

**TESIS DOCTORAL**

**LA PATENTE EN LA  
UNIÓN EUROPEA: PROTECCIÓN  
DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA,  
DESARROLLO ECONÓMICO Y  
MERCADO ÚNICO**

**Directores:**

**Prof. Dr.D.José María Casado Raigón**

**Prof. Dra.D<sup>a</sup> Magdalena Reifs López**

**Doctorando:**

**Fernando Llagas Gelo**

**Departamento de Estadística, Econometría,  
Investigación Operativa, Organización de  
Exmpresas y Economía Aplicada**

TITULO: *LA PATENTE EN LA UNIÓN EUROPEA: PROTECCIÓN DE LA  
ACTIVIDAD INVENTIVA, DESARROLLO ECONOMICO Y MERCADO  
UNICO*

AUTOR: *FERNANDO LLAGAS GELO*

---

© Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.  
Campus de Rabanales  
Ctra. Nacional IV, Km. 396 A  
14071 Córdoba

[www.uco.es/publicaciones](http://www.uco.es/publicaciones)  
[publicaciones@uco.es](mailto:publicaciones@uco.es)

---

## ÍNDICE:

	<u>Páginas</u>
1. Introducción, objetivos y consideraciones metodológicas	
1.1. Introducción	1
1.2. Objetivos	18
1.3. Consideraciones metodológicas	25
2. La conformación de los elementos constitutivos de la patente en los orígenes de los derechos de propiedad industrial: el nacimiento de la economía capitalista y la protección de la actividad inventiva.	
2.1. Nacimiento del capitalismo y protección de la actividad inventiva	28
2.2. Una aproximación histórica a los derechos de propiedad industrial en distintos Estados	35
2.2.1. El sistema anglosajón de protección de la propiedad industrial	35
2.2.2. El sistema francés de patentes	41
2.2.3. El sistema de patentes español	44
2.2.4. El sistema de patentes alemán	48
2.2.5. El sistema de patentes en Estados Unidos	50
2.2.6. El sistema japonés de patentes	52
2.2.7. China, los sistemas de protección de la propiedad industrial en países emergentes	55
2.3. La internacionalización de los derechos de propiedad industrial: los acuerdos en el seno de la Organización Mundial del Comercio	59

2.4. La conformación histórica de los elementos constitutivos del actual derecho de patente	72
2.4.1. La titularidad de la patente: quién puede patentar	73
2.4.2. Qué es susceptible de ser patentado	75
2.4.3. El coste de obtener la protección de la actividad inventiva como mecanismo de intervención	80
2.4.4. La duración de la exclusividad que confiere la patente	81
2.4.5. El concepto de actividad inventiva como presupuesto de patentabilidad de un invento	83
3. El aspecto económico de los derechos de patente: mucho más que derechos o activos de la empresa, una manifestación de la innovación.	
3.1. La impronta económica de los derechos de patente	89
3.2. Las patentes en una economía basada en el conocimiento: la necesidad de que reconozcan verdadera actividad inventiva	98
3.3. El mercado de la transferencia tecnológica, la patente como cauce de comercialización	110
4. Las patentes en el entorno del Derecho Comunitario, desde la excepción a la vigencia efectiva de las libertades económicas a la insuficiente regulación.	
4.1. Los derechos nacionales de propiedad industrial en un mercado con libre circulación de mercancías y con libre competencia	133
4.1.1. El contenido de unos Tratados que no previeron el problema	133
4.1.2. Multiplicidad de sistemas nacionales de derechos de patentes y Mercado Único, una tensión irresoluble	136
4.1.3. La dificultosa construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia en cuatro sentencias: la Deutsche Gramophon, la Grundig/Consten, la Tapea y la sentencia de las semillas del maíz	145



4.2. El efecto conformador de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el contenido de los derechos de propiedad industrial como solución transitoria	161
5. El sistema de la patente europea o la multiplicidad de patentes nacionales como remedio a la falta de una patente única para toda Europa	177
5.1 La organización institucional desde la que una patente se convierte en varias patentes nacionales	181
5.2. El régimen lingüístico	183
5.3. El contenido de la patente previsto en el Convenio	187
5.3.1. Las reivindicaciones	196
5.3.2. El procedimiento de oposición a la patente	198
5.4. El PCT y relación con el sistema europeo de patentes	211
6. Una patente única para la Unión Europea	
6.1. Los antecedentes de una patente única para toda la Unión Europea	219
6.2. El sistema de la Patente Comunitaria en el Acuerdo sobre patentes comunitarias de 15 de diciembre de 1989	223
6.3. El modelo de patente en el Libro Verde sobre la Patente Comunitaria de 1997	229
6.3.1. El Libro Verde	229
6.3.2. El Dictamen del Comité Económico y Social de febrero de 1998	237
6.3.3. La Comunicación de la Comisión sobre el seguimiento que debe darse al Libro Verde	240

6.4. La Propuesta de reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria	246
6.4.1. Naturaleza y efectos de la Patente Comunitaria en la Propuesta de Reglamento	249
6.4.2. El contenido del derecho de patente en el sistema de la Patente Comunitaria	250
6.4.3. La Patente Comunitaria como derecho de propiedad regulado por el Derecho Comunitario	254
6.4.4. Vigencia, caducidad y nulidad de la Patente Comunitaria	257
6.4.5. Las acciones en defensa de la Patente Comunitaria	259
6.4.6. La protección de la patente en la Europa multilingüe que sugiere la propuesta de reglamento	260
6.4.7. El sistema judicial para la protección de los derechos de patente	261
6.4.8. Características esenciales del modelo de patente contenido en el Reglamento	262
6.5. La tramitación de la Propuesta de Reglamento	265
6.6. Los debates del Consejo sobre la Propuesta de Reglamento de la Patente Comunitaria	271
6.6.1. El debate político en torno a la Propuesta de Reglamento	271
6.6.2. La búsqueda de un sistema jurisdiccional para la Patente Comunitaria	277
6.6.2.1. La Propuesta de Decisión del Consejo por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la Patente Comunitaria	280
6.6.2.2. La Propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y relativa a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia	285

6.7. El Planteamiento Político Común de 2003, el régimen lingüístico y el origen del desacuerdo	291
6.8. El contenido de las negociaciones sobre la Patente Comunitaria	296
6.8.1. El infructuoso proceso de negociación	303
6.8.2. El nuevo curso de las negociaciones: los debates de 2006, el planteamiento político común de 2007 y el inicio de la cooperación reforzada en 2009: el camino hacia la patente Unitaria	303
6.8.3. La Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo “Mejorar el sistema de patentes en Europa”.	341
6.8.4.1. La Patente de la Unión Europea.	356
6.8.4.2. La cooperación reforzada	370
7. Conclusiones finales	383
Relación de siglas y abreviaturas	399
Relación de gráficos y mapas	401
Bibliografía consultada	403
Relación de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea	417



## 1. Introducción, objetivos y consideraciones metodológicas.

### 1.1. Introducción.

La patente es la manifestación más acabada de la protección de los derechos de propiedad industrial. No resulta fácil explicar en qué consiste una patente, una marca o un diseño industrial, manifestaciones todas ellas de títulos de propiedad industrial, porque son conceptos a los que se pueden hacer aproximaciones desde varias perspectivas: jurídicas, económicas, y técnicas, esencialmente. La patente, el derecho de propiedad industrial que reconoce y protege contenidos más materiales, los resultados de la actividad inventiva, forma parte de la vida cotidiana, de tal manera que muchos, si no todos, de los objetos que utilizamos, contienen o han tenido tras de sí un número importante de patentes y por ende un notable esfuerzo inventivo que ha conformado su concepción y desarrollo y que ha de ser objeto de protección ya que suponen sin duda la parte más valiosa de cualquier utensilio que contenga en sí una determinada tecnología.

Las patentes son derechos en los que el Estado reconoce a su titular una propiedad sobre una determinada tecnología que el inventor *hace patente* en un concreto invento, otorgándole a su titular un monopolio de explotación sobre dicho conocimiento en el mercado, al tiempo que le exige por ello el cumplimiento de una serie de obligaciones. Las primeras noticias sobre derechos resultados de la invención de las que se tiene constancia en nuestro entorno datan de los siglos XIV y XV, época en la que empezó a desarrollarse el comercio. Tradicionalmente se ha tomado como primer privilegio de invención conocido en el mundo el otorgado en 1421 por la República de Florencia a Brunelleschi para una "barcaza con grúa para el transporte de mármol", aunque antes, en 1416 el Consejo de Venecia ya otorgó a Franciscus Petri, de la isla de Rodas, un monopolio exclusivo por 50 años para que nadie, excepto él y sus herederos, pudiera construir un determinado tipo de "máquinas para majar y abatanar tejidos". Fue en 1474 cuando se publicó en Venecia la primera Ley que iba a regular estos privilegios. En cierto modo, fue la primera ley de patentes, y vio la luz precisamente en Europa, la misma que hoy en día se ha procurado un mercado único pero es incapaz de dotarse de una norma común para proteger la actividad inventiva.

Con ligeros matices, alguno de ellos ciertamente no exento de gran trascendencia jurídica o económica, la conformación jurídica de una patente es similar en todos los ordenamientos jurídicos modernos. Una patente, como hemos dicho, es un título de propiedad industrial que otorga el Estado generalmente mediante una oficina pública a determinadas invenciones. Éstas han de tener novedad, ser el resultado de una cierta

actividad inventiva, y susceptibles de aplicación industrial. La invención merecedora de un derecho de patente no ha de formar parte del estado de la técnica anterior porque la concesión de un derecho de exclusiva sobre algo ya existente determinaría la expropiación al mercado de un saber que ya está a disposición de todos. Este estado de la técnica es el escenario con respecto al cual se ha de contrastar la invención, y del que está destinado a formar parte una vez que sea concedida la patente, público ya el invento. En ese mercado permanecerá la técnica inventada una vez que la patente pierda su vigencia. El estado de la técnica es el presupuesto del que nace una patente y el destino final de la misma.

Esta realidad en la que se desenvuelve la actividad inventiva que merece la atención de la patente es, además de técnica, económica. La invención que no tenga un destino industrial, productivo, no debe ser objeto de reconocimiento mediante patente<sup>1</sup>.

Las patentes tienen asimismo una existencia temporal. El límite temporal del derecho de patente es una exigencia de su propia naturaleza, debido a que la patente constituye una excepción al principio general a la libre competencia<sup>2</sup> y el interés general requiere que el progreso técnico e industrial de la sociedad no se vea paralizado indefinidamente. La temporalidad del derecho de patente lógicamente influye de forma decisiva en la evaluación de la inversión inventiva y del valor del derecho una vez reconocido.

Concedida la patente, la misma se integra de forma inmediata en el patrimonio de su autor, en muchos casos de la empresa que la ha concebido, que, en los casos de sectores de tecnología punta, hace de la patente un correlato de su misma actividad económica. La actividad de investigación, desarrollo e innovación de toda economía moderna de mercado está presidida actualmente por la necesidad de ir dotando de protección al resultado de la innovación. Si bien, como decimos, mediante la patente dicha actividad se protege frente a ilegítimos usos de terceros que pretendieran aprovecharse del previo esfuerzo inventivo sin contraprestación alguna, a su vez la patente es parte del activo del inventor. La misma patente que protege el invento frente a las intromisiones ilegítimas de terceros da a conocer a los mismos el contenido de la

---

<sup>1</sup> DE COZAR, J.M. (2002) *Tecnología, civilización y barbarie*. Barcelona: Anthropos Editorial. Págs. 93 y ss.

<sup>2</sup> Vid. HENNING-BODEWIG, F (2006). *Unfair competition law: European Union and member states*. The Hague: Kluwer Law International.

invención convirtiéndose en una fuente de información de primera mano del contenido del estado de la técnica en un determinado sector.

La competitividad basada en la productividad es hoy día la estratégica más razonable para el progreso y la sostenibilidad de una economía moderna<sup>3</sup>. La modernización de la estructura productiva lleva implícita la creación de un ambiente de política industrial apropiado, que estimule la productividad y la efectiva absorción de nuevas tecnologías.

El capital intelectual es, en este sentido, lo que determina en la actualidad el nivel de riqueza de cualquier economía. En general, la capacidad de crear e innovar continuamente es la condición para que una empresa pueda sobrevivir en un mercado donde los ciclos de vida de los productos son cada vez menores y la tecnología está en constante progreso. El gran desafío por tanto se encuentra en la búsqueda de la capacidad innovadora; la competitividad endógena es un factor indispensable de la actividad económica y esta capacidad debe disponer en el mercado de un mecanismo adecuado para proteger, hacer público y susceptible de transmisión los resultados de los esfuerzos en dichas capacidades.

La propiedad industrial/intelectual<sup>4</sup> es sin duda una de las herramientas más importantes para fomentar las invenciones y poner sus resultados en el mercado obteniendo de ellas los mayores frutos, tanto por parte de sus titulares como de los terceros que acceden a los conocimientos y avances que se contienen en los inventos. El sistema de patentes, que fomenta la actividad inventiva, es un privilegio legal cuya concesión corresponde a los poderes públicos, que si bien actúan en su concesión de forma reglada pueden actuar bajo muy diversas políticas de concesión y con parámetros de actuación bien distintos según el mayor o menor rigor que empleen en el reconocimiento del derecho y en el análisis de la actividad inventiva en sí. Los

---

<sup>3</sup> GUELLEC, D; POTTELSBERGUE DE LA POTTERIE (2007) *The economics of the European Patent System. IP Policy for Innovation and Competition*. Oxford: Oxford University Press. Pág. 8.

<sup>4</sup> A lo largo de este estudio utilizaremos los términos *propiedad industrial* para referirnos a los derechos de patentes, los diseños industriales y las marcas, frente al concepto de propiedad intelectual con el que se denominarían los derechos de autor sobre las creaciones artísticas. Seguimos así la tradición doctrinal española en este campo, que se diferencia de la terminología francesa y anglosajona en las que todos estos derechos aparecen englobados en la expresión "*propiedad intelectual*" (*propriété intellectuelle o intellectual property*).

derechos de patentes están por tanto sujetos a condicionantes políticos que muchas veces desdibujan su verdadero contenido en pro de una cifras que mejoren sólo formalmente los resultados de una determinada acción pública de fomento de la investigación y el desarrollo.

El impacto económico y tecnológico de los derechos de propiedad intelectual sobre las actividades de I+D+i de las empresas e instituciones tecnológicas es de gran importancia. Una protección adecuada de los derechos aumenta la eficiencia con la cual la actividad inventiva de la innovación puede ser gestionada y explotada, y estimula la creatividad de los empleados dentro de un ambiente competitivo. Por el contrario, una política de patentes que dé como resultado la concesión de derechos sin que exista una verdadera actividad inventiva o novedad, o sobre inventos que no sean realmente de aplicación industrial tendrá como consecuencia la convivencia en el mercado de derechos de buena y mala calidad, con el consiguiente enturbiamiento del conjunto de patentes.

Pese a la importancia de la propiedad industrial para el sostenimiento y el fomento de la actividad económica en los sectores más productivos, muchos otros factores prácticos contribuyen, por tanto, en el éxito o fracaso del sistema de protección de la innovación. Un sistema riguroso de concesión de patentes no garantiza automáticamente a las mismas su éxito en el mercado, pero es sin duda el primer peldaño para construir un edificio sólido que proteja derechos, cree activos en las empresas y permita compartir el resultado del esfuerzo inventivo.

Hay, esencialmente, dos enfoques diferentes pero complementarios desde los que se puede evaluar la utilidad de las patentes para la sociedad. Con uno se trataría de decidir si los beneficios de una patente son mayores que los costes, mientras el segundo enfoque trataría de determinar si, en general, en términos comerciales, una patente es una compensación adecuada a todo el trabajo intelectual que se puso en el desarrollo del producto. Cuando se trata de decidir si los beneficios superan a los costes, habrán de tenerse en cuenta no solo elementos propios de la invención, sino del mercado en el que está llamada a ser explotada. La recompensa al trabajo de inventor vendrá dada sin duda por el contenido de su invención, pero también por las posibilidades que en el mercado haya de hacer efectivo dicho beneficio.

Un ejemplo útil para poner de manifiesto este doble enfoque se encuentra en un caso real realizado por Luther Burbank, el conocido botánico estadounidense que desarrolló más de 800 razas y variedades de plantas. Burbank pensaba que las patentes no eran necesarias porque consideraba que la satisfacción de mejorar el mundo era bastante buena como para servir de acicate al esfuerzo inventivo.



Finalmente cambió de opinión, después de haber recibido muy poca recompensa por sus avances en el mejoramiento de variedades de plantas que estaban generando importantes beneficios a terceros, beneficios que no se estaban reinvertiendo en investigación. Burbank, desde posiciones tendentes a la derogación de los derechos de propiedad industrial, llegó a la conclusión de que las patentes y derechos de propiedad industrial en general eran una compensación adecuada para un individuo o una empresa por un trabajo realizado y un instrumento necesario para el desarrollo sostenido de la actividad inventiva<sup>5</sup>.

Es un hecho que las empresas innovadoras de los países desarrollados buscan día a día proteger su tecnología para tener mayor penetración en el mercado y obtener mayores utilidades. Cualquier empresa debe buscar la protección de su actividad por todos los mecanismos lícitos. Ya se pretenda transferir o licenciar una tecnología o iniciar una empresa con base en una determinada ciencia, una de las cuestiones que ha de considerarse es la necesidad de proteger la misma mediante títulos de propiedad industrial; y las patentes son para ello el instrumento más adecuado. Es indiferente que la tecnología pertenezca a empresas privadas o instituciones públicas o gubernamentales, o a inventores independientes; siempre se debe buscar su protección porque no se sabe a ciencia cierta el grado de éxito que podrán tener un producto o proceso de fabricación y por ende la necesidad de excluir a terceros de su utilización ilegítima. No es infrecuente que invenciones originadas en países en desarrollo, que por falta de recursos financieros o carencia de experiencia en la gestión tecnológica, no logran introducirse en el mercado, o ven sus beneficios materializados en empresas transnacionales sin el correspondiente pago de regalías.

Leyes de patentes, oficinas nacionales encargadas de su otorgamiento y gestión hay en casi todos los países del mundo<sup>6</sup>, un verdadero sistema de protección de los resultados de la actividad inventiva, un entramado empresarial y público en el que se genere investigación, desarrollo e innovación, es una realidad rara. Entre una y otra realidad hay una multiplicidad de escenarios. En los países en desarrollo por ejemplo la infraestructura de investigación y desarrollo tecnológico se encuentra principalmente

---

<sup>5</sup> WILLIAMS, H.S. (1915) *Luther Burbank, His Life and Work*. New York: Hearst's international library co.

<sup>6</sup> Véase una relación de todas ellas en [www.wipo.int/directory/es/urls.jsp](http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp). Aparecen relacionadas, entre otras las de Afganistán, Angola, Burkina Faso, Chad, Costa de Marfil, Etiopía o Iraq...

en las universidades e institutos de investigación. Desde luego que el desarrollo de invenciones propias es un camino largo, que no se improvisa.

Sin duda Europa es uno de los mercados, junto con el estadounidense y el japonés<sup>7</sup> en el que la actividad económica gira en torno a la innovación. Un examen somero de la bibliografía sobre los derechos de propiedad industrial en Europa pondría de manifiesto que las cuestiones más relevantes objeto de debate en la actualidad son de índole política o jurídica. Llama la atención cómo en un mercado en el que la tecnología, el conocimiento y en definitiva los llamados activos inmateriales de las empresas tienen cada vez más relevancia porque en él reside el valor añadido más importante en una economía desarrollada<sup>8</sup>, el debate sobre los derechos de propiedad industrial se ha desarrollado por unos cauces tan torpes y burocráticos. El papel económico de las patentes es quizás ahora más importante que nunca. En una economía moderna, la forma en que el poder público proteja el resultado de la investigación, del esfuerzo innovador, resulta primordial para estimular y proteger la inversión en innovación, concepto que va indisolublemente unido al de productividad y competitividad. En esta tarea, Europa no ha tenido éxito, más bien ha cosechado, está cosechando y parece querer aquilatar un clamoroso fracaso.

Las consideraciones doctrinales sobre el sistema europeo de patentes, y los mismos operadores que en el mismo interactúan, están gobernados esencialmente por juristas y técnicos, que confieren al discurso un tinte idealista, sea desde la formalidad legal, sea desde la confianza en la ciencia como fuente constatable de lo que sea cierto o erróneo.

En el verano de 2009 tuve ocasión de participar en Santander en unas jornadas sobre el Derecho de patente organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. No eran las primeras jornadas que tenían lugar en ese propicio entorno que es el Palacio de la Magdalena, y por curiosidad pedí a los organizadores si me podían facilitar los programas de años anteriores. Llamaba la atención la abundancia de juristas (nacionales y extranjeros), generalmente mercantilistas, abogados y

---

<sup>7</sup> Esta tradicional afirmación debería ser hoy corregida añadiendo países como Corea del Sur, Canadá, India, Brasil o China que empiezan, por meritos propios o ajenos a tener voz propia en materia de investigación y desarrollo.

<sup>8</sup> McCANN, H.; LAWMAN, M. (2011) *Patent strategies for financial institutions*. Intellectual Property Magazine. Febrero 2011.

profesionales encargados de las áreas de protección de los derechos de propiedad industrial de empresas de sectores tecnológico, farmacéutico... pocos economistas.

Nadie puede negar que la conformación de un sistema de patentes y las consideraciones legales que van articulando el funcionamiento del mismo están determinadas por aspectos económicos, que frecuentemente son objeto de consideración en debates políticos, jurídicos e institucionales, pero que rara vez determinan un acercamiento propiamente económico a los derechos de propiedad industrial. En la Unión Europea esto es llamativamente así. Frente a los sistemas americanos, japonés, y deberíamos añadir, coreano, que están presididos por una notable impronta económica, práctica; en la Unión Europea el debate sigue siendo esencialmente jurídico y formal. Se escucha si acaso a los interesados en la concesión de las patentes, pero de soslayo, como una suerte de plañideras que se lamentan de la situación actual pero que poca luz pueden hacer sobre la solución a un problema que está plagado de escollos esencialmente políticos o generados por intereses espurios. Sin duda, una concepción económica de los derechos de propiedad industrial proporcionarían al debate una frescura que ahora está enterrada tras eternos debates sobre las lenguas nacionales, quién hace un trabajo de concesión y gestión de los derechos que reporta importantes tasas o en qué van a quedar las oficinas nacionales tras un proceso de unificación del sistema. Se abrirían con ello unas perspectivas de las que carece la actual situación de estancamiento en el que se encuentra el estado de la cuestión en el ámbito de la Unión. El sistema de patentes europea se beneficiaría sin duda de consideraciones económicas sobre el mismo, que supieran relegar reparos soberanistas de los Estados miembros, disquisiciones jurídicas estériles o discusiones procedimentales que no llevan a ninguna parte.

Europa no cuenta en la actualidad con un sistema de patentes similar al de otros mercados que compiten directamente en el comercio internacional, lleva años, décadas, buscando un sistema único de reconocimiento y protección de los derechos sin obtener un resultado satisfactorio. Es inevitable concluir que esta realidad coloca a las empresas europeas en desventaja competitiva en comparación con sus homólogos norteamericanos o japoneses, como se reconoce en la Agenda Europea 2020<sup>9</sup>. Un análisis del proceso de discusión en las Instituciones europeas nos permitirá detectar los posibles errores cometidos en la forma de abordar esta cuestión, errores, que quizás no sean fruto de la casualidad o de un malhadado proceder, sino de una

---

<sup>9</sup> Bruselas 3 de marzo de 2010. COM (2010) 2020.

pertinaz voluntad de llevar los trámites por un procedimiento inadecuado y con los interlocutores menos convenientes.

Un deficiente sistema de protección de los derechos de propiedad industrial tiene un efecto muy negativo en múltiples ámbitos y facetas de la vida económica. Los datos estadísticos muestran de forma clara que la importancia de los derechos de patente como referentes y fuente de conocimiento de la economía están en constante aumento. El número de solicitudes de patentes en Europa aumenta cada año; similar incremento se aprecia en los sistemas americano y japonés y el volumen económico de los contratos de licencia alcanzan cifras muy elevadas en un mercado internacional cada vez más interrelacionado, donde la tecnología ha de compartirse necesariamente si se quiere ser eficaz.

Mientras que los efectos económicos de los derechos de patente alcanzan cotas insospechadas hasta ahora, porque el valor económicos de determinadas invenciones puede ser extraordinario en un mercado que permite la rápida producción y comercialización de productos, el sistema y los derechos que sirven de instrumentos al sistema son los heredados, en buena parte, del siglo XIX, como tendremos ocasión de comprobar. Pese a los logros conseguidos en los sistemas reguladores de los derechos de propiedad industrial, éstos precisan de esenciales transformaciones para dar cabida a las demandas de un cada vez más exigente mercado, en el que la invención se residencia en aspectos, procesos, y técnicas insospechadas hace tan sólo unas décadas.

Las patentes, como derechos más intensos sobre la actividad inventiva, pero también otros derechos de propiedad industrial e intelectual, fueron concebidos en una época en la que lo intangible reportaba una mínima parte del beneficio en un proceso de producción presidido por lo tangible. Sin embargo en la actualidad el mayor potencial de rendimiento se encuentra en lo intangible, con lo que los derechos de propiedad industrial se revelan como un instrumento esencial para proteger esos activos del mercado, pero también para facilitar el conocimiento de los mismos y su comercialización. La forma en que se diseñe un sistema de patente, sea nacional o internacional, resulta determinante del equilibrio que debe existir entre dos intereses solo en principio contrapuestos: los del mercado, ansioso de disponer del resultado de la actividad inventiva lo antes posible, en la forma más fiable que se pueda y con el menor coste; y los del inventor, que desearía conservar su derecho de exclusiva sobre el invento durante el mayor tiempo posible, pudiendo beneficiarse al máximo de su esfuerzo innovador. En torno a este equilibrio giraran, de una forma u otra, todas las cuestiones que hayan de ponerse de manifiesto en un acercamiento económico a los

derechos de patente y es en este particular donde el razonamiento económico, las consideraciones que comporta y las variables que en el mismo se consideran, pueden ofrecer líneas de trabajo innovadoras a las tradicionales disquisiciones técnico-jurídicas o políticas que, ensimismadas en sus propios discursos, giran más en torno a categorías teóricas que a consideraciones prácticas.

El sistema americano ha afrontado esta reflexión ya. Con una impronta más práctica, ajena a las cuestiones burocráticas en las que parece naufragar el sistema europeo, tanto la Comisión Federal de Comercio<sup>10</sup> como la Academia Nacional de Ciencias<sup>11</sup> han concitado un debate con juristas y economistas que ha permitido la publicación de diversos trabajos que han proporcionado una innovadora perspectiva a derechos que antes eran objeto de estudio desde consideraciones más planas, encorsetados entre sus propias categorías, más que abiertos a las exigencias de la realidad<sup>12</sup>. Mientras que en Europa discutimos sobre los costes de las traducciones de los derechos de patente, si han de ser traducidas las patentes en su integridad, o solo las reivindicaciones, o estamos todavía a las puertas de diseñar el sistema de protección jurisdiccional de tales derechos, el sistema americano propone innovaciones sobre dichos derechos a la vista de las necesidades de los diversos agentes económicos y de los avances de la tecnología. El resultado de lo anterior habrá de ser necesariamente que Europa vaya a remolque de lo que se razone y decida en aquel mercado, siendo incapaz de superar el lastre de la multinacionalidad en un ámbito que resulta esencial para el desarrollo económico de una economía moderna<sup>13</sup>.

En la actualidad el proceso de aprobación de una patente para la Unión Europea ha pasado de una situación de estancamiento, que duraba años, a una de avance por un

---

<sup>10</sup> Vid. *The evolving IP marketplace. Alignig patent notice and remedies with competition*. Marzo 2011. Puede consultarse el documento en <http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>.

<sup>11</sup> Joint science academies' statement on growth and responsibility: the promotion and protection of innovation. Acuerdo promovido por la Academia en mayo de 2007. Puede consultarse en <http://www.nasonline.org/about-nas/leadership/president/academies-statement-on.pdf>.

<sup>12</sup> JAFFE, A.B; LERNER, J. (2006) *Innovation and its discontents: How our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it*. Princeton. Princeton University Press. Vid. capítulo 2, "The dark side of patents" (el lado oscuro de las patentes), págs. 56 y ss.

<sup>13</sup> KAZI, I (2011) *The cost of IP protection: making Europe more competitive*. European Intellectual Property Review. Volumen 33 Núm. 3, 2011, pág. 189.

camino que satisface sólo a algunos y cuyo resultado, de lograrse, será bien distinto del que se pretendiera en un principio. Demasiadas aspiraciones se han ido quedando en un camino muchas veces interrumpido, y retomado con impulsos puntuales que solo ha puesto de manifiesto las serias discrepancias sobre aspectos esenciales de la conformación definitiva del sistema. A esta frustrante realidad se une además que el debate en curso no está sirviendo para indagar en los principales retos que tienen actualmente las patentes en una sociedad globalizada, con mercados interrelacionados y donde el valor de las empresas reside concretamente en los aspectos más inmateriales de sus activos, como los derechos de patentes<sup>14</sup>. Por el contrario, se discute sobre lo que tenía que ofrecer la solución: los costes del procedimiento de obtención de la patente, el régimen lingüístico del proceso y de la patente concedida, o la forma en que las oficinas nacionales de patente y la Oficina Europea de Patentes deben colaborar. Definitivamente los objetivos fijados en la Cumbre de Lisboa de 2000<sup>15</sup>, que impulsaron la propuesta de Reglamento de la Patente Comunitaria, y que marcaban el objetivo de que la misma fuera una realidad para 2010, en una Europa plenamente integrada en dicho ámbito como la economía más dinámica y avanzada, con mayor peso de la innovación y el desarrollo en el mundo, no han sido alcanzados y el actual sistema de patentes, lejos de ser el apropiado para dar respuesta a una economía presidida por tales principios, sigue siendo un problema pendiente de solución. En este escenario la consideración del aspecto económico del derecho de patente debe estar presente en todo momento, si no se quiere conducir el proceso de discusión por unos derroteros técnico-jurídicos que den como resultado un discurso incapaz de dar respuesta a las necesidades del mercado al que está llamado a servir.

Ambos aspectos, el legal y el económico, van de la mano en toda consideración sería que se pretenda hacer sobre la actual realidad de la patente en la Unión Europea. Si una aproximación jurídica al derecho de patentes mostrará aspectos como la fiabilidad del sistema, el equilibrio entre las cargas y derechos y entre los intereses de los distintos integrantes del proceso de concesión (el solicitante, terceros y la misma sociedad en la que la patente se concede...), la consideración económica será de interés esencialmente para sopesar la utilidad que dispensa el derecho a la economía. Es necesario que la patente tenga consistencia jurídica, que sea un

---

<sup>14</sup> KRANAKIS, E. (2007) *Patents and power - European patent-system integration in the context of globalization*. Technology and Culture. Volumen: 48, núm. 4.

<sup>15</sup> Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000. vid. [www.europarl.eu/summits](http://www.europarl.eu/summits).

derecho concedido tras un procedimiento con las debidas garantías en el que tanto las normas de dicho procedimiento como las de fondo que sirven de criterio para la concesión sean claras y precisas, ofreciendo seguridad jurídica al sistema, pero todo ello ha de venir conformado por la naturaleza y utilidad económica del derecho en sí.

Un sistema legal no dotado de las anteriores virtudes resultará incompleto, o insuficiente si no dispone de los elementos necesarios que lo hagan eficaz económicamente y lo será en la medida en que sirva, de forma natural, sencilla y adecuada, para dar respuesta a las necesidades de los distintos operadores económicos. Esta perspectiva económica es esencialmente utilitarista, referida a los beneficios y costes que a la sociedad reporta la patente, que debe dar por sí misma razones de su existencia y justificar los costes que supone su concesión, porque la primera cuestión que ha de plantearse un acercamiento económico a la patente, e históricamente en no pocas ocasiones se ha planteado, es si la misma, los derechos de propiedad industrial en general, deben existir o no.

Esta razón de ser económica ha de ser asimismo dinámica, ha de tener la capacidad de ir adaptándose a las necesidades que en cada caso vaya teniendo la economía en la que se encuentra vigente. En una economía moderna como la de la UE la patente debe ofrecer un instrumento para dar protección a la actividad inventiva, difundirla e incentivarla, sea cual sea esa actividad y con independencia del mercado en el que se implante.

A su vez, la dimensión económica de la patente no debe despreocuparse de la regulación legal que le sirva de fundamento: la eficiencia del sistema tiene que contar necesariamente con una regulación legal sólida. Una patente, jurídicamente considerada, es concebida por el inventor desde el punto de vista económico, como la respuesta, en forma de título valor, que haya de tener su invento. Ciertamente el valor de la patente va a residir en buena medida en su contenido, en el valor de la actividad inventiva de que sea depositaria, en la mayor o menor aplicabilidad industrial que tenga y en lo útil que sea en los distintos sectores económicos en los que pueda servir, en el valor añadido que en los mismos reporte y en la novedad que la misma suponga, en la mayor o menor dificultad que los competidores puedan tener para encontrar respuestas técnicas similares al problema que soluciona o evita el invento en cuestión. Pero siendo todo ello, entre otras cuestiones, lo que determina el valor de una patente, no ha de obviarse la naturaleza jurídica del derecho que reconoce y protege la invención, la capacidad que tenga el mismo para definir el invento y describirlo frente a terceros y los otros mecanismo jurídicos de que el titular del derecho disponga para

defenderlo frente a posibles violaciones de terceros, cederlo en uso u obtener los rendimientos que le reintegre lo invertido en el esfuerzo inventor<sup>16</sup>.

Por ahora, en demasiadas ocasiones unos y otros aspectos, los jurídicos y los económicos se han discutido por separado y casi siempre al margen de las más importantes cuestiones que son merecedoras de atención que antes hemos referido y solo en relación con aspectos formales y burocráticos del actual sistema de patente en la UE.

Cada vez tiene más importancia el acceso a la tecnología y a los conocimientos, así como su transferencia, por parte de distintos actores a escala nacional (universidad, sector privado, industria), regional e internacional, no solo debido a que la creatividad y la innovación son fundamentales para la competitividad y el crecimiento económico en la economía basada en los conocimientos, sino también a que pueden contribuir a afrontar los desafíos que plantean complejas cuestiones del mundo actual, por ejemplo, el cambio climático o las diferencias existentes entre los países en lo que atañe a tecnología y conocimientos.

El término “transferencia de tecnología” se refiere, en general, a una serie de procesos que facilitan el intercambio de técnicas, conocimientos, ideas, experiencia y tecnología entre distintos sectores interesados, como el sector académico y las instituciones de investigación, las organizaciones internacionales, las OIG, las ONG, el sector privado y las personas físicas. Por lo general se considera que la transferencia de tecnología implica, además de la absorción de nuevas tecnologías, la transferencia de conocimientos concretos para fabricar productos, aplicar procesos o prestar servicios y mejorar, así, la competitividad nacional e internacional en el mercado.

El acceso pleno y totalmente libre a las tecnologías nuevas y a las consolidadas, así como su efectiva utilización, posibilitan a los países en desarrollo mejorar su nivel económico y su calidad de vida. De hecho, teniendo en cuenta que la transferencia de tecnología aumenta el volumen de conocimientos del país receptor, no sólo es importante la selección y adquisición de nuevas tecnologías, sino que también es fundamental su efectiva utilización, de lo que dependerá que sigan desarrollándose y explotándose nuevos productos, procesos o aplicaciones. El desarrollo y la difusión de tecnología apropiada, asequible y sostenible, así como la transferencia de la misma

---

<sup>16</sup> PERTEGÁS SENDER, M. (2002). *Enforcement of Patent Rights*. Oxford: Oxford University Press.



en condiciones mutuamente convenidas, es esencial en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio<sup>17</sup>.

Al tiempo en que se escriben estas líneas, el mundo está atravesando una crisis económica generalizada y de gran calado, que está teniendo en Europa una especial incidencia ya que está poniendo en entredicho los límites y alcance de la integración europea<sup>18</sup>. Ya en 1935, el gran economista J.A. Schumpeter señaló la interrelación que existía entre innovación y ciclos económicos y cómo el espíritu y las capacidades empresariales se ponían especialmente de manifiesto en los periodos de recesión, en los que era preciso hacer un sobreesfuerzo emprendedor para afrontar con garantías de éxito los periodos de bonanza. Quizás Schumpeter se sorprendería de la extraordinaria rapidez e impredecibilidad con la que muchas veces se siguen los ciclos en la actual economía mundial y globalizada, pero sus enseñanzas, como las de todos los clásicos, siguen teniendo vigencia hoy día, setenta y cinco años más tarde. *“El problema fundamental [se preguntaba Schumpeter] aún no ha sido resuelto. ¿Por qué las innovaciones (cosa distinta de las invenciones, que no tiene por qué influir en la economía) se realizan en determinados periodos de tiempo y no se distribuyen uniformemente para que se absorban de forma constante, como ocurren con la oferta de la mano de obra? Una respuesta es inmediata: superadas las primeras dificultades sociales para aceptar algo nuevo, es fácil repetir esa novedad e incluso aplicarla a otros fines distintos de los inicialmente previstos, de tal forma que el primer éxito siempre produce una concentración en la explotación.”* La actividad inventiva tiene sus propios ritmos y sus propios principios, que han cambiado de forma esencial a lo largo del tiempo y sin duda desde que Schumpeter escribiera estas palabras. Ahora la innovación no es una necesidad cíclica o temporal en todas las actividades económicas, sometidas a ciclos de mayor o menor esfuerzo, sino una constante en muchas actividades (y pensamos en las tecnologías de la información, en la biotecnología, entre otras muchas) que son impensables sin una constante actividad innovadora con lo que ello supone de destinar importes recursos a la investigación y el desarrollo.

---

<sup>17</sup> Cumbre de la ONU, septiembre de 2000, Nueva York. Vid [www.un.org/spanish/millenniumgoals](http://www.un.org/spanish/millenniumgoals). Vid. SACHS, J (2005) *El fin de la pobreza. Cómo conseguirlo en nuestro tiempo*. Edit. Debate. Madrid. Pags. 34 y ss. y Objetivos de Desarrollo del Milenio: Informe de 2005. UN, Nueva York.

<sup>18</sup> POLLIN, R (2003) *Los Contornos del Declive*. (trad. Juan Mari Madariaga). Madrid. Akal.

En este escenario, globalizado, interrelacionado y competitivo, disponer de una sistema eficaz para la protección de los resultados de esa actividad inventiva resulta esencial. Europa no dispone de ese sistema y veremos que no lo tiene porque en el proceso para lograr tal instrumento se ha topado con demasiados obstáculos que han confluído de forma simultánea haciendo imposible la consecución de un resultado que pueda parecernos mínimamente satisfactorio.

La crisis económica ofrece a las economías más desarrolladas la oportunidad, forzada, de enfriar su actividad permitiéndoles hacer una inversión, inevitable, en investigación y desarrollo. Es el tiempo de retirarse a los cuarteles de invierno, no a esperar a que vengan tiempos mejores, no sólo a prepararse para cuando esos tiempos lleguen, sino a promover el avenimiento de los mismos. Esto lógicamente sólo puede hacerse si durante el tiempo de bonanza nos hemos provisto de los recursos necesarios para emprender tal tarea; de lo contrario, nada podrá hacerse, solo esperar en una pasiva contemplación que nos hará aún más pobres en términos relativos a la finalización de un periodo de recesión en el que habremos tenido que suspender un proceso de innovación que ha de ser continuo<sup>19</sup>.

La innovación ha trascendido por tanto su papel de componente más o menos importante en cualquier actividad productiva en determinados periodos de tiempo, para pasar a ser el principio de que debe regir toda actividad económica que pretenda perdurar en el tiempo de forma sostenible. Con esta premisa, contar con un sistema de protección de una actividad inventiva eficaz y de reducido coste es imprescindible y la Unión Europea, hoy día, carece de tal recurso.

Nada, o casi nada, es casual en economía, ni el comportamiento de los distintos agentes que intervienen en la regulación del mercado suele ser inocentemente inoperante. ¿Por qué en la Unión Europea no hemos logrado dotarnos de tal recurso y durante años hemos competido, y seguimos compitiendo, con otros sistemas como el japonés o el americano que ofrecen protección a un coste muy inferior al que a Europa le supone proporcionar una patente? Hemos logrado una moneda única de implantación muy generalizada, casi una ciudadanía única; tenemos sociedades anónimas europeas y una regulación común o armonizada en casi todos los aspectos de nuestro tráfico económico y mercantil. ¿Por qué no tenemos una patente única? A lo largo de las páginas que siguen veremos que no existe una única razón, sino que

---

<sup>19</sup> ANAYA TEJERO, J.J.; POLANCO MARTÍN, S. (2007) *Innovación y mejora de procesos logísticos*. 2ª edición, noviembre 2007. Editorial ESIC. Madrid. Pág. 97.

han sido un cúmulo de circunstancias las que han hecho que la patente única para toda la UE no haya visto aún la luz, y seguramente no la vea en un futuro a corto o medio plazo o, si la ve, el resultado sea decepcionante.

Sin querer adelantarnos a lo que debe ser el resultado de nuestro estudio, sí podemos apuntar que los mismos elementos y la misma naturaleza del derecho de patente ha sido quizás en buena parte el origen de la imposibilidad de alcanzar un consenso sobre la cuestión. La patente es un acto de poder, una manifestación de soberanía del Estado, que crea un derecho que antes no existe en la realidad y que viene conformado por un título que tiene razón de ser en cuanto que se expresa en una lengua. Como tal derecho debe ser, y es, objeto de protección de forma coactiva por los órganos jurisdiccionales que han de aplicar esencialmente estándares técnicos para dispensar la protección de esos derechos. Y todo ello ocurre con un trasfondo donde las patentes pueden llevar aparejado un valor económico ingente y tener una influencia muy importante en muchas actividades económicas. Al hacer estas consideraciones nos estamos refiriendo, nótese, a las patentes y no a la tecnología a la que las mismas dan cobertura, porque esta relevancia económica puede predicarse no sólo de las patentes cuyo contenido es de gran trascendencia económica, sino de aquellas otras que no llevan tras de sí nada más que una apariencia de buen derecho y que sólo existen para obstaculizar el desarrollo, la fabricación o la comercialización de un producto competidor, o para engrosar los resultados de una investigación y desarrollo que no existen. Esta manifestación del poder del Estado otorga el derecho y conforma artificialmente así, en buena medida, sus “cifras” sobre innovación.

