

## II

*(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)*

## CONSEJO

## ACUERDO SOBRE PATENTES COMUNITARIAS

[Celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989]

(89/695/CEE)

## PREÁMBULO

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

DESEOSAS de dar efectos unitarios y autónomos a las patentes europeas concedidas para sus territorios en virtud del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973;

PREOCUPADAS por establecer un régimen comunitario de patentes que contribuya a la consecución de los objetivos del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, a la eliminación en el interior de la Comunidad de las distorsiones de la competencia que podrían resultar de la territorialidad de los títulos nacionales de protección;

CONSIDERANDO que uno de los objetivos fundamentales del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea es la eliminación de obstáculos a la libre circulación de mercancías;

CONSIDERANDO que uno de los medios más apropiados para garantizar el logro de este fin, en lo que respecta a la libre circulación de mercancías protegidas por patentes, es la creación de un régimen comunitario de patentes;

CONSIDERANDO que la creación de tal régimen comunitario de patentes es, consecuentemente, inseparable de la consecución de los objetivos del Tratado y está, por lo tanto, ligada al ordenamiento jurídico comunitario;

CONSIDERANDO que, con esta finalidad, es necesario que las Altas Partes Contratantes adopten entre ellas un Acuerdo que constituya un acuerdo particular, en el sentido del artículo 142 del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, un Tratado de patente regional en el sentido del apartado 1 del artículo 45 del Tratado de cooperación en materia de patentes, de 19 de junio de 1970, y un Arreglo especial en el sentido del artículo 19 del Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, cuya última revisión data de 14 de julio de 1967;

CONSIDERANDO que la realización de un mercado común que presente condiciones análogas a las de un mercado nacional implica la creación de instrumentos jurídicos que permitan a las empresas adaptar sus actividades de producción y de distribución de los productos a las dimensiones europeas;

CONSIDERANDO que, con objeto de resolver el problema de una resolución eficaz para las acciones relativas a las patentes comunitarias, así como los problemas que resultan de la separación de las competencias llevada a cabo por el Convenio sobre la patente comunitaria, en la forma en que fue firmado el 15 de diciembre de 1975, en materia de violación y de validez para las patentes comunitarias, el medio más apropiado consiste en conceder competencias sobre las acciones emprendidas por violación de una patente comunitaria a tribunales de patentes nacionales de primera instancia, denominados «tribunales de patentes comunitarias», que al mismo tiempo puedan examinar la validez de la patente objeto de la acción y, cuando fuere menester, enmendarla o anularla; que las resoluciones de esos tribunales deberán admitir recurso ante tribunales de patentes nacionales de segunda instancia denominados «tribunales de patentes comunitarias»;

CONSIDERANDO sin embargo que la aplicación uniforme del Derecho sobre violación y validez de las patentes comunitarias exige la constitución de un tribunal de apelación en materia de patentes comunitarias común a todos los Estados contratantes (Tribunal de apelación común), llamado a conocer en apelación de las cuestiones relativas a la violación y a la validez que le sean sometidas por los tribunales de patentes comunitarias de segunda instancia;

CONSIDERANDO que esta misma exigencia de aplicación uniforme del Derecho implica atribuir al Tribunal de apelación común la competencia para decidir sobre los recursos contra las resoluciones de las divisiones de anulación y de la división de administración de patentes de la Oficina europea de patentes, sustituyendo así a las cámaras de anulación que contempla el Convenio sobre la patente comunitaria en la forma en que fue firmado el 15 de diciembre de 1975;

CONSIDERANDO que es esencial que la aplicación del presente Acuerdo no pueda obstaculizar las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas debe estar en condiciones de garantizar la uniformidad del ordenamiento jurídico comunitario;

PREOCUPADAS por favorecer la consecución completa del mercado interior así como la creación de una comunidad europea de la tecnología gracias a la patente comunitaria;

CONVENCIDAS, por lo tanto, de que la celebración del presente Acuerdo es necesaria para facilitar la realización de las tareas de la Comunidad Económica Europea,

HAN ACORDADO LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:

#### Artículo 1

##### Contenido del Acuerdo

1. Se adjunta al presente Acuerdo el Convenio sobre la patente europea para el mercado común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975, en lo sucesivo denominado «Convenio sobre la patente comunitaria», en su forma modificada por el presente Acuerdo.
2. El Convenio sobre la patente comunitaria se completa mediante los siguientes Protocolos, anejos al presente Acuerdo:
  - Protocolo sobre la resolución de los litigios en materia de violación y de validez de las patentes comunitarias, denominado en lo sucesivo «Protocolo sobre los litigios».
  - Protocolo sobre los privilegios e inmunidades del Tribunal de apelación común,
  - Protocolo sobre el estatuto del Tribunal de apelación común.
3. Los Anexos al presente Acuerdo forman parte integrante del mismo.
4. Desde el momento de su entrada en vigor, el presente Acuerdo sustituirá al Convenio sobre la patente comunitaria tal como fue firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975.

#### Artículo 2

##### Relación con el ordenamiento jurídico comunitario

1. No podrá alegarse disposición alguna del presente Acuerdo para impedir la aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

2. Con objeto de asegurar la uniformidad del ordenamiento jurídico comunitario, el Tribunal de apelación común creado por el Protocolo sobre los litigios deberá recabar el pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, cuando exista riesgo de interpretación discordante del presente Acuerdo con relación a dicho Tratado.

3. Cuando un Estado miembro o la Comisión de las Comunidades Europeas consideren que alguna resolución del Tribunal de apelación común por la que se ponga fin a un procedimiento incoado ante este último incumple el principio enunciado en los apartados precedentes, dicho Estado miembro o la Comisión podrán interponer recurso ante el Tribunal de Justicia. La resolución dictada por el Tribunal de Justicia a consecuencia de tal petición de pronunciamiento no tendrá efecto alguno sobre la resolución dictada por el Tribunal de apelación común que hubiere motivado la interposición de recurso. El secretario del Tribunal de Justicia notificará el recurso a los Estados miembros, al Consejo y, si el recurso hubiere emanado de un Estado miembro, a la Comisión de las Comunidades Europeas, los cuales, en un plazo de dos meses contados desde dicha notificación, tendrán el derecho de presentar ante el Tribunal informes u observaciones escritas. El procedimiento descrito en el presente apartado no dará lugar ni a la percepción ni a la devolución de las costas.

#### Artículo 3

##### Interpretación de las disposiciones sobre competencia

1. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tendrá competencia para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones sobre com-

petencia aplicables a las acciones relativas a las patentes comunitarias promovidas ante los tribunales nacionales, que figuran en el capítulo primero de la sexta parte del Convenio sobre la patente comunitaria así como en el Protocolo sobre los litigios.

2. Las jurisdicciones siguientes tendrán la potestad de recabar el pronunciamiento prejudicial del Tribunal de Justicia sobre una cuestión de interpretación de las mencionadas en el apartado 1:

- a) — en Bélgica: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) y el Conseil d'État (de Raad van State),
  - en Dinamarca: Højesteret,
  - en la República Federal de Alemania: die obersten Gerichtshöfe des Bundes
  - en Grecia: τα ανώτατα Δικαστήρια,
  - en España: el Tribunal Supremo,
  - en Francia: la Cour de cassation y el Conseil d'État,
  - en Irlanda: An Chúirt Uachtarach (the Supreme Court),
  - en Italia: la Corte suprema di cassazione,
  - en Luxemburgo: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,
  - en los Países Bajos: de Hoge Raad,
  - en Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça,
  - en el Reino Unido: the House of Lords;
- b) las jurisdicciones de los Estados contratantes cuando fallen en apelación.

3. De suscitarse tal cuestión en una causa pendiente ante una jurisdicción de las mencionadas en la letra a) del apartado 2, si esta jurisdicción estimare que para poder dictar sentencia necesita una resolución sobre el particular, deberá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre el asunto.

4. De suscitarse tal cuestión ante una jurisdicción de las indicadas en la letra b) del apartado 2, esta jurisdicción, en las condiciones fijadas en el apartado 1, podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie.

#### Artículo 4

##### Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia

1. Serán aplicables a los procedimientos contemplados en los artículos 2 y 3 el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea y el Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia.
2. El Reglamento de procedimiento se adaptará y completará, si fuere menester, de conformidad con el artículo 188 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

#### Artículo 5

##### Competencia del Tribunal de Apelación Común

Con sujeción a los artículos 2 y 3, el Tribunal de apelación común garantizará la interpretación y la aplicación unifor-

mes del presente Acuerdo y de las disposiciones adoptadas en ejecución del mismo, en la medida en que no se trate de disposiciones nacionales.

#### Artículo 6

##### Firma-Ratificación

1. El presente Acuerdo está abierto, hasta el 21 de diciembre de 1989, a la firma de los Estados parte en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

2. El presente Acuerdo estará sujeto a ratificación por los doce Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.

#### Artículo 7

##### Adhesión

1. El presente Acuerdo está abierto a la adhesión de los Estados que pasen a ser miembros de la Comunidad Económica Europea.

2. Los instrumentos relativos a la adhesión al presente Acuerdo se depositarán ante el secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas. La adhesión surtirá efecto el primer día del tercer mes que siga al depósito del instrumento de adhesión, siempre que ya haya pasado a ser efectiva la ratificación, por el Estado de que se trate, del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, en adelante denominado «Convenio sobre la patente europea», o la adhesión del mismo a dicho Convenio.

3. Los Estados signatarios reconocen que cualquier Estado que pase a ser miembro de la Comunidad Económica Europea deberá adherirse al presente Acuerdo.

4. Podrá celebrarse un convenio especial entre los Estados contratantes y el Estado que se adhiera, para fijar las modalidades de aplicación del presente Acuerdo que se hagan necesarias a consecuencia de la adhesión de dicho Estado.

#### Artículo 8

##### Participación de terceros estados

El Consejo de las Comunidades Europeas, por unanimidad, podrá invitar a cualquier Estado que sea parte en el Convenio sobre la patente europea y que constituya con la Comunidad Económica Europea una unión aduanera o una zona de libre cambio, a entablar negociaciones con vistas a su participación en el presente Acuerdo sobre la base de un convenio especial que se celebraría entre los Estados contratantes y dicho Estado, y que fijaría las condiciones y las modalidades de aplicación del presente Acuerdo a dicho Estado.

*Artículo 9***Aplicación a las zonas marinas y submarinas**

El presente Acuerdo se aplicará a aquellas zonas marinas y submarinas adyacentes a un territorio al que se aplique el Acuerdo, sobre las que uno de los Estados contratantes ejerza, con arreglo al Derecho internacional, derechos soberanos o jurisdicción.

*Artículo 10***Entrada en vigor**

Para que entre en vigor, el presente Acuerdo deberá ser ratificado por los doce Estados signatarios. Entrará en vigor el primer día del tercer mes que siga al depósito del instrumento de ratificación por parte del Estado que sea el último en proceder a esta formalidad. No obstante, si respecto de alguno de los Estados signatarios del presente Acuerdo el Convenio sobre la patente europea entrare en vigor en fecha posterior, el Acuerdo entrará en vigor en la fecha posterior más lejana.

*Artículo 11***Observadores**

Mientras el presente Acuerdo no haya entrado en vigor con respecto a un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea no signatario del presente Acuerdo, dicho Estado podrá participar como observador en las deliberaciones del Comité restringido del Consejo de administración de la Organización Europea de Patentes, denominado en lo sucesivo «el Comité restringido», y del Comité administrativo del Tribunal de apelación común, denominado en lo sucesivo «el Comité administrativo», y podrá a tal fin designar un representante y un representante suplente en cada uno de estos órganos.

*Artículo 12***Duración del Acuerdo**

El presente Acuerdo se celebra por un período de tiempo ilimitado.

*Artículo 13***Revisión**

Si la mayoría de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea pidiere una revisión del presente Acuerdo, el presidente del Consejo de las Comunidades Europeas convocará una conferencia de revisión. La conferencia será preparada por el Comité restringido o por el Comité administrativo, actuando cada uno dentro de los límites de sus respectivas competencias.

*Artículo 14***Controversias entre Estados contratantes**

1. Toda controversia entre Estados contratantes respecto a la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo que no se haya resuelto por vía de negociación, será llevada, a petición de uno cualquiera de los Estados interesados, ante el Comité restringido, o en su caso, ante el Comité administrativo. Uno u otro órgano se esforzará por conseguir un acuerdo entre dichos Estados.

2. De no lograrse acuerdo en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que la controversia se haya planteado ante el Comité restringido o ante el Comité administrativo, cualquiera de los Estados en litigio podrá trasladarla ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

3. Si el Tribunal de Justicia reconociere que un Estado contratante ha faltado a alguna de las obligaciones, que en virtud del presente acuerdo le incumben, dicho Estado deberá tomar las medidas que la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia implique.

*Artículo 15***Definición**

A los efectos del presente Acuerdo se entiende por «Estado contratante» cualquier Estado con respecto al cual el Acuerdo esté en vigor.

*Artículo 16***Original del Acuerdo**

El presente Acuerdo, redactado en un solo ejemplar en lengua alemana, danesa, española, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, se depositará en los archivos de la secretaría general del Consejo de las Comunidades Europeas, siendo igualmente auténticos los diez textos. El secretario general remitirá una copia certificada al Gobierno de cada uno de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea.

*Artículo 17***Notificaciones**

El secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea:

- a) el depósito de cualquier instrumento de ratificación y de adhesión;
- b) la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;
- c) cualquier reserva y cualquier retirada de reserva en aplicación del artículo 83 del Convenio sobre la patente comunitaria;
- d) cualquier notificación que se reciba en aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 1 del Protocolo sobre resolución de los litigios.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Vereinbarung gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφωντες πληρεξούσιοι έθεσαν τη υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Dá fhianá sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-síithe a lámh leis an gComhaontú seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Akkoord hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

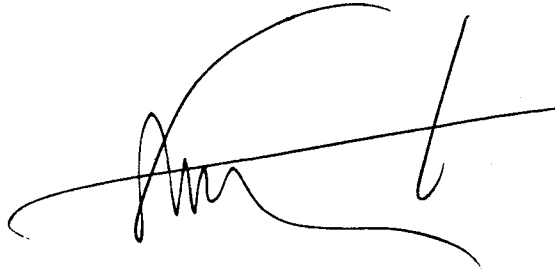
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

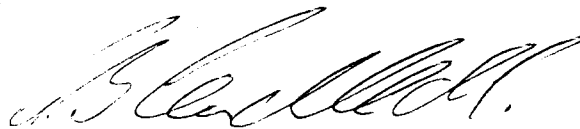
Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Pour Sa Majesté le roi des Belges  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen



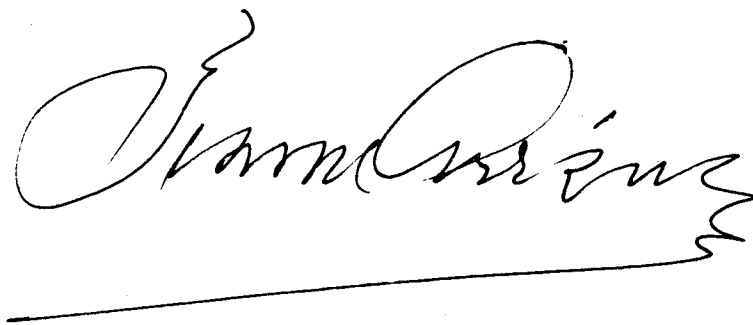
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Olaf Meyer *Albrecht Kieser*  
*Jürgen Tausch*

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



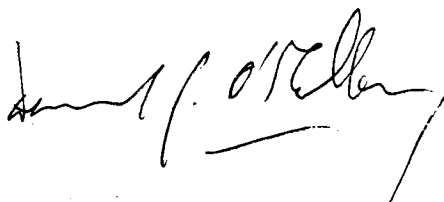
Por Su Majestad el Rey de España



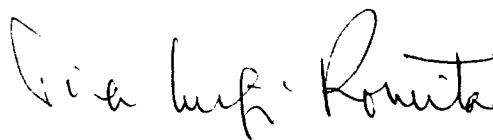
Pour le président de la République française



For the President of Ireland  
Uachtarán na hÉireann



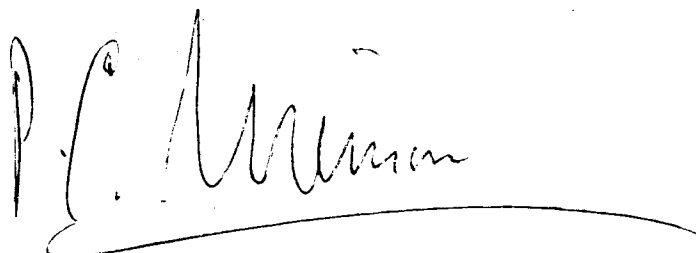
Per il Presidente della Repubblica italiana



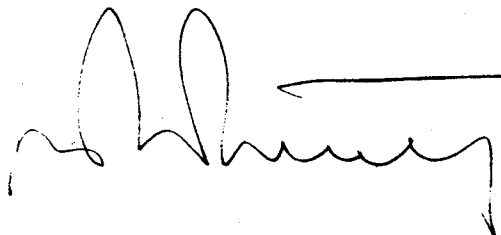
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg



Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden



Pelo Presidente da República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, rounded loops followed by a horizontal line that ends in a small arrowhead pointing to the left.

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Redwood' in a cursive style, with a long horizontal flourish underneath.

**CONVENIO**

**RELATIVO A LA PATENTE EUROPEA PARA EL MERCADO COMÚN**

(Convenio sobre la patente comunitaria)

y

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN**

**CONVENIO****RELATIVO A LA PATENTE EUROPEA PARA EL MERCADO COMÚN**

(Convenio sobre la patente comunitaria)

**PRIMERA PARTE****DISPOSICIONES GENERALES E INSTITUCIONALES****CAPÍTULO I****DISPOSICIONES GENERALES***Artículo 1***Derecho común para las patentes**

1. Por el presente Convenio se establece un derecho común a los Estados contratantes, en materia de patentes de invención.
2. Este derecho común regirá las patentes europeas expedidas para los Estados contratantes en virtud del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, en lo sucesivo denominado «Convenio sobre la patente europea», así como las solicitudes de patente europea en la que estos Estados son designados.

*Artículo 2***Patente comunitaria**

1. Las patentes europeas concedidas para los Estados contratantes se denominarán patentes comunitarias.
2. La patente comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de los territorios a los que se aplique el presente Convenio y sólo podrá ser concedida, transferida, anulada o extinguida en el conjunto de estos territorios. Esta disposición se aplicará igualmente a la solicitud de patente europea en la que los Estados contratantes aparezcan designados.
3. La patente comunitaria tendrá un carácter autónomo. Sólo estará sujeta a las disposiciones del presente Convenio y a aquéllas del Convenio sobre la patente europea que se apliquen obligatoriamente a toda patente europea y que por este hecho se consideren disposiciones del presente Convenio.

*Artículo 3***Designación conjunta**

La designación de los Estados que son parte en el presente Convenio, conforme a las disposiciones del artículo 79 del Convenio sobre la patente europea, sólo podrá hacerse conjuntamente. La designación de uno o varios de estos Estados equivaldrá a la designación del conjunto de ellos.

*Artículo 4***Institución de instancias especiales**

Los siguientes órganos comunes a los Estados contratantes aplicarán los procedimientos prescritos por el presente Convenio:

- a) las instancias especiales constituidas en la Oficina europea de patentes, cuya actividad controla el Comité restringido del consejo de administración de la Organización europea de patentes;
- b) el Tribunal de apelación común creado por el Protocolo sobre resolución de los litigios en materia de imitación fraudulenta y de validez de las patentes comunitarias, denominado en lo sucesivo «Protocolo sobre los litigios».

*Artículo 5***Patentes nacionales**

El presente Convenio no afectará al derecho de los Estados contratantes de conceder patentes nacionales.

**CAPÍTULO II****INSTANCIAS ESPECIALES DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES***Artículo 6***Instancias especiales**

Las instancias especiales serán las siguientes:

- a) una división de administración de patentes;
- b) una o varias divisiones de anulación.

*Artículo 7***Division de administración de patentes**

1. La división de administración de patentes será competente para todos los actos de la Oficina europea de patentes relativos a una patente comunitaria, siempre que estos actos no sean de la competencia de otras instancias de la Oficina.

En especial, será competente respecto de cualquier resolución referente a las menciones que deban llevarse al Registro de patentes comunitarias.

2. Las resoluciones de la división de administración de patentes serán adoptadas por un miembro jurista.
3. Los miembros de la división de administración de patentes no podrán ser miembros de las cámaras de recurso ni de la gran cámara de recurso establecidas por el Convenio sobre la patente europea.

#### Artículo 8

##### Divisiones de anulación

1. Las divisiones de anulación serán competentes para examinar las solicitudes de limitación y de nulidad de toda patente comunitaria y para fijar el canon conforme al apartado 5 del artículo 43.
2. Una división de anulación se compondrá de un miembro jurista, que ostentará la presidencia, y de 2 miembros técnicos. La división de anulación podrá confiar a uno de sus miembros la instrucción de la solicitud. El procedimiento oral se llevará a cabo ante la propia división de anulación.

#### Artículo 9

##### Recusación

1. Los miembros de las divisiones de anulación no podrán participar en la solución de un asunto en el que posean un interés personal, ni en el que hayan intervenido en calidad de representantes de una de las Partes, o si hubieren participado en la decisión final de este asunto en el marco del procedimiento de concesión o del procedimiento de oposición.
2. Si por cualquiera de las razones mencionadas en el párrafo 1, o por cualquier otro motivo, un miembro de una división de anulación considerare que no puede participar en la resolución de un asunto, deberá ponerlo en conocimiento de la división.
3. Los miembros de una división de anulación podrán ser recusados por cualquiera de las Partes por cualquiera de las razones mencionadas en el párrafo 1, o si ellos pueden ser sospechosos de parcialidad. La recusación no será admisible cuando la Parte en cuestión haya realizado actos de procedimiento a pesar de conocer los motivos de recusación. Ninguna recusación podrá fundarse en la nacionalidad de los miembros.
4. Los divisiones de anulación decidirán, en los casos contemplados en los apartados 2 y 3, sin la participación del miembro interesado. Para adoptar dicha decisión el miembro recusado será sustituido, en el seno de la división, por su suplente.

#### Artículo 10

##### Lenguas de los procedimientos y publicaciones

1. Las lenguas oficiales de la Oficina europea de patentes serán también las lenguas oficiales de las instancias especiales.

2. Mientras duraren los procedimientos ante instancias especiales, la traducción presentada en aplicación de la segunda frase del apartado 2 del artículo 14 del Convenio sobre la patente europea podrá conformarse con el texto original de la solicitud de patente europea.

3. La lengua oficial de la Oficina europea de patentes en la que se haya concedido la patente comunitaria, deberá utilizarse en todos los procedimientos relativos a esta patente comunitaria que se sigan ante las instancias especiales, salvo que se disponga otra cosa en el Reglamento de ejecución.

