Trascendental cambio en el sistema de patentes en Europa

Manuel Guerrero Gaitán

El último día del 2012 se publicaron en el diario oficial del la UE dos trascendentales Reglamentos comunitarios[1] que forman, junto con el Acuerdo internacional sobre un Tribunal Unificado de Patentes (TUP) que deberá firmarse en febrero de este año, el que ha sido denominado el "paquete de patentes".

Recordemos que, contrario a lo que ocurre con el derecho de marcas, en la Unión Europea no existe la figura de la patente comunitaria a pesar de numerosos intentos que no han llegado a buen puerto desde 1962. El Convenio de la Patente Europea de Munich se encuentra por fuera de la estructura de la UE y posee el inconveniente de que una vez es concedida dicha patente por la Oficina Europea de Patentes, es necesario realizar un procedimiento llamado "validación" que debe surtirse frente a cada uno de los países designados.

El resultado de la ausencia de la figura de la patente comunitaria o patente unitaria es la disminución de la innovación y la competitividad en términos globales del continente europeo en materia de patentes, ya que el sistema del Convenio de Munich supone un elevado costo para el solicitante derivado, en primer lugar, de los honorarios de los agentes locales, pero sobre todo del alto gasto que supone la traducción a las diferentes lenguas de los países designados.

Ante esta situación, los organismos de la Unión europea han redoblado esfuerzos para sacar adelante la patente comunitaria (con la entrada del tratado de Lisboa de 2009 recibe el título de patente de la Unión Europea), después de sucesivos fracasos desde el Anteproyecto de 1962 relativo a un derecho europeo de patentes, pasando por el Convenio de 1975 sobre la patente comunitaria, el Acuerdo de 1989 sobre la patente comunitaria y finalmente, el proyecto de Reglamento sobre la patente comunitaria de 2003.

Uno de los múltiples obstáculos para el nacimiento de esta figura a la vida jurídica ha sido el régimen lingüístico, toda vez que la "Propuesta revisada de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria" (ahora patente de la Unión Europea), presentada por la Presidencia del Consejo tuvo una férrea oposición de Italia y España, debido a

---

[1]Reglamento 1257/2012 de diciembre 17 de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:ES:PDF
Y el Reglamento 1260/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en cuanto a disposiciones sobre traducción.

que el español y el italiano quedaban por fuera del nuevo sistema que apoyándose en el CPE tendría como lenguas el inglés, francés y alemán.

Ante esta situación, en noviembre de 2010 un grupo de Estados consideró que se habían agotado todas las vías de negociación y por tanto, era necesario aplicar el mecanismo de la "cooperación reforzada", que finalmente fue autorizado por Decisión del Consejo el 10 de marzo de 2011. Con este mecanismo, posibilitado por el Tratado de Amsterdam y por los artículos 20 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y 326 a 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), algunos Estados miembros pueden profundizar la integración en ciertas materias dejando la puerta abierta para que los otros Estados no participantes se incorporen posteriormente[2].

Como resultado final, tenemos que la figura de la patente de la Unión Europea funcionará en todos los Estados miembros de la Unión exceptuando a España e Italia, quienes interpusieron recursos de anulación por incompetencia, desviación de poder e incumplimiento de los Tratados ante el Tribunal de Justicia. La Sentencia se espera para el primer trimestre de 2013, pero por ahora se cuenta con las conclusiones del Abogado General presentadas el 11 de diciembre de 2012 que recomienda desestimar los recursos presentados.

Es pertinente esbozar entonces los rasgos fundamentales del sistema que previsiblemente entrará en vigor el primer semestre de 2014:

a. El titular de una patente europea podrá solicitar a la Oficina Europea de Patentes el "efecto unitario" de la patente para los 25 Estados miembros participantes (no aplica para España e Italia). Este efecto implica que no será necesario llevar a cabo el proceso de la validación en todos estos Estados.

   Ahora bien, contrario a lo que sucede con el sistema de marca comunitaria en donde se cuenta con un Reglamento que contiene disposiciones de Derecho sustantivo del cual deriva el efecto uniforme, en el nuevo sistema dicho efecto se deriva del Derecho interno de los Estados miembros de la siguiente forma: en primer término, de aquel Estado en el que el titular o solicitante tenga su domicilio, en su defecto, donde tenga el centro de actividad y, en caso que no se cumpla con ninguno de estos supuestos, será la ley alemana, debido a que es la sede de la Oficina Europea de Patentes.

b. La oficina que administre el sistema será la Oficina Europea de Patentes.

c. El régimen lingüístico será el mismo seguido en el Convenio de la Patente Europea, es decir se concederán las patentes en inglés, francés o alemán. No

[2] Para más información acerca del procedimiento de cooperación reforzada: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a28000_es.html

obstante, existirá un período transitorio de 12 años como máximo en que será necesario presentar una traducción (de carácter informativo) al inglés en caso que la patente sea en alemán o francés y a uno de estos dos idiomas en caso que la patente sea en inglés.

d. Existirá un Tribunal Unificado de Patentes o TPU que será competente para conocer de los litigios de las patentes europeas y de las patentes europeas con efecto unitario.

Cabe preguntarse entonces si con la adopción de este nuevo sistema se resuelven los problemas de competitividad y falta de innovación planteados en líneas anteriores. Desde nuestro punto de vista, existen dos puntos críticos que nos llevan a dudar de los resultados del sistema: el primero, consiste en la ausencia de un Derecho de patentes armonizado, situación que puede conducir a que, al tenerse que acudir a las legislaciones nacionales al enfrentarse a una situación de infracción, se produzcan dudas acera de la legislación aplicable a cada caso en concreto menoscabando de esta forma la seguridad jurídica.

En segundo lugar, y desde una perspectiva más global, la ausencia de Italia y España, dos de las grandes economías europeas que a su vez presentan más dificultades en cuanto a innovación, puede generar la ampliación de una brecha al interior de la Unión Europea que puede conducir a resultados inciertos.

Para conocer con mayor profundidad el recorrido de esta patente de la Unión Europea y las críticas al nuevo sistema recomendamos el artículo del Catedrático Manuel Desantes Real ex vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes. http://conflictuslegum.blogspot.com/search/label/IP