

Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa — Fomentar la innovación mediante la patente»

(98/C 129/03)

El 25 de junio de 1997, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el Libro Verde mencionado.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de febrero de 1998 (ponente: Sr. Bernabei).

En su 352º Pleno (sesión del 25 de febrero de 1998) el Comité Económico y Social ha aprobado por 128 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1. El Comité, considerando

1.1. que las patentes son un instrumento esencial para estimular las inversiones en el sector de la investigación y la tecnología, y que un Derecho europeo coherente y eficaz en materia de patentes constituye, en consecuencia, un elemento esencial para la competitividad de las empresas en la Unión Europea;

1.2. que un mercado europeo de la innovación plenamente integrado requiere un sistema unitario europeo de protección de la propiedad industrial por medio de una patente comunitaria asequible, en particular, para las pequeñas y medianas empresas «precursoras», de carácter innovador y con gran contenido tecnológico, como se subraya en el Dictamen del CES 986/97 del 1.10.1997, relativo al impacto sobre las PYME de la disminución continua y generalizada de los fondos asignados a la IDT en la UE;

1.3. que el sistema de la patente comunitaria contenido en el Convenio de Luxemburgo de 1975 y en el Acuerdo sobre la Patente Comunitaria de 1989 —que no han llegado a entrar en vigor— ya no parece adecuado para lograr dicha protección unitaria;

1.4. que es urgente afrontar el problema de la patente comunitaria, dándole la máxima prioridad por sus implicaciones para la economía, la competitividad y el desarrollo económico e industrial en un mercado global; y

1.5. que es urgente, por tanto, replantearse el sistema de patentes y su relanzamiento sobre cimientos que permitan su despegue efectivo, antes de que la Unión se amplíe;

recomienda al Consejo, a la Comisión y al Parlamento Europeo lo siguiente:

1.6. La patente comunitaria debe ser adoptada sobre la base de un reglamento comunitario, cuya aprobación tendría como fundamento jurídico el artículo 235 del Tratado.

1.7. La patente comunitaria debe tener carácter unitario y extenderse, consiguientemente, a toda la Comunidad; por el contrario, es inaceptable —en cuanto opuesta a las exigencias del mercado único— una patente comunitaria «a la carta» o «de geometría variable».

1.8. El sistema de la patente comunitaria debe coexistir con los sistemas de patentes nacionales y con el de la patente europea. El solicitante de una patente comunitaria debe tener, en la fase previa a la concesión, la facultad de transformar su solicitud de patente comunitaria en una solicitud de patente europea.

1.9. La patente comunitaria debe conllevar costes asequibles que la hagan comparable a una patente europea solicitada para un número limitado de países, reduciendo —en particular— los costes iniciales.

1.10. Con el fin de contener los costes, es preciso afrontar el problema de las traducciones partiendo de la «solución global» elaborada por la Oficina Europea de Patentes (OEP), que se articularía como sigue:

1.10.1. la solicitud de patente podría ser presentada en cualquiera de las lenguas de la UE, pero con la obligación de traducirla a una de las lenguas de procedimiento (inglés, francés, alemán);

1.10.2. la OEP prepararía y publicaría, en la lengua de procedimiento y contemporáneamente a la publicación de la solicitud, un extracto técnico mejorado de la solicitud. La propia OEP debería encargarse de la traducción de este texto a las otras dos lenguas oficiales y de publicarlo vía Internet en las tres lenguas mencionadas. Además, la OEP debería transmitir con rapidez dichos textos a los servicios de la Comisión competentes para la valorización y la difusión de los resultados de la investigación (DG XIII), para que los tradujesen a todas las demás lenguas de la Comunidad y los publicasen a través de la base de datos CORDIS. El coste de las traducciones correría a cargo de la UE en cuanto coste de valorización y difusión de los resultados de la investigación. Por lo demás, la Comisión deberá valorar en el futuro, con carácter general, el coste del régimen

lingüístico adoptado, en el marco de una Europa ampliada;

1.10.3. en el momento de la concesión de la patente, el solicitante debería encargarse de que se realizase, a su costa, la traducción de las reivindicaciones exclusivamente; y

1.10.4. antes de interponer cualquier acción judicial, el titular de la patente debería encargarse de que se tradujese, a su costa, la totalidad de la patente.

1.11. El sistema jurisdiccional debería estar basado en un número restringido de tribunales nacionales de primera instancia competentes para pronunciarse sobre las acciones por violación, así como sobre las demandas de reconvencción por nulidad, pero —en este último caso— con el poder limitado de declarar la patente no oponible al (presunto) responsable de la violación y en relación con un tipo determinado de (presunta) violación (eficacia exclusivamente «inter partes»). Alternativamente, se podría prever que también los tribunales nacionales —competentes para pronunciarse sobre las violaciones— puedan declarar la nulidad de una patente comunitaria (que se haya pedido en una demanda de reconvencción), pero con la precisión de que la declaración de nulidad quedaría en suspenso hasta que no se hubiese confirmado en apelación.