4. Sin embargo, las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o sede social en el territorio de un Estado contratante, que tenga como lengua oficial una distinta de las lenguas oficiales de la Oficina europea de patentes y los nacionales de este Estado que tengan su domicilio en el extranjero, podrán depositar en una lengua oficial de este Estado documentos que deban ser presentados en un plazo determinado. Sin embargo, estarán obligados a presentar una traducción en la lengua de procedimiento y en el plazo prescrito por el Reglamento de ejecución; en los casos previstos por el Reglamento de ejecución podrán, igualmente, depositar una traducción en otra de las lenguas oficiales de la Oficina europea de patentes.

5. Si el documento no se presentare en la lengua prescrita por el presente Convenio o no se presentare dentro de plazo una traducción exigida en aplicación del presente Convenio, el documento se dará por no recibido.

6. Al término del procedimiento de limitación o del de nulidad, el nuevo folleto de la patente comunitaria se publicará en la lengua del procedimiento e incluirá una traducción de las reivindicaciones modificadas en alguna de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tuviere como lengua oficial la lengua del procedimiento.

7. El Boletín de patentes comunitarias se publicará en las tres lenguas oficiales de la Oficina europea de patentes.

8. Las inscripciones en el Registro de patentes comunitarias se efectuarán en las tres lenguas oficiales de la Oficina europea de patentes. En caso de duda, la inscripción en la lengua de procedimiento será la auténtica.

9. Ningún Estado-Parte en el presente Convenio podrá acogerse a las facultadas reconocidas en el artículo 65, el apartado 3 del artículo 67 y el apartado 3 del artículo 70 del Convenio sobre la patente europea.

#### CAPÍTULO III

##### EL COMITÉ RESTRINGIDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

#### Artículo 11

##### Composición

1. El Comité restringido del consejo de administración se compondrá de los representantes de los Estados contratantes y del representante de la Comisión de las Comunidades

Europeas, así como de sus suplentes. Cada Estado contratante y la Comisión tendrán derecho a designar un representante y un suplente para el Comité restringido. Los mismos miembros representarán a los Estados contratantes en el seno del consejo de administración y del Comité restringido.

2. Los miembros del Comité restringido podrán estar asistidos por consejeros o expertos, dentro de los límites previstos por su Reglamento interno.

#### Artículo 12

##### Presidencia

1. El Comité restringido del consejo de administración elegirá, entre los representantes de los Estados contratantes y sus suplentes, un presidente y un vicepresidente. El vicepresidente representará, por derecho propio, al presidente en caso de impedimento de éste para realizar sus funciones.

2. La duración del mandato del presidente y del vicepresidente será de tres años. Este mandato será renovable.

#### Artículo 13

##### Mesa

1. El Comité restringido del consejo de administración podrá constituir una Mesa integrada por cinco de sus miembros.

2. El presidente y el vicepresidente del Comité restringido serán miembros de la Mesa por derecho propio; los otros tres miembros serán elegidos por el Comité restringido.

3. La duración del mandato de los miembros elegidos por el Comité restringido será de tres años. Este mandato no será renovable.

4. La Mesa asumirá la ejecución de las tareas que le confíe el Comité restringido, de acuerdo con su Reglamento interno.

#### Artículo 14

##### Sesiones

1. El Comité restringido del consejo de administración se reunirá por convocatoria de su presidente.

2. El presidente de la Oficina europea de patentes tomará parte en las deliberaciones.

3. El Comité restringido celebrará una sesión ordinaria una vez al año; por otra parte, podrá reunirse por iniciativa de su presidente o a solicitud de un tercio de los Estados contratantes.

4. El Comité restringido deliberará con arreglo a un orden del día determinado, conforme a su Reglamento interno.

5. Cualquier cuestión cuya inscripción sea solicitada por un Estado contratante en las condiciones previstas por el Reglamento interno, se incluirá en el orden del día provisional.

#### Artículo 15

##### Lenguas del Comité restringido

1. Las lenguas utilizadas en las deliberaciones del Comité restringido del consejo de administración serán el alemán, el inglés y el francés.

2. Los documentos sometidos al Comité restringido y las actas de sus deliberaciones se redactarán en las tres lenguas a que se refiere el apartado 1.

#### Artículo 16

##### Competencias del Comité restringido en ciertos casos

1. El Comité restringido del consejo de administración tendrá competencia para modificar las disposiciones del presente Convenio enumeradas a continuación:

- a) los artículos del presente Convenio en la medida en que fijen la duración de un plazo a observar en relación a la Oficina europea de patentes;
- b) las disposiciones del Reglamento de ejecución.

2. El Comité restringido tendrá competencia, de acuerdo con el presente Convenio, para adoptar y modificar:

- a) el Reglamento financiero;
- b) el Reglamento relativo a las tasas;
- c) su Reglamento interno.

#### Artículo 17

##### Derecho de voto

1. Únicamente los Estados contratantes tendrán derecho de voto en el Comité restringido del consejo de administración.

2. Cada Estado contratante dispondrá de un voto, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del artículo 19.

#### Artículo 18

##### Votos

1. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2, el Comité restringido del consejo de administración adoptará sus decisiones por mayoría simple de los Estados contratantes representados y votantes.

2. Se requerirá mayoría de tres cuartos de los votos de los Estados contratantes representados y votantes, en las decisiones para las que el Comité restringido sea competente en virtud del artículo 16 y de la letra a) del artículo 21.

3. La abstención no se considerará voto.

*Artículo 19***Ponderación de los votos**

Para la adopción y modificación del Reglamento relativo a las tasas así como para la aprobación contemplada en la letra a) del artículo 21, en caso de que la carga financiera de los Estados contratantes resultare aumentada, la votación tendrá lugar conforme a las disposiciones del artículo 36 del Convenio sobre la patente europea. Los términos «Estados contratantes» que figuran en este artículo se refieren a los Estados que son parte en el presente Convenio.

## CAPÍTULO IV

## DISPOSICIONES FINANCIERAS

*Artículo 20***Obligaciones financieras e ingresos**

1. El importe que tendrán que pagar los Estados que son parte en el presente Convenio, en aplicación del artículo 146 del Convenio sobre la patente europea, será satisfecho mediante contribuciones financieras fijadas para cada estado con arreglo a la clave de reparto prevista en el apartado 3.

2. Los ingresos procedentes de las tasas pagadas en aplicación del reglamento relativo a las tasas, una vez deducidas las sumas entregadas a la Organización europea de patentes en virtud de los artículos 39 y 147 del Convenio sobre la patente europea, así como cualesquiera otros ingresos percibidos por la Organización europea de patentes en cumplimiento del presente Convenio, se repartirán entre los Estados que sean parte en este Convenio, de conformidad con la clave de reparto recogida en el apartado 3.

3. La clave de reparto mencionada en los apartados 1 y 2 será la siguiente:

— Bélgica:	5,25 %
— Dinamarca:	5,20 %
— RF de Alemania:	20,40 %
— Grecia:	4,40 %
— España:	6,30 %
— Francia:	12,80 %
— Irlanda:	3,45 %
— Italia:	7,00 %
— Luxemburgo:	3,00 %
— Países Bajos:	11,80 %
— Portugal:	3,50 %
— Reino Unido:	16,90 %.

4. La clave de reparto fijada en el apartado 3 podrá modificarse por decisión del Consejo de las Comunidades Europeas, a propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas o a petición de un mínimo de 3 Estados contratantes, después de una revisión que deberá efectuar el Comité restringido del consejo de administración de la Organización

europea de patentes cinco años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias.

5. La decisión a que se refiere el apartado 4 requerirá:

- unanimidad desde el sexto hasta el décimo año incluidos, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias;
- transcurrido dicho período, mayoría cualificada; esta mayoría será la prevista en el primer guión del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 148 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

6. Cinco años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias, se emprenderán los trabajos necesarios para examinar las condiciones y la fecha en que el régimen de financiación que disponen los artículos 1 a 5 podrá reemplazarse por otro régimen que, teniendo en cuenta la evolución en las Comunidades Europeas, se base en financiación comunitaria. Dicho régimen podrá incluir los importes que deben pagar los Estados-Partes en el presente Convenio en aplicación del Convenio sobre la patente europea y los importes que correspondan a dichos Estados en aplicación de dicho Convenio. Una vez concluidos dichos trabajos, este artículo y, si procediese, el artículo 19 podrán modificarse mediante decisión del Consejo de las Comunidades Europeas adoptada por unanimidad y a propuesta de la Comisión.

*Artículo 21***Competencias del Comité restringido del consejo de administración en materia presupuestaria**

Incumbe al Comité restringido del consejo de administración:

- aprobar anualmente las previsiones de gastos e ingresos relativos a la ejecución del presente Convenio, así como las posibles modificaciones o adiciones aportadas a estas previsiones, que le son sometidas por el presidente de la Oficina europea de patentes, y controlar su ejecución;
- conceder la autorización que contempla el apartado 2 del artículo 47 del Convenio sobre la patente Europea, siempre que se trate de gastos relativos a la ejecución del presente Convenio;
- aprobar las cuentas anuales de la Organización europea de patentes relativas a la ejecución del presente Convenio, así como la parte del informe de los censores de cuentas nombrados en aplicación del apartado 1 del artículo 49 del Convenio sobre la patente europea, relativo a estas cuentas, y aprobar la gestión del presidente de la Oficina europea de patentes.

*Artículo 22***Reglamento relativo a las tasas**

El Reglamento relativo a las tasas fijará, en particular, el importe de las mismas y las modalidades de su percepción.

## SEGUNDA PARTE

## DERECHO DE PATENTES

## CAPÍTULO I

## DERECHO A LA PATENTE COMUNITARIA

*Artículo 23***Reivindicación del derecho a la patente comunitaria**

1. Si la patente comunitaria se hubiere concedido a una persona no facultada en virtud del apartado 1 del artículo 60 del Convenio sobre la patente europea, la 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, conforme a las disposiciones del 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 dos años a partir de la fecha en que se hubiese publicado en el Boletín europeo de patentes la mención relativa a la concesión de la patente europea. 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. Se inscribirá igualmente la resolución con fuerza de cosa juzgada relativa a la demanda o cualquier otra forma de terminación del proceso.

*Artículo 24***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 23, las licencias y cualesquiera otros derechos se extinguirán por la inscripción de la persona facultada en el Registro de patentes comunitarias.
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 alguno de los Estados contratantes o 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 alguno de los Estados contratantes o 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.

## CAPÍTULO II

## EFECTOS DE LA PATENTE COMUNITARIA Y DE LA SOLICITUD DE PATENTE EUROPEA

*Artículo 25***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 el territorio de los Estados contratantes cuando el tercero supiere, o las circunstancias hicieren 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 26***Prohibición de la explotación indirecta de la invención**

1. La patente comunitaria conferirá igualmente a su titular el derecho de prohibir, a cualquier tercero que no tenga su consentimiento, proporcionar u ofrecerse a proporcionar, en el territorio de los Estados contratantes, 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 sean 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 25.

3. No se considerarán personas facultadas para explotar la invención, en el sentido del apartado 1, las que realizaren los actos contemplados en las letras a) a c) del artículo 27.

#### Artículo 27

##### 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;
- 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 los países de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial distintos de los Estados contratantes, en el casco, máquinas, pertrechos, aparejos y otros accesorios, cuando estos navíos entren temporal o accidentalmente en las aguas de los Estados contratantes, 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 de los países de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial distintos de los Estados contratantes, o de accesorios de estos aparatos, cuando penetren temporal o accidentalmente en el territorio de los Estados contratantes;
- 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 contratantes, que se beneficie de las disposiciones de este artículo.

#### Artículo 28

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

Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extenderán a los actos relativos al producto cubierto por esta patente realizados en territorio de los Estados contratantes, después de que este producto haya sido comercializado en uno de estos Estados por el titular de la patente o con su consentimiento expreso a menos que existan motivos que justifiquen, según las normas jurídicas de la Comunidad, la extensión de los derechos conferidos por la patente comunitaria a tales actos.

#### Artículo 29

##### Traducción de las reivindicaciones en los procedimientos de examen o de oposición

1. El solicitante deberá presentar en la Oficina europea de patentes, en el plazo prescrito en el Reglamento de ejecución, una traducción del texto de las reivindicaciones sobre las que debe fundarse la concesión de la patente europea, en alguna de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tenga como lengua oficial el inglés, el francés o el alemán.

2. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán *mutatis mutandis* a las reivindicaciones modificadas durante el procedimiento de oposición.

3. La Oficina europea de patentes publicará la traducción de las reivindicaciones.

4. El solicitante o el titular de la patente satisfará la tasa de publicación de la traducción de las reivindicaciones en los plazos prescritos en el Reglamento de ejecución.

5. De no presentarse dentro del plazo las traducciones que ordena el apartado 1 o de no satisfacerse dentro del plazo la tasa de publicación de la traducción de las reivindicaciones, la solicitud de patente europea se considerará retirada respecto de los Estados contratantes designados.

De no presentarse dentro del plazo las traducciones que ordena el apartado 2 o de no satisfacerse dentro del plazo la tasa de publicación de la traducción de las reivindicaciones, se revocará la patente comunitaria.

6. Cuando una traducción de las reivindicaciones prescrita en los apartados 1 o 2, o una traducción de las reivindicaciones en las dos lenguas oficiales de la Oficina europea de patentes que no sean la lengua de los procedimientos, fuere defectuosa, el solicitante o el titular de la patente podrán presentar una traducción revisada a la Oficina europea de patentes. La traducción revisada no surtirá efecto legal hasta que se hayan cumplido las condiciones establecidas en el Reglamento de ejecución.

7. Cuando la traducción de las reivindicaciones en una de las lenguas oficiales de un Estado contratante fuere defectuosa, toda persona que, en dicho Estado, estuviere utilizando la invención o hubiere realizado preparativos efectivos y serios para utilizar una invención sin que ello constituya violación de la patente en la traducción defectuosa de las reivindicaciones, podrá, una vez que la traducción revisada surta efecto, continuar utilizándola sin mediar pago. Esta disposición no se aplicará si está demostrado que la persona de que se trate no obró de buena fe.

#### Artículo 30

##### Traducción del folleto de la patente comunitaria

1. Además de las traducciones que se establecen en el apartado 1 del artículo 29, el solicitante deberá presentar ante la Oficina europea de patentes, dentro del plazo establecido en el Reglamento de ejecución, una traducción

del texto de la solicitud que constituya la base para la concesión de la patente comunitaria, en una de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tengan por lengua oficial la utilizada en el procedimiento.

2. El apartado 1 se aplicará *mutatis mutandis* al texto de la patente comunitaria que constituya la base para el mantenimiento de esta última en su forma modificada durante el procedimiento de oposición.

3. En el plazo prescrito por el Reglamento de ejecución, la Oficina europea de patentes transmitirá, a cada uno de los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados contratantes que se lo hayan pedido, una copia de las traducciones a que se refieren los apartados 1 o 2 en la lengua, o en las lenguas, de que se trate. A tal fin, el solicitante deberá presentar un número suficiente de ejemplares de las traducciones.

4. La Oficina europea de patentes pondrá a disposición del público las traducciones contempladas en los apartados 1 y 2 y a su debido tiempo las enviará sin cargo al servicio central de propiedad industrial de los estados contratantes de que se trate en una presentación apropiada para su adecuada y económica divulgación.

5. Si las traducciones contempladas en el apartado 1 se presentaren dentro del plazo prescrito, el titular de la patente podrá prevalerse de los derechos conferidos por la patente a partir de la fecha de la publicación de la mención de concesión de la patente.

6. De no presentarse las traducciones contempladas en los apartados 1 o 2 dentro del plazo prescrito, se considerará que la patente comunitaria es nula *ab initio*. No obstante, el titular puede obtener, en lugar de una patente comunitaria, una patente europea para los Estados contratantes para los que a su debido tiempo haya presentado traducciones. A tal fin, deberá comunicarlo por escrito a la Oficina europea de patentes dentro del plazo de dos meses contados desde la expiración del plazo prescrito. En el mismo plazo deberá abonar las tasas a que se refiere el apartado 1 del artículo 81.

7. Los apartados 6 y 7 del artículo 29 se aplicarán *mutatis mutandis* a las traducciones contempladas en los apartados 1 y 2.

#### Artículo 31

##### Régimen de traducciones

Salvo prueba en contrario, las traducciones a que se refieren los artículos 29 y 30, que hayan sido efectuadas por personas habilitadas al efecto con arreglo a la legislación de un Estado contratante, se reputarán en dicho Estado conformes al original.

#### Artículo 32

##### Derechos conferidos por la solicitud de patente europea 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 europea en la que aparezcan designados los Estados contratantes y la fecha de publicación de la mención de concesión de la patente europea, haya procedido a una explotación de la invención que, después de este período, estaría prohibida en virtud de la patente comunitaria.

2. Cualquier Estado contratante que no tenga como lengua oficial la lengua del procedimiento de la solicitud de patente europea en la que aparezcan designados los Estados contratantes podrá disponer que dicha solicitud no confiera el derecho contemplado en el apartado 1 en lo que respecta a la explotación de la invención en su territorio hasta que el solicitante, según su elección:

- a) haya presentado ante la autoridad competente de dicho Estado una traducción de las reivindicaciones en una de las lenguas oficiales del Estado de que se trate y la traducción esté publicada de acuerdo con la legislación de dicho Estado, o
- b) haya remitido dicha traducción a la persona que explote la invención en dicho Estado.

3. Cualquier Estado contratante contemplado en el apartado 2 podrá disponer que, cuando el solicitante haga uso de la opción establecida en la letra b) del apartado 2, el derecho conferido por la solicitud con respecto al uso de la invención en el territorio del Estado de que se trate podrá invocarse únicamente si el solicitante presenta una copia de la traducción a la autoridad competente de dicho Estado en el plazo de quince días a partir de su envío a la persona que utilice la invención en dicho Estado. El Estado contratante podrá exigir que dicha autoridad publique la traducción de acuerdo con la legislación de ese Estado.

4. Cada Estado contratante que adopte una disposición en virtud del apartado 2 podrá prescribir que, cuando la traducción de las reivindicaciones fuere defectuosa, toda persona que, en dicho Estado, hubiere utilizado o realizado preparativos efectivos y serios para utilizar la invención, cuyo uso no constituya violación de la solicitud en la traducción original de las reivindicaciones, sólo estará obligada a una indemnización razonable de conformidad con el apartado 1 a partir del momento en que la traducción revisada de las reivindicaciones se haya publicado o dicha persona la haya recibido, a no ser que quede demostrado que no obró de buena fe, en cuyo caso estará obligada a una indemnización razonable de conformidad con el apartado 1 a partir del momento en que se hubieren cumplido los requisitos del apartado 2.

#### Artículo 33

##### Efectos de la revocación y de la nulidad de la patente comunitaria

1. Se considerará que la solicitud de patente europea en la que los Estados contratantes sean designados y la patente

comunitaria a la que haya dado lugar no ha tenido, desde el origen, los efectos previstos en el presente capítulo, según que la patente haya sido anulada total o parcialmente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas al recurso de indemnización de perjuicios causados por la negligencia o mala fe del titular de la patente o al enriquecimiento sin causa, el efecto retroactivo de la revocación o de la nulidad de la patente no afectará:

- a) a las resoluciones por violación de patente que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y hayan sido ejecutadas con anterioridad a la resolución de revocación o de nulidad;
- b) a los contratos celebrados con anterioridad a la resolución de revocación o de nulidad, siempre que se hayan ejecutado con anterioridad a esta resolución; sin embargo podrá reclamarse la restitución de las sumas pagadas en virtud el contrato por motivos de equidad y en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.

#### Artículo 34

##### Aplicación complementaria del Derecho interno en materia de violación de patentes

1. Los efectos de la patente comunitaria se definen exclusivamente por las disposiciones del presente Convenio. Por otra parte, las violaciones de las patentes comunitarias se rigen por el Derecho nacional relativo a las violaciones de la patente nacional, con arreglo a las disposiciones del Protocolo sobre los litigios.

2. El apartado 1 será aplicable *mutatis mutandis* a las solicitudes de patente europea que puedan dar lugar a la concesión de una patente comunitaria.

#### Artículo 35

##### 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 por persona diferente del titular de la patente, se considerará, salvo prueba en contrario, como obtenido por este procedimiento.

2. 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.

### CAPÍTULO III

#### DERECHOS NACIONALES

#### Artículo 36

##### Derechos nacionales anteriores

1. Cuando una patente comunitaria tenga una fecha de depósito o, si se reivindica una prioridad, una fecha de

prioridad posterior a la de una solicitud de patente nacional o la de una patente nacional puesta a disposición del público en un Estado contratante en esta fecha o en una fecha posterior, la solicitud de patente nacional o la patente nacional tendrá, para este Estado contratante, los mismos efectos desde el punto de vista de los derechos anteriores que una solicitud de patente europea publicada, en la cual este Estado contratante hubiere sido designado.

2. Cuando en un Estado contratante, las solicitudes de patente nacional o las patentes nacionales sin publicar con arreglo a la legislación vigente en el mismo sobre secreto de invenciones tengan un efecto de derechos anteriores con respecto a una patente nacional, cuya fecha de depósito o de prioridad, caso de reivindicarse ésta, fuera posterior, se dará el mismo tratamiento en dicho Estado a la patente comunitaria.

#### Artículo 37

##### Derecho fundado en una utilización anterior y derecho de posesión personal

1. Quien, en caso de que se hubiera expedido una patente nacional para una invención, hubiere adquirido, en alguno de los Estados contratantes, un derecho fundado en una utilización anterior de esta invención o un derecho de posesión personal de la misma disfrutará en este Estado del mismo derecho respecto de una patente comunitaria concedida para la misma invención.

2. Los derechos conferidos por una patente comunitaria no se ampliarán a los actos relativos a un producto cubierto por esta patente y realizados en territorio del Estado afectado después de que la persona que goce del derecho contemplado en el apartado 1 haya comercializado este producto en dicho Estado, en la medida en que el Derecho interno de tal Estado regule este efecto respecto a las patentes nacionales.

### CAPÍTULO IV

#### DE LA PATENTE COMUNITARIA COMO OBJETO DE PROPIEDAD

#### Artículo 38

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

Salvo disposición en contrario del presente Convenio, la patente comunitaria, en cuanto objeto de propiedad, se considerará en su totalidad y para el conjunto de los territorios en los que tenga efecto, como una patente nacional del Estado contratante en cuyo territorio, según el Registro europeo de patentes establecido por el Convenio sobre la patente europea,

- a) el solicitante de la patente tuviere su domicilio o sede social en la fecha de la solicitud de la patente europea;
- b) cuando no se aplique a), el solicitante tuviere un centro de actividad en esa fecha;

c) cuando no se apliquen ni a) ni b), el primer representante del solicitante inscrito en el Registro europeo de patentes tuviere su domicilio profesional en la fecha de esta inscripción.

2. En los casos en que no se apliquen las letras a), b) o c) del apartado 1, el Estado contratante a que se refiere dicho apartado será la República Federal de Alemania.

