

OTRO LADRILLO EN EL MURO DE LA PATENTE COMUNITARIA: PROPUESTA DE DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE ATRIBUYE COMPETENCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE LOS LITIGIOS RELATIVOS A LA PATENTE COMUNITARIA.

• I. Presentación y planteamiento.	1
• II. Protección jurídica de las invenciones y competencia económica internacional.	1
• III. El status quaestionis en la Europa comunitaria.	3
• IV. Perspectivas de futuro: la Propuesta de Decisión del Consejo.	8
• V. Consideraciones finales.	10

MANUEL E. MORÁN GARCÍA.

Profesor Titular de Derecho internacional privado.

Universidad de Alicante.

I. Presentación y planteamiento. ➔

El pasado 23 de diciembre de 2003, las autoridades comunitarias, en consonancia con el espíritu navideño propio de esas fechas, han dejado un regalo a las puertas de la industria europea: dos Decisiones del Consejo que diseñan las líneas maestras de la futura jurisdicción comunitaria en materia de patentes. El objeto de este trabajo es analizar la primera de ellas. Se trata del Documento COM (2003) 827, en el que se publica la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la patente comunitaria¹. La segunda Decisión, para la cual la Comisión presenta una propuesta aparte, incluye las medidas necesarias para crear el Tribunal de la Patente Comunitaria y otras relativas a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia.

En las líneas que siguen se intentan proporcionar las claves para entender el encaje de una Propuesta que constituye, a mi entender, otro ladrillo en la construcción del ansiado muro de la patente comunitaria. Para ello se repasarán sucintamente: la importancia de la protección de las invenciones en el contexto económico internacional actual (II), el estado de la cuestión, a día de hoy, en la Europa comunitaria (III) y las perspectivas de futuro que se abren con el juego combinado de la Propuesta de Reglamento de la Comisión y la Propuesta de Decisión del Consejo (IV).

II. Protección jurídica de las invenciones y competencia económica internacional. ➔

La innovación es uno de los principales factores de competencia en una economía como la

actual, en la que el valor de las cosas reside más en su aporte inmaterial que en su dimensión material. Las ideas y los conocimientos constituyen una parte cada vez más importante del comercio internacional. El valor de los productos llamados de "alta tecnología" está en relación directa con la cantidad de invención, innovación, investigación y diseño que requieren. Muchos productos que solían ser objeto de comercio como mercancías de escasa o nula trascendencia tecnológica, contienen hoy notables dosis de valor añadido en invención y diseño. Basta pensar, por ejemplo, en la evolución experimentada por las prendas o el material deportivo: cualidades isotérmicas, hidrófugas, mejora de los coeficientes aerodinámicos, resistencia de los materiales, protección de la integridad del deportista, etc..

Lógicamente, el Derecho no permanece ajeno a la importancia estratégica de la innovación y ello resalta la importancia de su protección mediante los institutos jurídicos de la llamada Propiedad Industrial. Los instrumentos de esta curiosa propiedad sobre lo intangible procuran equilibrar los requerimientos de la rentabilidad privada y de la rentabilidad social o pública de la investigación. Ello implica conjugar la necesidad de rentabilizar las grandes inversiones que comporta la investigación, con la no menos precisa y preciosa difusión de los resultados de la misma. Dentro del arsenal del que dispone un ordenamiento jurídico para proteger la innovación tecnológica o industrial, la patente ocupa un lugar de preeminencia.

El Derecho de Patentes se mueve en ese delicado equilibrio entre los legítimos intereses de los titulares de los derechos y de los intereses generales. Del lado privado, si no se otorga al investigador el reconocimiento a su labor y el derecho de prohibir que otros utilicen o se apropien de sus innovaciones, la ciencia no avanzaría. Este reconocimiento, conferido por la patente a modo de monopolio, actúa como incentivo y remuneración de la investigación y el desarrollo. La investigación ya no es la labor sorda del mítico científico solitario, encerrado en el sótano de su casa, sino que requiere el concurso de auténticos equipos humanos, instalaciones costosas, e importantes recursos financieros, que sostengan el esfuerzo durante el tiempo que dure una actividad de resultados inciertos. Del lado de los intereses generales, la patente tiene un objetivo social innegable, consistente en facilitar la transferencia de tecnología. Su manifestación más evidente es el establecimiento de la concesión de licencias obligatorias o la limitación temporal del monopolio de explotación.

En el contexto económico internacional de hoy en día, ese equilibrio se reproduce a escala mundial. El estadio actual de la economía global se caracteriza por el peso del factor tecnológico. La globalización no sólo ha supuesto una expansión cuantitativa del marco competencial, que se planetiza, sino también un cambio cualitativo en el modo de competir. Traída de la mano de las nuevas tecnologías, la globalización obliga a concurrir en el terreno de lo intangible, de lo inmaterial.

