

HACIA UN TRIBUNAL UNIFICADO Y UN EFECTO UNITARIO PARA LAS PATENTES EUROPEAS EN CASI TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA. CONSECUENCIAS DE LA AUTOEXCLUSIÓN DE ESPAÑA *

Manuel DESANTES REAL

Catedrático de Derecho Internacional Privado
Universidad de Alicante

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. EL LARGO CAMINO DESDE 1959 HASTA 2013.—2. LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS 1257/2012 Y 1260/2012.—3. EL ACUERDO SOBRE EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES DE 19 DE FEBRERO DE 2013.—4. REPERCUSIÓN DEL «PAQUETE DE PATENTES» EN ESPAÑA Y EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.

1. INTRODUCCIÓN. EL LARGO CAMINO DESDE 1959 HASTA 2013

Durante más de medio siglo la inexistencia de un sistema comunitario de patentes que merezca tal nombre ha sido una de las carencias más denunciadas sin excepción desde todos los sectores y por todas las partes interesadas: y es que parece difícil concebir un verdadero mercado interior donde los títulos de patentes siguen teniendo efectos territoriales y diferentes en cada Estado miembro, donde no existe un Derecho único procedente de las instituciones de la Unión Europea y donde los tribunales nacionales siguen

* El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación «Aspectos jurídicos de los proyectos y contratos internacionales de I + D de financiación privada y pública» (DER2010-19454).

siendo los competentes para resolver todas las cuestiones sobre validez e infracción de patentes con efectos limitados a sus respectivos territorios. Son ya muchos años de dualidad patente nacional-patente europea a la que han ido acomodándose más mal que bien las empresas, los innovadores y la sociedad, dualidad que implica que es posible obtener tanto una patente nacional en las respectivas oficinas de patentes nacionales cuanto una patente europea en la Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP), patente que debe ser luego validada en cada Estado miembro de la Organización Europea de Patentes donde se pretende que tenga efectos.

Verdad es que se ha intentado remediar esta situación por todos los medios. Ya a principios de los años sesenta un grupo de trabajo «*Brevets*» creado por la Comunidad Económica Europea¹ presentó un primer Anteproyecto de convenio internacional extraordinariamente ambicioso porque contenía un sistema completo de patentes que implicaba *a)* la creación de un título único, *b)* con normativa sustantiva específica, *c)* con un procedimiento de concesión que conllevaba *d)* el establecimiento de una nueva Oficina de patentes para los entonces seis Estados miembros de las Comunidades Europeas y *e)* con un mecanismo completo de resolución de conflictos².

Arrumbada la iniciativa por el bloqueo de De Gaulle a la primera solicitud de adhesión del Reino Unido, fue desempolvada años después³ y hacia finales de la década dividida en dos piezas, una técnica y otra sustantiva, con el ob-

¹ Los Secretarios de Estado competentes en materia de propiedad industrial crearon este Grupo de trabajo por Decisión de 19 de noviembre de 1959 [véase *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil (GRUR Int.)*, 1959, pp. 645 y ss.]. Otro grupo de trabajo paralelo se ocupó de la marca europea y presentó en 1964 un «Anteproyecto de Convenio sobre el Derecho de marcas europeo». Véase LIMPENS, A., «Harmonisation des législations dans le cadre du Marché Commun», *Revue Internationale de Droit Comparé*, vol. 19, 1967, pp. 621-653, esp. 633-634.

² *Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»*, Communauté économique européenne (Bruxelles). Comité de coordination en matière de propriété industrielle, Services des publications des Communautés européennes, Luxemburgo, 1962, 106 pp. (<http://aei.pitt.edu/14064/>). La Oficina creada tendría como idiomas oficiales el alemán y el francés. La introducción del inglés se produjo años más tarde al negociarse la adhesión del Reino Unido a las Comunidades Europeas (véanse *Patents in the Common market: unofficial translation of a preliminary draft of a convention for the European patent for the Common market*, H. M. Stationery Off., 1970, 45 pp. y *Reports of the first preliminary draft Convention for a European system for the grant of patents*, Office for Official Publications of the European Communities, 1970, 31 pp.). La edición inglesa de 1972 ya contenía los reglamentos de ejecución y las reglas relativas a las tasas: véase *Patents in the Common Market: unofficial translation of a second preliminary draft of a convention for the European patent for the Common Market and of first preliminary drafts of implementing regulations and of rules relating to fees*, H. M. Stationery Off., 1972, 92 pp.). Ello justifica históricamente el sistema trilingüe de la Oficina Europea de Patentes consagrado en el art. 14.1 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (*BOE* núm. 234, de 30 de septiembre de 1986), cuya versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000 está disponible en http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CCP/NSPMTCCP_DerechoEuropeoPatentes/ConvenioMunichConcesionPatentesEuropeas_5_Oct_1973.htm#IcapIII.

³ Muestra de ello es la cuestión escrita núm. 105 de M. Oele al Consejo de la Comunidad Económica Europea («Droit européen des brevets»). En su respuesta de 22 de diciembre de 1966, el Consejo recuerda que los problemas son no sólo de naturaleza técnica sino también política y que «*Les moyens sont recherchés pour permettre de reprendre aussitôt que possible les discussions*» [*Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE)*, 17 de enero de 1967, p. 113].

jetivo fundamental de dar satisfacción parcial a Suiza, que pretendía formar parte del sistema sin integrarse en las tres Comunidades⁴. La pieza técnica, a la que tendría acceso Suiza, consistía en un convenio internacional que creaba una nueva organización internacional —la Organización Europea de Patentes— con una nueva oficina registral —la Oficina Europea de Patentes, OEP— capaz de otorgar, a través de un procedimiento completo de concesión, un título —la patente europea— que había que validar en cada oficina nacional y cuyos efectos eran los previstos en la legislación de cada Estado. La pieza sustantiva —a la que sólo tendrían acceso los Estados miembros de las Comunidades Europeas— implicaba, como es lógico, la creación de un título único —la patente comunitaria— con efectos únicos regidos por el Derecho comunitario y con un sistema *ad hoc* de resolución de conflictos. Ambos textos deberían haberse firmado a la vez en octubre de 1973, pero sólo lo hizo el primero⁵. El segundo llegó en diciembre de 1975⁶, pero ya se había producido la escisión: mientras que el Convenio «técnico» de 1973 entró en vigor el 7 de octubre de 1977 y está a punto de celebrar cuarenta exitosos años, el «sustantivo» de 1975 quedó encallado por la falta de ratificación de Dinamarca e Irlanda, volvió a sucumbir pese a que en 1989 sufrió un lavado de cara y la incorporación de un novedoso sistema de litigios⁷, presentó de nuevo sus credenciales —vestido ya de propuesta de Reglamento⁸— en agosto de 2000⁹ y llegó incluso el 3 de marzo de 2003 a alcanzar un planteamiento político común¹⁰ del que un año después se apearon los grandes Estados sin ningún rubor alegando que un sistema que obligaba a traducir las reivindi-

⁴ Para un estudio en profundidad contado a posteriori por los protagonistas, véanse BEIER, F.-K., «The European Patent System», *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, vol. 14, Winter 1981, 1, pp. 1-14; VAN BENTHEM, J. B., «The European Patent System and European Integration», *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 24, 1993, pp. 435-445, y BOSSUNG, O., «The Return of European Patent Law to the European Union», *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 27, 1996, pp. 287-315.

⁵ Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, *op. cit.*, nota 2.

⁶ Convenio relativo a la patente europea para el mercado común (Convenio sobre la Patente Comunitaria), firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975 [*Diario Oficial de las Comunidades Europeas* (DOCE), 01/Vol. 6, pp. 10 y ss.], disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41975A3490:ES:HTML>.

⁷ Acuerdo 89/695/CEE sobre Patentes Comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989 (DOCE L 401 de 30 de diciembre de 1989, pp. 1-27), disponible en [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41989A0695\(01\):ES:HTML](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41989A0695(01):ES:HTML). Véanse, por todos, DESANTES REAL, M., «La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad», *REDI*, vol. XLIII, 1991, pp. 323-350, y DESANTES REAL, M., «El acuerdo sobre patentes comunitarias de 1989: competencia *rationae materiae* de los órganos encargados de su aplicación», *Noticias CEE*, 1992, núm. 86, pp. 31-43.