A lo anterior debemos unir otras dos evidentes manifestaciones formales del poder de un Estado: la presencia de su lengua en los organismos internacionales y en la gestión de todo proceso de formación de voluntades en el que confluyan agentes con otras lenguas; y el ámbito del ejercicio del poder por sus tribunales. El ejercicio de la potestad jurisdiccional es el último escalón de la aplicación de cualquier norma jurídica y si ésta tiene un componente económico, los Estados se mostrarán celosos en el control de los mecanismos de fiscalización de la aplicación de dichas normas. En uno y otro sentido, el debate sobre una patente única para toda la Unión Europea se ha visto muy entorpecido. Lengua y sistema jurisdiccional han sido, al menos formalmente los escollos más importantes con los que se ha encontrado el proceso de discusión.

Las pretensiones de España e Italia de que las patentes se traduzcan al español y el italiano, respectivamente, han generado un conflicto de difícil solución, entre el español, la lengua más hablada en el mundo en términos cuantitativos –tras el chino- y uno de los países fundadores de la UE (Italia), por un lado; y una realidad insoslayable

por otro: que ni el español ni el italiano son lenguas que tengan presencia en el actual escenario de las patentes en Europa, donde sólo se hablan dos idiomas, el inglés y el alemán, y algo de francés por aquello de su tradicional papel en la escena diplomática e internacional.

El debate sobre el control jurisdiccional del sistema, sobre la conveniencia de contar con órganos judiciales europeos que permitan una interpretación uniforme de las normas, tampoco ha estado exento de dificultades. Aparentemente la discusión ha versado sobre la composición del Tribunal, su ubicación en el sistema jurisdiccional europeo y la relación con los tribunales nacionales... Pero en el fondo, lo que subyacía a todo ello era una buena dosis de desconfianza. Desconfianza de los países con un sistema jurisdiccional especializado y de gran tradición (Alemania, Reino Unido, Países Bajos y, en menor medida, Francia) que recelaban de que una cesión de soberanía redundara en una protección de menor calidad que dejara inermes a los titulares de derechos de patentes, generalmente domiciliados o residentes en dichos Estados, frente a ataques de terceros por la incapacidad de los nuevos Tribunales de dar una respuesta adecuada a los actos de usurpación. Y desconfianza también por parte de los países con menor o nula tradición judicial en estas cuestiones que temen que el nuevo control jurisdiccional se haga bajo la órbita de parámetros ajenos a su práctica jurisdiccional.

Por último, que no dispongamos de una patente única en Europa, no sólo es un problema para los europeos, sino para el resto del mundo, desde una doble perspectiva. La primera es la que resulta de la imposibilidad de terceros, residentes fuera de la Unión Europea, de comercializar sus productos o procesos de fabricación en la Unión accediendo a un sistema de protección sencillo en un mercado sin fronteras, debiendo en cambio enfrentarse a un sistema fragmentado y exponiéndose a los riesgos que la libre circulación de mercancías pueda irrogar a la protección de sus derechos de exclusiva<sup>20</sup>. Y la segunda y más importante es que la imposibilidad de alcanzar un consenso sobre la patente unitaria, entre otras cuestiones por el problema de la lengua, nos haga claudicar con que la futura patente existirá pero sólo en inglés, alemán y francés, que serán las lenguas en las que se escriba el desarrollo tecnológico en el escenario de la futura patente. Con ello, el castellano quedará para otros menesteres, quizás más nobles y loables, pero menos aptos para procurar riqueza y prosperidad. La ciencia productiva se escribirá en esas tres lenguas y sólo

---

<sup>20</sup> GAMBARDELLA, A.; GIURI, P.; LUZZI, A. (2007) *The market for patents in Europe*. Research Policy, Volumen 36, Núm. 8, octubre 2007, Pág. 1163.

los que tiene conocimiento de una de ellas tendrán un acceso rápido y con reducido coste a sus contenidos, sin perjuicio de que se arbitren otras vías de acceso a la información mediante traducciones telemáticas, sin duda de deficiente calidad<sup>21</sup>. En este sentido, España no ha perdido ahora una batalla y está plantando cara para ganar la guerra, como se nos quiere hacer creer; sino que lleva perdiendo la guerra mucho tiempo, desde los años setenta, cuando se decidió que el sistema de la patente europea sería gestionado en las tres lenguas que acabamos de referir y sobre todo porque no ha hecho nada útil para promover la presencia del español en el sistema de patentes europeo, porque lo útil en este sentido no es defender de forma bizantina nuestra lengua esgrimiendo los lazos con Hispanoamérica, o las virtudes de El Quijote, sino procurar que la “innovación en castellano” hubiera hecho imprescindible o al menos aconsejable contar con nuestra lengua en el futuro sistema único de patentes. Cuando veamos más adelante el número de patentes europeas que proceden de España y su evolución a lo largo de los últimos años, en los que tantas oportunidades hemos tenido de incrementar nuestra inversión en I+D+i, veremos que poco o ningún empeño hemos puesto en que las cosas que ahora queremos remediar enfrentándonos a molinos de viento, sean diferentes.

Al tiempo de escribirse estas líneas, el debate sobre el sistema de patentes en Europa está en curso, y el proceso para la aprobación de una patente de la Unión Europea por los trámites de la cooperación reforzada se está ultimando. El resultado no puede sin embargo ser satisfactorio. El italiano y el español, las lenguas que hablan diariamente más de cien millones de europeos quedarán fuera del sistema, y con ellos la segunda lengua más hablada del mundo no será merecedora de una traducción de la descripción de la mejor tecnología que se genere o se registre en Europa. Nuestra deuda con Latinoamérica es en este sentido enorme y no vamos a responder de ella. Para España, estar en Europa debiera significar, entre otras cosas, ser garante de las responsabilidades que su pasado ha debido hacerle asumir y cumplir con aquellos países cuya historia cambió hace tiempo, sin que sea este el lugar para discutir si para bien o para mal. La ausencia del español en el sistema de patentes que está por llegar es un fracaso sin paliativos en este sentido. Con ello además, el sistema europeo de patentes se muestra mezquino y revela la primordial naturaleza de estos derechos, en Europa y allende sus fronteras, que no es la de permitir la transferencia de la tecnología por cauces accesibles, sino la de dotar a los que la poseen de instrumentos adecuados para que sus privilegios perduren.

---

<sup>21</sup> FEINÄUGLE, R. (2006) *Distance learning from the European Patent Office*. World Patent Information, Volumen 28, Núm. 1, marzo 2006.

## *1.2. Objetivos.*

El objetivo esencial del presente estudio es hacer una indagación en el estado actual del sistema de patentes en la Unión Europea y en el proceso de discusión y debate antecedente al mismo. Este aparentemente sencillo objetivo está, sin embargo, precedido de grandes dificultades y no puede en modo alguno ser alcanzado de forma unívoca o poco matizada. La situación de la patente en la Unión Europea es en la actualidad extraordinariamente convulsa, y sintomática de las dificultades que existen en la Unión para alcanzar consensos cuando se trata de hacer cesiones de poder o existen implicaciones económicas relevantes.

El análisis de todo proceso pasa necesariamente por un exhaustivo estudio de los aspectos formales del mismo, de los trámites, y del papel que juegan los distintos actores e intervinientes y de los intereses que en el mismo haya en juego. Pero también resulta esencial el conocimiento del contenido de lo que se discute, para alcanzar respecto al mismo una comprensión de su verdadera naturaleza. Sin una u otra dimensión, cualquier análisis de una situación en continuo cambio o de un proceso de discusión en torno a cualquier cuestión, resultará incompleto o superficial.

Para llegar a saber el estado actual del sistema de patentes en Europa, habremos por tanto de partir, más que de un concepto, de una concepción de la patente que nos permita conocer realmente sobre qué se está negociando cuando los distintos Estados intentan lograr un consenso para disponer de una patente única en toda la Unión Europea y no pueden conseguirlo. Nada, o casi nada, es fruto del azar, y sin duda las razones por las cuales a fecha de hoy no disponemos en la Unión Europea de un sistema único de patentes, están en buena medida en los contenidos de tales derechos y en sus implicaciones de tipo político y económico.

Pero junto a este presupuesto, digamos de fondo, de conocimiento cabal de qué es una patente, qué función tiene y demás; la investigación del proceso mismo de negociación resulta esencial para conocer por qué el mismo no ha dado resultado alguno pese a los años y el esfuerzo empeñados en él. Este acercamiento al proceso de discusión habrá de referirse lógicamente a las distintas etapas formales que en el mismo se han cumplimentado, pero también a la intrahistoria de tales negociaciones en la medida de lo posible, y lo decimos así porque las fuentes de conocimiento de estos aspectos se revelan inhóspitas a cualquier análisis.

Se trata, en definitiva, de intentar saber qué sistema de patentes tenemos en Europa, si el mismo cumple con las expectativas de los distintos operadores económicos, y sobre todo si las expectativas del nuevo sistema que está por venir son

suficientemente halagüeñas como para asumir el riesgo de dotarse de un nuevo sistema de protección de la actividad inventiva que, de no ser exitoso, reportará solamente confusión, inseguridad jurídica, y gastos innecesarios.

Hemos dicho que la patente, desde el punto de vista económico, presenta una gran riqueza de matices y facetas; entre otros matices, es un activo para su titular, es un instrumento para excluir a terceros del uso de la tecnología que protege y es, a su vez, como si de la otra cara de la moneda se tratara, una fuente de primer orden para conocer el estado de la técnica en un determinado sector tecnológico. Estas características, si bien han estado, de una u otra forma, presentes en el derecho casi desde sus primeras manifestaciones, han ido adquiriendo carta de naturaleza a lo largo del desenvolvimiento histórico de las distintas normas que han regulado los derechos de propiedad industrial en los distintos países. Para saber ciertamente cuáles son estos contenidos o facultades, qué entraña una patente, será de utilidad que nos refiramos a los distintos regímenes normativos en los más importantes sistemas jurídicos, para deducir de ellos los rasgos más importantes de la patente: cuáles son y cómo en gran medida los mismos vienen determinados y definidos por las necesidades económicas del mercado en el que se implantan en cada momento. Las patentes son lo que el mercado quiere y necesita que sea, debiendo desconfiarse, en principio, de la idea de que un determinado mercado esté buscando durante años una regulación que le resulta imprescindible y necesaria, y no la encuentra. Comprobaremos en este sentido, podemos adelantarlo ya, cómo esa idea *oficial* de que la Unión Europea necesita de forma imperiosa disponer de una patente única o unitaria (como hasta la sociedad ha mantenido la Comisión Europea) es discutible si se atiende al contenido de los debates en los que intervienen representantes de grandes empresas, o abogados o jueces especialistas en materia de propiedad industrial de países con larga tradición en una protección de calidad de tales derechos, como es el caso de Alemania. Muchos de ellos abogan porque la actual situación de multiplicidad de regímenes nacionales y jurisdicciones fragmentadas, perdure.

En esta incursión en los aspectos económicos de los derechos de patentes comprobaremos que la literatura científica es escasa. Ciertamente son muchos los estudios, tesis y modelos que han analizado las patentes como indicadores económicos de otras realidades, pero pocos lo que han indagado en el contenido de tales derechos y en las implicaciones que tiene una u otra conformación de los mismos. Ello resulta esencial, entendemos, para analizar el proceso de discusión y debate en el seno de la Unión Europea.

Las patentes ofrecen a los economistas un instrumento de primer orden para extraer conclusiones sobre el estado de la técnica<sup>22</sup>, el nivel de innovación y en definitiva la pujanza económica de una determinada economía; y son muchos, como decimos, los acercamientos que se han hecho a las patentes como indicadores de la actividad económica, del esfuerzo innovador, o de la distribución de la actividad económica en el territorio,<sup>23</sup> etc. Sin embargo, las consideraciones e implicaciones meramente internas de la patente, como entidad económica, interdependiente en una realidad económica, son escasas.

Nosotros intentaremos extraer este contenido de los derechos de patentes del análisis histórico de los mismos, y comprobando, como hemos dicho, que los derechos se han ido amoldando a las necesidades que en cada momento tenía el mercado en el que se implantaban. Desde la discrecionalidad en su concesión, hasta el grado de exigencias a la hora de su reconocimiento, pasando por la duración de los mismos o las facultades para establecer licencias obligatorias o las imposiciones al titular de los derechos, todas son características que han ido directamente relacionadas con necesidades económicas o políticas de las realidades en las que se implantaban.

Sentados los anteriores presupuestos, haremos una primera indagación en el sistema de la Patente Europea, que, sin estar incardinado en el ámbito de la Unión Europea, es actualmente el mecanismo a través del cual se obtiene la protección de la propiedad industrial en Europa. La Patente Europea no es una patente única que, concedida, despliegue sus efectos en un determinado territorio, sino que tan sólo (y ello no es poco) es un sistema de concesión de patentes centralizado que luego se hace eficaz mediante la concesión de diversas patentes nacionales, tantas como el solicitante señale. El sistema de la Patente Europea es un sistema de concesión simultáneo de patentes nacionales, derechos sobre los que los distintos Estados designados tienen plena jurisdicción y control.

Que en el seno de un mercado único no se disponga de un sistema único de protección de los derechos sobre las invenciones, causa una evidente perplejidad y sin duda es síntoma de una deficiencia que no ha de tener sino repercusiones negativas en el atractivo internacional de dicho mercado y en el nivel de competitividad de las

---

<sup>22</sup> LANJOUW, J.; SCHANKERMAN, M. (2004) Patent quality and research productivity: measuring innovation with multiple indicators. London: Royal Economic Society.

<sup>23</sup> JAFFE, A.B.; TRAJTENBERG, M.; ROMER, P.M. (2005) Patents, citations, and innovations: a window on the knowledge economy.



empresas que en el mismo radican. Pero como hemos dicho, estas realidades no son “inocentes” o fortuitas sino que responden a condicionantes, intereses y deficiencias en las que será preciso indagar. Y así, descubriremos que, al analizar el discurso de muchos de los operadores económicos interesados y consultados en los debates sobre el sistema de patentes en Europa, no es tan generalizada la idea de que el actual sistema debe ser superado de forma inmediata y a cualquier costa<sup>24</sup>. El sistema de la Patente Europea lleva funcionando décadas, con notable éxito, y la Oficina de la Patente Europea es hoy día una de las más prestigiosas en el mundo en el reconocimiento de patentes, desarrollando una labor de reconocida calidad y rigor. También habremos de hacer una reflexión sobre las implicaciones que tiene en todo este proceso el hecho de que la misma Oficina Europea de Patentes haya jugado, esté jugando y esté llamada a desempeñar un papel esencial en el proceso de discusión sobre la futura patente unitaria y en la gestión de la misma<sup>25</sup>.

El actual sistema de patentes, como hemos dicho, tiene otros actores fundamentales, como son las oficinas nacionales de patentes, desde las que se puede solicitar una patente europea y que resultan destinatarias de las patentes europeas que se solicitan en la EPO en las que se designa al Estado en cuestión. También las oficinas nacionales y los expertos pertenecientes a las mismas han jugado un papel muy importante en el proceso de discusión y creación de una Patente única para toda la Unión Europea.

La patente en el ámbito de la Unión Europea es el resultado de una, a veces, conflictiva convivencia entre el contenido de esos derechos y las libertades económicas que emanan del Derecho Comunitario, esencialmente la libre circulación de mercancías, y las normas que garantizan el derecho a la libre competencia. No se comprendería el contenido y alcance de los derechos de patente en Europa si no se analizan los mismos, también desde la óptica de las limitaciones y condicionantes que en ellos impone la libre circulación de mercancías, en la que no pueden hacerse excepciones de forma indiscriminada provenientes de derechos de exclusiva de origen estatal. Por ello haremos una referencia, necesariamente pormenorizada, a la doctrina del Tribunal de Justicia a lo largo de la cual se han ido conformando las facultades de los derechos de propiedad industrial en la realidad del Mercado Único europeo.

---

<sup>24</sup> Cfr. NURTON, J. (2007). *54 ways to improve the IP system*. Managing Intellectual Property. Núm. 165, diciembre 2006/enero 2007.

<sup>25</sup> CLOVER, S. J. (2010). *One step closer to European unity*. Intellectual Asset Management. Núm. 40, marzo-abril 2010

También habremos de referirnos al contenido de la patente que resulta del sistema de la Patente Europea. Comprobaremos que es el resultado de un largo proceso de homogeneización de los sistemas de patentes y que es similar al régimen de estos derechos en los países europeos. Veremos cómo para atender la necesidades de determinados productos y de sectores, esencialmente el farmacéutico, se han hecho importantes excepciones en este régimen para dotar a ciertos derechos de una protección más prolongada en el tiempo, por las dificultades que tiene el desarrollo de los medicamentos, los altos costes de la investigación y la necesidad de prolongar la protección de la invención durante más tiempo para seguir haciendo sostenible la industrial. Otra vez la economía hace la norma y no es la norma la que conforma la realidad económica.

La última parte de nuestro estudio está destinada al objetivo esencial del mismo: el estudio del proceso de discusión sobre la patente comunitaria, o patente de la Unión Europea en la nueva terminología, y de los resultados obtenidos en dicho proceso.

La idea de dotar a la Unión Europea con una patente única arranca de muy antiguo. Nos referiremos a aquellos iniciales estadios y a los sucesivos pasos que se han dado, infructuosos, en los que se han empeñado ingentes recursos y esfuerzos, no sólo sin obtener resultado alguno, sino dando al exterior una impresión de impotencia e inoperancia que se ha prolongado durante años. Con el estudio de los distintos documentos que han ido viendo la luz a lo largo de los años, haremos un recorrido por el debate suscitado en el seno de la Instituciones Europeas sobre la cuestión. Analizaremos todas las sesiones del Consejo en las que se han tratado las iniciativas y sugerencias de la Comisión y en las que se ha instado a ésta a tomar determinadas iniciativas en uno u otro sentido. Describiremos los perfiles del derecho de patente que se han ido dibujando a lo largo de este tortuoso proceso en los que Propuestas, Libros Verdes, Comunicaciones, Dictámenes e Informes han abordado el asunto con criterios a veces dispares y con propuestas las más de las veces precipitadas y carentes de la debida reflexión.

Junto a todo este material, digamos oficial, haremos un imprescindible incursión en el contenido de los debates suscitados sobre la cuestión en el que han intervenido los actores más importantes en el ámbito de la propiedad industrial: representantes de las empresas, de las asociaciones cuya actividad gira en torno a estos derechos y de profesionales (juristas y economistas) especializados en la cuestión. En no pocas ocasiones descubriremos que quizás el contenido real de los debates no ha sido transcrito en sus justos términos en las conclusiones a las que se ha llegado por la Institución convocante.

Por último, y con el bagaje de que dispondremos tras haber abordado las cuestiones a las que hemos hecho referencia, nos ocuparemos del, digamos, estado actual de la cuestión, en el que se ha decidido encontrar una solución en una cooperación reforzada<sup>26</sup>. Huyendo de posiciones reivindicatorias o nacionalistas, examinaremos la “oferta” que se nos hace de lo que haya de ser la futura patente de la Unión Europea. Este juicio habrá de pasar por haber comprendido el actual sistema, conocer sus fortalezas y sus carencias; por haber estudiado todo el proceso de discusión sobre la patente comunitaria y por la premisa de ser conscientes de lo que una patente supone desde el punto de vista económico y lo que un sistema moderno de protección de la actividad inventiva debe proporcionar. Desde todas esas premisas, la futura patente de la Unión Europea sólo puede despertar un sentimiento de abnegada decepción ya que parece que ha sido el único resultado posible, a donde hemos podido llegar tras un agotador debate en el que sin duda nos hemos dejado más en el camino que frutos se han obtenido<sup>27</sup>.

Si a lo anterior le sumamos otros datos, como que la EPO es una institución solvente económicamente, que se financia a sí misma, que incluso obtiene un importante superávit procedente de las tasas que percibe a lo largo de proceso de concesión y mantenimiento de los derechos; que los Estados disponen a su vez de oficinas nacionales cuya intervención en el sistema está aún por decidir, se comprenderán las reticencias de este plantel institucional al nuevo modelo, sobre todo cuando no es cierto su éxito.

Intentaremos poner de manifiesto cómo al tratarse de cuestiones muy específicas las que han sido objeto de debate, el proceso de discusión de ha sustraído a los cauces y actores habituales en la UE, para residenciarse en buena medida en actores procedentes de las oficinas de patentes, profesionales relacionados y habituados al actual sistema que de una u otra manera han encontrado acomodo en el mismo y tienden, quizás inconscientemente, a conservarlo.

Esta descripción de la situación actual en la que se encuentra el proceso de aprobación de la patente de la Unión Europea, que se tramita por los cauces de una

---

<sup>26</sup> MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. (2003) La cláusula de cooperación reforzada a la luz del Tratado de Niza: crónica de una modificación necesaria. Noticias de la Unión Europea num. 218/2003 Año XIX.

<sup>27</sup> ALFORD-HARRISON, R. (2010). All together now?: moving towards centralised EU patent enforcement. CIPA Journal. Volumen 39, núm. 8, agosto 2010.

cooperación reforzada, nos llevará a la conclusión de que, al menos de forma inmediata, se ha renunciado a que la misma surta efectos en todos los países de la Unión, con lo que se desdibujan en muchos aspectos las características particulares de la patente comunitaria tal y como se proponía a finales de los años ochenta.

### *1.3. Consideraciones metodológicas.*

Cada una de las cuatro partes en las que podría dividirse esta tesis se ha afrontado con una metodología particular. En la primera de estas partes relativas a la indagación en los distintos elementos del derecho de patente desde una perspectiva histórica se ha acudido a la literatura científica sobre la cuestión. En este material puede hacerse una diferenciación bien clara, la de aquellas obras que directamente dan cuenta, o narran la historia de los derechos de patentes y sus circunstancias, y la moderna literatura científica que se ocupa de la interpretación historiográfica de tales antecedentes. Del material utilizado y de las fuentes consultadas se deja constancia en el texto, si bien es preciso indicar que esa referencia histórica no se ha hecho con la intención de hacer una descripción detallada o completa de una historia de los derechos de propiedad industrial, sino tan sólo de lo que ha sido relevante para poner de manifiesto cómo los derechos de patentes, en según qué momento histórico, han mostrado unas señas de identidad u otras según fueran las necesidades y características del sistema, del mercado, en el que se implantaban. Los derechos de la propiedad industrial, y quizás todos los derechos, más que estar llamados a regular una determinada realidad, son manifestaciones de la misma y prestan a sus estructuras de poder una determinada utilidad, en este caso, a una forma de proteger la actividad inventiva. Hemos querido poner de manifiesto esta circunstancia en la referencia histórica que hemos hecho de tales derechos.

En una segunda parte, la que hace referencia a la perspectiva económica de los derechos de patente se ha acudido, lógicamente, a la literatura científica, pero también a contrastar las tesis que en la misma se mantienen con distintos operadores con los que a lo largo de varias entrevistas se han discutido algunos de los puntos más candentes sobre el papel que los derechos de propiedad industrial deben jugar en una economía moderna, en general, y en la Unión Europea, en particular; si el camino emprendido para la reforma del sistema de patentes es el adecuado; o si la labor de las instituciones europeas, de los Estados y de las oficinas nacionales de patentes está siendo la adecuada. Han sido de especial interés sendas visitas giradas a la Oficina Europea de Patentes, en sus sedes de Munich y Berlín, y a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en Alicante, en las que a veces breves entrevistas han hecho luz sobre muchas cuestiones llenas de sombras. A todos los funcionarios, expertos y profesionales a los que tuve ocasión de conocer les debo el más sincero agradecimiento, por la documentación que me facilitaron, pero sobre todo por la complicitad con la que compartieron sus opiniones, dudas y experiencias.

Todo lo relativo al sistema de la patente europea se ha abordado esencialmente estudiando los pronunciamientos del Tribunal de Justicia, en lo que respecta a las relaciones entre los derechos de propiedad industrial y la libre circulación de mercancías y la libre competencia, y acudiendo a la documentación y datos de la EPO en lo relativo al funcionamiento de la patente europea. Ha sido de gran utilidad en este sentido el acceso a las bases de datos de la Oficina.

La última parte del estudio, en el que nos ocupamos de la patente comunitaria, o de la patente de la Unión Europea, se ha basado esencialmente en una análisis de los distintos textos (Propuestas, Comunicados, Decisiones, Dictámenes...) que se han ido vertiendo al debate a lo largo de no pocos años. También se han estudiado los documentos que han servido de base a dichos documentos, las actas y los antecedentes de Cumbres, encuentros, conferencia... que, ya a instancia de la Comisión ya a instancias del Consejo bajo las distintas presidencias, han promovido el diálogo y la discusión sobre el sistema de patentes en la Unión Europea. El acceso a dicha documentación, facilitado en el Centro de Documentación Europea, en Córdoba, pero también en la EPO, nos ha permitido disponer de un material de primer interés para conocer los términos del debate y los intereses y reticencias que en el mismo se han puesto en juego.

La parte final de este último bloque, en la que nos ocupamos de la patente de la Unión Europea que se tramita por los cauces de la cooperación reforzada, hemos tenido que afrontarla con las dificultades de que quien analiza y estudia un proceso vivo. Los últimos trámites y documentos que hemos tenido en cuenta han sido de este año 2012. El acceso telemático a dichos documentos ha resultado esencial para conocer de primera mano y de forma inmediata el contenido de los mismos.

Esta tesis empezó a fraguarse, quizás, hace unos diez años, con ocasión de mi participación en un complejo asunto internacional en el que estaban comprometidos derechos de patentes de hasta cuatro países distintos, diversos contratos de agencia y en el que todos los participantes pudimos comprobar lo complejo e ineficaz que podía resultar el actual sistema de patentes en Europa y sobre todo lo diferente que era la situación en uno de los países sede de una de las empresas implicadas en el litigio, Estados Unidos. Las preguntas que entonces todos nos hicimos, más las que siguieron después, suscitadas por el director principal de esta tesis, han sido motor de las indagaciones que ahora se materializan en estas líneas.

Por último, algunas precisiones terminológicas y formales. Cuando nos refiramos a la Oficina Europea de Patentes, en vez de hacerlo con las siglas en español, OEP, mantendremos al acrónimo inglés, EPO. “Epo” es el apelativo habitual para la oficina y

ha llegado a ser una denominación comúnmente aceptada entre todos los que trabajan en el campo de la patente. Las denominaciones de otras oficinas o de instrumentos internacionales también las hemos conservado en la forma en que son más habituales en la práctica: el ADPIC, en vez de TRIPs, patentes PCT, en vez de TCP... siglas cuyos significados se relacionan en un listado.

En cuanto al criterio seguido para las notas y cita de la bibliografía, se ha preferido excluir del texto en la medida de lo posible la cita expresa, haciendo referencia a ella en el pie de página, para dar más fluidez del discurso. En las notas a pie de páginas, entre los muchos parámetros existentes al respecto (ISO, Harvard, UNE...), y la carencia de pautas a este respecto en la Universidad de Córdoba, se ha elegido seguir la del Centro de Estudios y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, que son a su vez adaptación de las que aconseja la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En cualquier caso se ha pretendido que sea el contenido de la nota y la relación con el texto lo que prime a la hora de su redacción. De esta manera una nota puede contener un extracto expreso de un texto, la referencia de la que se toma una determinada reflexión o referencia, o una opinión contraria o cuyo contraste se sugiere con la que se mantiene en el presente Estudio.





## 2. La conformación de los elementos constitutivos de la patente en los orígenes de los derechos de propiedad industrial: el nacimiento de la economía capitalista y la protección de la actividad inventiva.

### *2.1. Nacimiento del capitalismo y protección de la actividad inventiva.*

Las patentes como reconocimiento de la actividad inventiva, la incorporación de dicha actividad a un título y a un derecho de exclusión, están directamente ligadas a la existencia del mercado capitalista<sup>28</sup>. Antes de los albores del capitalismo, en la Edad media y en la Antigüedad, la protección de los derechos del inventor no existía de forma explícita. Era el secreto gremial<sup>29</sup>, u otras manifestaciones de control social en el colectivo profesional, el que garantizaba la rentabilidad económica del esfuerzo inventivo, del valor del conocimiento y de la misma existencia en cualquier actividad económica basada en una destreza o en un saber hacer determinado que, poseído por algunos, determinaba una posición favorable en el mercado. En este estado de cosas, las intervenciones más técnicamente cualificadas eran premiadas esporádicamente, al margen de todo sistema normativo, con la concesión de honores graciabiles otorgados de forma discrecional o simplemente con el prestigio, en una sociedad en la que aún la innovación no era un activo al uso, en el que esa innovación era transmitida con extraordinaria dificultad mediante canales de comunicación muy rudimentarios. Si las patentes, los derechos de exclusiva, tienen que ver con el nacimiento del capitalismo, y éste a su vez, como sabemos, con el contenido de la ética protestante y el valor del

---

<sup>28</sup> PATRICIO SÁIZ GONZÁLEZ, J. (1999) *Invencción, patentes e innovación en la España contemporánea*. Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas. “En el sistema económico capitalista se ha desarrollado un régimen de derechos sobre la invención –la patente– basado en la propiedad privada exclusiva y temporal de los individuos sobre las nuevas técnicas. Sin embargo, la aparición legal de este sistema de protección es muy reciente, remontándose en casi todos los países al siglo XIX.” (pág. 33)

<sup>29</sup> RIVAS, R; HERRUZO, A.C (2000) *Las patentes como indicadores de la innovación tecnológica en el sector agrario español y en su industria auxiliar*. Madrid: Oficina española de Patentes y Marcas. “Conviene señalar también que la protección de una invención a través de las patentes no es la única vía para asegurar al inventor que nadie va a imitar o vulnerar sus derechos. El Mantener en secreto una invención es la vía alternativa que normalmente se sigue para mantener una defensa de la invención ante terceros. Una invención será protegida por una u otra vía según sea su potencial económico. Las dos alternativas, patente y secreto industrial están esencialmente abiertas al inventor” Pág. 6.

esfuerzo y el trabajo personal en la consecución de la recompensa debida<sup>30</sup>, también están directamente relacionadas con la posibilidad efectiva de transferencia del conocimiento.

La invención como tal no tenía sustantividad propia en este escenario. La faceta digamos negativa del derecho de invención, impedir que otro lo usurpe, era preeminente, de tal manera que la inventiva era contemplada más que como el resultado objetivo de una determinada actividad bien gestionada, como un riesgo, como la posibilidad de que un tercero encontrara, tras el esfuerzo inventivo, el secreto durante tanto tiempo guardado en el gremio o en la familia. La indagación en la técnica estaba además limitada por fuertes normas sociales que apreciaban en dichos comportamientos actos antisociales, revolucionarios o contrarios a la religión, y les imponía la amenaza de severos castigos en muchos casos. El reconocimiento y respeto del resultado de la actividad inventiva tiene por tanto mucho que ver, también, con la Ilustración; con la afirmación de las posibilidades del hombre pensante y libre para conformar la realidad a partir de unas facultades, las que emanan de su recta razón<sup>31</sup>.

Todas estas consideraciones que hacemos tienen como finalidad poner de manifiesto la multiplicidad de facetas que tienen los derechos de propiedad industrial y cómo todas ellas, a lo largo de la historia, han ido conformando el contenido de los mismos. Si en este estudio queremos resaltar los aspectos económicos de los derechos de patente y poner de manifiesto la situación en la que se encuentran los mismos en la actualidad en la Unión Europea, hemos de iniciar tal cometido desde una

---

<sup>30</sup> “*Los intereses materiales e ideales, y no las ideas, dominan directamente la acción de los hombres. Pero muy a menudo las “imágenes del mundo”, creadas por las “ideas”, han determinado como guardagujas los rieles sobre los que la acción viene impulsada por la dinámica de los intereses*” (Max Weber, 1916), citado en la edición de WEBER, M. *La ética protestante y el espíritu del capitalismo* Edic. 2003. México: Fondo de Cultura Económica. La relación entre ideología, formación, innovación, salario y beneficio la establece Weber de forma directa. “*Desde un punto de vista comercial, el salario bajo como base de desarrollo capitalista fracasa siempre que se trata de conseguir productos que exigen un trabajo cualificado (intelectual), o bien el empleo de máquinas costosas y fácilmente inutilizables por impericia del que las maneja; o, en general, un mayor esfuerzo de la atención y una mayor iniciativa.*”

<sup>31</sup> LLUIS BARONA, J (2003). La Ilustración y las ciencias: para una historia de la objetividad (LLUIS BARONA, J.; MOSCOSO, J.; PIMENTEL, J.; Edit) *La Ilustración y la Historia de las ciencias*. Valencia. Universidad de Valencia (pág. 69 y ss).

perspectiva omnicomprendensiva de los mismos pues así iremos bosquejando cómo estas distintas facetas van influyendo en la regulación de los derechos de propiedad industrial.

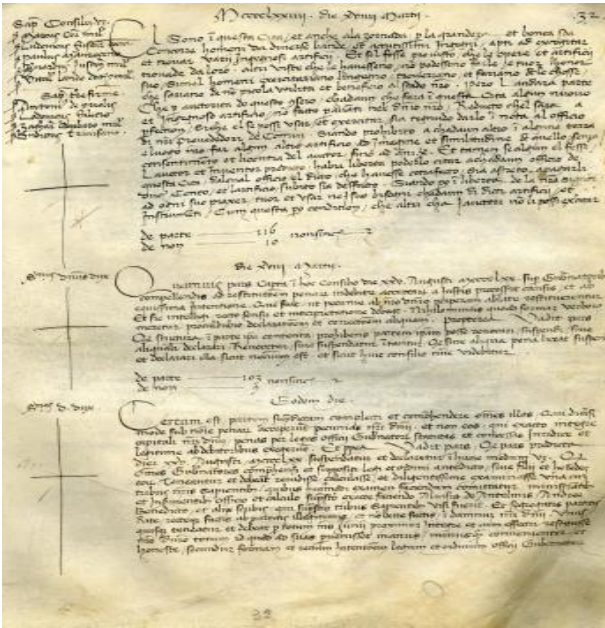
En la patente concurren dos aspectos aparentemente contrapuestos: por un lado, es un derecho que impide la concurrencia competitiva sobre unos determinados conocimientos y técnicas, pero por otro lado, con dicha exclusión se fomenta la competitividad de la actividad inventiva reconociendo el derecho del inventor a beneficiarse del esfuerzo innovador. Los valores que en un determinado momento presidan un mercado, determinarán importantes consecuencias en la regulación que se les dé a esos derechos.

Las formas más primitivas de cierto reconocimiento reglado de estos derechos, bajo el criterio de reconocer una justa retribución al esfuerzo inventivo consistieron en el reconocimiento de la exclusividad sobre determinadas actividades o productos cuya explotación en exclusiva era reconocida al inventor, bien directamente bien mediante la exención de tasas o gravámenes a los que debían hacer frente terceros.

Como hoy podemos reconocerlos, no es hasta la Alta Edad Media en el norte de Italia, cuando nacieron los títulos valores y el comercio moderno<sup>32</sup>. La incorporación de elementos inmateriales que hasta esa época habían permanecido confundidos con la actividad humana, eran objeto por primera vez de reconocimiento objetivo y por ende susceptibles de ser objeto de comercio. Pronto se comprobó que el reconocimiento de la titularidad, del reconocimiento personal, producía el efecto de atraer a artistas y científicos extranjeros y a su vez reportaba al mercado una posibilidad de exportar esa tecnología. A los artesanos extranjeros se les ofrecía la exclusividad sobre determinadas actividades y sobre ciertos productos, con el compromiso de establecerse o hacer uso de esos inventos en la ciudad o región que reconocería dicha exclusividad. Esta primera manifestación de los derechos de exclusiva es la que tuvo lugar cuando Florencia reconoció en 1426 a Brunelleschi la exclusiva utilización de un sistema para transportar mármol por el río Arno (*Il Badalone*).

---

<sup>32</sup> FOSTER, F; SHOOK, R (1993). *Patents, copyright and trademarks*. Chicago: John Wiley and sons. En las pp. 3 y ss se contiene una referencia a figuras anteriores, desde la antigua Grecia en la que pueden apreciarse similitudes con las actuales patentes. Algunos de estos derechos de exclusiva se reconocían en la antigua Grecia a fórmulas y recetas.



Estatuto Veneciano de 1474.

No es hasta, sin embargo, el 19 de marzo de 1474 cuando en Venecia surge lo que puede considerarse como primera Ley de patentes moderna<sup>33</sup>. El Estatuto contiene, en esencia, los componentes identificadores de lo que hoy es un derecho de patente<sup>34</sup>, y es la cristalización de los antecedentes que hemos señalado brevemente.

<sup>33</sup> MOLÀ, L (2000). *The silk industry of Renaissance Venice*. Baltimore: The John Hopkins University Press. Contiene una completa descripción del comercio y la industria veneciana de los siglos XV y XVI.

*“En el último cuarto del siglo XV el Senado se había dado cuenta de que el tamaño de la ciudad [Venecia] atraía diariamente a un gran número de individuos de muchos países diferentes que eran portadores de conocimientos técnicos y habilidades muy valiosos, capaces de encontrar nuevos mecanismos e instrumentos muy beneficiosos para el Estado veneciano y sus gentes, en los campos más dispares de la actividad humana” (pág 187).*

*“Aunque el Estatuto decretaba que sólo los ‘Provveditori’ podían ser titulares de patentes válidas durante una década, en la práctica el Senado tenía el poder para otorgar privilegios similares durante periodos de tiempo más largos, de quince a veinte años” (pág. 188).*

*“Con la Ley promulgada en 1474, el Estado veneciano estableció una canal oficial para el registro de las invenciones y se convirtió en el principal promotor del progreso industrial.” (pág. 302) (trad. propia)*

<sup>34</sup> *“Cualquier persona de esta ciudad que fabrique un artillugio nuevo e ingenioso, que hasta el momento nadie haya fabricado en nuestros dominios, deberá, desde el momento en que tal artillugio esté suficientemente perfeccionado como para poder ser usado y probado, ponerlo en conocimiento de nuestra Oficina Judicial Estatal, quedando prohibido durante 10 años hacer artillugios análogos o similares a cualquier persona, en cualquiera de nuestros territorios”. (trad. propia)*

Se trata en primer lugar de un derecho, es decir, de una facultad reconocida a una persona y susceptible de ser opuesta a terceros y de ser ejercida como acción ante un Tribunal de Justicia. La patente estaba caracterizada ya en esencia como un derecho de exclusión que tenía como finalidad evitar que terceros se aprovecharan de forma ilegítima y abusiva de los esfuerzos inventivos del legítimo titular. También la territorialidad estaba presente en el derecho de patente. La novedad del invento se circunscribía al ámbito de la ciudad. Esta exclusividad también había de tener una finalidad social, el invento tenía que ser útil, servir para algo, tener en definitiva una aplicación práctica, no bastando que fuesen meras ideas o teorías. Este elemento, la aplicación práctica de la invención era muy importante y por ello la invención debía pasar el examen de un tribunal público que valoraba la utilidad que el mismo debería reportar en el mercado.

Otra característica del actual derecho de patente que también estaba presente en la primera regulación fue su capacidad para incentivar el desarrollo tecnológico y por ende económico del mercado en el que se hacía operativo y reconocía el derecho: se protegía el esfuerzo inventivo que a su vez redundaría en un beneficio para todos, que, ordenadamente y reconociendo los legítimos derechos de su autor, podían utilizarlo. Se creaba así un incentivo para los inventores extranjeros a los que se les hacía más atractivo el desarrollo de su actividad inventiva en ese ámbito protegido que les permitía la explotación del invento con garantías de protegerlo frente a eventuales usurpadores. La patente se revelaba así como un poderoso instrumento para hacer atractivo un mercado para la innovación y la inventiva<sup>35</sup>.

La seguridad era por tanto, quizás, el valor que más caracterizaba al derecho de patente: el inventor conocía con antelación el escenario en el que verían la luz sus derechos. Los competidores, por otro lado, eran incentivados a competir investigando, más que copiando miméticamente una determinada técnica cuyo aprovechamiento se hacía más costoso debido al coste de la licencia. Todo este escenario se limitaba

---

<sup>35</sup> CECCAGNOLI, M.; COHEN, W.M.; ARORA, A. (2008). R&D and the Patent Premium, *International Journal of Industrial Organization*, vol.26. Los autores analizan el efecto de la patente sobre la I+D, relacionando los esfuerzos de I+D de las empresas con la decisión de patentar sus invenciones. Reconocen que las actividades de I+D y de solicitud de patentes están relacionadas y guiadas ambas por muchos factores comunes. Empleando datos de encuestas realizadas en el sector empresarial estadounidense, encuentran que la protección de patente fomenta la I+D en todas las industrias, si bien es cierto que la magnitud de dicho efecto varía considerablemente en función de los distintos sectores y el tamaño de la empresa.

temporalmente. La temporalidad del derecho, junto con la territorialidad son las dos parámetros más importantes a las facultades que integran su contenido.

Todos estos elementos: la facultad de exclusión, el reconocimiento de derechos a su titular, la temporalidad y la territorialidad van a integrar de forma inmediata el título en el que se materializan todas esas facultades siendo todas ellas determinantes de su valor de transmisión.

La Norma veneciana tuvo un éxito extraordinario. El número de inventos registrados fue progresivamente en aumento hasta la fecha en que estuvo en vigor, 1650. Durante este periodo de vigencia fue tomado como referente en otros Estados, al hilo del desarrollo de las relaciones comerciales con Venecia y a pesar de que en otras regiones de Europa el peso del comercio y la industria no eran tan importantes. Poco a poco, y a medida que el desarrollo industrial alcanzaba determinadas cotas, la necesidad de disponer de un sistema de protección de las invenciones se hacía manifiesto, y el referente veneciano era el criterio para adoptar el sistema de protección. En cierta medida esta referencia inicial única, explica la cierta uniformidad con la que vieron la luz las distintas normas de patentes en Europa y en Estados Unidos.

No obstante, como seguidamente veremos, en cada uno de los países en los que se iba implantando la norma, las características de la misma eran diferentes, atendiendo tales diferencias a las necesidades de la industria y del comercio, y a las determinaciones políticas del poder en cada momento. Las distintas leyes de patentes que se fueron aprobando, y las modificaciones que sufrieron, nos ponen de manifiesto la interrelación que existe entre el contenido de la regulación en particular y las necesidades del mercado en que se implantan, siendo de utilidad hacer un acercamiento a cada uno de los principales sistemas, más que por un interés histórico, por descubrir qué características del mercado determinan unos u otros aspectos de los derechos de propiedad industrial.

## 2.2. Una aproximación histórica a los derechos de propiedad industrial en distintos Estados.

### 2.2.1. El sistema anglosajón de protección de la propiedad industrial.

El sistema inglés de patente se basaba en sus orígenes en el reconocimiento de honores y privilegios con la finalidad de fomentar determinadas modalidades de comercio. Hasta bien entrado el siglo XVII las patentes no se asociaron directamente con la actividad inventiva y con la protección del inventor. Los criterios para la concesión de la patente eran más comerciales y de política económica que personales de reconocimiento del esfuerzo inventor. Se pretendía por lo general fomentar la fabricación de productos que sólo fuera posible obtener previa importación de países extranjeros. Los derechos de exclusividad se concedían a los que pudieran evitar esa dependencia del exterior, garantizándoles un determinado precio mínimo<sup>36</sup>.