Sin embargo, la transferencia internacional de tecnología, indispensable para esta competencia, encuentra un importante escollo en la territorialidad de la protección de las patentes. Creación del Derecho, al fin y al cabo, la eficacia de la patente acaba allí donde termina la eficacia del mandato del ordenamiento jurídico que reconoce su existencia. En una economía global, este distinto grado de protección de las invenciones, en los diferentes ordenamientos, se convierte en un generador de tensiones que afectan negativamente a las relaciones económicas internacionales: dificulta la previsibilidad respecto de la vigencia y alcance de los derechos y multiplica los costes de su gestión y defensa. Para evaluar la posición de Europa en este contexto sociológico y jurídico global hay que tomar en cuenta la denominada "paradoja europea de la innovación".

A pesar de disponer de una excelente base científica, a Europa le resulta más difícil que a otras regiones del mundo transformar su conocimiento en éxito industrial y comercial.

Especialmente en sectores tecnológicos punteros, como las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, Europa experimenta un peligroso retraso. Indicadores básicos como la proporción del Producto Interior Bruto que se consagra a la investigación, las inversiones del sector privado en I+D, los gastos de investigación por habitante, el número total de investigadores en relación con la población activa, etc., son sensiblemente inferiores si los comparamos con los de Japón y los EE.UU.³. Un par de datos relativos a la protección de las invenciones pueden ayudar a comprender esta “paradoja europea de la innovación”: patentar una invención en Europa cuesta hasta cinco veces más que en los EE.UU. y se tarda, por término medio, el doble en registrarla⁴.

A consecuencia de ello, la industria europea no está bien situada en un escenario de competencia mundial. Una de las estrategias más lógicas para afrontar los desafíos de la competencia global es la integración regional: cuanto más consolidados, estables e integrados sean los mercados regionales, mayor capacidad competitiva y negociadora poseen sus agentes y representantes. Luego, lo que es útil para la efectiva construcción del mercado interior, es útil para aumentar las posibilidades concurrenciales de éste. Europa necesita un sistema comunitario de patentes que garantice la protección jurídica de sus invenciones en toda la Comunidad e incentive la innovación, en el horizonte de la Sociedad de la Información y de la competencia global. La propia cumbre de Lisboa identificaba a la Patente Comunitaria como una medida capital para convertir a Europa en la economía más competitiva en el horizonte del 2010⁵. Si la ausencia de un sistema efectivo, ágil y económico de protección de las invenciones no es un factor que, por sí solo, explique esta delicada situación, pocas dudas caben respecto de que su establecimiento podría ayudar a remediarla. En el apartado siguiente se analizan las claves necesarias para abordar esta tarea, no exenta de dificultades políticas, jurídicas y económica.

III. El status quaestionis en la Europa comunitaria. ➔

A casi cincuenta años de la firma del Tratado de Roma, las empresas que operan en el mercado interior siguen sin disponer de un derecho unitario de protección de la innovación mediante patente. Dicha protección sólo puede obtenerse a través de dos sistemas, ninguno de los cuales se basa en un instrumento jurídico supranacional: los sistemas nacionales (1.) y el sistema de la denominada “patente europea”, establecido por el Convenio de Múnich de 1973⁶ (2). A esta doble vía hay que sumar la presencia “espectral” del Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la patente comunitaria, integrado posteriormente en el Acuerdo en materia de patentes comunitarias, firmado en 1989⁷ (3). Un sucinto análisis de sus las características e implicaciones de la regulación propuesta por estos instrumentos dará paso a la evaluación del *status quaestionis* de la protección de las invenciones en Europa (4).

1. LOS SISTEMAS NACIONALES. DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD A LA ORIENTACIÓN MULTILATERALISTA.

Los sistemas nacionales conceden patentes nacionales con arreglo a las respectivas legislaciones de cada Estado miembro. Estas se mueven entre dos tendencias, en apariencia contrapuestas: el principio de territorialidad y la orientación multilateralista.

Históricamente, la regulación internacional-privatista de los llamados bienes inmateriales - entre los que cabe incluir a las patentes, junto con las marcas y diseños- ha supuesto el abandono de la tradicional técnica conflictual, en favor del principio de territorialidad. Al conceder una patente, el Estado que la otorga reconoce a su titular un derecho de exclusiva o monopolio de explotación sobre la invención patentada. Luego es lógico que cada Estado decida autónomamente y según su

propio Derecho si concede para su territorio, y con qué alcance, ese derecho o monopolio ⁸. En el D.i.pr. español, el principio de territorialidad tiene una de sus manifestaciones más evidentes en el apartado 4 del art. 10 del C.C. español: "Los derechos de propiedad industrial y territorial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española". Pero el principio de territorialidad va más allá de la identificación de la ley aplicable. El presupuesto de aplicación sigue siendo "la protección dentro de cada Estado", es decir, no es concebible solicitar la protección de un derecho de propiedad industrial fuera de las fronteras en las que el tribunal competente ejerce su jurisdicción.