⁸ Puesto que la base jurídica ya es el art. 308 del Tratado de la Comunidad Europea (en adelante, TCE), el mismo que justificó la adopción de la marca comunitaria (Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, hoy refundido y codificado por el Reglamento 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009) y del diseño comunitario (Reglamento 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001). Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, el contenido del art. 308 se encuentra en el actual 352.

⁹ Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria COM(2000) 412 final de 1 de agosto de 2000, DOCE C 337 E de 28 de noviembre de 2000, pp. 278 y ss., disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:337E:0278:0290:ES:PDF>.

¹⁰ Doc. 7159/03 del Consejo, de 7 de marzo de 2003 (disponible en <http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/03/st07/st07159.es03.pdf>).

caciones a todos los idiomas era intolerable¹¹, reverdecíó en 2006¹² y 2007¹³, alcanzó un nuevo planteamiento político común —esta vez llamado «planteamiento general»— a finales de 2009 con la salvedad del régimen lingüístico¹⁴, encajó un severo varapalo del Tribunal de Justicia el 8 de marzo de 2011 respecto al sistema de litigios propuesto¹⁵ y justificó —malamente, a mi modo de ver— una Decisión del Consejo autorizando el recurso a la cooperación reforzada¹⁶, autorización que fraguó en el establecimiento de dos procedimientos extraordinarios de cooperación reforzada —uno, para la creación de la patente unitaria¹⁷; otro, para su régimen lingüístico¹⁸— que dejaron fuera a España y a Italia, quienes reaccionaron impugnando ante el Tribunal de Justicia la validez de la Decisión de autorización¹⁹.

Por fin, en diciembre de 2012 y en febrero de 2013 dos acontecimientos parecen haber dado un giro definitivo a la situación. Por una parte, el 17 de diciembre de 2012 el Parlamento Europeo y veinticinco Estados miem-

¹¹ Véanse las Conclusiones del Consejo de Competitividad de 11 de marzo de 2004 (disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-04-62_es.htm) y el Considerando D de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2011, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (DOUE C 188 E de 28 de junio de 2012, p. 76).

¹² En enero de 2006 la Comisión lanzó una amplia consulta sobre el futuro del sistema de patentes en Europa (accesible en http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm).

¹³ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Mejorar el sistema de patentes en Europa, COM (2007) 165 final de 3 de abril de 2007, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0165:FIN:es:PDF>.

¹⁴ Documento 16113/09 Add. 1 del Consejo (disponible en <http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/09/st16/st16113-ad01.es09.pdf>).

¹⁵ Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia (Pleno) de 8 de marzo de 2011 (disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80233&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=581009>). Se trataba de la creación de un Tribunal de Patentes competente para las acciones relativas tanto a la patente comunitaria de los veintisiete —ya para entonces «patente de la Unión Europea» tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009— cuanto a las patentes europeas clásicas validadas en algunos o en todos los Estados miembros de la Organización Europea de Patentes. El Tribunal declaró que este sistema era contrario al Derecho de la UE.

¹⁶ 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 unitaria (*Diario Oficial de la Unión Europea* (DOUE) L 76 de 22 de marzo de 2011, p. 53, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0053:0055:es:PDF>).

¹⁷ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria [COM(2011) 215 final de 13 de abril de 2011, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0215:FIN:ES:PDF>].

¹⁸ Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción [COM(2011) 216 final de 13 de abril de 2011, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0216:FIN:es:PDF>].

¹⁹ El Tribunal de Justicia desestimó todos los argumentos de España e Italia en la Sentencia de 16 de abril de 2013 (C-274/11 y C-295/11), España e Italia contra Consejo, disponible en <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=136302&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=896014>). Véase DESANTES REAL, M., «El Tribunal de Justicia bendice la Decisión de 10 de marzo de 2011 que autoriza una cooperación reforzada para la creación de la patente unitaria. Sentencia de 16 de abril de 2013: Combinado España e Italia (con reparos): 0; Combinado Resto Estados, Parlamento, Consejo y Comisión: 1», en *Conflictus Legum*, 16 de abril de 2013, disponible en <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/04/manuel-desantes-el-tribunal-de-justicia.html>.

bros de la Unión Europea —todos, excepto España e Italia— reunidos en Consejo de Ministros adoptaron por el procedimiento legislativo ordinario un reglamento que establecía una cooperación reforzada para otorgar efectos unitarios a las patentes europeas en sus respectivos territorios²⁰ y los mismos veinticinco Estados reunidos en el seno del Consejo adoptaron otro reglamento que establecía otra cooperación reforzada destinada específicamente a regular las disposiciones sobre traducción de esta «patente europea con efecto unitario»²¹. Por otra, el 19 de febrero de 2013 veinticuatro Estados miembros de la Unión Europea —esta vez faltaban España, Polonia²² y Bulgaria²³— celebraban «en los márgenes del Consejo de ministros de competitividad» el «Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes²⁴ (en adelante, Acuerdo TUP), un convenio internacional clásico destinado a crear «un Tribunal Unificado de Patentes para la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario», «Tribunal Unificado de Patentes que será un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y, por ende, sujeto a las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro tribunal nacional de los Estados miembros contratantes»²⁵.

Los protagonistas de estos tres logros se han apresurado a explicar que constituyen partes de un «paquete», el «paquete de patentes de la Unión Europea»²⁶, cuyo objetivo es crear el añorado sistema de patentes de la Unión Europea. De hecho, los han vinculado de tal manera que, como veremos, sólo la entrada en vigor del Acuerdo TUP posibilitará la aplicación de los dos

²⁰ Reglamento 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 (DOUE L 361 de 31 de diciembre de 2012, pp. 1-8, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:ES:PDF>).

²¹ Reglamento 1260/2012 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 en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción (DOUE L 361 de 31 de diciembre de 2012, pp. 89-92, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:ES:PDF>).

²² Polonia ha decidido esperar a los resultados de un estudio sobre el impacto del Acuerdo en sus pequeñas y medianas empresas y a observar cómo se aplica el sistema en otros Estados (véase *World Intellectual Property Review*, 5 de febrero de 2013, disponible en <http://www.worldipreview.com/news/will-poland-join-the-unitary-patent-system>).

²³ Bulgaria firmó pocos días después, el 5 de marzo de 2013 (documentación disponible en http://www.consiliium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/135812.pdf). Es previsible que Croacia haga lo propio inmediatamente después de su adhesión el 1 de julio de 2013.

²⁴ Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (DOUE C 175 de 20 de junio de 2013, pp. 1-40, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:Es:PDF>).

²⁵ Art. 1 Acuerdo TUP.

²⁶ Así lo hacen la Comisión («*In 2012 Member States and the European Parliament agreed on the "patent package"*», disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/), el Parlamento («*In three separate voting sessions, MEPs approved the so-called "EU patent package"*», disponible en <http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20121210IPR04506/html/Parliament-approves-EU-unitary-patent-rules>) y la Presidencia del Consejo («*The signing of the Unified Patent Court is a historic moment as it paves the way for the implementation of the patents package*», disponible en <http://www.eu2013.ie/news/news-items/20130219upcagreement2/>). Hasta la OEP menciona que «*the unitary patent is the first piece of the EU patent package*» (disponible en <http://www.epo.org/law-practice/unitary.html>).