Desde estas premisas, el sistema inglés adoptó una fuerte impronta liberal haciendo hincapié en el aspecto negativo del derecho, como limitación de la libertad de empresa. La patente era una excepción al principio general según el cual la fabricación y comercialización de cualquier producto es libre. La Sección 6 de la primera norma inglesa sobre patentes, el Estatuto de Monopolios de 1623 prohibía en principio la concesión de monopolios reales salvo en el caso de los derechos de patentes, por un periodo de catorce años pero para *"the sole making or working of any manner of new manufacture within this realm to the first and true inventor..."* O sea, para la mera fabricación o construcción en cualquier manera de una nueva manufactura en un determinado campo, para el primer y verdadero inventor. Pero de igual forma, al importador de descubrimientos extranjeros se le reconocía un similar derecho, el de obtener una patente interna para proteger, no su creación, sino su importación.

El sistema imponía además elevados costes a la concesión del derecho. Con ello se apartaba también el mismo del ámbito de la inventiva para conferirle una impronta más propia de un instrumento de comercio objeto de inversión. El coste del procedimiento de concesión ascendía a más de 100 libras, cuando la renta media per capita a finales del siglo XIX rondaba los 2.000 dólares USA (valor 1900)<sup>37</sup>. La posibilidad de que el genio del inventor individual no perteneciente a las clases pudientes obtuviera el

---

<sup>36</sup> MARTIN, W. (1904) *The English patent system*. London: J.M. Dent & Co.

<sup>37</sup> [www.parliament.uk/briefing-papers](http://www.parliament.uk/briefing-papers)

reconocimiento de su invención resultaba ilusorio. Solo la nobleza y al burguesía más pudiente podían plantearse dedicar parte de sus recursos a aquellos menesteres de innovación.

A todo ello se sumaba el hecho de que la Corona encontraba en la concesión de tales derechos una fuente importante de ingresos creándose con ellos una suerte de oligarquía que, controlando el sistema de concesión, dificultaba sobremanera el abaratamiento de los costes o la facilidad para el reconocimiento de los derechos de exclusiva a más inventores<sup>38</sup>.

Estas notas que destacamos del sistema de patentes inglés nos ilustran sobre otro aspecto que ha de tenerse en cuenta para la valoración económica y desde el punto de vista jurídico y social de un sistema de patentes: el grado de complejidad de los trámites desde la solicitud hasta el otorgamiento de la patente y las formalidades que ha de revestir el derecho ya concedido. La solicitud de patentes tenía que pasar en el sistema inglés hasta por siete funcionarios, desde el Secretario de Estado hasta el Lord Chancellor, requiriendo por dos veces la firma del Rey. Si la patente iba a desplegar efectos en Irlanda y Escocia, otros cinco funcionarios habían de intervenir en el proceso de concesión. Este pesado y lento proceso hacía que obtener una patente en Inglaterra fuera mucho más lento y costoso que hacerlo en Estados Unidos, en donde el sistema de patentes pensaba más en el inventor que en influir en el comercio o proporcionar beneficios al Estado.

Otro efecto de ese procedimiento de concesión costoso y poco ágil era que, lógicamente, quedaban al margen muchas invenciones que no podían tener acceso al mismo, debiendo defenderse frente a usurpaciones con el simple secreto del proceso de fabricación, lo que no siempre era posible<sup>39</sup>. Ello suponía que la patente no sirviera

---

<sup>38</sup> MACLEOD, Ch. (2002). *Inventing the industrial revolution*. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 40 y ss.

<sup>39</sup> ARUNDEL; A. (2001). The relative effectiveness of patents and secrecy for appropriation, *Research Policy*, vol.3, págs. 611-624. El autor concluye que “un mayor porcentaje de empresas que realizan I+D de todos los tamaños encuentran que el secretismo es una manera más efectiva de apropiación que las patentes. (...) Es más, las pequeñas empresas, en promedio, no confían más en las patentes que en secretismo en comparación con las grandes empresas.” Propone los resultados de su estudio “relevantes en cuanto a tres aspectos de los programas de innovación europeos: fomentar el registro de patentes entre todas las empresas, fomentar el registro de patentes por las empresas de alta tecnología, y posibles mejoras en la legislación de patente.



como cauce adecuado de transferencia de tecnología, y que mientras en Estados Unidos la publicación de los derechos de patentes, su contenido, se convirtió rápidamente en una fuente de conocimiento del estado de la técnica en un determinado campo, en Inglaterra tal función no era posible porque solo una parte de la tecnología puntera de la época tenía el correspondiente reflejo en un derecho de patente. Este efecto se agravaba, si cabe, por el hecho de que el acceso a tales datos también se veía gravado con un precio, con lo que el acceso efectivo a la información por los otros operadores en el mercado era realmente inexistente. Es más, hasta 1852 las reivindicaciones o las especificaciones de la patente no estaban oficialmente impresas, publicadas o clasificadas, con lo que la seguridad jurídica que se ofrecía al mercado era escasa o nula. Había hasta tres oficinas en las que era posible la tramitación con lo que el interesado en la consulta de eventuales derechos de patente sobre una determinada materia debía acudir a las tres para, laboriosamente, obtener un conocimiento del estado de la técnica en un determinado sector o actividad.

Estas dificultades crearon la proliferación de agentes que, incrementando el coste del proceso, resultaban imprescindibles para la tramitación del expediente o para la simple consulta de los inventos patentados.

Pasada la segunda mitad del siglo XIX, algunos empresarios manifestaron su descontento con el sistema de patentes, lo que determinó que tras la Crystal Palace Exhibition de 1851, el Parlamento inglés aprobara una profunda reforma del sistema, incorporando en buena medida aspectos del sistema estadounidense, mercado con respecto al cual se estaba perdiendo competitividad. Se redujeron las tasas considerablemente, el procedimiento fue simplificado en cuanto a sus trámites, y centralizando la oficina de concesión en la Office of de Commisioners of Patent for Inventions, llamada también Great Seal Patent Office<sup>40</sup>.

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma fue la determinación del grado de discrecionalidad que debían tener los examinadores. La Ley estableció un sistema de pago en diversos plazos si el titular de la patente deseaba mantener su vigencia sobre todo el término que permitía la norma. Se preveía un pago inicial de 25 libras esterlinas, luego otras 50, a los tres años y por último 100 libras a los siete años si se

---

<sup>40</sup> Para un estudio en profundidad del sistema inglés de patentes, su evolución en el siglo XIX y la conformación del mercado por el mismo puede encontrarse en MACLEOD, Ch. (2007). *Heroes of invention. Technology, Liberalism and British Identity (1750-1914)* Cambridge: Cambridge University Press.

quería mantener la patente vigente hasta los catorce años de vigencia máxima que permitía la Ley.

Pese al escaso número de patentes concedidas en Inglaterra en los primeros años de vigencia de la nueva Ley, la oficina de patentes experimentó un beneficio económico notable.

La reforma de 1852 introdujo mejoras notables, de reducción de tasas y simplificación de trámites, pero fue de todo punto insuficiente para cambiar las características esenciales de un sistema que era visto como una forma de conceder privilegios, más que como un medio de reconocimiento equitativo del resultado de la actividad inventiva. Esta impronta siguió impregnando el sistema inglés de patentes, en un primer momento porque las reformas eran insuficientes para terminar con ese statu quo, pero luego porque, como si de un efecto péndulo se tratara, la concesión de patentes se hacía de forma restrictiva, en efl convencimiento de que se estaba otorgando un monopolio que restringía la natural libertad de empresa. Qué duda cabe, que la naturaleza de un mercado, la filosofía que lo inspira, o que impera en el mismo, influye de manera decisiva en la forma y modo de ser de las patentes. Así, en la reforma de 1852, las causas para denegar la patente solicitada eran muy imprecisas y amplias, y relativas en muchos casos a aspectos no directamente relacionados con el invento, a su novedad, a la actividad inventiva en el mismo desarrollada o a su aplicación industrial, sino a otros criterios de conveniencia u oportunidad. Las patentes británicas eran otorgadas *"by the grace of the Crown"* y por ello estaban sujetas a cualquier restricción que la Corona, el Gobierno, pudiera considerar conveniente, pudiendo denegarse no solo si eran contrarias a la Ley, sino si eran perjudiciales para el Estado por elevar el precio de las mercancías, o coartar el comercio o, en general, inconvenientes (*"nor mischievous to the State, by raising prices of commodities at home, or to the hurt of trade, or generally inconveniente"*). En este mismo sentido, la corona tenía la posibilidad de revocar cualquier patente que fuera considerada perjudicial o contraria a los intereses públicos. A partir de una posterior reforma en 1855, el Gobierno podía incluso apelar al secreto oficial para prohibir la publicación de las especificaciones de una patente y aunque la patente hubiese sido explotada con el correspondiente pago de royalties, no estaba prevista indemnización alguna, por lo que resultaba ser una expropiación de derechos.

La política de patentes tenía una naturaleza muy distinta a la que hoy es práctica habitual en cualquier ordenamiento moderno, ya que estaba muy penetrada de aspectos puramente comerciales e incluso financieros. Existía por ejemplo una limitación del número de inversores que podían tener participación en los derechos de

una patente. No podían ser más de cinco, número que más tarde se ampliaría a veinte. Y es que pesaba, también en el derecho de patente, la burbuja financiera generada por la South Sea Bubble<sup>41</sup>. Ésta era una compañía inglesa que tenía reconocida una exclusiva también, pero para el comercio con las colonias españolas en Sudamérica a cambio de asumir determinada deuda pública. La burbuja se generó por el sobrepeso que tuvieron las acciones motivado por la supuesta adquisición de las mismas, a ese inflado precio, por políticos y nobles que dotaban además a la Compañía, con su presencia en el accionariado, de una aparente solvencia. Realmente tales accionistas privilegiados no adquirirían las acciones, sino que las “detentaban” con un derecho de reventa a la compañía. Otros inversores particulares sí adquirieron las acciones realmente y sufrieron el desplome de los precios. Pues bien, un desdibujado sistema de patente permitía que el mismo se contagiara de las consecuencias del fiasco especulativo que acabamos de citar. Y ello era además innecesario ya que el sistema no reconocía garantía a las inversiones en patentes que pudieran ser inútiles o no tener valor alguno. El sistema era de simple registro y la compra de una patente registrada no garantizaba el valor o la utilidad de la misma. En 1852, un año después de la reforma, solo 273 patentes fueron objeto de cesiones a terceros.

La reforma de 1883 simplificó más el sistema de reconocimiento, reduciendo el número de trámites, y redujo el precio de las tasas a 4 libras para un primer periodo de cuatro años, más otras 150 libras para el resto del periodo de tiempo, importe que podía ir abonándose cada año. Se permitió que las solicitudes de patentes pudieran presentarse por correo, lo que supuso un acercamiento efectivo del sistema a más ciudadanos. La racionalización de los requisitos y causas de denegación tuvo como consecuencia la creación y regulación de procesos de oposición de terceros que pudieran oponerse a la patente registrada en un plazo de dos meses desde la inscripción de las especificaciones. En 1883 se introduce también en el sistema la previsión de licencias obligatorias, ante el temor a que inventos procedentes del extranjero pudieran producir un perjuicio o poner en dificultades a determinados sectores de la industria inglesa, al negarse a ceder el contenido de una invención que resultara necesaria para el desarrollo industrial del país o para mantener el mismo en condiciones de competitividad.

---

<sup>41</sup> Vid. PAUL, H. J. (2010) *The South Sea Bubble: an economic history of its origins and consequences*, Routledge Explorations in Economic History, Routledge, London.

En el aspecto técnico, la reforma de 1883 previó expresamente, y así profesionalizó, la figura del examinador. Sus funciones venían circunscritas a asegurar que el invento era patentable y que estaba correctamente descrito, no siendo hasta 1902 cuando se le asigna la tarea de controlar la novedad, si bien este concepto era interpretado de una forma muy flexible, distinta de como en la actualidad se considera en las regulaciones de nuestro entorno. Lógicamente esto había de ser así porque una evaluación sobre la novedad de una invención solo es posible con el conocimiento actualizado del estado de la técnica en un determinado campo, difícil de adquirir en un sistema aún escasamente consolidado, con medios técnicos muy rudimentarios en el tratamiento y recuperación de la información, pero en un escenario de relativamente rápido desarrollo industrial.

Los condicionamientos comerciales y de política comercial, e incluso de política exterior seguían no obstante determinando el contenido y naturaleza de los derechos de patente. Muchos aspectos de la regulación estaban previstos para impedir o limitar la competencia del mercado exterior. Hasta 1907 los titulares de patentes que fabricaran sus productos en el extranjero estaban obligados a hacerlo también en territorio británico. Entre 1919 y 1949 por ejemplo los productos químicos fueron excluidos de la protección de la patente para contrarrestar la amenaza de los productos provenientes de la industria química alemana, mucho más desarrollada que la inglesa. Las licencias de derecho, creadas a partir de 1902, permitían a los licenciarios oponerse a los titulares de patentes extranjeros para permitir el uso de sus patentes en productos farmacéuticos y alimentos.

En definitiva, el sistema británico de patentes ha ido evolucionando desde una regulación de simple reconocimiento de privilegios hasta ir adquiriendo elementos propios de cualquier sistema de patentes moderno, en función del reconocimiento y protección de la actividad inventiva.

### 2.2.2. El sistema francés de patentes.

También los inicios del sistema francés de patentes, en los albores del siglo XVIII, estuvo presidido por el fomento de la actividad inventiva individual a través de recompensas e incentivos en las más variadas manifestaciones. En este periodo inicial, los inventores y los importadores de mercancías novedosas podían beneficiarse de exenciones, y beneficios, muchas veces transmisibles o extensibles a cónyuges y descendientes a modo de regalía. En este sentido, aunque con menos intensidad, el sistema francés era similar el inglés que acabamos de analizar.

Esa variedad de instituciones con las que se reconocía la actividad inventiva distaba mucho de permitir un soporte a la invención y de servir de transmisión de la innovación hacia el mercado. La Revolución francesa no supuso, en este particular, un cambio de tendencia en este escenario que describimos. Las leyes francesas de 1791<sup>42</sup> y 1844 permitían la concesión de la patente con el mero registro del invento sin necesidad de especificar la novedad en que consistiera la reivindicación o reivindicaciones que contuviera. Es más, las patentes se otorgaban expresamente con la advertencia de que eran concedidas por el Gobierno sin previo examen y sin garantizar la prioridad del inventor o la funcionalidad de la invención. Era el inventor por otra parte el que, en estas condiciones, elegía además el periodo de protección de que deseaba disponer, que podía ser de cinco, diez o quince años.

En cuanto al ámbito objetivo de lo patentable, los derechos se extendían a todos los métodos y artículos manufacturados pero se excluían los descubrimientos teóricos y científicos sin aplicación práctica, los métodos financieros, los medicamentos y otras creaciones que pudieran ser acogidas bajo el ámbito de los derechos de autor.

Según el término temporal que eligiera el interesado, el coste de la patente oscilaba entre las 300 libras y las 1500 libras. La Ley de 1844 fijó los costes de manera más precisa y permitió el abono anual del importe.

En un claro intento de limitar la difusión internacional de los descubrimientos franceses, hasta 1844 las patentes fueron anuladas si el inventor intentaba obtener una patente en el extranjero sobre la misma invención. Al mismo tiempo, el primer

---

<sup>42</sup> Vid. REMICHE, B.; CASSIERS, V. (2010). *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire: Créer, protéger et partager les inventions au XX<sup>e</sup> siècle*. Bruxelles : Éditions Larcier. Pp. 23 y ss

introducción de una invención extranjera gozaba de los mismos derechos que el titular de la patente correspondiente a una invención original o a una mejora.

Para impedir el uso abusivo del reconocimiento de un derecho de exclusiva, los titulares de patentes debían poner en práctica la invención en el plazo de dos años a partir de la concesión, pudiendo en caso contrario enfrentarse a una acción judicial de revocación de la patente, sólo evitable si el titular probaba el acontecimiento imprevisto que impidió su puesta en práctica. Estaba también prevista la limitación de los derechos de exclusiva sobre artículos de interés público así declarados por el Gobierno, tales como armas de fuego.

A cambio del derecho de monopolio limitado que se otorgaba, al titular de la patente se le requería que describiera la invención en términos tales que un obrero hábil en el arte pudiera reproducir la invención y esta información debía ser hecha pública y puesta en el conocimiento de la sociedad. Sin embargo, no se contenía en la Ley una previsión expresa sobre la forma en que se debían publicar o difundir estas descripciones. Hasta la Ley del 7 de abril de 1902, las especificaciones sólo estaban disponibles en forma manuscrita en la oficina en la que habían sido presentada originalmente, y la información impresa se limita a los títulos en los índices de patentes. El intento de obtener información sobre el estado de la técnica era, por tanto, generalmente infructuoso, máxime cuando además se limitaba el acceso a los registros; los interesados tenían que exponer sus motivos y los extranjeros debían ser asistidos por los abogados franceses en la verificación del trámite. No podía además obtenerse un extracto literal del manuscrito hasta que la patente hubiera expirado.

El Estado conservaba una cierta promoción de la invención y la innovación más allá de la concesión de la patente. En primer lugar, las leyes de patentes no limitan su oferta de crédito potencial de rentabilidad solo a los derechos correspondientes a la explotación de la patente en exclusiva. El inventor de un descubrimiento de probada utilidad podía elegir entre esa explotación exclusiva de la patente o cederla, como una contribución de la invención a la nación a cambio de un premio en forma de fondos públicos que se destinaban para el fomento de la industria. En segundo lugar, instituciones como la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional (*Société d'encouragement pour l'industrie nationale*) otorgaba un número de premios, en forma de medallas, cada año, para estimular nuevos descubrimientos en áreas que considerara especialmente valiosas, y también para premiar a los inventores y fabricantes que según su criterio lo merecían. En tercer lugar, el Estado actuaba sobre la actividad inventiva, al tiempo que con las patentes, con la concesión de subvenciones y pensiones a los inventores y sus familias, derechos que persistieron

hasta bien entrado el siglo XIX. En cuarto lugar, a veces, la Sociedad de fomento de la Industria Nacional adquiría los derechos de patente y convertía la invención en bien de dominio público.

Los principios básicos del sistema de patentes francesa moderno estuvieron presentes en las primeras leyes que hemos citado y se mantuvieron en posteriores revisiones. Dado que Francia, durante el antiguo régimen, fue probablemente el primer país en introducir los exámenes sistemáticos de las solicitudes de patentes, es algo irónico que haya quedado en la práctica que un sistema de patentes que otorga una patente sin previo examen, haya sido conocido como "sistema francés". En 1910 las tasas se mantuvieron altas, aunque algo menores en términos reales, a cien francos al año, y el requisito de hacer operativa la patente se mantuvo vigente. A los titulares de las patentes no se les permitió cumplir el requisito mediante la importación de artículos desde terceros países, incluso si lo importado había sido fabricado en otro país europeo. Sin embargo, el requisito se consideraba eludible si el titular de la patente podía acreditar que la patente no se elaboró debido a circunstancias independientes de su voluntad y que determinaron la fabricación del producto en el extranjero. Problemas similares se hicieron evidentes en el mercado de derechos de patente. Los contratos para las licencias de explotación de patentes debían ser presentados en la oficina del Prefecto del distrito, pero como no había una fuente central de información era difícil tener información completa de los registros de invenciones específicas. Las tasas anuales durante toda la vigencia de la patente tenían que ser pagados por adelantado si la patente era cedida a una tercera persona. Al igual que las patentes propias, las cesiones y licencias se expedían bajo la cláusula "caveat emptor". Esto se debió en parte a la naturaleza del derecho de patente habida cuenta el sistema de registro, y las incertidumbres que la jurisprudencia de la época provocaba en este ámbito. Esta realidad, la incertidumbre sobre el valor de uso del derecho de patente redujo el valor neto de mercado de tales derechos<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Para profundizar en el actual sistema francés de patentes, vid. BOUCHE, N. (2010) *Intellectual Property Law in France*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

### 2.2.3. El sistema de patentes español.

Pese a algunas cédulas de invención concedidas de forma puntual en España<sup>44</sup>, la primera manifestación que podemos encontrar en España de algo parecido a un régimen de protección de la actividad inventiva podemos encontrarlo en las Reales Cédulas de Privilegios de Invención que eran concedidas de forma discrecional por el Rey a aquellos que hubieran inventado algo que se considerase útil para el Reino. El invento en sí era examinado por consejeros o expertos de la Corte que acreditaban esencialmente su utilidad y también su novedad y que debían reconocer con la concesión del privilegio el esfuerzo inventivo en cuestión. Sin embargo la diferencia con el posterior sistema de patentes era que su concesión no estaba reglada, *“en la España del Antiguo Régimen los privilegios no corresponden a ningún patrón legal general, y no se puede afirmar que todo inventor que lo deseara, pudiera conseguir una Real cédula de invención, puesto que es una concesión real y no un derecho individual [...] es el Estado y no el Mercado el que se convierte en garante de lo*

---

<sup>44</sup> Vid. GARCÍA TAPIA, N. (2008) Patentes de invención españolas en el Siglo de Oro. Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas. “La primera patente de invención conocida en España data de 1478 y se encuentra en la sección del Registro General del Sello (1478 II, fol. 26). Fue otorgada por la reina Isabel la Católica a su médico Pedro Azlor por un nuevo sistema de molienda” Puede consultarse el citado Privilegio en el Archivo General de Simancas. El contenido del derecho de exclusiva rezaba: “Que pueda ynventar e edificar por todas las partes del Reyno molinos para moler pan e que ninguna persona edifique otros semejantes de aquí a veynte años so çiertas penas”. Según el Privilegio el molino “redundará en grand provecho e utilidad de la cosa pública de mys reynos e señoríos, e que él se theme e reçela de él” [...] “E aviendo en ello o en lo yndustriar e ynventar gastado muchas costas de maravedís, confiando se aprovechar de sus saber, e que sy otra persona le oviese de tomar su invención él perdería todo su trabajo e no podría sacar dello la costa que en ello pusiese. Lo cual si así pasase reçibirçia grande agravio e daño” [...] E yo túvelo por bien, porque vos mando que desde el día que dicho Pedro Azlor edificare o mostrare la forma de las fichas moliendas de su nueva manera, desde fasta cumplidos veynte años primeros siguientes, no consintades ni dedes logar que alguna o algunas personas sean osadas de facer ni fagan moliendas” [...] E sy otras personas lo quisieren facer, que vos los dichos no gelo consyntades. E los veynte mil maravedíes de pena para el dicho doctor, e en tal manera será derribado” [...] “Dada en la muy noble y muy leal ciudad de Sevylla a veynte e quatro días del mes de febrero, año del nascimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil e quatroçientos e setenta e ocho años”



*inventado*<sup>45</sup>. Tampoco era reglado el contenido del beneficio o derechos que reportaba la concesión del privilegio, que podía consistir en el reconocimiento de franquicias y exenciones de los más variados tipos. Estos privilegios reales coexistían además con otras actividades de fomento de la investigación, con las Reales Sociedades de Amigos que reconocían determinadas labores de investigación y sus resultados.

Las primeras normas modernas que se dictan en España para proteger las invenciones, tienen origen e inspiración francesa. Las leyes francesas de patentes tuvieron difusión no solo en sus colonias sino que inspiraron en buena medida el moderno sistema español de reconocimiento y protección de los derechos de patente, en concreto el Decreto de 16 de septiembre de 1811<sup>46</sup> que es trasunto de la Ley francesa de patentes de 1791.

La regulación española del derecho de patentes en el siglo XIX tiene la característica de que acontece en un escenario de tasas muy bajas de actividad inventiva y de niveles de desarrollo económico inferiores a los de países de industrialización temprana. De forma similar a otros países europeos que hemos referido, la regulación estaba inspirada en los principios de reconocimiento de privilegios, impronta que perduró durante años sucesivos. El escaso desarrollo industrial determinaba que la tasa de patentes per cápita en España fuese menor que en otros países europeos, y que los extranjeros presentaran la mayoría de las invenciones patentadas. Entre 1759 y 1878, aproximadamente la mitad de todas las concesiones de patentes fueron reconocidas a los ciudadanos de otros países, especialmente Francia (en mayor medida) y Gran Bretaña<sup>47</sup>. La transferencia de tecnología extranjera era una preocupación importante en la economía política de España<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> SÁIZ GONZÁLEZ, J.P. (1995) Propiedad Industrial y revolución liberal. Historia del sistema español de patentes (1759-1929) Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas. Págs. 37 y ss.

<sup>46</sup> Su Preámbulo manifestaba: “Importando al estado que se divulguen los descubrimientos y mejoras útiles a la industria y a la agricultura, y no pudiendo exigirse de sus autores que cedan al público lo que es su propiedad particular, sino ofreciéndoles ventajas, y pactando con ellos a favor de la nación”. Gaceta de Madrid, 24 de septiembre de 1811.

<sup>47</sup> *Ibíd.* SÁIZ GONZÁLEZ, J. P.: “Los privilegios sin embargo, no son la única posibilidad para el inventor. Durante la Ilustración también abundan otros tipos de premios a la actividad inventiva distintos al privilegio, actividad que incluso se fomenta desde algunas instituciones estatales como las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País a

Esta dependencia de tecnologías extranjeras se reflejaba en la estructura del sistema de patentes español, que permitía las patentes de introducción junto a las patentes de invención. Esta posibilidad estaba reconocida en un Real Decreto sobre privilegios de invención e introducción de 1826<sup>49</sup>. Las patentes de introducción se otorgaban a los empresarios que deseaban producir tecnologías extranjeras que eran nuevas en España, sin necesidad de ser los verdaderos inventores, con el único objetivo de mejorar la innovación y la productividad nacional. Ya que los propietarios de las patentes de introducción no podían impedir a terceros la importación de máquinas similares del extranjero, el incentivo consistía en conseguir la fijación de precios razonables. Las patentes de introducción tenían un plazo de sólo cinco años, con un costo de 3.000 reales, mientras que las tasas de patentes de invención variaron de 1.000 reales por cinco años, hasta 3.000 reales por diez años, y 6.000 reales por un período de quince años. Los titulares de patentes estaban obligados a explotar la patente en un periodo de un año, y aproximadamente una cuarta parte de las patentes concedidas entre 1826 y 1878 se ejecutaron realmente. Dado que las patentes de introducción tenían un plazo breve, se alentó la producción de elementos con elevados beneficios y un periodo de recuperación rápida, para que fenecidos los derechos de monopolio, el país pudiera beneficiarse de la libre difusión del invento.

El sistema no obstante hubo de ser corregido e interpretado por la Real Orden de 14 de junio de 1829, que introdujo determinadas directrices tendentes a promover la utilización efectiva de los inventos en España, y no sólo su mera introducción en el mercado, a que estos privilegios no impidieran la importación de máquinas o inventos protegidos por patentes o derechos concedidos fuera, y a que aquella utilización efectiva fuera probada en un plazo de un año, so pena de que el privilegio fuera retirado. El primer conato de registro público de las patentes fue creado por Fernando

---

través del ofrecimiento de recompensas materiales y honoríficas por determinadas máquinas o artefactos. Son intentos por parte del Estado (imbuidos de planteamientos del Despotismo Ilustrado) de ir incentivando a los agentes económicos para producir las actuaciones esperadas". Pág. 41.

<sup>48</sup> ORTIZ-VILLAJOS, J.M. (1999) Tecnología y desarrollo económico en la historia contemporánea. Estudio de las patentes registradas en España entre 1882 y 1935. Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas.

<sup>49</sup> Real Orden de 11 de octubre de 1826. Gaceta de Madrid de 14 de octubre de 1826.

VII. Se trató del Real Conservatorio de Artes y Oficios, que sería regulado por la Real Orden de 18 de agosto de 1824<sup>50</sup>.

El decreto de 1826 se mantuvo vigente, si bien con numerosas modificaciones, hasta la promulgación de la Ley de 30 de julio de 1878, aprobada bajo el reinado de Alfonso XII en plena actividad codificadora. Triunfaban así las tesis tendentes al mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, del reconocimiento de privilegios a los inventores, frente a tesis discrepantes que surgieron en España a finales del siglo XIX que postulaban la desaparición de tales derechos de exclusiva. En la ley de julio de 1878, los privilegios pierden este nombre para empezar a llamarse patentes y el sistema se hace más reglado y seguro que el anterior, es una Ley que aspira a regular la institución de forma total y racional, incorporando la regulación sistemática de cuestiones como la defensa judicial de los derechos, la concesión de licencias... La ley contenía los elementos esenciales de la patente como hoy la conocemos y que serían asimismo recogidos en la Ley de 16 de mayo de 1902 y luego en el Estatuto de la Propiedad Industrial contenido en la Ley de 26 de julio de 1929. Estas dos Leyes fueron producto del notable incremento del número de patentes entre las décadas finales del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Si entre 1876 y 1885 se concedieron algo más de quinientas patentes, desde 1916 a 1925 se concedieron cerca de tres mil quinientas<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Gaceta de Madrid de 2 de septiembre de 1824.

<sup>51</sup> Op. Cit. SÁIZ GONZÁLEZ, J. P. pág. 178.

#### *2.2.4. El sistema de patentes alemán.*

El sistema de patentes alemán estuvo influido por la regulación de los Estados Unidos, y asimismo influyó en la legislación de Argentina, Austria, Brasil, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Polonia, Rusia y Suecia. El Imperio Alemán fue fundado en 1871, y en los primeros seis años cada Estado adoptó su propia política de patentes. Alsacia-Lorena se mostró a favor de un sistema de estilo francés, mientras que otros estados como Hamburgo y Bremen no ofrecieron protección de patentes. Sin embargo, después de una fuerte presión de los partidarios de ambas tendencias, los proteccionistas y los que no lo eran, sobre los beneficios de los regímenes de patentes, Alemania aprobó una ley nacional única de Patentes en 1877<sup>52</sup>.

La ley 1877 creó una administración centralizada para la concesión de una patente de invención federal original. Empresarios e industriales tuvieron éxito en su objetivo de imponer un sistema de "primer solicitante" como titular de la patente. Así las patentes eran concedidas a la primera demanda y no al "primer inventor y verdadero". En 1936 los nacionalsocialistas impusieron un sistema de primer inventor. Las solicitudes eran examinadas por los examinadores de la Oficina de Patentes, que eran expertos en diversos campos. Durante las ocho semanas anteriores a la concesión, las solicitudes de patentes estaban abiertas al público que podía oponerse a la concesión de la solicitud negando la validez de la patente en trámite por falta de algún requisito. Las tasas de las patentes alemanas fueron deliberadamente altas para eliminar la protección de las invenciones triviales. Tenían un sistema de renovación que requería el pago de 30 marcos para el primer año, 50 más por un segundo año, 100 para el tercero, y 50 marcos al año después del tercer año. En 1923, el plazo de la exclusiva se amplió de quince años a dieciocho años<sup>53</sup>.

La política de patente alemana alentaba la difusión, la innovación y el crecimiento en sectores específicos con el fin de fomentar el desarrollo económico. Las patentes no se podían obtener sobre productos alimenticios, farmacéuticos o químicos, aunque el proceso mediante el cual se produjeran esos productos sí podía ser protegido. Se restringían los impedimentos al uso de las innovaciones y se incentivaban las patentes en torno a procesos ya existentes, impulsando con ello la productividad y la difusión de

---

<sup>52</sup> [http://www.dpma.de/english/the\\_office/history/index.html](http://www.dpma.de/english/the_office/history/index.html)

<sup>53</sup> *Annual report [German Patent Office]: 1877-1997 : 120 years* (1997). Munich : German Patent Office

los conocimientos. Las autoridades garantizaban la difusión de información sobre patentes mediante la publicación de las reclamaciones y la especificación antes de que fueran concedidas. El sistema de patentes alemán también facilitó el uso de las invenciones en el seno de las actividades de las empresas, con la pronta aplicación de un sistema de invenciones laborales que permitía el acceso de las empresas a los derechos y beneficios de las invenciones de los empleados.

Aunque el sistema alemán estaba cerca del sistema de patentes estadounidense, era más estricto, dando lugar a la concesión de patentes inferiores en número, pero de mayor valor en el mercado. El proceso de examen de patentes requería del invento que fuera nuevo, no obvio, y también capaz de crear una mayor eficiencia. Al igual que en los Estados Unidos, una vez concedidos, los tribunales adoptaron una actitud muy liberal en la interpretación y aplicación de los derechos de patente existentes. Las sanciones por infracción dolosa incluían no sólo multas, sino también la posibilidad de prisión. La concesión de una patente podía ser revocada después de los primeros tres años si la patente no se puso en funcionamiento, si el propietario se negó a conceder licencias para el uso de un invento que se ha considerado de interés público, o si la invención era explotada inicialmente fuera de Alemania. Sin embargo, en la mayoría de los casos, una licencia obligatoria se ofrecía como solución a cualquiera de estas eventualidades sin tener que llegar a anular el derecho de patente.

Desde 1891, se creó una versión paralela y más débil de protección que la patente; la *Gebrauchsmuster* o modelo de utilidad (a veces llamado una pequeña patente), que era concedido a través de un sistema de registro. Esta protección estaba disponible para las invenciones que podían ser representadas por dibujos o modelos con solo un ligero grado de novedad, y eran otorgadas por un plazo de tres años (renovable una sola vez hasta un total de seis años). Aproximadamente el doble de las patentes de utilidad que del número de patentes examinadas se concedieron a principios de la década de 1930. La protección de patentes sobre la base de sistemas coexistentes de inscripción y examen parece haber servido a propósitos distintos pero complementarios. Los recursos por infracción de patentes de utilidad también incluían multas y penas de prisión.

### 2.2.5. El sistema de patentes en Estados Unidos.

El sistema americano de patentes es, desde el punto de vista comercial y técnico-jurídico, una constante referencia para el resto de los sistemas de patentes, tanto en el ámbito nacional como internacional.

La primera Ley de Patentes en los Estados Unidos entró en vigor en 1790<sup>54</sup>, instaurando un sistema federal único a todos los Estados, con miras a permitir el libre tráfico comercial entre todos ellos. Dicha Ley sería modificada en 1793, y derogada en 1836 introduciéndose el examen de novedad por examinadores. Reformada en 1870 fue sucesivamente modificada, hasta la actualidad en que la norma es el *United States Code Title 35*. La regulación de los derechos de propiedad industrial en Estados Unidos siguió un curso dominado por la crisis en el inicio del siglo XX. La regulación “anti-trust” en US (acta de Sherman de 1890) y luego la política del New Deal indujeron a restringir los derechos de los titulares de patentes que al acudir a los tribunales recavando la tutela de sus derechos los vieron revocados en número creciente hasta la década de los sesenta, en que comenzó a verse los derechos de patente no como una limitación de la libertad de empresa, sino como una posibilidad de aumentar la competitividad con fundamento en la innovación. Este cambio de tendencia sobre la patente llevó al sistema de patentes estadounidense a considerar objeto de patente toda obra del hombre, en un sentido amplísimo y con una perspectiva muy personal de la patente, como emanación de la actividad humana. Las razones para este fortalecimiento del régimen de patentes en US son múltiples. En primer lugar fue el reconocimiento repentino de que la posición de US como líder mundial en tecnología estaba amenazada notablemente debido a la competencia japonesa. El gobierno estadounidense consideró que compañías de otros países estaban accediendo e imitando la tecnología estadounidense fácilmente. Una segunda razón es la oleada de innovación tecnológica que emergió en las dos últimas décadas del siglo veinte, principalmente en tecnología de la información y biotecnología. Este incremento determinó el valor económico de la tecnología, y por tanto el valor de las patentes, creando incentivos para sus titulares. Como resultado de estos cambios a mediados de los noventa, US experimentó su mayor crecimiento en materia de patentes desde la

---

<sup>54</sup> MOBILREFERENCE (e-book) *US Patent, Copyright, and Trademark Laws Quick Study Guide*. <https://market.android.com/details?id=book-MFLwb8I7KE0C>.

década de 1870<sup>55</sup>, dando lugar a una cierta inflación de los derechos de propiedad industrial que han generado un verdadero mercado “financiero” de tales derechos, muchas veces al margen de una verdadera actividad inventiva con reflejo industrial. Las patentes se han convertido en una suerte de instrumento comercial con que amenazar a competidores muchas veces poseedores de una tecnología legítimamente obtenida o desarrollada<sup>56</sup>.

En 1982 se creó un tribunal federal de apelación especializado en patentes que ha tenido un papel decisivo en la actual conformación del Derecho de Propiedad Industrial en los EE.UU., tanto en lo que se refiere a la definición de los requisitos, como a la flexibilización de los requisitos formales para su concesión, racionalizando el sistema de indemnizaciones, estableciendo unos criterios homogéneos para su cálculo y ampliando notablemente el ámbito de lo patentable a los inventos genéticos en 1981 y software en 1993<sup>57</sup>.

Estados Unidos es sin duda la primera potencia mundial en materia de patentes. Tanto desde el punto de vista de las patentes que registran sus empresas e instituciones, como desde el atractivo que reporta para las empresas extranjeras el mercado norteamericano, el sistema de patentes de EE.UU debe dar respuesta a un elevado número de solicitudes de patentes, tanto de residentes, como de empresas no

---

<sup>55</sup> COHEN, W. M., NELSON, RICHARD, R. K WALSH, J. P. (2000), Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not), Working Paper 7552, National Bureau of Economic Research.

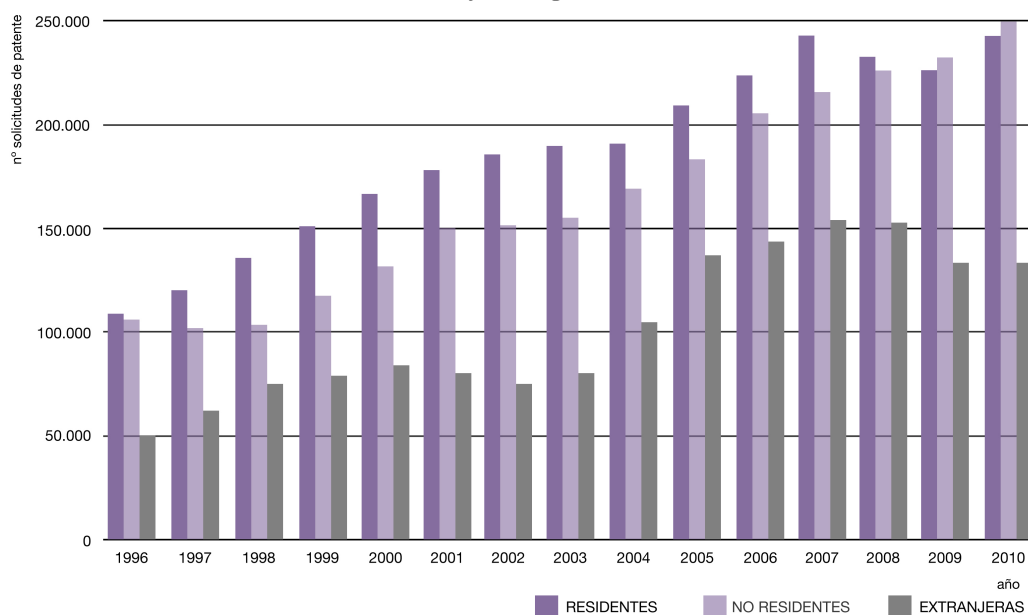
<sup>56</sup> Vid. SCHMOCH U (2009) World Patent Information nº 31 págs. 299–303: *Patent analyses in the changed legal regime of the US Patent Law since 2001*. Puede obtenerse on-line en [www.elsevier.com/locate/worpatin](http://www.elsevier.com/locate/worpatin). Llama la atención sobre la reforma de ley de patentes de 2001 por la que todas las solicitudes de patentes en la Oficina de Patentes por la que todas las solicitudes que se presenten también en oficinas extranjeras tienen que ser publica 18 meses después de la fecha de la solicitud, en analogía con el régimen en Europa y Japón. Este nuevo régimen sustituye al sistema anterior en que las patentes sólo se publicaban cuando eran concedidas. Esta reforma hace que aproximadamente el 70% de todas las publicaciones se correspondan a patentes aún no concedidas, lo que puede ocasionar distorsiones en las bases de datos y estadísticas.

<sup>57</sup> Para la historia de la protección de los derechos de propiedad industrial de los programas informáticos vid. STOBBS, G.A., *Software Patents*. 2ª edición. New York. Aspen Law & Business, 2000. Para la protección en el ámbito internacional vid, pp. 491-514 y en concreto en el ámbito europeo, pp. 494 y ss.

residentes en dicho país, como de patentes extranjeras en las que se solicita la vigencia de las mismas en el mercado americano.

No obstante lo anterior, dicha tendencia está cambiando y puede comprobarse que en los últimos años, en EE.UU. se registran más patentes por empresas no residentes que por los nacionales de ese país.

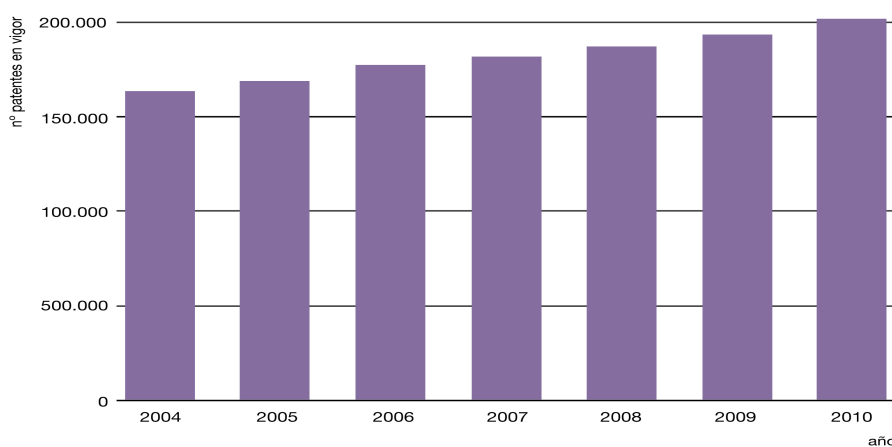
Gráfico n° 1. Patentes solicitadas en Estados Unidos por residentes, por no residentes y patentes extranjeras registradas.



Fuente: OMPI, 2011.

El atractivo del mercado americano no obstante hace que el incremento del número de patentes en vigor sea constante.

Gráfico n° 2. Patentes en vigor en Estados Unidos.



Fuente: OMPI, 2011.



### 2.2.6. El sistema japonés de patentes.

Sin hacer una reseña histórica, hemos de referirnos al moderno sistema japonés de patente, por ser un referente en el actual escenario mundial de la protección de los derechos de propiedad industrial. La principal diferencia entre el sistema japonés y el estadounidense en la protección de patentes es que el derecho japonés sigue de forma rigurosa el principio de la inscripción, sin contemplar excepciones al principio de que el derecho corresponde a quien primero lo inscribe en el registro, sin consideraciones a la “concepción” del invento o la “puesta en marcha”<sup>58</sup>.

