

Una primera aproximación al "Paquete de patentes"

Written by Artículo de opinión ajeno a la FFII responsabilidad de su autor
Sunday, 20 January 2013 18:08 - Last Updated Sunday, 20 January 2013 18:59

There are no translations available.

Una primera aproximación al "Paquete de patentes"

*Por Manuel Desantes Real, Catedrático de Derecho Internacional Privado (Universidad de Alicante)
Ex-Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes*

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el último día del año pasado dos importantes reglamentos que forman, junto al Acuerdo internacional sobre un Tribunal Unificado de Patentes (TUP) que debe abrirse a la firma el próximo 18 de febrero de 2013, el llamado "paquete de patentes". El primero de ellos es el [Reglamento \(UE\) 1257/2012](#) del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente; el segundo, el [Reglamento \(UE\) 1260/2012](#) por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. Ambos fueron anunciados y presentados por Federico Garau en [este Blog el 31 de diciembre de 2012](#)

.

Previsiblemente, por lo tanto, en apenas unos meses ocurrirán dos cosas importantes: por una parte, en 25 Estados miembros de la Unión Europea (todos menos España e Italia) será posible solicitar a la Oficina Europea de Patentes (OEP) el "efecto uniforme" de una patente europea, de modo que una vez registrada esta solicitud ya no será necesario validar la patente en ninguno de ellos; por otra, entrará en vigor el Acuerdo sobre el TUP para 26 Estados miembros de la Unión Europea (todos, menos España) y este nuevo Tribunal pasará a ser competente en materia de nulidad e infracción tanto de patentes europeas con efecto unitario cuanto de patentes europeas sin efecto unitario. Las siguientes líneas pretenden aportar algo de luz sobre una materia cuya envergadura política y complejidad van acentuándose a medida que nos aproximamos a su materialización jurídica. Tras repasar brevemente un iter histórico de más de cincuenta años resumiré las grandes líneas del nuevo sistema y concluiré con algunas valoraciones personales. Como muchos lectores no son necesariamente especialistas, intentaré simplificar el tema y hacerlo lo más comprensivo posible.

¿Qué ha pasado entre 1962 y 2012?

La necesidad de contar con un verdadero sistema de patentes común a todos los Estados miembros de la UE es una reivindicación histórica que se remonta a los albores de la construcción europea. Desde 1962 diferentes proyectos, convenios internacionales y propuestas de reglamentos han ido sucediéndose y acumulando fracaso tras fracaso. Las razones de esta permanente vuelta al manto de Penélope son diversas. Por una parte, la

Una primera aproximación al "Paquete de patentes"

Written by Artículo de opinión ajeno a la FFII responsabilidad de su autor
Sunday, 20 January 2013 18:08 - Last Updated Sunday, 20 January 2013 18:59

extraordinaria sensibilidad de la materia: declarar cuándo una patente es válida o es nula es, finalmente, una cuestión que afecta a la esencia de la soberanía del Estado. Por otra, su intrínseca complejidad y sus numerosas ramificaciones: los intereses que laten tras una patente farmacéutica poco tienen que ver con una patente mecánica o del sector de las telecomunicaciones. En tercer lugar, las consecuencias que para el equilibrio UE-Estados miembros tendría una uniformación del Derecho sustantivo de patentes una vez fuera controlado por las instituciones de la UE y escapara a los diseños nacionales. En fin, la relevancia de los regímenes lingüísticos de las patentes no solamente desde la perspectiva de la seguridad jurídica o de la información tecnológica sino, y sobre todo, con vistas a la supervivencia de un idioma como vehículo para la transmisión de la ciencia. Ello justifica en parte los sucesivos fracasos del Anteproyecto de 1962 relativo a un derecho europeo de patentes, del Convenio de 1975 sobre la patente comunitaria de y del Acuerdo de 1989 sobre la patente comunitaria y explica que, incluso tras alcanzarse un acuerdo político en el Consejo en marzo de 2003 sobre el texto del Reglamento sobre la patente comunitaria, la propuesta saltara por los aires meses después en un ejercicio penoso e insólito escrito con borradores en la historia de las instituciones europeas.

