

Protección de las invenciones nacionales. Patente Europea sin España

[National protection of inventions.
European patent without Spain]



MARGARITA GUILLOT PRÒSPER

Abogada en ejercicio

Directora del Departamento Jurídico de «PRODUCTOS CITROSOL, SA»

Profesora colaboradora con el Centro Universitario Villanueva

mguilot@citrosol.com

Fecha de recepción: 26 de mayo de 2014.

Fecha de aceptación: 1 de septiembre de 2014.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. I ■ I. PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES ESPAÑOLAS VÍA REGISTRO DE PATENTE. ■ 1. Patente. Requisitos. ■ 2. Principio de territorialidad. Vías de protección. ■ 2.1. *Patente Nacional*. ■ 2.2. *Patente Europea*. ■ 2.3. *Patente Internacional o PCT*. ■ 3. Deficiencias o inconvenientes de las vías de protección. ■ III. LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO. ■ 1. Antecedentes históricos de la PEEU. El porqué de la negativa española. ■ 2. La Patente Europea con Efecto Unitario. ■ 3. Tribunal Unificado de Patentes. ■ 4. Entrada en vigor del Paquete de la PEEU. ■ 4.1. *Estado de las ratificaciones al ATUP*. ■ 4.2. *Modificación del Reglamento UE 1215/2012 del Parlamento*. 4 ■ 3. *La aplicación escalonada del Sistema PEEU*. ■ IV. CONSIDERACIONES FINALES.

Resumen

La Patente Europea con Efecto Unitario surge tras más de cuarenta años de negociaciones en Europa, como respuesta, entre otras, a la necesidad de superar el marcado carácter territorial de los sistemas legales de

protección de las invenciones, vigentes hasta la fecha en cada uno de los países que la configuran. Nace, en un intento de lograr una protección uniforme sobre las patentes, en todos los Estados miembros participantes, ahorrando tiempos y reduciendo considerablemente los costes de su protección.

Junto a esta nueva patente, se forja un sistema jurisdiccional en el que el Tribunal Unificado de Patentes será competente para conocer los litigios relativos a patentes europeas, con y sin efecto unitario.

España se ha posicionado como una de las pocas excepciones europeas que, de momento, no participará de esta innovadora vía de protección. Se hace necesario en consecuencia, además de examinar el porqué de dicha negativa, analizar qué consecuencias tendrá para las invenciones nacionales la inminente entrada en vigor de este nuevo título de propiedad industrial y tribunal asociado.

Palabras clave

Propiedad Industrial, Patente, Protección, Invención, Patente Europea con Efecto Unitario, Tribunal Unificado de Patentes.

Abstract

The European Patent with Unitary Effect comes after more than thirty years of negotiations in Europe, in response, among others, the need to overcome the territorial marking character of the protection systems of inventions, existing to date. It borns, in an attempt to achieve a uniform patent protection, in all participating Member States, saving time and significantly reducing the costs of its protection.

Beside this new patent, is forged a judicial system, in which the Unified Patent Court shall have jurisdiction in disputes relating to European patents, with and without unitary effect.

Spain has positioned itself as one of the few European exceptions, until now, which does not participate in this innovate way of protection. Thereof, it is necessary, in addition to examining the reason for its refusal, to analyze the consequences for national inventions the imminent entry in force of this new title of industrial property and associated Court.

Keywords

Industrial Property, Patent, protection, invention, European Patent with Unitary Effect, Unified Patent Court.

I. INTRODUCCIÓN

En España actualmente, se invierten anualmente en actividades innovadoras casi 15.000 millones de euros, se cuenta con 50.982 empresas innovadoras, 215.079 personas dedicadas a la I+D+i¹ y 130.235 investigadores. Entre los años 2000 y 2013, se ha experimentado un incremento en inversión en I+D+i por habitante del 115,20%, lo que supone un crecimiento medio anual de prácticamente el 10,5%².

Nuestra industria española, apuesta por la inversión en I+D+i, bajo la premisa de que los resultados de dicha inversión le aportará una clara ventaja competitiva en el mercado, nacional e internacional, frente a sus competidores. Por ello, la protección de la propiedad industrial generada, principalmente las invenciones, se convierte en un punto clave de la estrategia comercial y conlleva la adopción de diversas medidas de carácter estratégico, contractual³, coactivo⁴ y legal.

La Patente es la herramienta diseñada por el ordenamiento jurídico para proteger las invenciones, previo registro de las mismas⁵, que concede al inventor el derecho a explotar en exclusiva una invención durante un período de tiempo determinado (generalmente veinte años), y dentro de un determinado territorio. Con ello, el derecho a explotar una invención nace con dos limitaciones importantes: a) la necesidad de gestionar el registro⁶ de un título que habilite a dicha explotación, y b) la territorialidad, puesto que, cada registro concede el derecho de disfrute sobre un país o países pero no, con carácter universal.

La superación de dichos límites, que a nivel internacional parecen más difíciles de implantar con eficacia, justifica la promulgación de la nueva normativa de carácter supranacional, tras más de cuarenta años de debates y negociaciones en el seno de la Comunidad Europea, conscientes todos los países miembros de que en un mundo globalizado en el que la internacionalización de nuestras empresas es un elemento clave en su crecimiento, también lo es la protección de uno de sus mayores activos: las invenciones. Ello ha dado recientemente lugar a la articulación del llamado «Paquete de la Patente Unitaria».