Reglamentos²⁷. Sin embargo, una lectura atenta de su contenido muestra que los reglamentos y el acuerdo internacional hacen referencia a cosas muy diferentes: mientras que los primeros pretenden evitar en los Estados miembros de la UE participantes en las cooperaciones reforzadas la disparidad de efectos de las patentes europeas —patentes que hoy tienen todavía que ser validadas Estado por Estado— a través del recurso a una sola ley aplicable que proporcione un «efecto unitario», el acuerdo internacional crea un Tribunal especializado —el TUP— con competencia exclusiva en los Estados miembros de la UE contratantes del Acuerdo TUP para todas las cuestiones relativas a la validez y a las infracciones de cualquier patente europea, tenga o no tenga efecto unitario. Ello explica que Italia haya firmado el Acuerdo TUP y sin embargo no participe —de momento— en las cooperaciones reforzadas: las patentes europeas no podrán tener efecto unitario en Italia pero una vez validadas en este país por el procedimiento actualmente en vigor estarán también sujetas a la jurisdicción del TUP. Y explica también —aunque no lo justifica— que la aplicación de los Reglamentos se produzca de manera escalonada a medida que se vaya ratificando el Acuerdo TUP²⁸, lo que no sólo resulta «peculiar»²⁹ sino que en la práctica implica el establecimiento de una

²⁷ Los dos Reglamentos fueron publicados en el *DOUE* el 31 de diciembre de 2012 y entraron en vigor el día 20 de enero de 2013. Sin embargo, sólo serán aplicables «a partir del 1 de enero de 2014 o de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, si esta es posterior» (arts. 18.2 del Reglamento 1257/2012 y 7.2 del Reglamento 1260/2012).

²⁸ De acuerdo con el art. 89 del Acuerdo TUP, éste entrará en vigor «en aquel de los siguientes momentos que se produzca en último lugar: el 1 de enero de 2014, el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión, de conformidad con el art. 84, siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas del año anterior a la firma del Acuerdo, o el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 en lo que concierne a su relación con el presente Acuerdo». Así pues, para que el Acuerdo entrara en vigor antes del 1 de enero de 2014 tendría que ser ratificado por trece Estados —entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido— antes del 30 de septiembre de 2013, lo que ya sabemos no va a ocurrir: el Reino Unido, por ejemplo, no lo hará hasta mediados del 2015. En fin, la referencia a las «modificaciones del Reglamento 1215/2012» es a mi modo de ver el resultado de un simple error: todas las anteriores versiones se referían a las «modificaciones del Reglamento 44/2001» (Reglamento 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, *DOUE* L 12, de 16 de enero de 2011), cosa que se produjo precisamente en diciembre de 2012 con la adopción del Reglamento 1215/2012 (Reglamento 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 (refundición), *DOUE* L 351, de 20 de diciembre de 2012): véase este tema desarrollado en DESANTES REAL, M., «El Acuerdo TUP no exige la modificación del nuevo Reglamento Bruselas I», *Conflictus Legum*, 6 de marzo de 2013, disponible en <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/03/manuel-desantes-el-acuerdo-tup-no-exige.html>. Con todo, la Comisión ha presentado el 26 de julio de 2013 una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [COM (2013) 4554 final] (disponible en la dirección <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0554:FIN:ES:PDF>), propuesta que tanto por su oportunidad cuanto por su contenido resulta francamente criticable.

²⁹ Obsérvese que la aplicación de dos reglamentos de las instituciones de la UE se hace depender de la entrada en vigor de un Convenio internacional negociado por algunos Estados miembros y que resulta completamente extraño al Derecho de la UE.

cooperación reforzada dentro de la cooperación reforzada³⁰. En definitiva, no nos encontramos realmente ante un «paquete de patentes de la UE» sino, en todo caso, ante un progreso del sistema europeo de patentes para una gran mayoría de Estados de la UE.

Tras esta necesaria evocación histórica, conviene, por una parte, esbozar las consecuencias prácticas de dos reglamentos que establecen dos cooperaciones reforzadas que no crean un título único —la patente de la Unión Europea— sino que se limitan a atribuir un efecto uniforme a las patentes europeas en el territorio de los Estados miembros participantes en tales cooperaciones reforzadas (2); por otra, explicar brevemente el funcionamiento del TUP, un Tribunal que a mi parecer no tiene precedente en la historia de las relaciones internacionales y cuya naturaleza debe interesar a todos los destinatarios de esta Revista, tanto privatistas cuanto publicistas (3); y, en fin, reflexionar sobre algunas de las consecuencias para España de su insólita situación: no sólo no pertenece ni al *statu quo* creado por las cooperaciones reforzadas ni al nuevo TUP sino que además ha impugnado tanto la Decisión del Consejo de 8 de marzo de 2011 autorizando la cooperación reforzada³¹ cuanto los dos Reglamentos fruto de tal autorización³² (4).

2. LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS 1257/2012 Y 1260/2012

El nuevo sistema previsto en los reglamentos debería poder ser aplicado hacia finales de 2015. Sus grandes líneas pueden ser resumidas del modo siguiente:

1. El titular de una patente europea podrá solicitar a la OEP en el idioma de la patente —inglés, francés o alemán— el «efecto unitario» de la patente europea para los Estados miembros de la UE participantes en los procedimientos de cooperación reforzada siempre que se trate de Estados contratantes del Acuerdo TUP. El plazo es de un mes desde la publicación de la nota de concesión en el Boletín Europeo de Patentes³³. Registrado el «efecto unitario»³⁴, no será ya necesario proceder a la validación en todos estos Es-

³⁰ Imaginemos que el Acuerdo TUP entra en vigor entre quince Estados: Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y once más. Ese mismo día los reglamentos serán aplicables para catorce de ellos —todos menos Italia, que no es parte en las cooperaciones reforzadas— pero no para los otros once Estados miembros participantes en las cooperaciones reforzadas. En consecuencia, la solicitud de efecto unitario no les afectará y habrá que continuar validando la patente europea en tales Estados. Con ello se consigue evitar que uno o varios Estados puedan bloquear la aplicación del «paquete» pero al tiempo se añade un elemento de extrema complejidad en el funcionamiento práctico del sistema.

³¹ Asuntos acumulados C-274/11 y C-295/11, *España e Italia c. Consejo*, que dieron lugar a la ya conocida Sentencia de 16 de abril de 2013, *op. cit.*, nota 19.

³² Asuntos C-146/13, *España c. Parlamento y Consejo* y C-147/13, *España c. Consejo*.

³³ Art. 9.1.g) Reglamento 1257/2012.

³⁴ Y es de suponer que abonada la tasa correspondiente, a la que en ningún momento hace referencia el Reglamento pero que podría ser elevada. La cuestión de determinar si es posible imponer a partir de una decisión del Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de

tados, con el consiguiente ahorro en traducciones, tasas de renovación individuales y gastos de gestión de representantes. En fin, el «efecto unitario» surtirá efecto en la fecha de la publicación por la OEP de la nota de concesión de la patente europea en el Boletín Europeo de Patentes³⁵ y los Estados participantes están obligados, con vistas a evitar una doble protección, a adoptar las medidas oportunas para garantizar que a partir de ese momento la patente europea no ha surtido efecto en su territorio como patente nacional³⁶.

2. El «efecto unitario» implica «carácter unitario», es decir, «protección uniforme» y «mismos efectos» en todos los Estados miembros participantes³⁷. En consecuencia, es todo o nada: sólo puede limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos ellos a la vez³⁸, perdiéndose por tanto al solicitar el efecto unitario la capacidad de maniobra de que gozan los propietarios de patentes europeas en la actualidad³⁹. Pero es imperativo destacar que el Reglamento 1257/2012 ni crea un título único de propiedad industrial de la UE ni establece un Derecho uniforme que rijan sus efectos: se limita, como veremos, a remitirse al derecho de uno de los Estados miembros participantes en las cooperaciones reforzadas.

3. La base jurídica del Reglamento 1257/2012 es el primer párrafo del art. 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE)⁴⁰. No podía ser de otra manera, porque así lo impone la Decisión de autorización⁴¹. Pero esta Decisión autoriza a hacer algo a mi modo de ver manifiestamente imposible, a saber: crear un título europeo de propiedad industrial —la patente unitaria— con base jurídica en el art. 118 TFUE por el procedimiento de cooperación reforzada. En la medida en que un título único exige la participación de todos los Estados miembros de la UE⁴², es evidente que el Reglamento no podía cumplir las condiciones de autorización. Por eso vuelve

Patentes una tasa para el registro del efecto unitario si no viene prevista en el Reglamento 1257/2012 podría llegar algún día al Tribunal de Justicia.