Con respecto al sistema de la Unión Europea, que recordemos es también un único mercado, la principal característica es la unidad del sistema y la protección de los derechos en todo el ámbito del mercado japonés, tal y como ocurre en el sistema estadounidense con los inventos allí registrados. A esto se suman unos costes de inscripción notablemente más reducidos que los que son necesarios en la Unión Europea para obtener la protección del producto en todo el mercado.

Formalmente, el sistema japonés dispone de un procedimiento de inscripción claro y sencillo<sup>59</sup>. Se inicia con una solicitud que debe hacerse tan pronto como el invento haya sido concebido y realizado, ya que el principio de inscripción hace que las posibilidades de que se inscriba por un tercero en el caso de que se haga público, puedan redundar en una pérdida del derecho de exclusiva. A la solicitud sigue un examen por la Oficina que comprueba la concurrencia de los requisitos formales de la misma... Transcurridos 18 meses desde la presentación de la solicitud, la Oficina de Patentes procederá a la publicación de la misma. El examen del contenido de la patente no se hace salvo que el solicitante o un tercero interesado lo soliciten. Sólo con el examen del fondo se obtendrá una patente.

La solicitud ha de contener una petición de concesión de patente y de inscripción, una descripción del invento que se pretende patentar, los dibujos del invento en el caso de que sean necesarios y las reivindicaciones o ideas técnicas que se aportan al estado de la ciencia o sobre las que se pretende la autoría y exclusividad. En la

---

<sup>58</sup> FLATH, D. (2005) *The Japanese economy*. 2ª edición. Oxford. Oxford University Press. Págs. 185 y ss.

<sup>59</sup> KOTLER, M.L.; HAMILTON W. (1995) *A guide to Japan's patent system*. New York: Japan Information Acces Project

descripción del objeto, que será el contenido esencial del examen del fondo del invento ha de constar el título de la invención, una breve explicación de los dibujos, una detallada explicación de la invención y la patente que se solicita en relación con el objeto descrito. Todos los documentos deben estar redactados en japonés. No obstante las especificaciones, los dibujos y las ideas que se reivindican pueden redactarse en inglés. En el caso de que se presenten en otras lenguas a las solicitadas ha de acompañarse la traducción al japonés.

Una vez presentada la solicitud el solicitante ha de saber que a los 18 meses se publicará, que su invento estará “pendiente de patente” y que transcurridos tres años, si no se ha interesado por el examen de fondo, se considerará abandonada la solicitud, pasando el posible invento a formar parte del estado de la técnica y a ser accesible a los terceros que deseen utilizar los conocimientos en él empleados.

Si se ha pedido el examen del contenido para obtener la correspondiente patente, los gastos de tal examen correrán por cuenta del solicitante. El examen comprende todos los requisitos que exige la Ley para la patentabilidad del invento: En primer lugar se examina si el invento está basado en una idea técnica, que dicha idea tiene aplicabilidad industrial, que la idea técnica en que consiste el invento no existía a la fecha de solicitarse la patente, o si aun no existiendo esa idea técnica en el estado de la ciencia antes de solicitarse la patente, la misma podía ser fácilmente deducida de ella por una persona experta en el correspondiente sector de la ciencia. Se examina por último si el solicitante ha sido el primero en instar la patente, si el contenido de la misma es legal y no contraviene el orden público ni la moralidad y si las descripciones de las especificaciones coinciden exactamente con los requisitos exigidos para patentar la invención.

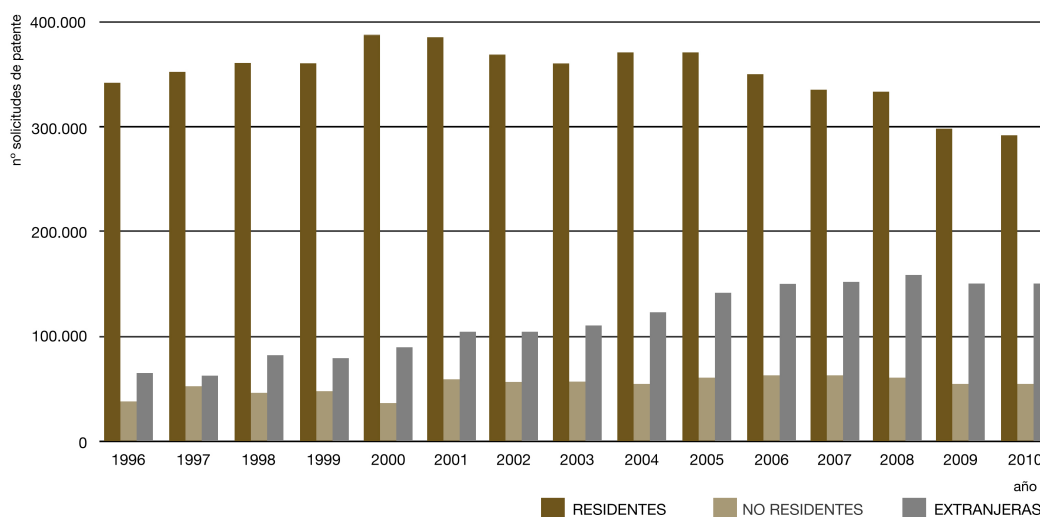
El sistema japonés de patentes no muestra grandes diferencias con los de otros países que hemos visto. Quizás lo más significativo sea la singular concepción que tiene de lo que haya de entenderse por modelo de utilidad. Al margen de que esta categoría no esté presente en todos los sistemas de protección de la propiedad industrial, el contenido de una y otra categoría difieren según un sistema u otro, de tal manera que es posible encontrar una patente registrada en Estados Unidos o en Alemania, que posteriormente es objeto de registro como modelo de utilidad en Japón<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> MÖNCH, D. et al. (1989) Japanese information in science, technology, and commerce. Amsterdam: IOS Press. Pág. 328.

Como puede desprenderse, por último, del gráfico siguiente, el mercado de patentes japonés está dominado por patentes nacionales, de empresas residentes en dicho país.

Gráfico n° 3. Patentes solicitadas en Japón por residentes, por no residentes y patentes extranjeras registradas.



Fuente: OMPI, 2011.

### 2.2.7. China, los sistemas de protección de la propiedad industrial en países emergentes.

La protección de derechos de propiedad intelectual en China tiene su origen en el siglo XIX. Sin embargo no se puede decir que haya habido un sistema en el sentido en que lo entendemos hoy día hasta 1984, año en que se aprobó una nueva ley sobre patentes y China se adhirió al Convenio de París. Esta ley fue objeto de revisiones sustanciales en 1992, ampliándose el alcance de la protección de las patentes para que incluyera la protección frente a la importación de productos patentados, entre otras disposiciones adicionales. La entrada en vigor en enero de 1993 puede decirse que acercó la ley de patentes de China a los estándares internacionales. En el 2000, con la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio se promulgó una revisión sustancial de la ley de patentes, que entró en vigor en 2001. China, como otras economías emergentes desde el punto de vista tecnológico, como India o Brasil, se encuentra en una fase de aprendizaje, de captación y aplicación del conocimiento, en la que destaca la presencia de capital, económico y humano, extranjero, tanto en empresas chinas como en multinacionales ejerciendo su actividad en China.

Desde que entró en vigor la ley de patentes de 1984, las solicitudes procedentes de empresas y particulares, tanto chinos como extranjeros, han crecido de manera muy notable. Hasta aquella fecha, las solicitudes de patentes eran formalizadas casi exclusivamente por extranjeros, mientras que las solicitudes nacionales se orientaban a otras formas de propiedad industrial. Sin embargo, desde el 2001, y especialmente en los últimos cinco años, las solicitudes de patentes chinas están en aumento, tanto en la Oficina china de Patentes como en otras oficinas extranjeras.

Hoy día, las patentes son en China, al igual que en cualquier país, un medio de proteger la propiedad industrial, mediante un monopolio temporal de uso y disfrute sobre una invención. Sin embargo, en China la patente es concebida principalmente como un motor de difusión de la tecnología, concepción que se fomenta políticamente desde el gobierno chino, más que como un verdadero medio de proteger los derechos de los inventores, como sería deseable en una economía plenamente desarrollada o en vías de desarrollo. La política China de fomento de la investigación se centra en la actividad de las universidades, y de otros de centros de investigación públicos. Las universidades han sido las que, junto a empresas privadas, presentan un aumento más considerable en la cantidad de solicitudes de patentes propias presentadas, fruto de una fase de expansión de su actividad durante los años noventa. Por el contrario, hasta el momento, la empresa pública ha desarrollado un papel en la actividad innovadora de China muy poco relevante en comparación, por ejemplo, con Corea o Singapur. Es preciso destacar una cierta «debilidad» en el rigor de la Oficina china de patentes, que no impone unos niveles de calidad como los de la EPO o la USPTO, y que permite la concesión de gran cantidad de patentes de baja calidad, bien por la falta de precedentes y experiencia en materia de propiedad industrial, bien por seguir directrices políticas para poner de manifiesto un crecimiento tecnológico por encima del real. Efectivamente en el caso de China, la estructura de las solicitudes muestra ciertas particularidades específicas. Una de estas particularidades es la alta politización en el uso de las patentes. Por una parte se emplean los indicadores de patentes como una medida directa de la actividad de las universidades, de su productividad. La patente, como medida de protección de la actividad inventiva, está por el contrario muy devaluada, dada la incapacidad para hacer cumplir las resoluciones judiciales y para reprimir los actos que infrinjan los derechos de patentes.

Pese a que existe una tendencia a emplear los datos sobre solicitudes de patentes internacionales de China como medida de la competitividad nacional, o como descriptor de la actividad de innovación en el mercado interno, muchos especialistas se muestran incrédulos frente al uso de los indicadores de patentes en mercados emergentes como el chino, porque la protección de los derechos de propiedad

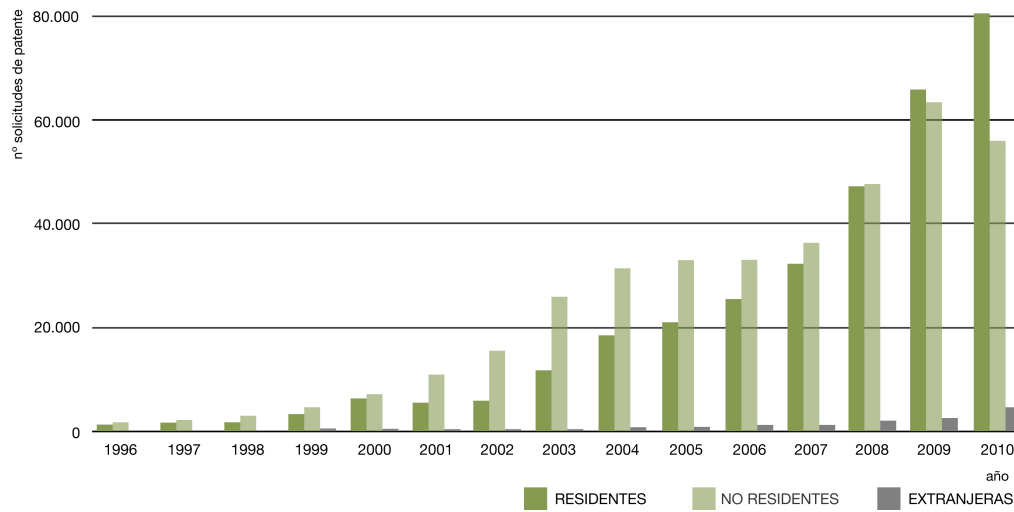
intelectual sigue una lógica y motivaciones muy diferentes a las de otros países en los que el uso de estos indicadores está estandarizado por la economía de mercado. Para no malinterpretar la validez de los datos de las patentes chinas es imprescindible considerar factores de interferencia muy particulares, como los que citamos. Las lógicas de aplicación y las motivaciones son muy diferentes de las de otros países y juegan un importante papel en el mercado tecnológico nacional chino.

Sin embargo, pese a estas “interferencias”<sup>61</sup>, la idea de que son las empresas extranjeras las que desarrollan la mayor parte de la actividad inventiva en el emergente mercado tecnológico chino no es sostenible. Ciertamente existe un sesgo político a favor de la transferencia del conocimiento que influye en una proporción mayor que la normal en las patentes chinas, pero la realidad del incremento de patentes nacionales se ve reflejada también en otras oficinas internacionales. El importante aumento de las solicitudes de patentes en China durante los últimos años refleja un aumento creciente de la actividad inventiva del país. De modo que no puede afirmarse que estos datos no sirvan en absoluto de indicadores para análisis de competitividad internos del país o internacionales. El siguiente gráfico ilustra esta conclusión.

---

<sup>61</sup> KROLL, H. (2011). *Exploring the validity of patent applications as an indicator of Chinese competitiveness and market structure*, World Patent Information 33, [www.elsevier.com/locate/worpatin](http://www.elsevier.com/locate/worpatin). “...sería poco prudente llevar a cabo cualquier análisis sobre patente china antes de mediados de los noventa como los resultados generales (del estudio) muestran; incluso en la SIPO son demasiado bajos y la situación era estructuralmente demasiado diferente a la de los posibles países de referencia (...) la utilidad de los datos ha incrementado sustancialmente desde el 2000, cuando China ha desarrollado la influencia de su propio país en la SIPO y las comparaciones estructurales a otros mercados tecnológicos se han vuelto más fáciles de realizar.”

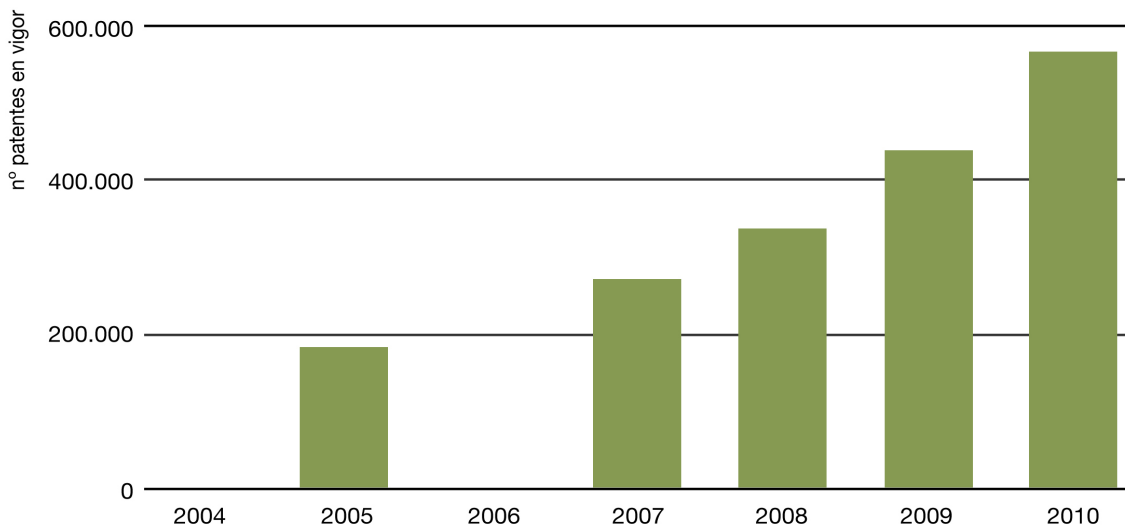
Gráfico n° 4 Patentes solicitadas en China por residentes, por no residentes y patentes extranjeras registradas.



Fuente: OMPI, 2011.

En este país, con una aún deficiente capacidad tecnológica, los resultados de un análisis global sobre las solicitudes locales en la SIPO estarán influenciados por fuerzas políticas siguiendo unos patrones diferentes a los comunes; sin embargo, si se tiene esto en cuenta para el análisis de los resultados, dicho análisis sigue representando un importante indicador en base al cual estudiar una economía como la de China. Incluso aunque el sistema de protección de la propiedad industrial chino no sea maduro, sí pone de manifiesto un desarrollo tecnológico de creciente pujanza. Los mismos resultados se obtienen si se atiende al número de patentes que permanecen en vigor por resultar rentables a sus titulares.

Gráfico n° 5. Patentes en vigor en China.



Fuente: OMPI, 2011.

### *2.3. La internacionalización de los derechos de propiedad industrial: los acuerdos en el seno de la Organización Mundial del Comercio.*

Todos los países con una economía moderna disponen de leyes de propiedad industrial suficientemente consolidadas. La armonización internacional de las leyes y de los usos en materia de patentes, fue una consecuencia de las alianzas comerciales y del incremento del comercio internacional entre los países, esencialmente en Europa y en los Estados Unidos<sup>62</sup>.

Desde finales del siglo diecinueve, con el pleno desarrollo de la industrialización, la armonización internacional se convirtió en un objetivo para evitar que el secreto industrial se convirtiera en un lastre para el comercio internacional. El componente internacional de la patente se había manifestado en los diversos sistemas nacionales en medidas proteccionistas y discriminatoras para el inventor extranjero. Se imponían tasas más altas, o la exigencia de que el invento estuviera efectivamente fabricado en territorio nacional, como se exigía en la Ley francesa de patentes. Con la expansión del comercio internacional estas medidas proteccionistas resultaron cada vez más gravosas para el comercio, con lo que la armonización internacional se hizo inevitable.

Las Exposiciones Internacionales eran ocasiones para que las tecnologías de diversos países se encontraran, dando lugar a flujos comerciales en los que luego se verían comprometidos secretos industriales. En un comercio con medios de transportes lentos, vías de comunicación escasas y comunicaciones muy dificultosas, las posibilidades de actuar directamente sobre un mercado lejano eran muy escasas. En la Exposición Internacional de Viena en 1873, las compañías estadounidenses pusieron de manifiesto públicamente las deficiencias del sistema de protección de la propiedad industrial en Austria y las dificultades que ello suponía a la importación de sus productos.

Fruto del debate suscitado tras aquella Exposición Universal fue la Convención de París de 1833, inicialmente firmada por diez países (Bélgica, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, San Salvador, Serbia, España y Suiza) a la que luego se sumarían Gran Bretaña, en 1884; Estados Unidos y México en 1887, y Alemania en 1903. La Convención acoge el principio de reciprocidad entre los residentes

---

<sup>62</sup> ROTSTEIN, F. (2011). Is there an international intellectual property system? Is there an agreement between states as to what the objectives of intellectual property laws should be? *European Intellectual Property Review*. Volumen 33, núm. 1, 2011, págs. 1-4.

extranjeros y los nacionales como criterio de trato a la hora de solicitar la protección de una invención y la noción de la “solicitud preferente” por la que un solicitante en cualquier país es provisionalmente protegido a nivel mundial por un periodo de tiempo (inicialmente seis meses, más adelante un año) antes de decidir si opta por la protección en otros países<sup>63</sup>. Con ese mecanismo se pone la primera piedra para una efectiva protección internacional viable y para la creación de un estado de la técnica con respecto al que comparar la actividad inventiva de ámbito universal.

La Convención de París fue el instrumento internacional del que surgieron las organizaciones internacionales más representativas en materia de propiedad industrial. Revisada hasta en seis ocasiones por la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, integrada en el sistema de Naciones Unidas, en 1967 dio lugar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI; en inglés WIPO, *World Intellectual Property Organisation*).

En el seno de la OMPI se han adoptado importantes tratados tendentes a la armonización de los procedimientos nacionales administrativos. En 2000 vio la luz el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT, *Patent Law Treaty*) con la pretensión, no solo de armonizar los derechos de patentes nacionales, sino de ir creando un derecho sustantivo uniforme de patentes en el que las nociones esenciales de los derechos tuvieran los mismos contenidos y alcance. La discusión sobre estos aspectos han armonizado muchos de ellos, habiéndose estancado otros en determinadas etapas del procedimiento, generalmente por la tensión que existe entre los países exportadores de tecnología y los receptores de los resultados de la investigación sobre los límites de las restricciones a la libre disponibilidad en el mercado de invenciones relativas a

---

<sup>63</sup> Op. cit. HENNING-BODEWIG, F (2006). “Inicialmente la Convención de París proporcionó una regulación de núcleo duro de los derechos de propiedad intelectual. Entre todos ellos, la patente, en la que el principio de territorialidad que dominaba en la regulación de cada uno de los estados era percibido como insatisfactorio para proporcionar una protección adecuada en un escenario internacional cada vez más interconectado y con regulaciones nacionales cada vez más dispares. Dado que una ley internacional uniforme en materia de patentes no era posible, el camino para obtener una protección transfronteriza era la de un tratado internacional, la Convención de París, que fue elegida como la mejor solución. Este Tratado internacional estaba, y está, caracterizado por dos principios: el principio de la regulación o el tratamiento nacional, es decir, que los ciudadanos de los Estados parte tienen que ser tratados como nacionales en cada uno de los Estados parte. Más allá de esta previsión, la Convención de París también estipula una cierta protección mínima que tiene que ser garantizada a los extranjeros en el ámbito de la Convención”. Pág. 17.



medicamentos, biotecnología..., o a la duración de las mismas o al ámbito que deben comprender..., aspectos todos ellos relacionados con la empresa farmacéutica donde las tensiones entre derechos de propiedad industrial y libre acceso a medicamentos y sustancias con utilidades terapéuticas son muy importantes<sup>64</sup>.

Los derechos de propiedad industrial también han sido objeto de consideración y desarrollo internacional desde el punto de vista del comercio. En la década de los 80 los Estados Unidos comenzaron a presionar para disponer de un sistema de patentes integrado en el GATT.

Era necesario implementar la realidad comercial internacional con más seguridad y previsibilidad, dando respuesta a las diferencias que existían entre las distintas normativas nacionales en materia de propiedad industrial. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), adoptado en la Ronda de Uruguay (1986-1994)<sup>65</sup> constituye un intento de

---

<sup>64</sup> JOVELL, A. J. (2007) *Innovación, patentes, globalización y derechos humanos*. Medicina Clínica Volumen 129, noviembre 2007, págs. 615-616. Sobre la existencia de varios países que deciden vulnerar el Acuerdo ADPIC y comercializar fármacos cuya patente aún no ha expirado existe un amplio debate. Destaca el autor cómo se trata de países que “se definen a sí mismos como en vías de desarrollo o subdesarrollados, cuando en realidad deberían ser calificados de países emergentes. De hecho, si la tasa de crecimiento del producto interior bruto de algunos de estos países sigue en el próximo decenio el ritmo de los últimos 5 años, es muy probable que sus economías sean más ricas que las de muchos países clasificados como desarrollados. Paradójicamente, las plusvalías atribuibles al crecimiento económico de estos países no parecen dedicarse al desarrollo de un Estado social, que incluya un sistema sanitario de acceso universal y gratuito, y en cambio sí parecen incrementar las desigualdades entre pobres y ricos y, en algunos casos, fomentar la producción de uranio enriquecido para fines militares”. (...) “La vulneración de la ley de protección intelectual, en ausencia de las adecuadas alternativas sustitutorias o compensatorias, genera desincentivos al progreso científico y a la innovación, ejerciendo un efecto regresivo sobre el crecimiento económico y el bienestar. Además, la desestabilización financiera que producen estas prácticas promueve, en un mercado global de capitales, la salida de capital de riesgo de la industria farmacéutica hacia otros sectores considerados más seguros. Esta situación disminuye el valor financiero de las empresas, resta su capacidad inversora en innovación y desarrollo, y obliga a disminuir costes estructurales mediante la venta de activos, así como a regulaciones de empleo mediante despidos.”

<sup>65</sup> Los objetivos generales del Acuerdo sobre los ADPIC figuran en el preámbulo del Acuerdo, en el que se reproducen los objetivos de negociación básicos de la Ronda Uruguay establecidos en la esfera de los ADPIC en la Declaración de Punta del Este de 1986 y en el balance a mitad de período realizado en 1988/89. Estos objetivos son, entre

reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. Cuando los Acuerdos de la OMC entraron en vigor el 1 de enero de 1995 los países desarrollados disponían de un año para adaptar su derecho interno al ADPIC. Los países menos adelantados disponían de 11 años, hasta 2006, plazo que se ha prorrogado hasta 2013 en general, y hasta 2016 en el caso de las patentes de productos farmacéuticos y de la información no divulgada.

El sistema supone el establecimiento de los niveles mínimos de protección que cada Estado ha de observar en relación con los principios básicos del libre comercio y la relación de los sistemas de comercio con los derechos de propiedad intelectual y qué protección deben dispensar los Estados a dichos derechos. Los Acuerdos no establecen en modo alguno un comercio internacional al margen de los derechos de patente, sino con respeto a los mismos, como medio de contribuir a la innovación técnica y a la transferencia de la tecnología.

Los acuerdos parten de dos manifestaciones del principio de no discriminación: el de igualdad de trato a nacionales y extranjeros y el de igual trato preferente para todos los nacionales en el ámbito de la OMC.

En el ADPIC se comprenden las manifestaciones más importantes de los derechos de propiedad intelectual. En lo que se refiere a los derechos de propiedad industrial se asumen las obligaciones dimanantes de los principales acuerdos internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (patentes, dibujos y modelos industriales, etc.) y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (derechos de autor)

En lo que se refiere a la patente, los Acuerdos establecen que las patentes deben aplicarse a todos los campos de la tecnología, que la duración mínima de las patentes es de 20 años, entre otros aspectos. Esta regulación hizo que muchos países debieran adaptar, cuando no crear normas nuevas, sus regímenes de Propiedad Industrial a parámetros que venían determinados desde las normas del comercio internacional. Los Estados pueden establecer excepciones a otorgar una patente por motivos de

---

otros, reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos a ese comercio, fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo

orden público o moralidad; y pueden excluir del ámbito de lo patentable los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, las plantas y los animales (excepto los microorganismos), y los procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales (que no sean procedimientos microbiológicos). Las obtenciones vegetales (poniéndose con ello de manifiesto su valor en el mercado internacional) deben ser objeto de protección mediante patentes o mediante un sistema especial como los derechos del seleccionador previstos en los convenios de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

El ADPIC impone a los Estados la obligación de otorgar patentes a todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, y en todos los campos de la tecnología sin discriminación, y con sujeción a los tres requisitos normales de toda actividad inventiva: innovación, invención y aplicación industrial.

Las patentes de productos deben comprender los derechos exclusivos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta e importación para esos fines. Las patentes de procedimientos abarcan tanto al procedimiento en sí, como a los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.

La armonización de las regulaciones se establece mediante derechos mínimos que debe reconocerse a toda patente y que hoy en día son de generalizada aplicación en todos los países de la Organización: derecho de exclusiva, proscripción del abuso del derecho, posibilidad de establecer licencias obligatorias por las que se autorice la fabricación de un producto o la utilización de un procedimiento objeto de licencia.

La cuestión más candente en la actualidad en el ámbito de la OMC es la relativa a la patente de los productos farmacéuticos y que tal protección no impida que los países sin recursos tengan acceso a los medicamentos, pero manteniendo las patentes como incentivo para la realización de actividades de investigación y desarrollo<sup>66</sup>.

El artículo 40 del ADPIC reconoce que las patentes pueden restringir la competencia, y tener un efecto perjudicial para el comercio restringiendo la divulgación de la tecnología (párrafo 1). Los Países Miembros podrán adoptar entonces, “de forma

---

<sup>66</sup> Los Ministros de los países Miembros de la OMC adoptaron una declaración en la Conferencia Ministerial de Doha, en noviembre de 2001. Convinieron que “el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública” y llegaron a un acuerdo para “prorrogar las exenciones relativas a la protección de los productos farmacéuticos por medio de patentes hasta 2016 en el caso de los países menos adelantados”.

compatible con las demás disposiciones del Acuerdo”, medidas apropiadas para impedir o controlar las prácticas relativas a la concesión de licencias de los derechos de propiedad intelectual que sean abusivas o anticompetitivas (párrafo 2). El Acuerdo establece un mecanismo por el que todo país que desee adoptar medidas contra prácticas de ese tipo en las que intervengan empresas de otro País Miembro podrá entablar consultas con ese otro Miembro e intercambiar información públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente a la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga ese Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante (párrafo 3). Del mismo modo, todo país cuyas empresas estén sujetas a medidas de ese tipo en otro país Miembro podrá entablar consultas con ese Miembro (párrafo 4).

Una de las cuestiones más complejas en el comercio internacional es el relativo a las importaciones paralelas: la entrada de productos, fruto de una compra legítima, en un territorio en el que esté protegido por una patente. Que la importación paralela de productos patentados tenga regímenes distintos según las circunstancias y los Estados, ofrece un panorama incierto para el comercio internacional. El ADPIC ha servido para poner de manifiesto las dificultades con las que también sobre este particular se encuentra un régimen armonizado de comercio internacional. Las dificultades para ello son tanto legales como económicas.

La adopción del modelo europeo de agotamiento de la patente sería imposible a escala mundial ya que sería un desastre económico para los titulares de patentes en algunos Estados. Significaría que los productos podrían ser importados legalmente desde cualquier lugar del mundo con tal que fueran producidos por el titular o con su consentimiento, con independencia de que existiese una patente o no. Para obtener una compensación en la primera puesta en el mercado, el titular de la patente tendría que solicitar patentes en todos los países en los que eventualmente pudieran emplazarse centros de producción o comercialización. Teniendo en cuenta que las patentes tienen que ser solicitadas mucho tiempo antes de que el potencial del mercado de productos patentados sea manifiesto, esta solución no parece ser viable económicamente para los titulares de patentes. Debe recordarse no obstante que la doctrina europea a la que hemos hecho referencia más arriba solo resulta de aplicación para el comercio interno comunitario pero no con respecto a terceros países<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Op. cit. KRANAKIS, E. (2007), págs. 689 y ss.

Se han postulado soluciones desde posiciones liberales, residenciando en los acuerdos de parte la existencia de derechos de propiedad industrial sobre los productos objeto de comercio o fabricación e imponiendo la obligación de hacer tales advertencias a terceros. Es una solución ésta difícil de adoptar en el mercado internacional ya que implicaría dar cuenta de tales extremos en las más diversas lenguas, y con serias dificultades para hacer cumplir tales estipulaciones.

La prohibición absoluta de la importación paralela, postulada por algunos sectores como única forma de permitir precios diferentes en cada mercado contravendría el espíritu de libre comercio que ha animado los acuerdos GATT, y produciría efectos secundarios indeseables desde el punto de vista económico. Se ha sostenido ciertamente que sólo mediante la prevención de las importaciones paralelas los titulares de patentes podrían adaptar los precios a las diferencias de los diferentes mercados. Pero no hay que olvidar que los titulares de patentes también pueden así compartimentar los mercados impidiendo la libre comercialización de productos, y haciendo que de hecho los consumidores que abonan precios más altos estén subsidiando a los consumidores que pagan precios más bajos. Esto es cuestionable en tiempos donde los subsidios en general son controvertidos, y resultan particularmente dudosos cuando dichas subvenciones encubiertas no tienen legitimidad alguna.

Todo lo anterior circunscribe la teoría clásica del agotamiento, a que el titular de la patente tenga una oportunidad efectiva de poner en el mercado los productos patentados en las condiciones de monopolio, lo que debe excluir las importaciones paralelas desde países donde no ha obtenido un derecho de patente, o han sido los productos puestos en el mercado bajo una licencia obligatoria o bajo un régimen de precios controlados. De esta manera, la protección que se dispense a los titulares de las patentes ayudaría a alentar a los gobiernos para poner fin al control de precios y ayudaría a que las normas del libre mercado prevalezcan sobre las diferencias de precios.

Todas estas dificultades han servido de impulso a un progresivo proceso de integración. La más alta cota de cooperación internacional en lo que a la Propiedad Industrial se refiere se alcanzó en 1970 con la firma del Tratado de Washington que estableció el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, *Patent Cooperation Treaty*), hecho en Washington el 19 de junio de 1970, modificado el 28 de

---

septiembre de 1979, el 3 de febrero de 1984... y en vigor desde julio de 1998. Fue modificado 1 de junio de 1978 cuando en el ámbito europeo se creó la Oficina Europea de Patentes<sup>68</sup>. El Tratado de Cooperación de Patentes establece un procedimiento internacional único para la solicitud de patentes con efecto en varios países que el solicitante designa al registrar su solicitud por esta vía. Permite a los solicitantes disfrutar del año de prioridad de la Convención de París, con un tiempo adicional de hasta 18 meses durante el cual se deciden o no por registrar una patente en un país en particular, beneficiándose del informe previo de gran solidez técnica en sintonía con el espíritu de patente sólida o verdadera que se vio reforzado, a partir de enero de 2004, con una opinión preliminar no-vinculante del examinador sobre la posibilidad de patentabilidad de la invención, WOISA (*written opinión of the ISA*- opinión escrita del ISA) que incluye ciertos aspectos del posterior examen. No obstante, estos trámites se verifican en una de las oficinas de patentes catalogadas por la OMPI, llamada Autoridad de Registro Internacional (ISA, *International Search Authority*). La relación de oficinas que forman el ISA incluye principalmente la EPO, la USPTO y la JPO. El proceso sigue siendo en definitiva esencialmente nacional, ya que permanece bajo el control de las oficinas nacionales o regionales en sus respectivos ámbitos<sup>69</sup>.

La consulta de los datos de registro de patentes por el sistema PCT ofrece una relación de los países más innovadores, ya que en términos generales la innovación productiva lleva aparejada la protección mediante la patente del invento. En la siguiente tabla se relacionan dichos países.

---

<sup>68</sup> OMPI (1995) The first twenty-five years of the Patent cooperation treaty (PCT) 1970-1995. Geneve: WIPO Publications.

<sup>69</sup> WIPO (1995), The First twenty-five years of the PCT /1970-1995) Geneva: WIPO Publications.

Tabla n°1. Solicitudes internacionales PCT. Los 15 primeros países según la procedencia de las patentes.

	País	2006	2007	2008	2009	2010	Aumento 2010
1	EE.UU.	51 280	54 043	51 637	45 618	44 855	-1,7%
2	Japón	27 025	27 743	28 760	29 802	32 156	7,9%
3	Alemania	16 736	17 821	18 855	16 797	17 171	2,2%
4	China	3 942	5 455	6 120	7 900	12 337	56,2%
5	Rep.Corea	5 945	7 064	7 899	8 035	9 686	20,5%
6	Francia	6 256	6 560	7 072	7 237	7 193	-0,6%
7	R. Unido	5 097	5 542	5 466	5 044	4 857	-3,7%
8	P. Bajos	4 553	4 433	4 363	4 462	4 097	-8,2%
9	Suiza	3 621	3 833	3 799	3 671	3 611	-1,6%
10	Suecia	3 336	3 655	4 137	3 567	3 152	-11,6%
11	Canadá	2 575	2 879	2 976	2 527	2 707	7,1%
12	Italia	2 698	2 946	2 883	2 652	2 632	-0,8%
13	Finlandia	1 846	2 009	2 214	2 123	2 076	-2,2%
14	Australia	1 996	2 052	1 938	1 740	1 736	-0,2%
15	España	1 204	1 297	1 390	1 564	1 725	10,3%
	Resto	11 531	12 595	13 725	12 659	12 909	2,0%
	Total	149.641	159.927	163.234	155.398	162.900	

Fuente: OMPI, 2011.

Las cincuenta primeras empresas en cuanto al número de patentes registradas ofrece asimismo datos ilustrativos sobre el mapa innovador a escala mundial.

Tabla nº2: Solicitudes internacionales de patentes vía. Cincuenta primeras empresas solicitantes.

	Cambio 2009	Solicitante	País de origen	Solicitudes PCT publ. 2010	Aumento respecto 2009
1	0	Panasonic Corporation	Japón	2.154	263
2	20	ZTE Corporation	China	1.863	1.346
3	2	Qualcomm Incorporated	EE.UU.	1.677	397
4	-2	Huawei Technologies Co., Ltd,	China	1.528	-319
5	-1	Koninklijke Philips Electr. N.V.	P. Bajos	1.435	140
6	-3	Robert Bosch GMBH	Alemania	1.301	-287
7	0	LG Electronics Inc.	R. Corea	1.298	208
8	2	Sharp Kabushiki Kaisha	Japón	1.286	289
9	-3	Telefonak. LM Ericsson (Publ)	Suecia	1.149	-92
10	-2	NEC Corporation	Japón	1.106	37
11	-2	Toyota J. Kabushiki Kaisha	Japón	1.095	27
12	-1	Siemens AG	Alemania	833	-99
13	0	BASF SE	Alemania	818	79
14	5	Mitsubishi Electric Corp.	Japón	726	157
15	0	Nokia Corporation	Finlandia	632	-31
16	-2	3M Innovative Prop. Co.	EE.UU.	586	-102
17	0	Samsung Electronics Co., Ltd.	R. Corea	578	-18
18	2	Hewlett-Packard Dev.Co, L.P.	EE.UU.	564	10
19	-7	Fujitsu Limited	Japón	476	-341
20	-4	Microsoft Corporation	EE.UU.	469	-175
21	2	E,I, Dupont de Nemours Co.	EE.UU.	452	-57
22	5	Int. Business Machines Corp.	EE.UU.	416	15
23	8	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd.	Japón	391	18
24	3	Canon Kabushiki Kaisha	Japón	379	-22
25	56	Hitachi, Ltd.	Japón	373	183
26	0	BSH Bosch und Siemens H.	Alemania	371	-42
27	9	The Procter & Gamble Co.	EE.UU.	359	18
28	10	Sony Corporation	Japón	347	19
29	13	Nokia Siemens Networks OY	Finlandia	345	32
30	-12	NXP B.V.	P. Bajos	320	-273
31	5	Sumitomo Chemical Co.	Japón	320	-26
32	7	Kabushiki Kaisha TOSHIBA	Japón	318	-9
33	15	Applied Materials, Inc.	EE.UU.	313	17
34	0	Thomson Licensing	Francia	311	-48
35	6	Honda Motor Co., Ltd.	Japón	309	-9
36	27	Commissariat én.atom.et alt.	Francia	308	70
37	-8	Baker Hughes Incorporated	EE.UU.	307	-68
38	2	The Regents Univ. California	EE.UU.	306	-15
39	20	Murata Manufact. Co., Ltd.	Japón	306	52
40	13	Fraunh.-Gesellschaft zur For	Alemania	298	33
41	21	NTT Docomo, Inc.	Japón	298	49
42	-21	Motorola, Inc.	EE.UU.	290	-248
43	8	Pioneer Corporation	Japón	290	7
44	-19	Sony Ericsson	Suecia	289	-146
45	2	Dow Global Technologies Inc.	EE.UU.	289	-15
46	20	Medtronic, Inc.	EE.UU.	289	53
47	-4	Eastman Kodak Company	EE.UU.	284	-27
48	-15	Kyocera Corporation	Japón	279	-83
49	1	Alcatel Lucent	Francia	275	-8
50	5	Fujifilm Corporation	Japón	275	11

Fuente OMPI, 2011



También desde la perspectiva de la integración regional, el derecho de propiedad industrial en el ámbito internacional he recibido un impulso importante<sup>70</sup>. Sin perjuicio de que nos detengamos más pormenorizadamente en la Patente Europea y en la Patente Comunitaria más adelante, es preciso referirse en este momento a cómo en el proceso de integración europea fue preciso desde el inicio abordar la cuestión de la Propiedad Industrial en el convencimiento de que no era posible perseguir un mercado común sin un régimen de derechos de patente que no impidiera la libre circulación de las mercancías, esencialmente. La integración de las patentes en Europa ha seguido así una senda similar a todo el proyecto europeo. Ya el Consejo de Europa, volviendo a 1949, defendió la creación de una Oficina de Patentes Europea. La diversidad de regímenes de patentes en Europa se percibió pronto como un obstáculo a la deseada integración del mercado que se buscaba en el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primero, y en el Tratado de Roma, después. En 1959, a los dos años de la firma del Tratado CEE, comenzaron los debates entre miembros del Mercado Común para la búsqueda de un sistema de derechos de propiedad industrial integrados. La Convención de Estrasburgo sobre la Unificación de Ciertos Puntos del Derecho Sustantivo en materia de Patentes para la Invención se firmó en 1963 como

---

<sup>70</sup> KOVAC, W. (2010) World Patent Information 32. [www.elsevier.com/locate/worpatin](http://www.elsevier.com/locate/worpatin). Según este autor, el objetivo de unificar los sistemas de patentes a nivel internacional es un tema de actualidad que absorbe considerables recursos. Los sistemas japonés, estadounidense y europeo constituyen desde hace ya tiempo un cuerpo conocido como “trilateral”, al que más adelante se adhirieron China y Corea formando la “patente 5”, en pos de una unificación legislativa y de procedimientos. La tendencia es establecer una “vía principal” para la obtención de una patente, de manera que el trabajo se reparta entre las oficinas; en principio, de EEUU, Europa y Japón, lo cual solucionaría problemas de sobrecarga de trabajo de las oficinas. Otra alternativa propuesta es la mayor implicación del PCT. Para poder establecer un criterio de búsqueda de novedad universal, en primer lugar es preciso disponer de una maquinaria de traducción que permita, no sólo la incorporación de la documentación de países asiáticos a las bases existentes – especialmente de China y Corea, y de nuevos países, puesto que Japón goza de larga trayectoria a este respecto -; y es necesario poder consultar vía telemática las publicaciones asiáticas y europeas (de habla inglesa y no inglesa), por los profesionales europeos y asiáticos respectivamente. Esta tarea se hace especialmente compleja dado el creciente número de solicitudes y la complejidad de las mismas. Las oficinas nacionales, aún las establecidas como ISAs para las solicitudes de PCT, presentan una tendencia a citar principalmente documentación en el idioma propio del país en que se encuentran. Este hecho, unido a la tendencia a aumentar el número de este número de oficinas, pone de manifiesto la importancia de la compatibilidad lingüística. [...] Actualmente las traducciones automáticas siguen siendo complicadas y a menudo incomprensibles.

un hito en dicho proceso. De hecho, dos procesos diferentes se pusieron en marcha a la vez: el procedimiento de concesión centralizado para miembros y no miembros de la Comunidad Europea, y un sistema de patentes unificado solo para miembros de la Comunidad.

El proceso anterior dio luego como resultado la firma de la Convención de la Patente Europea (EPC) firmado en 1973 en Munich que entró en vigor en 1977 con dieciséis países firmantes. La Oficina de Patente Europea (EPO, European Patent Office) se estableció con fundamento en dicha Convención y para hacerla efectiva, como el cuerpo ejecutivo de la Organización de Patentes Europeas. La Convención preveía como innovador mecanismo una única solicitud y procedimiento de examen del que resultarían un conjunto de patentes nacionales válidas en los países designados por el titular de la patente que habría de proveer traducciones según las lenguas de los países designados, donde las patentes funcionaban como patentes nacionales. Se trataba por tanto realmente de un sistema de concesión único de muchas patentes nacionales.