3. Si varias personas estuvieren inscritas en el Registro europeo de patentes en concepto de cosolicitantes, el apartado 1 se aplicará al que esté inscrito primero; si ésto no fuera posible, se aplicará por el orden de su inscripción a los cosolicitantes siguientes. Cuando el apartado 1 no se aplique a ningún cosolicitante, será de aplicación el apartado 2.

4. Cuando en un Estado contratante, determinado en virtud de los apartados precedentes, un derecho relativo a una patente nacional no tenga efecto sino después de su inscripción en el registro nacional de patentes, tal derecho sólo tendrá efecto respecto a una patente comunitaria, cuando estuviera inscrito en el Registro de patentes comunitarias.

#### Artículo 39

##### Transferencia

1. La cesión de la patente comunitaria deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes del contrato, salvo que resultare de una resolución judicial.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 24, la transferencia no afectará los derechos adquiridos por terceros antes de la fecha de la transferencia.

3. La transferencia sólo tendrá efecto frente a terceros después de su inscripción en el Registro de patentes comunitarias y dentro de los límites establecidos por los documentos contemplados en el Reglamento de ejecución. Sin embargo, antes de su inscripción, la transferencia podrá tener efecto frente a terceros que hubieren adquirido derechos después de la fecha de la transferencia pero que tuvieren conocimiento de ésta en el momento de adquirir estos derechos.

#### Artículo 40

##### Procedimiento de ejecución

En materia de procedimiento de ejecución sobre una patente comunitaria, la competencia exclusiva pertenece a los tribunales y a las autoridades del Estado contratante determinado en aplicación del artículo 38.

#### Artículo 41

##### Procedimiento de quiebra o análogos

1. Hasta la entrada en vigor de disposiciones comunes en la materia para los Estados contratantes, una patente

comunitaria sólo podrá incluirse en un procedimiento de quiebra o en procedimientos análogos en el Estado contratante en que primero se hubiere iniciado tal procedimiento.

2. En caso de copropiedad de una patente comunitaria, el apartado 1 se aplicará *mutatis mutandis* a la parte correspondiente del copropietario.

#### Artículo 42

##### Licencias contractuales

1. La patente comunitaria podrá, en su totalidad o en parte, ser objeto de licencias para la totalidad o una parte de los territorios en los que produzca sus efectos. Las licencias podrán ser exclusivas y no exclusivas.

2. Los derechos conferidos por la patente comunitaria podrán invocarse contra el concesionario de una licencia que viole alguno de los límites de su licencia que le impone el apartado 1.

3. Los apartados 2 y 3 del artículo 39, se aplicarán *mutatis mutandis* a la concesión o a la transferencia de una licencia de una patente comunitaria.

#### Artículo 43

##### Licencias de derecho

1. Si el titular de una patente comunitaria presentare una declaración escrita en la Oficina europea de patentes diciendo que está dispuesto a autorizar a cualquier interesado para que utilice la invención en calidad de concesionario de la licencia contra el pago de un canon adecuado, 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. Si se produjere un cambio total de titularidad de la patente como consecuencia de una demanda judicial según el artículo 23, 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 previa notificación por escrito a la Oficina europea de patentes, 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 de su notificación. El importe de la reducción de las tasas anuales se satisfará en el plazo de un mes a contar desde la retirada; se aplicará el apartado 2 del artículo 48, 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 demanda de inscripción de tal licencia se encuentre depositada ante la Oficina europea de patentes.

4. En virtud de esta declaración, cualquier persona estará habilitada para utilizar la invención en calidad de concesionario de licencia, en las condiciones estipuladas en el Reglamento de ejecución. Con arreglo al presente Convenio, una licencia obtenida en las condiciones del presente artículo se considerará como una licencia contractual.

5. Si una de las partes lo solicitara por escrito, la división de anulación fijará el importe adecuado del canon o lo modificará, si se produjeran o se conocieran hechos que revelaran que el importe es claramente inadecuado. Se aplicarán *mutatis mutandis* las disposiciones que regulan el procedimiento de anulación a menos que no fuera posible por las particularidades de dicho procedimiento. La solicitud se entenderá como no depositada mientras no se haya pagado la tasa administrativa.

6. No se admitirá solicitud alguna de inscripción de una licencia exclusiva en el Registro de patentes comunitarias una vez hecha la declaración a que se refiere el apartado 1, a menos que ésta sea retirada o se considere que lo ha sido.

#### Artículo 44

#### La solicitud de patente europea como objeto de propiedad

1. Se aplicarán *mutatis mutandis* los artículos 38 a 42 a la solicitud de patente europea en la que se designen los Estados contratantes, sustituyéndose el Registro de patentes comunitarias por el Registro europeo de patentes previsto en el Convenio sobre la patente europea.

2. Los derechos adquiridos por terceros respecto a una solicitud de patente europea contemplada en el apartado 1, conservarán sus efectos en relación a la patente comunitaria expedida en virtud de dicha solicitud.

### CAPÍTULO V

#### LICENCIAS OBLIGATORIAS RESPECTO A LA PATENTE EUROPEA

#### Artículo 45

#### Licencias obligatorias

1. La legislación de cada uno de los Estados contratantes sobre la concesión de licencias obligatorias respecto a las

patentes nacionales se aplicará también a las patentes comunitarias. El alcance y efecto de las licencias obligatorias concedidas respecto a las patentes comunitarias se limitarán al territorio del Estado considerado, no pudiendo aplicarse el artículo 28.

2. Los Estados contratantes deberán establecer un recurso judicial final, al menos en lo que se refiere a la indemnización en concepto de licencia obligatoria.

3. En la medida de lo posible, las autoridades nacionales notificarán a la Oficina europea de patentes la concesión de toda licencia obligatoria respecto a una patente comunitaria.

4. A efectos del presente Convenio, se entiende que la expresión «licencia obligatoria» se refiere igualmente a las licencias de oficio y a cualquier derecho de utilización de una invención patentada en interés público.

#### Artículo 46

#### Licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación

No podrán concederse licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación respecto a una patente comunitaria, cuando el producto cubierto por la patente y fabricado en un Estado contratante se comercialice en el territorio de otro Estado contratante para el que tales licencias hayan sido solicitadas en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades en el territorio de este Estado. Esta disposición no se aplicará a las licencias obligatorias concedidas en interés público.

#### Artículo 47

#### Licencias obligatorias en favor de patentes dependientes

La legislación de los Estados contratantes sobre la concesión de licencias obligatorias respecto a patentes anteriores y a favor de patentes dependientes ulteriores, se aplicará a las relaciones entre las patentes comunitarias y las patentes nacionales así como a las relaciones entre patentes comunitarias.

### TERCERA PARTE

#### VIGENCIA, EXTINCIÓN, LIMITACIÓN Y NULIDAD DE LA PATENTE COMUNITARIA

#### CAPÍTULO I

#### VIGENCIA Y EXTINCIÓN

#### Artículo 48

#### Tasas anuales

1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de ejecución, se pagarán tasas anuales a la Oficina europea de patentes por las patentes comunitarias. Estas tasas se

devengarán los años siguientes al año mencionado en el apartado 4 del artículo 86 del Convenio sobre la patente europea. Sin embargo no se deberá tasa alguna durante los dos primeros años, calculados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

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 simultáneamente se pague una sobretasa.

3. Si la tasa anual de una patente comunitaria venciese en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que se hubiese publicado la expedición de la patente europea, dicha tasa anual se considerará válidamente pagada, siempre que el pago se efectúe dentro de los plazos mencionados. No se impondrá sobretasa alguna.

#### Artículo 49

##### Renuncia

1. La patente comunitaria no podrá ser objeto de renuncia más que en su totalidad.
2. La renuncia la presentará por escrito su titular ante la Oficina europea de patentes, no surtiendo 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, apartado 4 del artículo 23. 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 concesionario de la licencia de su intención de renunciar; tal inscripción se efectuará al expirar el plazo prescrito por el Reglamento de ejecución.

#### Artículo 50

##### Extinción

1. La patente comunitaria se extinguirá:
  - a) al expirar el plazo previsto en el artículo 63 del Convenio sobre la patente comunitaria;
  - b) por renuncia del titular de la patente, en las condiciones estipuladas en el artículo 49;
  - c) cuando la tasa anual y, en su caso, la sobretasa no hayan sido satisfechos a su debido tiempo.
2. La patente comunitaria se extinguirá en la fecha prevista en el apartado 4 del artículo 53, en la medida en que no haya sido mantenida.
3. Se considerará que la extinción 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.
4. En su caso, serán competentes para decidir la extinción de la patente comunitaria, la división de administración de patentes o, cuando estuvieren conociendo de un procedimiento relativo a esa patente, las divisiones de anulación.

## CAPÍTULO II

### PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN

#### Artículo 51

##### Solicitud de limitación

1. A solicitud de su titular, la patente comunitaria podrá limitarse bajo la forma de una modificación de las reivindicaciones, de la descripción o de los dibujos. La limitación sólo podrá solicitarse respecto a uno o varios Estados contratantes de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 36.
2. La solicitud no podrá presentarse mientras siga abierto el plazo para formalizar oposición o mientras estuviere pendiente un procedimiento de oposición o de nulidad.
3. La solicitud se presentará por escrito ante la Oficina europea de patentes, y sólo se considerará presentada después del pago de la tasa de limitación.
4. Se aplicará *mutatis mutandis* el apartado 3 del artículo 49 a la presentación de la solicitud de limitación.
5. Cuando se presentare una solicitud de nulidad de la patente comunitaria en el curso de un procedimiento de limitación, la división de anulación suspenderá el procedimiento de limitación hasta que la solicitud de nulidad haya dado lugar a una resolución con fuerza de cosa juzgada.

#### Artículo 52

##### Examen de la solicitud

1. La división de anulación examinará si los motivos de nulidad contemplados en las letras a) a d), del apartado 1, artículo 56 se oponen al mantenimiento de la patente comunitaria tal como haya sido modificada.
2. En el curso del examen de la demanda, que deberá desarrollarse conforme a las disposiciones del Reglamento de ejecución, la división de anulación invitará al titular de la patente, tantas veces como sea necesario, a presentar sus observaciones sobre las notificaciones que le haya dirigido, en el plazo que le señale.
3. Si en el plazo que se le hubiese concedido, el titular de la patente no contestara a las invitaciones que le hayan sido dirigidas en virtud del apartado 2, la solicitud se considerará retirada.

#### Artículo 53

##### Desestimación de la solicitud o limitación de la patente comunitaria

1. Si la división de anulación, tras el examen al que se refiere el artículo 52, estimare que las modificaciones no son aceptables desestimará la solicitud.

2. Si la división de anulación estimare que, teniendo en cuenta las modificaciones aportadas por el titular de la patente durante el procedimiento de limitación, los motivos de nulidad contemplados en el artículo 56 no se oponen al mantenimiento de la patente comunitaria, decidirá limitar, en consecuencia, la patente comunitaria, siempre que:

- a) conforme a las disposiciones del Reglamento de ejecución, se haya acreditado que el titular de la patente está de acuerdo con el texto en el que la división de anulación proyecta limitar la patente,
- b) se haya presentado, en el plazo prescrito por el Reglamento de ejecución, una traducción de cualquier modificación introducida en el folleto de la patente, en una de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tenga como lengua oficial la lengua del procedimiento, y
- c) se haya pagado, en el plazo prescrito por el Reglamento de ejecución, la tasa de impresión de un nuevo folleto de la patente.

3. Si la traducción no se presentare en el plazo prescrito o si la tasa de impresión del nuevo folleto de la patente comunitaria no se hubiere satisfecho dentro de plazo, la solicitud se dará por retirada, a menos que se cumplan estas formalidades y la sobretasa se satisfaga en el plazo suplementario prescrito por el Reglamento de ejecución.

4. La resolución de limitar una patente comunitaria no surtirá efecto hasta el día en que se publique esta limitación en el Boletín de patentes comunitarias.

#### Artículo 54

#### Publicación de un nuevo folleto de patente europea como consecuencia del procedimiento de limitación

Cuando la patente comunitaria haya sido limitada en virtud del apartado 2 del artículo 53, la Oficina europea de patentes publicará simultáneamente la mención de la resolución de limitación y un nuevo folleto de la patente comunitaria que contenga, en la forma modificada, la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos. Se aplicarán *mutatis mutandis* los apartados 3 y 4 del artículo 30.

### CAPÍTULO III

#### PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

#### Artículo 55

#### Solicitud de nulidad

1. Cualquier persona podrá presentar una solicitud de nulidad ante la Oficina europea de patentes; sin embargo, en el caso contemplado en la letra e), apartado 1, artículo 56, la

solicitud sólo podrá presentarla 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, conforme al artículo 23.

2. La solicitud no podrá ser presentada en los casos contemplados en las letras a) a d), apartado 1, artículo 56, mientras siga abierto el plazo para presentar oposición o estuviere pendiente un procedimiento de oposición.

3. La solicitud podrá ser presentada, incluso si la patente comunitaria se hubiere extinguido.

4. La solicitud se presentará por escrito y especificando los motivos. Sólo se dará por presentada después del pago de la tasa de anulación.

5. El solicitante será parte, junto con el titular de la patente, en el procedimiento de nulidad.

6. Si el solicitante no tuviere domicilio o sede social en territorio de alguno de los Estados contratantes, deberá depositar una fianza por gastos de procedimiento, a instancia del titular de la patente. La división de anulación fijará una fianza razonable y el plazo en que deberá depositarse. De no depositarse la fianza en el plazo concedido, la solicitud se dará por retirada.

#### Artículo 56

#### Causas de nulidad

1. La solicitud de nulidad de la patente comunitaria sólo podrá asentarse en alguno de estos motivos:

- a) que el objeto de la patente no sea patentable en los términos de los artículos 52 a 57 del Convenio sobre la patente europea;
- b) que la patente no explique la invención de manera lo suficientemente clara y completa como para que un especialista en el oficio pudiera llevarla a cabo en la práctica;
- c) que el objeto de la patente, tal y como fue depositada, vaya más allá del contenido de la solicitud de patente europea o que, si la patente se expidió sobre la base de una solicitud divisionaria de patente europea o de una nueva solicitud de patente europea depositada conforme a las disposiciones del artículo 61 del Convenio sobre la patente europea, el objeto de la patente vaya más allá del contenido de la solicitud inicial, tal y como fue depositada;
- d) que la protección conferida por la patente se haya ampliado;
- e) que el titular de la patente, en virtud de una resolución que deba ser reconocida en todos los Estados contratantes, no tenga derecho a obtenerla conforme al apartado 1, artículo 60 del Convenio sobre la patente europea;
- f) que el objeto de la patente no sea patentable conforme al apartado 1, artículo 36.

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, de la descripción o de los dibujos.

3. En el caso especificado en el párrafo f), apartado 1, la nulidad se declarará sólo respecto al Estado contratante en el que la solicitud de patente nacional o la patente nacional se haya puesto a disposición del público.

#### Artículo 57

##### Examen de la solicitud

1. De ser admisible la solicitud de nulidad de la patente comunitaria, la división de anulación examinará si los motivos de nulidad contemplados en el artículo 56 se oponen al mantenimiento de la patente.

2. Durante el examen de la solicitud, que deberá desarrollarse conforme a las disposiciones del Reglamento de ejecución, la división de anulación invitará a las partes a que presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido ella misma o sobre las que procedan de otras partes, en el plazo que se les conceda y tantas veces como sea necesario.

#### Artículo 58

##### Anulación o mantenimiento de la patente

1. Si la división de anulación estimara que los motivos de nulidad contemplados en el artículo 56 se oponen al mantenimiento de la patente comunitaria, anulará la patente.

2. Si la división de anulación estimara que los motivos de nulidad contemplados en el artículo 56 no se oponen al mantenimiento de la patente comunitaria sin modificación, desestimaré la solicitud de nulidad.

3. Si la división de anulación estimara que, teniendo en cuenta las modificaciones aportadas por el titular de la patente durante el procedimiento de nulidad, los motivos de nulidad mencionados en el artículo 56 no se oponen al mantenimiento de la patente comunitaria, decidirá mantener la patente tal y como haya sido modificada siempre que:

a) conforme a las disposiciones del Reglamento de ejecución, se acredite que el titular de la patente está de acuerdo con el texto en el cual la división de anulación proyecta mantener la patente;

b) en el plazo prescrito en el Reglamento de ejecución, se presente una traducción de cualquier modificación intro-

ducida en el folleto de la patente en alguna de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tenga como lengua oficial la lengua del procedimiento; y

c) en el plazo prescrito por el Reglamento de ejecución, se hubiere pagado la tasa de impresión de un nuevo folleto de la patente.

4. Si la traducción no se presentare en el plazo prescrito o si la tasa de impresión del nuevo folleto de la patente comunitaria no se satisficiera dentro de plazo, se anulará la patente, a menos que se cumplieran estas formalidades y se pagara la sobretasa en el plazo suplementario prescrito por el Reglamento de ejecución.

#### Artículo 59

##### Publicación de un nuevo folleto de la patente como consecuencia del procedimiento de nulidad

Cuando la patente comunitaria haya sido modificada en virtud del apartado 3, artículo 58, la Oficina europea de patentes publicará simultáneamente la mención de la resolución sobre la solicitud de nulidad y un nuevo folleto de la patente comunitaria que contenga, con las modificaciones introducidas, la descripción, las reivindicaciones y en su caso los dibujos. Se aplicarán *mutatis mutandis* los apartados 3 y 4 del artículo 30.

#### Artículo 60

##### Gastos

1. Cada una de las Partes en el procedimiento de nulidad sufragará los gastos que haya causado, salvo resolución de la división de anulación dictada con arreglo al Reglamento de ejecución o del Tribunal de apelación común dictada con arreglo al Reglamento de procedimiento de este último, en la que se prescriba, en la medida en que lo exija la equidad, un reparto diferente de los gastos ocasionados durante un procedimiento oral o una diligencia de instrucción. Igualmente podrá adoptarse una resolución relativa al reparto de los gastos, a instancia de alguna de las partes, cuando la solicitud de nulidad sea retirada o cuando se extinga la patente comunitaria.

2. Previa solicitud, el secretario de la división de anulación fijará el importe de los gastos que hayan de pagarse en virtud de la resolución sobre el reparto. El importe de los gastos que haya fijado el secretario, podrá revisarse por decisión de la división de anulación en virtud de una solicitud presentada en el plazo previsto por el Reglamento de ejecución.

3. Se aplicará *mutatis mutandis* el apartado 3, artículo 104 del Convenio sobre la patente europea.

CUARTA PARTE  
PROCEDIMIENTO DE RECURSO

*Artículo 61*

**Recurso**

1. Se podrá recurrir contra las resoluciones de la división de anulación y de la división de administración de patentes.
2. Los artículos 106 a 109 del Convenio sobre la patente europea serán aplicables *mutatis mutandis* al procedimiento de recurso siempre que no se disponga otra cosa en el Reglamento de procedimiento del Tribunal de apelación común o en el Reglamento sobre tasas.

QUINTA PARTE  
DISPOSICIONES COMUNES

*Artículo 62*

**Disposiciones generales relativas al procedimiento y la representación**

1. Las disposiciones de los capítulos I y III de la séptima parte del Convenio sobre la patente europea, con excepción del artículo 124 serán aplicables *mutatis mutandis* en lo que respecta al presente Convenio, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:
  - a) el apartado 1, artículo 114, no se aplicará más que a las divisiones de anulación;
  - b) los apartados 2 y 3 del artículo 116 sólo se aplicarán a la división de administración de patentes y el apartado 4 sólo a las divisiones de anulación;
  - c) el artículo 122 se aplicará igualmente a todas las otras partes en los procedimientos ante las instancias especiales;
  - d) el apartado 3 del artículo 123 será aplicable a los procedimientos de limitación y de nulidad ante las divisiones de anulación.
  - e) los términos «Estados contratantes» se refieren a los Estados-Parte en el presente Convenio.
2. No obstante las disposiciones de la letra e) del apartado 1, una persona inscrita en la lista de mandatarios autorizados que lleva la Oficina europea de patentes y que no posea la nacionalidad de uno de los Estados-Parte en el presente Convenio o que no tenga su domicilio profesional o lugar de empleo en el territorio de uno de estos Estados, estará habilitada para actuar en calidad de mandatario autorizado por cuenta de una Parte de un procedimiento relativo a una patente comunitaria ante las instancias especiales siempre que:
  - a) haya sido, según el Registro europeo de patentes, la última persona autorizada para actuar en calidad de representante de esta Parte o de su predecesor de derecho en un procedimiento establecido por el Convenio sobre la

patente europea relativo a esta patente comunitaria o la solicitud de patente europea que haya dado lugar a su expedición; y

- b) el Estado cuya nacionalidad posea o en cuyo territorio tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo, aplique normas, en lo que concierne a la representación ante su servicio central de la propiedad industrial, que cumplan las condiciones de reciprocidad que pudiera exigir el Comité restringido del consejo de administración.

*Artículo 63*

**Registro de patentes comunitarias**

La Oficina europea de patentes llevará un registro, denominado Registro de patentes comunitarias en el que se inscribirán las indicaciones cuyo registro especifique el presente Convenio. El Registro será público.

*Artículo 64*

**Boletín de patentes comunitarias**

La Oficina europea de patentes publicará periódicamente un Boletín de patentes comunitarias que contendrá las inscripciones del Registro de patentes comunitarias así como otras indicaciones cuya publicación prescriba el presente Convenio.

*Artículo 65*

**Información al público y a las instancias oficiales**

Se aplicarán *mutatis mutandis* el apartado 4 del artículo 128 y los artículos 130 a 132 del Convenio sobre la patente europea, debiendo entenderse los términos «Estados contratantes» como Estados-Parte en el presente Convenio.

## SEXTA PARTE

**COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO EN LO CONCERNIENTE A LAS ACCIONES  
RELATIVAS A LAS PATENTES COMUNITARIAS DISTINTAS DE LAS ACCIONES QUE SE  
RIGEN POR EL PROTOCOLO SOBRE LOS LITIGIOS**

## CAPÍTULO I

## COMPETENCIA JUDICIAL Y EJECUCIÓN

*Artículo 66***Disposiciones generales**

A las acciones relativas a las patentes comunitarias, distintas de las acciones a las que se aplique el Protocolo sobre los litigios, así como a las resoluciones dictadas a raíz de dichas acciones, serán aplicables, salvo disposición en contrario del presente Convenio, las disposiciones del Convenio sobre competencia judicial y ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, en su forma modificada por los convenios relativos a la adhesión a dicho Convenio por los Estados adheridos a las Comunidades Europeas, convenios de adhesión que, junto con el Convenio anteriormente citado, recibirán en adelante la denominación de conjunto de «Convenio sobre competencia y ejecución».

*Artículo 67***Competencia de los tribunales nacionales en acciones relativas a las patentes comunitarias**

Serán los únicos competentes:

- a) en materia de licencias obligatorias sobre patentes comunitarias los tribunales del Estado contratante cuya ley nacional sea aplicable a tales licencias;
- b) en una acción relacionada con el derecho a la patente que enfrente al empresario y al empleado, los tribunales del Estado contratante cuya legislación determine el derecho a la patente europea, de conformidad con la segunda frase del apartado 1 del artículo 60 del Convenio sobre la patente europea. No será válido ningún acuerdo sobre sometimiento a la competencia de un determinado tribunal, más que en la medida en que ello esté autorizado por el Derecho nacional que regule el contrato de trabajo.