³⁵ Art. 4.1 Reglamento 1257/2012.

³⁶ Art. 4.2 Reglamento 1257/2012.

³⁷ Art. 3.1 Reglamento 1257/2012.

³⁸ Art. 3.2 Reglamento 1257/2012.

³⁹ En la mayoría de las ocasiones el propietario de una patente europea diseña —generalmente en función de los costes— no sólo una estrategia de validación sino también de abandono progresivo.

⁴⁰ Art. 118, párr. 1, TFUE: «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». Se trata, por tanto, de un acto del Parlamento y del Consejo adoptado por mayoría cualificada en el Consejo y mayoría simple en el Parlamento.

⁴¹ Decisión del Consejo de 8 de marzo de 2011, *op. cit.*, nota 16.

⁴² Lo contrario conduce a posibles situaciones esperpénticas. Si fuera posible la creación de un título único por el procedimiento de cooperación reforzada, teóricamente podría darse el caso de que se crearan hasta tres títulos europeos únicos sobre la misma patente europea, cada uno de ellos con nueve Estados participantes. Véase al respecto DESANTES REAL, M., «In varietas concordia: el ayer y el hoy de la integración diferenciada como instrumento para la construcción europea», en ESPLUGUES MOTA, C. y PALAO MORENO, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber Amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 79-100.

a dar un salto en el vacío: a lo que se autoriza a los Estados miembros participantes es a crear un título unitario, es decir, un título diferente y autónomo, propio de la UE; como no es posible hacerlo, se cambia la perspectiva y en su lugar se propone la atribución de una «protección unitaria» a un título ya existente, la patente europea clásica. Sobre el papel parece difícil contradecir más flagrantemente una Decisión de autorización, pero será el Tribunal de Justicia quien tendrá la última palabra al valorar estos motivos, si es que forman parte de los recursos C-146/13 y C-147/13 interpuestos por España.

4. El Reglamento 1257/2012 tampoco establece que este «efecto unitario» deba venir determinado de manera uniforme por el Derecho de la UE a través de un acto de sus instituciones. Tanto los efectos sustantivos —es decir, los actos contra los que la patente ofrece protección y las limitaciones aplicables— cuanto los derivados de la patente europea como objeto de propiedad se regirán por la legislación nacional del Estado miembro participante donde, según el Registro Europeo de Patentes, el titular tenga su domicilio o su centro principal de actividad; si ni uno ni otro se pueden localizar en el territorio donde la patente tenga efecto unitario habrá que acudir a cualquier centro de actividad y en su defecto será aplicable la ley alemana por ser la del Estado sede de la Organización Europea de Patentes⁴³. La «sugerencia» —impuesta directamente por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Consejo Europeo en su formación de Jefes de Estado y de gobierno participantes en el procedimiento de cooperación reforzada⁴⁴ el 29 de junio de 2012— de descafeinar completamente el Reglamento que debía crear el efecto unitario de la patente europea al eliminar del mismo todos los preceptos relativos al Derecho sustantivo de patentes trasladándolos al Acuerdo TUP, es decir, a un Convenio internacional ajeno al Derecho de la UE, es inusitada, tanto por la forma cuanto por el fondo. Por la forma, en la medida en que las exigencias del Reino Unido y de determinados sectores empresariales y profesionales se impusieron groseramente a un acuerdo político sobre el conjunto del «paquete de patentes» alcanzado en diciembre de 2011 por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo⁴⁵. Por el fondo, porque el resultado constituye un

⁴³ Arts. 7 y 5, respectivamente. En consecuencia, el efecto unitario de una patente europea propiedad de una empresa domiciliada en España vendrá regido en el territorio de los veinticinco Estados participantes por la ley alemana.

⁴⁴ Composición que plantea no pocos interrogantes desde la ortodoxia del Derecho de la UE, en la medida en que el art. 20 del Tratado de la Unión Europea (TUE) autoriza a los Estados miembros que deseen instaurar entre sí una cooperación reforzada a hacer uso de las instituciones de la Unión «dentro de los límites y con arreglo a las modalidades contempladas en el presente artículo y en los arts. 326 a 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea». Pues bien, ni en el TUE ni en el TFUE aparece referencia alguna al funcionamiento de la cooperación reforzada en el Consejo Europeo mientras que las referencias son continuas al procedimiento a seguir en el Consejo de ministros.

⁴⁵ El acuerdo era secreto pero saltó a la luz cuando lo proclamaron los tres ponentes del Parlamento Europeo en la sesión de 2 de julio de 2012, donde, en una actuación sin precedentes, el Parlamento decidió por unanimidad no someter a votación el conjunto del paquete al haber modificado completamente el Consejo Europeo los términos del acuerdo tripartito. El discurso de Bernhard Rapkay en el Pleno de la Cámara no tiene desperdicio: «*On peut se demander si on est dans un bazar oriental ou pas. Je crois que, simplement, le Conseil européen a décidé de s'immiscer dans les compétences du Parlement*

paradigma del acelerado proceso de regreso a la intergubernamentalidad en detrimento de la institucionalidad que preside el devenir del proceso de construcción europea en el segundo decenio del siglo XXI.

5. El Reglamento 1257/2012 abandona cualquier intento no sólo de uniformar el Derecho sustantivo de patentes sino incluso de controlar mínimamente el procedimiento de registro y de gestión de la patente europea con efecto unitario. En una hábil —pero censurable— hipérbole impone a los Estados miembros participantes la obligación de confiar a la OEP todo un catálogo de tareas relativas a la gestión del sistema⁴⁶ y la obligación de garantizar la gobernanza y la supervisión del trabajo de la OEP a través de la creación de un Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes⁴⁷. No deja de ser sintomático que se haya atribuido en este Comité a la Comisión Europea el insignificante papel de «observador» y que el Acuerdo TUP otorgue a la División Central del TUP, con sede en París, competencia exclusiva para las «acciones relativas a decisiones de la OEP en el desempeño de las funciones a que se refiere el art. 9 del Reglamento 1257/2012»⁴⁸.

6. El éxito o el fracaso de un sistema de patentes depende en ocasiones de cuestiones que pudieran parecer menores al no especialista pero que en la práctica se revelan esenciales. Una de ellas es sin duda el montante de las tasas de renovación. El Reglamento ha sido aprobado sin que las tasas hayan sido fijadas y —lo que es peor— las instituciones de la UE se han limitado a esbozar un largo catálogo de condiciones de imposible cumplimiento y a delegar —nuevamente— en los Estados miembros su determinación y en la OEP su gestión. Así, las tasas tienen que permitir a la OEP realizar todas las tareas confiadas sin gravar el presupuesto de la Organización Europea de Patentes⁴⁹, teniendo en cuenta que la OEP sólo retendrá el 50 por 100 de las mismas, distribuyendo el resto entre los Estados miembros participantes con arreglo a una serie de criterios «justos, equitativos y pertinentes»⁵⁰. Por otro lado, la cuantía debe aplicar el principio de progresividad a lo largo de la vida de la patente y ser suficiente para cubrir todos los gastos asociados a la concesión de la patente unitaria y a la gestión del efecto unitario y para garantizar el equilibrio presupuestario de la Organización Europea de Patentes, facilitar la innovación e impulsar la competitividad, reflejar la dimensión del mercado

et de biffer en fait trois articles centraux de l'accord» (Bernhard RAPKAY, Allemand / Socialistes & Démocrates, rapporteur; Séance plénière, lundi 2 juillet 2012, disponible en <http://www.brevet-unitaire.eu/fr/content/report-du-vote-en-pl-por-100C3-por-100A9ni-por-100C3-por-100A8re>).