La EPO nació con una impronta francesa. Integraba inicialmente el IIB (*Institut International des Brevets*), un organismo creado en 1947 por Francia y los países del Benelux, con el objetivo de fomentar la innovación, que no el examen, de las solicitudes registradas en dichos países. La EPO era y es una institución autónoma, no era ni es una institución europea. Está gobernada por un Consejo de Administración formado por representantes de los Estados partes del Convenio, que son más de los Estados miembros de la Unión Europea.

La EPO es una institución internacional sumamente sólida, y estable, quizás por dos motivos. El primero de ellos porque como tratado internacional, el Convenio es muy difícil de revisar porque requiere la unanimidad de los estados signatarios. La EPC fue solo levemente revisada en 1993, y más en profundidad en el 2000. Y el segundo, es que es una institución muy rentable, se autofinancia y lo hace en buena medida con las comisiones que pagan los solicitantes y en parte por pagos realizados por los estados contratantes respecto a tasas de renovación para las patentes europeas que se abonan en los Estados en un 50% de su importe.

Un paso más se ha pretendido dar mediante la creación en Europa de una única patente concedida con efectos en todo el territorio de la Unión. Como veremos más adelante, insalvables problemas lingüísticos han dado al traste con los esfuerzos realizados en esta dirección desde principio de los años 60. La convención de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria se firmó en 1975 pero nunca se ratificó. En 1989 se alcanzó un acuerdo entre los Estados miembros de la EU que tampoco se

ratificó. Las negociaciones en el seno del Consejo volvieron a naufragar en los años 2003 y 2004 y posteriormente en 2010, hasta fechas recientes en que se ha acudido al mecanismo de la cooperación reforzada para intentar sacar adelante una patente unitaria para toda Europa con la oposición de España, e inicialmente de Italia.

La EPC ha producido efectos muy importantes en el sistema de patentes en Europa y es ampliamente considerado un éxito. En primer lugar ha fortalecido el sistema de patentes en la mayoría de los países fomentando la armonización. La duración de la protección se incrementó a 20 años desde unos 17 previstos en muchos países. Muchos Estados tenían además un sistema de patentes débil antes del EPC (sin examen previo por ejemplo). La EPC ha hecho más segura y menos costosa la obtención de protección en toda Europa, proveyendo reglas estandarizadas y un procedimiento de concesión centralizado eficiente en costes y de alta calidad. La integración europea se encuentra, sin embargo, claramente incompleta, ya que tanto los sistemas judiciales diferentes y los requisitos de idiomas diferentes mantienen barreras entre los países al carecer de una aplicación judicial homogénea de los derechos de patente y por la acumulación de gastos nacionales y traducciones que reducen la certeza legal e incrementan el coste de la solicitud de una patente en Europa en comparación a otros mercados, como el estadounidense o el japonés.

#### *2.4. La conformación histórica de los elementos constitutivos del actual derecho de patente.*

Hemos hecho una referencia histórica al nacimiento y evolución de los derechos de Propiedad Industrial en determinados mercados, con la intención de extraer de tal análisis cuáles son las características más comunes, o esenciales, en una patente y de qué forma estas notas están interrelacionadas con las circunstancias del mercado en que se incardinan y con los intereses de los agentes económicos y políticos que en el mismo concurren.

La conformación de las patentes y de los derechos de propiedad industrial en general no ha sido inmediata sino progresiva en el tiempo, y lejos de ser el resultado de un proceso de generación puramente teórico, está fuertemente influenciada por la realidad económica del mercado que crea tales derechos, que aportan a tal mercado un instrumento determinante de su funcionamiento, como un derecho de utilización en exclusiva de determinadas técnicas, la posibilidad de excluir a terceros de las mismas, e incorporar tales derechos a un título objeto del tráfico mercantil a su vez, así como de delimitar qué actividades son susceptibles de tal protección. Todas estas cuestiones, las decisiones que sobre las mismas se tomen, están dotadas de amplios márgenes de discrecionalidad sin que por ello la institución pierda sus señas de identidad. De hecho, hasta el relativamente reciente proceso de homogeneización fruto de los tratados internacionales en la materia, hemos comprobado cómo la regulación de las patentes ha ido cambiando en cada uno de los Estados, adaptándose a las necesidades del mercado y a los intereses de una clase dominante. De alguna manera esto no es característico solo de las patentes, sino que en buena medida puede predicarse de toda norma jurídica que regule el mercado o la economía de un Estado o de una región.

La estructuración de las patentes ha sido por tanto progresiva a lo largo del tiempo y se ha verificado en cuestiones tales como el ámbito de lo patentable, las facultades y restricciones de los titulares; la duración; el coste del procedimiento y los trámites que en el mismo habían de verificarse; qué había de considerarse actividad inventiva, qué era nuevo y si tenía actividad industrial; divulgación; y limitaciones atendiendo la validez y uso de las patentes ...; y todo lo relacionado con la comercialización de los títulos a los que se incorporan tales facultades. Todos estos rasgos fueron surgiendo

progresivamente, desde nuevos tratados internacionales o desde cambios en la legislación, en la jurisprudencia y en la práctica, y hoy día siguen evolucionando<sup>71</sup>.

#### *2.4.1. La titularidad de la patente: quién puede patentar.*

Los distintos sistemas de patentes a lo largo de la historia han hecho distinciones en cuanto a los requisitos que habían de cumplir los titulares de los derechos de patentes, imponiendo determinados requisitos a los inventores. Las cuestiones más cercanas a este aspecto hacían referencia a quién había de concederse la patente, si al primero que inscribía el invento o al que primero que lo había concebido; si había limitaciones a la concesión de una patente en el caso de ciudadanos extranjeros; si era posible la patente colectiva; o las limitaciones y posibilidades con relación a la transmisión de los títulos de patente.

A lo largo de la historia han sido frecuentes, como hemos visto, las limitaciones atendiendo a quién se postulaba como poseedor de una patente al amparo de políticas proteccionistas o de acciones tendentes a la atracción al mercado interno de tecnología procedente del extranjero. Todas estas restricciones se han abandonado progresivamente para converger hacia una regla internacionalmente consensuada según la cual el titular legítimo de una patente debería ser el primero en registrarla con independencia de su nacionalidad, de su residencia, o del país de registro de la patente.

Como hemos visto, los primitivos sistemas de patentes promovían que los extranjeros registraran sus invenciones para atraer el conocimiento, pero una evolución posterior determinó que se hiciera una discriminación de los extranjeros, al tiempo que la patente se consideraba como una concesión graciable o un privilegio otorgado por el poder y a favor de una clase determinada. Esto acontece además en una época en que la técnica sería objeto de publicación y circulación sin necesidad de que los expertos viajaran tanto. Además existían ya otros incentivos diferentes a los de la patente para atraer y conservar a los inventores, sin necesidad de utilizar para ello las patentes, que podían ser conservadas en manos de la burguesía dominante. Así, la ley francesa de 1791 permitía a los extranjeros poseer una patente, aunque la ley de

---

<sup>71</sup> REMICHE, B. Coord. (2007). Brevet, innovation et intérêt général: Le Brevet : pourquoi et pour faire quoi? Bruxelles: Éditions Larcier. VIVANT. M *Le système des brevets en question*. (pág. 19-35).

1844 limitaría la validez de la patente en Francia hasta después de que caduque en el país de origen<sup>72</sup>.

Pero también el fomento de la introducción de las nuevas tecnologías, determinaba el ámbito de la titularidad de los derechos de patente. El Estatuto inglés de Monopolios concedía título al “primer y verdadero inventor”, que incluía sin embargo a quien de hecho no era inventor, a los importadores que introdujeran la técnica en el país. El derecho prusiano también excluyó a los solicitantes que no fueran “burgueses germánicos” de la posesión de una patente.

Los estatutos americanos de 1793, 1800 y 1832 restringían la propiedad de patentes a ciudadanos estadounidenses o residentes que pretenden convertirse en ciudadanos<sup>73</sup>. Esto permitiría el libre uso de los inventos estadounidenses patentados en otros países por los ciudadanos de dichos países. En 1836 esta previsión se eliminó y reemplazó por tasas discriminatorias (bastante más caras para extranjeros que para ciudadanos del país). El trato igualitario se instituyó en 1861.

En Japón, la ley de 1888 excluía extranjeros, pero fue reformada en 1899 cuando Japón se unió a la Convención de París. El abandono progresivo de las cláusulas discriminatorias en el curso del siglo XIX refleja la naturaleza cada vez más internacional de los mercados tecnológicos y la presión de los países más desarrollados sobre los menos avanzados.

Es común a todos los sistemas analizados considerar titular de la patente al primero que registrara el invento, sustrayendo el sistema de concesión a complejas valoraciones sobre quién debía considerarse que había inventado primero una determinada cosa. No obstante, en Estados Unidos, las patentes se concedían y se conceden al “primer y verdadero inventor” en el mundo. El sistema alemán estableció en la ley de 1877 el principio de “el primero en registrar”.

Además de las restricciones para los extranjeros, algunos países limitaron la propiedad colectiva de patentes o la titularidad compartida con el inventor por parte de inversores. La posesión de la patente se limitó en Inglaterra a los inversores que explícitamente eran ajenos al derecho, al invento en sí. Este régimen se mantuvo

---

<sup>72</sup> Op. Cit. Vid. REMICHE, B.; CASSIERS, V. Pág. 25 *Cap 2.7 : La Controverse sur le brevets.*

<sup>73</sup> MOBILEREFFERENCE: (e-book)<https://market.android.com/details?id=book-MFLwb8I7KE0C>

hasta 1832. La motivación fue limitar el uso de patentes como instrumento especulativo. En Francia, la ley de 1791 prohibió de la titularidad de la patente por “*societés en nom collectif*”. Esta cláusula se eliminó no obstante en 1806 siguiendo la práctica británica.

Los derechos comerciales sobre las patentes (cambio de titularidad) han sido también sujeto de restricciones. En Francia, bajo el Antiguo Régimen, tenía que obtenerse primero una autorización administrativa para transmitir los derechos con el argumento de comprobar si la transmisión del derecho de monopolio que toda patente conlleva podía ser usado en perjuicio del bien común. Esto es más probable que pase si el titular no es el inventor. De aquel que compra los derechos existentes de patente se puede sospechar que pretende incrementar el valor obtenido de tales derechos de maneras no relacionadas con el valor de la tecnología en sí mismas. Se trataba además de impedir la compra especulativa de derechos de patentes o para conseguir restricciones en el mercado distorsionantes de la libre competencia. Esta fue una práctica que vimos se puso en práctica en Estados Unidos en los albores del siglo XX.

#### 2.4.2. *Qué es susceptible de ser patentado.*

Actualmente el ADPIC, marca una tendencia a que el objeto patentable incluya todos los campos de la tecnología<sup>74</sup>. No obstante una de las cuestiones más debatidas es la del ámbito objetivo de la patente. El desarrollo de la ciencia y la tecnología y la incorporación de cada vez más aspectos de la realidad relativos a tratamientos técnicos y científicos con fines comerciales determinan que los intereses económicos concurren en ámbitos que hasta ahora han estado reservados a la naturaleza y al conocimiento común. Existe una tensión en determinados campos (biotecnología, industria farmacéutica, software...) entre los que pretenden hacer suyos los avances que van resultando de su actividad inventiva y obtener el correspondiente beneficio, y aquellos otros que postulan por la libre disponibilidad de tales recursos y conocimientos por la sociedad<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> PIRES DE CARVALHO, N (2010). *The ADPIC regime of patent rights*. The Hague: Kluwer Law International. Págs. 71 y ss.

<sup>75</sup> PÉREZ SÁNCHEZ, P.; SOBREDO GALANES, A. (1990) *Industria farmacéutica y patentes*. Madrid: Registro de la Propiedad Industrial.

Los principales debates desde principio de los ochenta, tanto en US como en Europa, han girado en torno al material genético<sup>76</sup> y el software<sup>77</sup>. Se ha alegado que los genes no son invenciones sino descubrimientos, y por tanto no patentables; y que el software está constituido esencialmente por algoritmos e ideas matemáticas abstractas, no patentables y tan solo objeto de protección mediante los derechos de autor, en todo caso. En ambos casos, ha prevalecido la opinión en los tribunales de que cuando algo es de naturaleza técnica, entonces sí es patentable, aunque se aplican algunas restricciones (esencialmente en Europa en cuanto al software). El asunto es diferente con los métodos de negocios, cuya inclusión en las listas de objetos patentables en US se produjo en 1988 lo que supuso una revisión sustancial de varios principios en los que se basaba el sistema de patente.

La actual definición de lo patentable tal y como viene definida en el ADPIC tiene validez mundial e incluye todos los campos de la tecnología. Las principales excepciones son los descubrimientos científicos, los métodos psiquiátricos, los métodos puramente de negocios, y las creaciones artísticas. Los más actuales debates tratan no tanto el contenido del derecho de patente, como la categorización en los casos limítrofes, y por tanto, explícita o implícitamente, la definición de tecnología.

El único país en el que el derecho de patente ha incluido todos los campos técnicos desde los comienzos mismos de la regulación fue Estados Unidos. La primera ley de patentes en definir explícitamente qué podía o no ser objeto de patente fue la ley de patente francesa de 1791<sup>78</sup>, que daba una lista de excepciones: descubrimientos científicos sin aplicación práctica; medicinas y artículos cubiertos por derechos de autor. En 1791 se concedieron una serie de patentes que protegían métodos financieros (147 en total), pero este campo se excluyó en 1792 en una reforma aprobada con el objetivo de desalentar el fraude financiero y la especulación. La

---

<sup>76</sup> THOMPSON A.K.; CHADWICK, R. y otros (1999). *Genetic information: acquisition, access, and control*. New York: Kluwer Academic. Recoge las intervenciones y ponencias de as Conferencia sobre Información Genética: Adquisición, acceso y control celebrada entre el 5 y el 6 de diciembre en Preston, Reino Unido. En concreto, MACKLIN, R. *The Ethics of Gene Patenting* (págs. 129-137)

<sup>77</sup> RENTOCCHINI, F. (2011). *Sources and characteristics of software patents in the European Union: Some empirical considerations*. Information Economics and Policy, Volumen 23, Núm. 1, marzo 2011, Págs. 141-157.

<sup>78</sup> Vid Op. Cit. REMICHE, B Coord. (2007), SCHERER F.M. *El bienestar mundial en materia de patentabilidad de los productos farmacéuticos*.(pág. 51-62)



exclusión de los medicamentos ha sido muy común hasta fechas relativamente recientes. Tanto la ley alemana de 1877, como la ley japonesa de 1888 los excluían. Solo en 1944 aprobó Francia patentes en sustancias medicinales, aun restringidas al proceso de elaboración y excluyendo los productos en sí mismos; en 1960 se creó una ley de patente específica para las sustancias medicamentosas, las cuales se hicieron definitivamente patentables en 1968. Varios países europeos, como Italia, extendieron la patentabilidad a los medicamentos y drogas solo a partir de los años sesenta. Éste fue uno de los principales cambios introducidos en el ADPIC en países como la India, que hasta 2005 sólo tenían patentes sobre los procesos de obtención de drogas y medicamentos.

Los productos químicos también han tenido un tratamiento diferente a lo largo del tiempo. Fueron excluidos de la ley de patente alemana de 1877 (solo eran patentables los procesos) ya que Alemania intentaba, con éxito, imitar a la más avanzada industria británica. La primera ley de patentes en Suiza excluía por completo los productos químicos, con el objeto de imitar a su vez la tecnología alemana. En cambio, Inglaterra, entre 1919 y 1949, excluyó los productos químicos de la protección de patentes, en vista a protegerse a sí misma de la ahora superior industria alemana. Japón hizo lo mismo en 1921. Un argumento a menudo repetido sobre la exclusión de los productos químicos de la patentabilidad es que no son invenciones, sino descubrimientos, ya que las moléculas ya existen, o pueden existir, en la naturaleza. Las leyes alemana y japonesa de 1877 también excluían productos alimenticios, aunque no los procesos para producirlos, lógicamente.

Los intereses en las limitaciones en materia de patentes son muy diversos, como vemos pero todos están relacionados con el propio núcleo del sistema de patente: promover la invención, sea reconociendo el monopolio sobre su resultado para hacerla más atractiva económicamente, sea para fomentar la participación en los conocimientos alcanzados sin limitación alguna. Dos tesis contrapuestas, sobre una misma institución y con finalidades, al menos aparentemente, similares. Según qué ámbitos, la exclusión de la patentabilidad se supone que determina una mayor posibilidad de desarrollo para la sociedad, lo que parece depender de la inversión y conocimientos necesarios para la concepción y desarrollo del descubrimiento en cuestión. La protección de descubrimientos que no sean verdaderas invenciones fruto de un cierto esfuerzo inventivo, sea éste económico, humano...; determinaría la concesión ilegítima de un derecho de monopolio. Otros factores para la exclusión de la patentabilidad están relacionados con las necesidades básicas de la población y la soberanía nacional. En estos ámbitos, incluso existiendo esfuerzo inventivo, motivos de orden público aconsejan no otorgar derechos de exclusiva sobre bienes tan

preciados para la colectividad. Por último, en algunos casos se trata tan solo de decisiones políticas, o de oportunidad o que responden a intereses comerciales. Si bien hemos visto que históricamente estos intereses han guiado en gran medida la regulación de los derechos de patente, los acuerdos internacionales del siglo veinte tienen el ánimo de mitigar esta última categoría<sup>79</sup>.

Otra limitación de los derechos de patente no procede del ámbito de ésta, sino de las obligaciones del inventor sobre el objeto ya patentado, con respecto al que se le generan unas determinadas obligaciones, una de las cuales, el deber de revelarlo, de ponerlo en el conocimiento público no ha estado siempre presente en las regulaciones de los derechos de propiedad industrial.

Esta publicidad de lo inventado es la contrapartida social a lo patentado, en contraprestación al derecho exclusivo que se concede. Es por tanto un componente clave del sistema de patentes moderno que estuvo ausente en las primeras regulaciones. Solo en el siglo XX se impone de forma clara y expresa este requisito como correlato a la patente concedida.

En Francia no se impuso ninguna obligación de revelación hasta finales del siglo XVIII. Algunas patentes fueron publicadas, pero la mayoría de ellas no lo eran. Una descripción de la invención se depositaba ante notario y tenía que ser exhibida sólo en caso de infracción alegada. De hecho, incluso los expertos encargados de examinar las solicitudes no eran a menudo informados del funcionamiento real de la invención; el inventor tan solo mostraba que el invento funcionaba y que era más eficiente que la competencia. Sin embargo, algunos oficiales públicos fueron conscientes de la utilidad de revelar nuevas técnicas para facilitar futuras patentes: se estableció una sala de exposición y una librería técnica en 1783. El requisito de revelación estaba estrechamente ligado al examen de fondo de los aspectos técnicos. Para valorar la novedad técnica de un invento, uno necesita conocer sus contenidos técnicos, e integrarlo en alguna base de datos del estado del arte anterior que será usada para examinar las posteriores solicitudes. La revelación se hizo obligatoria así en la ley de 1791, pero no se establecieron unas implicaciones expresas para hacerla efectiva. El

---

<sup>79</sup> Desde una perspectiva científica se suele denunciar la falta de claridad a la hora de determinar lo que es patentable o no desde la óptica del orden público. Así, vid. ALDRIDGE, S. (1996) *The Thread of life. The story of genetic engineering*. Cambridge: Cambridge University Press. Edic española. (1999) *El hilo de la vida: de los genes a la ingeniería genética*. (trad. M<sup>a</sup> Teresa Clará de Cárdenas) Madrid: The press syndicate of the University of Cambridge.

título y el resumen de las patentes concedidas se publicaban a partir de 1844 en catálogos anuales. No obstante, los inventos considerados estratégicos, en un sentido amplio, para el país escapaban a esta obligación. Hasta 1902, los manuscritos solo se abrían en la oficina de registro en presencia del solicitante, acompañado por un oficial francés, y ningún extracto del manuscrito podía ser copiado antes de que la patente expirara.

En Inglaterra, hasta mediados del siglo XVIII no se requería la completa revelación, incluso ante la autoridad encargada del examen. Solo se presentaban solicitudes, no especificaciones. Antes de 1852, las especificaciones de patente estaban abiertas al público bajo el pago de una tarifa, pero no eran publicadas o catalogadas. Al mismo tiempo, en 1857, el Museo de Patentes se abrió en Londres, donde las invenciones patentadas serían exhibidas. La ley alemana de 1877 prescribía la publicación de las solicitudes y especificaciones previas a la concesión.

En US la difusión del conocimiento patentado concernía desde el principio al sistema público de concesión de patentes. Tras 1805 se publicaban listas de patentes, en el curso del siglo XIX se hicieron disponibles en las oficinas regionales de la USPTO. El modelo estadounidense ha influido en la política de revelación de las oficinas de patente durante el siglo XX. La publicación de las solicitudes de patente y las concesiones son actualmente una misión central asignada a las oficinas de patente, las cuales invierten recursos importantes en difundir tales conocimientos.

Otra forma en la que se delimitan las facultades monopolísticas de los derechos de patentes es el requerimiento de funcionamiento, una cláusula que especifica que el titular de la patente debe hacer uso de la invención protegida en un cierto plazo; de otra manera la patente podría ser revocada. Tales requerimientos se impusieron en la mayoría de las leyes de patente desde el principio, pero han sido debilitadas progresivamente por presiones internacionales, hasta que el ADPIC de 1994 los prevén solo bajo condiciones muy limitadas.

En Inglaterra, el Estatuto de Monopolios prescribía que el titular de la patente tiene la obligación de poner en práctica la invención patentada en el plazo de un año. Las patentes concedidas en Francia incluían frecuentemente obligaciones específicas en relación a la explotación; de hecho, la ley francesa de 1844 da la siguiente justificación: “sería injurioso para la conjunto de la sociedad, permitir a un individuo entorpecer los esfuerzos e intentos de más inventores diligentes obteniendo una patente que no tenga intención de poner en funcionamiento”. La ley francesa de 1791 incluía la posible revocación de la patente en caso de que el patentado importara los

productos patentados: esta cláusula se abandonó tras la convención de París de 1884, que la descartó.

En la ley alemana de 1877, una patente podía ser revocada tras los primeros tres años si no se ponía efectivamente en uso, si el titular se negaba a conceder licencias o si el invento era principalmente explotado fuera de Alemania. En US (en la ley de 1836), los extranjeros tenían que explotar sus inventos patentados en el plazo de 18 meses. En Japón (1888), estuvo vigente el requerimiento de funcionamiento local de tres años.

El requerimiento de funcionamiento fue permitido por la Convención de París, pero progresivamente restringido más adelante: su duración se limitó a tres años en 1911, y sólo si el patentado no podía justificar por qué la patente estaba inactiva. En el ADPIC de 1994 se prohibieron los “requerimientos de funcionamiento local”, lo que significaba que los requerimientos de funcionamiento deberían ser mundiales: una invención patentada implementada en cualquier país no podría ser revocada en este aspecto en países signatarios del ADPIC.

Las licencias obligatorias son otra posible restricción sobre los derechos de los titulares de patente, ya que prescribe que deben hacer el invento accesible para que otros puedan usarlo, aunque a cambio de una compensación justa. En Alemania en 1877, las licencias obligatorias eran la solución preferida para revocar las patentes en caso de no cumplimiento de los requerimientos de funcionamiento. Fue introducida la licencia obligatoria en la ley inglesa de patentes de 1883. Hasta 1977, estas licencias de derechos permitían a los fabricantes ingleses imponer a las patentes extranjeras permitir el uso en productos alimentarios y farmacéuticos.

#### *2.4.3. El coste de obtener la protección de la actividad inventiva como mecanismo de intervención.*

Como vimos, sobre todo en Inglaterra, el coste para registrar una patente era originariamente muy alto. El elevado coste de obtención ha tenido siempre una finalidad deliberada y no se correspondía realmente con el coste de un procedimiento de inscripción y concesión de la patente carente de un verdadero examen del invento. La finalidad de imponer unos elevados costes podía variar. Las patentes eran un medio de aumentar los ingresos públicos. El argumento para justificar tales elevados costes era seleccionar buenas solicitudes, sobre la premisa de que se desalentarían las invenciones de escaso valor. Lo cierto era que con los elevados costes se imposibilitaba el acceso a los derechos de patentes de las clases menos acomodadas,

o se imponían criterios discriminatorios para la inscripción de patentes por ciudadanos extranjeros, cuando los costes eran más elevados para éstos que para los nacionales. En Alemania, a finales del siglo XIX, las tasas eran deliberadamente altas para desalentar a las pequeñas invenciones, u orientarlas hacia una protección más débil.

Progresivamente en el siglo XIX, e incluso en el siglo XX, el coste se convirtió en objetivo político de las oficinas de patentes el unirse a la tendencia de bajar las tasas. Esta postura prevaleció en Estados Unidos desde el principio: si el sistema de patentes es una manera de promover la innovación, debería hacerse lo más accesible posible a los inventores, lo que fundamentalmente implicaba tasas bajas. Esta postura se ha hecho dominante ahora entre las oficinas de patente. Además, algunas oficinas (especialmente en US y Japón) ofrecen descuentos a algunos solicitantes que se consideren débiles desde el punto de vista financiero, como personas físicas, universidades y pequeñas y medianas empresas, que cuentan generalmente con costes reducidos, subvenciones... El límite al que reducir las tarifas lo establece la restricción, explícita o implícita en todos los países, de que las oficinas de patentes deben ser autosuficientes económicamente.

El precio de obtener una patente es un elemento esencial a la hora de hacer atractiva su concesión para el inventor. Este es uno de los principales problemas del actual sistema de patentes en Europa, que es muy costoso, por tener que hacer frente a los gastos de las traducciones a las lenguas de los países en donde se solicita que la patente sea efectiva, cuestión que abordaremos más detenidamente más adelante.

El coste, como decimos, junto con la solidez del análisis al que sea sometida la solicitud de patente, la fortaleza del derecho concedido por tanto; y la demanda que suponga el mercado en el que se implanta, determinarán a la postre el resultado económico de esa empresa que es solicitar y obtener una patente por una determinada actividad inventiva.

#### *2.4.4. La duración de la exclusividad que confiere la patente.*

La duración del derecho de exclusiva que comporta una patente resulta decisiva para valorar sus efectos en un determinado mercado<sup>80</sup>. Actualmente la duración de los derechos de patente es de 20 años. Esta armonización se ha conseguido después de muchos años durante los que cada regulación nacional era distinta. En la Ley

---

<sup>80</sup> STIGLITZ, J.E.; WALSH, C.E. (2009). Microeconomía. Madrid: Ariel Economía. Pag. 510.

veneciana la duración era de diez años. Luego en el Estatuto de Monopolios inglés era de 40 años. En Francia no hubo una duración estable hasta finales del siglo XVIII. La duración dependía de la discrecionalidad de la autoridad competente con fundamento en la utilidad del invento para la economía, variando desde los cinco años hasta la perpetuidad, o la vida del inventor. Esta vigencia podía ser además ampliada de una región al reino entero. En 1762 el rey de Francia abolió los privilegios perpetuos y estableció un límite de 15 años como máximo. La ley de 1791 fijó la duración a cinco, diez o quince años desde la solicitud, dependiendo del pago de tasas por el titular durante el tiempo de concesión. En España, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, la duración de las patentes oscilaba entre 10 y 40 años. En Alemania la duración era de 15 años desde el registro, en 1877, ampliándose a 17 años en 1923.

En los Estados Unidos, un recién inaugurado sistema de patentes fijaba la duración dependiendo del valor alegado del invento, oscilando entre 7 años y la vitalicia dependiendo de la vida del inventor, con un promedio de diez años. En la Ley de 1790, Estados Unidos fijó la duración en 14 años, que se incrementaron hasta 17 en 1861. La “Patent Act” de 1995, que hizo suyas las normas del ADPIC en EE.UU., cambió la duración a 20 años tras la solicitud. Además de la estandarización de la duración, la mayoría de los países había asumido sistemas de tasas de renovación con lo que para poder mantener la patente vigente durante todo el periodo máximo había que pagar tasas anualmente. Este sistema fue adoptado por los Estados Unidos a principios de los ochenta mediante tasas que vencían al tercer, séptimo y décimo primer año, lo que hacía que la vida efectiva de una patente fuese decisión del titular en lugar del gobierno, como ocurría inicialmente<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> LUDWIG, S.P. , GOGORIS, A.C. (1998). The GATT-ADPIC agreement – What it is and how it has changed the playing field for all applicants for United States patents. *Developments in Food Science*, 40, 15-26. Los autores concluyen que: “Los acuerdos GATT-ADPIC han supuesto un impacto muy importante sobre inventores, científicos y negocios estadounidenses. Los especialistas en patentes, hombres de negocios, ingenieros y científicos deben seguir siendo conscientes de cómo dichos cambios les afectarán. Considerando que: el término de una patente estadounidense está actualmente en 20 años, contados desde la fecha de registro en U.S. de la primera solicitud de patente estadounidense para una invención; los solicitantes de patente estadounidense pueden registrar una solicitud provisional simplificada de bajo coste; la fecha de la invención puede establecerse ahora en referencia a la actividad fuera de Estados Unidos; y que la definición establecida de infracción ha sido ampliada para incluir el derecho a excluir a otros de la importación de productos que infrinjan patentes en Estados Unidos y de la oferta de productos en venta en Estados Unidos.”

#### *2.4.5. El concepto de actividad inventiva como presupuesto de patentabilidad de un invento.*

Ya en la Ley de Venecia se exigía para la concesión de un derecho de exclusiva, que se estuviera ante una verdadera actividad inventiva. Esta noción surgió como respuesta a una aparente actividad inventiva que no sería sino consecuencia de la competencia. La actividad inventiva es algo más que novedad. La novedad, o la innovación no inventiva pueden ser fruto de prácticas de negocios, respuestas inmediatas a la evolución en la demanda de los consumidores. Una confusión entre ambos conceptos puede tener como consecuencia reconocer derechos de monopolios sobre simples estrategias, habilidades o innovaciones que pueden además haberse basado en verdaderas invenciones que queden atrapadas en lo que no sería sino una simple modificación de un determinado estado de la técnica.

El concepto de actividad inventiva como requisito de la patente se elaboró progresivamente por los jueces ingleses desde el siglo XVI al siglo XVIII y fue sistematizado, en Europa y Estados Unidos en los siglos XIX y XX.

Hoy día, conforme al ADPIC, un invento debe ser no sólo novedoso, sino que debe suponer una “actividad inventiva”: debe diferir de las técnicas existentes de una manera significativa, “no obvia”. De lo contrario, la concesión de la patente restringiría la libertad del mercado. La noción de “mercado existente” incluye variaciones rutinarias de los productos, a las que un profesional del arte podría llegar y poner en práctica. Esta intención de proteger el comercio existente está clara en muchas decisiones judiciales en Gran Bretaña desde el siglo XVI en adelante, en las que se aprecia una preocupación por preservar la competitividad.

Es paradigmático el caso de la compañía de cuchilleros que en 1581 impugnó la patente que protegía mejoras en los cuchillos mediante el montaje en un mango de hueso. La Corte entendió que ya antes se hacían cuchillos, aunque no con tales mangos, y esta diferencia tan leve o invención no debe ser causa para restringir la fabricación de cuchillos de esa forma, por lo que el que aplica tal técnica no podrá beneficiarse nunca de esta patente, aunque haya trabajado enormemente en ello. Durante los siguientes dos siglos se siguió esta línea argumental en Inglaterra con la excepción de la tecnología que permitía conceder patentes a la existente, si no se había puesto en práctica en el país, con lo que ni existía propiamente dicha actividad inventiva, ni siquiera novedad. Pero como dijimos, éste era un efecto de la voluntad de atraer técnicas, prácticas y productos de los que no se disponía en la Isla, pese a desdibujar con ello los límites del derecho de patente. Esta práctica cambió no

obstante en el siglo XVIII, exigiendo los tribunales absoluta novedad a las invenciones.

En US, el estatuto de 1790 se refería al mismo concepto al exigir que la invención tuviera “suficiente importancia”, como “no-obviedad”. El concepto se fue elaborando progresivamente durante el siglo XIX por los tribunales de justicia. El significado del concepto implicaba que el invento fuese algo más de lo que pudiese hacer un técnico experto en la materia (*“something more than the work off a skilled mechanic”*). En 1941 la Corte Suprema se refería al “destello de genialidad” como un valor de patentabilidad en el caso *Cuno Engineering v. ADC*.

La Ley de Patente de 1952 propuso sustituir esa noción por la otra, menos exigente, de “no obviedad” entendida como algo que “no tiene que ser obvio a un técnico en la materia que conozca el estado del arte” (*obvious to a person having ordinary skills in the art to which it pertains*). A medida que el estado de la técnica se hacía más complejo, era necesario reconocer que la actividad inventiva no acontecía a golpes de genialidad, sino progresivamente en procesos de investigación prolongados a lo largo del tiempo, en el que intervienen numerosas personas, equipos multidisciplinares y en el que muchas veces los resultados son previsibles, compartimentables e interdependientes unos con respecto a otros.

Precisamente en Francia, por otra parte, donde las patentes eran un instrumento de la política tecnológica, con la intención de promover la innovación, el examen se centraba en el progreso técnico, más que en la actividad inventiva en sus propios términos. Se valoraba así que el invento implicara una reducción de costes, o facilitara un proceso de producción, con el consiguiente beneficio económico. Este efecto económico de la patente, sigue siendo hoy día unos de los caballos de batalla a la hora de indagar sobre la razón de ser del derecho de patente cuando solo unas pocas de ellas tienen un verdadero éxito en el mercado, resultan rentables.

La ley francesa de 1791 creó un concepto esencial en el moderno derecho de patentes: las patentes de perfeccionamiento (*“brevets de perfectionnement”*) que se concedían a los inventos menores que tenían como finalidad perfeccionar o mejorar una inicial invención. En ellas la actividad inventiva estaba compartida con una anterior invención a la que implementaba. Como puede comprenderse, las posibilidades de uso abusivo eran muchas: simplemente introduciendo una mejora en un invento podía pretenderse apropiarse de toda la actividad inventiva del mismo, con lo que resultó esencial circunscribirla a la innovación solamente. Luego se restringiría además su duración, para evitar que una actividad inventiva menor pudiera disfrutar de un periodo de protección tan largo como el de una innovación total.



La ley alemana desarrolló la noción de avance técnico que exigía unos niveles muy altos para la invención. Determinó un porcentaje de concesión del 10% de las patentes solicitadas.

Cuando la EPO vió la luz, uno de los primeros pasos fue establecer un común enfoque europeo en relación a qué debía entenderse por actividad inventiva. El resultado fue un criterio de “enfoque problema y solución”, que es un método para valorar la actividad inventiva con criterios que son los más objetivos, y por tanto los más estandarizados posible. La noción de la EPO de la actividad inventiva es considerada frecuentemente un término medio entre las nociones del Reino Unido y de Alemania, aunque más cercana a la práctica alemana. La actividad inventiva ha escapado hasta ahora a la armonización internacional. Es parte de las negociaciones del Tratado de Ley de Patente Fundamental iniciado por la OMPI desde 2004. La dificultad es notable porque, más allá de una definición formal, la noción de actividad inventiva es en gran medida una cuestión de práctica, que implica la manera en que actualmente los examinadores son entrenados y actúan.

Lo que en definitiva haya de considerarse como actividad inventiva va a venir determinado por el grado de exhaustividad con que se examinen las solicitudes de patentes y con la filosofía que subyaga al sistema de protección. Un sistema de patentes con una tradición afín a la protección de los derechos del inventor hará más hincapié en esa chispa inventiva que suponga el invento, mientras que un sistema, digamos, más social atenderá de forma preeminente a lo que aporte al estado de la técnica la innovación que el invento contenga<sup>82</sup>.

Existen dos maneras de afrontar este examen de la solicitud de patente. Una consiste en examinar las solicitudes en sus aspectos no meramente formales. La otra manera es aprobar todas las solicitudes a través de un sencillo sistema de registro, siempre y cuando se cumplan las condiciones formales y dejar que clasifiquen los tribunales, ex post, si una patente es realmente una invención, en el caso de que terceras partes se opongan a ella. La historia ha oscilado varias veces entre esos dos modelos detrás de los cuales hay dos concepciones contrapuestas de lo que debe ser

---

<sup>82</sup> La actividad inventiva como concepto integrante del derecho de patente tiene un indudable contenido teórico que no se corresponde necesariamente con un avance tecnológico. La actividad inventiva que se considera a los efectos del derecho de patente es la que tiene una relevancia económica, que puede discrepar en tiempo y contenido con el verdadero avance en la ciencia. Vid. este matiz en Op. Cit. DE COZAR, J.M. (2002). Págs. 93 y ss.

un sistema de patentes. En el sistema mercantilista, el Estado seleccionaría las invenciones que se presumieran útiles para la economía y dejaría el resto fuera, para no introducir en el mercado limitaciones monopolísticas innecesarias o infundadas. Este modelo prevaleció en Inglaterra hasta principios del siglo XVIII, y más tiempo aún en Francia. En Inglaterra estuvo vigente un sistema progresivamente basado en el examen por los Tribunales “ex post”; sobre el fundamento de que el filtrado realizado por las autoridades del Estado estaba a menudo influido por los intereses de los allegados a la Corona, y por consiguiente resultaba injusto con los solicitantes.

El examen en Francia, en el siglo XIX sería encomendado a la Oficina de Comercio “*Bureau du Commerce*”, administración encargada de fomentar el desarrollo de la industria, que podía recavar la ayuda de la Academia de las Ciencias en relación a los aspectos técnicos de la invención. Sin embargo, en Inglaterra las reticencias al examen previo perduró hasta finales del siglo XVIII porque los empresarios se hacían cada vez más fuertes en sus tesis de reducir la interferencia del Estado, el cual empleaba criterios económicos y políticos para valorar las solicitudes. En el Reino Unido, el examen se propuso en una reforma de 1852 pero fue rechazado por la Cámara de los Comunes, con el argumento de que daría demasiado poder a los empleados públicos (*public servants*) de los que no había suficiente número al fin y al cabo. Sólo en 1905 introdujeron los británicos, efectivamente, un examen (*substantive*) para la novedad, siguiendo el ejemplo de Alemania. A mediados del siglo XIX, casi todos los estados europeos habían abolido el examen previo, a excepción de Bélgica, Holanda y Prusia.

La ley de 1790 de US estableció un comité de tres funcionarios de alto grado, para seleccionar las solicitudes. Pero el comité se saturó inmediatamente con solicitudes y se instauró un sistema de registro simple tres años después. La ley de patentes de 1836 estableció la Oficina de patentes de US, cuyos entrenados expertos examinarían las solicitudes. Esto fue una reacción al flujo de malas patentes, empleadas para legalizar la imitación de negocios o invenciones legítimas.

Alemania, en la ley de 1877 estableció un requisito de examen previo estricto, realizado por consultores externos. Pero debido a conflictos de intereses (los expertos externos podrían tener conexiones con los solicitantes o sus competidores), los examinadores pasaron a ser empleados permanentes. Francia ha mantenido hasta ahora el sistema de registro, a pesar de que su integración directa al sistema de patentes ha cambiado su funcionamiento: el registro al INPI es investigado por la EPO, en nombre del INPI, pero no examinado atendiendo a la actividad inventiva. Todavía hoy el actual presidente de la Oficina Europea de Patentes, el Sr. Benoît

Battistelli (de nacionalidad francesa) discutía en Santander, en el curso de unas Jornadas de Verano en el Palacio de la Magdalena, con el Sr. Campinos (Presidente de la OAMI), de nacionalidad portuguesa y por tanto de cierta impronta anglosajona, sobre el alcance que debía tener el examen de una solicitud de patente por la Oficina de registro, siendo opinión del Sr. Battistelli que bastaba con comprobar la concurrencia de los requisitos de patentabilidad, entre los que ciertamente se encontraba el de actividad inventiva, pero no más, no siendo competencia de lo público manifestarse respecto del sentido o utilidad real del pretendido invento y mucho menos hacer una prospección sobre una eventual rentabilidad económica y social.

La otra cara de la moneda del examen es la oposición, que permite a terceras partes oponerse a la concesión de una patente antes de que finalmente se expida. Es una especie de procedimiento de litigio de bajo coste, a medio camino entre el examen y un litigio real. La oposición es dirigida por la Oficina de patente en sí misma. Alemania fue el primer país en regular la oposición, en su ley de 1877. El Reino Unido introdujo tal procedimiento en 1883. Japón adoptó el sistema en 1921; hasta 1996, eran posibles allí hasta la oposición a las patentes pre-concedidas, posibilidad que fue abandonada debido al abuso de ciertas compañías que utilizaban este procedimiento sistemáticamente con el fin de ralentizar el registro de las solicitudes de sus competidores. La oposición posterior a la concesión es uno de los pilares en la política de calidad de la EPO, que la adoptó tan pronto como se creó.



3. El aspecto económico de los derechos de patente: mucho más que derechos o activos de la empresa, una manifestación de la innovación.

### *3.1. La impronta económica de los derechos de patente.*

Un examen somero de la bibliografía sobre los derechos de propiedad industrial en Europa pondría de manifiesto que las cuestiones más relevantes objeto de debate en la actualidad son de índole política o jurídica. Llama la atención cómo en un mercado en el que la tecnología, el conocimiento y en definitiva el llamado activo inmaterial de las empresas tiene cada vez más relevancia porque en él reside el valor añadido más importante en una economía desarrollada<sup>83</sup>, el papel económico de las patentes es quizás ahora más importante que nunca<sup>84</sup>. En una economía moderna, la forma en que el poder público proteja el resultado de la investigación, del esfuerzo innovador, resulta primordial para estimular y proteger la inversión en innovación, concepto que va indisolublemente unido al de productividad y competitividad<sup>85</sup>.

No obstante lo anterior, las consideraciones doctrinales sobre el sistema de patente y los mismos operadores que sobre el mismo interactúan están gobernados esencialmente por juristas y técnicos, que confieren al discurso emitido un tinte idealista, sea desde la formalidad legal, sea desde la confianza en la ciencia como fuente constatable de lo que sea verdad o error.

En el verano de 2009 tuve la ocasión de participar en Santander en unas jornadas sobre el derecho de patente organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. No eran las primeras jornadas que tenían lugar en ese propicio entorno que es el Palacio de la Magdalena y por curiosidad pedí a los organizadores si me podían

---

<sup>83</sup> Op. Cit. McCANN, H.; LAWMAN, M. (2011), págs. 94-96.

<sup>84</sup> GUELLEC, D.; POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, B. (2007) *The Economics of the European patent system: IP policy for innovation and competition*. Oxford; New York: Oxford University Press. Págs. 13 y ss.