1.11.1. El poder de declarar la nulidad de la patente con efecto «erga omnes» debería estar reservado, incluso en primera instancia, a la división de anulación de la OEP o, preferiblemente, a un nuevo tribunal por constituir (sin perjuicio de lo apuntado con referencia a la alternativa precedente).

1.11.2. Un sala especializada del Tribunal de Primera Instancia de la CE debería funcionar como tribunal de segunda instancia.

1.12. En lo que atañe a las tasas, las PYME, las universidades y los institutos de investigación sin ánimo de lucro deberían gozar de condiciones preferenciales; al mismo tiempo, debería adoptarse una política activa en favor de las PYME, mediante la constitución, en las organizaciones representativas, de unidades de asesoramiento en materia de patentes.

1.13. Debería estudiarse la armonización del derecho de preüso.

1.14. Es preciso modificar el artículo 52.2.c) del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), al objeto de que se puedan patentar los programas de ordenador.

2. Introducción — Síntesis del documento de la Comisión

2.1. El Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa se inscribe en el marco de las iniciativas tendentes a promover la innovación en

Europa, sobre las que el Comité ha tenido ocasión de pronunciarse más de una vez⁽¹⁾.

2.2. La Comisión reconoce el papel desempeñado por las patentes en la protección de las innovaciones, al tiempo que llama la atención sobre la complejidad y los inconvenientes de un sistema como el que actualmente está en vigor en Europa, donde coexisten las «patentes nacionales», la «patente europea» (esto es, el sistema unificado de solicitud y concesión de patentes que termina por dar lugar a un haz de patentes nacionales) y —aunque únicamente sobre el papel— la «patente comunitaria» (es decir, una patente en la que no sólo la solicitud y el examen se llevarían a cabo de forma centralizada, como ocurre con la patente europea, sino que además daría lugar a un título de protección unitario para todo el territorio de la Unión Europea).

2.3. El documento consta de cinco partes: en la primera, de carácter introductorio, se trata en líneas generales la relación entre innovación y patentes; en la segunda se recuerda cómo nacieron históricamente las patentes «europea» y «comunitaria» y se explican las razones por las cuales el momento presente puede ser oportuno para una nueva iniciativa de la Comunidad en materia de patente comunitaria, también en vista de las futuras ampliaciones; en la tercera se analiza el sistema de la «patente comunitaria» desde los ángulos, por un lado, de las oportunidades que ofrece y, por otro, de los costes excesivos y otros inconvenientes que puede presentar; en la cuarta se debate en torno a la oportunidad o no de armonizar, a escala comunitaria, algunos aspectos de Derecho sustantivo (en particular, la patentabilidad de los programas de ordenador), así como algunos aspectos procedimentales; por último, en la quinta el debate se centra en algunos problemas relativos al sistema de la patente europea —ya operativo— y a sus aspectos críticos, en concreto los que atañen a los costes.

2.4. El Libro Verde parte de la consideración de las ventajas y los límites del sistema de la patente europea, instituido por la Convención de Múnich (CPE, de 1973).

Dicho sistema ha representado, indudablemente, un gran avance en la protección otorgada por las patentes en Europa, al instaurar un procedimiento centralizado (en Múnich) de presentación y examen de las solicitudes de patente y permitir, por tanto, a quienes lo utilicen, la protección de sus invenciones en uno o más países signatarios del CPE con una sola solicitud y mediante un procedimiento único.

⁽¹⁾ Dictamen del CES 700/96 sobre el «Libro Verde de la innovación», punto 1.5, DO C 212 de 22.7.1996; Dictamen del CES 987/97, de 1.10.1997, sobre el «Documento de trabajo de la Comisión «Hacia el V Programa Marco: objetivos científicos y tecnológicos», DO C 355 de 21.11.1997; Dictamen del CES 986/97, de 2.10.1997, sobre el tema «El impacto sobre las PYME de la disminución continua y generalizada de los fondos asignados a la IDT en la UE (a nivel comunitario y de los Estados miembros)», DO C 355 de 21.11.1997.

Por lo demás, se trata de un sistema en virtud del cual la patente que sale de la Oficina Europea de Patentes (OEP) corresponde a un haz de patentes nacionales, cada una de las cuales necesita ser traducida a la lengua respectiva del país y limita, lógicamente, la propia esfera de protección a ese mismo país; además, cada una de tales patentes puede ser objeto de acciones solamente ante los tribunales nacionales.