⁴⁶ Art. 9.1 Reglamento 1257/2012. Estas tareas van desde la gestión de las peticiones de efecto unitario, la llevanza del Registro para la protección unitaria mediante patente, la recepción, registro y retirada de las licencias, la publicación de las traducciones y la gestión del sistema de compensación para el reembolso de los costes de traducción hasta la recaudación y administración de las tasas anuales de renovación.

⁴⁷ Art. 9.2 Reglamento 1257/2011.

⁴⁸ Art. 32.1.i) en relación con el art. 33.9 del Acuerdo TUP. Si el Reglamento hubiera atribuido directamente las tareas a la OEP, el control debería haber correspondido al Tribunal de Justicia.

⁴⁹ Art. 10 Reglamento 1257/2012.

⁵⁰ Art. 13 Reglamento 1257/2012.

cubierto por la patente, no perjudicar a ningún Estado participante respecto a su situación actual⁵¹, ser equivalente a la de la tasa anual correspondiente a la cobertura geográfica media (¿?) de las patentes europeas actuales y reflejar tanto el porcentaje de renovación de las patentes europeas actuales cuanto el número de peticiones de efecto unitario⁵². En fin, el Acta de la firma del Acuerdo TUP contiene a su vez una Declaración⁵³ sorprendente: insta a aplicar un sistema mixto de tasas fijas y de tasas basadas en el valor económico del litigio y con ello pretende garantizar que los litigantes con menor capacidad económica tendrán acceso adecuado al Tribunal, asumiendo —lo que es erróneo— que sus litigios tienen un valor económico menor. La lectura de los párrafos anteriores permite comprender por qué todavía no se ha podido ni siquiera proponer cifras orientativas y cuando ello ocurra seguramente plantearán un enconado debate.

7. Por su parte, el Reglamento 1260/2012 tiene como base jurídica el párrafo segundo del art. 118 TFUE⁵⁴. Se esperaría de él, por tanto, que diseñara un régimen lingüístico para la patente unitaria. Pero nada más lejos de la realidad. Como su hermano mayor, es un Reglamento vacío de contenido en la medida en que se limita a continuar el régimen previsto en el Convenio Europeo de patentes. La patente europea seguirá siendo concedida en inglés, francés o alemán por la OEP y el «efecto unitario» no requerirá ninguna otra traducción. Durante un período transitorio de un mínimo de seis y un máximo de doce años se presentará una traducción completa del folleto de la patente *a)* al inglés si el idioma de procedimiento ha sido el alemán o el francés y *b)* a cualquier otra de las lenguas oficiales de la Unión si el idioma de la patente es el inglés⁵⁵, pero su valor será exclusivamente informativo. Se pretende con ello asegurar que todos los usuarios del sistema puedan disponer del texto completo de todas las patentes europeas con efecto unitario en inglés. La UE confía en que en breve las traducciones automáticas procuradas por la OEP tengan elevada calidad y posibiliten la traducción directa a todos los idiomas⁵⁶.

⁵¹ En el momento de la adopción del Reglamento 1257/2012 los Estados miembros participantes acordaron una Declaración que pretendía contentar a todo el mundo sobre el papel: las claves del reparto de las tasas de renovación deben fijarse de tal manera que se permita «que todos los Estados miembros participantes mantengan sus ingresos actuales procedentes de las tasas de renovación, al tiempo que se garantiza que los Estados miembros que actualmente aplican tasas de renovación reducidas incrementan de forma significativa estos ingresos». (*Declaración de los Estados miembros participantes relativa a la clave de reparto de las tasas de renovación de patentes europeas con efecto unitario*, Doc. 17503/12, ADD 1, REV 1, de 14 de diciembre de 2012, disponible en <http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st17/st17503-ad01re01.es12.pdf>). La cuadratura del círculo.

⁵² Art. 12 Reglamento 1257/2012.

⁵³ *Declaración de los Estados miembros contratantes sobre los preparativos para la entrada en funcionamiento del Tribunal unificado de Patentes, anexa al Acta de la firma del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes* (Doc. 6572/13 de 19 de febrero de 2013, disponible en <http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/13/st06/st06572.es13.pdf>).

⁵⁴ «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». Es, por tanto, un acto del Consejo que requiere unanimidad de los Estados miembros participantes en el procedimiento de cooperación reforzada.

⁵⁵ Art. 6 Reglamento 1260/2012. Lo que ocurre en casi un 80 por 100 de los casos.

⁵⁶ Considerando 11 Reglamento 1260/2012.

8. En fin, en caso de litigio por infracción, el supuesto infractor podrá requerir al titular la traducción completa de la patente, a su elección, al idioma del Estado miembro donde tuvo lugar la infracción o al del domicilio del demandado infractor. El Tribunal podrá también solicitar una traducción a su idioma⁵⁷.

3. EL ACUERDO SOBRE EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES DE 19 DE FEBRERO DE 2013

El Acuerdo TUP es el tercero de los instrumentos que constituyen el «paquete»⁵⁸. Mientras que los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012 pretenden establecer sendas cooperaciones reforzadas entre los Estados miembros de la Unión Europea —todos, menos España e Italia— con vistas a la atribución de efectos unitarios a las patentes europeas en sus respectivos territorios, el Acuerdo TUP es un Convenio de extraordinario interés por su novedosa y compleja arquitectura pero no deja de ser un Convenio de Derecho internacional clásico y por tanto completamente ajeno al orden jurídico de la Unión Europea: un Convenio internacional destinado a crear un tribunal especializado para la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas clásicas sometidas a los procedimientos de validación y a las patentes europeas con efecto uniforme, tribunal que es a la vez «común para todos los Estados miembros contratantes» e integrado en el Poder Judicial de cada uno de ellos como un órgano jurisdiccional nacional⁵⁹.

Se trata, por tanto, de un órgano jurisdiccional nacional competente con carácter exclusivo por razón de la materia, un órgano jurisdiccional que es parte de los sistemas judiciales de los Estados contratantes y que debe sustituir a los tribunales nacionales ordinarios hoy territorial y, en su caso, funcionalmente competentes. De este modo, una resolución del TUP dictada en Londres será considerada a todos los efectos una resolución dictada en el Reino Unido por un tribunal inglés, en Alemania por un tribunal alemán y en Portugal por un tribunal portugués. La resolución reconocerá una infracción o declarará la validez o la nulidad de la patente europea para todos los Estados contratantes del Acuerdo y vendrá acompañada de una orden de ejecución, teniendo por tanto fuerza ejecutiva automáticamente en todos los Estados contratantes en la medida en que se trata de una decisión nacional. En fin, y precisamente por tratarse de un tribunal nacional, el TUP está obligado a respetar y a aplicar el Derecho de la Unión y a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de acuerdo con el art. 267 TFUE.

⁵⁷ Art. 4 Reglamento 1260/2012.

⁵⁸ Véase un primer análisis del Acuerdo TUP en DESANTES REAL, M., «El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013, una novedosa y controvertida arquitectura en la construcción europea», *La Ley. Unión Europea*, marzo de 2013, núm. 2, pp. 3-10.

⁵⁹ Art. 1 Acuerdo TUP.

El TUP regula a lo largo de 89 artículos —amén de los 38 del Estatuto⁶⁰ y los casi 400 del Proyecto de Reglamento de procedimiento⁶¹— aspectos tan complejos como 1) su naturaleza y composición, incluyendo la formación de los jueces y los diferentes Comités (arts. 1 y 6 a 19), 2) su relación con el Derecho de la UE (arts. 20 a 23), 3) los elementos nucleares del derecho sustantivo de patentes (arts. 25 a 30), 4) la competencia judicial internacional y las competencias territorial y funcional (arts. 31 a 34), 5) la ley aplicable (arts. 5, 24, 46 y 47), 6) el recurso a la mediación y al arbitraje (art. 35), 7) su financiación y su presupuesto, 8) sus normas de organización y funcionamiento, incluyendo la representación (arts. 40 a 48), 9) su régimen lingüístico (arts. 49 a 51), 10) el procedimiento (arts. 52 a 72), 11) los recursos (arts. 73 a 75 y 81), 12) las decisiones y su valor como título ejecutivo en todos los Estados contratantes (arts. 76 a 80 y 82), 13) su régimen transitorio, incluido el «*opt out*» y el «*opt in*» (art. 83), 14) y sus importantísimas decisiones finales, incluyendo su entrada en vigor (arts. 84 a 89).