<sup>85</sup> AZOULAY, P.; DING, W.; STUART, T. (2006). The determinants of faculty patenting behavior: Demographics or opportunities?, *Journal of Economic Behavior & Organization*, Vol. 63, Págs. 599–623. “El contagio social puede ser un mecanismo importante a través del cual se difunda entre la población de científicos la práctica del registro de patentes académicas”.

facilitar los programas de años anteriores. Llamaba la atención la abundancia de funcionarios, nacionales y europeos, profesores de Facultades de Derecho, generalmente mercantilistas, abogados y agentes económicos, generalmente responsables de áreas de investigaciones de empresas de sectores tecnológicos, farmacéuticas... Pocos economistas.

Nadie puede negar que la conformación de un sistema de patentes y las consideraciones legales que van articulando el funcionamiento del mismo están determinadas por aspectos económicos<sup>86</sup>, que frecuentemente son objeto de consideración en debates políticos, jurídicos e institucionales, pero que rara vez determinan un acercamiento propio a los derechos de propiedad industrial.

En la Unión Europea esto que decimos es llamativamente intenso. Frente a los sistemas americanos, japonés, y deberíamos añadir, coreano, que están presididos por una notable impronta económica, práctica, en la Unión Europea el debate sigue siendo esencialmente jurídico y formal. Quizás las consideraciones económicas a los derechos de propiedad industrial proporcionarían al debate una frescura y abrirían unas perspectivas de las que carece la actual situación de estancamiento en el que se encuentra el estado de la cuestión en el ámbito de la Unión. El sistema de patentes europeo se beneficiaría sin duda de consideraciones económicas sobre el mismo, que supieran relegar reparos soberanistas de los Estados miembros, disquisiciones jurídicas estériles o discusiones procedimentales que no llevan a ninguna parte. Europa no cuenta en la actualidad con un sistema de patentes similar al de otros mercados que compiten directamente en el comercio internacional, lleva años, décadas, buscando un sistema único de reconocimiento y protección de los derechos sin obtener un resultado satisfactorio.

Los datos estadísticos muestran de forma inmediata que la importancia de los derechos de patente como referentes y fuente de conocimiento de la economía están constante aumento<sup>87</sup>. En número de solicitudes de patentes en Europa aumenta cada

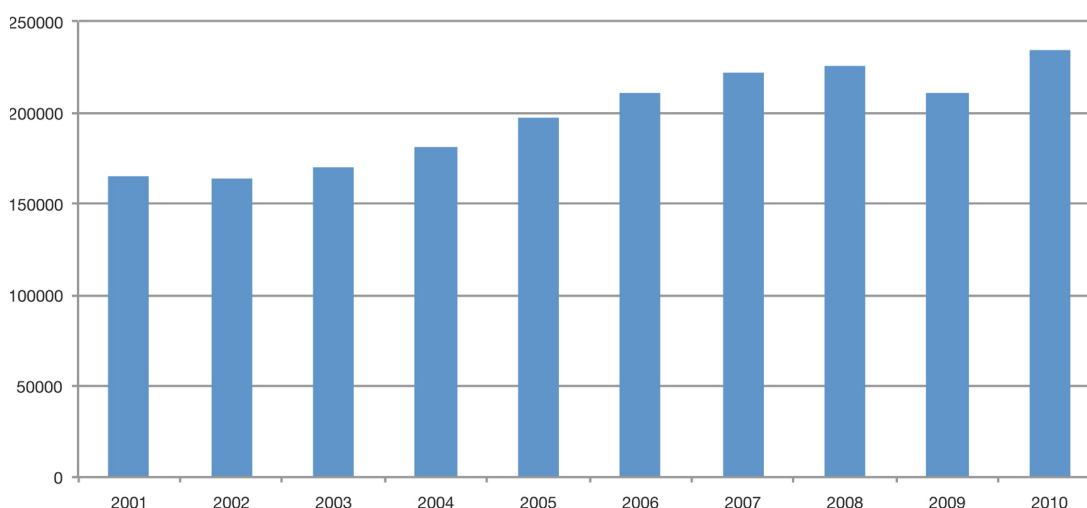
---

<sup>86</sup> GÓMEZ VELASCO, X (2003) *Patentes de invención y derecho de la competencia económica*. Quito: Ediciones Abya-Yala. Corporación Editora Nacional.

<sup>87</sup> CAVIGGIOLI, F. (2011) *Foreign applications at the Japan Patent Office – An empirical analysis of selected growth factors*, World Patent Information 33, [www.elsevier.com/locate/worpatin](http://www.elsevier.com/locate/worpatin). “Las características de los países en expansión que parecen afectar positivamente a la cantidad de solicitudes de patente anuales son, fundamentalmente, el tamaño, la dedicación a I+D y la fortaleza y cobertura del sistema de

año, como puede apreciarse en el siguiente gráfico. Similar incremento se aprecia en los sistemas americano y japonés y el volumen económico de los contratos de licencia alcanza cifras ingentes en un mercado internacional cada vez más interrelacionado, donde la tecnología ha de compartirse necesariamente si se quiere ser eficaz<sup>88</sup>.

Gráfico n° 6. Evolución del número total de patentes europeas entre los años 2001 y 2010.



Fuente: EPO.

Mientras que los efectos económicos de los derechos de patente alcanzan cotas insospechadas hasta ahora, porque el valor económico de determinadas invenciones puede ser extraordinario en un mercado que permite la rápida producción y comercialización de productos, el sistema y los derechos que sirven de instrumentos al sistema son los heredados, en buena parte, del siglo XIX. Pese a los logros conseguidos en los sistemas reguladores de los derechos de propiedad industrial, el sistema precisa de esenciales transformaciones para dar cabida a las demandas de un cada vez más exigente mercado, en el que la invención se residencia en aspectos, procesos, y técnicas insospechadas hace tan sólo unas décadas.

---

patente nacional, tipificado por población, desembolso bruto en I+D y el índice de protección de patente Ginarte and Park”.

<sup>88</sup> Un completo estudio sobre la relación entre derechos de patentes reconocidos, distribución geográfica de los mismos e influencia de la acción pública en tal distribución puede encontrarse en op.cit JAFFE, A.B.; TRAJTENBERG, M.; ROMER, P.M. (2005) págs. 56 y ss.

Las patentes, como derechos más intensos sobre la actividad inventiva más importante, pero también otros derechos de propiedad industrial e intelectual fueron concebidos en una época en la que lo intangible reportaba una mínima parte del beneficio en un proceso de producción, presidido por lo tangible. Sin embargo en la actualidad el mayor potencial de rendimiento se encuentra en lo intangible, con lo que los derechos de propiedad industrial se revelan como un instrumento esencial para proteger esos activos del mercado pero también para facilitar el conocimiento de los mismos y su comercialización<sup>89</sup>. El diseño de un sistema de patente resulta determinante del equilibrio que debe existir entre dos intereses solo en principio contrapuestos: los del mercado, ansioso de disponer del resultado de la actividad inventiva lo antes posible, en la forma más fiable que se pueda y con el menor coste, y los del inventor que desearía conservar su derecho de exclusiva sobre el invento durante el mayor tiempo posible, pudiendo beneficiarse al máximo de su esfuerzo innovador. En torno a este equilibrio girarán de una forma u otra todas las cuestiones que hayan de ponerse de manifiesto en un acercamiento económico a los derechos de patente y es en este particular donde el razonamiento económico, las consideraciones que comporta y las variables que en el mismo se consideran pueden ofrecer líneas de trabajo innovadoras a las tradicionales disquisiciones técnicas, jurídicas o políticas que, ensimismadas en sus propios discursos, giran más en torno a categorías teóricas que a consideraciones reales.

El sistema americano ha afrontado esta reflexión ya<sup>90</sup>. Con una impronta más práctica, ajena a las cuestiones burocráticas en las que parece naufragar el sistema

---

<sup>89</sup> JAFFE, A; LERNER, J; STERN, S (2005). *Innovation Policy and the Economy*, Vol. 5. Boston: Massachusetts Institute of Technology.

<sup>90</sup> SCOTCHMER, S. (2004) *Innovation and incentive*. Boston: Massachusetts Institute of Technology. Según esta autora, una consideración económica, o abierta, de los derechos de patentes permite valorar mejor su funcionalidad en un sistema. En la pág. 97 (Cap. 4 "On the Optimal Design of Intellectual Property) de la obra que citamos expresa (trad. propia) que "*una virtud de la propiedad intelectual como mecanismo de incentivo es que descentraliza la toma de decisiones. Cualquiera con una buena idea puede invertir en ella con la esperanza de que ofrezca rendimientos sin necesidad de negociar con una autoridad pública encargada de regular la actividad inventiva. Siempre que el beneficio que proporcione esta exclusividad sobre la idea tenga un correlativo en el valor social de ésta, la propiedad intelectual servirá para incentivar a los innovadores a contrastar el coste de su actividad inventiva con el valor social esperado sobre ella.*" Es por tanto esta regulación, dimanante del mercado la que va a determinar la conveniencia o no de afrontar el coste que supone la protección de esa actividad inventiva en la que se haya hecho una determinada inversión.



europeo, tanto la Comisión Federal de Comercio como la Academia Nacional de Ciencias han concitado un debate con juristas y economistas que ha permitido la publicación de diversos trabajos que han proporcionado una innovadora perspectiva sobre derechos que antes eran objeto de estudio desde consideraciones más planas, encorsetados entre sus propias categorías, más que abiertos a las exigencias de la realidad<sup>91</sup>. Mientras que en Europa discutimos sobre los costes de las traducciones de los derechos de patente, si han de ser traducidos los particulares de las patentes, o solo las reivindicaciones, o estamos todavía a las puertas de diseñar el sistema de protección jurisdiccional de tales derechos, el sistema americano propone innovaciones sobre dichos derechos a la vista de las necesidades de los diversos agentes económicos. El resultado de lo anterior habrá de ser necesariamente que Europa vaya a remolque de lo que se razone y decida en aquel mercado, siendo incapaz de superar el lastre de la multinacionalidad en un ámbito que resulta esencial para el desarrollo económico de una economía moderna.

En la Unión Europea, a la vista de los resultados de las últimas cumbres, la sensación de pesimismo es generalizada en relación con las posibilidades de alcanzar un sistema único de patente comunitaria. El debate entre las distintas oficinas europeas de patentes no da como resultado un discurso común sobre las líneas generales del sistema ni proporcionan soluciones compartidas sobre los principales escollos del proceso de creación de un único sistema de patentes en todo el ámbito de la Unión. Desde los objetivos fijados en la cumbre de Lisboa, en el ya lejano año 2000, en los que se animaba a los Estados a establecer en Europa una economía dinámica basada en el conocimiento para el año 2010, no se ha visto hecho realidad en el pasado año 2011 al menos en lo que respecta al sistema europeo de patentes, en cuanto sistema de transferencia de conocimiento tecnológico y científico. La insuficiencia de las reformas estructurales en el sistema de patentes, que no es sino la suma de los sistemas nacionales, unido a la debilidad de la política científica y

---

<sup>91</sup> Op. Cit. JAFFE, A.B; LERNER, J. (2006). Los autores propugnan una renovación del sistema de patentes que según ellos se está convirtiendo en un cúmulo de requisitos burocráticos para la innovación. Abordan este análisis en relación con el resto de incentivos públicos a la innovación y sugieren tres acciones para restaurar el sentido del sistema de patentes: crear incentivos para que los operadores tengan información sobre el estado de la ciencia a través de la patentes, de tal manera que existe una asimilación entre éstas y la novedad tecnológica; examinar las patentes, según sus contenidos y campos de aplicación desde distintos niveles de exigencia; y dotar el sistema de enjuiciamiento de patentes, tanto los que hayan de conocer de las infracciones como de la validez de las patentes, del mayor grado de preparación jurídica y técnica.

tecnológica ha determinado un cierto agotamiento en los agentes, estatales y privados, sobre las posibilidades reales de conseguir un sistema de patentes comunitario propio de un mercado único.

Sin duda, las dificultades a las que se enfrenta el proceso de formación de una patente única europea tienen uno de sus principales motivos en el desencuentro entre los aspectos económicos y jurídicos de las diversas cuestiones que han de solucionarse. Los juristas deberían darse cuenta de la trascendencia económica de los derechos en cuestión y de la trascendencia en la industria y en el comercio de dichos derechos, mientras que los economistas deberían asumir los condicionantes legales para la conformación unitaria de un derecho de propiedad industrial. Todo ello además acontece con relación a unos derechos que tienen un indudable aspecto tecnológico.

Esta triple perspectiva, la económica, la jurídica y la técnica, confiere a los derechos de patente una complejidad infrecuente en cualquier otra institución jurídica. La perspectiva jurídica determina la exigencia de que el sistema ofrezca una respuesta equilibrada a la tensión entre exclusividad de los resultados de la actividad inventiva y libertad de empresa, reconociendo aquella tan solo a las patentes que realmente reúnan los requisitos de tener una aplicación industrial, ser realmente novedosas y resultado de una actividad inventiva, evitando el reconocimiento de derechos débiles, sin otro resultado que el de limitar de forma indebida la libre concurrencia industrial. El sistema de patente tiene asimismo que ser seguro en el sentido de dar una respuesta cierta y previsible al resultado del esfuerzo inventor. La previsibilidad pasa por el presupuesto de la racionalidad, por la articulación de unos requisitos de patentabilidad materializados en exámenes con parámetros claros y realizados por técnicos competentes con la debida dotación material y personal para permitirles una evaluación de calidad<sup>92</sup>.

La perspectiva económica arroja sobre la cuestión una impronta utilitarista del sistema. Puede apreciarse en el gráfico nº 6 anterior cómo el número de patentes refleja en el año 2009 la presencia de la crisis en un descenso notable en el número

---

<sup>92</sup> DUGUET, E; KABLA, I.; LELARGE, C. (2005) *Les brevets incitent-ils les entreprises à innover ?* Économie Et Statistique N° 380, 2004. “La existencia de una protección mediante una patente encuentra su justificación en el deseo de aumentar el rendimiento de la investigación privada, entendemos que esto es así cuando esta investigación hace referencia a un producto nuevo. La protección mediante la patente de las innovaciones y en consecuencia debe incitar a las empresas a emprender más actividades de innovación que en un escenario en el que no exista esta protección”. Pág 49.

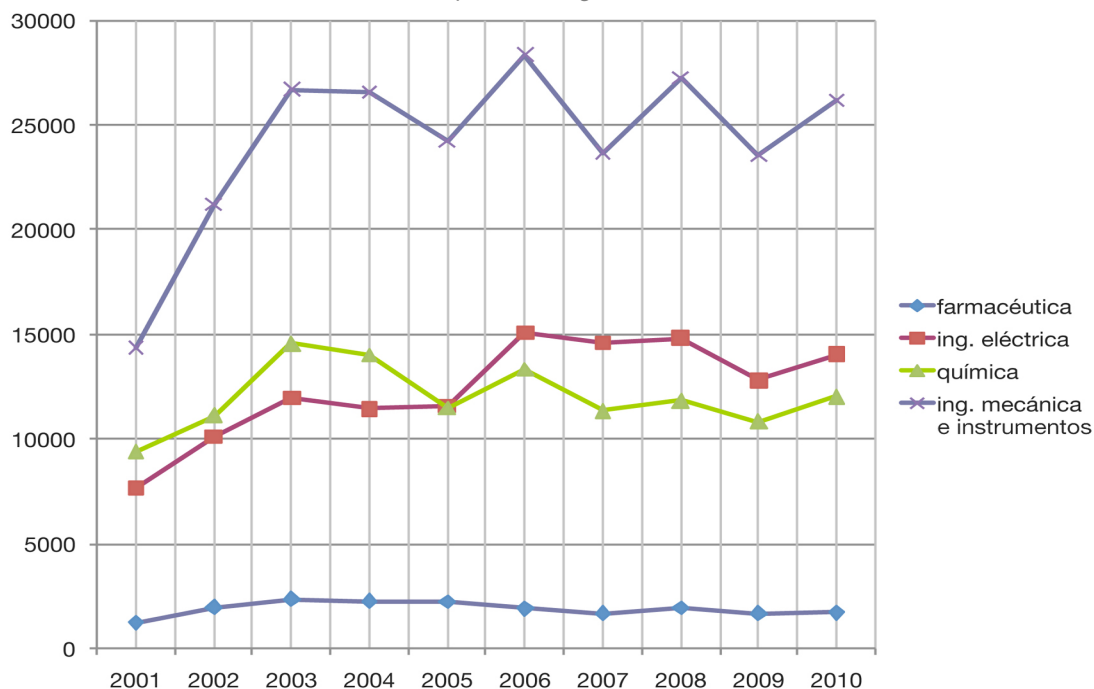
de patentes. Un sistema de patente debe ser útil desde el punto de vista económico y útil quiere decir no costoso para el inventor, que no confiera más derecho de protección que el necesario para recuperar el coste de la actividad inventiva<sup>93</sup>, que permita una rápida y eficaz transmisión de los conocimientos y que sirva de fuente de conocimiento del estado de la tecnología en un determinado campo de la actividad industrial. Las patentes son derechos de construcción legal, pero que tienen que estar adaptados a las necesidades de la sociedad y del mercado y no viceversa. Las patentes son un instrumento esencial para incentivar la actividad inventiva y para difundir de forma fiable la tecnología. La seguridad que debe proporcionar la articulación legal del sistema resulta esencial desde esta perspectiva, pero a esta seguridad ha de sumársele un componente de estabilidad en el tiempo de los derechos, desde el momento en que a los mismos se les reconoce un valor económico objeto de negocios jurídicos que extienden sus efectos en un considerable lapso de tiempo. Esta interrelación entre la economía y los derechos de patentes se hace evidente si valoramos la evolución del número de patentes solicitadas en el tiempo y lo comparamos con la situación económica general como hemos visto en el gráfico nº 6. El gráfico nos ofrecía datos sobre la evolución del número de patentes en estos últimos años, en la EPO. Evidentemente se apreciaba la existencia de la crisis económica, en 2009, pero también cómo en 2010 se retoma el ritmo constante de crecimiento en el número de invenciones registradas. Las patentes son un instrumento esencial de la economía, son reflejo de su estado de salud pero con referencia al parámetro quizás más importante de la misma: la capacidad para generar innovación y por tanto valor añadido, valores que no deben descender, sino adaptarse a las circunstancias en situaciones de crisis. Es más, como se desprende de el siguiente gráfico, los ciclos económicos y los ritmos en la innovación son distintos. Si veíamos en el gráfico nº 6 como el número total de patentes sí reflejaba los vaivenes de la situación económica, los resultados son distintos si comprobamos los datos de los sectores en los que la investigación y el desarrollo son más importantes. En ellos, la innovación y la investigación tienen ritmos distintos, sólo de forma secundaria determinados, al menos en el corto plazo, por las condiciones económicas generales. En estos sectores, aun en momento de recesión, las empresas no pueden permitirse reducir su esfuerzo innovador por debajo de unos mínimos, ya que ello las relegaría a

---

<sup>93</sup> JAFFE, A.B.; LERNER, J. (2004). *Ibíd.* p.56: Los autores han puesto de manifiesto la influencia que, según ellos, “el desastroso deterioro en los estándares de examen de la sobrecargada PTO ha plantado las semillas para miles de malas hierbas, que están ahora luchando entre ellas – así como con las valiosas flores y los vegetales- para hacerse con el jardín”.

una falta de competitividad que las excluiría del mercado. Los ritmos son cíclicos, a corto plazo. En sectores como el farmacéutico, en el que la investigación es consustancial a la misma actividad, la innovación no puede detenerse, sobre todo cuando los periodos de tiempo de desarrollo de nuevos productos son muy prolongados en el tiempo.

Gráfico nº 7. Evolución total del número de patentes europeas entre los años 2001 y 2010 en diferentes campos tecnológicos.



Fuente: EPO.

En el presente estudio prestaremos una especial consideración a los aspectos económicos de los derechos de patente a la hora de estudiar la evolución y situación de los mismos en la UE. Dichos derechos, desde el momento en que se conceden se convierten de forma inmediata en un valor para el mercado, que puede ser objeto de transacción o cesión y del que pueden emanar, o puede contener información con trascendencia económica. Las patentes son así un elemento fundamental que ha de considerarse si se quiere hacer un estudio serio de cualquier ámbito industrial o comercial, sobre todo en los sectores en los que la tecnología desempeña un papel fundamental.

Los derechos de patente, como asimismo pondremos de manifiesto, tienen un aspecto negativo, *prima facie*, sobre el mercado, y es que imponen al producto un coste de producción superior al que naturalmente derivaría de su fabricación. Una política de costes mal entendida o superficial que desatienda los costes en propiedad

industrial nos llevará a resultados distorsionados sobre el verdadero costo que ha de soportar un producto que pretenda ser competitivo en el mercado. Sin embargo, el derecho de patentes puede ser a su vez un activo de cualquier empresa, la actividad inventiva puede incorporarse al sistema de producción aportando un valor añadido a los productos, haciéndolos más competitivos y puede además cederse onerosamente a terceros, encontrando la actividad inventiva esta doble rentabilidad. Tiene por tanto la patente esa doble naturaleza de ser un coste, que ha de asumirse en contraprestación al derecho de exclusiva del que se hace uso; y de ser un activo, constituido por una serie de datos y conocimientos técnicos susceptibles de ser aplicados a la fabricación de un producto o a la prestación de un servicio.

El derecho de patente introduce en el mercado una artificial alteración consistente en reconocer al que utiliza una determinada invención el derecho en exclusiva a su explotación. Lo natural, la simple consecuencia del natural encuentro de la oferta y la demanda determinaría que el esfuerzo inventivo no aplicara más recursos que aquellos que pueden compensarse con la puesta en el mercado del producto y con él de la invención, que quedaría de forma inmediata a disposición de los otros competidores. En tales condiciones, la inversión en investigación y desarrollo habría de ser necesariamente muy escasa. Esta distorsión que supone el reconocimiento del derecho de exclusiva, ha de estar no obstante justificada, ser proporcionada a los fines que se persiguen, ya que de lo contrario el derecho de patente sería una simple distorsión ilegítima de la libre competencia<sup>94</sup>. Este equilibrio ha de venir dado por la seriedad y consistencia del derecho de patente. Sólo en la medida en que el derecho de patente contenga verdaderamente una actividad inventiva novedosa, aplicable a la industria, en su sentido más amplio, será legítimo el reconocimiento de la exclusividad al autor del invento. Esta legitimidad vendrá dada por una verdadera función social del derecho de patente que será fuente fiable de conocimiento del estado de la ciencia en un determinado ámbito.

Son dos caras de una misma moneda. Los derechos de propiedad industrial hacen públicos unos conocimientos a cambio de reconocer la exclusividad en cuanto a sus rendimientos en un determinado periodo de tiempo y en unas determinadas condiciones. Encontrar el equilibrio entre estos dos aspectos ha de ser el objetivo de una política de patentes moderna y de un sistema de reconocimiento eficaz.

---

<sup>94</sup> Una relación de artículos y estudios sobre la relación entre Competencia y derechos de propiedad industrial puede encontrarse en la web de la OMPI <http://www.wipo.int/patent-law/es/developments/competition.html>

### *3.2. Las patentes en una economía basada en el conocimiento: la necesidad de que reconozcan verdadera actividad inventiva.*

El número de solicitudes de patentes en la Oficina Europea de Patentes se ha incrementado en un 150 por ciento entre 1995 y 2006. Esto supone un incremento anual de más del 9 por ciento. Sin perjuicio de que este porcentaje esté incrementado por las solicitudes de patentes PCT, muchas de las cuales no llegan a ser materializadas a escala nacional o regional, lo cierto es que incluso eliminando estas solicitudes, el incremento en el número de instancias es muy considerable, en torno al 8 por ciento, una tasa muy similar a la que arrojan los datos de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos<sup>95</sup>. Estas cifras son más sorprendentes si hacemos una consideración histórica de las mismas años atrás<sup>96</sup>. Esta labor es posible en la base de datos de la USPTO, única que dispone de series históricas de esta amplitud. Tan solo en la década de los 70 del siglo XIX existió un incremento en el número de patentes similar al actual.

La inversión en investigación y desarrollo entre los países de la OCDE ha crecido en torno a un 50 % entre 1990 y 2000, al tiempo que el PIB de dichos países se incrementaba en un 25 por ciento. El incremento de la inversión en investigación y desarrollo no es equivalente entre el sector público y el sector privado. Este último, sobre todo en las áreas de la biotecnología y la tecnología de la información, acapara la mayor parte de la inversión, con casi un 50 por ciento del número de patentes. No obstante, esta realidad no puede explicar por sí sola el extraordinario incremento en el número de patentes solicitadas y concedidas. Existe una cierta “propensión a patentar” si se considera el número de patentes otorgadas por cantidad de dinero invertido en investigación y desarrollo, que puede cifrarse en un 20 por ciento en los últimos 20 años, en la OCDE. Este incremento se debe sin duda a la creciente importancia en la economía de los sectores tecnológicamente avanzados, a las cada vez más rápidas

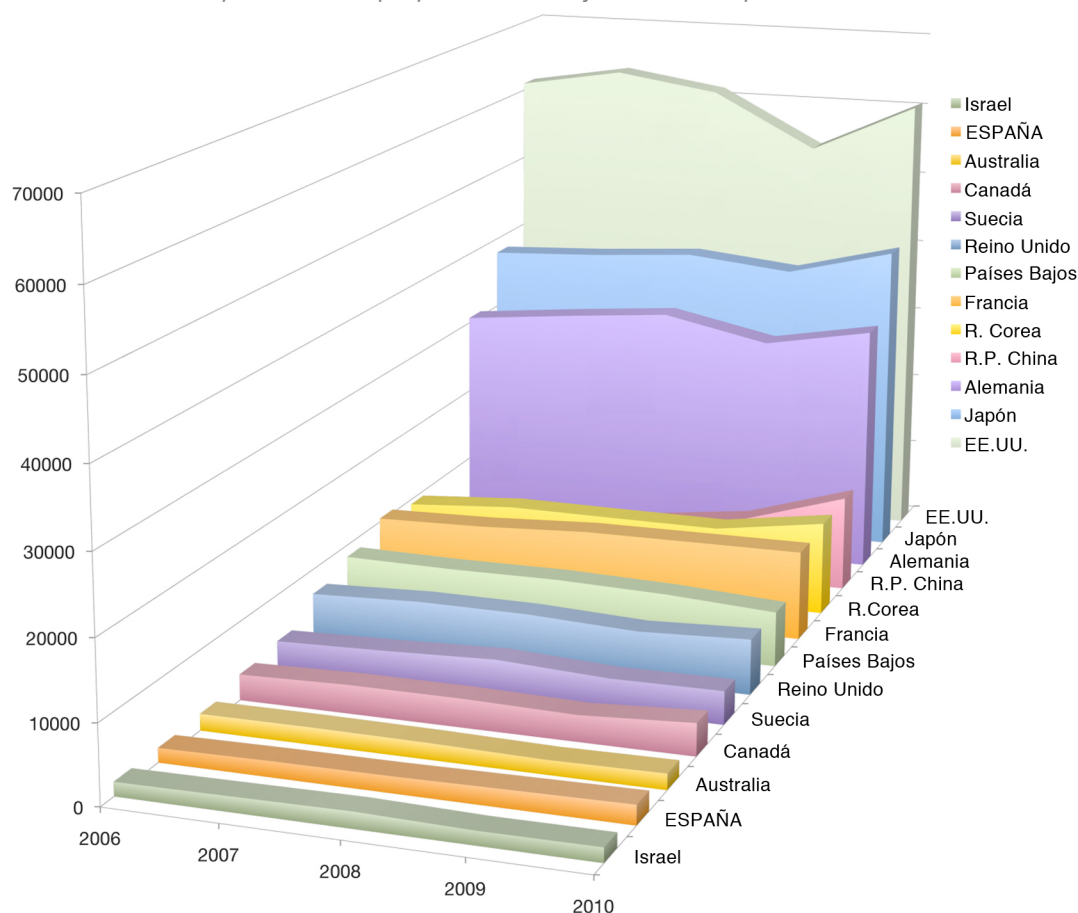
---

<sup>95</sup> JAFFE, A.B. ; LERNER, J. (2004). *Innovation and Its Discontents – How our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it*. U.S.A.: Princeton University Press. “(...) el desastroso deterioro en los estándares de examen de la sobrecargada PTO ha plantado las semillas para miles de malas hierbas, que están ahora luchando entre ellas – así como con las valiosas flores y los vegetales- para hacerse con el jardín”. Pág. 56.

<sup>96</sup> DESANTES M (2003). *The patent system: current and future policy challenges - A view from the European patent office*. OCDE. Conference on Intellectual Property Rights, Innovation and Economic Performance. París, 28 y 29 de agosto de 2003.

transformaciones económicas en el mercado y al cambio en la política de patentes operado en el mercado internacional<sup>97</sup>. En el siguiente gráfico se aprecia el creciente número de patentes registradas en la EPO por los principales países en términos de procedencia de los inventos.

Gráfico nº 8. Evolución del número de patentes europeas entre los años 2006 y 2010, en España y en los países de los que proceden el mayor número de patentes.



Fuente: EPO.

Sin embargo no son solo económicas o políticas las causas del incremento en el número de patentes. El extraordinario crecimiento de las redes de comunicación permite en la actualidad la casi inmediata propagación de los datos más insospechados en cualquier lugar, generando un acceso casi generalizado a mucha información por personas que hasta ahora estaban ajenas a cualquier canal de información. Esta realidad hace que la información comercial e industrial se debilite de forma extraordinaria ya que son muchas las personas que pueden tener acceso a las

<sup>97</sup> Op. cit. GUELLEC, D; POTTELSBERGUE DE LA POTTERIE (2007) pág. 46 y ss.

mismas, implementarlas y hacerlas llegar a lugares en los que las garantías contra su uso indebido son inexistentes.

Para terminar de bosquejar el escenario en el que deben desenvolverse actualmente los derechos de propiedad industrial hemos de referirnos a la desregulación que en la actualidad experimentan los mercados para hacer a los productos y servicios que en el mismo se ofertan, en general, más competitivos. La competitividad basada en la productividad de los factores no es una virtud que puede adquirirse de forma inmediata en cualquier economía emergente. En el actual mercado globalizado, la competitividad exige la incorporación inmediata de innovaciones tecnológicas contenidas frecuentemente en derechos de patente que no pueden generarse en la misma empresa, en todo caso. Un vertiginoso mercado, que exige rápidas innovaciones a los productos y que excluye rápidamente del mismo a los que no las incorporan, hace que las empresas deban acudir a ese mismo mercado para adquirir una tecnología que no han podido generar ellas mismas. Este mercado de la tecnología abre actualmente una nueva perspectiva a los derechos de propiedad industrial que son no solo activos incorporados a servicios y productos, sino objeto a su vez de un importante mercado en el que esa tecnología se vende y se compra por quien ha hecho el esfuerzo de generarla y por quien precisa de incorporarla a su sistema de producción.

Otra tendencia a la que ha de prestarse atención si se quiere hacer una aproximación económica a la actual panorámica en la que se desenvuelven los derechos de propiedad industrial es a la relativa facilidad con la que pequeñas y medianas empresas pueden abordar procesos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, con resultados muy competitivos. La investigación en nuevos materiales, en biotecnología, en aplicaciones informáticas..., son campos de investigación en los que no tiene por qué ser necesaria la implicación de activos materiales muy cuantiosos. Desde este presupuesto, la actividad inventiva se ofrece como una posibilidad de negocio para aquellas empresas que pretendan hacerse en el mercado un hueco, más que produciendo más barato, haciéndolo con una innovación que a la postre puede ser explotada por ellos mismos o transferida a otra compañía. A este respecto, algún autor ha apuntado la conveniencia de no acudir a la protección mediante patentes en iniciales estadios del desarrollo de una nueva tecnología, siendo conveniente la participación de otros competidores en el proceso de investigación<sup>98</sup>.

---

<sup>98</sup> MURMANN, J.P. *The complex role of patents in creating technological competences*. Copenague, 18-20, 2007. DRUID Summer Conference 2007. Puede accederse al documento en <http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=1255&cf=9>. "The



Esta transferencia de tecnología es hoy en día una realidad que se hace efectiva mediante los contratos de licencia que son instrumento imprescindibles en muchos sectores económicos si no se quiere quedar excluido del mercado. En los sectores con una incidencia más directa de la tecnología, no es posible seguir siendo competitivo despreciando el avance tecnológico alcanzado por nuestro competidor. Todo logro del mismo ha de tener necesariamente una incidencia en la vida de cualquier empresa que tendrá que tomar respecto al mismo una decisión con relación a su mismo sistema de producción. Puede llegarse a la conclusión de que el avance del competidor no será exitoso y no tendrá acogida en el mercado, o que la actividad innovadora de nuestra propia empresa, ya o pronto, desactivará su efecto en la oferta del competidor, o que es imprescindible adquirir dicha tecnología porque sin ella nuestro producto dejará de ser competitivo. Cualquiera de estas decisiones deberán tomarse, con acierto o sin él, pero de lo que no cabe duda es de que la actividad inventiva de los competidores es un elemento esencial en cualquier empresa y que será difícil mantenerse en el mercado si solo se es adquirente de tecnología sin hacer ningún esfuerzo en innovación<sup>99</sup>.

Todos estos factores a los que nos acabamos de referir han supuesto un progresivo incremento en el número de patentes<sup>100</sup>. La importancia de la innovación, la posibilidad

---

*conclusion to be drawn from these case studies is not that firms should not file for patents at all. Rather, corporate strategists need to be careful not to exclude all competitors at the beginning of the life cycle of a technology. Allowing some competition, for example, through exclusive cross licensing with a limited number of competitors will force the firm to build up capabilities. Some competition from the beginning will allow the firm to upgrade the technology, as well as to manufacture, distribute, and sell products from the technology competitively when the patent expires and a large number of rivals come into the market. The idea is simple: Give up some monopoly profits in the short run to make even more profits in the long run!"* pág. 26.

<sup>99</sup> NELSON, R.R.; WALSH, J.P. (2000) *Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)*. Cambridge, Massachusetts: NBER.

<sup>100</sup> BOTTAZZI L; PERI G (2003) Innovation and spillovers in regions: Evidence from European patent data. *European Economic Review*. Volumen 47, núm.4, págs. 687-710. "As a measure of the innovative output of a region we use the count of granted patent applications that inventors residing in each region filed with the European Patent Office between 1977 and 1995. We attribute each patent to the first inventor listed in the patent application, as it is generally done in this literature (see Jaffe 1993). Patents have long been considered, not without controversy, as the best measure of output of the innovative activity. Although not all inventions are patented, the patented ones have to fulfill minimal

de cada vez más empresas de emprender la misma y la constante transferencia de tecnología han exigido un armazón jurídico que permita la creación segura de los inventos, la obtención de unos rendimientos ciertos de los mismos y la posibilidad de que tales derechos sean objeto de negocios jurídicos seguros que permitan la satisfacción de los fines que persiguen. Necesidades económicas y determinantes jurídicos van por tanto indisolublemente de la mano en esta realidad que como prolegómeno del presente trabajo comentamos<sup>101</sup>.

El incremento del número de patentes en un determinado país no es sin embargo síntoma inequívoco de progreso tecnológico. Lo importante es qué se patenta, que lo patentado resulte rentable y el nivel que alcance el esfuerzo innovador de un

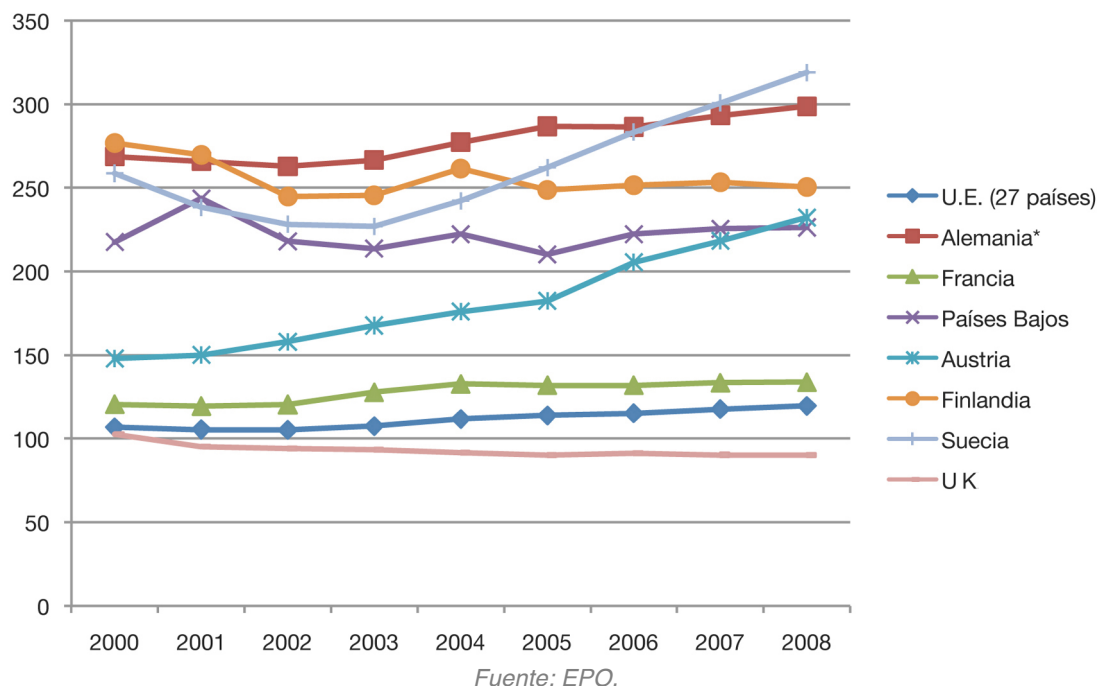
---

standards of novelty, originality and potential use. Therefore patents can be considered as a good approximation to ideal data on “economically profitable ideas” which one would like to have for testing theories on innovation”. Como una medida de la innovación en una región, utilizamos el número de patentes concedidas, registradas en cada región ante la Oficina Europea de Patentes entre 1977 y 1995. Atribuimos cada patente al inventor primero en el caso de varios solicitantes, como generalmente se hace en la doctrina (véase Jaffe, 1993). Las patentes han sido consideradas, no sin controversia, como la mejor medida de la actividad innovadora. Aunque no todos los inventos son patentados, los patentados tienen que cumplir con estándares mínimos de novedad, originalidad y utilidad potencial. Por lo tanto, las patentes pueden ser consideradas como una buena aproximación al ideal de datos sobre “ideas económicamente rentable”, que a uno le gustaría tener para probar las teorías sobre la innovación (pag. 687). (trad. propia)

<sup>101</sup> GUELLEC, D.; MARTÍNEZ, C. (2005) *Patent systems for encouraging innovation: Lessons from economic analysis*. Research Policy. “Las patentes con bajo valor social, o incluso patentes ilegítimas (sin suficiente novedad o no suficientemente inventivas), pueden tener un efecto negativo sobre la innovación y competitividad. Los requerimientos de patentabilidad deberían, por tanto, mantenerse altos y ser aplicados estrictamente. Debe prestarse especial atención a los nuevos campos tecnológicos, especialmente software y biotecnología,” en los que aún no existe una tradición establecida en las oficinas de patente de examen que permita una adaptación y gestión de los estándares de concesión establecidos. Las tasas de patente deben reflejar el coste de las patentes para la sociedad, en lugar de los costes para las oficinas de examen”. Los autores concluyen, pues, que: “La investigación económica nos muestra que un buen sistema de patente ha de ser flexible y hacer uso extensivo del mecanismo de cotización para que los titulares de patente elijan por sí mismos la protección deseable en función a las características de sus invenciones. Cómo puede implementarse esto continúa siendo investigado meticulosamente, pero esto debería ser investigado en más profundidad, al menos, por las personas que establecen y dictan la política y las instituciones cuyo ánimo es aumentar la efectividad de las patentes como herramienta política de innovación”

determinado país o región. Esto que denominamos “esfuerzo innovador” bien puede referirse al número de patentes por millón de habitantes. Esta ratio nos dará un dato sobre la actividad de esa población que ha sido merecedora de la protección mediante patentes. Por otro lado, será de interés saber de esas patentes, cuáles se corresponden con patentes de alta tecnología<sup>102</sup>. Así, atendiendo a los datos de la EPO, los países europeos que arrojan unas cifras de mayor esfuerzo innovador son los que se relacionan en el siguiente gráfico.

Gráfico nº 9. Evolución de las solicitudes de patentes por millón de habitantes en los países más innovadores de la E.U. en los años 2000-2008<sup>103</sup>.



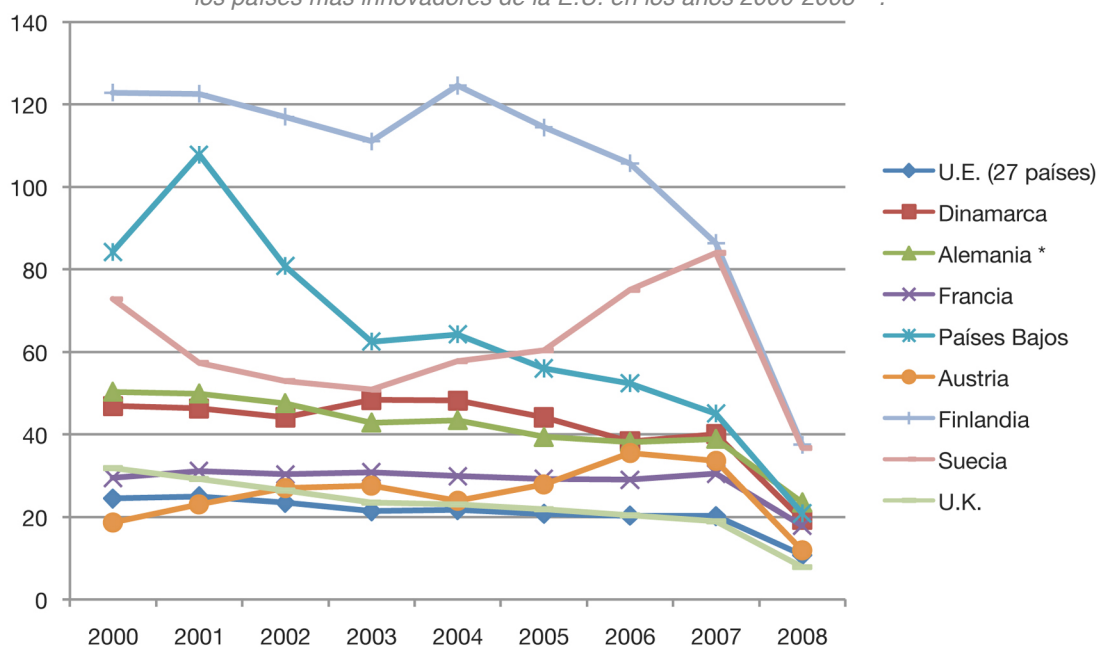
<sup>102</sup> Por “alta tecnología” se ha de entender todas las actividades que están incluidas en determinadas subclases de la de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), criterio que es adoptado por los principales sistemas de patentes (EPO, USPTO y JPO). Comprende sectores de la informática, y equipos automatizados y programas para la gestión de negocios, ingeniería genética y de microorganismos, aviación, tecnología de las comunicaciones, semiconductores, y láseres. Evidentemente la relación da pie a numerosas objeciones, sobre todo la relativa a la ausencia de otras actividades en las que la alta tecnología desempeña un papel esencial (energías renovables, medio ambiente, automoción...)