2.5. Muy diversas serían las características de la «patente comunitaria». Con esta patente —creada por el Convenio de Luxemburgo (CPC) de 1975 y modificada y puesta al día por el Acuerdo sobre la Patente Comunitaria (APC) de 1989, igualmente hecho en Luxemburgo—, el solicitante podría obtener, a través de un procedimiento centralizado de presentación de la solicitud, una protección unitaria que se extendiese a todos los países de la Unión Europea y podría recurrir, al menos en una cierta medida, a órganos jurisdiccionales centrales, competentes para pronunciarse sobre la interpretación y la validez de tales patentes.

2.6. El Libro Verde reconoce (cuando menos implícitamente) que el primer y mayor problema que ha impedido el «despegue» de la patente comunitaria (y que ha motivado que, al día de hoy, el APC de 1989 no haya sido ratificado todavía) consiste en el elevadísimo coste de las traducciones a las lenguas nacionales que el sistema conllevaría.

Frente a este problema, el documento de la Comisión ofrece un abanico de posibles soluciones.

2.7. El documento de la Comisión identifica otro obstáculo de consideración que resta atractivo a la patente comunitaria y que reside en el sistema jurisdiccional instaurado con respecto al mismo y, en concreto, en el hecho de que la nulidad de la patente (cuyos efectos se proyectarían sobre todo el territorio de la UE) podría ser declarada no sólo por una instancia central (la OEP), sino también por tribunales nacionales que conociesen de una demanda de reconvencción por nulidad presentada por alguien que (presuntamente) había violado la patente y a quien se ha llevado ante los tribunales nacionales.

El Libro Verde propone, asimismo, una serie de posibles soluciones alternativas para el problema del sistema jurisdiccional.

2.8. El documento examina, igualmente, el problema del nivel de las tasas relativas a la patente comunitaria y la posibilidad de prever o perfeccionar unas fórmulas de paso de la patente comunitaria a la patente europea (y, eventualmente, en sentido contrario).

2.9. En cuanto al tema de posibles armonizaciones ulteriores del Derecho de patentes a escala comunitaria, el Libro Verde plantea, ante todo, la cuestión de si sería deseable modificar el régimen creado por el CPE —artículo 52.2.c)—, conforme al cual los programas de ordenador, como tales, no son patentables.

Otros aspectos tratados son las posibles armonizaciones en materia de invenciones laborales, formalidades y reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los agentes de patentes.

2.10. Finalmente, el Libro Verde considera algunas mejoras que —al margen de la patente comunitaria— podrían introducirse en el vigente sistema de la patente europea, particularmente en lo que se refiere a las tasas y al coste de las traducciones.

3. Innovación y patentes — Europa, EE.UU. y Japón

3.1. Si confrontamos el sistema europeo (UE) con los de los grandes competidores —EE.UU. y Japón— resulta evidente la posición desventajosa de Europa.

3.2. Mientras que en EE. UU. y Japón las empresas pueden disfrutar de un sistema que permite proteger las innovaciones tecnológicas de manera unitaria en todo el territorio y con unos costes moderados, el Europa la protección sigue estando fragmentada y los costes son más elevados.

3.3. De hecho, una empresa europea que quiera beneficiarse de la protección conferida por una patente en ocho Estados miembros —es decir, un mercado comparable grosso modo al de los EE.UU.— a través del sistema de la «patente europea», debe hacer frente a unos costes de 36 000 DEM, en contraposición a unos costes que, en el caso de los EE. UU., equivalen a 3 000 DEM y, en el de Japón, a 2 200 DEM⁽¹⁾.

3.4. Por otra parte, si se confrontan los costes ligados a la obtención y mantenimiento en vigor, durante toda su duración, de una patente europea (en la que se designe a ocho Estados, como se ha apuntado) y de una patente norteamericana, respectivamente, la comparación resulta —si cabe— todavía más desventajosa⁽²⁾.

3.5. Además, y por lo que se refiere a las PYME, éstas no disfrutaban, en Europa, de reducciones especiales, mientras que en EE. UU. se benefician de una reducción de un 50 % en las tasas, conforme al artículo 41.h.1 de la Ley de patentes de ese país (US Patent Act)⁽¹⁾. La situación descrita puede explicar, al menos en parte, por qué alrededor de dos tercios de las PYME europeas que realizan una actividad de innovación —cuyo número se calcula en torno a las ciento setenta mil— no presenta solicitudes de patentes⁽³⁾; como se subrayó en el Dictamen CES 986/97⁽⁴⁾, sobre este fenómeno incidiría

(1) Strauss, J., «The present state of the patent system in the European Union», EC, 1997.

(2) En el caso de la patente europea, el coste se calcula en 120 000 USD, mientras que en el de la patente norteamericana, en sólo 13 000 USD, Strauss, J., «The present state of the patent system in the European Union», EC, 1997.

(3) Cfr. CE, «Libro Verde de la innovación», 1995.