El TUP consta de un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría. El Tribunal de Primera Instancia está a su vez compuesto por una División central —con sede en París, pero con secciones en Londres y Múnich, habiéndose repartido los asuntos de acuerdo con la clasificación en ocho secciones de la Clasificación Internacional de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de manera que aproximadamente le correspondan un tercio a cada una de las tres ciudades— y Divisiones locales y regionales cuya creación es solicitada por el o los Estados afectados. Por su parte, el Tribunal de Apelación —que a la postre será fundamental para consolidar una interpretación uniforme, dada la multiplicidad de divisiones de la Primera Instancia— está dividido en Salas y tiene su sede en Luxemburgo. En fin, el Acuerdo crea también un Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes —con sede en Liubliana y en Lisboa— y obliga al juez ponente a examinar con las partes, en la fase provisional del procedimiento, la posibilidad de llegar a una solución arbitral o de conseguir un acuerdo a través de la mediación.

El TUP resultará exclusivamente competente para dirimir litigios que versen *a)* sobre patentes europeas clásicas validadas en los Estados miembros de la UE contratantes del Acuerdo —razón por la cual ha firmado Italia, que no participa en las cooperaciones reforzadas— y *b)* sobre patentes europeas con efecto unitario en aquellos Estados miembros contratantes del Acuerdo que al tiempo participen en las cooperaciones reforzadas, siempre en la medida en que se refieran a alguna de las acciones contempladas en el art. 15 del Acuerdo, a saber: *a)* violación o amenaza de violación de patente, *b)* compro-

⁶⁰ Los Estatutos del Tribunal Unificado de Patentes figuran en el Anexo I y forman parte integrante del Acuerdo [art. 2*i*)].

⁶¹ El Reglamento de procedimiento es un texto de extraordinaria relevancia práctica que establece las normas del procedimiento ante el Tribunal [arts. 2*j*) y 41]. Es adoptado por el Comité administrativo, tras efectuar amplias consultas con las partes interesadas. Antes de su adopción la Comisión Europea debe emitir un dictamen sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión.

bación de inexistencia de violación de patente; *c*) medidas y mandamientos provisionales y cautelares; *d*) nulidad de patente; *e*) daños y perjuicios; *f*) uso de la invención anteriormente a la concesión; *g*) indemnización por licencias en el caso de patentes europeas con efecto unitario; y *h*) decisiones de la Oficina Europea de Patentes en el desempeño de las funciones asignadas para la gestión de las patentes europeas con efecto unitario. La referencia a las patentes incluye también los certificados complementarios de protección, lo que planteará en la práctica un problema añadido en la medida en que su efecto uniforme no ha sido previsto en el Reglamento 1257/2012.

Aunque los negociadores del Acuerdo han querido apartarse completamente del entramado institucional y del Derecho de la Unión y alejar de esta manera al Tribunal de Justicia de cualquier veleidad de inmiscuirse en su interpretación y aplicación⁶², no han podido evitar encontrarse con una materia sobre la que la propia Unión Europea había adquirido ya desde hacía tiempo competencia exclusiva en muchos de sus aspectos: el Derecho internacional privado. Por lo que hace referencia a la competencia judicial internacional, el art. 31 del Acuerdo se limita —como no podía ser de otra manera— a recordar la necesidad de aplicar el Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil⁶³ y el Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil⁶⁴. Respecto a la ley aplicable, el Acuerdo respeta —como no podía ser de otra manera— la primacía de los Reglamentos de la Unión Europea sobre obligaciones contractuales⁶⁵ y sobre obligaciones no contractuales⁶⁶, aunque su aplicación práctica no vendrá exenta de problemas en la medida en que por definición el TUP está llamado a dictar resoluciones con efectos extraterritoriales, resoluciones que serán tratadas como si fueran domésticas, estarán acompañadas de una orden de ejecución y gozarán en cada Estado de fuerza ejecutiva automática.

De extraordinaria importancia resultan los arts. 25 a 27 del Acuerdo, que recogen el Derecho sustantivo básico de patentes, es decir, los derechos y limitaciones atribuibles a las patentes europeas. Como sabemos, el contenido de estos preceptos estaba incluido en un principio en los arts. 6 a 8 de la Propuesta de Reglamento 1257/2012 pero «mudó» en el último momento

⁶² Otra cosa es que lo hayan conseguido. La vinculación entre el funcionamiento del TUP y el Derecho de la UE será de tal envergadura que el Tribunal de Justicia será llamado sin duda a interpretar indirectamente antes o después los términos del Acuerdo.

⁶³ *Op. cit.*, nota 28.

⁶⁴ Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007 (*DOUE* L 339, de 21 de diciembre de 2007).

⁶⁵ Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (*DOUE* L 177, de 4 de julio de 2008).

⁶⁶ Reglamento 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).

al Acuerdo a «propuesta» del Consejo Europeo de 29 de junio de 2012 para poder excluir al Tribunal de Justicia impidiéndole conocer con carácter exclusivo y vía cuestión prejudicial de la interpretación del Derecho sustantivo de patentes⁶⁷.

La mitad del articulado del Acuerdo —toda su Parte III, arts. 40 a 82— está consagrada a las «Disposiciones de organización y procedimiento». Las «normas de organización y funcionamiento» están integradas en el Estatuto del Tribunal Unificado de Patentes, texto anexo al Acuerdo que contiene *a)* un capítulo relativo a los jueces, *b)* otro a las «Disposiciones organizativas» del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelación y la Secretaría, *c)* un tercero a las «Disposiciones financieras» y *d)* un cuarto a las «Disposiciones de procedimiento» que bien pudiera haberse reconducido al Reglamento de procedimiento.

Mayor relevancia tienen en la práctica tanto las disposiciones del Acuerdo relativas al procedimiento cuanto el Reglamento de Procedimiento, que estudiados en su conjunto deben proporcionar todo el artesonado procesal que permita el funcionamiento del TUP sin necesidad de recurrir a las normas procesales de los Estados contratantes. Nos encontramos, por tanto, ante un verdadero Código de enjuiciamiento civil de la UE referido específicamente a las patentes europeas en vigor en los Estados contratantes del Acuerdo TUP, Código que regula directamente aspectos tan destacados —y sobre los que las legislaciones de los Estados contratantes difieren notablemente entre sí— como la capacidad procesal, la legitimación, la representación, el régimen lingüístico del procedimiento, las fases escrita, provisional y oral, los medios de prueba, la carga de la prueba, su inversión, su orden de presentación, la protección de información confidencial y las medidas de aseguramiento de la prueba, las facultades del Tribunal, la actuación de los peritos, el embargo preventivo, las medidas provisionales y cautelares, los requerimientos de prohibición de continuación y las medidas correctivas en caso de violación, la fijación de la indemnización por daños y perjuicios, la resolución sobre validez y la posible limitación de la patente, las costas y tasas judiciales, la justicia gratuita, la prescripción, así como los recursos, las resoluciones y órdenes del Tribunal y su ejecución. Por su parte, el Reglamento de Procedimiento debe desgarnar todos estos aspectos y muchos otros y constituye desde hace varios meses el caballo de batalla hacia el que ha derivado parte del debate, sobre todo en los ambientes profesionales y en las redes sociales. Conocedores de que el diablo está en el detalle, cada uno de los casi cuatrocientos artículos del «*Preliminary set of provisions for the Rules of procedure of the Unified Patent Court*» —cuya decimoquinta versión fue publicada el 31 de mayo de 2013, siempre en inglés⁶⁸— están siendo estudiados hasta el más mínimo detalle y serán objeto en los próximos meses de acalorada discusión.

⁶⁷ Véanse Conclusiones del Consejo Europeo de 28-29 de junio de 2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/131399.pdf.

