

## ***Patente comunitaria. El nuevo sistema europeo en materia de protección de las invenciones.***

José Ramón Pina Poveda. Coordinador Área Unión Europea. Portal jurídico uaipit.com (2001)

• I. Antecedentes. ....	1
• II. El nuevo sistema de la patente comunitaria. ....	2
• a) Introducción. ....	2
• b) Relación entre la patente comunitaria y el Convenio de Munich. ....	3
• c) El Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial. ....	4
• III. Consideraciones finales. ....	5

### **I. Antecedentes.** ➔

A pesar de que los primeros intentos se remontan varias décadas atrás, los países que hoy integran la Unión Europea siguen careciendo de la protección necesaria en materia de patentes. Si la industria europea exige que desde las esferas políticas se adopten medidas eficaces en apoyo de la investigación e innovación para hacer frente, principalmente, a competidores estadounidenses y japoneses, esto sólo será posible a través de la creación de títulos de propiedad industrial con validez uniforme en todo el territorio comunitario.

Es en esta dirección en la que ha actuado la Comisión Europea presentando, en agosto de 2000, una propuesta de Reglamento con el fin de constituir una patente comunitaria. Si bien es cierto que dicha propuesta no busca modificar de manera sustancial las diferentes legislaciones de los Estados Miembros, ya que en los últimos años se ha conseguido una armonización de hecho en este campo, la Comisión pretende mejorar el sistema actual principalmente en dos puntos:

- En primer lugar, mediante la creación de un título con validez en todo el territorio comunitario que acabe con la hegemonía del principio de territorialidad de la patente europea y las patentes nacionales. Con ello, e incidiendo sobre todo en el abaratamiento de los costes que suponen la solicitud y concesión de una patente (tasas, traducciones, etc.), se ofrece una alternativa a dichos modelos.
- En segundo término, instituir un sistema jurisdiccional único a nivel comunitario y especializado en cuestiones sobre la patente comunitaria. En este punto, la propuesta de la Comisión prevé la creación del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial.

Con la regulación actual, los inventores europeos pueden proteger sus creaciones bien a nivel estatal, bien acudiendo a la protección que ofrece la patente europea, constituida por el Convenio de Munich. Todos los Estados comunitarios son a su vez miembros de dicho Convenio, y por lo tanto, y a priori, sería posible obtener una protección de las invenciones a escala comunitaria. No obstante, dicha protección no es tal en la práctica.

El Convenio de Munich prevé un procedimiento único y centralizado a la hora de conceder una patente europea, cuya decisión dependerá de la Oficina Europea de Patentes (Munich); pero una vez ésta ha sido concedida, se somete a las normas nacionales de

cada uno de los Estados designados en la solicitud. Ello implica que las acciones judiciales relativas a una patente europea deberán ejercerse en todos y cada uno de los países en los que tiene validez, ya que la decisión de un tribunal nacional no va a tener efecto más allá de su territorio.

En este mismo sentido, tampoco pueden resultar una base adecuada las disposiciones recogidas en el Convenio de Luxemburgo (firmado en 1975 y modificado en 1989, no llegó a entrar nunca en vigor). Uno de los principales obstáculos para su adopción fue precisamente la inseguridad jurídica que caracterizaba a su sistema jurisdiccional y que ahora la nueva propuesta trata de subsanar. Su articulado facultaba a los tribunales nacionales a decidir en materia de patente comunitaria hasta el punto de pronunciarse sobre su validez, teniendo el fallo efectos en toda la Comunidad.

Esta atomización judicial, que posibilitaba tantos criterios diferentes como órganos judiciales nacionales competentes en la materia, hacía inviable que la patente comunitaria saliera adelante. Más aún hoy día, cuando son quince los Estados que forman la Unión Europea, y cuando se prevé una ampliación a más de veinticinco en pocos años, este sistema podría resultar caótico.