Con la entrada en vigor de la Patente Europea con Efecto Unitario (PEEU) y el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), parece que por fin la Unión Europea tendrá un verdadero sistema uniforme de patentes, mediante la creación de títu-

1. Investigación, Desarrollo e innovación.

2. Juan Aitor LAGO MONEO, M^a de las Nieves PÉREZ VERDÚ, Carolina BLANCO ARIAS, «*La inversión en I+D+i 2013. Análisis por Comunidad Autónoma*». Estudio publicado por EAE Business SCHOOL (marzo 2013).

3. Desde el punto de vista contractual en éste área destacan, los acuerdos de confidencialidad, exclusividad con proveedores de materias primas, distribución en exclusiva, etc. todo ello dentro de los límites permitidos por las leyes de defensa de la competencia.

4. Leyendas en el producto, publicidad, inclusión del signo ®, etc. relativas a la identidad del titular de los derechos de propiedad industrial relativos al producto o a su protección legal por haber sido registrado como patente.

5. Al contrario de lo que ocurre con los derechos de propiedad intelectual que nacen por el mero hecho de la creación, los derechos de explotación de una invención requieren la obtención de su registro para ser reconocidos.

6. Rige el principio *first to file* en contraposición al *first to invent*. La patente se concede a favor del inventor que primero la registra. EE.UU. ha sido el último país en aplicar este principio, lo que hace desde marzo de 2013. Patricia RAMOS: «*El sistema de Patentes EE.UU. presenta un cambio radical*». Diario EL DERECHO (marzo 2013).

los europeos de propiedad industrial y un sistema jurisdiccional común. El nuevo marco legal, posibilita la atribución de competencias exclusivas a determinados tribunales para dirimir sobre litigios relativos a dichos títulos, condición ineludible para el desarrollo de un mercado común. Sin embargo España, es la única excepción europea que ha decidido quedarse al margen de ambos hitos⁷.

El objetivo de este artículo es: a) repasar las opciones de registro de una invención titularidad de una empresa española a nivel nacional, comunitario e internacional, así como b) analizar las principales cuestiones introducidas por el sistema de protección de las invenciones basado en una Patente Europea con Efecto Unitario y bajo la jurisdicción de un Tribunal Unificado de Patentes (TUP), c) las razones por las que España ha decidido posicionarse al margen del nuevo sistema europeo unificado de patentes (PEEU y TUP) y d) en qué medida se va a ver afectada la industria española en la protección y defensa de sus invenciones, ya que pese a la no participación de España en este innovador sistema como país firmante, implica novedades de un calado normativo y estratégico a las que nuestras empresas no podrán ser ajenas.

II. PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES ESPAÑOLAS VÍA REGISTRO DE PATENTE

1. Patente. Requisitos

Para la concesión de una Patente se exige que: las invenciones sean nuevas, posean actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, así como que el inventor dé a conocer su invención con la suficiente claridad, como para que un experto en la materia pueda entenderla, lo que conformará el grueso de la información objeto de registro.

La concesión de una Patente atribuye a su titular, tal y como se ha adelantado en la introducción de este artículo, un derecho exclusivo consistente en la facultad de impedir a terceros la utilización con fines comerciales (fabricación, venta e importación) de la invención protegida dentro de un ámbito territorial concreto, salvo que dicha explotación se haga bajo su autorización, mediante la concesión de una licencia o negocio jurídico alternativo.

Como contraprestación a este derecho de aprovechamiento en solitario, el titular de la patente tiene la obligación de explotar el objeto de su invención en el mercado ya, que en caso contrario, podrá ser obligado a conceder, a terceros, licencias de uso obligatorias y subsidiariamente declararse la caducidad de la patente⁸, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte años legalmente preceptuado y tras el cual la invención pasa a formar parte del dominio público, pudiendo ser explotada por cualquier persona.

7. España es el único país europeo que no participa ni de la PEEU ni del ATUP, Italia no participa de la PEEU pero sí del ATUP, Polonia sí participa de la PEEU, pero no del ATUP. Por su parte, los 24 países europeos que sí participan del nuevo sistema de la PEEU y han suscrito el ATUP, son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumania, Suecia, Eslovenia y Eslovaquia.

8. Artículo 5 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, ratificado por España.

2. Principio de territorialidad. Vías de protección

Las Patentes, en su configuración clásica⁹, se conforman como derechos nacionales que se rigen por el principio de territorialidad¹⁰, lo que conlleva que los derechos de patente otorgados en cada Estado son independientes, rigiéndose en cada uno de ellos por su propio derecho.

Actualmente existen tres vías, para la obtención de un derecho de patente que dé acceso a una invención española: a) Patente nacional, b) Patente europea, y c) Patente Internacional o *Patent Cooperation Treaty* (PCT).

2.1. Patente Nacional

La protección de las invenciones, se realiza a través de la presentación de la solicitud de patente, en aquellos Estados concretos en los que se desea obtener protección. Para lo cual y con independencia de la nacionalidad de la invención, no será necesario que la Patente sea previamente registrada en España, si ello no responde a la estrategia del inventor¹¹.

En el caso de España, la concesión de una patente es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se encuentra regulada en la Ley de Patentes¹² y como consecuencia de su otorgamiento la invención estará protegida únicamente en territorio nacional español.

2.2. Patente Europea

El sistema de Patente Europea, es un sistema regional de concesión de patentes, que permite obtener, mediante una sola solicitud, los mismos derechos de protección a los otorgados por las patentes nacionales concedidas, en cada uno de los Estados¹³ designados.

La solicitud puede ser presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), si bien es tramitada por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y su concesión produce el efecto de una patente nacional en cada uno de los Estados para los que se otorga.

La Patente Europea se encuentra regulada por el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, más conocido como el «Convenio Europeo de Patentes» (CPE¹⁴).

