

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 pidiera 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 reconociera 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 υπογράφοντες 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 fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe 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.

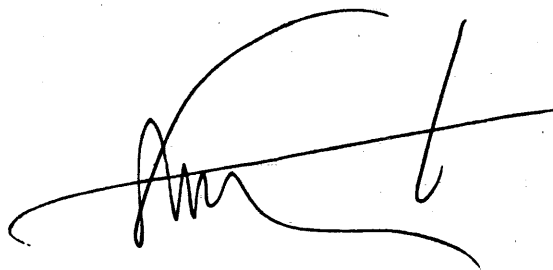
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.

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



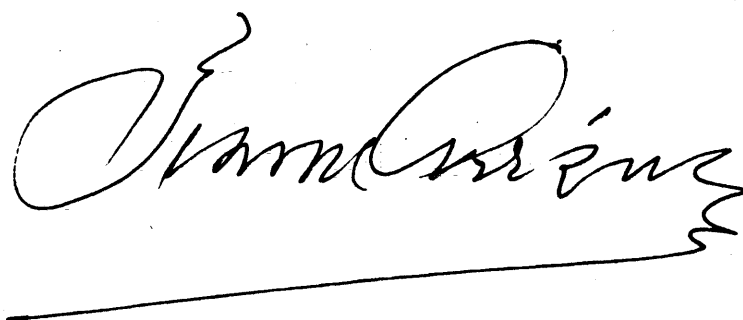
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning



Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

 *Helmut Kohl*
Jürgen Trittin

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por Su Majestad el Rey de España



Pour le président de la République française

Jacques Chirac

For the President of Ireland
Uachtarán na hÉireann

James P. O'Reilly

Per il Presidente della Repubblica italiana

Ciriaco De Rita

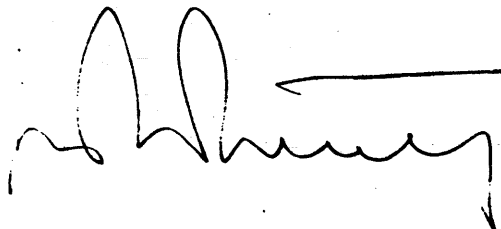
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Grand-Duc Henri

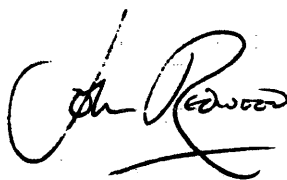
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Beatrix

Pelo Presidente da República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

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. R.' followed by a large, stylized 'R'.

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 division 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. Las 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 facultades 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

EFFECTOS 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 tuvieran 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 diciéndole 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 desestimaré 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 pudiese 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 atentar 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.