## **II. El nuevo sistema de la patente comunitaria.** ➔

### **a) Introducción.** ➔

La adopción del Reglamento sobre la patente comunitaria implicará que tres títulos diferentes en materia de protección de las invenciones convivan en el territorio europeo. A las arriba mencionadas patentes nacionales y la patente europea se añadirá este título comunitario.

La patente comunitaria gozará de carácter unitario, ya que únicamente podrá ser concedida, transmitida o anulada para todo el conjunto de la Comunidad, lo que ayudará a eliminar la inseguridad que hoy provocan las distintas legislaciones nacionales. También será autónoma por cuanto se regirá por los preceptos del Reglamento y los principios generales del Derecho comunitario.

La patente comunitaria favorecerá la protección de las pequeñas y medianas empresas, ya que el Reglamento incide de manera especial en la reducción de los costes en la concesión de una patente. También los "pequeños" Estados de la Unión Europea se beneficiarán de la creación de este título comunitario. Hoy en día, y debido al coste de las solicitudes de patente, muchos inventores vienen obligados a hacer una selección de países en los que proteger su invención. Resulta evidente la concentración de solicitudes en los grandes Estados miembros perjudicando la transferencia de tecnología y la inversión en los más pequeños. Esta situación no favorece en modo alguno la consecución de manera efectiva de un Mercado Interior en la Comunidad.

Resulta inevitable también hacer mención a un instrumento jurídico que sin duda ha perfilado el futuro de la propiedad industrial en la Comunidad, el Reglamento sobre la marca comunitaria. De la experiencia acumulada durante estos últimos años, la propuesta de la Comisión extrae dos conclusiones:

1. Al margen de la conveniencia de seguir manteniendo títulos de propiedad industrial de carácter nacional, se estima necesario, para evitar fisuras y un crecimiento desigual en el territorio de la Unión, ofrecer una protección a nivel comunitario.
2. Las cuestiones judiciales relativas a dichos títulos deben ser solucionadas en

instancias comunitarias, y preferiblemente en órganos especializados en la materia. El fracaso de los tribunales nacionales sobre marca comunitaria previstos en el Reglamento 40/94 es una prueba de ello. Más de cuatro años después de la fecha límite fijada, los Estados miembros todavía no han puesto en funcionamiento los Tribunales de Marca Comunitaria estatales tal como exige el artículo 91. 1 del Reglamento (quizá en parte debido a la propia indeterminación de este artículo).

Pero sin duda uno de los puntos más destacados en la propuesta presentada por la Comisión Europea es el sistema judicial que se pretende implantar mediante la constitución de un nuevo órgano jurisdiccional comunitario, el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial.

Este nuevo órgano tratará de dar respuesta, en primer lugar, a la mayor seguridad jurídica que se viene pidiendo desde sectores empresariales e industriales, pues sólo dicho Tribunal va a ser competente para decidir sobre cuestiones como la validez o la violación de una patente comunitaria. A su vez, la Comisión pretende que esta medida descargue al Tribunal de Primera Instancia y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de la acumulación de trabajo que en la actualidad vienen sufriendo, y que las resoluciones del nuevo Tribunal se adopten en un plazo que resulte operativo en un campo como el de las patentes, cuya duración es, por término medio, de veinte años.

Uno de los objetivos que se señalaron durante la elaboración de la propuesta fue que ninguna cuestión en materia de validez o violación de los derechos de una patente se solucionara en un plazo superior a dos años.

### ***b) Relación entre la patente comunitaria y el Convenio de Munich. ➔***

Atendiendo al sistema previsto en la propuesta de Reglamento, la Oficina Europea de Patentes va a ser el órgano encargado de conceder las patentes comunitarias. A pesar de ser un organismo independiente y no comunitario, se ha previsto la modificación del Convenio de Munich con el fin de que pueda realizar estas funciones. A su vez, también habrá de modificarse el Convenio de manera que permita la adhesión de la Comunidad Europea como tal. Sobre esta cuestión, debería aprovecharse el hecho de que dicho Convenio esté siendo en la actualidad objeto de revisión.