Las consecuencias de la extensión del principio de territorialidad como paradigma regulador de la protección de las invenciones son fáciles de imaginar: necesidad de invocar la protección de la patente Estado por Estado, lo que repercute en la multiplicidad de reclamaciones y en un riesgo de desprotección internacional; imperio de la *lex loci protectionis* o ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección de la patente, lo que conlleva la eventual multiplicación de leyes aplicables, una por cada país de infracción, y la fragmentación geográfica de la propia existencia del derecho de Propiedad Industrial.

Como contrapunto a esta tendencia, la importancia creciente de la protección e incentivo de la innovación ha llevado a los Estados a paliar los efectos no deseados del principio de territorialidad, por la vía de su adhesión a convenios internacionales y la intervención creciente de organismos multilaterales. Entre otros, cabe destacar, por su vinculación con nuestro Derecho, y en orden cronológico, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado el 14 de julio de 1967 (Acta de Estocolmo, que contiene el denominado Derecho Unionista de la Propiedad Industrial) ⁹; el Convenio Europeo sobre las formalidades prescritas para las solicitudes de patentes, de 11 de diciembre de 1953 ¹⁰; el Convenio del Consejo de Europa acerca de la unificación de determinados elementos del derecho de patentes, de 27 de noviembre de 1963 ¹¹; el Tratado de Washington sobre cooperación en materia de patentes, de 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 ¹²; el Arreglo de Estrasburgo sobre clasificación internacional de patentes de 24 de marzo de 1971 ¹³; el ya citado Convenio sobre la patente europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973. No obstante la diversidad de sus orígenes y objetivos, es posible encontrar ciertas características comunes a todos estos instrumentos convencionales ¹⁴.

En primer lugar, destaca la diversidad de aspectos abordados y la pluralidad de categorías normativas utilizadas para regularlos: normas materiales, a efecto de definir el estándar mínimo de protección; normas de extranjería, como las de igualdad de trato; normas de conflicto, como la que remite a la *lex loci protectionis* la protección de los derechos. Pese a la amplitud de tal arsenal normativo, los convenios procuran, fundamentalmente, organizar la protección de los derechos de propiedad industrial a través de la remisión a las respectivas legislaciones de los Estados contratantes. Técnica reguladora que, en definitiva, no hace sino reforzar el principio de protección territorial. Cabe mencionar, a modo de ejemplo, el art. 2.1.II del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, que establece como norma básica la aplicación de la *lex loci protectionis*.

En segundo término, consciente de la fragmentación y discontinuidad de los derechos que esa remisión conlleva, el legislador convencional reacciona procurando garantizar un nivel básico común de protección. Así, de un lado, se habla de un estándar mínimo de protección, que puede ser ampliado en función de las decisiones de cada Estado concreto; de otro, del principio de trato nacional, que conlleva el compromiso, por parte de los Estados contratantes, de otorgar el mismo grado de

protección a nacionales y extranjeros, dentro de su territorio y de conformidad con su ordenamiento (párrafo 1 del artículo 27 de los ADPIC).

2. **EL SISTEMA DE LA PATENTE EUROPEA.**

La conocida como “patente europea” se estableció como consecuencia de la celebración del Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich, el 5 de octubre de 1973 (CPE 1973). Dicho Convenio creó una organización intergubernamental, la Oficina Europea de Patentes (OEP), que no forma parte de las instituciones europeas de integración supranacional, si bien todos los Estados miembros de la U.E. han suscrito el referido Convenio. El CPE 1973 pretende racionalizar la expedición de las patentes mediante el establecimiento de un procedimiento centralizado, gestionado por la OEP, con sede en Múnich. El interesado puede recabar la protección de su derecho en tantos Estados parte del CPE 1973 como desee, quedando sometida la patente a las normas nacionales de los Estados designados en la solicitud. Una vez expedida, la patente registrada en la OEP se rige por las normas nacionales de cada uno de los Estados contratantes designados y puede surtir efectos en cualquiera de los países especificados en la solicitud, o en todos ellos; a condición, en éste último caso, de que se traduzca íntegramente a la lengua oficial de cada Estado designado, después de su concesión, y si el solicitante así lo pide.