(4) Dictamen del CES 700/96 sobre el «Libro Verde de la innovación», punto 1.5, DO C 212 de 22.7.1996; Dictamen del CES 987/97, de 1.10.1997, sobre el «Documento de trabajo de la Comisión «Hacia el V Programa Marco: objetivos científicos y tecnológicos», DO C 355 de 21.11.1997; Dictamen del CES 986/97, de 2.10.1997, sobre el tema «El impacto sobre las PYME de la disminución continua y generalizada de los fondos asignados a la IDT en la UE (a nivel comunitario y de los Estados miembros)», DO C 355 de 21.11.1997.

grandemente la adopción de «un nuevo enfoque que establezca una distinción entre las pequeñas empresas con gran contenido tecnológico, las «precursoras» con capacidades sin utilizar en el ámbito de la investigación aplicada[,] y los simples usuarios de productos finales de IDT, que constituyen la mayoría de las empresas».

4. Cuestiones de fondo que plantea el Libro Verde

El Libro Verde suscita múltiples cuestiones; a continuación se enuncian las principales. A éstas y otras se procurará dar respuesta en las partes 5 y siguientes del presente Dictamen:

- a) ¿Es realmente necesario impulsar la «patente comunitaria»?
- b) ¿Cómo se puede resolver el problema de las lenguas y las traducciones?
- c) ¿Es concebible una patente comunitaria «de geometría variable» («a la carta»)?
- d) ¿Es preciso prever posibles fórmulas de paso de la patente comunitaria a la europea (y viceversa)?
- e) ¿Es factible y deseable privar a los jueces nacionales de la posibilidad de declarar la nulidad de una patente comunitaria?
- f) ¿Es necesario que el órgano que gestione el sistema de la patente comunitaria se autofinancie totalmente con las tasas de las patentes?

5. Observaciones generales

Al afrontar los temas propuestos en el Libro Verde de la Comisión y las cuestiones de fondo que en él se plantean, se antoja necesario atenerse a los criterios generales siguientes:

5.1. *Patentes y mercado interior único*

El Comité ha hecho ya hincapié, en otras ocasiones, en la necesidad de armonizar el Derecho de patentes en la Unión Europea para consolidar la realidad del mercado interior único⁽¹⁾.

Sin embargo, para la plena realización del mercado único no resulta tampoco suficiente la armonización de determinadas disposiciones nacionales de Derecho sustantivo de patentes, sino que resulta necesario crear un título de protección unitario, a saber, la patente comunitaria.

⁽¹⁾ Dictamen del CES 878/96 sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas» (véase la parte 5: «Conclusiones»), DO C 295 de 7.10.1996.

5.2. *Un sistema completo y coherente*

La patente comunitaria constituiría uno de los tres pilares de la protección comunitaria de la propiedad industrial, que son los siguientes:

- la patente comunitaria;
- la marca comunitaria, que ya ha sido creada y es operativa⁽²⁾;
- el diseño comunitario, en fase de preparación⁽³⁾.

A estos tres pilares convendría añadir el modelo de utilidad⁽⁴⁾, para lo que bastaría una simple armonización de las legislaciones nacionales.

5.3. *Patente comunitaria y competitividad de la industria de la Comunidad*

5.3.1. La puesta en marcha de un sistema europeo de patentes que comprenda la patente comunitaria es esencial para conseguir transformar en éxitos industriales y comerciales los resultados de la investigación y los nuevos conocimientos científico-técnicos, poniendo fin a la «paradoja europea de la innovación» e incentivando la inversión privada en IDT, que actualmente es muy inferior a la de los EE. UU y Japón.

5.3.2. Por lo demás, la regulación de la patente comunitaria debe ser contemplada desde la óptica del cuarto guión del párrafo segundo del artículo 130.1 del Tratado, según el cual la acción de la Comunidad y los Estados miembros a fin de asegurar las condiciones necesarias para la competitividad de la industria comunitaria estará encaminada a «favorecer un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de investigación y de desarrollo tecnológico»⁽⁵⁾.

5.4. *La patente comunitaria, termómetro de la innovación*

Es sabido que las patentes constituyen un importante indicador de la capacidad de desarrollar con éxito actividades de I+D⁽⁶⁾.

Por tanto, si el sistema de la patente comunitaria llega a ser operativo, eficiente y de coste moderado, su utilización por las empresas comunitarias valdrá también

⁽²⁾ Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20.12.1993, sobre la marca comunitaria.

⁽³⁾ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el diseño comunitario, COM(93) 342 final, DO C 29 de 31.1.1994.

⁽⁴⁾ Dictamen del CES 408/96, de 27.3.1996, sobre el «Libro Verde — Protección de los modelos de utilidad en el mercado interior», DO C 174 de 17.6.1996.

⁽⁵⁾ Cfr. Dictamen del CES 700/96 sobre el «Libro Verde de la innovación», DO C 212 de 22.7.1996.