Recuperado el aliento en el año 2007, tres parecían ser en aquel momento los elementos esenciales del "paquete": uno, la creación de un nuevo título europeo –la "patente comunitaria"– que debería garantizar una protección uniforme en todo el territorio de las Comunidades Europeas a partir de un régimen sustantivo común; dos, el establecimiento de un régimen lingüístico consensuado entre todos los Estados miembros sin excepción; tres, la atribución al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de competencia exclusiva para resolver los litigios relativos a patentes comunitarias, atribución cuya posibilidad venía expresamente contemplada por el entonces artículo 229A del Tratado de la Comunidad Europea. La historia del último lustro se resume en un cúmulo de despropósitos que han conducido a la adopción "en paquete" de los dos reglamentos mencionados y de un "acuerdo político" sobre el Acuerdo internacional que debe crear el TUP. Los rasgos esenciales del proceso son los siguientes:

1. En mayo de 2008 la Presidencia del Consejo presentó una "Propuesta revisada de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria" que contenía cinco grandes principios:

a) Por una parte, creaba un nuevo título de propiedad industrial, la patente comunitaria;

b) Por otra, incluía gran parte del Derecho sustantivo heredado desde los primeros textos de los años sesenta;

Una primera aproximación al "Paquete de patentes"

Written by Artículo de opinión ajeno a la FFII responsabilidad de su autor
Sunday, 20 January 2013 18:08 - Last Updated Sunday, 20 January 2013 18:59

c) En tercer lugar, delegaba en la Oficina Europea de Patentes el papel fundamental en la administración del sistema comunitario de patentes en la medida en que sería la única habilitada para examinar solicitudes y conceder patentes comunitarias;

d) En cuarto término, proponía un régimen lingüístico fundado en el Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas (es decir, alemán, francés e inglés), con traducción automática de la patente a todos los idiomas a efectos meramente informativos y traducción manual solo en caso de litigio;

e) En fin, sugería la celebración de un Acuerdo internacional mixto (en el que participarían la Comunidad, sus Estados miembros y las demás partes contratantes del Convenio sobre la Patente Europea), que debía crear un "Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes" cuyo pilar sería un "Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes" de primera y segunda instancia con competencia exclusiva para resolver litigios sobre validez e infracción de patentes europeas y patentes comunitarias y con potestad para solicitar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

2. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009 conllevó una modificación terminológica (de "patente comunitaria" a "patente de la UE") y una nueva base jurídica, el artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que distinguía entre a) las "medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión" (Art.118.1), adoptables por el proceso legislativo ordinario (es decir, mayoría cualificada en el Consejo y mayoría en el Parlamento Europeo), y b) los regímenes lingüísticos de estos títulos (Art.118.2 TFUE), que exigían un procedimiento legislativo especial (es decir, unanimidad en el Consejo). Como consecuencia de ello, la Presidencia del Consejo presentó en noviembre de 2009 una "Propuesta revisada de Reglamento del Consejo sobre la patente de la UE" y la Comisión introdujo en junio de 2010 una "Propuesta de Reglamento (UE) del Consejo relativo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente de la Unión Europea". Los principios enunciados seguían, empero, siendo los mismos.