9. Hasta la aparición de la PEEU.

10. Artículo 4 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, ratificado por España.

11. A título de ejemplo, si la invención generada por una empresa tiene por objeto un producto que por sus características interesa negociar sólo en un país tercero, por ej. Costa Rica, el titular de la invención podrá registrar directamente en dicho país la invención, con base en la normativa que sea de aplicación en dicho Estado.

12. En vigor la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. No obstante, con fecha 11 de abril de 2014 el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de nueva la Ley de Patentes.

13. Artículo 64 del Convenio Europeo de Patentes.

14. Actualmente los países miembros del CPE se eleva a 38. Además de los 28 Estados que forman la Unión Europea, son miembros: Albania, Islandia, Liechtenstein, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Mónaco,

2.3. *Patente Internacional o PCT*

La protección de las invenciones a través de la vía internacional o PCT, encuentra su base jurídica en el *Patent Cooperation Treaty* otorgado en Washington en 1970¹⁵. La administración del PCT corresponde a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), con sede en Ginebra.

Las especificaciones establecidas en el PCT para la protección a nivel internacional de las invenciones, no constituye un procedimiento de concesión (como en el caso del CPE), ni tampoco sustituye a los métodos nacionales de concesión. El sistema PCT es un protocolo concebido para la tramitación de la presentación de solicitudes, que unifica las gestiones previas a la concesión de la patente.

El PCT articula un procedimiento a través del cual con el depósito de una única solicitud ante la denominada Oficina Receptora del PCT, que habitualmente es la correspondiente Oficina Nacional de patentes del Estado contratante, (la OEPM actúa como oficina receptora de las solicitudes internacionales en el caso de solicitudes de patentes tituladas por españoles o con residencia en España) y en un único idioma, se obtienen efectos de presentación de la solicitud en una pluralidad de Estados. Todo ello sin perjuicio de que posteriormente, deba realizarse la entrada de la patente en las fases nacionales o regionales, donde sí se tramitará la solicitud de forma independiente y separada en cada uno de los Estados, para lo que es precisa su traducción y tramitación en el idioma que corresponda.

3. Deficiencias o inconvenientes de las vías de protección

Sin perjuicio de las ventajas que, desde un punto de vista de la gestión centralizada, otorga la posibilidad de que tras una única solicitud de registro de patente se despliegue su obtención en diversos Estados, lo cierto es que los sistemas de Patente Europea y Patente Internacional (o PCT) descritos anteriormente, dan lugar a un haz de patentes nacionales en aquellos países designados por el inventor, lo que conlleva diversas dificultades, de entre las que destacan por su trascendencia, la siguientes:

- *Inseguridad jurídica. Diversidad de regímenes jurídicos y fueros competentes:* esto es, las patentes concedidas estarán regidas, en cada uno de los Estados designados, por el régimen jurídico nacional en cada caso, lo que implica, además de una gran inseguridad jurídica por el desconocimiento de los distintos ordenamientos aplicables, que la competencia jurisdiccional corresponderá a los tribunales nacionales de cada Estado para la resolución de posibles conflictos¹⁶ en los que pudiera verse incurso la invención patentada¹⁷.

Noruega, San Marino, Serbia, Suiza y Turquía. España se adhirió a este Convenio mediante Instrumento de 10 de julio de 1986 (BOE núm. 234, de 30 de septiembre), entrando en vigor el 1 de octubre de aquél año.

La protección conferida por la patente europea puede extenderse a dos Estados que, aunque no ostentan la condición de Miembros del Convenio, han alcanzado acuerdos de extensión con la Organización Europea de Patentes. Estos son: Bosnia y Herzegovina, y Montenegro.

15. En estos momentos, forman parte del Tratado 148 países. En concreto España pasó a formar parte el 16 de noviembre de 1989.

16. Existen dos excepciones a la plena independencia de las patentes europeas en cada Estado tras su concesión: el procedimiento de oposición y procedimiento de limitación.

17. A título de ejemplo, en caso de que el titular de una patente quiera iniciar una acción contra una empresa que esté vulnerando su derecho de patente deberá iniciar acciones judiciales en cada uno de los Estados donde

- *Pluralidad lingüística*: la solicitud de una Patente Europea debe ser presentada en uno de los idiomas oficiales de la OEP¹⁸, y a su vez, en la lengua oficial de aquellos Estados en los que se desee la protección, lo que implica, además de un coste temporal sobre la gestión de las traducciones, un gasto económico sustancial. En el caso de las solicitudes de Patente Internacional, pueden ser presentadas en la Oficina Internacional en cualquier idioma. Sin embargo, el petitorio debe ser presentado en uno de los diez idiomas de publicación del PCT, esto es, alemán, árabe, coreano, chino, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso y además seguirán siendo necesarias las traducciones posteriores en la designación de los distintos países.
- Costes de mantenimiento: la designación de los distintos Estados en los que se tiene interés en proteger la invención, así como la renovación de dicha protección en los distintos Estados, se materializa con el abono de las distintas tasas nacionales¹⁹.

Estos inconvenientes, en el caso de una patente internacional, pueden considerarse, más o menos admisibles, teniendo en cuenta la dificultad que entrañaría unificar dichos criterios a título universal. En el caso de Europa, ha sido más que un reclamo en los últimos cuarenta años, durante los cuales se ha buscado la creación de un mecanismo para obtener un derecho de patente con efecto unitario en lo que hoy es la Unión Europea (y antes la Comunidad Europea).

III. LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO

1. Antecedentes históricos de la PEEU. El porqué de la negativa española

Amén de otros textos, acuerdos y reuniones intermedias, el intento de superación de las limitaciones sobre la territorialidad y diversidad de regímenes jurídicos intervinientes en la protección de las invenciones comunitarias ante un claro proceso de globalización de la economía, tal y como fue expuesto en el marco del Libro Verde, de 24 de junio de 1997, sobre la Patente Comunitaria y el sistema de Patentes Europeo, dio como resultado la propuesta de Reglamento de 1 de agosto de 2000, sobre la Patente Comunitaria²⁰ (primera denominación recibida por la PEEU).

estén teniendo lugar los hechos lesivos, así como en el caso de querer incoar una acción de nulidad ésta deberá iniciarse en todos los Estados en los que se quiera anular la patente. Con la dificultad añadida de que, si bien las causas de nulidad de una patente sean idénticas en todos los Estados, la interpretación de los tribunales difiere y por tanto las resoluciones judiciales aplicadas ante hechos parejos pueden ser distintas en cada Estado.

18. Oficina Europea de Patentes. Los nacionales o domiciliados en un Estado parte en el que rija una lengua oficial distinta de las oficiales de la OEP pueden presentar la solicitud en la lengua oficial de dicho país, si bien, en el plazo de tres meses (sin exceder de trece desde la fecha de prioridad) deben presentar una traducción a una de las lenguas oficiales de la OEP.

19. Según la CE, el mecanismo actual para registrar una patente a nivel europeo es 18 veces más caro (unos 36.000 euros) que en Estados Unidos (2.000 euros), y 60 veces más caro que en China (600 euros) y con la entrada en vigor de la PEEU el coste de patentar pasaría a 4.725 euros. «*La patente europea verá finalmente la luz tras la aprobación de la Euro cámara*». *EFE ECONOMÍA. EL PAÍS DIGITAL* (11 de diciembre de 2011).

Otra cuestión relativa a las tasas que a día de hoy no ha sido abordada, es su cuantificación en función de la tipología del solicitante (gran empresa, PYME, particular, etc.), capacidad económica, proyección en el mercado de la invención, etc.

20. DO C 337 E, de 28 de noviembre de 2000, p. 278/290.

La Patente Comunitaria propuesta, tenía un carácter unitario y efectos en el conjunto de la Comunidad: concesión, transmisión, anulación y caducidad; y su objetivo era alcanzar un coste inferior para inventores y empresas, que el de la Patente Europea, otorgando además, un mayor grado de seguridad jurídica. Sin embargo, este reglamento fue objeto de debates durante varias presidencias en las que no pudo ver la luz, siendo los principales puntos de discrepancia: el papel de las Oficinas Nacionales de Patentes, las lenguas y costes asociados a ello, la distribución de tasas y el sistema jurisdiccional²¹.

En el Consejo de Competitividad de 3 de marzo de 2003, se alcanzó un acuerdo político sobre la Patente Comunitaria sustentado en cinco elementos: 1) un sistema jurisdiccional, basado en un tribunal unitario²², 2) un régimen lingüístico que sería, hasta el momento de la concesión, el del Convenio sobre Patente Europea, por lo que al concederse la Patente, el solicitante debería presentar traducción de las reivindicaciones en todas las lenguas oficiales de la Comunidad, excepto si hubiese renuncia expresa de algún Estado a recibir dicha traducción, 3) posibilidad de que los solicitantes pudieran tramitar la Patente a través de las Oficinas Nacionales, 4) reparto de las tasas renovación (entre la OEP y Oficinas Nacionales al cincuenta por ciento) y 5) revisión a los cinco años de haber tenido lugar la primera concesión de Patente Comunitaria.

La posición defendida por España hasta la fecha, se fundamentaba en los principios de seguridad jurídica y no discriminación lingüística, aplicables tanto al sistema de concesión de patentes como al sistema de resolución de conflictos, que se reiteraron con los obstáculos alegados por España para la aprobación del Reglamento bajo la presidencia de Irlanda (2004). No obstante, las dificultades para avanzar con base en el acuerdo de 2003, se registraron fundamentalmente, en la posición Alemana, que no otorgaba a las traducciones más que un mero carácter informativo.

A comienzos de 2006, la Comisión Europea difundió una Consulta incluyendo una audición pública sobre la política de patentes en la UE y siguiendo las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, la Comisión presentó en abril de 2007 una comunicación en Europa para animar a los Estados miembros a trabajar en pro de un consenso y conseguir avances reales en éste ámbito.

El viernes 4 de diciembre de 2009 el Consejo de Competitividad de la UE adoptó, por unanimidad de los 27 países entonces miembros, unas conclusiones que sentaban las bases de un sistema de patentes mejorado en Europa y un acuerdo político sobre el futuro sistema de patentes de la Unión Europea (nueva denominación de la antigua Patente Comunitaria).

La mejora del sistema de patentes propuesto por el Consejo Europeo, debía sustentarse en dos pilares: la adopción de una Patente UE y la instauración de un nuevo sistema jurisdiccional en forma de Tribunal de Patentes Europeas y de la UE.

Dado que el régimen lingüístico es indispensable para la creación de una protección unitaria mediante patente y puesto que los objetivos de la propuesta de Reglamento de

21. Juan Carlos FERNÁNDEZ ROZAS, «Hacia la patente única por el cauce de la cooperación reforzada». *DIA-RIO LA LEY*. Número 7558, Sección Tribuna (año 2011). Ref. D-39, Editorial LA LEY.

