

Hacia un sistema efectivo de protección cautelar de las patentes en la Patente Unitaria.

M^a Elena Juan Serna

Las primeras veces son por lo general, emocionantes y únicas, aunque no están exentas de incertidumbre para aquel que se aventura en una nueva materia. En esta entrada, resumimos la contienda judicial entre 10x Genomics vs. Nanostring, que ha permitido desarrollar el ordenamiento jurídico del sistema de patente unitaria, dando lugar a varias de las primeras resoluciones sustantivas en materia de medidas cautelares.

Desde junio de 2023, el sistema de patente unitaria de la Unión Europea (UE) y el Tribunal Unificado de Patentes (UPC), se han convertido en una realidad y son varias las empresas que, actuando como precursoras, han utilizado el sistema.

La empresa *10x Genomics*, ha sido una de las pioneras en solicitar, el mismo día en que se puso en marcha el UPC, la adopción de medidas cautelares frente la comercialización por parte de *Nanostring* de productos con tecnología de generación de imágenes moleculares espaciales que infringirían su patente unitaria EP4108782.

Esta batalla es solo una de las ramificaciones de la contienda judicial que enfrenta a ambas partes en varias jurisdicciones, pero es probablemente una de las más relevantes, por su contribución al desarrollo

del ordenamiento jurídico del sistema de patente unitaria.

En septiembre de 2023, la División Local de Múnich (DLM) resolvió la solicitud de 10x Genomics ([UPC CFI 2/2023](#)), convirtiéndose en la **primera decisión sustantiva inter partes** del UPC en materia de medidas cautelares. La DLM en aplicación del Art. 62 del Acuerdo UPC, estimó la solicitud de cese cautelar que extendió a los 17 países contratantes, previendo la imposición de penalizaciones ante incumplimientos. Sorprendentemente, no requirió a la demandante a prestar caución.

La empresa *10x Genomics* solicitó que se impusiera una penalización a *NanoString* por incumplimiento, lo que culminó el 5 de diciembre de 2023 con la **primera ejecución** de medidas cautelares por el UPC.

La DLM consideró que la parte demandada estaba incumpliendo la medidas acordadas al seguir ofreciendo en su web los productos infractores, ojo al dato, tan solo seis días después de haber tenido acceso a la orden de cese, condenando a la parte demandada a pagar una penalización de 100.000€ ([ACT_459746/2023](#) – V.O. en Alemán).

La empresa 10x Genomics fue una de las pioneras en solicitar la adopción de medidas cautelares frente a NanoString por la infracción de la patente unitaria de la demandante.

La apremiante imposición de la penalización, abrió la discusión sobre el derecho aplicable para determinar los requisitos de notificación fehaciente de las órdenes de cese que legitimaría en última instancia su posible ejecución – el Art. 83 (2) UPC establece una regla general que remite a la legislación nacional – lo que se solventó por aplicación del Art. 354.1 de las Reglas de Procedimiento del UPC que según interpreta la DLM, permite que las órdenes del UPC sean directamente ejecutables desde la fecha en que han sido notificadas a través del Case Management System (CMS).

Este caso ha contribuido enormemente al desarrollo del ordenamiento jurídico del sistema de patente unitaria.

El interés del caso va en aumento ya que el 26 de febrero de 2024, la Corte de Apelación del UPC ha revocado la orden de medidas cautelares de la DLM ([UPC_CoA_335/2023](#)). Otra importante decisión – y también una de las primeras en su especie – que se suma al acervo jurisprudencial generado por el enfrentamiento entre estas dos empresas, y en la

que la Corte de Apelación realiza un despliegue argumental sustantivo sobre la alta probabilidad de que la patente invocada por 10x Genomics sea declarada inválida.

La Corte de Apelación no entra a analizar la *ratio decidendi* de la DLM para adoptar las medidas cautelares, aunque ha contribuido a establecer las guías para el análisis sobre el concepto de “obviedad”.

Sin duda, un caso que demuestra que el engranaje del sistema de patente unitaria está en pleno funcionamiento, aunque en vías de perfeccionamiento, y que confirma que el sistema unitario pretende ser garantista en la protección de los derechos de propiedad industrial.

Este procedimiento ha culminado con la primera decisión sustantiva en materia de medidas cautelares.