Consecuentemente, el CPE 1973 regula el procedimiento de concesión de patentes, pero sin crear un régimen unitario de protección. Las patentes europeas solamente se pueden hacer valer con arreglo al Derecho nacional de cada Estado. Por tanto, aunque se califiquen de “europeas”, en cada país tienen un régimen equivalente al de una patente nacional. De igual modo, las acciones judiciales relativas a una patente europea pueden ejercerse hasta en 20 Estados diferentes. En función de los intereses de su titular, éste perseguirá las violaciones de sus derechos en todos y cada uno de los países en los que la patente tiene validez, o sólo en algunos de ellos. Al no estar prevista ninguna instancia jurisdiccional supraestatal, la decisión de un tribunal nacional no va a tener efectos más allá de su territorio.

Este sistema, caracterizado por su gran flexibilidad, constituyó un avance considerable respecto de la situación anterior a su entrada en vigor. Entre otras importantes ventajas, primero, instauró un procedimiento centralizado de expedición basado en un derecho uniforme, que se lleva a cabo en una única lengua de procedimiento; segundo, consiguió una reducción de los costes de protección si se trata de conseguir la patente para varios Estados miembros; tercero, supuso la armonización de facto de las normativas nacionales sobre patentes, en lo relativo a las disposiciones que regulan la patentabilidad, la validez y el alcance de la protección.

Este sistema, caracterizado por su gran flexibilidad, constituyó un avance considerable respecto de la situación anterior a su entrada en vigor. Entre otras importantes ventajas, primero, instauró un procedimiento centralizado de expedición basado en un derecho uniforme, que se lleva a cabo en una única lengua de procedimiento; segundo, consiguió una reducción de los costes de protección si se trata de conseguir la patente para varios Estados miembros; tercero, supuso la armonización de facto de las normativas nacionales sobre patentes, en lo relativo a las disposiciones que regulan la patentabilidad, la validez y el alcance de la protección.

3. **EL NO NATO SISTEMA DE LA PATENTE COMUNITARIA: DEL CONVENIO DE LUXEMBURGO DE 1975 A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN.**

La idea de establecer un instrumento comunitario en el campo de la protección de las invenciones no es nueva. Ya a principios de los años sesenta se adoptaron varias iniciativas en este sentido, pero ninguna ha fructificado. Sus principales antecedentes son el sistema integrado por el Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la patente comunitaria y el Acuerdo en materia de patentes comunitarias, firmado en 1989, que jamás entraron en vigor.

Tras el compromiso que cristalizó en el Convenio de Múnich de 1973, en una segunda ronda de negociaciones, celebrada en 1975, los Estados Miembros de la Comunidad examinaron la posibilidad de lanzar, vía convencional, la patente comunitaria. El resultado de este nuevo intento fue el Convenio de Luxemburgo: un convenio comunitario que, de manera general, habría transformado las fases nacionales de la concesión de patentes europeas en una sola fase común para todos los Estados miembros. En los años siguientes, el Convenio de Luxemburgo sufriría varias modificaciones, entre otras, la inclusión de un Protocolo sobre la resolución de los litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias. Sin embargo, el proyectado sistema comunitario de protección de las invenciones nunca entró en vigor. Para ello se exigía unanimidad y Dinamarca e Irlanda nunca ratificaron el Convenio de 1975.

¿Cuáles son las razones de este auténtico talón de Aquiles del mercado interior? En el Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa¹⁵, la Comisión Europea señalaba la concurrencia de dificultades de toda índole que siguen impidiendo el correcto funcionamiento del mercado interior en un sector tan estratégico cual es el de la protección de las invenciones: jurídicas, como la cuestión de la resolución de los litigios relativos a una patente comunitaria; políticas, como el llamado problema lingüístico; y prácticas, como la cuestión de los costes de la patente comunitaria. A partir de ese diagnóstico, la Comisión lanza la *Propuesta de Reglamento sobre la Patente Comunitaria* (en adelante, Propuesta)¹⁶. Se trata de diseñar un sistema que mejore la situación actual en tres direcciones principales: primero, un mecanismo de expedición de la patente rápido, sencillo y económico, a partir de la experiencia de la Oficina Europea de Patentes; segundo, otorgar, a través de ese mecanismo, un título unitario y autónomo de protección de las invenciones; tercero, que dicha protección uniforme sea eficaz, es decir, que cuente con un sistema de resolución de litigios realmente efectivo y no fragmentado Estado por Estado.