*Artículo 68***Disposiciones complementarias relativas a la competencia**

1. En el Estado contratante cuyos tribunales sean competentes conforme a los artículos 66 y 67, las acciones se ejercitarán 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 afectado.
2. Los artículos 66 y 67 se aplicarán a las acciones relativas a las solicitudes de patente europea en las que los Estados contratantes aparezcan designados, salvo en la medida en que lo que se reclame sea el derecho a la concesión de una patente europea.

3. Cuando, en virtud de los artículos 66 y 67 y los apartados 1 y 2, ningún tribunal sea competente para conocer de una acción relativa a una patente comunitaria, esta acción podrá ejercitarse ante los tribunales de la República Federal de Alemania.

*Artículo 69***Disposiciones complementarias relativas al reconocimiento y la ejecución**

1. Los puntos 3 y 4 del artículo 27 del Convenio sobre competencia y ejecución, no serán aplicables a las resoluciones relativas al derecho a la patente comunitaria.
2. En caso de resoluciones incompatibles relativas al derecho a la patente comunitaria dictadas entre las mismas Partes, únicamente será reconocida la resolución del tribunal ante el cual se presentó el caso en primer lugar. Ninguna de las Partes podrá ampararse en otra resolución, ni siquiera en el Estado contratante en que se emitió.

*Artículo 70***Autoridades nacionales**

Para todas aquellas acciones relativas al derecho a la patente comunitaria o a las licencias obligatorias sobre esta patente, por el término «tribunales» se entiende, a efectos del presente Convenio y del Convenio sobre competencia y ejecución, las autoridades competentes que, en virtud de la legislación de un Estado contratante, tienen competencia para resolver sobre acciones idénticas en lo concerniente a patentes nacionales expedidas en el Estado afectado. Los Estados contratantes informarán a la Oficina europea de patentes de aquellas autoridades a las que se haya conferido tal competencia. La Oficina europea de patentes lo notificará a los otros Estados contratantes.

## CAPÍTULO II

## PROCEDIMIENTO

*Artículo 71***Procedimiento aplicable**

Siempre que el presente Convenio no disponga otra cosa, las acciones contempladas en los artículos 66 a 68, quedarán sometidas a las normas procesales de Derecho interno aplicables a las mismas acciones respecto a una patente nacional.

*Artículo 72***Obligación del tribunal nacional**

El tribunal nacional que conozca de una acción relacionada con una patente comunitaria distinta de las acciones que se rigen por el Protocolo sobre los litigios deberá tener esta patente por válida.

*Artículo 73***Suspensión del procedimiento**

1. Si la resolución sobre una acción ejercitada ante un tribunal nacional, distinta de las acciones reguladas por el Protocolo sobre los litigios, relativa a una solicitud de patente europea que pudiere dar lugar a la concesión de una patente comunitaria, dependiere de la patentabilidad de la invención, tal resolución no podrá ser dictada hasta que la Oficina europea de patentes haya concedido la patente comunitaria o haya rechazado la solicitud. Cuando se conceda la patente comunitaria, se aplicará el apartado 2.

2. El tribunal nacional, a instancia de parte y previa audiencia a las demás, podrá suspender la resolución sobre una acción relativa a una patente comunitaria, cuando se hubiere formulado oposición o cuando se hubiere presentado una solicitud de limitación o de nulidad de la patente comunitaria, en la medida en que la resolución del tribunal nacional dependa de la validez de esta patente. A instancia de parte, el tribunal deberá reclamar las pruebas del procedimiento de oposición, de limitación o de anulación, con vistas a resolver sobre la solicitud de suspensión.

*Artículo 74***Sanciones penales por violación de patente**

Las disposiciones penales nacionales en materia de violación de patentes serán aplicables a los casos de violación de patentes comunitarias, en la medida en que los mismos hechos de violación de patente sean punibles al atentarse contra una patente nacional.

**SÉPTIMA PARTE****INCIDENCIAS SOBRE EL DERECHO NACIONAL***Artículo 75***Prohibición de protecciones acumuladas**

1. Cuando una patente nacional concedida en un Estado contratante tenga por objeto una invención para la que se hubiere concedido una patente comunitaria al mismo inventor o a su causahabiente con la misma fecha de depósito o, de reivindicarse prioridad, con la misma fecha de prioridad, esta patente nacional, siempre que cubra la misma invención que la patente comunitaria, cesará de producir sus efectos en la fecha en que:

- a) el plazo previsto para presentar oposición a la patente comunitaria hubiere expirado sin que se hubiese formalizado oposición,
- b) el procedimiento de oposición hubiere terminado, decidiéndose mantener la patente comunitaria, o
- c) se hubiere concedido, si esta fecha fuere posterior a la contemplada en las letras a) o b), según el caso.

2. La extinción o la anulación posterior de la patente comunitaria no afectará a las disposiciones del apartado 1.

3. Cada Estado contratante podrá determinar el procedimiento para constatar 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. Siempre que la legislación nacional de un Estado contratante no disponga otra cosa, la protección acumulada 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 76***Agotamiento de los derechos conferidos por las patentes nacionales**

1. Los derechos conferidos por una patente nacional en un Estado contratante no se extenderán a los actos relativos al producto cubierto por esta patente, realizados en territorio de este Estado, después de que el producto haya sido comercializado en una de los Estados contratantes por el titular de la patente o con su expreso consentimiento, a menos que existieren motivos que justifiquen, según las normas jurídicas de la Comunidad, que los derechos conferidos por la patente se extiendan a tales actos.

2. El apartado 1, se aplicará especialmente en relación al producto comercializado por el titular de una patente nacional expedida en otro Estado contratante para la misma invención, que esté económicamente ligado al titular de la patente contemplado en el apartado 1. A efectos del presente apartado, dos personas se considerarán ligadas económicamente, cuando, en relación a la explotación de una patente, una pueda ejercer sobre la otra, directa o indirectamente, una influencia determinante o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre estas dos personas.

3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables cuando el producto haya sido comercializado con licencia obligatoria.

#### Artículo 77

##### Licencias obligatorias respecto a una patente nacional

El artículo 46 se aplicará *mutatis mutandis* a la concesión de licencias obligatorias por defecto o insuficiencia de explotación de una patente nacional.

#### Artículo 78

##### Efecto de las solicitudes de patente o de patentes nacionales no publicadas

1. Cuando sea aplicable el apartado 2, artículo 36, la patente comunitaria no tendrá efecto en el Estado contratante afectado, siempre que cubra la misma invención que la solicitud de patente nacional o la patente nacional.

2. La constatación de que, según las disposiciones del apartado 1, una patente comunitaria carece de efecto, se hará en el Estado contratante conforme a las disposiciones del procedimiento según el cual, si la patente comunitaria hubiera sido una patente nacional, ésta habría sido declarada nula y sin efecto.

#### Artículo 79

##### Modelos de utilidad y certificados de utilidad nacionales

1. Los artículos 36, 75 y 76 serán aplicables a los modelos de utilidad y a los certificados de utilidad así como a las solicitudes correspondientes en los Estados contratantes cuya legislación prevea tales títulos de protección.

2. Si la legislación de un Estado contratante dispusiere que no se puede hacer uso de los derechos conferidos por una patente mientras exista un modelo de utilidad con fecha de depósito anterior o, de reivindicarse prioridad, con fecha de prioridad anterior, lo mismo será válido en este Estado, no obstante las disposiciones del apartado 1, para la patente comunitaria.

## OCTAVA PARTE

### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

#### Artículo 80

##### Aplicación del Convenio sobre competencia y ejecución

Las disposiciones del Convenio sobre competencia y ejecución, aplicables en virtud de los artículos precedentes, sólo producirán sus efectos en lo que respecta a un Estado contratante donde este Convenio no estuviere todavía en vigor, a partir de su entrada en vigor en este Estado.

#### Artículo 81

##### Opción entre la patente comunitaria y la patente europea

1. Sin perjuicio del apartado 3, el presente Convenio no será aplicable a las solicitudes de patente europea depositadas durante un período transitorio ni a las patentes europeas que resulten de aquéllas, siempre que, dentro del plazo límite establecido en el Reglamento de ejecución, el solicitante presente en la Oficina europea de patentes una declaración según la cual no desea obtener una patente comunitaria y señale los Estados contratantes cuya designación deba mantenerse. La declaración no se dará por presentada hasta que no hayan sido satisfechas las tasas prescritas. Dicha declaración no podrá retirarse.

2. Los apartados 3 y 4 del artículo 54 del Convenio sobre la patente europea se aplicarán en el caso de una solicitud de

patente europea en la que los Estados contratantes aparezcan designados o de una patente comunitaria, cuando la solicitud o la patente tenga una fecha de depósito o, si se ha reclamado prioridad, una fecha de prioridad posterior a la de una solicitud de patente europea en la que se hayan designado uno o varios de los Estados contratantes. De existir limitación o anulación de una patente comunitaria por dicho motivo, sólo se declarará la limitación o la nulidad para los Estados contratantes designados en la solicitud de patente europea publicada con anterioridad.

3. A las patentes europeas contempladas en el apartado 1 se aplicarán los artículos 75 a 77 y 79 entendiéndose que a tal fin los términos «patente comunitaria» en los artículos 75 y 79 y «patente nacional» en los artículos 76 y 77 se sustituyen por los términos «patente europea».

4. El Consejo de las Comunidades Europeas, a propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas o de un Estado contratante, podrá, mediante decisión, dar por terminado el período transitorio al que se refiere el apartado 1.

5. La decisión a que se refiere el apartado 4 deberá tomarse por unanimidad.

#### Artículo 82

##### Elección a posteriori de la patente comunitaria

Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a una patente europea que resulte de una solicitud de patente

Europea en la que aparezcan designados todos los Estados contratantes y que se haya depositado antes de la entrada en vigor del presente Convenio, siempre que, antes de expirar el plazo establecido en la letra b), apartado 2, artículo 97 del Convenio sobre la patente europea, el solicitante presente a la Oficina europea de patentes una declaración escrita solicitando una patente comunitaria.

#### Artículo 83

##### Reserva relativa a las licencias obligatorias

1. Todo Estado signatario podrá, con ocasión de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, declarar que se reserva la facultad de estipular que los artículos 46 y 77 no se aplicarán en su territorio ni a las patentes comunitarias ni a las patentes europeas expedidas para este Estado, ni a las patentes nacionales concedidas por él.

2. Cualquier reserva formulada por un Estado signatario con arreglo al apartado 1 tendrá vigencia, como máximo, hasta el final del décimo año que siga a la entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias. Sin embargo, el Consejo de las Comunidades Europeas, por mayoría cualificada y a propuesta de un Estado signatario, podrá prorrogar la vigencia como máximo por cinco años para un Estado signatario que haya formulado tal reserva. Esta mayoría es la estipulada en el segundo guión del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 148 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

3. Cualquier reserva que se haga conforme al apartado 1, cesará de tener efecto cuando empiecen a aplicarse las

regulaciones comunes para la concesión de licencias obligatorias de patentes comunitarias.

4. Todo Estado signatario que haya hecho una reserva conforme al apartado 1 podrá retirarla en cualquier momento, mediante notificación dirigida al secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas; esta retirada surtirá efecto al mes de haberse recibido esta notificación.

5. La reserva seguirá teniendo efecto en el caso de licencias obligatorias concedidas antes de la fecha en la que esta reserva dejare de tener efecto.

#### Artículo 84

##### Otras disposiciones transitorias

1. Los artículos 159, 161 y 163 del Convenio sobre la patente europea serán aplicables *mutatis mutandis*, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:

- a) la primera reunión del Comité restringido del consejo de administración la convocará el secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas;
- b) los términos «Estados contratantes» se entienden como los Estados-Parte en el presente Convenio.

2. No obstante la letra b) del apartado 1, se aplicará el apartado 2 del artículo 62.

## NOVENA PARTE

### DISPOSICIONES FINALES

#### Artículo 85

##### Reglamento de ejecución

1. El Reglamento de ejecución será parte integrante del presente Convenio.
2. En caso de divergencia entre las disposiciones del presente Convenio y las del Reglamento de ejecución, prevalecerán las del presente Convenio.

**REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA PATENTE EUROPEA PARA  
EL MERCADO COMÚN**

**PRIMERA PARTE**

**DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL CONVENIO**

**CAPÍTULO I**

**ORGANIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS ESPECIALES**

*Regla 1*

**Reparto de atribuciones entre las instancias de primer grado**

1. El presidente de la Oficina europea de patentes fijará el número de divisiones de anulación. Repartirá las atribuciones entre estas divisiones por referencia a la clasificación internacional.
2. El presidente de la Oficina europea de patentes, con consentimiento del Comité restringido del consejo de administración, precisará las atribuciones que han de confiarse a la división de administración de patentes en virtud del artículo 7.
3. El presidente de la Oficina europea de patentes podrá confiar otras atribuciones a la división de administración de patentes y a las divisiones de anulación, aparte de las que les confiere el Convenio.
4. El presidente de la Oficina europea de patentes podrá confiar ciertas tareas, que normalmente incumbirían a la división de administración de patentes o a las divisiones de anulación y que no presenten especial dificultad en el aspecto técnico o jurídico, a agentes que no sean ni técnicos ni juristas.

*Regla 2*

**Estructura administrativa de las instancias especiales**

1. Las divisiones de anulación podrán agruparse administrativamente en direcciones con las divisiones de examen y

las divisiones de oposición, o formar una dirección junto con la división de administración de patentes.

2. Las instancias especiales podrán agruparse administrativamente en direcciones generales con las otras instancias de la Oficina europea de patentes, o constituir una dirección general aparte; en este caso, se aplicará el apartado 3 de la regla 12 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, pero será el Comité restringido del consejo de administración el que decida el nombramiento del vicepresidente para la dirección general.

**CAPÍTULO II**

**LINGÜAS DE LAS INSTANCIAS ESPECIALES**

*Regla 3*

**Lengua de procedimiento**

1. Se aplicarán *mutatis mutandis* las reglas 1 a 3, 5, apartado 2 de la 6, y 7 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea a los procedimientos que se llevan a cabo ante las instancias especiales.
2. Se concederá una reducción en el importe de las tasas de limitación, nulidad o recurso, según el caso, al titular de la patente o al solicitante de nulidad que invoque las facultades recogidas en el apartado 4 del artículo 10. Tal reducción se fijará, en el Reglamento relativo a las tasas, en un porcentaje del total de las tasas.

**SEGUNDA PARTE**

**DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL CONVENIO**

*Regla 4*

**Suspensión del procedimiento**

La regla 13 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea se aplicará *mutatis mutandis* a los procedimientos de limitación y de nulidad.

*Regla 5*

**Inscripciones relativas a la reivindicación del derecho a la patente comunitaria**

Las inscripciones mencionadas en el apartado 4 del artículo 23 se harán:

- a) a petición del secretario del tribunal que conozca de la causa,
- b) a petición del solicitante o de cualquier otra persona interesada.

#### Regla 6

#### Presentación de traducciones y pago de tasas en los procedimientos de examen y de oposición

1. Al enviar la invitación a que se refiere el apartado 6 de la regla 51 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, la Oficina europea de patentes también invitará al solicitante de la patente a presentar, dentro del plazo que ella establezca, las traducciones prescritas en el apartado 1 del artículo 29 y a pagar, dentro del mismo plazo, la tasa de publicación de las traducciones de las reivindicaciones.
2. Al enviar la invitación a que se refiere el apartado 5 de la regla 58 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, la Oficina europea de patentes también invitará al titular de la patente a presentar, dentro del plazo que se menciona en dicho apartado, las traducciones establecidas en el apartado 2 del artículo 29 y a pagar la tasa de publicación de las traducciones de las reivindicaciones.
3. El plazo para la presentación de las traducciones que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 30 será de tres meses a contar desde de fecha de publicación, en el Boletín de patentes comunitarias, de la mención relativa a la concesión de la patente comunitaria o, en su caso, de la decisión de mantener la patente comunitaria en forma modificada.
4. Si las formalidades que exige el apartado 2 no se cumplieran en el debido plazo, podrán cumplirse de forma válida dentro de los dos meses posteriores a la notificación de la comunicación en que se advierte de la inobservancia del plazo, siempre que durante dicho período de dos meses se abone una sobretasa con arreglo al Reglamento relativo a las tasas.

#### Regla 7

#### Envío de las traducciones

La Oficina europea de patentes consignará en el Registro de patentes comunitarias la fecha en que se presenten las traducciones contempladas en el artículo 30. La transmisión de las copias de las traducciones a los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados contratantes interesados se llevará a cabo por correo a más tardar en los 3 días siguientes a la expiración del plazo señalado en el apartado 3 de la regla 6.

#### Regla 8

#### Revisión de la traducción

1. La traducción revisada a que se refiere el apartado 6 del artículo 29 sólo surtirá efecto legal una vez que se haya satisfecho la tasa de publicación.

#### Regla 9

#### Inscripción de transferencias, licencias y otros derechos en el Registro

1. Las reglas 20 a 22 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, se aplicarán *mutatis mutandis* a las inscripciones que se hagan en el Registro de patentes comunitarias.
2. La solicitud contemplada en el apartado 2 del artículo 24, deberá presentarse en el plazo de dos meses en el caso de a), o de cuatro meses en el caso de b), después de haberse recibido de la Oficina europea de patentes la notificación de que se ha inscrito el nombre de un nuevo titular en el Registro de patentes comunitarias.
3. Cuando una patente comunitaria se hallare incluida en un procedimiento de quiebra o similar, se hará una inscripción a tal fin en el Registro de patentes comunitarias mediante notificación de la autoridad nacional competente. Tal inscripción se efectuará sin pagar tasa alguna.
4. La inscripción contemplada en el apartado 3 se cancelará a petición de la autoridad nacional competente. Tal petición se hará sin pagar tasa alguna.
5. Cuando una solicitud de patente europea en la que los Estados contratantes aparezcan designados se hallare incluida en un procedimiento de quiebra o similar, se aplicarán *mutatis mutandis* los apartados 3 y 4, pero sustituyendo el Registro de patentes comunitarias por el Registro europeo de patentes, establecido en el Convenio sobre la patente europea.

#### Regla 10

#### Licencias de derecho

1. Cualquier persona que quiera utilizar la invención tras la declaración que recoge el apartado 1 del artículo 43, deberá informar de ello al titular mediante carta certificada. Esta notificación surtirá efecto una semana después de depositar la carta certificada en el correo. Deberá enviarse copia de dicha notificación a la Oficina europea de patentes, señalando la fecha en que la carta se depositó en el correo. En su defecto, de retirarse la declaración, la Oficina europea de patentes considerará que no hubo tal notificación.
2. La declaración deberá indicar la utilización que piense hacerse de la invención. La persona que haya hecho la declaración, y desde el momento en que la haya hecho, quedará facultada para utilizar la invención conforme a las indicaciones que haya dado.
3. El concesionario de la licencia deberá informar al titular de la patente, al final de cada trimestre civil, de la utilización de la invención y pagar el canon correspondiente. Si no cumpliera estas obligaciones, el titular de la patente podrá emplazarlo a que las cumpla dentro de un plazo de tiempo suplementario razonable. De no respetarse este último plazo, la licencia se extinguirá.
4. Sólo podrá solicitarse la revisión del canon que haya fijado la división de anulación cuando haya transcurrido un año desde que se fijó el último.

## TERCERA PARTE

## DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL CONVENIO

## CAPÍTULO I

## TASAS ANUALES

## Regla 11

## Pago de las tasas anuales

1. Los apartados 1 y 2 de la regla 37 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea se aplicarán al pago de las tasas anuales para la patente comunitaria.
2. La sobretasa se considerará satisfecha al mismo tiempo que la tasa anual, en el sentido del apartado 2 del artículo 48, si se paga dentro del plazo establecido en dicha disposición.

## Regla 12

## Plazo para inscribir la renuncia

El plazo al que se refiere el apartado 3 del artículo 49, será de tres meses a partir del momento en que el titular de la patente haya demostrado a la Oficina europea de patentes que ha informado al concesionario de la licencia de su intención de renunciar. Si, antes de que expire el plazo, el titular de la patente demostrare a la Oficina europea de patentes que el concesionario de la licencia está de acuerdo con la renuncia, ésta podrá inscribirse inmediatamente.

## CAPÍTULO II

## PROCEDIMIENTO DE LIMITACIÓN

## Regla 13

## Plazo para la presentación de la solicitud de limitación

La regla 12 se aplicará *mutatis mutandis* a la presentación de la solicitud de limitación de la patente comunitaria.

## Regla 14

## Contenido de la solicitud de limitación

La solicitud de limitación de una patente comunitaria contendrá:

- a) el número de la patente comunitaria que se pretende limitar, el nombre del titular y el título de la invención;
- b) las modificaciones deseadas;
- c) si el titular de la patente hubiere nombrado un representante, el nombre y la dirección profesional de éste, de acuerdo con la letra c), apartado 2, regla 26 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea.

## Regla 15

## Rechazo de la solicitud de limitación por inadmisibilidad

Si la división de anulación comprobare que la solicitud de limitación de una patente comunitaria no cumple los requisitos de los apartados 1 y 3 del artículo 51 así como la regla 14, se lo comunicará al titular de la patente y le invitará a subsanar las irregularidades observadas dentro del plazo de tiempo que le conceda. Si la solicitud de limitación no se corrigiere a su debido tiempo, la división de anulación la rechazará por inadmisibile.

## Regla 16

## Examen de la solicitud de limitación

1. Si se admitiere la solicitud de limitación de la patente comunitaria, toda notificación que se haga en aplicación del apartado 2 del artículo 52 deberá invitar al titular de la patente, si existiere motivo para ello, a presentar la descripción, reivindicaciones y dibujos modificados.
2. Cualquier notificación que se haga en aplicación del apartado 2 del artículo 52 deberá ir motivada. Si existiere razón para ello, la notificación indicará el conjunto de motivos que se oponen a la limitación de la patente comunitaria.
3. Antes de tomar la decisión de limitar la patente comunitaria, la división de anulación informará al titular de la medida en que piensa limitar la patente y le invitará a pagar, en el plazo de tres meses, la tasa de impresión de un nuevo folleto de la patente y a presentar las traducciones que se prescriben en la letra b), apartado 2, artículo 53, dentro del mismo plazo. Si en ese tiempo el titular hubiere mostrado su desacuerdo con que la patente se limite de esa forma, la notificación de la división de anulación se dará por no hecha y el procedimiento de limitación proseguirá su curso.
4. El plazo suplementario del que habla el apartado 3 del artículo 53 será de dos meses.
5. La decisión de limitar la patente comunitaria hará constar el texto de la patente en la forma en que haya sido limitada.

