

EL NUEVO RÉGIMEN NORMATIVO DE LAS PATENTES EN EL SISTEMA DE LA UNIÓN EUROPEA

Antonio J. ADRIÁN ARNAIZ
Profesor Titular de Derecho Internacional Privado
Universidad de Valladolid.

SUMARIO

I.—INTRODUCCIÓN. II.—LA ORGANIZACIÓN EUROPEA DE PATENTES. III.—LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE LA UNIÓN EUROPEA DE PATENTES. A. La vía constitucional. B. La vía legal general. C. La vía jurisprudencial. D. La vía legal a nivel de Derecho derivado comunitario. E. La vía legal sectorial del Derecho derivado comunitario. F. La patentabilidad de las invenciones biotecnológicas. IV.—EL SISTEMA UNIFICADO DE PATENTES. A. Validación simplificada y régimen lingüístico. B. La postura del Tribunal de Justicia de la UE sobre el sistema unificado de patentes y sobre el sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes. C. El Tribunal Unificado de Patentes. D. El régimen de competencia judicial unificado de patentes. V.—CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN

Las Instituciones de la Unión Europea (UE) siempre ponen de relieve el siguiente dato (por sí solo muy esclarecedor): hasta el 1 de Enero de 2014 (si se cumplen todas las previsiones respecto de esa fecha)¹, en el sistema de la Unión Europea (anteriormente ocurrió otro tanto en el sistema de las Comunidades Europeas), ninguno de los dos regímenes normativos que ofrecían protección a los inventores mediante la patente (los sistemas de patentes nacionales y el sistema europeo de patentes) tenían como fundamento un instrumento jurídico de la Unión Europea (UE).

El primero de estos regímenes (la patente nacional)² ha sido objeto de una (muy importante) armonización *de facto* en los Estados miembros de la UE, pues, todos los Estados miembros forman parte tanto del Convenio de la Unión

¹ Lo que ya es imposible a día de entrega del presente trabajo (18 de Diciembre de 2013), pues, a la luz de los resultados del Consejo de Competitividad de la UE, del 2 de Diciembre de 2013, el curso de las ratificaciones nacionales relativas al nuevo sistema unificado de patentes de la UE experimenta algunos retrasos considerable (en particular los casos de Reino Unido y Alemania), hasta el punto que no cabe descartar que la nueva fecha de referencia sea (posiblemente) el 1 de Enero de 2015.

² La norma de base del sistema español para los casos transfronterizos es el artículo 10.4 del Código Civil español, que es una norma de conflicto de leyes unilateral, susceptible de «bilateralización» por los órganos jurisdiccionales españoles, que responde a la idea de que «los derechos inmateriales se protegen allí donde se han creado», y que dispone que los derechos de propiedad industrial se protegerán en España de acuerdo a la ley española, a saber, en la actualidad, la Ley 11/1986, de 20 de Marzo de Patentes y el RD 1431/2008, de 29 de Agosto, por el que se modifican determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial.

General de París para la protección de la propiedad industrial del año 1883³ como del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio de 15 de Abril de 1994 sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la (Convenio ADPIC)⁴.

En este contexto, poner de relieve que la mayoría de los Estados miembros UE forman parte del Convenio de Cooperación de Patentes de Washington de 1970 (Tratado PCT, que entró en vigor en 1978), cuyo objetivo básico es unificar para los Estados miembros del citado Convenio los criterios (legales o técnicos) de las condiciones de patentabilidad a través de la llamada «solicitud internacional», cuyo examen y conformidad de patentabilidad se realiza por la Oficina de Cooperación de Patentes situada en Washington⁵.

Y sin olvidar la presencia normativa en el régimen de patentes de otros instrumentos internacionales (en lo que aquí interesa), como por ejemplo, el Convenio del Consejo de Europa sobre la unificación de determinados elementos del Derecho de patentes de invención, de 27 de Noviembre de 1963 (vigente en varios Estados miembros de la UE).

El Convenio de la Unión General de París opera en la práctica como una «legislación de mínimos» de alcance mundial en materia de propiedad industrial, que pretende garantizar en cada Estado Parte (al menos) una serie de derechos de propiedad industrial para todos los nacionales de los Estados Partes de la Unión General de París, y que no sustituye, por tanto, a la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros de la Unión. En efecto, a este particular, hay que tener en cuenta que fuera de esos derechos mínimos garantizados para todos los nacionales de la Unión General de París, opera en toda su extensión el principio de igualdad de tratamiento en el Estado en que se solicita la protección para un invento.

³ El Convenio de París tiene en la actualidad 175 Estados Partes. Este Convenio ha sido modificado en varias ocasiones, la última de importancia real, en el año 2000, mediante la adopción, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), del Tratado sobre el Derecho de Patentes (que entró en vigor el 28 de Abril de 2005). España ha ratificado recientemente este Tratado mediante la publicación en el BOE, de 9 de Octubre de 2013, del Instrumento de Adhesión del Tratado sobre el derecho de patentes, Reglamento del tratado sobre el derecho de patentes, y Declaraciones concertadas por la Conferencia Diplomática relativas al Tratado y al Reglamento, hechos en Ginebra el 1 de Junio de 2000.

⁴ Este Convenio que constituye el Anexo 1 C del Acuerdo sobre el que se constituye la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marraquech el 15 de Abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800CE del Consejo de 1994 relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT.

⁵ España se adhirió al Tratado PCT por instrumento de 13 de Julio de 1989 y su posterior publicación en el BOE de 7 de Noviembre de 1989 (entrando en vigor en nuestro país el 16 de Noviembre de 1989). La modificación del Tratado PCT, de 3 de Octubre de 2001, entró en vigor en todos sus Estados miembros el 1 de Abril de 2002, como figura en la fecha de su publicación en el BOE de 14 de Julio de 2004. El BOE de 18 de Noviembre de 2013, publica las Modificaciones al Reglamento del PCT adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 43.ª reunión (25 sesión extraordinaria), adoptadas en Ginebra el 9 de Octubre de 2012.

El Convenio de la Unión General de París funciona, por tanto, (también lógicamente para los Estados miembros de la UE) sobre la base de tres principios fundamentales de aplicación: a) el principio de igualdad de tratamiento entre los nacionales del Estado donde se solicita la protección y los restantes nacionales de los demás Estados miembros del Convenio en materia de derechos de propiedad industrial, b) el derecho de prioridad de 1 año, es decir, el solicitante tiene desde que deposita su primera solicitud para una patente en un Estado miembro, la garantía de que durante 1 año puede ir solicitando las diferentes protecciones en tantos Estados como así lo desee, sin que nadie pueda durante ese periodo de tiempo utilizar ese derecho de propiedad industrial para comercializar el producto patentado en ningún Estado miembro de la Unión General de París y c) la protección nacional en cada Estado Parte donde haya presentado su solicitud conforme a lo dispuesto en la legislación interna del Estado en cuestión. De tal forma, que la jurisprudencia del TJUE en el ámbito del régimen de patentes garantiza, por ejemplo, el derecho de prioridad de un año para el agotamiento del derecho del titular de la patente en la UE.

El Convenio ADPIC (Anexo 1C del Tratado OMC) abarca un conjunto amplio de sectores relacionados con los derechos de propiedad intelectual, con la finalidad primordial de reducir las diferencias en la manera de proteger dichos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE) en el Dictamen 1/94, de 15 de Noviembre de 1994, relativo a la competencia exclusiva o no de la CE para celebrar todas las partes del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y sus correspondientes Anexos que recogen los diversos Acuerdos Comerciales Multilaterales, declaró que la CE y los Estados miembros tienen competencia compartida para celebrar el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al comercio, si bien los servicios que constituyen el objeto de un suministro transfronterizo están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 113 TCE relativo a la Política Comercial Común (en la actualidad artículo 207 del TFUE).