A pesar de las ventajas innegables que un sistema como el diseñado en la Propuesta de la Comisión tendría para el mercado interior y su proyección en el contexto de competencia global, los tres obstáculos fundamentales ya señalados por la Comisión en el Libro Verde, unidos a la falta de acuerdo político, han plagado de escollos su negociación en el seno de las instituciones comunitarias. Las dificultades son de tal índole que, el 14 de noviembre de 2002, el Consejo celebró una nueva reunión sobre el sistema jurisdiccional para la Patente Comunitaria que, una vez más, terminó sin consenso. Jurisdicción, idiomas y costes siguen siendo los principales obstáculos para que se alcance un acuerdo viable sobre el futuro de la Patente Comunitaria. El Comisario de la Dirección General de Mercado Interior, FRITS BOLKESTEIN, advirtió que la Comisión nunca aceptaría el debilitamiento de la propuesta de jurisdicción comunitaria central y especializada y que, salvo que se llegase a un acuerdo al respecto, estaría dispuesto a retirar la Propuesta de Reglamento¹⁷.

4. **EVALUACIÓN DEL STATUS QUAESTIONIS DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PATENTES EN EUROPA.**

Ante el fracaso de la iniciativa de la Comisión de dotar al mercado interior de un título

comunitario de protección jurídica de patentes, la primera cuestión que conviene plantearse es si la existencia del entramado convencional relativo a la protección de las patentes, incluido el Convenio de Múnich, y/o la protección otorgada por los sistemas nacionales bastaría para dar respuesta a los desafíos que la competencia global plantea a la protección de las invenciones en Europa.

Dos tipos de consideraciones deben presidir esta valoración. En primer lugar, la Propuesta de Reglamento de la Comisión, al describir los rasgos fundamentales que debería reunir un sistema ideal de protección jurídica de las patentes en Europa, señalaba tres elementos indispensables: primero, un mecanismo de expedición de la patente rápido, sencillo y económico; segundo, un título uniforme de protección para todo el ámbito regional; tercero, un sistema de resolución de litigios realmente efectivo. En segundo término, el estudio de las características de la protección brindada a los inventores por los sistemas nacionales y los convenios internacionales permite afirmar que, de los tres elementos básicos antes señalados, es la carencia de un mecanismo eficaz de resolución de conflictos el que constituye un obstáculo fundamental para una protección jurídica adecuada de las invenciones en Europa.

Respecto del primer elemento, la Oficina Europea de Patentes cumple satisfactoriamente, en términos de calidad de trabajo y valor del documento de protección expedido, el requisito de contar con un mecanismo de expedición ágil, flexible, económico y sencillo. Aunque distintos, los objetivos del sistema de la patente europea y los de la integración supranacional comunitaria son complementarios. En definitiva, ambos son instrumento puestos al servicio de la industria europea, en su carrera por ocupar una posición competitiva sólida en el concierto global. Buena prueba de esta complementariedad es la propia atribución a la OEP del servicio de gestión técnica de la patente comunitaria que proponía la Comisión y las propuestas de fórmulas de paso entre ambos sistemas¹⁸.

Respecto del segundo elemento, el llegar a la uniformidad en el contenido del título de protección no es tan acuciante; habida cuenta de la importante armonización material y orientación multilateralista constatable en el Derecho de patentes de los estados europeos. Bien entendido, no obstante, que esta armonización material no resta un ápice al interés de llegar a un instrumento comunitario en materia de protección jurídica de patentes. El principio de territorialidad sigue primando en la protección del derecho de patentes, bien concebido unilateralmente, tal y como lo hacen los diferentes órdenes jurídicos autónomos, bien en su formulación multilateral, por acción de los Convenios internacionales. Desde la perspectiva de consolidación del proyecto europeo, una patente comunitaria unitaria constituiría un paso útil para la creación de un auténtico mercado interior: es esencial para eliminar las distorsiones de la competencia que genera la territorialidad de los títulos nacionales de protección; es también uno de los medios más apropiados para que circulen libremente las mercancías protegidas por patentes; es un factor decisivo, en fin, para incrementar la seguridad jurídica, unificando el derecho de patentes a escala de la Unión Europea.