3. El primero de los textos alcanzó un acuerdo político entre todos los Estados miembros en diciembre del 2009. Sin embargo, el régimen lingüístico quedó encallado por la radical oposición de España e Italia al sistema trilingüe del Convenio de Munich. En noviembre de 2010 un grupo de Estados miembros llegó a la conclusión de que se habían agotado las posibilidades de negociación y de que, dado que el régimen lingüístico exigía unanimidad, sólo quedaba la vía de solicitar la apertura de una cooperación reforzada, procedimiento extraordinario previsto en detalle en los artículos 20 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y

Una primera aproximación al "Paquete de patentes"

Written by Artículo de opinión ajeno a la FFII responsabilidad de su autor

Sunday, 20 January 2013 18:08 - Last Updated Sunday, 20 January 2013 18:59

326 a 334 del TFUE y que sólo había sido utilizado hasta entonces en una ocasión, con motivo de la ley aplicable al divorcio. La cooperación reforzada fue autorizada por Decisión del Consejo el 10 de marzo de 2011 y España e Italia interpusieron sendos recursos de anulación por incompetencia, desviación de poder e incumplimiento de los Tratados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aplicación del artículo 263, párrafo primero, del TFUE. El Tribunal vinculó ambos recursos y el Abogado General presentó sus Conclusiones el 11 de diciembre de 2012 recomendando la desestimación de ambos. La Sentencia debería pronunciarse a lo largo del primer trimestre de 2013.

4. Por su parte, y una vez autorizada la cooperación reforzada, la Comisión presentó dos nuevas propuestas de reglamentos el 13 de abril de 2011 (Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria y Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción). Estas son las propuestas que servirían de base para alcanzar el acuerdo político meses después.

5. No menos azaroso fue el devenir del "Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes". La compatibilidad del "Acuerdo mixto" propuesto con el ordenamiento jurídico comunitario fue puesta repetidamente en tela de juicio, lo que aconsejó al Consejo solicitar en junio de 2009 un dictamen al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 300, apartado 6, del entonces todavía en vigor Tratado CE. El Dictamen del Tribunal de Justicia, de fecha 8 de marzo de 2011, fue demoledor y concluía afirmando que "El acuerdo previsto por el que se crea un sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes (actualmente denominado «Tribunal europeo y comunitario de patentes») no es compatible con las disposiciones del Tratado UE y del Tratado FUE". Apenas dos meses después la Comisión propuso al Consejo un nuevo sistema de litigios basado igualmente en un Acuerdo internacional pero que a) solo implicaba a los Estados miembros de la UE (es decir, que excluía tanto a la UE cuanto a terceros Estados) y que b) creaba un Tribunal Unificado de Patentes (TUP) que, aun siendo un tribunal internacional, formaba parte de las jurisdicciones de los Estados miembros, lo que le obligaba a cumplir con el Derecho de la UE y posibilitaba el recurso prejudicial al Tribunal de Justicia. Este nuevo sistema de litigios constituía, junto con los dos reglamentos mencionados, el "paquete de patente".

6. El Consejo llegó en diciembre de 2011 a un acuerdo político sobre este "paquete de patente" y pactó los tres textos con el Parlamento Europeo en la medida en que la tramitación parlamentaria no aceptara nuevas modificaciones. Tan sólo quedaba una cuestión por dilucidar: la ubicación de la sede de la División Central del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes. Mayúscula fue la sorpresa cuando el pasado 29 de junio de

Una primera aproximación al "Paquete de patentes"

Written by Artículo de opinión ajeno a la FFII responsabilidad de su autor
Sunday, 20 January 2013 18:08 - Last Updated Sunday, 20 January 2013 18:59

2012 ni más ni menos que el Consejo Europeo, en su formación de Jefes de Estado y de Gobierno participantes en la cooperación reforzada, no sólo acordó que la sede estuviera en París y que hubiera secciones en Londres y en Múnich –todos servidos- sino que amplió el catálogo de supuestos para los que la División Central resultará competente y “sugirió” descafeinar completamente el reglamento que debía crear el “efecto unitario” de la patente europea al eliminar cualquier vestigio de uniformación del Derecho sustantivo de patentes que pudiera conducir al Tribunal de Justicia a irrogarse competencia exclusiva para su interpretación vía prejudicial, trasladando todas las referencias a derechos y limitaciones conferidos por la patente al Acuerdo, es decir, a un texto internacional ajeno al Derecho de la UE: las exigencias del Reino Unido, a las que desde hacía tiempo se habían agregado determinados sectores empresariales y profesionales, acabaron por imponer la lógica intergubernamental a la de la integración.