⁽⁶⁾ Cfr. Griliches, Z., et al., «R&D, Patents and Productivity», Chicago, 1984.

como índice para medir su productividad en términos de innovación y resultados válidos en materia de I+D.

5.5. *Exigencia de costes competitivos*

La posición desfavorable de las empresas europeas —sobre todo de las PYME— en términos de costes, a la hora de proteger sus innovaciones en el mercado «interior» (es decir, en el territorio de la UE), resulta evidente, a la luz de los datos ofrecidos anteriormente⁽¹⁾ y en comparación con la que tienen en sus respectivos mercados «interiores» las empresas de los principales países competidores (EE. UU. y Japón).

La moderación de los costes constituye, en consecuencia, uno de los requisitos esenciales que debe satisfacer la patente comunitaria.

5.6. *Necesidad de propuestas a corto plazo*

Al margen de las consideraciones de orden económico y competitivo desarrolladas, en los puntos 5.1 y 5.3.1, el Comité incide en la importancia de proceder cuanto antes a la elaboración de una propuesta de reglamento sobre la patente comunitaria, antes de la primavera de 1999 a fin de dotar a la UE de tal instrumento de competitividad antes de proceder a las deseadas ampliaciones futuras.

6. Observaciones específicas

A la luz igualmente de los criterios enunciados más arriba, en relación con las cuestiones de fondo suscitadas por el Libro Verde y antes expuestas, se observa lo siguiente:

6.1. *Necesidad de la patente comunitaria*

Si bien algunos afirman que el sistema actual —basado, por una parte, en las patentes nacionales y, por otra, en un sistema centralizado de presentación de solicitudes y concesión (patente europea)— ha funcionado razonablemente bien hasta ahora, las exigencias del mercado único parecen hacer también indispensable la patente comunitaria.

Por otra parte, el contraste con los principales competidores —EE. UU. y Japón (véase el punto 3, supra)— pone asimismo de manifiesto la anomalía de una Europa que, mientras se dispone a dotarse de una moneda única, no dispone todavía de un sistema unitario de protección de las invenciones.

Cabe considerar también el éxito que está cosechando la marca comunitaria, más allá incluso de las expectativas más optimistas. Tal éxito podría indicar —aún teniendo en cuenta las características bastante diversas de marcas y patentes— que si existiese un título de protección válido para toda la Comunidad, las empresas se aprestarían a adoptarlo.

⁽¹⁾ Cfr. el capítulo 3, supra.

Por ello, la patente comunitaria es necesaria, aun manteniendo también las vías nacionales y la europea.

La patente comunitaria vería la luz —o, si se quiere, «volvería a ver la luz»— en virtud de la adopción de un reglamento comunitario basado en el artículo 235 del Tratado de la CE.

Para las PYME —sobre todo para las que operan exclusivamente en el mercado nacional— es importante que las Oficinas nacionales de patentes sigan existiendo. En efecto, éstas desempeñan un papel esencial para la difusión tecnológica y son necesarias para preservar las competencias nacionales en materia de patentes.

6.2. *El problema de las lenguas*

Al afrontar este problema crucial (probablemente, el problema central de la patente comunitaria) es preciso tener presentes los siguientes elementos:

6.2.1. es legítimo que los Estados miembros no quieran renunciar a priori a sus lenguas nacionales, pero debe tomarse en consideración la doble naturaleza de las patentes: instrumento de información sobre el estado de la técnica e instrumento técnico-legal de protección de las invenciones;

6.2.2. si bien cabe considerar imprescindible mantener la expresión integral de la patente en la lengua nacional atendiendo a su función como instrumento legal, son posibles otras soluciones, atendiendo a su función como instrumento de información acerca del estado de la técnica;

6.2.3. según estimaciones fiables, sólo un pequeño porcentaje (entre un 1 % y un 3 %) de las traducciones de patentes concedidas por la OEP es efectivamente consultado⁽²⁾;

6.2.4. el problema de las traducciones a las lenguas nacionales tiene también una trascendencia política, que justifica la toma de decisiones a nivel político;

6.2.5. entre las soluciones sugeridas en el Libro Verde, debería estudiarse más a fondo la «solución global» (package solution) presentada por la OEP y citada por la Comisión en el Libro Verde, que, a nuestro juicio, podría ser modulada como sigue:

6.2.5.1. de conformidad con lo ya previsto para la patente europea⁽³⁾, las solicitudes de patente comunitaria serían presentadas en una de las tres lenguas oficiales de procedimiento (inglés, francés y alemán), o bien, de forma opcional, y como, por lo demás, se ha previsto ya, podrían ser presentadas en la lengua del Estado miembro de la UE en que el solicitante tenga su propia sede, con la obligación de transmitir la traducción a una

⁽²⁾ Dato proporcionado por el Presidente de la OEP, Sr. Kober, en el curso de la Conferencia anual Epidos y que figura en el acta correspondiente.