Cualquier sistema de protección jurídica de las invenciones mediante patente, comunitario o no, fracasará si no cuenta con un sistema adecuado de resolución de litigios. Lo sencillo de esta afirmación no empece para constatar las dificultades que rodean a este empeño. Basta con referirse a las distintas alternativas que se ha sugerido al establecimiento de una jurisdicción centralizadas comunitaria, propuesto por la Comisión, y al fracaso al que se han visto abocadas, una y otra vez, las iniciativas comunitarias en la materia. Para diseñar un sistema efectivo de resolución de conflictos entre particulares, en materia de protección de patentes, es preciso tener en cuenta tanto aspectos jurídicos cuanto complicadas cuestiones técnicas.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, este sistema debería garantizar, en primer lugar, la uniformidad del Derecho y la coherencia de la jurisprudencia, requisitos absolutamente imprescindibles para solventar el déficit de seguridad jurídica que presenta el sistema actual, cimentado en el principio de territorialidad. Sin esa seguridad, es muy difícil el cálculo y la compensación de los costes de todo el proceso de investigación y desarrollo que precede a la obtención de la patente. En segundo lugar, estamos hablando de instrumentos sujetos al paso del tiempo, tanto desde el punto de vista jurídico cuanto desde una óptica técnica. Consiguientemente, las cuestiones sobre la validez o la violación de las patentes no sólo exigen respuestas jurídicamente bien construidas, sino también respuestas rápidas. Se ha estimado que, más allá de un lapso temporal de dos años, la decisión, por correcta que fuere, carecería de valor. La duración de la protección que ofrece la patente, si bien, en principio, se puede prolongar hasta los 20 años, en realidad es mucho más corta. La progresividad de las tasas anuales que el titular de la patente debe abonar y la rápida evolución de la técnica coadyuvan a ello. Y, tercero, las dificultades no sólo se manifiestan en el campo jurídico, sino también desde la propia perspectiva material, que precisa de jueces con experiencia y formación especial. Trabajar en el campo de la protección de la innovación tecnológica requiere jueces que cuenten con una adecuada cualificación, pues las patentes pueden entrañar el examen de cuestiones técnicas muy complejas.

IV. Perspectivas de futuro: la Propuesta de Decisión del Consejo. ➔

El objetivo concreto de la Propuesta de Decisión del Consejo es establecer una sala jurisdiccional, denominada "Tribunal de la Patente Comunitaria", agregada al TJCE. Este tribunal especializado actuaría como órgano jurisdiccional de primera instancia, con un amplio elenco de competencias exclusivas en los litigios relativos a la patente comunitaria. Una segunda Decisión, cuya propuesta debe ser presentada por la Comisión, completará el sistema con dos tipos de recursos¹⁹. En primer lugar, las decisiones del órgano especializado podrán recurrirse en casación ante el Tribunal de Primera Instancia. En segundo término, se abre la posibilidad excepcional de un recurso de revisión ante el TJCE, en caso de que exista grave riesgo de que se vulnere la unidad o coherencia del Derecho comunitario.

El articulado de la Propuesta del Consejo contempla una implantación gradual del nuevo sistema jurisdiccional, tal y como se acordó por el propio Consejo, en su planteamiento político común de 3 de marzo de 2003²⁰. El Tribunal de la Patente Comunitaria asumirá sus competencias exclusivas (art. 1), a más tardar, en el año 2010, tras un periodo transitorio durante el cual los tribunales nacionales retendrán su jurisdicción en la materia (art. 2 y Considerando 3).

Para favorecer un trasvase de competencias lo menos traumático posible, el futuro Reglamento sobre la Patente Comunitaria incluirá disposiciones solicitando a cada Estado Miembro que designe, a tal efecto, un número limitado de tribunales nacionales que ejercerán las competencias que, al finalizar el periodo transitorio, se atribuirán al órgano comunitario. Los litigios que se encuentren en curso en el momento de dicho establecimiento no serán de la competencia del Tribunal de la Patente Comunitaria. Por tanto, deberán pronunciarse sobre dichos asuntos los tribunales nacionales ante los que se hayan presentado.

Una vez establecida, a tenor de lo dispuesto en el art. 1 de la Propuesta de Decisión del Consejo, la sala especializada del Tribunal de Justicia en materia de patentes tendrá competencia exclusiva, en paralelismo con el art. 30 de la Propuesta de Reglamento sobre

la Patente Comunitaria, sobre los siguientes litigios.