Para dar cumplimiento al citado Dictamen, la Decisión 96/412/CE del Consejo, de 25 de Junio de 1996, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia de los acuerdos resultantes de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio sobre servicios financieros y movimientos de personas físicas⁶ fue el cauce jurídico elegido (y necesario) para incorporar al ordenamiento jurídico comunitario el conjunto de compromisos negociados por la Comisión Europea en nombre de la CE y sus Estados miembros relativos a los servicios financieros y movimientos de personas físicas en orden a la liberalización de un conjunto muy amplio de servicios.

⁶ DOUE L/167 de 6 de Julio de 1996.



Revista de Estudios Europeos, n.º 64 Ene./Jun. 2014

El TJUE en su sentencia, de 18 de Julio de 2013, declaró que el ADPIC pertenece (desde la entrada en vigor del TFUE Lisboa) al ámbito de la política comercial común y es de la competencia exclusiva de la UE⁷. En este contexto, una patente concedida para el procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico antes de que entrara en vigor dicho Acuerdo no pasa a proteger, tras su entrada en vigor, la invención del propio producto⁸.

II. LA ORGANIZACIÓN EUROPEA DE PATENTES

La idea de la protección de los inventos mediante un régimen normativo de patente con alcance comunitario se remonta al proceso de negociación (en los años sesenta del siglo XX) y a la fase de posterior ratificación del Convenio de Munich de 1973 sobre la Patente Europea (CPE)⁹.

Este instrumento internacional tiene como objetivo fundamental unificar (exclusivamente) el derecho de concesión de la patente en los Estados miembros de dicho Convenio, siendo a tal fin la Oficina Europea de Patentes (OEP) de Munich el órgano competente para su expedición así como para el procedimiento de oposición a la concesión de una patente, pero las condiciones de patentabilidad se regulan según lo dispuesto en el Convenio PCT de 1970.

Por consiguiente, la patente europea concedida por la OEP se protege (en todos o en cada uno de los Estados miembros del Convenio) de acuerdo a las disposiciones de los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales. Para validar una patente europea en el territorio de un Estado miembro (como España), la legislación nacional puede exigir, entre otras cosas, que el titular de la patente presente una traducción de la misma a la lengua oficial de ese Estado miembro.

El CPE pertenece a la esfera del Derecho convencional clásico (Tratado de Viena sobre el Derecho de los Tratados) y, por tanto, no forma parte del ordenamiento jurídico de la UE. En el Tratado, se instituye la Organización Europea de Patentes cuyos órganos son la Oficina Europea de Patentes y el Consejo de Administración¹⁰.

⁷ Véase, ADRIÁN, A. *Política Comercial Común. Política Comunitarias: Bases jurídicas*. (Coordinadores: A. Calonge-R. Martín de la Guardia). Valencia. 2013, pp. 901 y ss.

⁸ Véase, TJUE. Asunto C-414/11, Daichi Sankyo Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH c. Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon (no publicada aún en la Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal).

⁹ El CPE es un Tratado en el que actualmente son parte treinta y ocho Estados, entre ellos todos los Estados miembros de la UE. España se adhirió al Convenio de Munich mediante instrumento de ratificación de 10 de Julio de 1986 y su posterior publicación en el BOE de 30 de Septiembre de 1986.

¹⁰ El Convenio de Munich ha sido modificado en dos ocasiones, primera, en el año 1977, ratificada por España y con entrada en vigor el 4 de Julio de 1977; y, segunda (y más importante, a través del Acta de Revisión del Convenio de Munich sobre la Patente Europea, hecha en Munich, el 29 de Noviembre de 2000, que entró en vigor en España y en los otros 37 Estados miembros, el 13 de Diciembre de 2007. El Convenio está en vigor en los 28 Estados miembros de la UE (incluida Croacia, Estado miembro desde el 1 de Julio de 2013).



III. EL SISTEMA DE LA UNIÓN EUROPEA DE PATENTES

A. LA VÍA CONSTITUCIONAL

La delimitación de las competencias entre la UE y los Estados miembros, es decir, las competencias «verticales» de la UE, se caracterizaron hasta el Tratado de Lisboa por la ausencia de un sistema explícito de reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros. No había, por tanto, una lista de competencias legislativas de la UE ni tampoco una lista de competencias legislativas de los Estados miembros. A falta de dicho sistema, lo que existía era un complejo entramado de objetivos de la Unión y de las Comunidades Europeas, competencias materiales y competencias funcionales mezcladas entre dos Entes diferentes, la Unión y la Comunidad, y, por añadidura, la ausencia de una verdadera jerarquía de normas de la Unión y de la Comunidad¹¹.

Las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros han sido y siguen siendo la regla general de las competencias verticales de la UE en el sistema de la UE del Tratado de Lisboa. La competencia compartida pertenece a la Unión cuando ésta la ejerce, mientras tanto pertenece a los Estados miembros. Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad operan plenamente en el ejercicio de las competencias compartidas por lo que se refiere al derecho de patentes.

En el marco de las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros operan ciertas disposiciones funcionales de atribución de competencias, en particular las disposiciones relativas a la aproximación de legislaciones que interesan en particular al régimen normativo de patentes. En este preciso contexto, el nuevo artículo 118 del TFUE relativo a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme se inserta con lógica y racionalidad jurídicas en su Título VII (Normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de legislaciones), Capítulo 3 (Aproximación de legislaciones). ¿Hubiera sido posible una ubicación distinta en el TFUE, que consagrara las especificidades del derecho de patentes en el sistema de la UE? Difícilmente, pero no imposible. En todo caso, desde el punto de vista de la lógica y racionalidad jurídicas posibles, el artículo 118 del TFUE es sobre todo una disposición funcional añadida a la técnica de la aproximación de legislaciones para el establecimiento y funcionamiento del Mercado Interior comunitario en el ámbito de las patentes.

El artículo 118 del TFUE se convierte, por tanto, en una disposición funcional mediante la cual el legislador comunitario (como legislación de último recurso para una cooperación reforzada) puede adoptar medidas de armonización para

¹¹ Véase, ADRIÁN, A-SACRISTÁN, M. *El Ordenamiento Jurídico Comunitario: Introducción. La Unión Europea: Guiones para su enseñanza* (Dir. Antonio Calonge). Granada. 2004, pp. 143 y ss.



Revista de Estudios Europeos, n.º 64 Ene./Jun. 2014

el buen funcionamiento del Mercado Interior comunitario en el supuesto de que la diversidad de legislaciones estatales suponga un obstáculo al comercio intracomunitario en el terreno de la protección de los inventos. A este respecto, señalar que será necesario que las nuevas medidas armonizadoras deberán mejorar necesariamente las condiciones efectivas de la realización del Mercado Interior comunitario a través de la eliminación de los obstáculos nacionales a las libertades económicas de circulación (en lo que aquí interesa la libre circulación de mercancías, pero también la libre prestación de servicios referida en particular a los objetivos de la Agenda Digital Europea)¹². No obstante, el artículo 118 del TFUE no supone que el legislador comunitario tenga una competencia general para legislar en el ámbito del régimen de patentes, lo que explica el recurso del Consejo a la técnica de la cooperación reforzada para legislar con razonable eficiencia normativa en el ámbito de la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los inventos.

Por último, subrayar, que el antecedente legal inmediato y fuente de inspiración del artículo 118 del TFUE fue el artículo III-176 de la *non nata* Constitución para la UE.

B. LA VÍA LEGAL GENERAL

La vía prevista durante muchos años, a saber, el Convenio (CEE) sobre la Patente Comunitaria de Luxemburgo de 1975, reformado en el año 1989 (Convenio ACP), nunca entró en vigor, y ha sido formalmente abandonada.

