

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

(Protocolo sobre los litigios)

PRIMERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

*Artículo 1*

**Tribunales de patentes comunitarias**

1. En sus respectivos territorios los Estados contratantes designarán un número tan reducido como sea posible de órganos jurisdiccionales nacionales de primera y de segunda instancia, denominados en adelante «tribunales de patentes comunitarias», encargados de desempeñar las funciones que se les atribuyen en el presente Protocolo.

2. La denominación de los tribunales de patentes comunitarias y su competencia territorial se detallarán en el Anexo al presente Protocolo. No obstante, en lo que al Reino de España y a la República Portuguesa se refiere, la denominación de estos tribunales y su competencia territorial se notificarán al secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas a más tardar en el momento de la ratificación del Acuerdo sobre patentes comunitarias.

3. Cualquier cambio en el número, en la denominación o en la competencia territorial de dichos tribunales será notificado por el Estado contratante de que se trate al secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.

*Artículo 2*

**Tribunal de apelación común**

1. Por el presente Protocolo se crea un Tribunal de apelación en materia de patentes comunitarias, común a todos los Estados contratantes, denominados en lo sucesivo «Tribunal de apelación común». El Tribunal de apelación común asumirá las funciones que le atribuye el presente Protocolo.

2. La sede del Tribunal de apelación común se fijará de común acuerdo entre los Gobiernos de los Estados signatarios.

*Artículo 3*

**Estatuto jurídico**

1. El Tribunal de apelación común poseerá personalidad jurídica.

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

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

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

*Artículo 4*

**Privilegios e inmunidades**

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

*Artículo 5*

**Sesión plenaria y Secretaría**

1. El Tribunal de apelación común estará compuesto por el número de jueces necesarios que, por unanimidad y previa consulta al Tribunal de apelación común, fije el Comité administrativo; dicho número será como mínimo igual al número de Estados contratantes.

2. El Tribunal de apelación común se reunirá en sesión plenaria. Sin embargo, podrá constituir Salas compuestas cada una por el número de jueces que se fije en su Reglamento de procedimiento.

3. El Tribunal de apelación común dispondrá de una Secretaría.

*Artículo 6*

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

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

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

2. Los jueces salientes podrán volver a ser nombrados.

#### Artículo 7

##### Presidente del Tribunal de apelación común

1. Los jueces elegirán de entre ellos, por una duración de tres años, al presidente del Tribunal de apelación común. El mandato del presidente será renovable.

2. De estar ausente o impedido el presidente, asumirá sus funciones otro miembro del Tribunal, por orden de antigüedad.

#### Artículo 8

##### Dirección

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

#### Artículo 9

##### Comité administrativo

1. El Comité administrativo estará compuesto por los representantes de los Estados contratantes y por el representante de la Comisión de las Comunidades Europeas así como por los suplentes de los mismos. Cada Estado contratante y la Comisión tendrán derecho a designar un representante en el Comité administrativo y un suplente. Cuando proceda, el presidente del Tribunal de apelación común participará en las deliberaciones del Comité administrativo.

2. Serán aplicables por analogía al Comité administrativo el apartado 2 del artículo 11, el artículo 12, el artículo 13, los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 14, el apartado 2 del artículo 16, el artículo 17, el artículo 18 y el artículo 19 del Convenio sobre la patente comunitaria.

#### Artículo 10

##### Cobertura de los gastos

1. Los gastos del Tribunal de apelación común se sufragarán:

a) mediante los recursos propios del Tribunal de apelación común;

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

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

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

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

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

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

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

#### Artículo 11

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

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

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

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

#### Artículo 12

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

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

### SEGUNDA PARTE

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

#### Artículo 13

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

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

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

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

#### Artículo 14

##### Competencia

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

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

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

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

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

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

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

### TERCERA PARTE

#### PRIMERA INSTANCIA

#### Artículo 15

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

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

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

c) para todas las acciones relativas a la utilización de la invención en el curso del período contemplado en el apartado 1 del artículo 32 del Convenio sobre la patente comunitaria;

d) para las demandas de reconversión por nulidad de la patente comunitaria con arreglo al apartado 2.

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

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

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

#### Artículo 16

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

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

#### Artículo 17

##### Competencia territorial

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

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

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

#### Artículo 18

##### Suspensión de sentencia

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

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

#### Artículo 19

##### Resoluciones judiciales en materia de validez

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

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

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

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

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

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

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

#### CUARTA PARTE

#### SEGUNDA INSTANCIA

##### Artículo 20

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

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

##### Artículo 22

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

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

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

##### Artículo 23

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

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

##### Artículo 20

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

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

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

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

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

##### Artículo 24

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

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

##### Artículo 25

#### Resoluciones del Tribunal de apelación común

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

2. Al dictar resolución acerca de alguna cuestión de las contempladas en la letra b) del artículo 22, se aplicarán por analogía los artículos 19 y 20.

##### Artículo 26

#### Ley aplicable

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

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

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

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

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

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

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

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

## QUINTA PARTE

## TERCERA INSTANCIA Y PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE RESOLUCIÓN PREJUDICIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## SEXTA PARTE

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

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

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

*Artículo 32***Ley aplicable**

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

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

#### Artículo 33

##### Procedimiento

1. Salvo disposición en contrario del Acuerdo sobre patentes comunitarias, el tribunal de patentes comunitarias aplicará las normas procesales aplicables a causas del mismo tipo relativas a una patente nacional en el Estado contratante en cuyo territorio se encuentre su sede.

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

3. El tribunal de patentes comunitarias consignará por escrito, al menos, los puntos esenciales de la vista oral, con inclusión de las declaraciones de testigos y del examen sumario de las piezas de convicción, acompañando el expediente procesal y la instrucción escrita.

#### Artículo 34

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

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

2. A no ser que existan razones especiales para proseguir la causa, la Oficina europea de patentes, si recibiere demanda de nulidad o de limitación de una patente comunitaria, suspenderá su resolución, a instancia de parte y previa

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

#### Artículo 35

##### Sanciones

1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de patentes comunitarias que comprobare que el demandado ha violado, o intentado violar una patente comunitaria, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación o de intento de violación de patente. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición.

2. En lo demás, los tribunales de patentes comunitarias aplicarán la ley del Estado contratante en el que se hayan cometido los actos de violación o de intento de violación de patentes.

#### Artículo 36

##### Medidas provisionales y cautelares

1. Podrán solicitarse de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de patentes comunitarias, del Estado de que se trate, respecto a una patente comunitaria, las medidas provisionales y cautelares previstas para patentes nacionales en la ley de dicho Estado contratante, incluso cuando, en virtud del presente Protocolo, el tribunal competente para conocer del fondo fuere un tribunal de patentes comunitarias de otro Estado contratante.

2. Los tribunales de patentes comunitarias cuya competencia se fundamente en los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 14 tendrán competencia para dictar medidas provisionales o cautelares que, con sujeción a los procedimientos que sean necesarios a los efectos del reconocimiento y de la ejecución de conformidad con el título III del Convenio sobre competencia y ejecución, serán aplicables en el territorio de cualquier Estado contratante. Ninguna otra jurisdicción poseerá dicha competencia.

3. El Tribunal de apelación común no tendrá competencia para dictar medidas provisionales y cautelares y las resoluciones judiciales en que se dicten tales medidas no admitirán recurso ante el Tribunal de apelación común.

### SÉPTIMA PARTE

#### DISPOSICIONES TRANSITORIAS

#### Artículo 37

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

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

#### Artículo 38

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

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

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

#### *Artículo 39*

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

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

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

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



## ANEXO

## Tribunales de patentes comunitarias

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

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

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