- a. *La infracción o validez de las patentes comunitarias y de los certificados complementarios de protección comunitaria.* Las acciones judiciales concretas para resolver estos litigios quedan remitidas al futuro Reglamento sobre la Patente Comunitaria. Según lo dispuesto en la Propuesta de Reglamento de la Comisión, tales acciones serían: acción de violación (arts. 33 y 43), acción declarativa de la ausencia de violación (art. 34), embargo u otras sanciones relativas a los objetos producidos con violación de la patente comunitaria (art. 43), acción de nulidad (art. 31), reconvención por nulidad (art. 32).
- b. *La utilización de una invención tras la publicación de una solicitud de patente comunitaria o los derechos basados en la utilización anterior de una invención.* Por un lado, los arts. 11 y 35 de la Propuesta de Reglamento prevén la posibilidad de solicitar una indemnización razonable a cualquier tercero que, entre la fecha de publicación de una solicitud de patente comunitaria y la fecha de concesión de la misma, haya procedido a una explotación de la invención que estaría prohibida en virtud de la concesión inicial. Por otro lado, en los arts. 12 y 36 de la Propuesta de Reglamento se establecen los derechos fundados en una utilización anterior de la invención: si la invención se hubiera utilizado antes de la fecha de presentación de la patente comunitaria, el usuario anterior tendrá derecho a seguir utilizando la invención para los fines de su empresa y a reivindicar sus derechos frente a la patente comunitaria o al certificado complementario de protección comunitaria.
- c. *Las medidas provisionales y de protección de pruebas relativas a las competencias atribuidas.* La atribución de competencia exclusiva al Tribunal de la Patente Comunitaria en materia de medidas provisionales no se limita a las órdenes de medidas provisionales en asuntos pendientes, sino que ampara la adopción de dichas medidas antes incluso de que se hayan iniciado las acciones principales.
- d. *Las indemnizaciones por daños y perjuicios relativos a las situaciones establecidas en las letras a, b y c.* En el art. 44 de la Propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria se establecen las solicitudes que pertenecen a esta categoría. Entre otras, cabe mencionar a las solicitudes de indemnización por daños y perjuicios del titular de una patente comunitaria, en caso de violación de la misma, o las solicitudes de terceros contra el titular de una patente, en caso de que este último ejerza sus derechos indebidamente. La Propuesta de Decisión del Consejo contempla, además, el caso de una reclamación de indemnización por los perjuicios causados por las medidas provisionales de protección de pruebas, tanto en los procedimientos que se sigan ante el Tribunal de la Patente Comunitaria cuanto en los recursos pertinentes ante el Tribunal de Primera Instancia.
- e. *La imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento de una sentencia u orden que constituya una obligación de actuar o de abstenerse de actuar.* El Tribunal de la Patente Comunitaria posee competencia para imponer multas coercitivas por incumplimiento de sus sentencias u órdenes. En un ámbito como el de la patente, en el que la rapidez es clave para una adecuada administración de justicia, si estas órdenes tuvieran que pasar por la previa actuación de los tribunales de los Estados miembros, se incurriría en dilaciones absolutamente nocivas para garantizar la efectividad de las decisiones del órgano comunitario.

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, los tribunales nacionales, siempre que les sean presentadas acciones sobre materias de exclusiva competencia del Tribunal de la Patente Comunitaria, deberán declararse de oficio incompetentes (art. 51.1 de la

Propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la patente comunitaria).

Para los casos en que el Tribunal Comunitario no sea exclusivamente competente, y la Propuesta de Reglamento no prevea soluciones específicas, entrarían en juego las jurisdicciones nacionales. Dada la amplitud de las competencias exclusivamente atribuidas al Tribunal Comunitario, los órganos judiciales nacionales intervendrían en los supuestos en los que se cuestione el propio derecho a la patente, en casos de infracción de licencias de patentes o cualquier otra forma distinta de transferencia de la patente (art. 46 de la Propuesta de Reglamento).

V. Consideraciones finales. ➔

Unas breves consideraciones a modo de conclusión. Tal y como se expresa en el apartado 5 de su Exposición de Motivos y en el apartado 5 de la Ficha de Financiación Legislativa, la Propuesta de Decisión del Consejo forma parte de un proyecto global más amplio: establecer la patente comunitaria. Se trata de un sistema de protección jurídica de las invenciones que pueda hacerse valer ante un único tribunal, con normas uniformes, y cuyas decisiones surtan efecto en toda la Comunidad.

La complejidad que supone la coexistencia de la patente nacional, la patente europea y la “no nata” patente comunitaria constituye una auténtica rémora para la competitividad de las empresas europeas. No sería un avance nada despreciable la implantación de un auténtico sistema comunitario de patentes que contase con un ámbito geográfico adecuado, y que proporcionase, entre otros, un mínimo de facilidad de obtención y seguridad jurídica. Su implantación generaría beneficios para las empresas comunitarias, en especial para las PYME, incidiría positivamente en la invención y mejoraría la posición competitiva de la industria europea a escala global.

El establecimiento del Tribunal de la Patente Comunitaria es una pieza clave en este sistema. En primer lugar, permitiría evitar las potenciales contradicciones a que puede conducir la multiplicación de procedimientos nacionales propia del sistema de la patente europea. En segundo término, garantizaría la ejecución uniforme de las resoluciones judiciales relativas a la patente comunitaria en toda la C.E.. En tercer lugar, sólo un órgano jurisdiccional centralizado comunitario puede garantizar la uniformidad del Derecho y la coherencia de la jurisprudencia, requisitos absolutamente imprescindibles para solventar el déficit de seguridad jurídica que presenta el Derecho de patentes en Europa en estos momentos. Sin esa seguridad, es muy difícil el cálculo y la compensación de los costes –en el contexto investigador actual, siempre elevados- de todo el proceso de investigación y desarrollo que precede a la obtención de la patente.