## Regla 17

## Reanudación del procedimiento de limitación

Si el procedimiento de limitación se hubiere suspendido a causa de un procedimiento de nulidad que hubiere dado lugar a una decisión contemplada en los apartados 2 o 3 del apartado 58, la división de anulación comunicará al titular de la patente, después de publicada la referencia a tal decisión, que el procedimiento será reanudado una vez

notificada dicha comunicación. Se aplicará *mutatis mutandis* el apartado 5, regla 13 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea.

#### Regla 18

#### Diferentes reivindicaciones, descripción y dibujos en caso de limitación

Cuando se decida la limitación de una patente comunitaria para uno o varios de los Estados contratantes, la patente comunitaria podrá, eventualmente, contener reivindicaciones diferentes, acompañadas, si la división de anulación lo juzgare necesario, de una descripción y de dibujos también diferentes, según se trate del Estado o de los Estados afectados o de otros Estados contratantes.

#### Regla 19

#### Forma del nuevo folleto de la patente tras el procedimiento de limitación

El presidente de la Oficina europea de patentes decidirá la forma en que haya de publicarse el nuevo folleto de la patente comunitaria y los datos que deban consignarse en él.

### CAPÍTULO III

#### PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

#### Regla 20

#### Contenido de la solicitud de nulidad

La solicitud de nulidad de una patente comunitaria incluirá:

- a) el nombre y dirección del que solicita la nulidad y el Estado donde tenga su residencia o domicilio profesional de acuerdo con la letra c), apartado 2, artículo 26 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea;
- b) el número de la patente cuya nulidad se solicita, el nombre del titular y el título de la invención;
- c) una declaración que precise en qué medida se solicita la nulidad de la patente y los motivos en que se basa esta solicitud, así como los hechos y las razones que se aducen para apoyar tales motivos;
- d) si el solicitante hubiere nombrado un representante, el nombre y domicilio profesional de éste, de acuerdo con la letra c), apartado 2, regla 26 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea.

#### Regla 21

#### Fianza por los gastos de procedimiento

La fianza por los gastos de procedimiento se depositará en una moneda en que puedan pagarse las tasas. Se depositará en un establecimiento financiero o bancario que esté incluido

en la lista aprobada por el presidente de la Oficina europea de patentes. La fianza se someterá a la legislación del Estado contratante donde tenga su sede dicho establecimiento.

#### Regla 22

#### Rechazo de la solicitud de nulidad por inadmisibles

1. La división de anulación comunicará la solicitud de nulidad al titular de la patente, que podrá formular sus observaciones sobre la admisibilidad durante un mes.
2. Si la división de anulación comprobare que la solicitud de nulidad no se ajusta a los apartados 1 y 4 del artículo 55, a la regla 20 o a la regla 3 de este Reglamento de ejecución junto con el apartado 1 de la regla 1 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, se lo comunicará al titular y al solicitante y le pedirá a éste que ponga remedio a las deficiencias comprobadas dentro del plazo de tiempo que le conceda. Si la solicitud de nulidad no se corrigiere a su debido tiempo, la división de anulación la rechazará por inadmisibles.
3. Cualquier decisión de rechazar una solicitud de nulidad por inadmisibles será comunicada al titular de la patente.

#### Regla 23

#### Preparativos para el examen de la solicitud de nulidad

1. Si la solicitud de nulidad fuere admisible, la división de anulación invitará al titular de la patente a presentar sus observaciones y, si hubiere lugar, modificaciones de la descripción, reivindicaciones y dibujos dentro de un plazo de tiempo que fije la división de anulación.
2. La división de anulación comunicará al solicitante las observaciones y modificaciones presentadas por el titular de la patente y, si lo considerare oportuno, le invitará a contestar en el plazo de tiempo que le fije.

#### Regla 24

#### Examen de la solicitud de nulidad

1. Toda notificación hecha en virtud del apartado 2, artículo 57, y sus correspondientes contestaciones serán transmitidas a todas las partes.
2. En toda notificación que le haga la división de anulación, conforme al apartado 2 del artículo 57, y si se considerara oportuno, el titular de la patente será invitado a presentar la descripción, reivindicaciones y dibujos modificados.
3. Si fuera preciso, cualquier notificación que la división de anulación le haga al titular de la patente en virtud del

apartado 2 del artículo 57, irá motivada. Si se juzgare oportuno, la notificación indicará el conjunto de motivos que se oponen al mantenimiento de la patente comunitaria.

4. Antes de tomar la decisión de mantener la patente comunitaria ya modificada, la división de anulación comunicará a las partes su intención de mantener la patente así modificada y les invitará a presentar sus observaciones en el plazo de un mes, si no estuvieran de acuerdo con el texto con el cual tenga la intención de mantener la patente.

5. En caso de desacuerdo con el texto notificado por la división de anulación, podrá proseguirse el procedimiento de nulidad; en caso contrario y tras expirar el plazo mencionado en el apartado 4, la división de anulación invitará al titular de la patente a pagar la tasa de inscripción de un nuevo folleto en el plazo de tres meses y a presentar las traducciones prescritas en la letra b), apartado 3, artículo 58, en el mismo plazo de tiempo.

6. El período de tiempo suplementario al que se refiere el apartado 4 del artículo 58 será de dos meses.

7. La decisión de mantener la patente así modificada especificará qué texto de la patente constituye la base para ese mantenimiento.

#### Regla 25

##### Reunión de varias solicitudes de nulidad

1. La división de anulación podrá reunir varias solicitudes de nulidad que se refieran a la misma patente comunitaria, a

fin de poder unificar la investigación y tomar una resolución conjunta.

2. La división de anulación podrá anular una orden que hubiere dado en aplicación del apartado 1.

#### Regla 26

##### Diferentes reivindicaciones, descripciones y dibujos en caso de nulidad

Si se declarare la nulidad de una patente comunitaria respecto a uno o varios Estados contratantes, se aplicará *mutatis mutandis* la regla 18.

#### Regla 27

##### Forma del nuevo folleto de la patente tras el procedimiento de nulidad

Se aplicará la regla 19 al nuevo folleto de la patente comunitaria, al que se refiere el artículo 59.

#### Regla 28

##### Otras disposiciones aplicables a los procedimientos de nulidad

Se aplicarán *mutatis mutandis* las reglas 59, 60 y 63 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea a la solicitud de documentos, a la continuación del procedimiento de nulidad por iniciativa de la Oficina europea de patentes y a los gastos de dicho procedimiento.

## CUARTA PARTE

### DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA QUINTA PARTE DEL CONVENIO

#### Regla 29

##### Inscripciones en el Registro de patentes comunitarias

1. Serán aplicables *mutatis mutandis* al Registro de patentes comunitarias las letras a) a l), o), q) a u) y w) del artículo 1, el apartado 2 y el 3 de la regla 92 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea.

2. En el Registro de patentes comunitarias se inscribirán además las siguientes indicaciones:

- fecha de extinción de la patente comunitaria, en los casos contemplados en las letras b) y c), apartado 1, artículo 50;
- fecha de presentación de la declaración a que se refiere el artículo 43;
- fecha de presentación de una solicitud de limitación de la patente comunitaria;

- fecha y sentido de la resolución sobre la solicitud de limitación de la patente comunitaria;
- fecha de presentación de una solicitud de nulidad de la patente comunitaria;
- fecha y sentido de la resolución sobre la solicitud de nulidad de la patente comunitaria;
- detalles de los puntos contemplados en el apartado 4 del artículo 23;
- mención de las informaciones comunicadas a la Oficina europea de patentes relativas a los procedimientos contemplados en el Protocolo sobre los litigios.

#### Regla 30

##### Otras publicaciones de la Oficina europea de patentes

El presidente de la Oficina europea de patentes dictaminará la forma en que deban publicarse las traducciones y, en su

caso, las traducciones revisadas presentadas, conforme al presente Convenio, por el solicitante o el titular de la patente y decidirá si determinados puntos concretos de dichas traducciones o traducciones revisadas se publican o no en el Boletín de patentes comunitarias.

#### Regla 31

##### Otras disposiciones comunes

Serán aplicables *mutatis mutandis* las reglas 36 y 106, así como las disposiciones de la séptima parte del Reglamento de

ejecución del Convenio sobre la patente europea, con excepción del apartado 3 de la regla 85 y de las reglas 86, 87, 92 y 96, sin perjuicio de lo siguiente:

- a) la regla 69 no se aplicará a las resoluciones relativas a las peticiones de limitación o nulidad de la patente comunitaria;
- b) el Comité restringido del consejo de administración determinará las modalidades de aplicación de los apartados 2 y 3 de la regla 74;
- c) por «Estados contratantes» se entiende los Estados que son parte en el presente Convenio.

### QUINTA PARTE

#### DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA OCTAVA PARTE DEL CONVENIO

#### Regla 32

##### Opción entre la patente comunitaria y la patente europea

1. La declaración a que se refiere el apartado 1 del artículo 81 deberá presentarse, y las tasas ser satisfechas, a más tardar en el momento en que el solicitante, de conformidad con el apartado 4 de la regla 51 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea, apruebe el texto en que deba ser concedida la patente.
2. Las tasas establecidas a que se refiere el apartado 1 del artículo 81 consistirán en:
  - a) una tasa adicional de conformidad con el Reglamento relativo a las tasas, y
  - b) si hubiere de mantenerse la designación de más de tres Estados contratantes, la tasa de designación en vigor en el momento en cada Estado contratante por encima de los tres primeros.

**PROTOCOLO**  
**SOBRE RESOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE VIOLACIÓN Y DE VALIDEZ DE**  
**PATENTES COMUNITARIAS**

(Protocolo sobre los litigios)

PRIMERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

*Artículo 1*

**Tribunales de patentes comunitarias**

1. En sus respectivos territorios los Estados contratantes designarán un número tan reducido como sea posible de órganos jurisdiccionales nacionales de primera y de segunda instancia, denominados en adelante «tribunales de patentes comunitarias», encargados de desempeñar las funciones que se les atribuyen en el presente Protocolo.
2. La denominación de los tribunales de patentes comunitarias y su competencia territorial se detallarán en el Anexo al presente Protocolo. No obstante, en lo que al Reino de España y a la República Portuguesa se refiere, la denominación de estos tribunales y su competencia territorial se notificarán al secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas a más tardar en el momento de la ratificación del Acuerdo sobre patentes comunitarias.
3. Cualquier cambio en el número, en la denominación o en la competencia territorial de dichos tribunales será notificado por el Estado contratante de que se trate al secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.

*Artículo 2*

**Tribunal de apelación común**

1. Por el presente Protocolo se crea un Tribunal de apelación en materia de patentes comunitarias, común a todos los Estados contratantes, denominados en lo sucesivo «Tribunal de apelación común». El Tribunal de apelación común asumirá las funciones que le atribuye el presente Protocolo.
2. La sede del Tribunal de apelación común se fijará de común acuerdo entre los Gobiernos de los Estados signatarios.

*Artículo 3*

**Estatuto jurídico**

1. El Tribunal de apelación común poseerá personalidad jurídica.
2. En cada uno de los Estados contratantes, el Tribunal de apelación común poseerá la capacidad jurídica más amplia que la legislación nacional reconozca a las personas

jurídicas; en particular, podrá adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y comparecer en justicia.

3. Representará al Tribunal de apelación común el presidente del Tribunal de apelación común.

*Artículo 4*

**Privilegios e inmunidades**

El Protocolo sobre privilegios e inmunidades del Tribunal de apelación común definirá las condiciones en las que el Tribunal de apelación común, sus jueces, los miembros del Comité administrativo, los funcionarios y demás agentes del Tribunal de apelación común y las demás personas que en ese Protocolo se designen y que participen en las tareas del Tribunal de apelación común, gozarán, en el territorio de cualquier Estado contratante, de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de su misión.

*Artículo 5*

**Sesión plenaria y Secretaría**

1. El Tribunal de apelación común estará compuesto por el número de jueces necesarios que, por unanimidad y previa consulta al Tribunal de apelación común, fije el Comité administrativo; dicho número será como mínimo igual al número de Estados contratantes.
2. El Tribunal de apelación común se reunirá en sesión plenaria. Sin embargo, podrá constituir Salas compuestas cada una por el número de jueces que se fije en su Reglamento de procedimiento.
3. El Tribunal de apelación común dispondrá de una Secretaría.

*Artículo 6*

**Nombramiento de los jueces del Tribunal de apelación común**

1. Los jueces del Tribunal de apelación común se elegirán entre personas que posean las cualificaciones necesarias para

el nombramiento con funciones jurisdiccionales en sus respectivos Estados y que tengan experiencia en Derecho de patentes. Serán nombrados por seis años de común acuerdo por los representantes de los Gobiernos de los Estados contratantes.

2. Los jueces salientes podrán volver a ser nombrados.

#### Artículo 7

##### Presidente del Tribunal de apelación común

1. Los jueces elegirán de entre ellos, por una duración de tres años, al presidente del Tribunal de apelación común. El mandato del presidente será renovable.
2. De estar ausente o impedido el presidente, asumirá sus funciones otro miembro del Tribunal, por orden de antigüedad.

#### Artículo 8

##### Dirección

El presidente se encargará de la dirección del Tribunal de apelación común. El presidente será responsable ante el Comité administrativo de la administración del Tribunal de apelación común, de la gestión financiera y de la contabilidad.

#### Artículo 9

##### Comité administrativo

1. El Comité administrativo estará compuesto por los representantes de los Estados contratantes y por el representante de la Comisión de las Comunidades Europeas así como por los suplentes de los mismos. Cada Estado contratante y la Comisión tendrán derecho a designar un representante en el Comité administrativo y un suplente. Cuando proceda, el presidente del Tribunal de apelación común participará en las deliberaciones del Comité administrativo.
2. Serán aplicables por analogía al Comité administrativo el apartado 2 del artículo 11, el artículo 12, el artículo 13, los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 14, el apartado 2 del artículo 16, el artículo 17, el artículo 18 y el artículo 19 del Convenio sobre la patente comunitaria.

#### Artículo 10

##### Cobertura de los gastos

1. Los gastos del Tribunal de apelación común se sufragarán:
  - a) mediante los recursos propios del Tribunal de apelación común;

- b) mediante las contribuciones financieras de los Estados contratantes determinadas con arreglo a la clave de reparto derivada del artículo 20 del Convenio sobre la patente comunitaria.

2. Cada Estado contratante podrá pedir a la Oficina europea de patentes que pague al Tribunal de apelación común la contribución que le corresponda en virtud de la letra b) del apartado 1, mediante retención sobre los ingresos debidos a dicho Estado en virtud del apartado 2 del artículo 20 del Convenio sobre la patente comunitaria.

3. Al examinar el régimen de financiación de las instancias especiales de la Oficina europea de patentes a que se refiere el apartado 6 del artículo 20 del Convenio sobre la patente comunitaria, se tendrán igualmente en cuenta las disposiciones del apartado 1. Una vez finalizado el examen, el presente artículo podrá asimismo modificarse por decisión del Consejo de las Comunidades Europeas, por unanimidad y a propuesta de la Comisión.

4. Se aplicarán al Tribunal de apelación común los artículos 42 a 48 del Convenio sobre la patente europea, entendiéndose que el Comité administrativo sustituirá al Consejo de administración de la Organización europea de patentes y el presidente del Tribunal de apelación común al presidente de la Oficina europea de patentes.

5. Las cuentas de la totalidad de los ingresos y de los gastos del presupuesto, así como el balance del Tribunal de apelación común serán examinados por el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas. La verificación, que se hará con documentos a la vista y si fuere menester *in situ*, tendrá por objeto comprobar la legalidad y la regularidad de los ingresos y de los gastos y cerciorarse de la buena gestión financiera. El Tribunal de Cuentas emitirá un informe tras el cierre de cada ejercicio.

6. Cada año el presidente del Tribunal de apelación común someterá al Comité administrativo las cuentas del ejercicio anterior relativas a las operaciones del presupuesto así como el balance del activo y pasivo del Tribunal de apelación común, acompañadas del informe del Tribunal de Cuentas.

7. El Comité administrativo aprobará el balance anual así como el informe del Tribunal de Cuentas y aprobará la gestión del presidente del Tribunal de apelación común en la ejecución del presupuesto.

#### Artículo 11

##### Remuneración de los miembros del Tribunal de apelación común y estatuto del personal

1. El Comité administrativo fijará los sueldos, indemnizaciones y pensiones del presidente y de los jueces del Tribunal de apelación común. Fijará igualmente todas las indemnizaciones equivalentes a una remuneración.

2. El Comité administrativo establecerá el estatuto de los funcionarios del Tribunal de apelación común y el régimen aplicable a los demás agentes del Tribunal.

3. Requerirán mayoría de tres cuartos de los Estados contratantes que estén representados y que voten, las decisiones cuya adopción sea competencia del Comité administrativo en virtud del presente artículo. La abstención no se considerará voto.

#### Artículo 12

#### Reglamento de procedimiento del Tribunal de apelación común

El Tribunal de apelación común establecerá su Reglamento de procedimiento, por el que se fijará, entre otras cosas, el régimen lingüístico del Tribunal. El Reglamento de procedimiento se someterá a la aprobación unánime del Comité administrativo.

### SEGUNDA PARTE

#### DISPOSICIONES RELATIVAS A LA COMPETENCIA INTERNACIONAL Y A LA EJECUCIÓN

#### Artículo 13

##### Aplicación del Convenio sobre competencia y ejecución

1. Salvo disposición en contrario del presente Protocolo, serán aplicables a los procedimientos que se rijan por el presente Protocolo las disposiciones del Convenio sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y comercial, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, en su forma modificada por los convenios relativos a la adhesión a dicho Convenio por los Estados adheridos a las Comunidades Europeas, convenios de adhesión que, junto con el Convenio anteriormente citado, recibirán en adelante la denominación de conjunto de «Convenio sobre competencia y ejecución».

2. Los artículos 2 y 4, los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 5 y el artículo 24 del Convenio sobre competencia y ejecución no serán aplicables a los procedimientos que se rijan por el presente Protocolo. Los artículos 17 y 18 del citado Convenio serán aplicables dentro de los límites señalados en el apartado 4 del artículo 14 del presente Protocolo.

3. Para la aplicación del Convenio sobre competencia y ejecución a los procedimientos que se rijan por el presente Protocolo, las disposiciones del título II de este Convenio que se apliquen a las personas domiciliadas en un Estado contratante se aplicarán igualmente a las personas que no estén domiciliadas en un Estado contratante pero que tengan en él un establecimiento.

#### Artículo 14

##### Competencia

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Protocolo así como de las disposiciones del Convenio sobre compe-

tencia y ejecución aplicables en virtud del artículo 13, los procedimientos que se rijan por el presente Protocolo se incoarán ante los tribunales del Estado contratante en cuyo territorio el demandado tenga su domicilio o, de no estar domiciliado en ninguno de los Estados contratantes, ante los del Estado contratante en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. De no tener el demandado ni su domicilio ni establecimiento en el territorio de ningún Estado contratante, dichos procedimientos se incoarán ante los tribunales del Estado contratante en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, de no tener este último domicilio en ninguno de los Estados contratantes, ante los del Estado contratante en cuyo territorio tenga un establecimiento.

3. Si ni demandado ni demandante tuvieren tal domicilio ni tal establecimiento, los procedimientos se incoarán ante los tribunales del Estado contratante en que tenga su sede el Tribunal de apelación común.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 3 precedentes:

- a) será aplicable el artículo 17 del Convenio sobre competencia y ejecución, si las partes acordaren que es competente otro tribunal de patentes comunitarias;
- b) será aplicable el artículo 18 de dicho Convenio, si el demandado compareciere ante otro tribunal de patentes comunitarias.

5. Los procedimientos que se rijan por el presente Protocolo, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de una patente comunitaria, podrán llevarse igualmente ante los tribunales del Estado contratante en cuyo territorio se haya cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se haya cometido alguno de los hechos contemplados en la letra c) del apartado 1 del artículo 15.

### TERCERA PARTE

#### PRIMERA INSTANCIA

#### Artículo 15

##### Competencia en materia de violación y de validez

1. Los tribunales de patentes comunitarias de primera instancia tendrán competencia exclusiva:

- a) para todas las acciones por violación y — si la ley nacional las permite — por intento de violación de una patente comunitaria;
- b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación, si la ley nacional las permite;

- c) para todas las acciones relativas a la utilización de la invención en el curso del período contemplado en el apartado 1 del artículo 32 del Convenio sobre la patente comunitaria;
- d) para las demandas de reconversión por nulidad de la patente comunitaria con arreglo al apartado 2.

2. Los tribunales de patentes comunitarias de primera instancia reputarán válida la patente comunitaria, a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante una demanda de reconversión por nulidad. Tal solicitud sólo podrá fundarse en los motivos de nulidad enumerados en el apartado 1 del artículo 56 del Convenio sobre la patente comunitaria. Serán de aplicación la segunda parte de la frase del apartado 1 del artículo 55 y los apartados 2, 3 y 6 del mismo artículo del Convenio sobre la patente comunitaria.

3. Si la demanda de reconversión se presentare en una causa en que el titular de la patente no fuere ya parte, éste será informado de ello y podrá intervenir en la causa con arreglo a las condiciones que estipule la ley nacional.

4. La validez de una patente comunitaria no podrá impugnarse mediante acción de comprobación de inexistencia de violación.

#### Artículo 16

##### Información a la Oficina europea de patentes

El tribunal de patentes comunitarias de primera instancia ante el cual se haya presentado una demanda de reconversión por nulidad de la patente comunitaria, comunicará a la Oficina europea de patentes la fecha en que se haya presentado tal demanda de reconversión por nulidad. La Oficina europea de patentes anotará el hecho en el Registro de las patentes comunitarias.

#### Artículo 17

##### Competencia territorial

1. Un tribunal de patentes comunitarias de primera instancia cuya competencia se fundamente en los apartados 1 a 4 del artículo 14 será competente para pronunciarse sobre:

- los hechos de violación de una patente que se cometan o que pudieren cometerse en el territorio de cualquier Estado contratante,
- los hechos contemplados en el punto c) del apartado 1 del artículo 15, cometidos en el territorio de cualquier Estado contratante.

2. Un tribunal de patentes comunitarias de primera instancia cuya competencia se fundamente en el apartado 5 del artículo 14 será competente únicamente para pronunciarse sobre los hechos que se cometan o que pudieren cometerse en el territorio del Estado en el que esté situado ese tribunal.

#### Artículo 18

##### Suspensión de sentencia

Si, en una causa incoada ante un tribunal de patentes comunitarias de primera instancia con relación a una

solicitud de patente europea que pueda conducir a la concesión de una patente comunitaria, la resolución judicial dependiere de la patentabilidad de la invención, tal resolución judicial no podrá dictarse mientras la Oficina europea de patentes no haya concedido una patente comunitaria o no haya rechazado la solicitud de patente europea.