El procedimiento a seguir será el mismo que el utilizado para la concesión de una patente europea, con la diferencia de que el territorio para el que se solicite será el de la Comunidad.

Queda claro por tanto que en esta primera fase, la relativa a la concesión de la patente comunitaria, la Comunidad Europea va a delegar dicha función en la OEP.

El sistema propuesto también recoge el principio de transformación. Éste va a permitir que una solicitud de patente europea pueda transformarse en una solicitud de patente comunitaria, teniendo como límite el momento de la concesión de la patente. De igual manera, una solicitud en la que se hubiera designado todo el territorio comunitario, también podrá transformarse en una solicitud de patente europea para varios de los Estados miembros.

Otro punto importante en el procedimiento de concesión de la patente, y que ha provocado posturas enfrentadas, es el concerniente al régimen lingüístico. La propuesta de la Comisión ha descartado la obligación de traducir las solicitudes de patente a todas las lenguas oficiales, en un intento de simplificar los trámites burocráticos y de abaratar los costes. En este sentido, se establece la validez de una patente comunitaria cuando se haya concedido y publicado en una de las tres lenguas de procedimiento de la Oficina

Europea de Patentes (en este caso el alemán, francés e inglés).

La relación entre la reducción de los costes y la defensa de las lenguas comunitarias es una cuestión que necesita ser definida cuanto antes, máxime cuando el Reglamento sobre la patente comunitaria requiere para su aprobación la unanimidad del Consejo, y algunos Estados, como España, se niegan a aceptar un régimen que consideran discriminatorio de su idioma. Habría que hacer referencia en este punto a las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo que tuvo lugar los días 23 y 34 de marzo de 2001 en Estocolmo, en la que expresaba su preocupación ante la falta de acuerdo y en la que se instaba tanto a la Comisión como al Consejo de la Unión a actuar sin dilaciones para resolver esta cuestión.

### ***c) El Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial. ➔***

Conectando con el punto anterior, una vez una patente comunitaria ha sido concedida por la OEP, pasará a regirse por el Reglamento sobre la patente comunitaria. Y es aquí donde entra en juego el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial. Dicho Tribunal, centralizado y especializado en materia de patentes, contará con salas de primera instancia y salas de recurso.

Atendiendo a la distribución de competencias que se recoge en la propuesta, habría que hacer varias distinciones.

En lo que se refiere a los litigios surgidos entre particulares, y a tenor del artículo 30 de la propuesta de Reglamento, este órgano será exclusivamente competente para resolver, entre otras, acciones de nulidad, violación o de declaración de ausencia de violación de una patente comunitaria. Sus decisiones tendrán fuerza ejecutiva y efectos en todo el territorio comunitario.

También se va a pronunciar en los litigios sobre la utilización de una patente en el tiempo comprendido entre la publicación de la solicitud y su concesión, así como respecto de solicitudes de limitación de una patente o sobre su caducidad.

En el resto de litigios referidos a la explotación de una patente, serán competentes los tribunales nacionales (ej. Transmisión de una patente, licencias contractuales), que aplicarán, para determinar su competencia, el Convenio de Bruselas. Este Convenio será sustituido por el Reglamento 44/2001 que entrará en vigor el 1 de marzo de 2002. Los tribunales nacionales, siempre que les sean presentadas acciones sobre materias de exclusiva competencia del Tribunal Comunitario, deberán declarar su inadmisibilidad. Y si este punto fuera una cuestión previa al asunto que ocupa al tribunal nacional, éste suspenderá el procedimiento en tanto se pronuncie el órgano jurisdiccional centralizado.