⁽³⁾ CPE, artículo 14.

de las lenguas oficiales de procedimiento indicadas, dentro del plazo fijado por el Reglamento ⁽¹⁾;

6.2.5.2. La OEP debería elaborar un extracto mejorado (enhanced abstract) de la solicitud de patente en la lengua de procedimiento, con vistas a la producción de un texto que constituya una síntesis efectiva y clara, de carácter técnico, de la invención. Esta síntesis debería publicarse al mismo tiempo que la solicitud. También correspondería a la propia OEP la traducción a las otras dos lenguas oficiales y la publicación del texto vía Internet en las tres lenguas mencionadas. Además, la OEP debería transmitir con rapidez dichos textos a los servicios de la Comisión competentes para la valorización y la difusión de los resultados de la investigación (DG XIII), para que los tradujesen a todas las demás lenguas de la Comunidad y los publicasen a través de la base de datos CORDIS, de forma que se constituyese efectivamente un instrumento rápido de difusión del progreso;

6.2.5.3. dado el valor que tendría para la difusión de los conocimientos técnico-científicos la traducción del extracto a las lenguas nacionales, el coste de esta traducción no correría a cargo del solicitante de la patente, sino que sería asumido por la UE, en cuanto coste de valorización y difusión de los resultados de la investigación;

6.2.5.4. en el momento de la concesión de la patente debería efectuarse la traducción a las lenguas de los Estados miembros de las reivindicaciones de la patente exclusivamente. De esta traducción debería ocuparse el solicitante, que correría con su coste;

6.2.5.5. antes de cualquier acción que quisiera interponer el titular de la patente para hacer valer sus derechos, debería traducirse todo el folleto de la patente a la lengua del país de que se tratase. De esta traducción debería ocuparse asimismo el solicitante, que asumiría también los costes.

6.2.6. Encargar a la OEP la preparación del extracto mejorado de la solicitud de patente presentaría la ventaja de que se adoptarían criterios unívocos.

No obstante, en relación con la traducción del extracto en las lenguas nacionales cabría concebir, asimismo, que la OEP la encargase, bajo su propia responsabilidad, a las Oficinas nacionales, si éstas desearan y pudieran efectuarla; en este caso, las Oficinas nacionales encargadas de la traducción deberían transmitir las traducciones respectivas a los servicios de la Comisión mencionados en el punto 6.2.5.2 para su difusión.

6.2.7. En el futuro, la Comisión —en vista de las ampliaciones de la Unión Europea— podría buscar soluciones ulteriores, en el ámbito de la cuestión más general del régimen lingüístico de la Comunidad, en particular atendiendo a las consecuencias en términos de costes y de la competitividad de la industria europea.

⁽¹⁾ Cfr. el Reglamento de ejecución del Convenio sobre concesión de patentes europeas, capítulo I.

6.3. *Una patente comunitaria «a la carta» no es aceptable*

6.3.1. La solución que supondría una patente comunitaria «a la carta» parece encontrar un cierto favor en algunos círculos empresariales y profesionales, en los que se subraya la necesidad de disponer de un sistema «flexible».

6.3.2. En realidad —sin perjuicio de la posibilidad que se ofrece al solicitante de optar, en una determinada fase del procedimiento, por una patente europea (véase 6.4, infra)— la solución de la patente comunitaria «a la carta» parece contradecir exigencias fundamentales del mercado único y por ello debe ser rechazada decididamente.

6.4. *Posibilidad de convertir una solicitud de patente comunitaria en una solicitud de patente europea*

6.4.1. Como se ha indicado más arriba, este problema debe distinguirse de la hipótesis de la patente comunitaria «a la carta», si bien en determinados aspectos los efectos prácticos, podrían ser similares.

6.4.2. Desde la perspectiva de una Comunidad que se prepara para una futura ampliación, parece razonable consentir al solicitante de una patente comunitaria que transforme su solicitud —antes de que se complete el procedimiento de concesión— en una solicitud de patente europea que, de ser concedida, daría entonces lugar a un haz de patentes nacionales para los países designados.

6.4.3. Sin embargo, en atención a consideraciones análogas a las expresadas en 6.3, supra, respecto a la patente comunitaria «a la carta», no parece, en cambio, compatible con las exigencias del mercado único la posibilidad de transformar una patente comunitaria, una vez concedida, en una patente europea, esto es, en un haz de patentes nacionales.

6.4.4. Tampoco parece realista la posibilidad de transformar una solicitud de patente europea en una solicitud de patente comunitaria, salvo en el caso de una patente europea que designase a todos los Estados miembros de la UE.

6.4.5. En consecuencia, merece aprobación la posibilidad de transformar una solicitud de patente comunitaria en una solicitud de patente europea, si la solicitud de transformación se presenta antes de la concesión de la patente.