La razón de su fracaso fue en su momento, según la Comisión Europea, el elevado coste de la patente comunitaria (en particular, el de la traducción lingüística) y su (complicado) sistema jurisdiccional¹³.

El 1 de Agosto de 2000, la Comisión Europea propuso una nueva vía legal de carácter general, esto es, presentó una Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria (con alcance para todos los Estados miembros de la UE), cuyo objetivo era la creación de un nuevo título unitario de propiedad industrial, esto es, la patente comunitaria, en orden a eliminar las distorsiones de la competencia que pudiese originar la territorialidad de los títulos nacionales de protección y, además, de ser uno de los medios más apropiados para que circulen libremente las mercancías protegidas por patentes¹⁴, y que tampoco prosperó finalmente.

¹² Véase, ADRIÁN. A. *Libre circulación de personas, servicios y capitales. Política Comunitarias...* op. cit., pp. 127 y ss.

¹³ Véase, COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. COM. (2000) 412. Bruselas, 1.8.2000, pp. 5.

¹⁴ Véase, COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria. COM. (2000) 412. Bruselas, 1.8.2000.



ANTONIO J. ADRIAN ARNAIZ: *El nuevo régimen normativo de las patentes...*

Mediante la Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de Marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria¹⁵ se autorizó a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo Hungría, Malta, Holanda Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Reino Unido, a establecer entre sí una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, con arreglo al ya analizado artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Dicha cooperación reforzada tiene por objeto la creación de una patente unitaria, que proporcione una protección uniforme en todo el territorio de los Estados miembros participantes (todos los Estados miembros de la Unión menos Italia y España) y que será concedida por la OEP a dichos Estados miembros.

El Reglamento (UE) N.º 1257/2012 sobre la creación de protección mediante una patente unitaria (en base a la Decisión 2011/167/UE) tiene como objetivo primordial la creación de una patente unitaria (a nivel de 25 Estados UE) de carácter unitario, que surtirá los mismos efectos en todo el territorio de los 25 Estados UE (todos menos España e Italia), y sólo podrá concederse, transmitirse, anularse o caducar en el ámbito de los citados 25 Estados.

El Reglamento 1257/2012 será de aplicación efectiva a partir del 1 de Enero de 2014 o de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (previsiblemente el 1 de Marzo de 2014 o a lo largo de dicho año).

Por el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 del Consejo, de 17 de Diciembre de 2012¹⁶ se establece el (muy importante) régimen lingüístico de la patente unitaria y origen del problema de la no participación de España e Italia (parcialmente) en el nuevo régimen normativo de patentes en la UE.

C. LA VÍA JURISPRUDENCIAL

La doctrina del TJUE sobre el agotamiento de los efectos de los derechos del titular de una patente, marca o modelo de utilidad es, en la práctica, uno de los principios de base del funcionamiento del Derecho de la UE en materia de patentes (a imagen y semejanza de lo que viene ocurriendo en Estados Unidos o Japón).

Según el TJUE, el artículo 36 TFUE Lisboa (en la actualidad) como excepción a la Libre Circulación de Mercancías (LCM)¹⁷ sólo garantiza la salvaguar-

¹⁵ DOUE L/76 de 22 de Marzo de 2011.

¹⁶ Publicado igualmente en el DOUE L/361 de 31 de Diciembre de 2012.

¹⁷ Las excepciones a la LCM contenidas en el artículo 36 del TFUE Lisboa sólo operan en el ámbito de las MEE a un Derecho no Arancelario del artículo 34 del TFUE. Dichas excepciones son: a) Orden público, moralidad pública y seguridad pública; b) Salud pública; c) Protección del patrimonio histórico-nacional; y d) Protección de la propiedad industrial e intelectual. Todas las excepciones reguladas en el



Revista de Estudios Europeos, n.º 64 Ene./Jun. 2014

dia de los derechos que constituyen el objeto específico de la patente, es decir, el «derecho exclusivo a la primera puesta en circulación en la UE y el derecho a oponerse a las usurpaciones». Por consiguiente, el titular de una patente no puede invocar estos derechos para impedir la importación y la venta de productos que han sido comercializados con su consentimiento en otro Estado miembro de la UE.

Esta doctrina jurisprudencial se estableció por primera vez en la sentencia del *Deutsche Grammophon* del TJUE, de 8 de Junio de 1971, y, desde entonces, se ha confirmado en repetidas ocasiones por dicho Tribunal¹⁸.

El artículo 6 del Reglamento (UE) N.º 1257/2012 sobre la creación de protección mediante una patente unitaria consagra a nivel legal (en los 25 Estados participantes) la doctrina del agotamiento de los derechos conferidos por la patente europea con efecto unitario. Este precepto legal tiene su correspondiente correlato en el artículo 29 del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes.

¿Qué pretende la doctrina del TJUE sobre el objeto específico de un derecho de propiedad industrial en el sistema de la UE? En el caso de la patente, premiar el esfuerzo inventivo del operador económico y, a cambio, una recompensa económica que se satisface con los beneficios de la exclusividad de fabricación de un producto hasta la primera puesta en el comercio en el Mercado Interior comunitario. Por consiguiente, la doctrina se basa en la distinción (fundamental) entre la existencia y el ejercicio de los derechos de patente.

Una de las principales consecuencias prácticas de la doctrina del TJUE sobre el agotamiento es que el titular de una patente protegido por la legislación de un Estado miembro UE no puede acogerse a dicha legislación para oponerse a la importación de un producto que ha sido comercializado legalmente en otro Estado miembro UE por el titular de dicho derecho, o con el consentimiento de éste. Es el caso, por ejemplo, de las importaciones paralelas de especialidades farmacéuticas cuya comercialización ya ha sido autorizada en un Estado miembro UE¹⁹.

artículo 36 TFUE se refieren a «hipótesis no económicas» y las excepciones reguladas en el artículo 36 TFUE no son absolutas, pues, el propio artículo 36 del TFUE indica que serán justificadas y proporcionadas («ni una discriminación arbitraria ni una discriminación encubierta»).

¹⁸ Véase, TJUE. Asunto C-78/70. *Deutsche Grammophon c. Metro*. Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 1971, pp. 487. Véanse también TJUE. Asunto 187/80. *Merck c. Stephar*. Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 1981, pp. 2063. TJUE. Asunto C-26/95 y C-268/95. *Merck c. Primecrown*. Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia. I. 1996, pp. 6285.

¹⁹ Véase, COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión a las importaciones paralelas de especialidades farmacéuticas cuya comercialización ya ha sido autorizada. COM (2013) 839 final. Bruselas, 30.12.2003.





ANTONIO J. ADRIAN ARNAIZ: *El nuevo régimen normativo de las patentes...*

D. LA VÍA LEGAL A NIVEL DE DERECHO DERIVADO COMUNITARIO

Esta vía ha sido creada por el legislador comunitario para suplir las lagunas de la doctrina del TJUE sobre el agotamiento de los efectos de los derechos de propiedad industrial, pues, dicha doctrina jurisprudencial no resuelve el problema de la usurpación de estos derechos. Por consiguiente, esta vía legal se ocupa de la violación y validez del derecho de una patente en el ámbito de la UE.

El ejemplo más completo e importante (hasta ahora) de esta vía es el régimen normativo de las marcas: a saber, el paquete legislativo compuesto por el Reglamento (CE) N.º 40/94 del Consejo de 20 de Diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de legislaciones en materia de marcas²⁰.