⁶⁸ El día 31 de mayo de 2013 se publicó el *15th draft of the Preliminary set of provisions for the Rules of Procedure («Rules») of the Unified Patent Court*. El texto se encuentra hasta el 1 de octubre de 2013 en

A corto y medio plazo es imprescindible conocer el régimen transitorio previsto por el Acuerdo. Su entrada en vigor —que, como hemos visto, podría resultar escalonada, lo que no hace sino añadir mayor confusión al proceso— inaugurará un periodo transitorio evaluado en siete años, tiempo durante el cual el demandante tendrá la posibilidad de dirigirse —respecto a acciones por infracción y respecto a acciones por nulidad— tanto al TUP cuanto a los órganos jurisdiccionales nacionales que fueren competentes por aplicación de las normas de competencia territorial y funcional internas. Si el sistema no ha logrado una velocidad de cruce tras cinco años de funcionamiento, será posible prorrogar el período transitorio hasta siete años más, es decir, en el mejor de los casos hasta el año 2028. Y no sería raro que esto ocurriera así, porque los usuarios tardarán años en confiar en el nuevo sistema de manera generalizada. En cualquier caso, no debe olvidarse que, finalizado el régimen transitorio con la desaparición de las últimas patentes que pudieran acogerse al mismo, el TUP tendrá competencia exclusiva respecto a todas las acciones contempladas en el Acuerdo y ya no será posible recurrir más a los tribunales nacionales ordinarios actualmente competentes.

Pieza nuclear del régimen transitorio es la posibilidad de que durante todo el período transitorio —de siete a catorce años— el titular o el solicitante de una patente europea pueda notificar a la Secretaría del Tribunal —salvo que ella misma o un tercero hayan acudido ya al TUP— que quiere «eximirse de la competencia exclusiva del Tribunal» (*opt out*), lo que implicará que la competencia seguirá reposando en los tribunales ordinarios durante toda la vida de la patente, salvo que esta exención sea retirada en cualquier momento (*opt in*)⁶⁹. Si los propietarios de patentes europeas ejercen masivamente este «*opt out*» no será fácil que el nuevo TUP vaya adquiriendo la experiencia necesaria.

En conclusión, el Acuerdo TUP constituye sin duda una novedosa y controvertida arquitectura en la construcción europea y tendrá en breve plazo una incidencia muy directa en el día a día de las empresas españolas presentes en el mercado interior.

4. REPERCUSIÓN DEL «PAQUETE DE PATENTES» EN ESPAÑA Y EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

España e Italia decidieron en noviembre de 2010 oponerse al régimen de traducción de la patente unitaria propuesto por la Comisión Europea en junio de ese mismo año⁷⁰. Ambos países exigían la inclusión del español y del italiano —junto al alemán, el francés y el inglés— entre los idiomas oficiales

fase de «consulta pública» (disponible en <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/draft-rules-of-procedure.pdf>).

⁶⁹ Art. 83 Acuerdo TUP.

⁷⁰ Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente de la Unión Europea [COM (2010) 350 final de 30 de junio de 2010], disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0350:FIN:ES:PDF>.

de la patente unitaria. España, más beligerante, cambió de táctica una vez fue consciente de que no iba a conseguir su propósito: en un documento presentado al Consejo y no publicado hasta años más tarde, planteó abiertamente un pulso a Francia —y, en menor medida, a Alemania— al solicitar en agosto de 2010 la adopción de un sistema monolingüe —inglés— con la correspondiente adaptación del sistema trilingüe de la OEP⁷¹. Francia entendió rápidamente que el francés como idioma tecnológico estaba en juego y —lógicamente— obstaculizó cuanto pudo la discusión abierta del documento⁷², pasando inmediatamente a la ofensiva: para impedir otra posible apertura del melón del idioma único —que no pocos Estados, incluso la Comisión, podrían ver con buenos ojos⁷³— había que conseguir rápidamente que nueve Estados miembros plantearan la cooperación reforzada⁷⁴. España encontró sólo el apoyo coyuntural de Italia⁷⁵ y —nobleza obliga— impugnó ante el Tribunal de Justicia tanto la Decisión de autorización⁷⁶ cuanto —esta vez en so-

⁷¹ El Doc. 13031/10 de 31 de agosto de 2010 «EU patent project: Reflections from the Spanish delegation on a possible model for the Regulation on translations», conteniendo en un Anexo la propuesta alternativa «*English only*» de la delegación española fue presentado sólo en inglés y clasificado como confidencial. Tan sólo años después fue declarado público (disponible en <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st13/st13031.en10.pdf>).

⁷² El Doc. 14173/10 de 4 de octubre de 2010 recoge las deliberaciones del grupo de trabajo de los días 8 y 9 de septiembre y se limita a afirmar en sus páginas 3 y 4 que «Esta propuesta (la española) ha recibido escaso apoyo» y que «Una gran mayoría de las Delegaciones ha considerado inadecuada esta propuesta por diversos motivos (entre ellos el coste excesivo, la complejidad y la inseguridad jurídica que se crearía debido al efecto jurídico de las traducciones)», disponible en <http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/10/st14/st14377.es10.pdf>.

⁷³ A fin de cuentas, si se trataba de abaratar el sistema, nada más barato que un solo idioma. De hecho el propio Doc. 14173/10 reconoce en su p. 3 que «Algunas Delegaciones se han mostrado receptivas a la idea de un régimen de traducción limitado basado en el inglés». Es por ello que desde hace muchos años la estrategia francesa se centra en «La préservation du français comme langue officielle (de la OEP)», como pone claramente de relieve ya el Informe Karoutchi «Proposition de résolution relative au brevet communautaire» presentado al Senado francés el 11 de noviembre de 2001 (disponible en <http://www.senat.fr/rap/01-030/01-030.html>): Francia «*est en effet consciente de son isolement croissant du fait de l'attitude de certains Etats membres, souvent considérés —à tort— en France comme nos alliés sur le plan linguistique (Etats du sud de l'Europe ou Belgique). Ils refusent de manière croissante une consécration du régime à trois langues de l'Office européen des brevets dans le cadre communautaire et accepteraient un brevet communautaire dans une seule langue, pour aller jusqu'au bout de la logique de la réduction du coût et préserver une certaine égalité entre les langues. L'Allemagne serait prête à accepter la perte du statut de langue officielle de l'allemand, en contrepartie d'assurances quant au rôle de son office national*». Ello explica que, años más tarde, el Informe Yung al Senado francés volviera a plantear la cuestión: «*Pour ma part, un régime transitoire qui privilégierait l'anglais seul me semblerait très dangereux car il risquerait de constituer un précédent pour promouvoir un régime unilingue*» (Communication de M. Richard Yung sur les traductions pour le brevet de l'Union européenne, 19 de octubre de 2010, disponible en <http://www.senat.fr/ue/pac/E5468.html>).

⁷⁴ Una somera lectura de las conclusiones de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado francés resulta muy reveladora: La Comisión «*souhaite que les négociations en vue de l'adoption du régime linguistique du brevet de l'Union européenne aboutissent dans les meilleurs délais à un compromis acceptable sur la base d'un système trilingue (allemand, anglais, français)*» y «*considère que, à défaut, la France devrait s'associer aux Etats membres qui ont fait part de leur souhait de promouvoir une coopération renforcée sur cette même base*» (disponible en <http://www.senat.fr/ue/pac/E5468.html>).

⁷⁵ Algunas delegaciones, no queriendo entrar en la batalla, se limitaron a destacar que condicionaban su apoyo a la propuesta de la Comisión «a la condición de que se disponga oportunamente de traducciones automáticas de calidad a todas las lenguas de la UE» (Doc. 14173/10, cit., p. 2).