6.5. *Las cuestiones jurisdiccionales*

En relación con la delicada cuestión de las competencias respectivas de los tribunales nacionales y de las instancias comunitarias, parece razonable tomar como referencia de partida el sistema previsto, en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias, en el Reglamento sobre la marca comunitaria ⁽²⁾.

⁽²⁾ Reglamento nº 40/94/CE, artículos 91 y sigs.

Para la patente comunitaria se podría prever un sistema similar, con algunas correcciones que tengan en cuenta la especificidad de la patente comunitaria y, en particular, la elevada cualificación —no sólo jurídica, sino también técnica— que debe requerirse a una instancia competente para declarar la nulidad de una patente tal, con eficacia en todo el territorio de la UE.

Desde este punto de vista, la solución que cabe imaginar es la siguiente:

6.5.1. Cada Estado miembro designaría para su propio territorio un número reducido de tribunales nacionales —con un máximo, en cualquier caso, de cinco por Estado⁽¹⁾— competentes para decidir, en primera instancia:

6.5.1.1. todas las acciones en materia de violación de patentes comunitarias;

6.5.1.2. acciones de comprobación de la no violación de una patente comunitaria; y

6.5.1.3. acciones «reconvencionales» en materia de validez de una patente comunitaria interpuestas, en el curso del juicio sobre su violación, por quien (presuntamente) la ha violado.

Para la cuestión a la que se refiere el punto 6.5.1.3 se proponen, a continuación, dos soluciones alternativas, inspiradas ambas en el doble criterio de, por una parte, permitir al juez que conoce de la violación que decida también lo referente a la validez y, por otra, atribuir a tal decisión una eficacia limitada (con el fin de evitar consecuencias irreparables en caso de decisiones posteriormente revocadas).

De acuerdo con una primera solución, la eventual decisión contraria a la validez de la patente comunitaria no tendría el efecto de declarar su nulidad con eficacia general («erga omnes»). Antes bien, dicha decisión tendría simplemente el efecto de declarar la inoponibilidad de esa patente respecto a quien presuntamente la ha violado, en el marco de ese juicio y con relación a ese tipo concreto de (presunta) violación. (Esta primera solución presentaría la ventaja de clarificar, en el acto y con efectos inmediatos, la validez o nulidad de la patente, pero —al tener eficacia sólo inter partes— podría dar lugar a una proliferación de litigios sobre la misma patente en relación con otros sujetos).

Alternativamente, se podría disponer que los tribunales nacionales, escogidos de conformidad con lo señalado en el punto 6.5.1, supra, fueran competentes para declarar la nulidad de una patente comunitaria (cuando la cuestión fuera planteada a título reconvencional) con eficacia «erga omnes», pero con la especificación de que tal declaración quedaría en suspenso hasta que la

⁽¹⁾ El número de cinco que se indica es ciertamente arbitrario en alguna medida. Sin embargo, se prefiere indicar un número preciso (aun siendo arbitrario), antes que recurrir a la formulación demasiado genérica del artículo 91 del Reglamento sobre la marca comunitaria: «un número tan reducido como sea posible». En cuanto a la idea de que en cada Estado miembro se designe un solo tribunal de primera instancia, esta solución parece penalizar, sobre todo, a las PYME, que siguen aún bastante ligadas a su realidad regional.

nulidad no fuese confirmada en apelación. (Esta segunda solución tendría la ventaja de evitar la proliferación de litigios ante los tribunales —precisamente porque la decisión tendría eficacia «erga omnes»—, pero tendría la desventaja de no ser inmediatamente eficaz, a la espera de confirmación en apelación).

6.5.2. Consiguientemente, los antedichos tribunales nacionales no serían competentes para declarar la nulidad de las patentes comunitarias con efecto «erga omnes» (a no ser, naturalmente, que se elija la alternativa formulada en el último párrafo del punto 6.5.1.3). Esa competencia recaería en exclusiva:

6.5.2.1. en primera instancia, en una división de anulación especial de la OEP o, de preferencia, en un nuevo tribunal especializado ad hoc;

6.5.2.2. en segunda instancia, en una sala especializada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPI);

6.5.3. La sala especializada del TPI funcionaría también como segunda instancia para las acciones por violación interpuestas ante los tribunales nacionales.

6.5.4. Contra las decisiones de la sala especializada del TPI cabría un último recurso, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal del Justicia de las Comunidades Europeas.

6.5.5. En cualquier caso, los tribunales nacionales competentes según lo expuesto el punto 6.5.1, supra, tendrían el poder de dictar, siempre que lo estimasen oportuno, resoluciones urgentes a favor del titular de la patente con eficacia en todo el territorio de la UE.