#### Artículo 19

##### Resoluciones judiciales en materia de validez

1. Cuando, en un procedimiento ante el tribunal de patentes comunitarias de primera instancia, se hubiere impugnado la validez de la patente comunitaria,

- a) si el tribunal estimare que alguno de los motivos de nulidad contemplados en el apartado 1 del artículo 56 del Convenio sobre la patente comunitaria se opone al mantenimiento de la patente comunitaria, ordenará la anulación de la patente comunitaria;
- b) si el tribunal estimare que ninguno de los motivos de nulidad contemplados en el apartado 1 del artículo 56 del Convenio sobre la patente comunitaria se opone al mantenimiento de la patente comunitaria, rechazará la demanda de nulidad;
- c) si, habida cuenta de las modificaciones introducidas por el titular de la patente en el transcurso del procedimiento, el tribunal estimare que ninguno de los motivos de nulidad contemplados en el apartado 1 del artículo 56 del Convenio sobre la patente comunitaria se opone al mantenimiento de la patente comunitaria, ordenará el mantenimiento de la patente comunitaria en su estado modificado.

2. Cuando un tribunal de patentes comunitarias de primera instancia hubiere dictado resolución que hubiere adquirido fuerza de cosa juzgada, sobre una demanda de reconversión por nulidad de una patente comunitaria, dará traslado de su resolución a la Oficina europea de patentes. Cualquiera de las Partes podrá pedir información acerca de este traslado.

3. Cuando un tribunal de patentes comunitarias de primera instancia hubiere decidido, mediante resolución que hubiere adquirido fuerza de cosa juzgada, que se matenga la patente comunitaria en su estado modificado, dará traslado de su resolución a la Oficina europea de patentes acompañando el texto de la patente en su estado modificado a consecuencia de las actuaciones. Cualquiera de las Partes podrá pedir información acerca de este traslado. La Oficina europea de patentes publicará dicho texto siempre que:

- a) en un plazo idéntico al indicado en la letra b) del apartado 3 del artículo 58 del Convenio sobre la patente comunitaria, se presente una traducción de cualquier modificación introducida en el folleto de la patente, en alguna de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tengan como lengua oficial la de las actuaciones;
- b) en un plazo idéntico al indicado en la letra c) del apartado 3 del artículo 58 del Convenio sobre la patente

comunitaria, se satisfaga el derecho de impresión de un nuevo folleto.

4. De no presentarse traducción alguna dentro del plazo preceptuado o de no satisfacerse en los plazos señalados el derecho de impresión del nuevo folleto, la Oficina europea de patentes, no obstante la resolución judicial del tribunal de patentes comunitarias, anulará la patente, a no ser que los referidos trámites se cumplan y la sobretasa se satisfaga en un plazo adicional idéntico al indicado en el apartado 4 del artículo 58 del Convenio sobre la patente comunitaria.

#### Artículo 20

##### Efectos de las resoluciones en materia de validez

Con sujeción a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 56 del Convenio sobre la patente comunitaria, una resolución con fuerza de cosa juzgada de un tribunal de patentes comunitarias de primera instancia por la que se ordene la anulación o la modificación de una patente comunitaria, surtirá en todos los Estados contratantes los efectos indicados en el artículo 33 del Convenio sobre la patente comunitaria.

### CUARTA PARTE

#### SEGUNDA INSTANCIA

##### Artículo 20

##### Competencia de los tribunales de patentes comunitarias de segunda instancia

1. Contra las resoluciones de los tribunales de patentes comunitarias de primera instancia cabrá recurso ante los tribunales de patentes comunitarias de segunda instancia por lo que hace a las causas contempladas en el apartado 1 del artículo 15.
2. Las condiciones en las que se podrá interponer recurso ante un tribunal de patentes comunitarias de segunda instancia serán las fijadas por la ley nacional del Estado contratante en el que este tribunal tenga su sede.

##### Artículo 22

##### Competencia del Tribunal de apelación común en las cuestiones recurridas ante los tribunales de patentes comunitarias de segunda instancia

El Tribunal de apelación común será el único competente para pronunciarse sobre cuestiones que sean objeto de un recurso ante los tribunales de patentes comunitarias de segunda instancia cuando se trate de:

- a) los efectos de la patente comunitaria y de la solicitud de patente europea a que se refieren los artículos 25 a 33, ambos inclusive, del Convenio sobre la patente comunitaria, siempre que con ello no se planteen cuestiones de Derecho nacional;
- b) la validez de la patente comunitaria impugnada con arreglo al apartado 2 del artículo 15.

##### Artículo 23

##### Reenvío al Tribunal de apelación común por el tribunal de patentes comunitarias de segunda instancia

1. Si un asunto incoado ante un tribunal de patentes comunitarias de segunda instancia suscitare alguna cuestión que, según lo prevenido en el artículo 22, sea competencia exclusiva del Tribunal de apelación común y siempre que sea necesaria una resolución sobre esas cuestiones, el tribunal de

segunda instancia suspenderá el procedimiento, elevándolo al Tribunal de apelación común para resolución. La suspensión del procedimiento y la remisión al Tribunal de apelación común de las cuestiones contempladas en el artículo 22 podrán acordarse sin vista oral.

2. No obstante, el tribunal de patentes comunitarias de segunda instancia podrá proseguir las actuaciones siempre que no sea posible prejuzgar la resolución del Tribunal de apelación común.

3. El tribunal de patentes comunitarias de segunda instancia no podrá dictar sentencia definitiva antes de pronunciarse el Tribunal de apelación común.

##### Artículo 24

##### Naturaleza del procedimiento ante el Tribunal de apelación común

El Tribunal de apelación común examinará todas las cuestiones que se planteen y resolverá sobre los fundamentos de hecho y derecho.

##### Artículo 25

##### Resoluciones del Tribunal de apelación común

1. Al dictar resolución acerca de alguna cuestión de las contempladas en la letra a) del artículo 22, el Tribunal de apelación común determinará si la patente comunitaria o la solicitud de patente europea surte o no surte los efectos de que se trate.
2. Al dictar resolución acerca de alguna cuestión de las contempladas en la letra b) del artículo 22, se aplicarán por analogía los artículos 19 y 20.

##### Artículo 26

##### Ley aplicable

El Tribunal de apelación común aplicará las disposiciones del Acuerdo sobre patentes comunitarias.

*Artículo 27***Efectos de las resoluciones**

Las resoluciones del Tribunal de apelación común serán vinculantes en la reanudación del procedimiento de que se trate.

*Artículo 28***Competencia suplementaria del Tribunal de apelación común**

1. El Tribunal de apelación común se pronunciará sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de las

divisiones de anulación y de la división de administración de las patentes de la Oficina europea de patentes.

2. Cuando ante el Tribunal de apelación común se halle en instancia un procedimiento relativo a una patente comunitaria, si procede, aquél dictará la extinción de dicha patente.

3. Cuando el Tribunal de apelación común haya dictado resolución en aplicación de los apartados 1 o 2, dará traslado de la misma a la Oficina europea de patentes. Cualquiera de las partes podrá pedir información acerca de dicho traslado.

## QUINTA PARTE

## TERCERA INSTANCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE RESOLUCIÓN PREJUDICIAL

*Artículo 29***Recurso de casación ante tribunales nacionales**

Las disposiciones nacionales relativas al recurso de casación serán aplicables a las resoluciones de los tribunales de patentes comunitarias de segunda instancia sobre cuestiones que, con arreglo al artículo 22, no sean competencia exclusiva del Tribunal de apelación común.

b) sobre la validez y la interpretación de las disposiciones adoptadas en ejecución del Acuerdo, mientras no se trate de disposiciones nacionales.

2. De suscitarse tal cuestión ante un tribunal nacional, éste, si estimare que es necesaria una resolución sobre este particular para dictar sentencia, podrá pedir al Tribunal de apelación común que se pronuncie al respecto.

*Artículo 30***Procedimiento en materia de resolución prejudicial ante el Tribunal de apelación común**

1. Con arreglo al artículo 5 del Acuerdo sobre patentes comunitarias, el Tribunal de apelación común tendrá competencia para pronunciarse con carácter prejudicial:

a) sobre la interpretación del Acuerdo en lo relativo a las cuestiones que no pertenezcan a su competencia exclusiva según el artículo 22 del presente Protocolo;

3. Des suscitarse tal cuestión en un asunto pendiente ante un tribunal nacional contra cuyas resoluciones no quepa recurso jurisdiccional de Derecho interno, dicho tribunal deberá acudir al Tribunal de apelación común.

4. Por el término «tribunal» deberán entenderse asimismo las autoridades a que se refiere el artículo 70 del Convenio sobre patentes comunitarias.

## SEXTA PARTE

## DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LOS TRIBUNALES DE PATENTES COMUNITARIAS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA INSTANCIA

*Artículo 31***Cualificación de los jueces**

Los jueces de los tribunales de patentes comunitarias serán personas versadas en el Derecho de patentes.

*Artículo 32***Ley aplicable**

1. Los tribunales de patentes comunitarias aplicarán las disposiciones del Acuerdo sobre patentes comunitarias.

2. En todas las cuestiones que no entren dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre patentes comunitarias, los tribunales de patentes comunitarias aplicarán su Derecho nacional, incluido su Derecho internacional privado.

#### Artículo 33

##### Procedimiento

1. Salvo disposición en contrario del Acuerdo sobre patentes comunitarias, el tribunal de patentes comunitarias aplicará las normas procesales aplicables a causas del mismo tipo relativas a una patente nacional en el Estado contratante en cuyo territorio se encuentre su sede.
2. El apartado 1 será aplicable por analogía a las solicitudes de patente europea que puedan dar lugar a la concesión de una patente comunitaria.
3. El tribunal de patentes comunitarias consignará por escrito, al menos, los puntos esenciales de la vista oral, con inclusión de las declaraciones de testigos y del examen sumario de las piezas de convicción, acompañando el expediente procesal y la instrucción escrita.

#### Artículo 34

##### Normas específicas en materia de conexión de causas

1. A no ser que existan razones especiales para proseguir la causa, un tribunal de patentes comunitarias ante el cual se hubiere incoado alguna de las causas contempladas en el apartado 1 del artículo 15, con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación de patente, suspenderá su resolución a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la patente comunitaria ya se hallare impugnada ante otro tribunal de patentes comunitarias o ante de Tribunal de apelación común o si ya se hubiere formulado oposición contra la patente comunitaria o aún si ante la Oficina europea de patentes se hubiere presentado demanda de nulidad o de limitación de la patente comunitaria.
2. A no ser que existan razones especiales para proseguir la causa, la Oficina europea de patentes, si recibiere demanda de nulidad o de limitación de una patente comunitaria, suspenderá su resolución, a instancia de parte y previa

audiencia de las demás, cuando la validez de la patente comunitaria se hallare ya impugnada ante un tribunal de patentes comunitarias o ante el Tribunal de apelación común.

#### Artículo 35

##### Sanciones

1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de patentes comunitarias que comprobare que el demandado ha violado, o intentado violar una patente comunitaria, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación o de intento de violación de patente. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.
2. En lo demás, los tribunales de patentes comunitarias aplicarán la ley del Estado contratante en el que se hayan cometido los actos de violación o de intento de violación de patentes.

#### Artículo 36

##### Medidas provisionales y cautelares

1. Podrán solicitarse de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de patentes comunitarias, del Estado de que se trate, respecto a una patente comunitaria, las medidas provisionales y cautelares previstas para patentes nacionales en la ley de dicho Estado contratante, incluso cuando, en virtud del presente Protocolo, el tribunal competente para conocer del fondo fuere un tribunal de patentes comunitarias de otro Estado contratante.
2. Los tribunales de patentes comunitarias cuya competencia se fundamente en los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 14 tendrán competencia para dictar medidas provisionales o cautelares que, con sujeción a los procedimientos que sean necesarios a los efectos del reconocimiento y de la ejecución de conformidad con el título III del Convenio sobre competencia y ejecución, serán aplicables en el territorio de cualquier Estado contratante. Ninguna otra jurisdicción poseerá dicha competencia.
3. El Tribunal de apelación común no tendrá competencia para dictar medidas provisionales y cautelares y las resoluciones judiciales en que se dicten tales medidas no admitirán recurso ante el Tribunal de apelación común.

### SÉPTIMA PARTE

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

#### Artículo 37

##### Procedimientos a los que se aplica el Protocolo

El presente Protocolo sólo se aplicará a los procesos incoados con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo en materia de patentes comunitarias.

#### Artículo 38

##### Aplicación del Convenio sobre competencia y ejecución

Las disposiciones del Convenio sobre competencia y ejecución, aplicables en virtud de los artículos precedentes, sólo producirán sus efectos en lo que respecta a un Estado

contratante donde este Convenio no estuviese todavía en vigor, a partir de su entrada en vigor en dicho Estado.

*Artículo 39*

**Nombramiento de los jueces del Tribunal de apelación común por un período de tiempo transitorio**

1. Durante un período transitorio cuya duración será fijada por el Comité administrativo, éste, en las condiciones fijadas en el apartado 1 del artículo 5, podrá fijar un número

de jueces del Tribunal de apelación común inferior al número de Estados contratantes.

2. Durante el período transitorio a que se refiere el apartado 1, los representantes de los Gobiernos de los Estados contratantes podrán nombrar en calidad de jueces del Tribunal de apelación común a personas que posean las cualificaciones necesarias para su nombramiento con funciones jurisdiccionales en sus respectivos Estados y que tengan experiencia en Derecho de patentes. Los jueces podrán seguir desempeñando sus funciones en sus respectivos Estados o en organizaciones internacionales. Podrán ser nombrados por un período inferior a seis años, aunque no inferior a un año. Podrán volver a ser nombrados.

## ANEXO

## Tribunales de patentes comunitarias

Estados contratantes	Denominación de los Tribunales a) Primera instancia b) Segunda instancia	Competencia territorial
BELGIQUE	a) Tribunal de première instance de Bruxelles b) Cour d'Appel de Bruxelles	Toute la Belgique  Toute la Belgique
BELGIE	a) Rechtbank van eerste aanleg b) Hof van Beroep te Brussel	Hele Belgische grondgebied Hele Belgische grondgebied
DANMARK	a) — Østre landsret — Vestre landsret b) Højesteret	Staden København og øernes amter Jyllands amter Hele riget
DEUTSCHLAND	a) — Landgericht Braunschweig — Landgericht Düsseldorf — Landgericht Frankfurt (Main) — Landgericht Hamburg  — Landgericht Mannheim — Landgericht München I — Landgericht Nürnberg-Fürth  — Landgericht Berlin — Landgericht Saarbrücken b) — Oberlandesgericht Braunschweig — Oberlandesgericht Düsseldorf — Oberlandesgericht Frankfurt (Main) — Oberlandesgericht Hamburg  — Oberlandesgericht Karlsruhe — Oberlandesgericht München — Oberlandesgericht Nürnberg  — Kammergericht Berlin — Oberlandesgericht Saarbrücken	— Land Niedersachsen — Land Nordrhein-Westfalen — Länder Hessen und Rheinland-Pfalz — Länder Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein — Land Baden-Württemberg — Oberlandesgerichtsbezirk München — Oberlandesgerichtsbezirke Nürnberg und Bamberg — Land Berlin — Saarland  — Land Niedersachsen — Land Nordrhein-Westfalen — Länder Hessen und Rheinland-Pfalz  — Länder Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein — Land Baden-Württemberg — Oberlandesgerichtsbezirk München — Oberlandesgerichtsbezirke Nürnberg und Bamberg — Land Berlin — Saarland
ΕΛΛΑΔΑ	α) — Πρωτοδικείο Αθηνών  — Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  β) — Εφετείο Αθηνών  — Εφετείο Θεσσαλονίκης	— Περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Ναυπλίου, Κρήτης και Δωδεκανήσου  — Περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Θράκης, Αιγαίου, Λαρίσης, Ιωαννίνων και Κερκύρας  — Περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Ναυπλίου, Κρήτης και Δωδεκανήσου  — Περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Θράκης, Αιγαίου, Λαρίσης, Ιωαννίνων και Κερκύρας

Estados contratantes	Denominación de los Tribunales a) Primera instancia b) Segunda instancia	Competencia territorial
FRANCE	<p>a) — Tribunal de Marseille — Tribunal de Bordeaux — Tribunal de Strasbourg — Tribunal de Lille — Tribunal de Limoges — Tribunal de Lyon — Tribunal de Nancy — Tribunal de Paris</p> <p>— Tribunal de Rennes — Tribunal de Toulouse</p> <p>b) — Cour d'appel d'Aix — Cour d'appel de Bordeaux — Cour d'appel de Colmar — Cour d'appel de Douai — Cour d'appel de Limoges — Cour d'appel de Lyon — Cour d'appel de Nancy — Cour d'appel de Paris</p> <p>— Cour d'appel de Rennes — Cour d'appel de Toulouse</p>	<p>Les ressorts des Cours d'appel de:</p> <p>— Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes — Agen, Bordeaux, Poitiers — Colmar — Amiens, Douai — Bourges, Limoges, Riom — Chambéry, Lyon, Grenoble — Besançon, Dijon, Nancy — Orléans, Paris, Versailles, Reims, Rouen, Basse Terre, Fort-de-France, Saint-Denis (Réunion), Nouméa, Papeete</p> <p>— Angers, Caen, Rennes — Pau, Montpellier, Toulouse</p> <p>Les ressorts des Cours d'appel de:</p> <p>— Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes — Agen, Bordeaux, Poitiers — Colmar — Amiens, Douai — Bourges, Limoges, Riom — Chambéry, Lyon, Grenoble — Besançon, Dijon, Nancy — Orléans, Paris, Versailles, Reims, Rouen, Basse Terre, Fort-de-France, Saint-Denis (Réunion), Nouméa, Papeete</p> <p>— Angers, Caen, Rennes — Pau, Montpellier, Toulouse</p>
EIRE	<p>a) An Ard-Chúirt b) An Chúirt Uachtarach</p>	<p>Éire go huile Éire go huile</p>
IRELAND	<p>a) The High Court b) The Supreme Court</p>	<p>All of Ireland All of Ireland</p>
ITALIA	<p>a) — Tribunale di Torino — Tribunale di Milano</p> <p>— Tribunale di Bologna — Tribunale di Roma</p> <p>— Tribunale di Bari — Tribunale di Palermo — Tribunale di Cagliari</p> <p>b) — Corte d'appello di Torino — Corte d'appello di Milano</p> <p>— Corte d'appello di Bologna — Corte d'appello di Roma</p> <p>— Corte d'appello di Bari — Corte d'appello di Palermo — Corte d'appello di Cagliari</p>	<p>— Piemonte, Liguria, Val d'Aosta — Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia — Emilia-Romagna, Toscana, Marche — Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, Molise — Puglia, Basilicata, Calabria — Sicilia — Sardegna</p> <p>— Piemonte, Liguria, Val d'Aosta — Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia — Emilia-Romagna, Toscana, Marche — Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, Molise — Puglia, Basilicata, Calabria — Sicilia — Sardegna</p>

Estados contratantes	Denominación de los Tribunales a) Primera instancia b) Segunda instancia	Competencia territorial
LUXEMBOURG	a) Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou de Diekirch b) Cour d'appel du Grand-Duché	Tout le Luxembourg  Tout le Luxembourg
NEDERLAND	a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage b) Gerechtshof te 's-Gravenhage	Hele Nederlandse grondgebied  Hele Nederlandse grondgebied
UNITED KINGDOM	a) — The Patent Court — The Outer House to the Court of Session — The High Court b) — The Court of Appeal — The Inner House of the Court of Session — The Court of Appeal	— England and Wales — Scotland  — Northern Ireland  — England and Wales — Scotland  — Northern Ireland

## PROTOCOLO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN COMÚN

(Protocolo sobre privilegios e inmunidades)

### Artículo 1

1. Los locales del Tribunal de apelación común, denominado en lo sucesivo «el Tribunal», serán inviolables.
2. Las autoridades de un Estado en que el Tribunal tenga sus locales sólo podrán penetrar en dichos locales con el consentimiento del presidente del Tribunal o de su representante. Se presumirá que existe dicho consentimiento en caso de incendio o cualquier otro siniestro que exija medidas de protección inmediata.
3. La presentación en los locales del Tribunal de cualquier documento de procedimiento necesario para la tramitación de una acción judicial contra el Tribunal no constituirá infracción de la inviolabilidad.

### Artículo 2

Los archivos del Tribunal, así como cualquier documento que le pertenezca o que esté en su poder, serán inviolables.

### Artículo 3

1. En el marco de sus actividades oficiales, el Tribunal gozará de inmunidad de jurisdicción salvo:
  - a) en la medida en que el Tribunal hubiera expresamente renunciado a dicha inmunidad en un caso particular, dándose por supuesto que el Tribunal tiene el deber de renunciar a dicha inmunidad cuando ésta impida el funcionamiento normal de la justicia y sea posible renunciar a ella sin que por ello perjudique los intereses del Tribunal;
  - b) en caso de acción civil promovida por un tercero por los daños que resulten de un accidente ocasionado por un vehículo que pertenezca al Tribunal o que circule por cuenta de éste o en caso de infracción al código de la circulación que afecte al vehículo anteriormente citado;
  - c) en caso de embargo, ordenado por una decisión de las autoridades judiciales o por las autoridades administrativas mencionadas en el artículo V *bis* del Protocolo anexo al Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, tal como quedó modificado por el Convenio de adhesión, de 9 de octubre de 1978, de los sueldos y emolumentos, incluidas las pensiones, debidos por el Tribunal a un miembro o a un antiguo miembro de su personal;
  - d) en caso de acción civil fundada sobre una obligación del Tribunal que resulte de un contrato, incluido un contrato de trabajo celebrado con un miembro del personal;

e) cuando el Tribunal haya promovido una acción ante los Tribunales y el demandado haya introducido una reconvencción directamente ligada al asunto principal de la demanda.

2. A los efectos del presente Protocolo, se considerarán actividades oficiales del Tribunal aquéllas que sean estrictamente necesarias para el ejercicio de las atribuciones que le son atribuidas por el Protocolo sobre resolución de los litigios en materia de violación y de validez de las patentes comunitarias.

### Artículo 4

1. Las propiedades y bienes del Tribunal, sea cual fuere el lugar en que se encuentren, gozarán de inmunidad con respecto a cualquier forma de requisa, confiscación, expropiación, embargo y ejecución a no ser que se excluya la inmunidad del Tribunal en virtud de un hecho mencionado en las letras a) a e) del apartado 1 del artículo 3.
2. Las propiedades y bienes del Tribunal gozarán igualmente de inmunidad con respecto a cualquier embargo administrativo o medida previa a una sentencia, salvo en la medida en que lo requieran temporalmente la prevención de accidentes en los que estén implicados vehículos que pertenezcan al Tribunal o circulen por cuenta de éste y las investigaciones que resulten como consecuencia de los mencionados accidentes y salvo en la medida en que la inmunidad del Tribunal se excluya en virtud de las letras a) a e) del apartado 1 del artículo 3.

### Artículo 5

1. En el marco de sus actividades oficiales, el Tribunal, sus bienes e ingresos estarán exentos de impuestos directos.
2. Cuando el Tribunal, para el ejercicio de sus actividades oficiales realice compras importantes cuyo precio incluya derechos o impuestos, los Estados contratantes adoptarán, cada vez que sea posible, disposiciones pertinentes al objeto de devolver o reembolsar al Tribunal el importe de los derechos e impuestos de esta naturaleza.
3. No se concederá ninguna exención de impuestos, tasas y derechos que constituyan una simple remuneración de servicios de utilidad pública.