E. LA VÍA LEGAL SECTORIAL DEL DERECHO DERIVADO COMUNITARIO

Esta vía opera sobre la base de tres escalones normativos sectoriales en orden a conseguir una protección suficiente en la UE de los inventos para fomentar la investigación de sectores de actividad con un fuerte valor añadido tecnológico y contiene una muy relevante (y práctica) jurisprudencia del TJUE²¹.

El primer escalón es el Reglamento (CEE) n.º 1768/92 del Consejo, de 19 de Junio de 1992²², relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos, cuyo objetivo fundamental es fomentar en la UE las investigaciones prolongadas y costosas conducentes a la elaboración de medicamentos. El certificado complementario de protección para los medicamentos confiere los mismos derechos que la patente de base. Este Reglamento contempla la posibilidad de prorrogar el periodo de validez de una patente nacional por un periodo igual al transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente de base y la fecha de concesión de la primera autorización de comercialización en la Comunidad Europea, menos un periodo de 5 años, siempre y cuando, no obstante, que la prórroga no supere los cinco años.

²⁰ Dado que el Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria, ha sido sustancialmente modificado en diversas ocasiones, en aras de una mayor racionalidad y claridad, la UE procede a la codificación de dicho Reglamento, mediante el Reglamento (CE) N.º 207/2009 del Consejo, de 26 de Febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. (DOUE L/78 de 24 de Marzo de 2009).

²¹ Como certifica la sentencia del TJUE *Georgetown University*, de 12 de Diciembre de 2013, al declarar que esta vía legal sectorial implica por lo que se refiere al certificado complementario de protección para los medicamentos, que la legislación de la UE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que dicho titular obtenga asimismo un certificado complementario de protección para algunos de esos principios activos que, individualmente considerado, esté también protegido como tal por la patente en cuestión. Véase, TJUE. Asunto C-484/12. *Georgetown University y Octrooicentrum*. 12 de Diciembre de 2013. (no publicada aún en la Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal).

²² DOUE L/182 de 1992.





Revista de Estudios Europeos, n.º 64 Ene./Jun. 2014

El segundo escalón es el Reglamento (CEE) n.º 2309/93 del Consejo, de 22 de Julio de 1993, destinado a establecer procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (con sede en Londres). En base a este Reglamento, cabe sin duda alguna la posibilidad de que determinados medicamentos se basen en elementos aislados del cuerpo humano, indicando que determinados procedimientos biotecnológicos exigen una autorización de comercialización expedida por la UE.

El tercer escalón es el Reglamento (CE) n.º 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Julio de 1996, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios²³, cuyo objetivo fundamental es garantizar a través de un «certificado complementario de protección» a los insecticidas, fungicidas y herbicidas una protección suplementaria de cinco años después de la expiración de la patente correspondiente. El certificado complementario se expedirá si, en el Estado miembro en que se presente la solicitud y en la fecha de presentación de la solicitud, a) el producto está protegido por una patente de base vigente, b) el producto, como producto fitosanitario, ha obtenido una autorización de comercialización vigente con arreglo al Derecho comunitario o a una disposición equivalente de Derecho nacional, c) el producto no ha sido ya objeto de un certificado, d) la autorización mencionada en la letra b) es la primera autorización de comercialización del producto como producto fitosanitario²⁴.

F. LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS

La Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de Julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas tiene como objetivo fundamental aclarar la distinción entre lo que es y no es patentable²⁵ a lo efecto (no sólo) de la legislación de la UE. Se trata, en concreto, de confirmar que el cuerpo humano en los diferentes estados de sus constitución y de su desarrollo, los procedimientos de clonación de seres humanos y la intervención génica germinal en seres humanos no pueden considerarse invenciones patentables.

²³ DOUE L/ 198 de 8 de Agosto de 1996.

²⁴ El TJUE en la sentencia Sumitomo, de 17 de Octubre de 2013, declara que el Reglamento 1610/96 se opone a la concesión de un certificado complementario de protección para un producto fitosanitario que dispone de una autorización de comercialización de emergencia concedida sobre la base de la legislación de la UE. Del mismo, el TJUE, en la citada sentencia, señala que dicho Reglamento se opone igualmente a que una solicitud de certificado complementario de protección sea presentada antes de que el producto fitosanitario haya obtenido la autorización de comercialización prevista en la legislación de la UE. Véase, TJUE. Sumitomo Chemical LTD c. Deutsche Patent.und Markenamt. Asunto C-210/12. 17 de Octubre de 2013 (no publicada aún en la Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal).

²⁵ Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de Julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.(DOUE L/213 de 30 de Julio de 1998).



ANTONIO J. ADRIAN ARNAIZ: *El nuevo régimen normativo de las patentes...*

A tal efecto, la Directiva 98/44/CE se limita a una adaptación sistemática de las normas del Derecho de patentes al ámbito de la biotecnología, con objeto de lograr una aplicación eficaz de la legislación de patentes en este ámbito. En este sentido, subrayar que en el sector de la biotecnología, a la hora de decidir sobre la patentabilidad debe tenerse en cuenta no sólo la redacción de las solicitudes, sino la información técnica en su conjunto, y que tanto la OEP como el TJUE han aplicado este principio relativo a la totalidad del contenido²⁶.

La Directiva refleja correctamente la preocupación (en su momento) del Parlamento Europeo (que condujo, en su momento, al veto de la primera propuesta de Directiva) por dejar bien clara la diferenciación entre descubrimientos e invenciones en el ámbito de la patentabilidad de los elementos de origen humano, y la necesidad de que la Directiva tenga en cuenta la dimensión ética en este sector de actividad. En concreto, la Directiva excluye de forma expresa la posibilidad de patentar la clonación de seres humanos, el uso de embriones humanos para fines industriales y comerciales y los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que provoquen sufrimientos que no tengan utilidad médica sustancial para el hombre o el animal.

En el Derecho español, la cuestión está regulada en la Ley 10/2002, de 29 de Abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de Julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

IV. EL SISTEMA UNIFICADO DE PATENTES

A. VALIDACIÓN SIMPLIFICADA Y RÉGIMEN LINGÜÍSTICO

El Reglamento 1257/2012 («Primer Pilar del nuevo régimen de patentes en la UE») diseña un marco legal (relativamente completo, pero sin apenas regulación en el ámbito del Derecho sustantivo de patentes ni tampoco en el ámbito del procedimiento de registro de la misma) en orden a que la protección unitaria mediante patente sea posible (en la práctica) otorgando efecto unitario a las patentes europeas (expedidas por la OEP) en la fase posterior a la concesión y respecto de todos los Estados miembros participantes en el sistema unificado de patentes. Según el artículo 2, a) del Reglamento 1257/2012, un Estado miembro participante es un Estado miembro que, en el momento en que se presente la petición de efecto unitario a que se refiere el artículo 9 del citado Reglamento

²⁶ Véanse, de un lado, Alta Cámara de Recursos de la OEP. Decisión G2/06 de 25 de Noviembre de 2008 («WARF») y, de otro lado, TJUE. Greenpeace. c. Brüistle. Asunto C-34/10. 18 Octubre de 2011. DOCE C/362 de 10 de Diciembre de 2011.

(«Tareas administrativas en el marco de la OEP») participe en la cooperación reforzada en materia de protección unitaria mediante patente, en virtud de la Decisión 2011/167/UE, o en virtud de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 331, apartado 1, párrafo segundo o tercero, del TFUE.

La consecuencia básica de todo lo dicho en el párrafo anterior es muy clara: el carácter unitario de la protección otorga protección uniforme y despliega efectos equivalentes en todos los Estados miembros participantes en el nuevo régimen de patentes de la UE. Por consiguiente, como pone de relieve la Exposición de Motivos del Reglamento 1257/2012, la patente europea con efecto unitario sólo podrá limitarse, transferirse o revocarse, o extinguirse, respecto de todos los Estados miembros participantes. A este respecto, dicha Exposición de Motivos revela que será posible que una patente europea con efecto unitario sea objeto de licencia con respecto al conjunto o a una parte de los territorios de los Estados miembros participantes.