22. *Vid.* Propuesta de Decisión del Consejo, de 23 de diciembre de 2003, por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la Patente Comunitaria (COM 2003, 827 final) y Propuesta de Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2003, por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y relativa a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia (COM 2003, 828 final).

dicha protección uniforme no podrían alcanzarse en un plazo razonable, la Comisión aprobó, con fecha de 14 de diciembre de 2010, la propuesta de Decisión del Consejo autorizando una cooperación reforzada²³ relativa a la PEEU que conllevó, el 10 de marzo de 2011, la adopción de la decisión 2011/167/UE del Consejo, que autoriza a dicha cooperación reforzada en el ámbito de creación de una Patente de protección unitaria²⁴, obteniéndose como resultado la adopción de los tres textos normativos que conforman el llamado Paquete de la PEEU.

El 30 de mayo de 2011, España e Italia presentaron recursos de anulación contra la Decisión del Consejo que autorizaba la activación del mecanismo de cooperación reforzada. En sus recursos, España e Italia alegaron fundamentalmente²⁵ que el Consejo, al autorizar esta cooperación reforzada materializaba las siguientes conductas prohibidas con base en el TFUE²⁶:

- a) Desviación de poder, al recurrir a la cooperación reforzada no con la finalidad de alcanzar la integración de todos los Estados, sino como un mecanismo para no negociar con un Estado miembro²⁷.
- b) Violación del sistema judicial de la UE, al no preverse el sistema de resolución de litigios en relación con unos títulos jurídicos sujetos al Derecho de la Unión.
- c) Incumplimiento de los requisitos necesarios para la cooperación reforzada, ya que:
 - No se recurre a este mecanismo como último recurso.
 - Vulnera el principio de no discriminación, afecta al mercado interior y a la cohesión económica, social y territorial, discriminando los intercambios entre Estados miembros y distorsionando la competencia entre ellos.
 - Viola la obligación de respeto, debido a los derechos de España que no participa del mecanismo.

Dichos recursos fueron desestimados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas²⁸.

23. La cooperación reforzada se introdujo en los Tratados comunitarios como mecanismo de flexibilización, es un mecanismo que permite profundizar más en el desarrollo y creación de la Unión Europea a los Estados Miembros que lo desean (como mínimo 9 Estados Miembros, teniendo el resto posibilidad de unirse cuando deseen) a través del avance normativo de un grupo de ellos en una materia, previendo entre otros como requisito que sólo puede iniciarse como último recurso. Está regulado en el Título IV del TUE y en el Título III del TFUE.

Este mecanismo no se puede emplear para aumentar las competencias, ni en materias de competencia exclusiva de la Unión. Es un mecanismo de último recurso, en el sentido de que sólo podrá recurrirse a él cuando haya quedado claro que no pueden alcanzarse unos objetivos en un plazo razonable por todos los Estados Miembros a la vez.

Inicialmente la propuesta de cooperación reforzada fue aprobada por doce Estados (Dinamarca, Alemania, Estonia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Reino Unido), posteriormente se unieron el resto de Estados Miembros, a excepción de Italia y España.

24. DOUE de 22 de marzo de 2011. Votaron a favor de dicha Decisión 25 Estados. En contra España e Italia.

25. José Manuel OTERO LASTRES, Alberto CASADO CERVIÑO y otros. *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial. Una visión renovada de España, Europa y el mundo*. Pp. 376-401. Thomson Reuters (diciembre 2012).

26. Artículos 142 CPE, 20.1 TUE, y artículos 326 y 327 del TFUE.

27. Comunicado de Prensa núm. 47/13. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. www.Europa.eu (Luxemburgo, 16 de abril de 2013).

28. España: 3 de junio de 2011 (Asunto C-274/11) e Italia: 14 de junio de 2011 (Asunto 295/11). Dichos recursos fueron desestimados en virtud de la resolución *Court of Justice – CJE/13/47*, de 16 de abril de 2013.

2. La Patente Europea con Efecto Unitario

El paquete de la PEEU, lo conforman tres textos normativos aprobados entre finales de 2012 y principios de 2013²⁹, dos Reglamentos de la Unión Europea y un Tratado Internacional: a) Reglamento de la Unión Europea número 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 (LCEur 2012,2182), b) Reglamento de la Unión Europea número 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción (LCEur 2012, 2190), y c) Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (LCEur 2013,1511), suscrito el 19 de febrero de 2013³⁰.

Este «Paquete europeo de patentes» conlleva la consecución de dos objetivos: por una parte, el establecimiento de una nueva categoría de patente como título de propiedad industrial, que se une a las ya existentes patentes nacionales, europeas y derivadas del PCT, que confiere protección uniforme en la mayoría de los Estados de la Unión Europea³¹. Y por otra, la creación de una nueva estrategia jurisdiccional: el Tribunal Unificado de Patentes, que, aplicable a todas las Patentes Europeas (con y sin efecto unitario), tiene vocación de sustituir completamente a los tribunales ordinarios de los Estados miembros.

La PEEU es un título de carácter unitario, que otorga protección uniforme y despliega efectos equivalentes en todos los Estados miembros participantes³². En este sentido, el devenir de los actos de disposición sobre las mismas (limitación, transmisión, revocación, extinción) serán unitarios, con excepción del otorgamiento de licencias, que no plantea ningún problema que se conceda con carácter no exclusivo para determinados Estados o partes de Estados de la cooperación.

3. Tribunal Unificado de Patentes

El TUP es un tribunal internacional, con personalidad jurídica propia, composición plurinacional y con un Estatuto, una Secretaría, un Reglamento de Procedimiento, un presupuesto y unos Comités administrativos, presupuestarios y consultivos propios.

El TUP conocerá de asuntos sobre los siguientes títulos cuyo ámbito territorial corresponda a uno o varios Estados Contratantes³³: a) Patentes europeas sin efecto unitario,

29. Amparándose en las premisas establecidas en el artículo 118 del Texto de Funcionamiento de la Unión Europea que establece literalmente que «En el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 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 y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión. El Consejo establecerá con arreglo a un procedimiento legislativo especial, mediante reglamentos, los regímenes lingüísticos de los títulos europeos. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo».