7. Si bien el Parlamento Europeo reaccionó días después unánimemente contra tal agresión y pospuso el voto para después del verano, a mediados de octubre comenzó a fraguarse un nuevo compromiso que permitía salvar la cara a todas las instituciones consolidando la decisión del Consejo Europeo de junio. Finalmente, los dos Reglamentos vieron la luz el 17 de diciembre de 2012, el Acuerdo estará listo para la firma a mediados de febrero de 2013 y la presión en los parlamentos nacionales para su ratificación será enorme a partir de ese momento.

¿Cuáles son las grandes líneas del nuevo sistema?

El nuevo sistema entrará presumiblemente en vigor a principios de 2014 y sus grandes líneas son las siguientes:

1. El titular de una patente europea podrá solicitar a la OEP el “efecto unitario” de la patente para los 25 Estados miembros participantes en el procedimiento de cooperación reforzada. No será necesario proceder a la validación en todos estos Estados.
2. El “efecto unitario” implica protección uniforme y efectos equivalentes en todos estos Estados. Pero estos efectos no vienen determinados por el Derecho UE sino por la legislación del Estado participante donde tenga el titular su domicilio o centro principal de actividad, en su defecto donde tenga un centro de actividad y, en caso de que ni uno ni otro se hallen en el territorio de los 25 Estados participantes, por la ley alemana por ser la del Estado sede de la Organización Europea de Patentes.

Una primera aproximación al "Paquete de patentes"

Written by Artículo de opinión ajeno a la FFII responsabilidad de su autor

Sunday, 20 January 2013 18:08 - Last Updated Sunday, 20 January 2013 18:59

3. La OEP gestionará el sistema, recaudará las tasas anuales –cuya cuantía será equivalente a la de la tasa anual correspondiente a la cobertura geográfica media de las patentes europeas actuales-, se quedará el 50% de la misma para financiar el sistema y repartirá el resto entre los 25 Estados miembros participantes.

4. La patente europea seguirá siendo concedida en inglés, francés o alemán por la OEP y el “efecto unitario” no requerirá ninguna otra traducción. Durante un período transitorio de un máximo de doce años se presentará una traducción al inglés si el idioma de la patente es el alemán o el francés y a uno de estos dos si el idioma de la patente es el inglés (lo que ocurre en casi un 80% de los casos), pero su valor será exclusivamente informativo. La UE confía en que en breve las traducciones automáticas procuradas por la OEP tengan elevada calidad y posibiliten la traducción directa a todos los idiomas.

5. Solamente podrá ser requerida traducción en caso de litigio al idioma del Estado miembro donde tuvo lugar la infracción, al del domicilio del demandado infractor y al del idioma de procedimiento del tribunal, si éste lo solicitara.

6. El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) a) será competente tanto respecto a las patentes europeas con efecto unitario cuanto a las patentes europeas “normales”, razón por la cual Italia ya ha manifestado su deseo de firmarlo; b) será un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes pero al tiempo formará parte de los órganos jurisdiccionales de todos y cada uno de ellos y, por ello, estará sujeto al Derecho de la Unión como cualquier otro tribunal nacional; y c) constará de un Tribunal de Primera Instancia con una División Central (con sede en París y secciones en Londres y Múnich y con Divisiones Nacionales o Regionales) y un Tribunal de Apelación, este último con sede en Luxemburgo. La competencia judicial internacional se establecerá de acuerdo con el Reglamento 44/2001 (Bruselas I) o, cuando proceda, por el Convenio de Lugano II y el Tribunal podrá conocer con carácter exclusivo de un cúmulo de acciones, donde con carácter general –pero con muchas excepciones- serán funcionalmente competentes las Divisiones Nacionales o Regionales para acciones de violación y la División Central para acciones de nulidad.