A fin de garantizar el carácter uniforme de la protección, solo disfrutarán de efecto unitario las patentes europeas concedidas para todos los Estados miembros participantes con el mismo juego de reivindicaciones. De este modo, el efecto unitario atribuido a una patente europea tendrá carácter accesorio y se considerará que no ha existido en la medida en que la patente europea de base se revoque o se limite.

El artículo 7 del Reglamento 1257/2012 atribuye a la patente europea con efecto unitario, en cuanto objeto de propiedad, el carácter de patente nacional en todos los Estados miembros participantes en cuyo territorio esa patente tenga efecto unitario, y en el que según el Registro Europeo de Patentes: a) el solicitante tuviera su domicilio o centro principal de actividad en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea, o b) en su defecto, el solicitante tuviera su centro de actividad en fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea.

El Reglamento (UE) 1257/2012 se complementa con el Reglamento (UE) 1260/2012 («Segundo Pilar del nuevo régimen de patentes en la UE») por lo que se refiere al régimen lingüístico con un orden doble de consecuencias jurídicas.

En primer lugar, el orden general de consecuencias jurídicas con el fin de que, durante, al menos, un periodo transitorio de seis años, las peticiones de patente europea con efecto unitario se presentarán acompañadas de: a) una traducción completa al inglés del folleto de la patente europea, cuando la lengua de procedimiento sea el francés o el alemán, b) una traducción completa del folleto de la patente europea a cualquier otra de las lenguas oficiales de la UE, cuando la lengua de procedimiento sea el inglés. Por consiguiente, este orden general consagra (y por mucho tiempo) un régimen trilingüe (inglés, francés y alemán) de traducción de la patente unitaria para su expedición por la OEP.

En segundo lugar, el orden específico de consecuencias jurídicas relativo a la traducción en caso de litigio con el objetivo de que el titular de una patente euro-

pea con efecto unitario facilite, en caso de litigio sobre una supuesta infracción sobre dicha patente, a petición y a elección del supuesto infractor, una traducción completa de la patente europea, a una de las lenguas oficiales del Estado miembro participante en el que haya tenido lugar la supuesta infracción o bien del Estado miembro en el que tenga su domicilio el supuesto infractor. Otro tanto ocurrirá durante el proceso judicial, cuando así se lo solicite el tribunal del caso litigioso al titular de la patente europea.

Por consiguiente, el nuevo régimen lingüístico no puede ocultar la pretensión real de conferir al nuevo modelo de patentes de la UE un carácter exclusivamente trilingüe con la justificación (real) de abaratar costes de forma muy significativa a los efectos de una puesta en acción del nuevo modelo rápida y relativamente eficiente²⁷.

B. LA POSTURA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE SOBRE EL SISTEMA UNIFICADO DE PATENTES Y SOBRE EL SISTEMA UNIFICADO DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS SOBRE PATENTES

Por lo que se refiere a la cuestión previa a la parte sustantiva del régimen unificado de patentes (es decir, la Decisión que autoriza los Reglamentos 1272/2012 y 1260/2012), el TJUE desestimó, en su sentencia de 16 de Abril de 2013, los recursos interpuestos por España e Italia contra la Decisión 2011/167/UE del Consejo por la que se autoriza la cooperación reforzada en el ámbito de la patente unitaria²⁸.

España e Italia formularon seis motivos en apoyo de sus recursos, no todos (precisamente) igual de fundados jurídicamente y razonables en términos legales pero también prácticos, más allá de la coyuntural alianza de posturas (¿políticas?) entre ambos Estados. Alianza de la que, por otra parte, al final se ha descolgado de manera pragmática Italia.

Mediante el primer motivo, ambos Estados alegaron que el Consejo no tenía competencia para establecer una cooperación reforzada. Mediante el segundo motivo, estimaron que la adopción de la Decisión 2011/167/UE constituía una desviación de poder. Mediante el tercer motivo, (España) afirmó que el Consejo había vulnerado el sistema judicial de la UE al no precisar en la Decisión 2011/167/UE el régimen jurisdiccional previsto para la patente unitaria. Mediante el cuarto motivo, alegaron que la Decisión 2011/167/UE sólo se podía haber utilizado a la luz del artículo 20 TUE, como legislación de «último recur-

²⁷ Los datos económicos relativos al coste de las patentes en la UE pueden verse en COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Mejorar el sistema de patentes en la UE. (COM (2007) 165 final. Bruselas, 3.4.2007.

²⁸ Véase, TJUE. Asuntos C-274/11 y 295/11, España e Italia c. Consejo (no publicada aún en la Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal.



so». Mediante el quinto motivo, sostuvieron que la Decisión 2011/167/UE perjudicaba al mercado interior de la UE, a la cohesión económica, social y territorial, y constituía un obstáculo y una discriminación para los intercambios entre Estados miembros y provocaba distorsiones en la competencia entre ellos. Finalmente, mediante el sexto motivo, (España) alegó razones de perjuicios intrínsecos en el desarrollo muy limitado del ámbito del régimen lingüístico.

Los argumentos centrales del TJUE para desestimar los recursos de España e Italia (en lo que interesa al presente trabajo) son los cuatro siguientes razonamientos básicos, no todos con igual enjundia jurídica desde el punto de vista de las razones del proyecto europeo, en particular cuando se trata de justificar jurídicamente que una patente con efecto unitario sea la condición de base de la innovación, fuerza motriz del crecimiento futuro de la UE (según aseveran la mayoría de las Instituciones de la UE, en particular Comisión, Consejo y Parlamento Europeo).

El primer argumento del TJUE gira en torno a la idea de que el sistema del TFUE autoriza a la UE, en el marco regulador del Mercado Interior, a crear títulos europeos de propiedad intelectual, cuya competencia legislativa es compartida por el Consejo y los Estados miembros en tanto que la citada competencia afecta realmente al funcionamiento del Mercado Interior, siendo el carácter no exclusivo de esta competencia lo que hace que el Consejo sea competente para autorizar la cooperación reforzada en este ámbito de cuestiones. Queda fuera del presente trabajo (lógicamente) el análisis (muy interesante) relativo a los argumentos conexos del TJUE sobre la desviación de poder en lo que atañe a la falta de un sistema de control jurisdiccional en el régimen de patentes.

Segundo, el TJUE cree que la Decisión controvertida del Consejo llega después de apreciar éste que no se podía establecer una patente unitaria y su régimen lingüístico correspondiente en un plazo razonable de tiempo y que el recurso a la cooperación reforzada en estas condiciones contribuye razonablemente al proceso de integración en la UE, además de ser efectivamente una legislación de «último recurso» para conseguir el fin deseado.

Tercero, el TJUE cree (incontestablemente) que el nuevo régimen unificado de patentes (en los dos primeros Pilares) concede una protección más uniforme y unitaria que la protección otorgada por el CPE, pues, éste solo establece una protección de ámbito nacional. Dicho de otra manera: el TJUE recalca significativamente que aunque el procedimiento de concesión de la patente es único, la patente europea se divide en un conjunto de patentes nacionales, cada una de ellas regulada por el Derecho nacional de los Estados que el titular de la patente haya designado.

Y, finalmente, cuarto, la Decisión impugnada no perjudica al Mercado Interior ni a la cohesión económica y territorial de la UE, pues, no puede afirmarse fundadamente (lo que parece razonable) que el sistema unificado de patentes aplicable a los 25 Estados participantes y no al conjunto de la UE, resulte perjudicial por tal (y única) razón para el funcionamiento del Mercado Interior y la cohesión económica y territorial de la UE.