<sup>103</sup> Los datos vienen referidos a las solicitudes presentadas directamente a la Oficina Europea de Patentes o presentadas vía Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) en las que se designa a la Oficina Europea (Euro-PCT).

Hay claramente cinco países que están por encima de la media y del resto de los Estados miembros en cuanto a innovación se refiere: Alemania, Finlandia (cuyas patentes son esencialmente de alta tecnología, en concreto del sector de las telecomunicaciones), los Países Bajos, Suecia y Austria (que han experimentado un extraordinario crecimiento en el número de patentes por millón de habitantes). Suecia es en la actualidad el país que ofrece unas cifras más alta de patentes por millón de habitantes, registra 318, 89.

Fijándonos ahora en las patentes de alta tecnología, resultan los siguientes datos y evolución.

Gráfico nº 10. Evolución de las solicitudes de patentes de alta tecnología por millón de habitantes durante los países más innovadores de la E.U. en los años 2000-2008<sup>104</sup>.



Fuente: Eurostat.

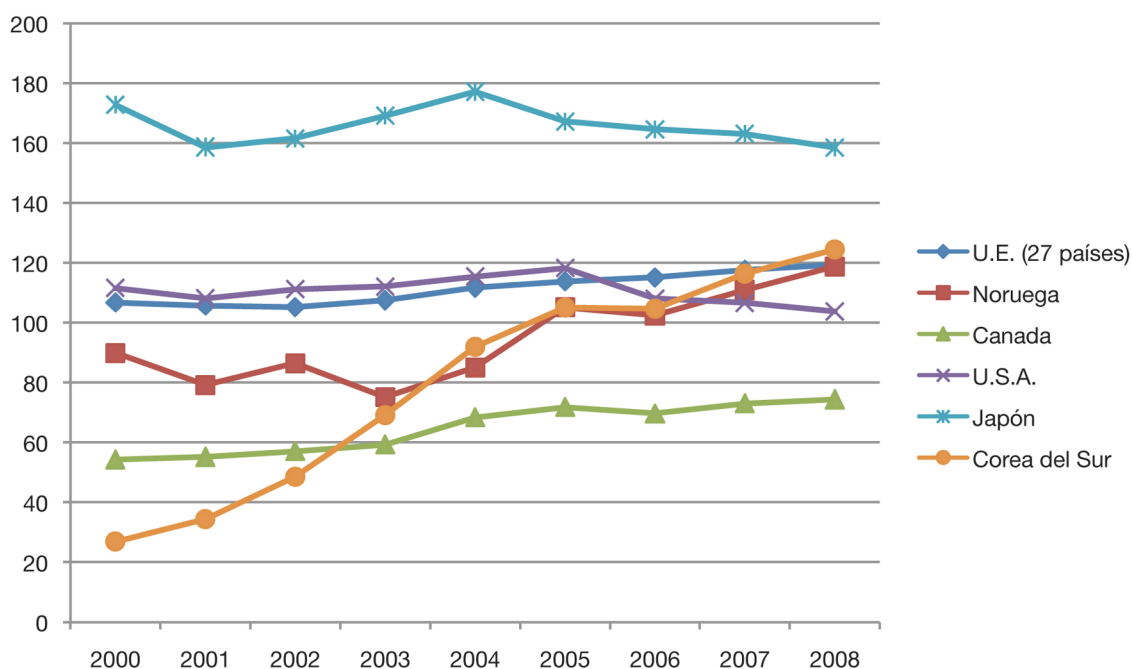
Puede apreciarse cómo en estas actividades los “actores” son distintos y las cifras guardan otra proporción, destacando la presencia de Dinamarca y Francia entre los países con más alta tasa de patentes y la notable distancia a la que se encuentra Finlandia, país en el sin duda el elevado número de patentes que registra la empresa Nokia y la reducida población influyen de forma determinante en los resultados.

<sup>104</sup> Los datos vienen referidos a las solicitudes presentadas directamente a la Oficina Europea de Patentes o presentadas vía Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT) en las que se designa a la Oficina Europea (Euro-PCT) en sectores de Alta Tecnología.

Puede destacarse cómo la evolución es distinta si se consideran la totalidad de las patentes, en las que el aumento es constante, y las que se refieren a la Alta tecnología, en las que el descenso es generalizado desde el año 2004.

Estos mismos resultados y tendencias se obtienen si nos fijamos en las tasas de los países no comunitarios del número de patentes por habitantes, en general, y en las de alta tecnología en particular.

Gráfico nº 11. Evolución de las solicitudes de patentes por millón de habitantes en los países más innovadores no E.U. en los años 2000-2008.

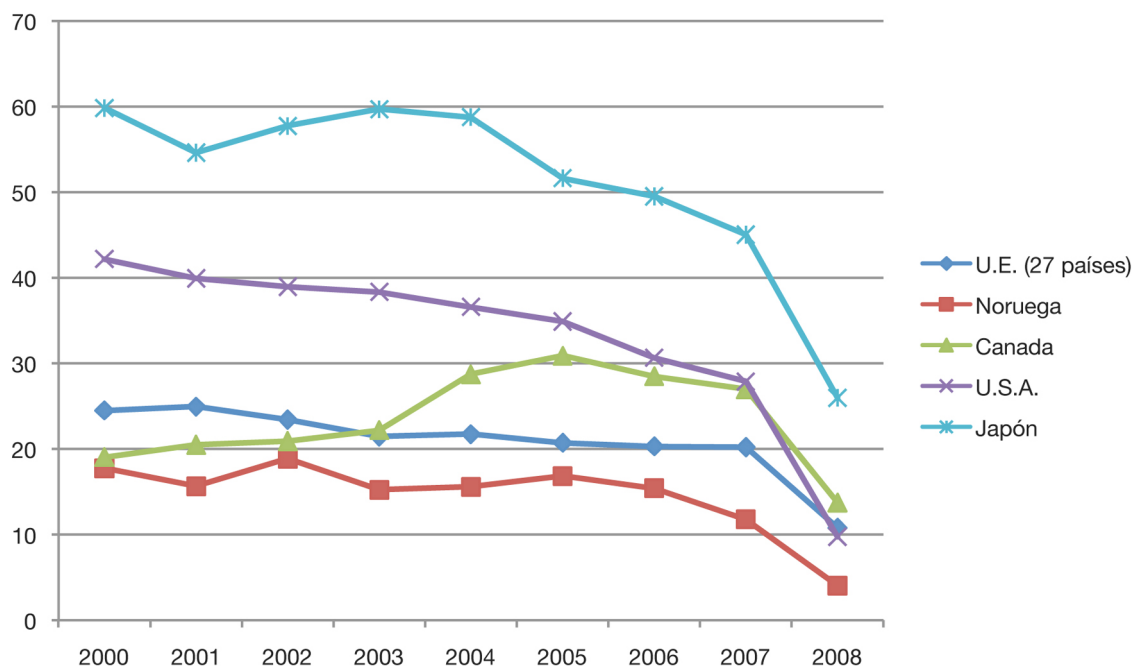


Fuente: Eurostat. India y China escapan de la ratio al tener una población alta.

Japón, con un alto porcentaje de patentes en sectores de alta tecnología es la única que muestra cifras descendentes, siendo sorprendente el ascenso de Corea del Sur, una potencia pujante en investigación de desarrollo de primer orden que está llamada a convertirse, si no lo es ya, en una referencia junto a Japón, estados Unidos y Europa en investigación y desarrollo.

En cuanto a las ratios de patentes de alta tecnología, los países no pertenecientes a la UE arrojan las siguientes tasas de patentes inscritas en la EPO por millón de habitantes.

Gráfico n° 12. Evolución de las solicitudes de patentes por millón de habitantes en los países más innovadores no E.U. en los años 2000-2008.



Fuente: Eurostat. India y China escapan de la ratio.

Las patentes son por tanto un indicador económico de primer orden, sin olvidar que se trata de una variable que está sometida a una regulación pública y por tanto política. A este respecto ha de recordarse el decidido impulso político a la patentabilidad de la actividad inventiva en los países de la OCDE en los últimos 25 años. Este impulso tuvo su origen en el esfuerzo hecho por los Estados Unidos para reforzar el contenido y las garantías inherentes a los derechos de propiedad industrial para mitigar en lo posible la competencia proveniente de la tecnología japonesa y la competencia de productos genéricos que se producían en los países emergentes<sup>105</sup>. Los buenos resultados obtenidos impulsaron el nacimiento del ADPIC que impone a los países signatarios unos estándares mínimos en materia de propiedad industrial. Este Tratado es respaldado por la OMPI.

<sup>105</sup> CAVIGGIOLI, F. (2011) *Foreign applications at the Japan Patent Office – An empirical análisis of selected growth factors*, World Patent Information 33, 166. “Las características de los países en expansión que parecen afectar positivamente a la cantidad de solicitudes de patente anuales son, fundamentalmente, el tamaño, la dedicación a I+D y la fortaleza y cobertura del sistema de patente nacional, tipificado por población, desembolso bruto en I+D y el índice de protección de patente Ginarte and Park”.

Más adelante nos tendremos que referir a la importancia de contar con un sistema judicial especializado y eficaz que sirva de último recurso a la eficiencia del sistema. Precisamente fue ésta una de las primeras cuestiones que se abordaron en los Estados Unidos. En 1982 se creó una Corte Central de Apelación cuyos pronunciamientos servirían para fijar criterios clarificadores en la materia. Japón emprendió una reforma similar en 2005, creando una Corte Suprema en materia de derechos de propiedad industrial. En Europa, este proceso está aún en ciernes como más detenidamente estudiaremos más adelante.

El incremento de la eficacia de los mecanismos jurídicos de reconocimiento y protección de los derechos de propiedad industrial ha hecho más atractiva la regulación para cada vez más ámbitos de la realidad y así la patentabilidad se ha ido afirmando progresivamente de más realidades; como las invenciones relacionadas con el software, el material genético, o los métodos de negocio<sup>106</sup>, en los Estados Unidos, tendencias que han sido reforzadas esencialmente desde impulsos jurisprudenciales, luego con reconocimiento expreso en la legislación.

El aumento en el número de patentes se ha hecho realidad no solo desde el punto de vista objetivo, sino desde el subjetivo. Nos referimos al hecho de que sujetos que tradicionalmente estaban ajenos o exentos de las obligaciones de respetar la exclusividad, en la actualidad están teniendo un tratamiento similar al de otros operadores jurídicos privados. Así por ejemplo las Universidades, que tradicionalmente podían hacer uso de los derechos de patentes con fines académicos o de investigación ajenos a fines lucrativos, en la actualidad están sometidas a las mismas limitaciones que cualquier otra empresa y han pasado a ser titulares de patentes como cualquier otro agente que opera en el mercado. Una rápida consulta a las universidades que más patentan a nivel mundial permite apreciar la investigación académica en Europa en sus justos términos.

---

<sup>106</sup> Op.cit. McCANN, H.; LAWMAN, M. (2011) , pág. 95.



Tabla n° 3: Universidades que mayor número de patentes vía PCT formalizan.  
Solicitudes internacionales PCT – Principales universidades

Clasific. 2010	Cambio 2009	Nombre del solicitante	País de origen	Solicitudes PCT publicadas en 2010	Aumento respecto de 2009
1	2	Regents University California	EE.UU.	306	-15
2	4	Massachus. Institute Technol.	EE.UU.	145	0
3	16	University of Texas System	EE.UU.	130	4
4	0	University of Florida	EE.UU.	107	-4
5	33	The University of Tokyo	Japón	105	11
6	-22	Columbia Univ. New York	EE.UU.	91	-19
7	-18	Pres. Fellows Harvard College	EE.UU.	91	-18
8	16	The Johns Hopkins University	EE.UU.	89	2
9	576	SNU R&DB Foundation	Rep. Corea	86	63
10	112	Arizona Board of Regents	EE.UU.	80	25
11	74	Regents Univ. of Michigan	EE.UU.	79	18
12	-7	Trustees University Pennsylv.	EE.UU.	75	-5
13	110	Cornell University	EE.UU.	71	22
14	163	Osaka University	Japón	60	22
15	-29	Univ. Utah Research Foundat.	EE.UU.	59	-7
16	42	Trustees University of Illinois	EE.UU.	59	7
17	-64	Washington University	EE.UU.	57	-15
18	-70	Leland Stanford Junior Univ.	EE.UU.	54	-13
19	59	Korea Adv. Inst. Scien. Tech.	R.Corea	52	9
20	-16	California Inst. Technology	EE.UU.	50	-2
21	36	Purdue Research Foundation	EE.UU.	50	5
22	93	Duke University	EE.UU.	49	11
23	-101	Wisconsin A. R. Found.	EE.UU.	48	-16
24	-94	Univ. Southern California	EE.UU.	47	-13
25	9	Kyoto University	Japón	47	2
26	265	Hanyang University	R. Corea	47	20
27	-1	Isis Innovation Limited	R. Unido	46	1
28	117	Hebrew Univ. of Jerusalem	Israel	43	10
29	7	Tohoku University	Japón	41	2
30	42	Univ. North Carolina Ch. Hill	EE.UU.	41	4
31	47	Eidgenoss. Tech. Hoch. Zurich	Suiza	40	4
32	-31	University of Massachusetts	EE.UU.	39	-2
33	-122	Yonsei University	R. Corea	38	-13
34	-93	Tel Aviv University Ltd,	Israel	38	-9
35	55	Keio University	Japón	38	4
36	89	Northwestern University	EE.UU.	38	6
37	120	Hokkaido University	Japón	38	8
38	-76	Imperial Col. Sc., Tech. Med.	R. Unido	37	-5
39	241	Indiana University	EE.UU.	37	13
40	85	University of Miami	EE.UU.	36	6
41	230	Okayama University	Japón	36	12
42	-76	University of Colorado	EE.UU.	34	-4
43	71	The University of Queensland	Australia	34	5
44	115	Nagoya University	Japón	34	7
45	201	Emory University	EE.UU.	34	10

Fuente: OMPI, 2011

### *3.3. El mercado de la transferencia tecnológica, la patente como cauce de comercialización.*

Una de las características más destacadas de la economía moderna es la relevancia, en el desarrollo de los países, de su capacidad tecnológica que afecta por igual a todos los sectores de la economía. Un país es económicamente desarrollado si dispone de una tecnología puntera, unos recursos humanos formados y unos mercados bien estructurados<sup>107</sup>. Toda economía sostenible debe basarse en un entorno empresarial sólido integrado con un entorno científico avanzado y todo ello gestionado por una política industrial que ha de desempeñar un papel dinamizador en el mercado, escenario donde confluyen los sistemas científico-técnico y productivo<sup>108</sup>.

Si una economía desea mantener e incluso incrementar su competitividad económica debe fomentar los vínculos entre el sector productivo y los organismos de investigación. Existe una necesidad de cooperación entre los entornos científico y empresarial y tal cooperación solo puede verificarse con códigos y canales de comunicación fiables.

La mayoría de las políticas industriales se jactan de poner en juego todos los recursos disponibles para conseguir un crecimiento que permita anular los vaivenes de los mercados, los efectos de la crisis y beneficiarse del cambio tecnológico implícito. En Europa, las razones y estrategias que se adoptan van enfocadas a disminuir las desventajas de carácter comparativo con Estados Unidos y Japón, economías que cuentan con prácticas y componentes que en muchos aspectos las hacen más competitivas que lo que pueda ser la economía europea. La generación de un conjunto

---

<sup>107</sup> ALBORS, J.; HIDALGO, A. (2003). *Las redes transnacionales de transferencia de tecnología. Un análisis del estado del arte y de la red europea de IRCs*. Madrid: Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología. Monografía 8.

<sup>108</sup> Existe una indudable relación entre innovación y medio ambiente, en muchos aspectos, en los que sería muy prolijo detenerse. La tecnología del medio ambiente es frecuentemente objeto de protección mediante patente, y la protección del medio ambiente debe ser a su vez una característica que dote de innovación a cualquier invención. Esta interrelación ha dado lugar al concepto de "patente verde". Asimismo, la indagación en el número y calidad de estas patentes puede ser revelador de la conciencia medio ambiental de una determinada economía. Vid. BARRACLOUGH, EMMA (2010). *EPO leads debate on patents and climate change*. Managing Intellectual Property. Núm.196, febrero 2010, págs. 32-34.

de expectativas en la sociedad civil se instrumentaliza mediante un uso más eficiente de los recursos por parte del Estado y una mayor accesibilidad a los bienes y servicios procedentes del desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo, aunque de manera menos específica, se produce un movimiento de presión para tratar de limitar la incidencia de efectos no deseados como consecuencia del desarrollo científico y técnico. El desarrollo de las nuevas tecnologías introduce una nueva relación entre el conocimiento científico y la actividad productiva y la aparición de otros factores que van a configurar un determinado comportamiento empresarial. Esta cultura empresarial no se adquiere de un día para otro. El convencimiento de la importancia de la investigación en la actividad productiva permite adaptarse con mayor facilidad ante situaciones de incertidumbre, complejidad o simplemente no convencionales. La internacionalización y globalización de las economías exigen estar atentos al estado de la técnica en el campo de actividad de que se trate y tomar respeto al mismo decisiones para adquirir tecnología desarrollada por otros o invertir en el desarrollo de la propia. En cualquier caso el conocimiento del estado de la técnica es fundamental. La rapidez y continuidad de los cambios en la demanda y en la oferta exigen establecer lazos de cooperación tecnológica con otras empresas y en particular con los agentes del entorno científico (universidades, centros públicos y privados de I+D+i). Estas sinergias sin embargo no se improvisan, y pese al alto valor de una estrecha interacción con este entorno de las empresas, en general, y de las que tienen un alto nivel tecnológico, en particular, la creación de tales canales de comunicación debe ser adecuado al entorno económico en que se implanta la actividad económica<sup>109</sup>.

---

<sup>109</sup>Op.cit. BOTTAZZI L; PERI G (2003) "We find that the effects of R&D in generating innovation are quite localized: most of the benefits accrue to the region that employs the R&D resources and small positive externalities accrue to regions within 300 km from it. Such findings of strongly localized effects of R&D confirm, at the regional level, the cross-country findings of (Keller 2002). It is hard to compare our results to the estimates of knowledge spillovers from patent citations that are found (see Jaffe 1993) to be much less localized than the effects we find here. Citations, though, are by no means a measure of knowledge externalities but only of knowledge flows. It is possible that codified knowledge, captured by citations, diffuses widely but does not affect productivity much. Vice-versa, the part of knowledge that really helps productivity and generates externalities relies on informal and close contacts and remains more localized. The externalities we estimate could be the result of diffusion of non-codified knowledge between people who have frequent (weekly or monthly) interactions". Nos encontramos con que los efectos de la I + D en la generación de innovación son muy localizados: la mayoría de los beneficios acrecen a la región que cuenta con los recursos de I + D y sólo pequeñas externalidades

El estudio Dankbaar, encargado por la Comisión Europea en 1993<sup>110</sup> concluyó que el proceso de transferencia de tecnología dependía de los siguientes factores:

- La base industrial en que se desarrolla, entendida ésta como el nivel de desarrollo, sofisticación tecnológica, naturaleza y actividad de la empresa.
- El tamaño de la empresa, pues las Pymes se caracterizan por la dificultad de acceder directamente a los recursos tecnológicos de la Universidad o de otros centros de investigación, siendo más efectivo realizar el enlace a través de organismos intermedios. Por su parte, las grandes empresas desarrollan mecanismos de enlace directos con las instituciones del ámbito científico debido a su mayor capacidad investigadora.
- La identificación del sector de actividad, que define las tecnologías que son más relevantes para la empresa, la estructura del sector y el nivel de competencia existente.
- La región de ubicación de la empresa, que refleja el nivel de desarrollo económico, la calidad de los conocimientos básicos y las restricciones de carácter administrativo del entorno<sup>111</sup>.

---

positivas se trasladan a regiones a más de 300 km de la misma. Estos hallazgos, los efectos muy localizados de la I+D confirman, a nivel regional, los resultados entre países alcanzados por Keller en 2002). Es difícil comparar nuestros resultados con las estimaciones de la difusión del conocimiento a través de las citas de patentes que se encuentran (ver Jaffe 1993) mucho menos localizadas que los efectos que encontramos aquí; citas que, sin embargo, no son una medida de verdaderas sinergias, sino sólo de flujos de conocimiento. Es posible que el conocimiento codificado, objeto de las citas, se difunda ampliamente, pero no afecta a la productividad. A la inversa, el conocimiento que realmente ayuda a la productividad y genera externalidades se basa en contactos informales más localizados. Las externalidades podrían ser el resultado de la difusión del conocimiento no codificado entre las personas que tienen frecuentes contactos (semanales o mensuales).

<sup>110</sup> DANKBAAR, B. (1993). *Research and technology management in enterprises: issues for Community Policy*. Brussels.

<sup>111</sup> CURLEY, D. (2006). Balancing intellectual property rights and competition law in a dynamic, knowledge-based European economy. Meir Pugatch (ed.), *The intellectual property debate: perspectives from law, economics and political economy*. Cheltenham, U.K.; Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2006. págs. 213-229.

La base industrial comentada anteriormente, entendida como el nivel de desarrollo, sofisticación tecnológica, naturaleza y actividad de la empresa, es muy heterogénea y no pocas veces contiene información distorsionada, fruto de la gran variedad de necesidades científicas y tecnológicas, que pueden variar desde la definición y articulación de problemas hasta en la más sofisticada y multidisciplinaria cuestión.

En un estudio realizado por la OCDE en 1984<sup>112</sup> sobre catorce países miembros se llegó a la conclusión de que las relaciones de cooperación entre los centros de investigación y la empresa dependían del sector de actividad económica y el tamaño de la empresa. Las relaciones de las universidades con grandes empresas pertenecientes a sectores intensivos en I+D contrastan con las llevadas a cabo con pequeñas y medianas empresas en sectores más tradicionales o maduros. Los objetivos de tales relaciones, o más específicamente las funciones que pueden diseñarse desde las instituciones académicas, pueden variar de manera significativa.

De acuerdo con estas consideraciones parece lógico identificar y analizar la naturaleza de las necesidades tecnológicas de las empresas atendiendo a la siguiente clasificación:

- Grandes empresas intensivas en tecnología.
- Grandes empresas poco intensivas en tecnología.
- Pequeñas y medianas empresas intensivas en tecnología.
- Pequeñas y medianas empresas poco intensivas en tecnología.

Lo anterior va a dotar a los derechos de propiedad industrial en los que se concreten los resultados de tales investigaciones de distintas dimensiones, debiendo servir de vehículo para todas ellas, lo que no siempre resulta posible.

Así en el caso de grandes empresas que desarrollan ellas mismas actividades de I+D con una importante asignación de recursos, las patentes son el resultado de esa actividad, que implementa su negocio, su actividad productiva, y a su vez podrán ser objeto de transferencia a otros agentes o les permitirá excluirlos del uso de la tecnología desarrollada.

Las grandes empresas que no decidan invertir en tecnología, decisión empresarial que puede ser rentable a corto y medio plazo, qué duda cabe, se verán en la

---

<sup>112</sup> BALASSA, B. (1984) Revue économique de l'OCDE, N° 3. Otoño 1984. pág. 17 y ss.

necesidad de adquirirla, legítima o ilegítimamente. Estas empresas no sobrevivirán en un mercado con cambios tecnológicos rápidos y su posición en el mercado depende de otros factores diferentes del nivel tecnológico, como la mano de obra, el fácil acceso a recursos, ayudas públicas... Por tanto, estas empresas están menos afectadas por las actividades de I+D y las relaciones con el estado de la técnica en un determinado momento. Son más débiles y a largo plazo están llamadas a salir del mercado o a permanecer en el mismo de forma tangencial o testimonial. Tendrán que ser intensivas en mano de obra y su futuro se enfrenta a incertidumbres asociadas a cambios internos de reestructuración.

En el caso de pequeñas y medianas empresas que dedican una parte importante de sus recursos a la investigación, la protección de los derechos de propiedad industrial que vayan generando sus logros e invenciones resulta esencial. No obstante, los sistemas de protección de patentes tienen aspectos de los que pueden resultar dificultades para estas pequeñas empresas. Nos referimos a los costes de los procedimientos de concesión de patentes, y al coste de los litigios en el caso de conflicto judicial sobre los derechos. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas se ven involucradas en conflictos que requieren importantes fondos para su sostenimiento, con lo que de hecho su posición frente a grandes compañías no resulta equiparable en lo que el reconocimiento y respeto de estos derechos implica<sup>113</sup>.

En todas las economías desarrolladas existe no obstante un manifiesto interés en fomentar las pequeñas y medianas empresas intensivas en tecnología, sobre todo en economías emergentes en este tipo de empresas<sup>114</sup>. A pesar de las dificultades para hacerse un sitio en los sectores tecnológicamente más avanzados, los esfuerzos que se hagan en esa dirección auguran un desarrollo económico con bases sólidas. En este propósito la utilidad de los derechos de propiedad industrial resulta fundamental como instrumento de transferencia y conocimiento de la tecnología<sup>115</sup>.

La pequeña y mediana empresa debe dotarse de los medios necesarios para estar al tanto del estado de la técnica en el sector de su actividad. Ello le permitirá hacerse con

---

<sup>113</sup> TERRANO, F. (2005). *The benefits of an IP defence strategy*. Managing Intellectual Property Italy Special Focus. Diciembre 2004/enero 2005, págs. xv-xvii.

<sup>114</sup> Un análisis de la situación en la India puede encontrarse en ANAND, PÁG. (2010). *The state of Indian intellectual property*. Asia IPÁG. Volumen 2 núm. 1, enero 2010, págs. 38-40.

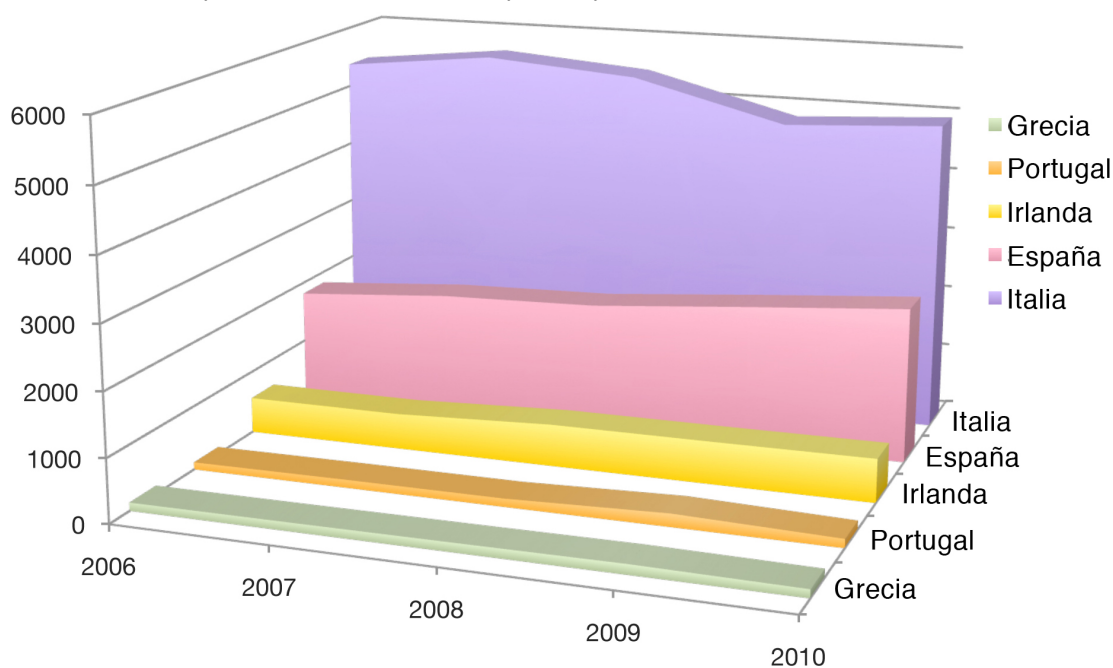
<sup>115</sup> Op.cit. CURLEY, D. (2006). pág. 220.

la tecnología necesaria para el desarrollo más eficiente del objeto de su industria, le servirá de punto de partida a sus inversiones en investigación y desarrollo y le permitirá conocer la dotación tecnológica de sus competidores. Este último aspecto resulta novedoso y de gran utilidad en los últimos tiempos. Casi todas las patentes que funcionan en el mercado, por no decir todas, y salvo contadas excepciones, son desarrolladas por empresas que han emprendido la investigación para aplicar los resultados de la misma a sus propios procesos productivos. La patente no solo da cuenta por tanto del estado de la técnica, sino de los últimos avances técnicos con que cuentan los competidores y de cuáles son las líneas fundamentales de su investigación. Todo ello va conformando un mercado de la inventiva en el que la empresa debe tomar decisiones estratégicas para no iniciar una línea de investigación que no llegue al lugar deseado antes de que lo hagan nuestros competidores, ya que en esos casos será mucho más rentable adquirir esa tecnología. No toda inversión en investigación y desarrollo es buena por sí misma, lo será aquella que se haga en una dirección en la que previsiblemente se obtengan, lo antes posible y con el menor coste, activos tecnológicos que sean útiles y rentables al tiempo que se puedan hacer efectivos.

En estos sectores más avanzados tecnológicamente, los avances tecnológicos no se producen generalmente de forma espontánea e individualizada, sino que son el resultado de un trabajo en red, sea de forma voluntaria y estructurada, sea como resultado de la simple concurrencia de varios agentes en una misma actividad. De hecho, se produce entre ellos un diálogo, unas sinergias en el curso de las cuales van surgiendo los avances de la técnica. En el mercado de nuevos productos y servicios de alto valor añadido, como en los sectores de la microelectrónica, la biotecnología, los nuevos materiales y ordenadores, por ejemplo, la generación de empresas responde a procesos *spin-offs* que solo pueden acontecer en mercados en los que exista una cultura que fomente el desarrollo de la inventiva. La generación de un clima favorable a todo ello es responsabilidad esencialmente de los gobiernos, pero no mediante la adopción de medidas de fomento puntuales y cosméticas (permítasenos la expresión) sino a través de un sistema educativo sólido que permita contar con el principal fundamento de dicha cultura de la innovación: el capital humano formado, sin perjuicio de la deseable interacción entre empresa y comunidad científica, nacional y de terceros países, para lo que resulta necesaria la existencia de jóvenes profesionales, altamente motivados y cualificados, que tengan contactos continuos con el mundo de la investigación. En el gráfico nº8, pudimos ver cómo el notable desfase entre Estados Unidos, Alemania y Japón en el número de patentes registradas no se está reduciendo. La innovación en dichos países es una parte esencial de sus

economías, y por ello refleja, como comentamos, los ritmos de la actividad económica. En el siguiente gráfico, en el que tomamos como parámetro España y otros países que presentan similares índices de números de patentes por habitante, podemos apreciar que cuando la innovación no constituye un elemento esencial de la actividad económica, el número de patentes que se registran no experimenta variación significativa. Puede apreciarse cierta interrelación en el caso de Italia en el que sí se aprecia un descenso del número de patentes fruto de la recesión económica.

Gráfico nº 13. Evolución del número de patentes europeas entre los años 2006 y 2010, en España y en países con similar índice de patente por número de habitantes.



Fuente: EPO.

Las pequeñas y medianas empresas con poca o nula inversión en tecnología están llamadas a no subsistir en el mercado a medio o largo plazo. La inversión en I+D es imprescindible aunque solo sea para conocer el estado de la técnica y aunque no se quiera o se pueda invertir en el desarrollo de la misma, opción económica que sí es contemplable. Estas empresas no pueden comprometerse en proyectos de transferencia de tecnología con otras empresas o con instituciones de desarrollo del I+D+i salvo que tengan departamentos de I+D o recursos humanos cualificados en estos ámbitos, en cualquier caso ello supone un coste.



La tecnología hoy día viene constituida no sólo por un conjunto de conocimientos y prácticas concretas disponibles en un momento y lugar determinados<sup>116</sup>, sino que tan importante como todo ello, resulta el ámbito en el que toda esa tecnología acontece y cuáles son los canales y los instrumentos disponibles para acceder a esos conocimientos. Estas transacciones y los procesos de transmisión que los acompañan, ven la luz en sistemas y mercados monopolistas u oligopólicos, que generan una brecha tecnológica entre países desarrollados y subdesarrollados. La tecnología es capaz de crear valores económicos y generar beneficios para investigadores e innovadores, y sus resultados son manejados como elemento patrimonial de aquellos, y por tanto, susceptibles de protección jurídica bajo la forma de exclusividad en la explotación.

Las transferencias de tecnología se realizan en el mercado, de acuerdo a la oferta y la demanda, bajo la forma de relaciones jurídicas de tipo mercantil, utilizando las figuras de contratos de cesión y concesión. La información tecnológica es una condición indispensable del éxito de cualquier proceso de investigación, planificación industrial, desarrollo, fabricación, comercialización y gestión y en el acceso a dicha información la patente puede jugar un papel determinante para el conocimiento de dicha información. Se conocen mucho las patentes como monopolios (protección jurídica) pero muy poco como fuente de información tecnológica. Sin embargo, este segundo objetivo es el más importante porque las solicitudes de patente se publican y divulgan antes de saber si se van a conceder o no. Es función de las oficinas de patentes ordenar y facilitar el acceso a dicha información.

Esta información pública permite además el acceso a dicha la misma a países poco desarrollados en los que es frecuente que la tecnología no esté protegida por una patente, con lo que su utilización es libre. En efecto, las patentes son documentos de lectura y consulta libre para todos. Para aquellas patentes que están en vigor la explotación comercial no está permitida en los países donde se ha solicitado protección. En cambio, en los países donde no se ha solicitado protección, son de libre uso. Es habitual proteger invenciones en países industrializados en los que sea rentable hacer frente al coste de la patente para proteger la invención del uso ilegítimo por los competidores en tales países, pero este coste no suele ser rentable en países en desarrollo, en los que el uso de la tecnología es impensable o en los que su uso no va a generar una competencia importante para el titular del invento. Por tener que

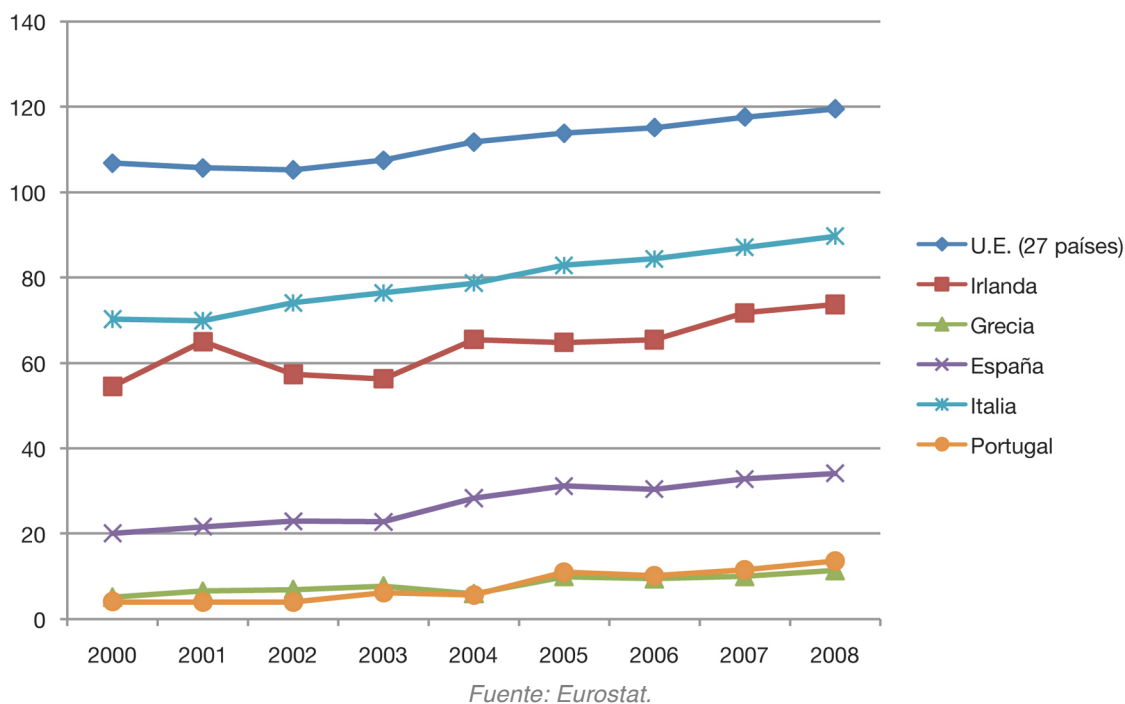
---

<sup>116</sup> ARCHIBUGI, D. (1992). *Patenting as an indicator of technological innovation: a review*. Science and Public Policy vol. 19, nº 6.

abonar tasas en cada país, los solicitantes suelen inscribir sus derechos de patente solo en algunos países, los más industrializados (USA, Japón, países europeos<sup>117</sup>) por lo que en la mayoría de países en desarrollo no está protegida jurídicamente esa tecnología, pero está divulgada, accesible y se puede utilizar.

La tecnología, la innovación y el desarrollo, viajan, sin embargo con lentitud. Con cimientos sólidos sólo se instalan en áreas en las que se encuentran rodeadas, provistas de redes estables, de otros sectores y actividades desarrolladas que les permita una retroalimentación. Vimos antes las ratios de patentes por millón de habitantes en los países más innovadores de la UE y de fuera de la UE, tanto en el cómputo total, como en las patentes de alta tecnología. Pues bien, si comparemos esas cifras con las que arrojan países con un nivel de innovación como el de España y similares, comprobaremos dos cosas: que las distancias no se reducen, sino que aumentan, y que lo mismo puede decirse con relación a los países de nuevo ingreso en la UE, en los que la ratio de patentes por millón de habitantes, excepto en el caso de Eslovenia, resulta muy bajo.

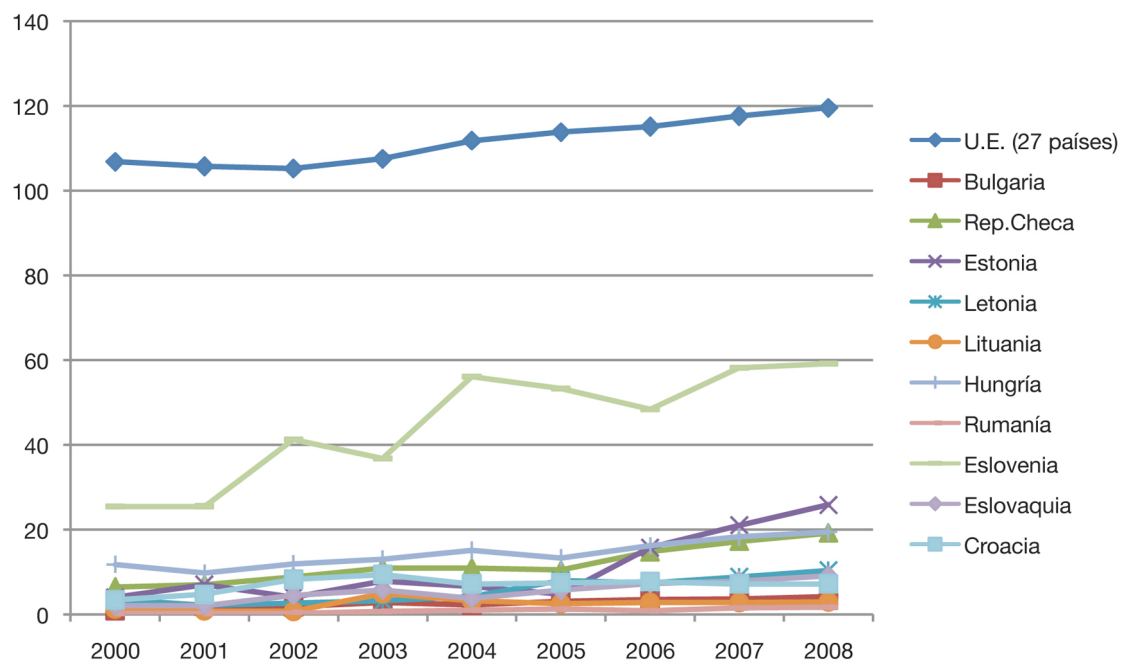
Gráfico nº 14. Evolución de las solicitudes de patentes por millón de habitantes en España y estados con similar tasa de innovación de la E.U. en los años 2000-2008



<sup>117</sup> Cada vez más importante es la actividad desplegada por la Oficina Europea de Patentes de Korea. Vid. al respecto POON, E. (2011). *Commercialising IP in Korea*. *Managing Intellectual Property*. Núm. 205, diciembre 2010-enero 2011, págs. 62-64.

La distancia con la media de los países de la UE es casi constante, y dicha distancia resulta además más significativa si, como hemos visto, cuatro países (Suecia, Alemania, Finlandia, Países Bajos y Austria) arrojan cifras muy por encima de la media y siguen alejándose de la misma, lo que implica que el resto de los países mantienen unas cifras estancadas, como puede apreciarse en el anterior gráfico, mientras que los países más innovadores siguen creciendo en el esfuerzo en innovación y desarrollo.

Gráfico nº 15. Evolución 2000-2008 de solicitudes de patentes por millón de habitantes países de reciente ingreso en la E.U.



Fuente: Eurostat.

Lo anteriormente dicho es, como se ve mucho más intenso en el caso de los países del Este, que no parecen salir del estancamiento tecnológico.

En el informe del que es autor R. Andary, de la OMPI<sup>118</sup>, se hacían consideraciones sobre las patentes como instrumentos de conocimiento y transferencia de tecnología desde los países más desarrollados a los menos desarrollados.

---

<sup>118</sup> Con ocasión de la "Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity". Kuala Lumpur, febrero de 2004, España hizo suyas las conclusiones de R. Andary:

*For some years now, international organisations like the United Nations and its agencies, including WIPO, have been investigating means of transferring technology from industrially developed countries to those not so industrially developed. Numerous studies and*

Se decía en dicho informe que desde hace algunos años, las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y sus organismos, incluida la OMPI, han estado investigando la transferencia de tecnología de los países industrialmente desarrollados a los no tan desarrollados industrialmente. Numerosos estudios y propuestas se habían realizado sobre el uso de las patentes en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Estos estudios sugerían que las patentes tenían un papel importante que desempeñar en la transferencia de tecnología.