Respecto de las decisiones de la Oficina Europea de Patentes, éstas no serán recurribles ante el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial. Sin embargo, la validez de una patente concedida por la Oficina podrá ser posteriormente discutida en un litigio entre particulares ante el órgano comunitario centralizado.

En cuanto a los recursos contra las decisiones de la Comisión, sobre todo en materia de licencias, el Tribunal de Primera Instancia seguirá siendo el competente para resolver, y ello debido a que dichas cuestiones exigen un conocimiento más profundo del Derecho de la competencia.

Al margen de las cuestiones sobre el reparto de competencias, hay que apuntar que el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial, que requiere la previa modificación del Tratado de la Comunidad Europea, nace con una vocación aglutinadora, y

ello es así porque la intención es que se ocupe, a medio plazo, también de los litigios sobre la marca comunitaria y el futuro diseño comunitario.

En relación al nuevo artículo 229 A del Tratado CE que introduce el Tratado de Niza , todavía pendiente de ratificación, relativo a la competencia del Tribunal de Justicia en litigios que versen sobre cuestiones de propiedad industrial, cabe mencionar que la Conferencia Intergubernamental entendió que dicho artículo no limita la futura adopción de cualquier opción en cuanto al sistema jurisdiccional aplicable a los títulos comunitarios de propiedad industrial, y ello en clara referencia al nuevo sistema jurisdiccional propuesto y que aquí se describe; lo cual puede implicar la creación de tribunales independientes o de salas especiales.

La adopción del Reglamento sobre la patente comunitaria, y muy en especial el sistema jurisdiccional centralizado que establece, ofrecerá a los inventores, a juicio de la Comisión, la seguridad jurídica de la que ahora carecen. La uniformidad del derecho y la jurisprudencia se garantizarán al tiempo que se ofrece una alternativa a la patente europea, que obliga a resolver los litigios sobre una misma patente Estado por Estado.

No obstante lo hasta aquí apuntado, para algunos sectores hubiera sido preferible conceder a los tribunales nacionales una competencia general en todo lo concerniente a la patente comunitaria, y constituir al Tribunal de Primera Instancia como tribunal de apelación contra las decisiones de aquéllos. El coste de la creación de nuevas instancias comunitarias puede ser uno de los puntos en contra de la propuesta de la Comisión.

### **III. Consideraciones finales.** ➔

De ser aprobado el Reglamento sobre la patente comunitaria en los términos expuestos, la industria europea tendrá una nueva vía para proteger sus invenciones.

Junto a este tercer medio, como ya se ha apuntado, las patentes nacionales y la patente europea deben mantener su vigencia, y ello para quienes no deseen una protección tan extensa que llegue a abarcar el territorio comunitario (sobre todo cuando nos encontramos a las puertas de una importante ampliación).

En principio, los intereses de la industria van a verse reforzados con este nuevo modelo, tanto por el abaratamiento de los costes que refiere el documento de la Comisión como por la simplicidad y eficacia judicial en la resolución de conflictos en el campo de la patente.

Desde la perspectiva de la Comunidad Europea, este sistema supone el reto de dividir la tradicional aplicación del Derecho comunitario que venía haciéndose a través de órganos generales, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia, competentes para resolver sobre cualquier materia regulada por el Derecho comunitario. También implica superar el principio de territorialidad que tradicionalmente informa la regulación de la propiedad industrial, materia compartida entre los Estados Miembros y la Comunidad, y que limita los derechos conferidos por una patente al territorio de un Estado.

La estrecha colaboración prevista con la Oficina Europea de Patentes, con base en el Convenio de Munich, que en la práctica llegaría a plasmarse en una división de funciones, puede ser sin duda un paso ganado.

Por el contrario, queda por dilucidar el coste en términos económicos que supondría la creación de este nuevo sistema judicial, así como el precedente que puede sentar de cara

al futuro sobre la constitución de otros tribunales comunitarios especializados en las diferentes ramas del Derecho.

3 de mayo de 2001.