30. El Acuerdo fue suscrito inicialmente por 24 Estados (todos lo que formaban parte de la UE en ese momento, menos España, Polonia y Bulgaria), no obstante Bulgaria se convirtió en el signatario número 25 el 5 de marzo de 2013.

31. Quedan al margen España e Italia, de momento Croacia porque entró en la Unión Europea en julio de 2013, y a su vez Polonia que si bien participa en la Cooperación reforzada, no ha suscrito el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. No obstante, Italia sí ha suscrito el Acuerdo sobre TUP.

32. Considerando 7 y Artículo 3.2 Reglamento UE 1257/2012.

33. Artículo 3 del Acuerdo sobre TUP.

b) certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios concedidos en los Estados Contratantes, y c) Patentes europeas con efecto unitario.

El ATUP prevé la resolución de sus competencias en dos instancias: un Tribunal de Primera Instancia, y un Tribunal de Apelación.

El Tribunal de Primera Instancia, está dividido en Divisiones Centrales, Regionales y Nacionales. La División Central se distribuye en tres secciones, según el ámbito técnico³⁴ con sede en Londres, Múnich y París. En cuanto a las Divisiones Nacionales y Regionales³⁵, los Estados Contratantes o grupos de Estados Contratantes, en función del número de asuntos sobre patentes conocidos, pueden crear respectivamente Divisiones Nacionales y Regionales para conocer de determinados asuntos. El máximo de Divisiones Nacionales por Estado Contratante son cuatro y las Divisiones regionales pueden contar con salas de vistas en varios lugares, siendo así posible que cada uno de los Estados Contratantes tenga salas de vistas que cubra la División Regional.

Por su parte, el Tribunal de Apelación tendrá su sede en Luxemburgo.

4. Entrada en vigor del Paquete de la PEEU³⁶

La aplicación de los tres textos normativos que conforman el Paquete de la PEEU, debe iniciarse con carácter simultáneo³⁷. En concreto, los dos Reglamentos³⁸ prevén que dichos cuerpos legales debieran haber sido de aplicación a partir del 1 de enero de 2014 o, en su caso, en el momento en que entre en vigor el ATUP, aplicando el momento que tenga lugar con posterioridad.

Por su parte el ATUP³⁹ establece que la entrada en vigor del nuevo Tribunal se producirá, no fuera de polémica⁴⁰, en aquél de los siguientes momentos que se produzca en último lugar: a) 1 de enero de 2014, b) el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el vigesimotercer instrumento de ratificación o adhesión, «siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el

34. Artículo 7 del Acuerdo sobre TUP.

35. Artículo 8 del Acuerdo sobre TUP.

36. Ángel GARCÍA VIDAL, *El sistema de la Patente Europea con efecto unitario*. Pp. 97-107. Thomson Reuters-Aranzadi (2014).

37. El Reglamento 1257/2012 entró en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la UE (artículo 18.1), si bien el apartado 2 del artículo 18 dispone que su aplicación se producirá a partir del 1 de enero de 2014 o a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, si ésta es posterior.

38. Artículo 22 del Reglamento sustantivo y 7 del Reglamento lingüístico.

39. Artículo 89 del Acuerdo sobre TUP.

40. *Vid.* Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil COM (2013) 554 final-2013/0268 (COD). Ponente: Jorge Pegado Liz (Bruselas, febrero 2014), donde entre otros se expone que «Aunque tardíamente, por no haber sido consultado antes, el CESE plantea algunos interrogantes respecto de la estructura y el funcionamiento del Tribunal sobre el cual considera necesario seguir reflexionando en profundidad. Concretamente, el CESE: a) insiste en que las tasas correspondientes deben ser claras y transparentes, y su aplicación no debe representar ninguna amenaza para el derecho de acceso a la justicia; b) recomienda eliminar o modificar sustancialmente el artículo 14, apartado 2, e c) insiste en la necesidad de que los jueces seleccionados dispongan de una formación profesional de alto nivel».

año anterior a la firma del Acuerdo», (Alemania, Francia y Reino Unido), o c) el primero día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones en lo que consiente a su relación con el Acuerdo, del Reglamento UE 1215/2012 del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil.

En definitiva, se trata de tres circunstancias⁴¹, de las que a 1 de enero de 2014 (primera de las fechas previstas) no se había cumplido ninguna.

Las previsiones iniciales de la Comisión sobre la fecha de aplicabilidad del sistema de la PEEU, eran que la primera Patente Unitaria se registrara en abril de 2014⁴², *dead line* que claramente ha sido superado, siendo la estimación que actualmente se baraja, mediados de 2015.

4.1. Estado de las ratificaciones al ATUP

El primer Estado en ratificar el Acuerdo fue Austria, en fecha de 7 de agosto de 2013, seguido de Francia, en fecha 14 de marzo de 2014, sin que a la fecha de redacción de este artículo se haya formalizado la ratificación por ningún Estado más. Varios Estados han iniciado los trámites e incluso aprobado nuevos proyectos legislativos con objeto de adaptar sus legislaciones internacionales internas al ATUP. Este es el caso, entre otros, de Bélgica⁴³, Malta⁴⁴ o Reino Unido⁴⁵. Pero es previsible que otros Estados tarden bastante más tiempo en adaptar sus sistemas legislativos internos, tal es el caso de Irlanda en los que es precisa la celebración de un referéndum, ya que de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de este país, el referéndum es necesario siempre que se pretenda transferir cualquier competencia jurisdiccional a un órgano internacional. En Dinamarca también ha sido preceptiva la celebración de un referéndum, que se ha decidido con resultado positivo⁴⁶.