⁷⁶ Asuntos acumulados C-274/11 y C-295/11), *op. cit.*, nota 31.

litario— los dos reglamentos que establecen las cooperaciones reforzadas⁷⁷. Como sabemos, el 16 de abril de 2013 el Tribunal rechazó todos los argumentos de España e Italia relativos a la Decisión de autorización en una sentencia a mi modo de ver muy censurable⁷⁸ que puede condicionar el resultado de la segunda impugnación⁷⁹. En fin, mientras que Italia firmó el Acuerdo TUP, España prefirió no hacerlo —la reunión en el margen del Consejo de 26 de los 27 Estados constituyó un escenario verdaderamente excepcional— argumentando coherencia con su posición respecto a los Reglamentos, desacuerdo con el régimen lingüístico del Acuerdo y repercusión negativa del mismo en las pequeñas y medianas empresas españolas.

Sin entrar a valorar decisiones que obedecen a criterios políticos, lo cierto es que la actual situación coloca a España en una posición incómoda. Por una parte, la aplicación de los Reglamentos cambiará probablemente el actual panorama de validaciones de patentes europeas en España: continuará en aquellos casos en los que la validación en España es parte de la estrategia de la empresa propietaria de la patente, pero puede verse comprometida allí donde validar en España responda tan sólo a la necesidad de completar un cierto volumen de población⁸⁰. Pero, sobre todo, quedar fuera del TUP tendrá consecuencias en la formación y en la práctica de jueces y profesionales e impedirá a nuestro país contribuir directamente en la puesta en marcha y en el desarrollo de un nuevo sistema jurisdiccional cuyas decisiones pesarán sin duda considerablemente en la práctica de nuestro país.

Que el «paquete» no sea aplicable en España no quiere decir que no vaya a afectar a las empresas españolas. Lo hará, y mucho, tanto si actúan como demandantes cuanto si lo hacen en calidad de demandadas. En uno u otro caso, el Reglamento 1215/2012⁸¹ podría declarar la competencia de los tribunales de un Estado contratante del Acuerdo, en cuyo caso la competencia corresponderá al TUP con carácter exclusivo, pudiendo incluso estar finalmente localizado éste en un Estado distinto al previsto por el Reglamento⁸² y ejecutándose posteriormente la sentencia por aplicación de su capítulo III.

En fin, conviene estar muy atento a los próximos pasos. Así, entre otros, *a)* el proceso de ratificación del Acuerdo TUP, que sin duda levantará ampollas en el Reino Unido; *b)* el comportamiento de la negociación del Reglamento de procedimiento, piedra angular de la diaria aplicación del sistema;

⁷⁷ Asuntos C-146/13 y C-147/13, *op. cit.*, nota 32.

⁷⁸ Véase DESANTES REAL, M., «El Tribunal...», *op. cit.*, nota 20.

⁷⁹ Si bien las razones contra la licitud de los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012 son más sólidas que las esgrimidas contra la Decisión de autorización.

⁸⁰ En algunos sectores, como el de automoción, la estrategia de validación considera la necesidad de cubrir un número determinado de millones de habitantes y por ello se valida también en España. La patente con efecto unitario superará con creces tales límites, con lo que puede que ya no sea necesario hacerlo.

⁸¹ Reglamento 1215/2012, *op. cit.*, nota 28.

⁸² Cuestión que plantea, evidentemente, la compatibilidad del Acuerdo TUP con el Derecho de la UE en la medida en que la aplicación de un convenio internacional celebrado entre Estados miembros de la UE pero completamente ajeno al Derecho de la UE condiciona y modifica la aplicación de un acto de las instituciones, en este caso el Reglamento 1215/2012.

c) la relación con la OEP, especialmente desde la perspectiva del mandato expreso que deben otorgarle los Estados participantes en las cooperaciones reforzadas, de la preparación contrarreloj que tiene que acometer la EPO para hacer frente a las tareas encomendadas y, en su día, del comportamiento del Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes; d) la organización del proceso de elección y de formación de los jueces; e) la creación del *Litigation Certificate* que debe permitir a los agentes europeos de patentes representar directamente a clientes ante el TUP sin necesidad de abogado; f) y, sobre todo, la fijación de las tasas de renovación, que determinarán en primera instancia el grado de aceptación del sistema.

RESUMEN

HACIA UN TRIBUNAL UNIFICADO Y UN EFECTO UNITARIO PARA LAS PATENTES EUROPEAS EN CASI TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA. CONSECUENCIAS DE LA AUTOEXCLUSIÓN DE ESPAÑA

Tras más de cincuenta y cinco años de negociaciones, el mal llamado «paquete de la patente unitaria» ha visto la luz a finales de 2012 y principios de 2013. Constituyendo un importante avance en una materia clave para el desarrollo del mercado interior, los resultados son sin embargo decepcionantes. La falta de acuerdo unánime en el régimen lingüístico ha conducido a un procedimiento de cooperación reforzada cuya nulidad ha sido reclamada ante el Tribunal de Justicia por España e Italia: la consecuencia es que en lugar de crearse una patente unitaria como título autónomo de la UE, se propone atribuir efecto unitario a las patentes europeas en los Estados participantes en la cooperación reforzada si así lo desea el propietario de la patente, efectos no regidos por el Derecho de la UE sino por el Derecho de uno de los Estados participantes. La voluntad de los Estados miembros de orillar al Tribunal de Justicia ha forzado un acuerdo internacional que crea un Tribunal Unificado de Patentes que es la vez tribunal internacional y tribunal perteneciente a los órdenes jurisdiccionales de cada uno de los Estados miembros y que no han firmado ni España ni Polonia.

Palabras clave: Patente europea, patente europea con efecto unitario, patente unitaria, tribunal unificado de patentes, régimen lingüístico, cooperación reforzada.

ABSTRACT

TOWARDS A UNIFIED COURT AND A UNITARY EFFECT FOR EUROPEAN PATENTS IN ALMOST ALL THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION. CONSEQUENCES OF SPAIN'S AUTO-EXCLUSION

Following more than fifty-five years of negotiations, the erroneously called «unitary patent package» has seen the light at the end of 2012 and the beginning of 2013. Representing a major breakthrough in a key area for the development of the internal market, the results however have been disappointing. The lack of unanimous agreement on the language regime has led to an enhanced cooperation procedure, the annulment of which has been pressed for by Spain and Italy before the Court of Justice: the outcome is that instead of creating a unitary patent as an autonomous EU title, the proposal has been made to attribute unitary effect to European patents in the States participating in enhanced cooperation if the holder of the patent so wishes, effects not governed by EU law but rather by the law

of one of the participating States. The willingness of member states to exclude the Court of Justice has led to an international agreement to create a Unified Patent Court which is both an international tribunal and a court pertaining to the jurisdiction of each member state. Neither Spain nor Poland has signed the agreement.

Keywords: European patents, European patents with unitary effect, Unitary patents, Uniform Patent Court, language arrangements, enhanced cooperation.

RÉSUMÉ

VERS UNE JURIDICTION UNIFIÉE ET UN EFFET UNITAIRE POUR LES BREVETS EUROPÉENS DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE. CONSÉQUENCES DE L'AUTO-EXCLUSION DE L'ESPAGNE

Après plus de cinquante-cinq ans de négociations, le soi-disant «paquet du brevet unitaire» a vu le jour à la fin de 2012 et au début de 2013. Constituant une percée majeure dans un domaine clé pour le développement du marché intérieur, les résultats sont cependant décevants. D'abord, l'absence d'accord unanime sur le régime linguistique a conduit à une procédure de coopération renforcée dont la nullité a été invoquée devant la Cour de justice par l'Espagne et l'Italie: la conséquence en est qu'au lieu de créer un brevet unitaire en tant que titre autonome de l'UE, il est proposé d'accorder un effet unitaire aux brevets européens dans les États participant à la coopération renforcée, dont les effets ne sont pas régis par le droit de l'Union, mais par le droit d'un des Etats participants. En outre, la volonté des États d'exclure la Cour de justice a mené à la signature d'un accord international créant une juridiction unifiée des brevets qui est à la fois un tribunal international et un tribunal appartenant à l'ordre juridictionnel de chaque État membre. Ni l'Espagne ni la Pologne n'ont signé l'accord.

Mot clés: Brevet européen, brevet européen à effet unitaire, brevet unitaire, juridiction unifiée des brevets, régime linguistique, coopération renforcée.