### Artículo 6

Los productos importados o exportados por el Tribunal para el ejercicio de sus actividades oficiales estarán exentos tanto de los derechos e impuestos de importación o exportación

que no sean cánones o gravámenes representativos de servicios prestados, como de cualquier prohibición y restricción a la importación o a la exportación.

#### Artículo 7

No se concederá ninguna exención en virtud de los artículos 5 y 6 para las necesidades personales de los jueces, de los funcionarios y de los demás agentes del Tribunal.

#### Artículo 8

1. Los bienes que pertenezcan al Tribunal, adquiridos o importados con arreglo al artículo 5 o al artículo 6, sólo se podrán vender o ceder en las condiciones convenidas por los Estados contratantes que hayan concedido las exenciones.

2. Las transferencias de bienes o las prestaciones de servicios realizadas entre los diferentes edificios del Tribunal no estarán sujetas a ningún tipo de imposición ni restricción; en su caso, los Estados contratantes adoptarán las medidas pertinentes que tengan como fin la exención o el reembolso del importe de dicha imposición o que tengan como objeto suprimir dichas restricciones.

#### Artículo 9

La transmisión de publicaciones al Tribunal o por parte de éste no estará sujeta a ninguna restricción.

#### Artículo 10

El Tribunal podrá, sin estar sujeto a ningún control, regulación o moratoria financiera:

- a) recibir y poseer fondos y divisas de cualquier tipo y tener cuentas en cualquier moneda de los Estados miembros de las Comunidades Europeas o en unidades monetarias, europeas,
- b) transferir libremente sus fondos y divisas de un Estado miembro de las Comunidades Europeas a otro Estado miembro o a un Estado tercero.

#### Artículo 11

1. Para sus comunicaciones oficiales y la transferencia de todos sus documentos, el Tribunal recibirá, en el territorio de cada uno de los Estados contratantes, el trato que dicho Estado conceda al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

2. La correspondencia oficial y las demás comunicaciones oficiales del Tribunal no podrán ser objeto de censura.

#### Artículo 12

Los Estados contratantes adoptarán las medidas apropiadas para facilitar la entrada, estancia y salida de los jueces, de los funcionarios y de los demás agentes del Tribunal.

#### Artículo 13

1. Los miembros del Comité administrativo, sus suplentes, sus asesores o expertos gozarán, con ocasión de las reuniones del Comité o de cualquier órgano instituido por dicho Comité así como durante sus desplazamientos al lugar de la reunión o cuando regresen de éste, de los siguientes privilegios e inmunidades:

- a) inmunidad de arresto o detención, así como de embargo de su equipaje personal, salvo en caso de flagrante delito;
- b) inmunidad de jurisdicción, incluso una vez finalizada su misión, respecto de los actos, incluidas sus manifestaciones escritas y orales, realizados en el ejercicio de sus funciones; dicha inmunidad, sin embargo, no será válida en el caso de una infracción al código de la circulación, cometida por alguna de las personas contempladas anteriormente, o en el caso de daños producidos por un vehículo que le pertenezca o que conduzca;
- c) inviolabilidad para todos los papeles y documentos oficiales;
- d) derecho de hacer uso de claves y de recibir documentos o correspondencia por correo especial o por valijas selladas;
- e) exención para ellos mismos y para su cónyuge de cualquier medida que limite la entrada y de cualquier formalidad de registro de extranjeros;
- f) las mismas facilidades, en lo que se refiere a las regulaciones monetarias o de cambio, que las concedidas a los representantes de Gobiernos extranjeros en misión oficial temporal.

2. Se concederán los privilegios e inmunidades a las personas contempladas en el apartado 1, no para su propio beneficio, sino con el fin de garantizar la completa independencia en el ejercicio de sus funciones en relación con el Tribunal. En consecuencia, un Estado contratante tendrá el deber de levantar la inmunidad en todos los casos en que, a su parecer, la inmunidad dificultare la acción de la justicia y en los casos en que pueda levantarla sin comprometer los fines para los que se concedió.

#### Artículo 14

Los jueces, los funcionarios y los demás agentes del Tribunal:

- a) gozarán, incluso cuando hayan dejado de ejercer las funciones, de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos, incluidas sus manifestaciones escritas y orales, realizados en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, no habrá tal inmunidad en caso de infracción al código de la circulación, cometida por un juez, un funcionario o cualquier otro agente del Tribunal, o de daño ocasionado por un vehículo que le pertenezca o que conduzca;
- b) estarán exentos de cualquier obligación relativa al servicio militar;

- c) gozarán de inviolabilidad para todos sus papeles y documentos oficiales;
- d) gozarán, con los miembros de su familia que vivan en su casa, de las mismas excepciones a las disposiciones limitadoras de la inmigración y reguladoras del registro de extranjeros que las reconocidas generalmente a los miembros del personal de las organizaciones internacionales;
- e) gozarán, en lo que se refiere a la regulación de cambio, de los mismos privilegios que generalmente se reconocen a los miembros del personal de las organizaciones internacionales;
- f) gozarán, en período de crisis internacional, así como los miembros de su familia que vivan en su casa, de las mismas facilidades de repatriación que los agentes diplomáticos;
- g) disfrutarán del derecho de importar en franquicia su mobiliario y efectos personales al instalarse por primera vez en el Estado de que se trate, y del derecho de exportar en franquicia, al concluir sus funciones en dicho Estado, su mobiliario y efectos personales, con sujeción a las condiciones que estime necesarias el Gobierno del Estado interesado en cuyo territorio se ejerza el derecho y con excepción de los bienes adquiridos en dicho Estado que sean objeto, en este Estado, de una prohibición de exportación.

#### Artículo 15

1. En las condiciones y según las modalidades que el Comité administrativo fije en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del acuerdo en materia de patentes comunitarias, las personas contempladas en el artículo 14 estarán sujetas, en beneficio del Tribunal, a un impuesto sobre los emolumentos y salarios que les sean abonados por el Tribunal. A partir de la fecha en que se aplique dicho impuesto, dichos sueldos y salarios estarán exentos del impuesto nacional sobre la renta. Sin embargo, los Estados contratantes podrán tomar en consideración dichos sueldos y salarios para el cálculo del impuesto pagadero sobre las rentas que procedan de otras fuentes de ingresos.
2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán a las pensiones y jubilaciones abonadas por el Tribunal a los antiguos jueces, funcionarios y otros agentes del Tribunal.

#### Artículo 16

El Comité administrativo determinará las categorías de funcionarios y otros agentes a los que se aplicarán las disposiciones del artículo 14, en todo o en parte, así como las disposiciones del artículo 15. Los nombres, cargos y direcciones de los funcionarios y otros agentes comprendidos en estas categorías así como los de los jueces se comunicarán periódicamente a los Estados contratantes.

#### Artículo 17

El Tribunal, así como los jueces, los funcionarios y los otros agentes del Tribunal estarán exentos de cualquier cotización obligatoria a los organismos nacionales de seguridad social, si el Tribunal estableciere su propio sistema de seguridad social, sin perjuicio de los acuerdos que se celebren con los Estados contratantes, de conformidad con las disposiciones del artículo 23.

#### Artículo 18

1. Los privilegios e inmunidades previstos por el presente Protocolo no se establecen para conceder ventajas personales a los jueces, funcionarios y otros agentes del Tribunal. Únicamente se establece para garantizar, en cualquier circunstancia, el libre funcionamiento del Tribunal y la completa independencia de las personas a que se concedan.
2. El Tribunal, reunido en sesión plenaria, tiene el deber de levantar la inmunidad cuando estime que ésta impide el funcionamiento normal de la justicia y que es posible renunciar a la misma sin perjudicar los intereses del Tribunal.

#### Artículo 19

En el caso en que, una vez levantada la inmunidad, se ejercite una acción penal contra un juez, éste sólo podrá ser juzgado por el órgano competente para juzgar a los magistrados que pertenezcan a la más alta jurisdicción nacional en cada uno de los Estados miembros.

#### Artículo 20

1. El Tribunal cooperará en todo momento con las autoridades competentes de los Estados contratantes para facilitar el buen funcionamiento de los procesos judiciales, garantizar la observancia de los reglamentos de policía, y de los relativos a la salud pública y a la inspección de trabajo, u otras leyes nacionales de naturaleza análoga, e impedir cualquier abuso de los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en el presente Protocolo.
2. El procedimiento de cooperación mencionado en el apartado 1 podrá precisarse en los acuerdos complementarios contemplados en el artículo 23.

#### Artículo 21

Cada Estado contratante conservará el derecho de adoptar cualquier medida necesaria para su seguridad.

#### Artículo 22

Ningún Estado contratante estará obligado a conceder los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 13 y letras b), e) y g), del artículo 14 a sus nacionales ni a los residentes permanentes.

#### Artículo 23

El Tribunal, previa decisión del Comité administrativo, podrá celebrar, con uno a varios Estados contratantes, acuerdos complementarios a fin de ejecutar las disposiciones del presente Protocolo, en lo que se refiere a éste o estos Estados, así como otros arreglos a fin de garantizar el buen funcionamiento del Tribunal y la salvaguardia de sus intereses.

**PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN COMÚN***Artículo 1*

El Tribunal de apelación común, denominado en lo sucesivo «el Tribunal», creado por el artículo 2 del Protocolo sobre la resolución de litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias, denominado en lo sucesivo «el Protocolo sobre los litigios», se constituirá y ejercerá sus funciones de conformidad con las disposiciones del Protocolo sobre los litigios y del presente Protocolo.

**PRIMERA PARTE****Estatuto de los jueces***Artículo 2*

Todo juez antes de entrar en funciones deberá prestar juramento, en sesión pública, de que ejercerá sus funciones con toda imparcialidad y según conciencia y de que no divulgará nada que pertenezca al secreto de las deliberaciones.

*Artículo 3*

Los jueces no podrán ejercer ninguna función política o administrativa.

Salvo autorización concedida con carácter excepcional por el Comité administrativo, no podrán ejercer ninguna actividad profesional, retribuida o no.

En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán solamente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios.

En caso de duda, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas decidirá.

*Artículo 4*

Aparte los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los jueces concluirá individualmente por dimisión.

En caso de dimisión de un juez, la carta de dimisión será dirigida al presidente del Tribunal, quien la transferirá al presidente del Comité administrativo. Esta última notificación determinará la vacante del cargo.

Salvo los casos en que sea aplicable el artículo 5, los jueces continuarán en su cargo hasta la entrada en funciones de su sucesor.

*Artículo 5*

Los jueces sólo podrán ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a pensión o cualquier otro beneficio sustitutivo cuando, a juicio de una mayoría de tres cuartas partes de los jueces del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, dejen de reunir las condiciones requeridas o incumplan las obligaciones que se derivan de su cargo.

El procedimiento de destitución será emprendido por la autoridad que se determine en el Reglamento de procedimiento.

El presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas comunicará la decisión del Tribunal al presidente del Comité administrativo.

Cuando se trate de una decisión que releve a un juez de sus funciones, esta última notificación determinará la vacante del cargo.

*Artículo 6*

Los jueces que cesen en sus funciones antes de la expiración de su mandato serán sustituidos por el tiempo que falte para terminar dicho mandato.

**SEGUNDA PARTE****Organización***Artículo 7*

Se adscribirán al Tribunal funcionarios y otros agentes a fin de garantizar su funcionamiento. Dependerán del presidente del Tribunal.

*Artículo 8*

Los jueces deberán residir en la localidad donde el Tribunal tenga su sede.

*Artículo 9*

El Tribunal funcionará de modo permanente. La duración de las vacaciones judiciales será fijada por el Tribunal, habida cuenta de las necesidades del servicio.

*Artículo 10*

El Tribunal reunido en sesión plenaria así como sus Salas sólo podrán deliberar válidamente en número impar.

Las deliberaciones del Tribunal reunido en sesión plenaria serán válidas en presencia del menor número impar de jueces que supere la mitad del número de jueces que lo componen.

Las deliberaciones de las Salas serán válidas si están presentes tres jueces; en caso de impedimento de uno de los jueces que componen una Sala, se podrá requerir la asistencia de un juez que forme parte de otra Sala, en las condiciones que determine el Reglamento de procedimiento.

#### Artículo 11

Los jueces no podrán participar en la solución de ningún asunto en el que hubieren intervenido anteriormente en calidad de asesor o abogado de una de las partes o respecto del cual hubieren sido requeridos a pronunciarse como miembros de un Tribunal, de una comisión investigadora o en cualquier otro concepto.

Si, por una razón especial, un juez estimare que no puede participar en el juicio o en el examen de un asunto determinado, informará de ello al presidente. Si el presidente estimare que, por una razón especial, un juez no debe participar en determinado asunto, advertirá de ello al interesado.

Cualquier Parte podrá recusar a un juez por una u otra de las razones mencionadas en el primer párrafo o si se dudare de su imparcialidad.

Una Parte no podrá invocar ni la nacionalidad de un juez ni la ausencia en el Tribunal o en una de sus Salas de un juez de su nacionalidad para pedir la modificación de la composición del Tribunal o de una de sus Salas.

En caso de dificultad sobre la aplicación del presente artículo, el Tribunal decidirá.

#### Artículo 12

Las Partes deberán ser representadas ante el Tribunal por un abogado autorizado para ejercer en uno de los Estados contratantes.

El abogado podrá servirse de la asistencia de un asesor técnico, que será un mandatario autorizado cuyo nombre figure en la lista que se encuentra en la Oficina europea de patentes y habilitado para actuar ante las instancias especiales de dicha Oficina de conformidad con el artículo 62 del Convenio sobre la patente comunitaria, o por un asesor técnico autorizado para actuar en alguno de los Estados contratantes como mandatario en materia de patentes. El asesor técnico será oído en el curso del procedimiento oral según las modalidades previstas por el Reglamento de procedimiento.

Los abogados y asesores técnicos que comparezcan ante el Tribunal gozarán de los derechos y garantías necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, en las condiciones que determine el Reglamento de procedimiento.

El Tribunal gozará, respecto de los abogados y asesores técnicos que ante el comparezcan, de los poderes normalmente reconocidos en esta materia a los juzgados y tribunales de justicia, en las condiciones que determine el Reglamento de procedimiento.

#### Artículo 13

El procedimiento ante el Tribunal constará de dos fases: una escrita y otra oral.

El procedimiento escrito consistirá en la notificación a las partes en el procedimiento de las demandas, escritos, alegatos y observaciones y de las réplicas así como de cualquier otra pieza o documento de apoyo o de sus copias compulsadas.

Las notificaciones se harán por medio de la Secretaría judicial en el orden y plazos que determine el Reglamento de procedimiento.

El procedimiento oral comprenderá la lectura del informe presentado por un juez ponente, la audiencia por el Tribunal de los abogados y asesores técnicos, y, si hubiere lugar, de los testigos y peritos.

#### Artículo 14

El Tribunal podrá pedir a las partes que presenten todos los documentos y suministren todas las informaciones que estime convenientes. En caso de negativa lo hará constar en acta.

#### Artículo 15

Podrán presentarse nuevas pruebas ante el Tribunal en las condiciones que determine el Reglamento de procedimiento.

#### Artículo 16

En cualquier momento, el Tribunal podrá encomendar a cualquier persona, corporación, gabinete técnico, comisión u órgano de su elección la elaboración de un dictamen pericial.

#### Artículo 17

Se podrá oír a los testigos en las condiciones que determine el Reglamento de procedimiento.

#### Artículo 18

El Tribunal gozará, respecto de los testigos y de los peritos que no comparezcan, de los poderes generalmente reconocidos en esta materia a los juzgados y tribunales y podrá imponer sanciones pecuniarias en las condiciones que determine el Reglamento de procedimiento.

#### Artículo 19

Los testigos y peritos podrán ser oídos bajo juramento, según las modalidades que establezca el Reglamento de procedimiento o según las previstas por la legislación nacional del testigo o del perito.

*Artículo 20*

El Tribunal podrá ordenar que un testigo o un perito preste declaración ante la autoridad judicial de su domicilio.

Esta providencia será comunicada, a los efectos de ejecución, a la autoridad judicial competente en las condiciones que determine el Reglamento de procedimiento. Los documentos que resulten de la ejecución de la comisión rogatoria serán remitidos al Tribunal en las mismas condiciones.

El Tribunal sufragará los gastos, sin perjuicio que se declaren, si procede, a cargo de las partes.

*Artículo 21*

Cada Estado contratante considerará cualquier perjurio por los testigos y peritos como un delito cometido ante un tribunal nacional con jurisdicción en materia civil. Previa denuncia del Tribunal, el Estado de que se trate perseguirá a los autores de dicho delito ante el órgano jurisdiccional nacional competente.

*Artículo 22*

La vista será pública, salvo que, por motivos graves, el Tribunal decida lo contrario, de oficio o a instancia de Parte.

*Artículo 23*

Durante la vista, el Tribunal podrá interrogar a los peritos y a los testigos, así como a las propias Partes. Sin embargo, estas últimas sólo podrán litigar por medio de sus representantes.

*Artículo 24*

Se levantará acta de cada vista: dicha acta será firmada por el presidente y por un miembro de la Secretaría del Tribunal.

*Artículo 25*

El presidente fijará el turno de las vistas.

*Artículo 26*

Las deliberaciones del Tribunal serán y permanecerán secretas.

*Artículo 27*

Las resoluciones del Tribunal serán motivadas. Mencionarán los nombres de los jueces que han actuado.

*Artículo 28*

Las resoluciones del Tribunal serán firmadas por el presidente y por un miembro de la Secretaría. Se pronunciarán en sesión pública.

*Artículo 29*

Cuando el Tribunal esté convencido que una persona ha justificado un interés en la solución de un litigio sometido al Tribunal, éste podrá autorizar a dicha persona a intervenir en el mismo.

Las conclusiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las conclusiones de una de las partes.

*Artículo 30*

El Reglamento de procedimiento establecerá plazos en razón de la distancia.

No cabrá oponer preclusión por expiración de los plazos cuando el interesado demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

*Artículo 31*

En caso de duda sobre el sentido y el alcance de una resolución dictada por el Tribunal de conformidad con el artículo 28 del Protocolo sobre los litigios, corresponderá al Tribunal interpretar dicha resolución, a instancia de la Parte que demuestre un interés en ello.

*Artículo 32*

El Derecho del Estado contratante en el que esté situado el Tribunal de patentes comunitarias de segunda instancia que haya recurrido al Tribunal se aplicará a la revisión de las resoluciones dictadas por el Tribunal con arreglo al artículo 25 del Protocolo sobre los litigios. El artículo 23 del Protocolo sobre los litigios se aplicará igualmente al procedimiento de revisión.

Las disposiciones del apartado 1 del artículo 62 del Convenio sobre la patente comunitaria junto con el artículo 125 del Convenio sobre la patente europea se aplicarán a la revisión de una resolución dictada por el Tribunal de conformidad con el artículo 28 del Protocolo sobre los litigios.

*Artículo 33*

Salvo disposición en contrario del Acuerdo en materia de patentes comunitarias o de la legislación nacional, el Tribunal y los tribunales o autoridades de los Estados contratantes se prestarán mutuamente asistencia, previa petición, comunicándose informaciones o expedientes.

*Artículo 34*

El Reglamento de procedimiento del Tribunal contemplado en el artículo 12 del Protocolo sobre los litigios contendrá, además de las disposiciones previstas en el presente Protocolo, todas aquellas disposiciones necesarias para aplicar y, en la medida que fuere necesario, completar dicho Protocolo.

**PROTOCOLO RELATIVO A UNA POSIBLE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO SOBRE PATENTES COMUNITARIAS**

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

VISTO el Acuerdo sobre patentes comunitarias, hecho en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989,

CONSIDERANDO la importancia que se concede a que el sistema de patentes comunitarias pueda ponerse en práctica en el momento en que se logre el mercado interior;

CONSIDERANDO que conviene establecer un procedimiento que permita alcanzar este objetivo en el supuesto en que, por existir dificultades, no fuera posible culminar a su debido tiempo las formalidades que se establecen en el artículo 10 del Acuerdo, si bien el objetivo final seguirá siendo la puesta en práctica del sistema con relación a todos los Estados signatarios;

CONSIDERANDO que, si se hiciera uso del citado procedimiento, el funcionamiento del sistema establecido por el Acuerdo sobre patentes comunitarias requeriría que se confiriesen competencias en materia de patentes comunitarias a determinadas Instituciones de las Comunidades Europeas incluso antes de la entrada en vigor del Acuerdo respecto de todos los Estados signatarios,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

*Artículo 1*

Si, a 31 de diciembre de 1991, el Acuerdo en materia de patentes comunitarias, hecho en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, en lo sucesivo denominado «el Acuerdo», no hubiere entrado en vigor, el presidente del Consejo de las Comunidades Europeas convocará una Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. Dicha Conferencia estará facultada para modificar, por unanimidad, el número de Estados que deberán haber ratificado el citado Acuerdo para que éste pueda entrar en vigor.

*Artículo 2*

Si en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo que precede la Conferencia tomare una decisión, se aplicarán las disposiciones siguientes:

- a) el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas poseerá, en materia de patentes comunitarias, la competencia que le confiere el Acuerdo. Serán aplicables el Protocolo sobre el estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea y el Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia. El Reglamento de procedimiento del Tribunal se adaptará y completará, si fuere menester, con arreglo al artículo 188 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea;
- b) las demás Instituciones de las Comunidades Europeas a que se refiere el Acuerdo y el Tribunal de Cuentas ejercerán las competencias que éste les confiere;
- c) cualquier ratificación posterior a la entrada en vigor del Acuerdo surtirá efecto el primer día del tercer mes que

siga al depósito del instrumento de ratificación. No obstante, si el Convenio sobre la patente europea pasa a surtir efecto, respecto del Estado de que se trate, en fecha posterior, el Acuerdo surtirá efecto respecto de dicho Estado, a partir de esta última fecha;

- d) mientras el Acuerdo no haya entrado en vigor con respecto a un Estado signatario, dicho Estado podrá participar como observador en las deliberaciones del Comité restringido del consejo de administración de la Organización europea de patentes, denominado en lo sucesivo «el Comité restringido», y del Comité administrativo del Tribunal de apelación común, y podrá a tal fin designar un representante y un representante suplente en cada uno de estos órganos. En cambio, dicho Estado podrá participar como miembro de pleno derecho de cada uno de los citados órganos cuando:
  - el órgano de que se trate actúe con arreglo a la segunda frase del artículo 13 del Acuerdo, o
  - el Comité restringido ejerza sus competencias con arreglo al apartado 1 del artículo 16 del Convenio sobre la patente comunitaria;
- e) mientras el Acuerdo no haya entrado en vigor con respecto a uno de los Estados signatarios, el porcentaje fijado para dicho Estado en la clave establecida por el apartado 3 del artículo 20 del Convenio sobre la patente comunitaria, se repartirá proporcionalmente entre los Estados contratantes. Tras la entrada en vigor del Acuerdo respecto al Estado de que se trate, esta disposición continuará aplicándose para la distribución de los ingresos procedentes de las tasas percibidas por mantenimiento en vigor de patentes comunitarias que no surten efecto en el territorio de dicho Estado;

- f) ningún porcentaje de la clave establecida en el apartado 3 del artículo 20 del Convenio sobre la patente comunitaria, que concierna a un Estado signatario que aún no hubiere ratificado el Acuerdo en el momento de su entrada en vigor, podrá modificarse, con arreglo al procedimiento de los apartados 4 y 5 del artículo 20 de dicho Convenio, hasta transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del Acuerdo respecto de dicho Estado;
- g) si el Acuerdo surtiere efectos con respecto a un Estado con posterioridad a su entrada en vigor, el artículo 82 del Convenio sobre la patente comunitaria será aplicable a las solicitudes de patente europea a las que se aplique el Acuerdo y en las que dicho Estado aparezca designado;
- h) cualquier reserva formulada por un Estado signatario, con arreglo al apartado 1 del artículo 83 del Convenio sobre la patente comunitaria, dejará de surtir efecto, a más tardar, al finalizar el décimo año a partir de la entrada en vigor del Acuerdo con respecto a todos los Estados signatarios. También se aplicará la segunda frase del apartado 2 del artículo 83.