4.2. Modificación del Reglamento UE 1215/2012 del Parlamento

La reforma del Reglamento UE 1215/2012 o Reglamento de Bruselas I (RBI) se hace necesaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 89 del ATUP, para regular la relación entre el RBI y el ATUP⁴⁷. Así, con fecha de 26 de julio de 2013 fue publicada por la Comisión la consecuente Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo

41. En opinión de Ángel GARCÍA VIDAL, estas tres circunstancias deben converger de forma cumulativa. *El sistema de la Patente Europea con efecto unitario*. P. 98. THOMSON REUTERS-ARANZADI (2014).

42. Doc. MEMO/12/970, de la Comisión, de 11 de diciembre de 2012 sobre el *Patent reform package*, p.13.

43. Bélgica adoptó el acuerdo de ratificar el ATUP con fecha de 23 de abril de 2014.

44. En Malta, el 21 de enero de 2014 fue adoptado el acuerdo correspondiente a la adaptación legislativa y el instrumento de ratificación se espera que sea depositado en Bruselas de forma inminente.

45. *Intellectual Property Act 2014* c. 18, de 15 de mayo de 2014. Cuyo texto puede leerse en: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/18/contents/enacted/data.htm>. No obstante, parece que Reino Unido presentará su instrumento de ratificación en fecha anterior a mayo de 2015, pero no de forma inminente.

46. El referéndum en Dinamarca ha sido celebrado con fecha de 25 de mayo de 2014, coincidiendo con las elecciones europeas. El referéndum ha sido aprobado con un 62.5% de los votos, permitiendo al gobierno proceder con la ratificación del ATUP (http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_a_Unified_Patent_Court#Legal_basis).

47. Sin perjuicio de alguna manifestación en contra. Vid. Manuel DESANTES REAL. «¿Hay que modificar el Reglamento Bruselas I bis de 12 de diciembre de 2012 para que pueda entrar en vigor el Acuerdo sobre un

y del Consejo (RBI bis)⁴⁸. En esta propuesta se aclaran cuestiones como el carácter de «órgano jurisdiccional» del TUP, el funcionamiento de las normas sobre reconocimiento y ejecución en las relaciones entre los Estados miembros que son parte del ATUP y los que no lo son.

El RBI bis⁴⁹ será aplicable a partir del 15 de enero de 2015⁵⁰.

4.3. La aplicación escalonada del Sistema PEEU

El ya citado artículo 89 del ATUP prevé como condición para su entrada en vigor, que al menos trece Estados hayan ratificado el Acuerdo (siempre que entre estos Estados se encuentren, Francia, Alemania y Reino Unido). Con esto sería posible, que el sistema de la PEEU entrara en vigor sólo para una parte de los Estados de la UE participantes en la cooperación reforzada.

En ese caso, la PEEU iniciaría sus efectos únicamente para los Estados participantes que hayan ratificado el ATUP. Y ello por cuanto, el Reg. 1257/2012 establece⁵¹ que «cualquier patente europea para la que se haya inscrito el efecto unitario en el Registro para la protección unitaria mediante patente, tendrá efecto unitario solo en aquellos Estados miembros participantes en los que el Tribunal Unificado de Patentes tenga competencia exclusiva con respecto a las patentes europeas con efecto unitario en la fecha de registro».

No son pocos las dificultades e incertidumbres que podrían plantearse en el caso de darse esta circunstancia, a la que a priori parece que no se le ha otorgado mucha relevancia por parte de la doctrina experta en el tema⁵².

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Con las circunstancias de participación actuales, la entrada en vigor del paquete de la PEEU, lejos del pretendido título de propiedad industrial con efecto unitario en toda la Comunidad⁵³, unificación de trámites de gestión y defensa en un órgano jurisdiccio-

Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013?». Publicado en la revista *CONFLICTUS LEGUM* (6 marzo, 2013).

48. Debe tenerse en cuenta que en Dinamarca no se aplicará el RBI bis, sino el RBI. Como recuerda el cdo. 31 del RBI bis, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo núm. 22 sobre la posición de Dinamarca que figura en el anexo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del RBI bis y no queda vinculada por éste ni sujeta a su aplicación. Con esto, podría darse que en Dinamarca se aplique el ATUP sin que las normas del RBI estén adaptadas al TUP.

49. Artículo 81 del RBI bis.

50. A excepción de los artículos 75 y 76, que son aplicables desde el 10 de enero de 2013.

51. Artículo 18.2 del Reg. UE núm. 1247/2012.

52. Vid. Manuel DESANTES REAL, «*El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013, una novedosa y controvertida arquitectura en la construcción europea*». *REVISTA DE ACTUALIDAD JURÍDICA DE LA UNIÓN EUROPEA. LA LEY*. (marzo 2013) y Ángel GARCÍA VIDAL. *El sistema de la Patente Europea con efecto unitario*. Pp. 104-106. Thomson Reuters-Aranzadi (2014).