1: Disponible en http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2003/com2003_0827es01.pdf ➔

2: Vid. COMISIÓN EUROPEA, Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, disponible en http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/558.htm ➔

3: El Informe sobre la competitividad mundial (Global Competitiveness Report 2002-2003) indica que, además de los Estados Unidos y Japón, varios otros países ocupan un lugar por delante de la mayoría de los Estados miembros de la UE en cuanto a avances en innovación. económico mundial. Vid. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Política de la innovación: actualizar el enfoque de la Unión en el contexto de la estrategia de Lisboa. Bruselas, 11.3.2003 COM (2003) 112 final, disponible en <http://europa.eu.int> ➔

4: Vid. G. CAÑAS, “El desacuerdo sobre la patente comunitaria dificulta el despegue de la investigación”, en <http://www.elpais.es> visitado el 12 de junio de 2001. ➔

5: Vid. el documento COM (1999) 42 final, de 5 de febrero de 1999, disponible en <http://europa.eu.int/> , y las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de 23 de marzo de 2000, disponibles en <http://europa.eu.int> ➡

6: Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973. En vigor para España a partir de 1 de octubre de 1986, B.O.E. de 30 de septiembre de 1986. ➡

7: Convenio relativo a la Patente Europea para el Mercado Común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975, DOCE L 17, de 26 de enero de 1976. Acuerdo 89/695/CEE del Consejo sobre Patentes Comunitarias, hecho en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, D.O.C.E. nº L 401, de 30 de diciembre de 1989, en lo sucesivo APC 1989. ➡

8: Vid. J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Propiedad intelectual e industrial", en A.L. CALVO CARAVACA y otros, Derecho Internacional Privado. Vol II, 3ª ed., Granada, Comares, 2002, pp. 469 y ss.; J.C. FERNÁNDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO, Derecho Internacional Privado, 2ª ed., Madrid, Civitas, 2001, pp. 662 y ss.; P. JIMÉNEZ BLANCO, El derecho aplicable a la protección de las patentes, Granada, Comares, 1998; M. VIRGÓS SORIANO, "Las cosas y los bienes reales", en J.D. GONZÁLEZ CAMPOS y otros, Derecho Internacional Privado. Parte Especial, Centro de Estudios Ramón Carande, 6ª ed. rev., Madrid, 1995, pp. 271 y ss.. ➡

9: B.O.E. de 15 de marzo de 1975. ➡

10: B.O.E. de 23 de diciembre de 1969. ➡

11: No ratificado por España, información consultada el 18 de marzo de 2002 en <http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Cadreprincipal.htm> ➡

12: B.O.E. de 7 de noviembre de 1989. ➡

13: B.O.E. de 1 de enero de 1976. ➡

14: Vid. E. CANO BAZAGA, "Lección 11. Los bienes y los derechos reales", en AA.VV., Lecciones de Derecho civil internacional, Madrid, Tecnos, 1996, pp. 311 a 333, esp., pp. 327 y ss.. J. FOYER, "Problèmes internationaux contemporaines des brevets d'invention", R. des C., t. 181, 1981-II, pp. 341 y ss.; R. PLAISANT, "La réglementation des brevets d'invention et son unification mondiale", Rev.int.dr.comp., vol. 24, 1972, pp. 533 y ss.. ➡

15: Loc. cit. ➡

16: Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria, COM (2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS). D.O.C.E., C 337, de 28 de noviembre de 2000. La Propuesta fue presentada por la Comisión el 1 de agosto de 2000. ➡

17: <http://www.ipr-helpdesk.org/> visitado el 18 de noviembre de 2002. ➡

18: La Propuesta de la Comisión recoge el llamado principio de transformación, en virtud del cual una solicitud de patente europea, en la que se designe como ámbito de protección todo el territorio de la Comunidad, podrá transformarse, en cualquier momento hasta la concesión de la patente europea, en una solicitud de patente comunitaria. Del mismo modo, una solicitud de patente comunitaria podrá transformarse en solicitud de patente europea en la que se designe uno o varios Estados miembros de la Comunidad. ➡

19: Vid. Ficha de Financiación, apartado 1, en el texto de la Decisión del Consejo, disponible en http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2003/com2003_0827es01.pdf ➡

20: Disponible en <http://www.cde.ua.es/cde/prescons.htm> . ➡