ANTONIO J. ADRIAN ARNAIZ: *El nuevo régimen normativo de las patentes...*

Con anterioridad a la sentencia del TJUE de 16 de Abril de 2013, España presentó (por coherencia) dos recursos de anulación contra los Reglamentos 1257/2012 («Primer Pilar del nuevo régimen de patentes en la UE») y 1260/2012 («Segundo Pilar del nuevo régimen de patentes en la UE») de futuro bastante incierto a la luz de las razones dadas por el TJUE en su sentencia sobre la Decisión 2011/167/UE y de los argumentos (muy similares) utilizados por las autoridades españolas²⁹.

Por lo que respecta a la cuestión procesal del régimen de resolución de litigios sobre patentes (es decir, la Propuesta del Consejo relativa a un Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes)³⁰, el TJUE declaró en el Dictamen 1/09, de 8 de Marzo de 2011, que dicha Propuesta del Consejo era incompatible con el sistema de la UE³¹.

A este respecto, en el punto 89 del Dictamen, el TJUE sintetiza todos sus argumentos jurídicos para finalmente concluir (después de una razonada justificación sobre el papel del artículo 262 del TFUE que prevé la facultad de ampliar las competencias de los órganos jurisdiccionales de la UE a los litigios relativos a los actos de la Unión por los que se crean títulos europeos de propiedad intelectual o industrial) que el régimen del Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes al atribuir una competencia exclusiva para conocer de numerosas acciones ejercidas por los particulares en el ámbito de la patente comunitaria, así como para interpretar y aplicar el Derecho de la UE en materia de patentes, a un órgano jurisdiccional que se sitúa fuera del marco institucional y jurisdiccional de la UE, privaría a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de sus competencias para la interpretación y aplicación del Derecho de la UE, así como al TJUE de las suyas para responder con carácter prejudicial a las cuestiones planteadas por dichos órganos jurisdiccionales.

La consecuencia de todo lo anterior para el TJUE es simple y sólo podría tener un efecto muy negativo (para el futuro del proyecto europeo): desvirtuar por completo las competencias que los Tratados de la UE confieren a las

²⁹ Véanse, Recurso C-146/13 (interpuesto el 22 de Marzo de 2013) Reino de España c. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea y Recurso C-147/13 (interpuesto el 22 de Marzo de 2013) Reino de España c. Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. DOUE C/171 de 15 de Junio de 2013, pp. 15-16.

³⁰ Subrayar, a este respecto, que el Consejo presentó como anexos de su solicitud de Dictamen al TJUE, tres documentos cuya lectura obligatoria, no obstante, produce confusión por la falta de coherencia de algunas de sus soluciones legales: a saber, (i) el documento 8588/09 del Consejo, de 7 de Abril de 2009, que contiene una Propuesta revisada de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria, elaborado por la Presidencia del Consejo; (ii) el documento 7928/09 del Consejo, de 23 de Marzo de 2009, que contiene una versión revisada de la Presidencia de un Proyecto de Acuerdo sobre el Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes y de un Proyecto de Estatuto de dicho tribunal y (iii) el documento 7927/09 del Consejo, de 23 de Marzo de 2009, que contiene una recomendación de la Comisión al Consejo para que la autorice a abrir negociaciones con vistas a la adopción de un acuerdo internacional «por el que se crea un sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes» europeas y comunitarias.

³¹ Véase, TJUE. Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia. Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal. 2011. I, pp. 1137.





Revista de Estudios Europeos, n.º 64 Ene./Jun. 2014

Instituciones de la UE y a los Estados miembros que son esenciales para la preservación de la naturaleza misma del Derecho de la UE.

C. EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES

El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes³² («Tercer Pilar del nuevo régimen de patentes en la UE») es un Tratado internacional de corte clásico, adoptado totalmente al margen del sistema jurídico de la UE, y creado lógicamente a la luz de las razones del alcance del control jurisdiccional del Dictamen 1/09 del TJUE, de 8 de Marzo de 2011 que declaró incompatible con el sistema de la UE el inicial modelo del Consejo de un Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes al margen del sistema de la UE³³. En este orden de ideas, subrayar que el TUP constará de un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría. El Tribunal de Primera Instancia constará de una División central y de Divisiones nacionales y regionales³⁴. La División central tendrá su sede en París, con secciones en Londres y Múnich³⁵. Las salas el Tribunal de Primera Instancia tendrán una composición plurinacional y estarán formadas por tres jueces. Las Salas del Tribunal de Apelación tendrá una composición plurinacional y estarán formadas por cinco jueces³⁶. El Tribunal de Apelación tendrá su sede en Luxemburgo³⁷.

De forma algo cautelosa, la Exposición de Motivos del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (TUP), declara que el nuevo tribunal (internacional) tiene como objetivo esencial mejorar la aplicación de las patentes y la defensa jurídica frente a demandas sin fundamento o relativas a patentes que deberían anularse, así como de elevar la seguridad jurídica en lo que respecta a los litigios relativos a la violación y a la validez de las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario (principio de seguridad) y, al mismo tiempo, garan-

³² El Acuerdo ha sido publicado en el DOUE C/175 de 20 de Junio de 2013.

³³ El Acuerdo sobre el TUP fue firmado por 24 Estados miembros de la UE el 19 de Febrero de 2013 (todos menos España y también Bulgaria y Polonia). Italia firmó el Acuerdo a los efectos exclusivamente de las patentes europeas clásicas concedidas al amparo del CPE.

³⁴ Se creará una división nacional en un Estado contratante TUP cuando este lo solicite y corresponderá a dicho Estado la designación de su sede. Se creará una División regional para dos o más Estados contratantes TUP cuando estos lo soliciten y corresponderá dichos Estados la designación de la sede en cuestión.

³⁵ Los asuntos que se incoen en la División Central se repartirán de acuerdo con lo dispuesto en el anexo II del Acuerdo sobre el TUP.

³⁶ Tres de los cinco jueces tendrán formación jurídica y ostentarán nacionalidades diferentes de Estados miembros contratantes TUP. Dos jueces tendrán formación técnica, titulación y experiencia en el ámbito de la tecnología de que se trate.

³⁷ Los jueces del TUP serán designados por el Comité administrativo del TUP de entre una lista de candidatos propuesta por el Comité consultivo del TUP. El Comité administrativo estará compuesto por un representante de cada Estado contratante TUP y la Comisión estará representada en las reuniones de dicho Comité en calidad de observadora.





ANTONIO J. ADRIAN ARNAIZ: *El nuevo régimen normativo de las patentes...*

tizar unas resoluciones judiciales rápidas y de alta calidad (principio de eficiencia), a los efectos de mantener un equilibrio adecuado entre los intereses de los titulares de los derechos y las demás partes (principio de equivalencia), con la debida proporcionalidad y flexibilidad. Dicho de otra manera (y según la propia Exposición de Motivos): el Acuerdo TUP persigue acabar realmente con la actual fragmentación del mercado de patentes y las variaciones significativas entre los sistemas judiciales nacionales que van en detrimento de la innovación, en particular para la pequeña y mediana empresa (PYME), que tienen de esta manera dificultades para hacer respetar sus patentes y para defenderse contra acciones sin fundamento y acciones relativas a patentes que deberían anularse.

En este contexto significativo pero algo impreciso (en comparación desde luego con los anteriores proyectos comunitarios más ambiciosos al respecto), el TUP será un órgano jurisdiccional común a todos los Estados miembros que sean parte del Acuerdo sobre un TUP (en adelante, Estado contratante TUP) y, por tanto, estará sujeto a las mismas obligaciones, en virtud del Derecho de la UE, que cualquier otro órgano jurisdiccional de los Estados contratantes TUP.