53. Interesante en este punto la lectura del Comunicado de Prensa del Consejo de la UE. Sesión número 3208, Bruselas, 10 y 11 de diciembre de 2012 (17410/12) en el que se expone la PEEU como instrumento de crecimiento, competitividad y progreso social que ayudará a reducir los obstáculos y a mejorar la eficacia del mercado único para las empresa, así como que la creación de un sistema de patente unitaria alentará a las em-

nal centralizado bajo un régimen jurídico unificado, implicará la creación en los Estados contratantes de una tricefalia, que obligará a elaborar complejíssimas estrategias sólo al alcance de unos pocos: a) patentes nacionales sujetas a las diferentes jurisdicciones nacionales y a leyes nacionales, b) patentes europeas sin efecto unitario validas en algunos o en todos los Estados contratantes sujetas al TUP y a leyes nacionales y c) patentes europeas con efecto unitario en todos los Estados contratantes y sujetas al TUP y a leyes nacionales. Ninguna de ellas es el Dorado de la patente de la Unión Europea durante tantas décadas soñadas⁵⁴.

España rechaza la PEEU, fundamentalmente, por entender que supone un agravio comparativo para las empresas de los Estados miembros que no tienen el inglés, francés o el alemán como lengua oficial, lo que entiende que conllevaría la discriminación de los inventores españoles porque la necesidad de traducir sus solicitudes, ralentizará el procedimiento de concesión frente a la inmediatez de ingleses, franceses y alemanes.

No obstante, y sin perjuicio de esa «discriminación» o «incomodidad» lingüística, no pueden obviarse, por un lado: a) las iniciativas correctoras adoptadas en el seno de la UE en el acuerdo sobre traducción y acuerdo sobre cooperación reforzada, donde se prevé que los Estados miembros y la OEP establezcan un fondo común, a partir de las tasas abonadas por los solicitantes para sufragar, o aminorar, la traducción de la solicitud de las empresas innovadoras de aquellos Estados que no tengan como idioma oficial uno de los tres idiomas de trabajo de la OEP, y b) que con el actual sistema de patentes, las empresas españolas ya tienen que hacer frente a cuantiosos gastos como consecuencia de las traducciones de sus solicitudes siempre que quieren que la protección de sus invenciones sea eficaz fuera de las fronteras nacionales.

Bien puede resultar, tras la lectura del presente artículo, que surgen temores de mayor calado, como lo son: la inseguridad jurídica resultante del complejo conjunto normativo del paquete de la PEEU, su incierta fecha de entrada en vigor, aplicabilidad y eficacia, y en los que habría sido más coherente fundamentar el rechazo por parte de España. Más allá de la simple discriminación lingüística.

Con su oposición, y sin perjuicio de las muchas opiniones vertidas en este proceso que apoya la existencia de argumentos que justifican la no adopción de la norma⁵⁵, lo

presas de la UE a incrementar sus actividades de innovación, mejorando así su competitividad en el mercado interior, proporcionando a las empresas de la UE un mayor incentivo para proteger sus invenciones y las nuevas soluciones técnicas en toda Europa.

54. Manuel DESANTES REAL, «*El acuerdo sobre un Tribunal de Patentes de 19 de febrero de 2013, una novedosa y controvertida arquitectura en la construcción europea*». *La Ley Unión Europea*. Núm. 2. marzo 2013. Editorial LA LEY.

55. Entre las manifestaciones en contra: Manuel DESANTES REAL y la CEOE en comunicado publicado por *EUROPA PRESS* el 10 de diciembre de 2010.

Por otro lado, en una proposición no de Ley registrada en el Congreso el 15 de diciembre de 2010, los nacionalistas catalanes se apresuraron a primar el modelo de patente comunitaria única por encima de la controversia sobre las lenguas oficiales. Para este grupo parlamentario, el proyecto de patente europea sustituiría a la actual amalgama de patentes nacionales, algo «muy importante» teniendo en cuenta que apenas el 20% de las patentes se validan en Estados pequeños y que el país que no da validez a las patentes de los demás pierde atractivo como lugar para que una empresa amplíe mercados. En ese contexto, CiU quiere que el Congreso inste al Gobierno a «contribuir al desbloqueo de las negociaciones para la adopción de una única patente comunitaria con validez en todos los Estados miembros de la UE». Además, aconseja «impulsar activamente, junto a los países europeos que ya lo han propuesto, la instauración de una patente comunitaria común que simplifique el sistema actual como vía para reducir costes, impulsar las actividades de I+D+i a través de las patentes, me-

cierto es que España ha quedado voluntariamente al margen del proceso de negociación de un conjunto de medidas legislativas que implican consecuencias, tanto para las patentes europeas con efecto unitario, como a las actuales que carecen de dicho efecto, por lo que el acuerdo aunque no se aplique directamente en España sí afecta a las empresas españolas, que deberán enfrentarse a un sistema de indudable calado económico, en el que el gobierno español no ha participado para defender sus intereses y en el que además, en la medida en que persista la ausencia de algunos países, se crea una peligrosa brecha en el mercado interior que lejos de mejorar el panorama existente hasta la fecha, lo complica todavía más. Sin dejar de recordar que la resolución de conflictos sobre las invenciones españolas, en la medida en que se encuentren protegidas por una patente europea sin efecto unitario o se vean afectadas por una PEEU, deberá ser resuelta ante el TUP, sin sede en territorio español y con todas las complicaciones desde el punto de vista de gastos procesales, cuanto menos, que ello comporta.

Con ello, parece lógico pensar en un próximo escenario, cuando la entrada en vigor del nuevo sistema de patentes se haga efectiva, en el que España sea presionada para aceptar el famoso Paquete de la PEEU, lo que sin duda se formalizaría en una clara situación de debilidad política, en la que nada podría reivindicar a favor de sus nacionales y consecuentemente en pro de los intereses de las empresas nacionales generadoras de tecnología, llamadas a ser el motor de la internacionalización y desarrollo de la economía española.

orar la competitividad de los Estados miembros y fomentar. BOCG. Congreso de los Diputados, núm. D-498, de 27 de diciembre de 2010, p. 3.