7. En fin, el Acuerdo que crea el TUP contiene asimismo a) el catálogo de derechos y limitaciones conferidos por la patente a su titular (catálogo que ha sido transferido del Reglamento de creación de una protección unitaria), b) numerosas disposiciones de procedimiento (incluyendo recursos y medidas cautelares), c) todas las referencias a las características, nombramientos y formación de los jueces. y d) el compromiso de que todos los gastos del TUP se sufragarán con cargo a su presupuesto, en la confianza de lograr en siete años la autofinanciación.

¿Qué valoración inicial sugiere el sistema?

Una primera –y apresurada- valoración inicial del nuevo sistema aconseja aproximarse al mismo intentando responder a tres preguntas clave: ¿qué queda de la visión inicial?, ¿son los medios propuestos acordes con los fines confesados? y ¿servirá realmente para desarrollar el mercado interior y hacer más atractiva la innovación en Europa? **¿Qué queda de la visión inicial?**

Pienso que muy poco. A finales de los años cincuenta del pasado siglo los entonces Estados miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) iniciaron con decisión un proceso destinado a armonizar y unificar las legislaciones de patentes de los Estados miembros, proceso enraizado en los principios fundamentales siguientes: a) “comunitarización” completa del sistema a partir del establecimiento de un completo Derecho sustantivo de patentes y de un procedimiento de concesión de títulos perfectamente reglado; b) creación de nuevos títulos europeos autónomos y unitarios; c) creación de una Oficina Europea de Patentes encargada de conceder títulos únicos para los Estados miembros de la CEE; d) creación de salas de recursos en la Oficina Europea de Patentes y de un Tribunal Europeo de Patentes autónomo y competente no sólo en caso de apelación sino también para interpretar con carácter prejudicial las disposiciones uniformes del sistema; e) atribución de competencias para las acciones de violación a los tribunales nacionales de los Estados contratantes; f) ubicación de la Comisión Europea como institución capital en el diseño y en la gestión del sistema; y g) visión global de la propiedad industrial, lo que debía implicar una coordinación absoluta de las actuaciones relativas a marcas, diseños y patentes.

Más de cincuenta años después, poco queda de estas exigencias consideradas en su momento como indispensables para la consolidación del mercado común. En efecto, el “paquete de patente” aprobado a finales de 2012 implica: a) la completa renuncia a la “comunitarización” del sistema al haberse excluido de los reglamentos toda referencia al Derecho sustantivo; b) la provisional renuncia a la creación de un título único autónomo, en la medida en que no lo posibilita la cooperación reforzada, limitándose la propuesta a la atribución de “efecto uniforme” a la patente europea clásica; c) la consolidación de una Oficina Europea de Patentes que –si bien nadie duda de su buen saber hacer- continúa ubicada en el seno de una Organización internacional ajena a la Unión Europea; d) la creación de un Tribunal Unificado de Patentes (TUP) que forma parte de las estructuras jurisdiccionales de los Estados parte de un Acuerdo internacional y que es también extraño a la UE; e) la atribución de competencia exclusiva para las acciones de nulidad y de violación al TUP, quien deberá resolver aplicando un derecho nacional; f) la exclusión prácticamente completa del proceso de la Comisión Europea como culminación de un viaje de retorno a la intergubernamentalidad y de retroceso de la institucionalidad; y g) la ausencia de una perspectiva global de la propiedad industrial al aparecer los diferentes títulos como subsistemas completamente autónomos.

¿Son los medios propuestos acordes con los fines confesados?