En lo que respecta, por tanto, a las cuestiones de primacía, el TUP aplicará el Derecho de la UE en su totalidad y respetará su primacía y en cuanto que órgano jurisdiccional a los Estados miembros contratantes TUP, y como parte de su sistema judicial, colaborará con el TJUE para garantizar la correcta aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la UE, al igual que cualquier órgano jurisdiccional nacional. Por consiguiente, las resoluciones del TJUE serán vinculantes para el TUP.

La responsabilidad contractual del TUP se regirá por el Derecho aplicable al contrato de que se trate de acuerdo con el Reglamento 593/2008³⁸, cuando sea de aplicación, o, en su defecto, de acuerdo con el Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca del asunto. La responsabilidad extracontractual del TUP con respecto a los daños y perjuicios causados por él o su personal en el ejercicio de sus funciones, en la medida en que no se trate de materia civil o mercantil en el sentido del Reglamento 864/2007³⁹, se regirá por el Derecho

³⁸ El Reglamento (CE) N.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de Junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (DOUE L/177 de 4 de Julio de 2008) armoniza las normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones contractuales y tiene como finalidad fomentar que las normas de conflicto de leyes vigentes en los Estados miembros de la UE designen la misma ley nacional con independencia del país del órgano jurisdiccional ante el que se haya planteado el litigio, el presente Reglamento. El Reglamento sustituyó al Convenio de Roma de 19 de Junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. El Reglamento se basa en el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes. Sin embargo, a falta de elección, el Reglamento establece normas claras y predecibles para la determinación de la legislación aplicable al contrato. La ley designada por el Reglamento se aplicará aunque no sea la ley de un Estado miembro (efecto «universal» o «erga omnes» del Reglamento).

³⁹ El Reglamento (CE) N.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de Julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DOUE L/199 de 31 de Julio de 2007) armoniza las normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones extracontractuales y





del Estado contratante TUP en que se hayan producido los daños y perjuicios. Por lo que se refiere a la responsabilidad civil por daños y perjuicios causados por incumplimiento del Derecho de la UE, el artículo 22 del Acuerdo sobre el TUP establece que los Estados contratantes TUP serán responsables solidarios de los daños y perjuicios causados derivados de un incumplimiento del Derecho de la UE por parte del Tribunal de Apelación del TUP, de conformidad con el Derecho de la UE relativo a la responsabilidad extracontractual de los Estados miembros por los daños y perjuicios causados por las infracciones del Derecho de la UE cometidas por sus órganos jurisdiccionales⁴⁰. Las acciones por daños y perjuicios se ejercerán contra el Estado contratante TUP en el que el demandante tenga su residencia o su centro de actividad principal o, a falta de estos, su centro de actividad, ante el órgano competente de dicho Estado contratante TUP. Cuando no tenga su residencia o centro de actividad principal o, a falta de estos, su centro de actividad en un Estado contratante TUP, el demandante podrá ejercer dicha acción judicial contra el Estado contratante TUP en que se encuentre la sede del Tribunal de Apelación (Luxemburgo), ante el órgano competente de dicho Estado. El órgano competente aplicará la ley de foro, con excepción de sus normas de Derecho internacional privado, a todas las cuestiones no regidas por el Derecho de la UE o por el Acuerdo sobre el TUP.

El TUP tendrá competencia exclusiva en lo relativo a las patentes europeas con efecto unitario y a las patentes europeas concedidas en virtud de lo dispuesto por el CPE. En concreto, dicha competencia exclusiva alcanza i) a las acciones por violación de patente y de certificados complementarios de protección y protecciones afines; ii) a las acciones tendentes a la declaración de inexistencia de violación de patentes y de certificados complementarios de protección; iii) a las acciones por las que se soliciten medidas y requerimientos provisionales y

determina la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales de naturaleza civil y mercantil y adopta, a este respecto, un conjunto uniforme de normas de Derecho aplicable a dichas obligaciones, con independencia del Estado ante cuyo órgano jurisdiccionales se incoe un procedimiento. La norma general del Reglamento es que la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se produzcan las consecuencias indirectas del hecho en cuestión. Dicha ley se aplicará aunque sea la de un Estado no miembro de la Unión Europea (efecto «universal» o «erga omnes» del Reglamento).

⁴⁰ A este respecto, subrayar que el TJUE en la sentencia *Gascogne Sack Deutschland*, de 26 de Noviembre de 2013, tras confirmar las sentencias del Tribunal General sobre la participación de un conjunto de sociedades en el mercado de los sacos industriales de plástico, declaró que dichas sociedades pueden interponer recursos de indemnización ante el propio Tribunal General solicitando la reparación de los daños que hayan podido sufrir como consecuencia de la excesiva duración del procedimiento (5 años y 9 meses) ante dicho Tribunal. Véase, TJUE. Asuntos C-40/12P, C-50/12P, y C-58/12P. *Gascogne Sack Deustschl GmbH, Kendrion NV y Groupr Gascogne SA*. Comisión. 26 de Noviembre de 2013. (no publicada aún en la Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia). A diferencia del régimen de responsabilidad extracontractual del Acuerdo TUP, el artículo 340 TFUE establece que en el ámbito de la responsabilidad extracontractual la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.





ANTONIO J. ADRIAN ARNAIZ: *El nuevo régimen normativo de las patentes...*

cautelares; iv) a las acciones de nulidad de patente y acciones tendentes a la declaración de nulidad de certificados complementarios de protección; v) a las demandas de reconversión de nulidad de patente y tendentes a la declaración de nulidad de certificados complementarios de protección; vi) a las demandas por daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada; vii) a las acciones relativas al uso de la invención anteriormente a la concesión de la patente o al derecho fundado en una utilización anterior a la invención; viii) a las acciones de indemnización por licencias; e ix) a las acciones relativas a decisiones de la OEP en el desempeño de sus funciones.

El TUP fundará sus resoluciones en: a) el Derecho de la UE, incluido los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012, b) el Acuerdo sobre el TUP, c) el CPE, d) otros acuerdos internacionales aplicables a las patentes y vinculantes para todos los Estados contratantes TUP miembros (por ejemplo, el Convenio PCT), y e) el Derecho nacional. En este sentido, cuando el TUP haya de basar sus resoluciones en el Derecho nacional, incluso cuando corresponda, en el de los Estados no contratantes (por ejemplo, España), el derecho aplicable se determinará: (i) mediante disposiciones directamente aplicables del Derecho de la UE que contengan normas de Derecho internacional privado, o (ii) en su defecto, mediante instrumentos internacionales que contengan normas de Derecho internacional privado, o (iii) en defecto de los dos apartados anteriores, mediante disposiciones nacionales sobre Derecho internacional privado según determine el TUP.

La competencia judicial internacional del TUP se establecerá de conformidad con el Reglamento (UE) 1215/2012⁴¹ que ha revisado el Reglamento 44/2001 o, cuando proceda, para las relaciones de los Estados del Espacio Económico Europeo, basándose en el Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil⁴².

La negociación singular del Acuerdo TUP nos recuerda (una vez más) que los autores de los Tratados fundacionales de las Comunidades Europeas pensaron que la codificación comunitaria del Derecho internacional privado necesitaría de «cauces normativos específicos o ad hoc» dada la «singularidad» de los proble-

⁴¹ Reglamento (UE) N.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de Diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (DOUE L/351 de 20 de Diciembre de 2012).