#### *Artículo 3*

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma por los Estados que son Parte en el Tratado constitutivo de la

Comunidad Económica Europea hasta el 21 de diciembre de 1989.

2. El presente Protocolo se somete a la ratificación por los doce Estados signatarios; los instrumentos de ratificación se depositarán ante el secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.

#### *Artículo 4*

El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del tercer mes que siga al depósito del instrumento de ratificación por el último de los doce Estados signatarios que lleve a cabo dicha formalidad.

#### *Artículo 5*

El presente Protocolo, redactado en un solo original en lengua alemana, danesa, española, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, se depositará en los archivos de la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas, siendo los diez textos igualmente auténticos. El secretario general remitirá una copia certificada al Gobierno de cada uno de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το παρόν πρωτόκολλο.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Pour Sa Majesté le roi des Belges  
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Οκτώ Μηνών Ακτουβίτ Κρίστιας  
Ζίγκεν Τραμπ

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le président de la République française

*Jadith Cresson*

For the President of Ireland  
Uachtarán na hÉireann

*Seán P. Ó'Malley*

Per il Presidente della Repubblica italiana

*Silvio Berlusconi*

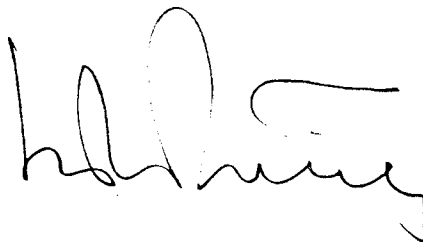
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

*Henri*

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

*P. C. Meijman*

Pelo Presidente da República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Soares', written in a cursive style.

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, reading 'John Redwood', written in a cursive style.

## DECLARACIÓN CONJUNTA

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,

En el momento de firmar el Acuerdo sobre patentes comunitarias,

HAN ADOPTADO las resoluciones siguientes, que se recogen en el Anexo I y cuyo contenido figuraba en las resoluciones correspondientes anejas al Acta final de la Conferencia de Luxemburgo de 1975 sobre la patente comunitaria:

- resolución relativa a la utilización o la posesión anteriores,
- resolución relativa a una regulación común de la concesión de licencias obligatorias sobre una patente comunitaria;

HAN ADOPTADO las declaraciones siguientes, que se recogen en el Anexo II y cuyo contenido figuraba en los correspondientes anexos a la declaración común adoptada por la Conferencia de Luxemburgo de 1985 sobre la patente comunitaria:

- declaración relativa a la adaptación de las legislaciones nacionales en materia de patentes,
- declaración relativa al funcionamiento del Tribunal de apelación común durante un período transitorio;

HAN ADOPTADO la decisión siguiente, recogida en el Anexo III y cuyo contenido resulta de la Decisión sobre determinados trabajos preparatorios al comienzo de las actividades de las instancias especiales de la Oficina europea de patentes, aneja al Acta final de la Conferencia de Luxemburgo de 1975, y de la Decisión complementaria a la citada Decisión, recogida en un anexo a la declaración común fijada por la Conferencia de Luxemburgo de 1985:

- Decisión relativa a determinados trabajos preparatorios al comienzo de las actividades de las instancias especiales de la Oficina europea de patentes y del Tribunal de apelación común;

HAN ADOPTADO la resolución y la declaración siguientes, recogidas en el Anexo IV:

- declaración sobre los convenios especiales a que se refieren el apartado 4 del artículo 7 y el artículo 8 del Acuerdo sobre patentes comunitarias,
- resolución relativa al establecimiento del baremo de las tasas de mantenimiento en vigor de la patente comunitaria,
- declaración sobre competencia judicial en el Protocolo sobre los litigios,
- declaración relativa a una posible modificación de las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias.

## ANEXO I

## RESOLUCIÓN

## RELATIVA A LA UTILIZACIÓN O LA POSESIÓN ANTERIORES

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,

En el momento de firmar el Acuerdo sobre patentes comunitarias,

Deseosos de hacer posible que quienes hubieren utilizado o poseído una invención objeto de una patente comunitaria antes de la fecha de depósito o, si se reivindicare una prioridad, antes de la fecha de prioridad, disfruten, en condiciones uniformes, de un derecho basado en tal utilización o posesión en el conjunto de los territorios de los Estados contratantes,

Reconociendo que la consecución de este objetivo requiere la revisión del artículo 37 del Convenio sobre la patente comunitaria,

HAN DECIDIDO iniciar con tiempo suficiente el procedimiento de revisión del Acuerdo, a fin de crear un derecho basado en la utilización o la posesión anteriores de una invención objeto de patente comunitaria, y que produzca efectos uniformes en el conjunto de los territorios de los Estados contratantes.

## RESOLUCIÓN

## RELATIVA A UNA REGULACIÓN COMÚN DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS SOBRE UNA PATENTE COMUNITARIA

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,

En el momento de firmar el Acuerdo sobre patentes comunitarias,

Deseosos de reforzar el carácter unitario de las patentes comunitarias mediante una regulación que establezca que las licencias obligatorias sobre esas patentes deberán ser concedidas por instancias comunes con arreglo a los criterios que se fijen en dicha regulación,

Reconociendo, sin embargo, la necesidad de que los Estados contratantes puedan conceder, por motivos de interés público, por ejemplo en interés de la defensa nacional, licencias obligatorias sobre patentes comunitarias, en los términos del apartado 4 del artículo 45 del Convenio sobre la patente comunitaria,

Considerando que, con esta reserva, el mantenimiento de las competencias de las autoridades nacionales para conceder licencias obligatorias sobre patentes comunitarias sólo puede contemplarse durante un período transitorio breve, dadas las diferencias fundamentales entre las legislaciones que tienen repercusiones sobre la libre circulación de mercancías protegidas por patentes y la supresión de las distorsiones en la competencia,

HAN DECIDIDO iniciar, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, los trabajos necesarios para que el Acuerdo pueda completarse con una regulación común de la concesión de licencias obligatorias sobre patentes comunitarias.

## ANEXO II

## DECLARACIÓN

## RELATIVA A LA ADAPTACIÓN DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES EN MATERIA DE PATENTES

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,

Al firmar el Acuerdo sobre patentes comunitarias,

Comprobando que, desde la firma del Convenio sobre la patente comunitaria, de 15 de diciembre de 1975, se han llevado a cabo trabajos legislativos en varios Estados miembros con el fin de eliminar, en la medida de lo posible, las diferencias entre las legislaciones en materia de patentes nacionales y el derecho común de patentes que resulta del mencionado Convenio,

TOMAN NOTA del compromiso de los Gobiernos de cada uno de los Estados miembros en los que dichos trabajos no han podido concluirse o en los que aún no han sido emprendidos, de tomar las medidas pertinentes para que sus legislaciones en materia de patentes nacionales se adecúen de manera que se adapten, en la medida de lo posible, a las disposiciones correspondientes del Convenio sobre la patente europea, del Acuerdo sobre patentes comunitarias y del Tratado de cooperación en materia de patentes.

## DECLARACIÓN

## RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN COMÚN DURANTE UN PERÍODO TRANSITORIO

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,

Al firmar el Acuerdo sobre patentes comunitarias y, en particular, el Protocolo sobre resolución de los litigios en materia de violación y de validez de las patentes comunitarias,

Considerando que, durante un período cuya duración no es previsible, los ingresos procedentes de las tasas anuales para el mantenimiento en vigor de la patente comunitaria serán inferiores al coste de las tareas suplementarias encomendadas a la Oficina europea de patentes y a los gastos ocasionados por el funcionamiento del Tribunal de apelación común,

EXPRESAN su firme intención de hacer todo lo posible para que, durante dicho período, el Tribunal de apelación común sea instalado de manera progresiva, siendo remunerados sus miembros en función del número de litigios que se presenten ante él y contratándose el personal según vayan aumentando las necesidades,

RECOMIENDAN al Comité administrativo que tenga en cuenta estos objetivos en las decisiones que tome, en particular en aplicación del artículo 11 del Protocolo sobre resolución de los litigios en materia de violación y de validez de las patentes comunitarias.

## ANEXO III

## DECISIÓN

**RELATIVA A DETERMINADOS TRABAJOS PREPARATORIOS DEL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS INSTANCIAS ESPECIALES DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES Y DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN COMÚN**

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,

Al firmar el Acuerdo sobre patentes comunitarias,

Vista la Decisión, de 15 de diciembre de 1975, relativa a determinados trabajos preparatorios para el comienzo de las actividades de las instancias especiales de la Oficina europea de patentes,

Vista la Decisión complementaria a la citada Decisión, adoptada el 18 de diciembre de 1985,

ADOPTAN LA SIGUIENTE DECISIÓN:

1. Se confirma el Comité interino para la patente comunitaria creado por la Decisión, de 15 de diciembre de 1975, que estará compuesto por representantes de todos los Estados miembros y de la Comisión de las Comunidades Europeas; los artículos 11 y 12, el apartado 2 del artículo 14, los artículos 15 y 17 y los apartados 1 y 3 del artículo 18 del Convenio sobre la patente comunitaria serán aplicables *mutatis mutandis*. El Comité interino podrá establecer un reglamento interno destinado a completar esas disposiciones.
2. El Comité interino tendrá por misión adoptar cuantas medidas preparatorias fueren necesarias a fin de que las instancias especiales de la Oficina europea de patentes y el Tribunal de apelación común puedan iniciar sus actividades a su debido tiempo.
3. Los trabajos preparatorios destinados a permitir que las instancias especiales de la Oficina europea de patentes y el Tribunal de apelación común comiencen sus actividades podrán ser efectuados por grupos de trabajo.
4. El Comité interino podrá invitar a organizaciones intergubernamentales y a organizaciones internacionales no gubernamentales a participar en calidad de observadores en sus reuniones y en las de los grupos de trabajo.
5. La misión del Comité interino que consiste en preparar el comienzo de las actividades de las instancias especiales de la Oficina europea de patentes concluirá en el momento en que tenga lugar la primera reunión del Comité restringido del consejo de administración que se establece en la letra a) del apartado 1 del artículo 84 del Convenio sobre la patente comunitaria. El Comité interino quedará disuelto en el momento en que tenga lugar la primera reunión del Comité administrativo del Tribunal de apelación común.

## ANEXO IV

## DECLARACIÓN

**SOBRE LOS CONVENIOS ESPECIALES A QUE SE REFIEREN EL APARTADO 4 DEL ARTÍCULO 7  
Y EL ARTÍCULO 8 DEL ACUERDO SOBRE PATENTES COMUNITARIAS**

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,

Al firmar el Protocolo sobre una posible modificación de las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias,

Considerando que la creación del régimen comunitario de patentes es inseparable de la consecución de los objetivos del Tratado y está, por lo tanto, ligada al ordenamiento jurídico comunitario,

RECONOCEN que, si hubiere de negociarse un convenio especial de los mencionados en el apartado 4 del artículo 7 y en el artículo 8 del Acuerdo sobre patentes comunitarias antes de que este último hubiere entrado en vigor respecto de todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, cualquier Estado signatario que no sea parte en el Acuerdo sobre patentes comunitarias participará en la negociación y en la celebración de ese convenio especial.

## RESOLUCIÓN

**RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DEL BAREMO DE LAS TASAS DE MANTENIMIENTO EN  
VIGOR DE LA PATENTE COMUNITARIA**

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,

Al firmar el Acuerdo sobre patentes comunitarias,

Conscientes de que los gastos financieros del régimen de traducciones del folleto de la patente comunitaria deberán correr a cargo del titular de la patente comunitaria,

INVITAN al Comité restringido del consejo de administración de la Organización europea de patentes a que a la hora de establecer el baremo de las tasas de mantenimiento en vigor de la patente comunitaria tenga adecuadamente en cuenta, entre otros, este elemento.

**DECLARACIÓN****SOBRE COMPETENCIA JUDICIAL EN EL PROTOCOLO SOBRE LOS LITIGOS**

LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

En el momento de la firma del Acuerdo sobre patentes comunitarias,

Tomando nota de las gestiones de los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) en lo relativo a las disposiciones referentes a la competencia judicial en el Protocolo sobre la resolución de los litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias,

Deseosos de mantener la unidad del régimen jurídico establecido por el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988,

Expresan su disponibilidad a entablar, lo antes posible, negociaciones con los Estados miembros de la AELC con vistas a celebrar con ellos, antes de la entrada en vigor del Protocolo sobre los litigios, un instrumento que, en consonancia con el enfoque, adoptado el 30 de noviembre de 1989, a raíz de un contacto preliminar entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas y los Estados miembros de la AELC, tenga por objeto:

- consentir la no aplicación del apartado 2 del artículo 14 del Protocolo sobre los litigios a los demandados domiciliados en un Estado miembro de la AELC que sea Estado contratante del Convenio de Lugano;
- acordar la competencia exclusiva de los tribunales de patentes comunitarias que establece el Protocolo sobre los litigios respecto de tales demandados en materia de violación y de validez;
- reconocer a los tribunales de patentes comunitarias del Estado miembro de las Comunidades Europeas en que tenga su sede el Tribunal de apelación común la competencia para dictar sentencia respecto de los citados demandados sobre hechos cometidos dentro del territorio de cualquier Estado miembro de las Comunidades Europeas, incluso cuando el demandante estuviere domiciliado en el territorio de uno de dichos Estados.

**DECLARACIÓN****RELATIVA A UNA POSIBLE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO SOBRE PATENTES COMUNITARIAS**

Al firmar el Protocolo relativo a una posible modificación de las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias, los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea convienen en que, si a 31 de diciembre de 1991 el Protocolo aún no hubiera entrado en vigor, el presidente del Consejo de las Comunidades Europeas convocará una Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea para que encuentre por unanimidad los medios destinados a hacer posible que el sistema de patente comunitaria se ponga en práctica en el momento en que se logre el mercado interior.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente habilitados para este fin, han firmado la presente Declaración común.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, som er behørigt befuldmægtigede hertil, underskrevet denne fælleserklæring.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten unterzeichneten Bevollmächtigten diese gemeinsame Erklärung unterschrieben.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα κοινή δήλωση.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Joint Declaration.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé la présente déclaration commune.

Dá fhianú sin, shínigh na Lánchumhachtaigh seo thíos, arna n-údarú go cuí chuige sin, an Dearbhú Comhpháirteach seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a tale fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, naar behoren daartoe gemachtigd, deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben ondertekend.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados, devidamente habilitados para o efeito, apuseram as suas assinaturas na presente Declaração Comum.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

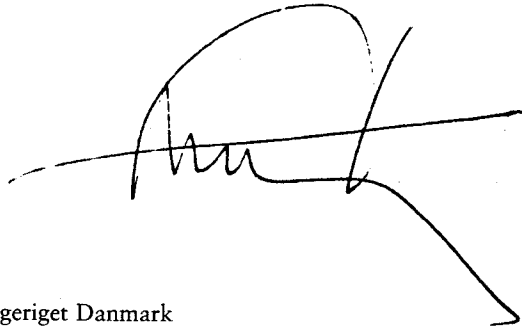
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

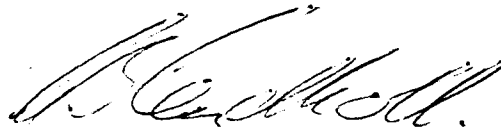
Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

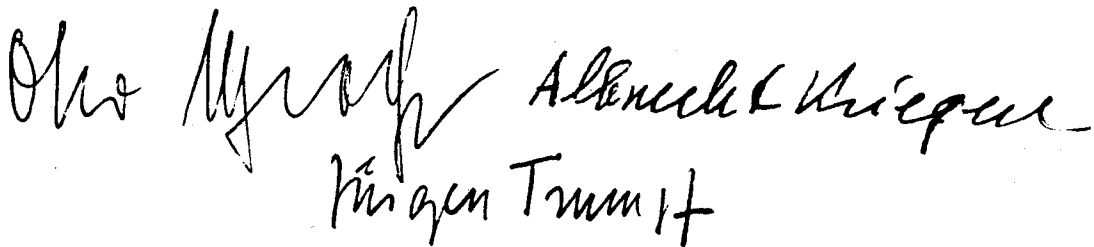
Pour le gouvernement du royaume de Belgique  
Voor de Regering van het Koninkrijk België



For regeringen for Kongeriget Danmark

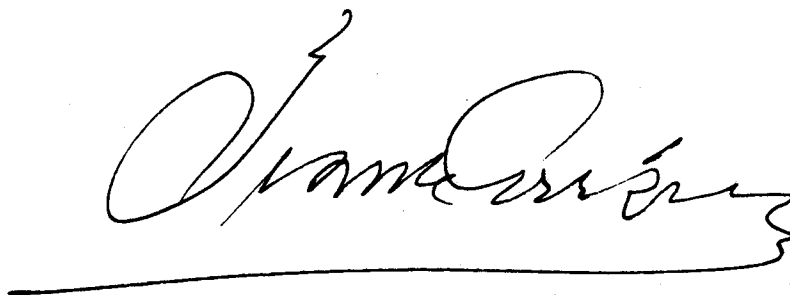


Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Olaf Meyer Alexander Kieser  
König von Tannitz

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française

Jadette Cresson

For the Government of Ireland  
Thar ceann Rialtas na hÉireann

David J. O'Kelly

Per il governo della Repubblica italiana

Paolo Bonaiuti

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

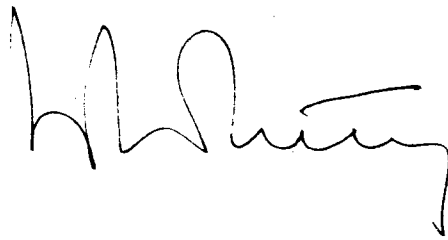
Lucien Kirsch

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

P. C. Meerman

---

Pelo Governo da República Portuguesa



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

---

**ACTA FINAL**  
**DE LA CONFERENCIA SOBRE LA PATENTE COMUNITARIA**

LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,

Reunidos en Luxemburgo a quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve con motivo de la Conferencia de Luxemburgo sobre la patente comunitaria,

HAN COMPROBADO que han redactado los textos que figuran a continuación y que con su rúbrica, los han adoptado, de manera que puedan quedar abiertos a la firma de los plenipotenciarios de los Estados miembros, reunidos en el Consejo de las Comunidades Europeas, a partir del día de la fecha y hasta el 21 de diciembre de 1989:

- Acuerdo en materia de patentes comunitarias,
- Protocolo relativo a una posible modificación de las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias,
- Declaración conjunta de los Gobiernos de los Estados miembros;

HAN TOMADO NOTA de la siguiente declaración hecha por la Delegación italiana:

«el Gobierno italiano se reserva el derecho de someter al Parlamento, para su ratificación, cualquier decisión adoptada por la Conferencia con arreglo al artículo 1 del Protocolo sobre una posible modificación de las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias».

En fe de lo cual los representantes abajo firmantes han suscrito la presente Acta final.

Til bekræftelse heraf har undertegnede repræsentanter underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Vertreter ihre Unterschrift unter diese Schlußakte gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι υπέγραψαν την παρούσα τελική πράξη.

In witness whereof, the undersigned Representatives have affixed their signatures below this Final Act.

En foi de quoi, les représentants soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

Dá fhianú sin, chuir na hIonadaithe thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende vertegenwoordigers hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Em fé do que, os representantes abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no fim da presente Acta Final.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique  
Voor de Regering van het Koninkrijk België

W. L. L.

For regeringen for Kongeriget Danmark

Lise Olesen

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Alfred Kieserling

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

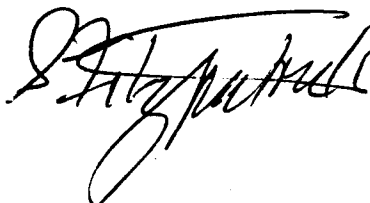
Por el Gobierno del Reino de España

José Velasco

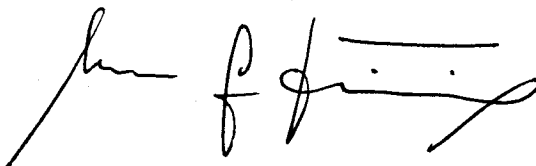
Pour le gouvernement de la République française



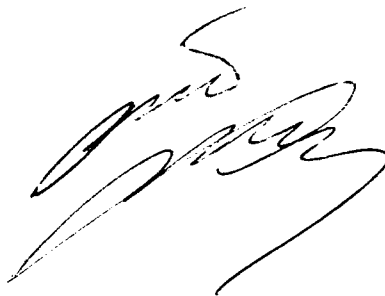
For the Government of Ireland  
Thar ceann Rialtas na hÉireann



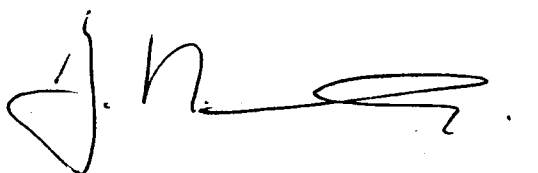
Per il governo della Repubblica italiana



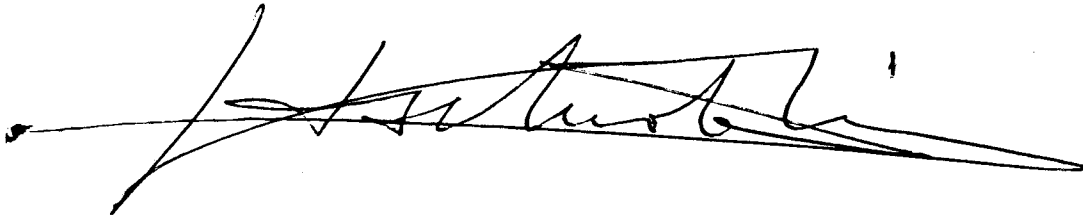
Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg



Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



Pelo Governo da República Portuguesa

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a Portuguese representative, positioned above the text for the United Kingdom.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Victor Tansley

---