6.6. *El papel de las Oficinas nacionales*

6.6.1. En el conjunto del sistema imaginado, las Oficinas nacionales seguirían desempeñando el papel que ahora tienen en materia de patentes nacionales y patentes europeas.

6.6.2. A dichas Oficinas les correspondería, además, un papel activo en cuanto difusores y promotores de la institución de las patentes y del patrimonio de conocimiento que ésta representa, incluidas las patentes comunitarias, especialmente en relación con las PYME —entre otras cosas, para intensificar la cooperación en general con las organizaciones representativas de las PYME, de las microempresas y de las empresas artesanales en los Estados miembros—, las asociaciones profesionales, los asesores de empresas y los inventores independientes.

6.6.3. Para cumplir esa función de difusión y promoción deberían recibir aportaciones apropiadas del órgano comunitario competente en materia de patentes, eventualmente incluso una parte de las tasas de mantenimiento de las patentes comunitarias.

6.7. *Cuestiones relativas a las tasas*

6.7.1. En un sistema de patente comunitaria basado en un reglamento comunitario⁽²⁾, no tendría sentido

⁽²⁾ Cfr. 6.1, supra.

que se distribuyese una parte de las tasas entre los Estados miembros, al contrario, precisamente, de lo que se prevé en el CPC/APC⁽¹⁾.

6.7.2. Antes bien, en principio, las tasas pagadas por los usuarios del sistema deberían corresponder al gestor del propio sistema, esto es, a la OEP, integrada entre los organismos comunitarios, salvo que ésta decidiese compensar adecuadamente a las Oficinas nacionales por la actividad indicada en 6.6, supra.

6.7.3. Por otra parte, para hacer atractivo el sistema de la patente comunitaria es preciso disponer que las tasas para su mantenimiento en vigor sean sensiblemente inferiores a las de las patentes europeas que abarquen toda la Comunidad.

6.8. Condiciones de favor para las PYME

6.8.1. A semejanza de lo que se ha hecho en los EE. UU., también en el sistema de la patente comunitaria las PYME (cuya definición debe ajustarse a lo previsto en la Recomendación de la Comisión 96/280/CE, de 3 de abril de 1996), así como la Universidad y los institutos de investigación sin ánimo de lucro, deberían gozar de un régimen de tasas adecuadamente reducidas (por ejemplo, en un 50 %).

6.8.2. En relación concretamente con las PYME —incluidas las microempresas y las empresas artesanales—, conviene adoptar una política voluntarista destinada a apoyar y reforzar su capacidad de innovación. Para ello sería necesario, además de reducir las tasas, que en las organizaciones representativas (asociaciones profesionales, cámaras de comercio, etc.) se formase a asesores encargados de informar directamente a las empresas y de guiarlas, en sus procesos de innovación, hasta la obtención de la patente y su comercialización. Cabría considerar esta medida en el marco del Quinto Programa de investigación y desarrollo tecnológico.

⁽¹⁾ Cfr. el artículo 20 del APC: «Obligaciones financieras e ingresos».

6.9. Otras posibles armonizaciones a nivel comunitario

6.9.1. Patentabilidad de los programas de ordenador

6.9.1.1. En términos generales, el Comité observa que la Directiva 91/250⁽²⁾ protege los programas de ordenador mediante el derecho de autor (copyright).

6.9.1.2. Por lo demás, el Comité considera oportuno que se modifique el artículo 52.2.c) del CPE, que excluye de las invenciones patentables los programas de ordenador, pero subraya que para que las «invenciones de software» fuesen patentables deberían constituir en todo caso la solución a un problema técnico.

6.9.2. El derecho de preüso

Debe considerarse asimismo la oportunidad de armonizar el derecho de preüso.

6.9.2.1. Convendría definir en términos apropiados y armonizados los límites dentro de los cuales un tercero que haya comenzado a utilizar de buena fe la invención (o haya hecho preparativos serios y efectivos para utilizarla comercialmente) puede continuar haciéndolo a pesar de la concesión a un tercero de la patente comunitaria.

6.9.3. Invenciones laborales

6.9.3.1. No se considera que las diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros en materia de invenciones laborales justifiquen la necesidad de una armonización a nivel comunitario.

6.9.3.2. Se estima que, con fundamento en el principio de subsidiariedad, deben ser las diferentes legislaciones nacionales las que sigan regulando esta materia.

6.9.4. Necesidad de armonización en el ámbito de la biotecnología

Parece urgente la entrada en vigor de la directiva para la armonización de la legislación sobre patentes en el ámbito de la biotecnología, para evitar que las empresas europeas resulten gravemente penalizadas respecto al contexto en que se mueven sus competidores no europeos (en particular los EE. UU.).

⁽²⁾ Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14.5.1991, relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador.

Bruselas, el 25 de febrero de 1998.

El Presidente
del Comité Económico y Social
Tom JENKINS