⁴² Por la Decisión 2007/712/CE del Consejo, de 15 de Octubre de 2007, relativa, a la firma en nombre de la Comunidad, del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (DOUE L/339 de 21 de Diciembre de 2007) se aprobó el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuyo objetivo es la extensión de los principios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 44/2001: es decir, la extensión a la Unión Europea, incluida Dinamarca, más los Estados de la Asociación de Libre Comercio, Islandia, Noruega, Suiza), a los efectos de reforzar la cooperación legal y económica entre las Partes Contratantes del Convenio de Lugano.





Revista de Estudios Europeos, n.º 64 Ene./Jun. 2014

mas de regulación de las relaciones privadas internacionales en el tráfico intracomunitario y, a tal efecto, se decidió que la codificación del Derecho internacional privado se haría exclusivamente por la vía convencional: cuyas previsiones legales se recogieron en el artículo 220 del TCEE de Roma de 1957. Por consiguiente, los autores del original TCEE de Roma de 1957 pensaron en un método codificador según la técnica unificadora de los Tratados o Convenios internacionales, a saber, según las reglas y principios del Tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Luego esta técnica (seguida en la creación del TUP) evoca en el sistema jurídico comunitario la idea de la vía clásica de la codificación del Derecho internacional privado, y según una metodología a imagen y semejanza del modelo de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, pero con propósitos estrictamente unificadores de las situaciones jurídicas individuales con elemento de extranjería en el marco de la integración económica. La vía de los Convenios complementarios de Derecho internacional privado se abandonó (con mayor o menor fortuna) y al amparo de las nuevas disposiciones del TCE Ámsterdam sobre libre circulación de personas se adoptó un conjunto de instrumentos jurídicos, entre ellos, el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de Diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.(DOCE L/12 de 16 de Enero de 2001) cuyo objetivo esencial es incorporar al Derecho derivado comunitario, mediante un instrumento jurídico comunitario vinculante y directamente aplicable (es decir, un Reglamento comunitario), el Convenio de Bruselas de 27 de Septiembre de 1968 sobre competencia judicial y ejecución de sentencias en el ámbito civil y mercantil y sus posteriores modificaciones por los Convenios de Adhesión al mismo por parte de los nuevos Estados miembros. Para garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas de 1968 y el presente Reglamento, se establecen disposiciones transitorias y, del mismo modo, por lo que respecta a la interpretación del Convenio de Bruselas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se establece que el Protocolo de 1971 deberá seguir aplicándose también a los procedimientos que ya estuvieran pendientes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento, a saber, el 1 de Marzo de 2002.

D. EL RÉGIMEN DE COMPETENCIA JUDICIAL UNIFICADO DE PATENTES

Con la finalidad de garantizar la aplicación conjunta y coherente del Acuerdo sobre el TUP (y también del Protocolo del Tribunal de Justicia del Benelux)⁴³, la

⁴³ Recordar, a este respecto, que el 15 de Octubre de 2012, los tres Estados miembros del Tratado de 31 de Marzo de 1965 relativo a la constitución y al Estatuto del Tribunal de Justicia del Benelux, firmaron un Protocolo por el que se modificaba dicho Estatuto. Este Tribunal es un órgano jurisdiccional común a Bélgica, Holanda y Luxemburgo cuya función es garantizar la aplicación uniforme de las normas que comparten los Estados del Benelux en relación con diversos asuntos, por ejemplo, la propiedad intelectual.



Comisión propone una modificación del Reglamento 1215/2012⁴⁴ a los siguientes efectos básicos: a) la inclusión explícita del TUP como «órganos jurisdiccionales» a efectos de la aplicación práctica del Reglamento 1215/2012; b) la introducción de disposiciones para completar las normas sobre competencia judicial en relación con los demandados de terceros Estados y domiciliados en terceros Estados; c) disposiciones de funcionamiento en materia de litispendencia y conexidad en relación con el TUP, por una parte, y los órganos jurisdiccionales de Estados miembros que no son partes contratantes del Acuerdo sobre el TUP, y d) reglas de funcionamiento de las normas sobre reconocimiento y ejecución en la relación entre los Estados miembros que han ratificado el Acuerdo sobre el TUP y los Estados miembros que no lo han ratificado.

A este respecto, la Propuesta de la Comisión supondrá que el TUP será un órgano jurisdiccional a fin de garantizar la seguridad jurídica y la predictibilidad de soluciones para los demandados que puedan tener que comparecer ante un órgano jurisdiccional en un Estado miembro que no sea designado por la legislación de la UE. En este contexto, el TUP tendrá competencia en lo que respecta a demandados que no tengan su domicilio en un Estado miembro. Las resoluciones judiciales dictadas por el TUP serán reconocidas y ejecutadas en los Estados no contratantes del TUP y, al mismo tiempo, las resoluciones jurisdiccionales dictadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que no son partes contratantes del Acuerdo TUP serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros.

V. CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente trabajo expuestas desde el ángulo (de los intereses) de España, obviamente, pueden confundir y producir, al menos, cierta perplejidad. La (inalterable y de momento firme) postura de las autoridades española frente al nuevo régimen normativo (trilingüe) de patentes en la UE (en defensa del castellano y lo que ello conlleva en términos políticos, económicos y culturales) está destinada a convertirse en un callejón sin salida (como pasa casi siempre en la UE con las posturas monolíticas). España se ha quedado sola (y aislada) en esta importante cuestión (demasiado sola y demasiado aislada) y la confianza en que el nuevo régimen de patentes fracase en algún trámite parlamentario nacional, lo que todavía es posible ciertamente en el caso del Reino Unido, o lo haga en sede judicial mediante la aparición de una nueva razonabili-

⁴⁴ Véase, COMISIÓN EUROPEA. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. COM (2013) 554 final. Bruselas, 26.7.2013.



Revista de Estudios Europeos, n.º 64 Ene./Jun. 2014

dad por parte de TJUE tampoco parece muy convincente y es, a todas luces, excesivamente optimista.

El nuevo régimen (previsiblemente) acabará funcionando, pues, aunque tiene defectos (en algunos casos muy serios defectos), está diseñado muy al gusto del modelo europeo de integración: es decir, un modelo muy complicado pero realista, que puede funcionar razonablemente bien en el mundo globalizado actual, a reserva de la operatividad real para las empresas del coste del régimen de las tasas de renovación.

Luego la evidencia se impone: cuanto antes se incorpore España al nuevo modelo de patentes, mejor para todos (sobre todo para España).

Abstract

Half a century after its first attempt at legislation, the European Union is on the point of implementing a legislative system for patents that will be operative for almost all EU member States, except Spain and Italy (partially) who will not initially part in its launch. A new legislative regime is absolutely basic to the development for the EU Internal market within the framework of a fiercely competitive global economy for businesses. It is a system that is truly essential but which is handicapped by the lack of unanimity from all member States for linguistic reasons. The lack of unanimity is the main reason why the new legislation is particularly complex in addition to being incomplete, especially with respect to the new European unitary patent system which revolves around a Unified Patent Court whose fit into the EU's uniform jurisdiction rule looks to be problematic.

Résumé

Un demi-siècle après la première tentative, l'Union Européenne (UE) est sur le point de mettre en place dans tous ses Etats membres - sauf l'Espagne et l'Italie qui ne seront pas initialement partie à son lancement - un système législatif pour les brevets qui aura des fortes conséquences sur le développement du Marché intérieur de l'Union dans le cadre d'une économie mondiale très concurrentielle pour les entreprises. Ce régime se trouve toutefois handicapé du fait du manque d'unanimité de la part des Etats membres. Cette absence d'unanimité est la principale raison pour laquelle la nouvelle législation résulte particulièrement complexe en plus d'être incomplète, notamment en ce qui concerne le nouveau brevet unitaire qui tourne autour d'une Juridiction unifiée dont l'ajustement dans le système juridictionnel de l'UE semble problématique.