A mi modo de ver, no. Y ello por varias razones: a) porque la base jurídica de la propuesta es a todas luces –se vista como se vista- errónea: el artículo 118 TFUE autoriza la adopción de “medidas relativas a la creación de títulos europeos” pero no la adopción de “medidas relativas a la atribución de efectos uniformes a títulos ya creados”; b) porque la cooperación reforzada es en realidad en este caso una cooperación “forzada” dado que ni responde a su razón de ser (impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración) ni constituye un “último recurso” (apenas se estudiaron posibilidades alternativas a la propuesta de la Comisión) ni está siendo utilizada en sus justos términos (no está a mi modo de ver justificada la intervención del Consejo Europeo en tal composición ni su utilización para negociar un Acuerdo internacional al margen de la UE); c) porque la completa ausencia de uniformación de Derecho sustantivo obligará a un continuo “peregrinar” en la búsqueda del Derecho nacional aplicable y la completa confusión entre competencia judicial internacional y competencia territorial y funcional interna conllevará permanentes conflictos a la hora de determinar cuándo gozará el TUP de competencia judicial internacional y cuándo habrá que recurrir *ratione materiae* y *ratione loci* a la División Central (y a qué Sección) o a las Divisiones Nacionales /Regionales (y a cuál o a cuáles de ellas), todo ello para mayor gloria de visiones trasnochadas del Derecho internacional privado; d) en cuarto término, porque los costes del sistema –y no digamos de los litigios que suscite- van en la mayor parte de las ocasiones a multiplicarse en lugar de disminuirse, entre otras cosas porque las tasas de renovación serán excesivamente gravosas y los costes del recurso al TUP absolutamente prohibitivos para las pequeñas empresas; e) en fin, porque la “trágala lingüística” no hace sino consolidar un sistema trilingüe que tenía probablemente su justificación hace cincuenta años en una Europa a seis pero que hoy favorece descaradamente a las empresas –titulares de patentes o simplemente participantes en el tráfico jurídico- provenientes de Estados cuyo idioma oficial es el alemán, el inglés o el francés.

¿Servirá realmente el nuevo sistema para consolidar el mercado interior y hacer más atractiva la innovación en Europa?

Pienso que no. En primer lugar, porque el resultado es excesivamente complejo -como lo demuestran estas líneas-, dado que en Europa subsistirá una “patente a la carta” donde convivirán a) las patentes nacionales, b) las patentes europeas clásicas, c) las patentes europeas con efecto uniforme y d) la combinación de todas ellas en un mismo supuesto, todo ello aderezado con diferentes sistemas de resolución de litigios y con un espíritu de intervención mínima de las instituciones de la UE, sobre todo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En segundo lugar, porque si algo resulta hoy evidente es que el principio “one fits all” ya no juega para nada en el mundo de las patentes y cada sector (electrónico, mecánico, farmacéutico) responde a intereses y a criterios de funcionamiento completamente diferentes: unos, como el mecánico, podrían no encontrar el sistema atractivo por los costes y otros, como el farmacéutico, podrían no hacerlo por los riesgos de jugarse la validez o la nulidad de la patente a una sola carta. En tercer lugar, porque el sistema propuesto prioriza claramente los intereses de las grandes empresas frente a las pequeñas y no debe olvidarse que estas últimas constituyen, a la postre, el esqueleto sobre el que se sustenta el tejido productivo europeo. En fin, y sobre todo, porque la ausencia de España y –de momento- de Italia crea una peligrosísima brecha en el mercado interior e implica un retroceso probablemente mal calculado a largo plazo por los estrategas de la construcción europea. Dicho todo lo cual, es imprescindible –y urgente- que los lectores interesados –si han

Una primera aproximación al "Paquete de patentes"

Written by Artículo de opinión ajeno a la FFII responsabilidad de su autor
Sunday, 20 January 2013 18:08 - Last Updated Sunday, 20 January 2013 18:59

conseguido llegar al final de este post- se familiaricen cuanto antes con un "paquete" que sin duda tendrá en breve plazo una incidencia muy directa en el día a día de las empresas españolas presentes en el mercado interior. (c) 2013/01/08, Manuel Desantes Real - [Licencia Creative Commons BY-NC-SA](#)