Las patentes son por la naturaleza tecnológica autónoma que contienen una fuente de información autosuficiente para permitir su aplicación, con que transmiten un saber

---

*proposals have been made on the use of patents in the transfer of technology to developing countries. These studies suggest that patents have an important role to play in technology transfer for the following reasons:*

*a) patents are by the nature technologically self-contained in that they are require by law to furnish such information as is required to allow for their implementation;*

*b) patents are in a convenient document form; this makes patents more suitable for exchange purposes than know-how locked up in the brains of individual technologists;*

*c) by indicating the state of the art patents can serve as a basis for new developments or advances in technology;*

*d) patents cover a wide range of technologies and therefore permit a planned program of development in the areas of technology most suitable to the transferee;*

*e) patents present the reader with both a historic development in an area of technology as well as up-to-date knowledge. This may be useful in imparting understanding of know-how to the transferee rather than restricting the transferee to mere imitation;*

*f) patents allow the transferee actually to see what his is buying.*

*g) by indicating the holder and the creators of the technology the patent document may facilitate direct negotiations, dispensing with intermediaries;*

*h) the licensing system developed in relation to patents is well developed and provides a ready-made and expedient means of ensuring participation by indigenous institutions.*

*i) The use of patent technology transfer has to be augmented by other factors such as capital investment, education of indigenous technologists and the development of entrepreneurial skills in those in managerial positions, but patents may nevertheless have a vital role to play as the actual mechanism for the transfer of knowledge.*

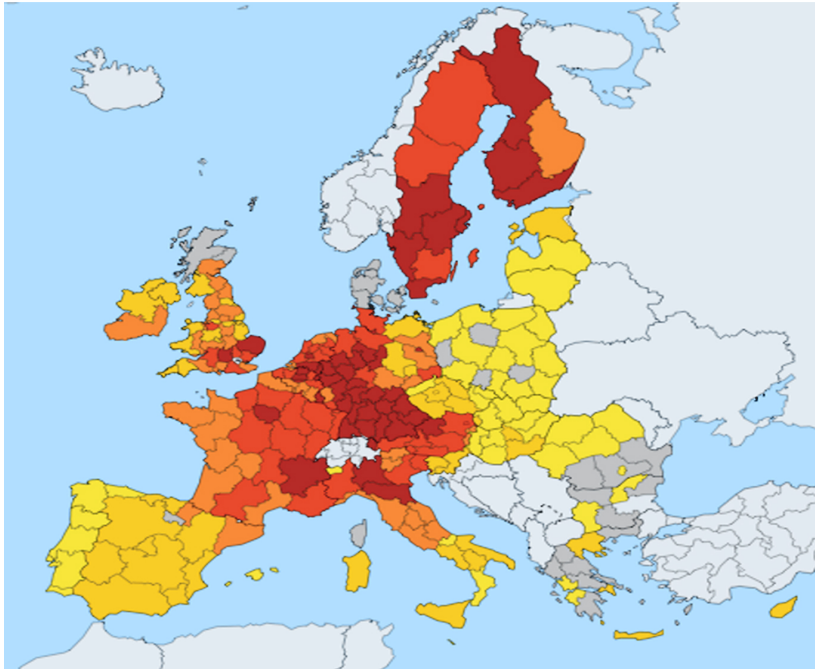
hacer de forma completa y en relación con el estado de la técnica directamente relacionado con la invención.

Las patentes no solo permiten el conocimiento de una determinada técnica de la que se pueda hacer uso, sino que permite el conocimientos del estado del arte en un determinado campo que puede servir de base a nuevos desarrollos o avances, continuando con el desarrollo histórico en el que la patente se ubica y del que la misma patente da cuenta. Pero una cosa es la transferencia de esa tecnología, y otra bien distinta es la implantación de la misma en un territorio de tal manera que genere a su vez actividad inventiva. Siendo esto deseable, los datos antes relacionados nos demuestran que ello no es así. La patente es un importante instrumento para la transferencia tecnológica pero las más de las veces ésta se verifica mediante la negociación de licencias, contratos de colaboración que no suponen la verdadera incorporación de la innovación en quién la recibe<sup>119</sup>. Como puede apreciarse en los siguientes mapas, la distribución regional de las patentes, ya en términos generales, ya en lo relativo a las de las nuevas tecnologías, se ha mantenido casi constante a lo largo de los años en Europa y ha crecido pero en torno a regiones o zonas en las que existía previamente una actividad innovadora implantada.

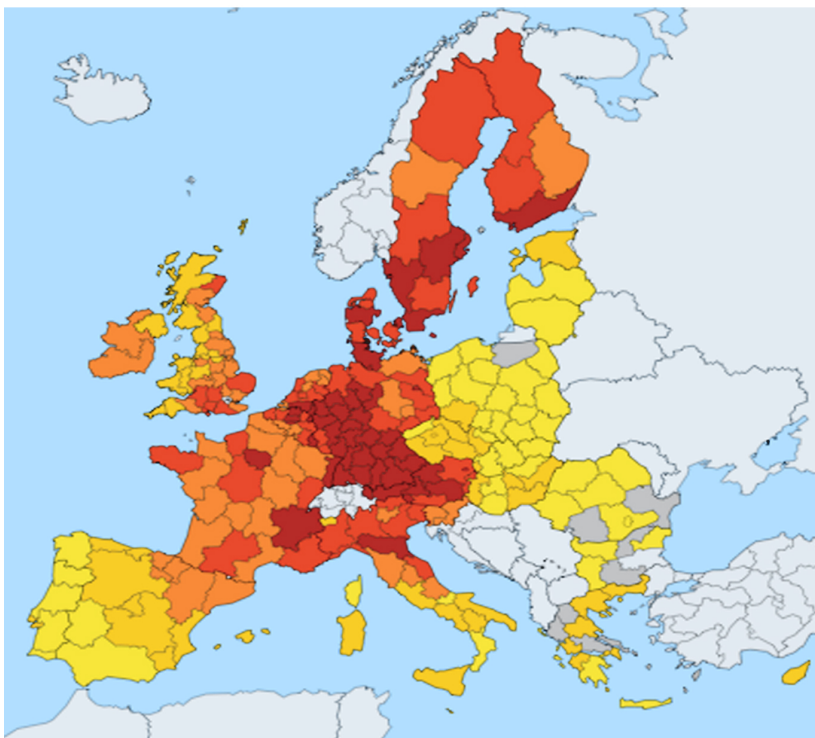
---

<sup>119</sup> El mismo sistema de licencias puede ser una dificultad para la transferencia y el libre mercado de la tecnología en el caso de que los costes de transacción sean excesivos. Asimismo es un dato incontestable que la transferencia de tecnología se produce desde la pequeñas y medianas empresas hacia las grandes compañías, y no al contrario, generalmente. Vid. Op.cit. GAMBARDELLA, A.; GIURI, P.; LUZZI, A. (2007) págs. 1163-1183. Los costes de transacción en el mercado de transferencia de tecnología sería un obstáculo para la concesión de licencia sobre las mismas, de tal manera que un control sobre los factores determinantes de dichos costes produciría un aumento en la transferencia de la tecnología contenida en las patentes. Estos impedimentos serían tanto de tipo económicos como operativos (dificultad para adoptar acuerdos de transferencia internamente en las compañías, dificultad para encontrar compradores o licenciarios...). También concluyen los autores que el tamaño de las empresas es determinante a la hora de establecer su propensión a ceder sus patentes. *“Quantitatively, the effect of the firm size is much higher than all the other covariates. The probability that a large firm offers a patent for licensing is about 19% lower than a small firm”*. pág 1180.

Mapas nº 1 y 2: Distribución de las solicitudes de patentes en las distintas regiones de los países de la E.U. en el año 1997 y 2007. Fuente: Eurostat. EuroGeographics Association for the administrative boundaries.

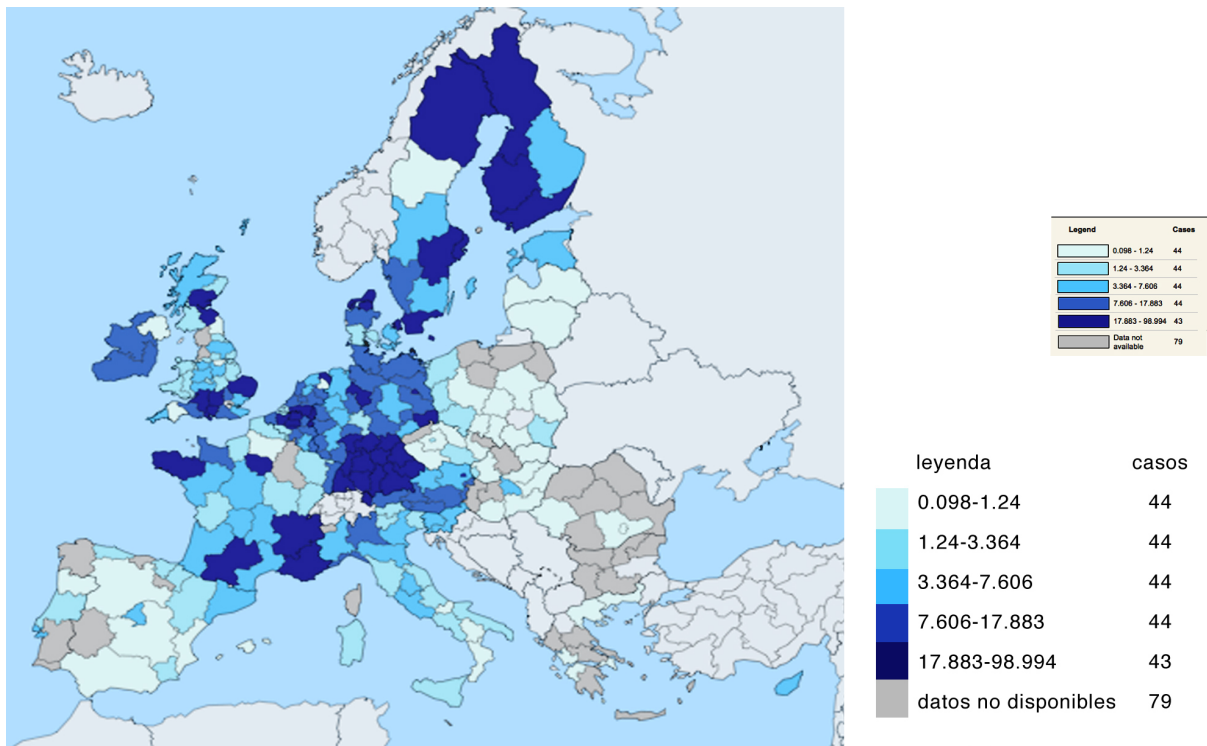
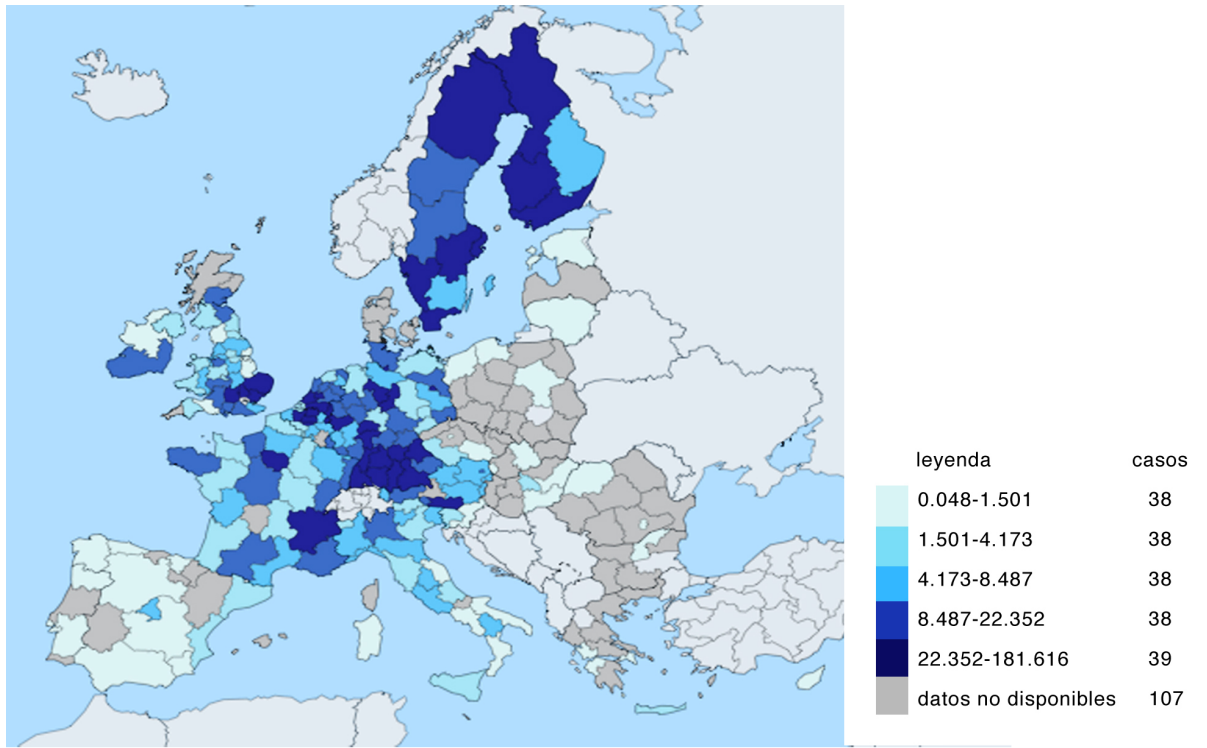


leyenda	casos
0.038-3.302	46
3.302-30.646	46
30.646-60.376	46
60.376-116.456	46
116.456-504.459	48
datos no disponibles	72



leyenda	casos
0.209-4.873	51
4.873-23.563	51
23.563-50.468	51
50.468-101.025	51
101.025-413.519	49
datos no disponibles	51

Mapas n° 3 y 4: Distribución de las solicitudes de patentes de alta tecnología en las distintas regiones de los países de la E.U. en el año 1997 y 2007. Fuente: Eurostat. EuroGeographics Association for the administrative boundaries.



El proceso de transferencia de tecnología precisa de un clima social y político favorable que entienda que las materias primas, la fuerza del trabajo poco cualificada y los recursos naturales han sido sustituidos por el conocimiento como el principal activo de la generación de bienestar y riqueza. Los recursos intelectuales son esenciales para revitalizar industrias maduras y generar productos y servicios de alto valor añadido o para implantar nuevas actividades. Se trataría de crear una sociedad socio-técnica donde todas las instituciones públicas y privadas interactúan de forma fluida con relación a la innovación. Esta información y transferencia sólo tienen sentido en un ámbito en el que las patentes tengan un contenido sólido. En este sentido un sistema de patentes que permita el registro de inventos que no son tales, que carezcan de actividad inventiva o de novedad, o que solo se hayan solicitado y reconocido por la intención de dificultar el desarrollo de un competidor, provocará una indeseable distorsión en el acceso a esa fuente de conocimiento que debe ser el conjunto de patentes. El uso ilegítimo de las patentes como arma estratégica frente a competidores o como moneda de cambio en negociaciones dificulta la contribución total de una patente al beneficio de una empresa. En estos casos el valor privado es muy distinto de los beneficios que pueda generar la patente, sea por la venta del producto protegido o por los royalties que genere su cesión. El valor de una patente es difícil de calcular y sin duda depende de la utilidad que reporte a cada interesado. Entre los conceptos de valor de una patente se pueden diferenciar dos: el valor social y el valor privado. El valor social sería su contribución al avance de la técnica que puede proporcionar a toda la sociedad. El valor privado es un concepto más concreto y se suele equiparar con la contribución de la patente a los beneficios del solicitante. Es también el que suelen estimar la mayoría de estudios económicos utilizando diferentes indicadores, pero por ello no deja de ser complejo, pues una patente no siempre influye directamente en los beneficios<sup>120</sup>.

Los criterios utilizados en economía para estimar el valor de las patentes se pueden dividir fundamentalmente en dos grandes grupos. El primero sería el valor directo de mercado, que viene incluido en el valor de mercado de la empresa titular de la patente. Este valor está sujeto también a valoraciones muchas veces muy dispares según la finalidad y el momento de su cálculo... no será lo mismo el valor, como integrante del activo de la empresa, para hacer una fusión, una solicitud de concurso, para pignorar

---

<sup>120</sup> KRONZ, H.; GREVINK, H (1980) *Patent statistics as indicators of technological and commercial trends in the member States of the European Communities (EEC)*. World Patent Information, Volumen 2, Núm. 1, enero 1980, Págs. 4-12.



la patente, o el valor de mercado de la patente en sí misma (ingresos por licencias o venta de la patente)<sup>121</sup>.

Los otros indicadores del valor son los indirectos, sean bibliográficos, basados en información bibliográfica procedente de las bases de datos de patentes, o los que se desprendan de valoraciones de terceros inventores o solicitantes procedentes de encuestas.

Van Zeebroeck y Van Pottelsberghe de la Potterie<sup>122</sup> concluyen que los estudios que utilizan indicadores bibliográficos son mucho más numerosos que los basados en medidas directas y muestran ciertas inconsistencias en muchos de los resultados obtenidos de tales fuentes.

En la encuesta Patval<sup>123</sup>, realizada en Europa en 2003 a inventores de seis países europeos, incluyendo España, se les preguntaba qué precio hubieran pedido por sus patentes en una hipotética venta. Las respuestas indicaban, como en otros estudios, que la distribución del valor de las patentes es muy asimétrica, con unas pocas que concentran gran parte del valor total. En concreto, mostraban lo siguiente: i) el 17% de las patentes objeto de la encuesta está valorado en más de 3 millones de Euros, y solamente el 7% en más de 10 millones de Euros; ii) la proporción de patentes valoradas en más de 10 millones de Euros representa el 10% de las patentes inglesas analizadas, el 9% de las españolas, el 8% de las holandesas, y aproximadamente el 5% en Italia, Francia y Alemania<sup>124</sup>.

---

<sup>121</sup> HARHOFF, D. et al (2007) *The Strategic Use of Patents and its Implications for Enterprise and Competition Policies*. “La literatura sobre la estrategia de patente indica que las empresas en EE.UU. han ido introduciendo en la patente innovaciones más marginales que antes. El objetivo de dicha actividad es incrementar el tamaño de sus portafolios de patente. Las patentes en sí mismas han sido empleadas frecuentemente como moneda de cambio en negociaciones entre empresas sobre el acceso a las patentes. Otro uso del portafolio de patente puede ser el asegurarse frente a rivales que buscan reforzar sus propias patentes”. pág. 158.

<sup>122</sup> VAN ZEEBROECK, N.; VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B. (2008) *Filing strategies and patent value*. CEB Working Papers. Bruselas. Universidad Libre de Bruselas.

<sup>123</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_en.pdf). Consultada noviembre 2010.

<sup>124</sup> GIURI, P.; et al.(2007). *Inventors and Invention Processes in Europe. Results from the PatVal-EU survey*. *Research Policy* 36(8), págs. 1107-1127.

También se preguntaba sobre el valor de los “grupos de patentes interrelacionadas”, y en este respecto es muy interesante el resultado observado para España, donde las patentes tienen relativamente un valor más alto individualmente que cuando se las considera componentes de un conjunto de patentes interrelacionadas. España está por encima de la media europea en cuanto a porcentaje de patentes con un valor individual superior a 10 millones de euros, pero es el país con el porcentaje más bajo de grupos de patentes valorados en más de 30 millones de euros, con sólo el 17% frente a una media europea del 22%. Esto se debe a la escasa presencia de grandes empresas entre los solicitantes españoles, ya que éstas suelen tener más recursos para generar invenciones y solicitar patentes y tienden a adoptar un enfoque integrado de “cartera de patentes” en el desarrollo de sus invenciones. Asimismo, un gran número de las patentes españolas habían servido para crear nuevas empresas de base tecnológica, un 9 % frente a una media europea de 5%.

Lanjouw y Schankerman<sup>125</sup> han intentado obtener un sistema de valoración de la patente utilizando diversos parámetros. Descubrieron una importante variación en el valor de las patentes que se podía explicar con un índice conformado a partir de datos sobre número de reivindicaciones, citas recibidas por patentes solicitadas con posterioridad, citas realizadas a patentes solicitadas anteriormente y tamaño de la familia de patentes. Otros trabajos han apuntado también a que, más importante que el número de países, es la identidad de los mismos, ya que los países difieren en la importancia sus mercados o en la efectividad de sus sistemas de patentes. Guellec y van Pottelsberghe<sup>126</sup> llegaron a esta conclusión analizando la relación entre países designados en una patente europea con la probabilidad de que ésta fuera concedida, en vez de rechazada o retirada durante el proceso de solicitud. La concesión por parte de la Oficina Europea de Patentes sería en este caso un indicador indirecto del valor de la patente, tanto desde el punto de vista tecnológico como económico. Primero, porque la patente ha pasado con éxito los procedimientos de búsqueda y examen. Segundo, porque la concesión da lugar a derechos exclusivos de explotación de la invención patentada. Según este análisis, las solicitudes que designan Alemania, Francia y Reino Unido tenían una mayor probabilidad de ser concedidas que el resto, mientras que las solicitudes que designan a todos los países EPO tienen una probabilidad menor.

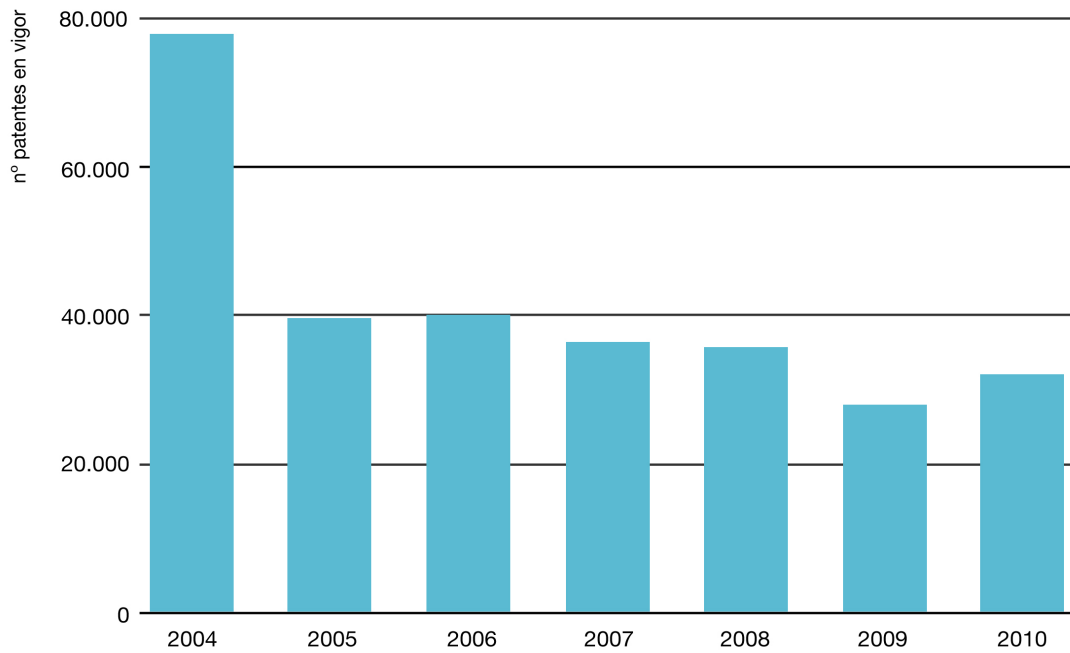
---

<sup>125</sup> Op. cit. LANJOUW, J.; SCHANKERMAN, M. (2004). Pág. 23 y ss.

<sup>126</sup> GUELLEC, D. ; VAN POTTELSBERGHE, B. (2000). *Applications grants and the value of patents*. Bruselas. Universidad Libre de Bruselas.

Es interesante por último examinar, no ya el número de patentes solicitadas, sino las que efectivamente están en vigor en un determinado momento. Las cifras ponen de manifiesto el número de derechos que los solicitantes mantienen vigentes, abonando las correspondientes tasas porque les sigue resultando rentable la exclusividad sobre tales derechos. Las cifras arrojan un resultado muy alarmante sobre la evolución del número de patentes en vigor en España, por ejemplo, donde se observa un notable descenso.

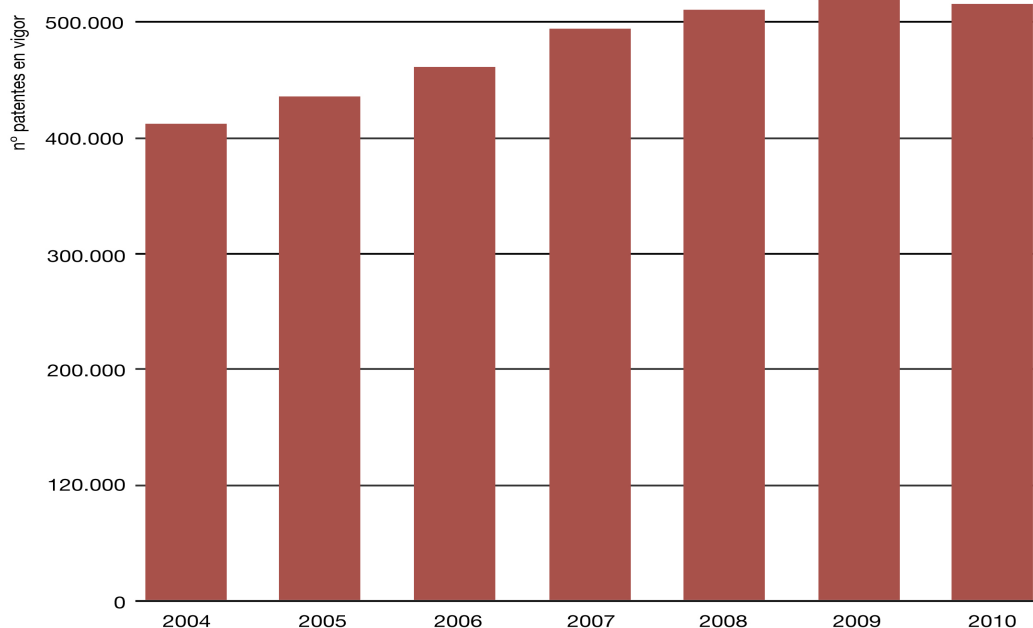
*Grafico nº 16. Patentes en vigor en España*



*Fuente: OMPI, 2011.*

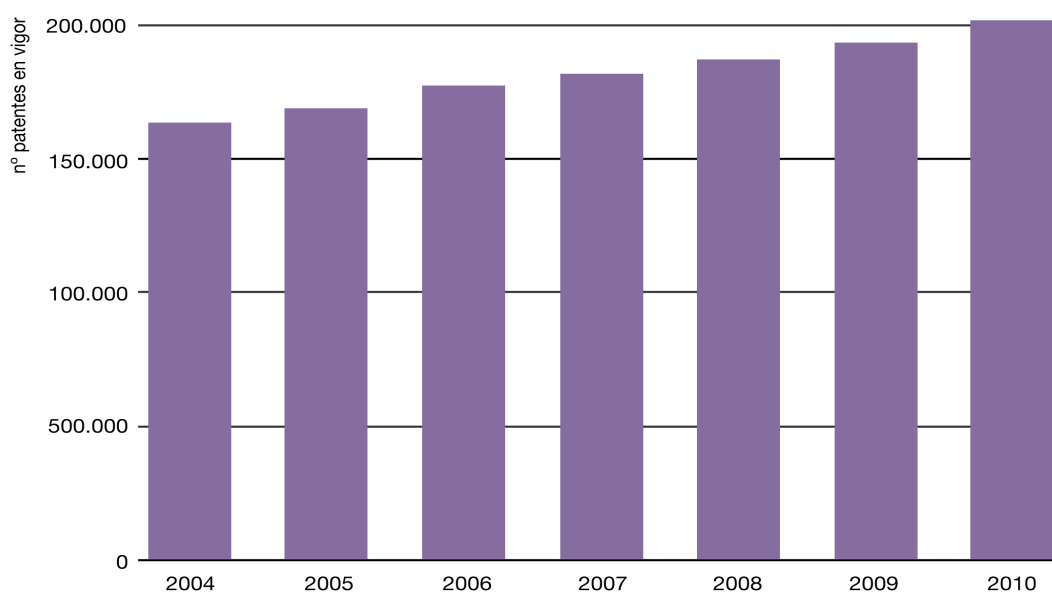
La comparación con las mismas cifras referidas a Estados Unidos o Alemania dejan clara la diferencia entre dos escenarios bien distintos: uno en el que el desarrollo económico se ha verificado a espaldas del progreso tecnológico y otro en el que esto no ha ocurrido así.

Gráfico n° 17. Patentes en vigor en Alemania.



Fuente: OMPI, 2011.

Gráfico n° 18. Patentes en vigor en Estados Unidos.

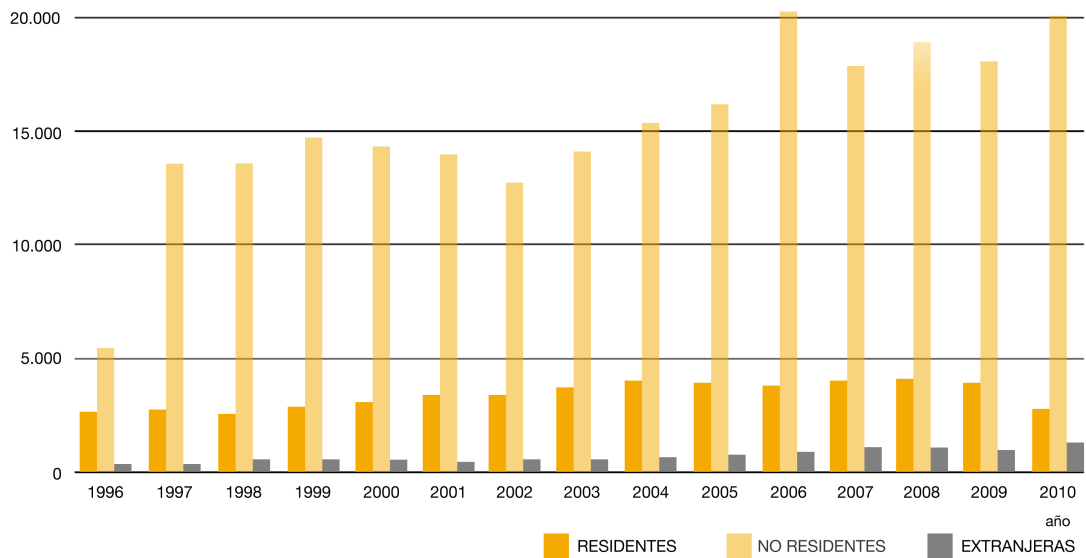


Fuente: OMPI, 2011.

Como vimos en el Gráfico n°5 referente a China, incluso en países que se han experimentado recientemente un desarrollo económico el progreso puede fundamentarse en la innovación, de lo que resulta ilustrativo el número de patentes que se mantienen en vigor en cada momento. Esta relación entre crecimiento económico y aumento de la capacidad de innovación no se produce siempre, si

comparamos los datos que barajamos en el caso de la economía China con los de otro país que está experimentando un crecimiento importante, Brasil, vemos cómo en este segundo caso no se está produciendo una asimilación de tecnología. El número de patentes registradas por empresas no residentes y las patentes extranjeras en vigor son muy superiores a las patentes de las empresas e instituciones nacionales, diferencias que se mantienen sin atisbos de reducirse.

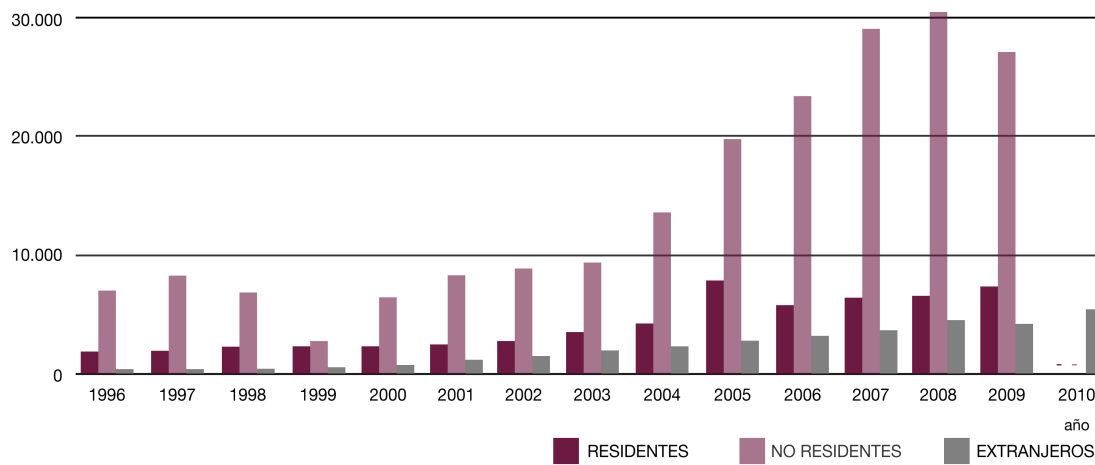
Gráfico n°19. Patentes solicitadas en Brasil por residentes, por no residentes y patentes extranjeras registradas.



Fuente: OMPI, 2011.

Puede apreciarse que el modelo que se desprende de las anteriores cifras y tendencias sería la contraria a la que resulta del mercado japonés y que vimos en un gráfico anterior (n°3). En aquel caso el registro de patentes está caso exclusivamente en manos de titulares residentes, que dominan el mercado nacional de la innovación. Lo mismo ocurre en el caso de India.

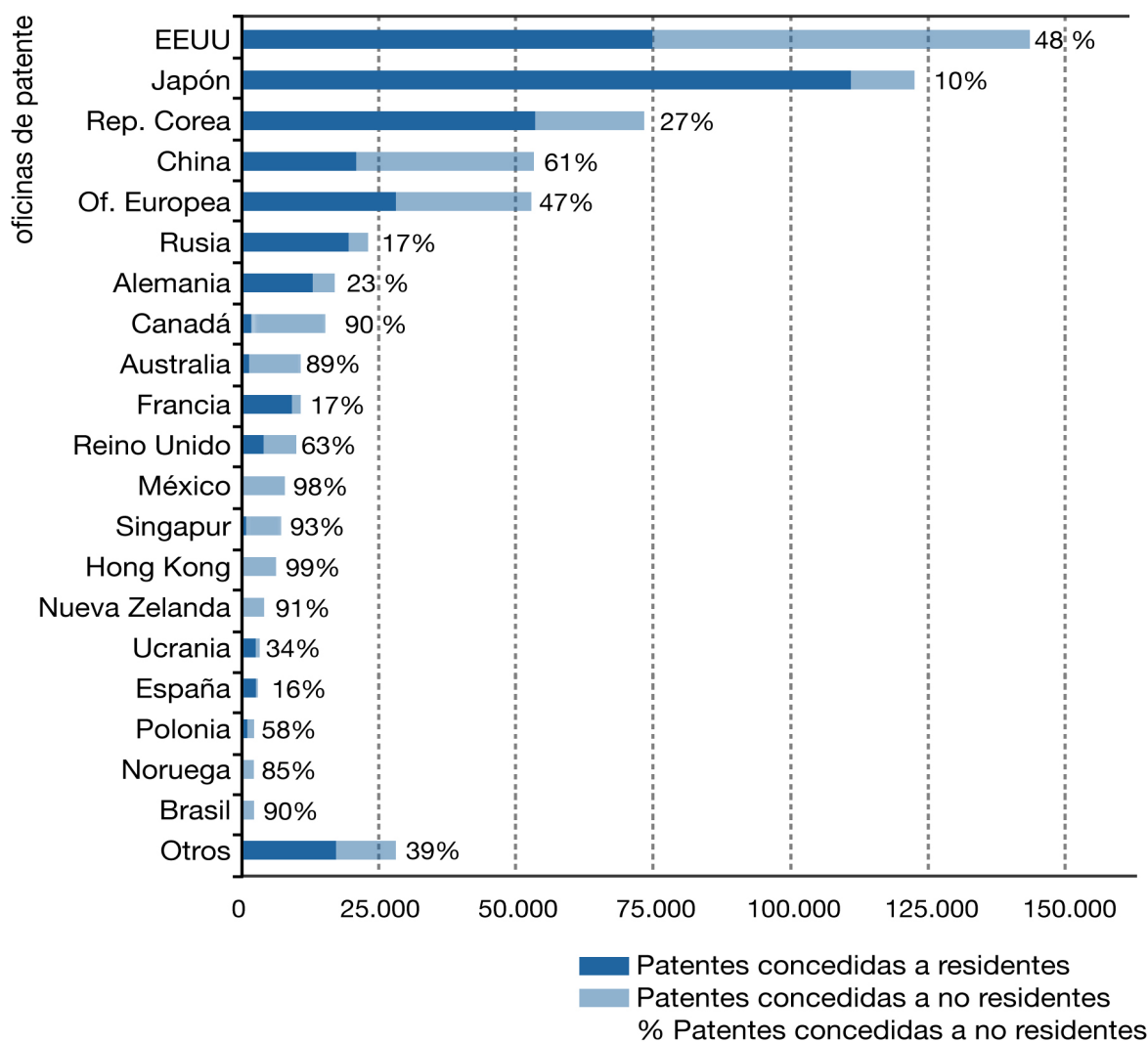
Gráfico n° 20 Patentes solicitadas en la India por residentes, por no residentes y patentes extranjeras registradas.



Fuente: OMPI, 2011.

En el siguiente gráfico se muestran el número total de patentes concedidas por las oficinas de patentes más importantes y el porcentaje que corresponde a las patentes de no residentes.

Gráfico n° 21. Número de patentes concedidas, a residentes y no residentes, en las más importantes oficinas de patentes.



Fuente: OMPI, 2011.





4. Las patentes en el entorno del Derecho Comunitario, desde la excepción a la vigencia efectiva de las libertades económicas a la insuficiente regulación.

*4.1. Los derechos nacionales de propiedad industrial en un mercado con libre circulación de mercancías y con libre competencia.*

*4.1.1. El contenido de unos Tratados que no previeron el problema.*

El art. 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea<sup>127</sup> dispone la competencia exclusiva de la Unión en lo relativo al establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior. El art. 4<sup>128</sup> dispone la competencia compartida con los Estados miembros en lo relativo a la regulación del mercado interior. Estos principios y atribuciones de competencias tienen mucho que ver con la vigencia y efectos de los derechos de propiedad industrial en el mercado interior.

El antiguo art. 14 del TCE, actual art. 26<sup>129</sup> del Tratado de Funcionamiento, ya prevenía que la Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento lo que implicará un espacio sin fronteras

---

<sup>127</sup> Artículo 3.1. La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes: (...) b) el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior;

<sup>128</sup> Artículo 4.1. La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando los Tratados le atribuyan una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en los artículos 3 y 6. 2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales: a) el mercado interior;

<sup>129</sup> Artículo 26.1. La Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados. 2. El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados. 3. El Consejo, a propuesta de la Comisión, definirá las orientaciones y condiciones necesarias para asegurar un progreso equilibrado en el conjunto de los sectores considerados.

interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados.

Según el art. 36<sup>130</sup> del Tratado de Funcionamiento, antiguo artículo 30 del TCE, la libre circulación de mercancías no empece a las restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas, entre otras, por razones de protección de la propiedad industrial, que no deben ser un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros<sup>131</sup>.

Los legítimos efectos de los derechos de propiedad industrial pueden por tanto, y deben, conformar la libre circulación de mercancías entre el mercado interior europeo. Pero los derechos de propiedad industrial pueden, y de hecho frecuentemente integran acuerdos entre empresas, contratos de agencia y distribución en los que imponen una limitación a la libre fabricación o comercialización de productos.

Son incompatibles con el mercado interior, según el art. 101<sup>132</sup> del Tratado de funcionamiento los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de

---

<sup>130</sup> *Artículo 36. Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.*

<sup>131</sup> SEVILLE, C. (2009) *EU intellectual property law and policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc. Pág 323.

<sup>132</sup> *Artículo 101.1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:*

*a. fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;*

*b. limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;*

*c. repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;*

empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior, citándose determinadas conductas que producen tales efectos, como la fijación de precios o condiciones de transacción, la limitación o el control de la producción, el mercado, o el desarrollo técnico; o el sometimiento de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto del contrato<sup>133</sup>.

Muchos de estos mecanismos que citamos, pueden estar presentes en contratos en los que intervenga directa o indirectamente una cesión de tecnología protegida por una patente. El punto 3 del artículo del Tratado que parafraseamos indica sin embargo que estas prohibiciones pueden encontrar justificación cuando tales prácticas o acuerdos contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una

---

*d. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;*

*e. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.*

*2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.*

*3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:*

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,*
- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,*
- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,*

*que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:*

*a. impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;*

*b. ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.*

<sup>133</sup> STOTHERS, C (2007) *Parallel trade in Europe: intellectual property, competition and regulatory law*. London. Hart Publishing. Págs. 135 y ss.

participación equitativa en el beneficio resultante, siempre que ello sea indispensable y no resulte eliminada plenamente la competencia de la empresa sobre sus productos.

Por su parte, el art. 102<sup>134</sup> del TFUE declara incompatible con el mercado interior y prohíbe, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo, citándose prácticas similares a las que pueden constituir conductas colusorias que antes hemos referido<sup>135</sup>.

También un uso abusivo de los derechos de propiedad industrial por una empresa o por un grupo de empresas puede comprometer la libre competencia. Pero siempre que tal uso sea abusivo, porque, bien entendida, la protección que dispensan los derechos de patentes han de considerarse como un efecto de la libre competencia. Libre competencia y sistema de patentes, están inspiradas por intereses comunes, como el fomento del desarrollo tecnológico en un entorno en el que el esfuerzo empeñado en la innovación pueda recibir su legítima compensación, impidiendo que terceros se aprovechen ilegítimamente de tal esfuerzo.

Unas y otras normas, las relativas a la libre circulación de mercancías y las que aseguran la libre competencia son complementarias a la hora de lograr un mercado

---

<sup>134</sup> *Artículo 102. Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.*

*Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:*

*a. imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;*

*b. limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;*

*c. aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;*

*d. subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.*

<sup>135</sup> ANDERMAN, S.D. (2006) *The interface between intellectual property rights and competition policy*. Cambridge: Cambridge University Press.

único con vigencia efectiva de libertades económicas de los distintos agentes. Las normas sobre libre circulación de mercancías no son suficientes para reprimir los acuerdos colusorios o los abusos de posición dominante, mientras que las normas que garantizan la libre competencia tampoco pueden servir de garantía para impedir todo tipo de acuerdo entre empresas o como disposición pública que limite ilegítimamente la libre circulación de mercancías, ya que éstos exigen, como hemos visto, un efecto distorsionador del mercado que no es preciso que concurra desde la óptica de la regulación de la libre circulación de productos. El art. 36 del Tratado no distingue en las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas según el grado en que se perjudica el comercio entre los Estados miembros. Si una medida estatal es apta para obstaculizar puntualmente importaciones o exportaciones, debe considerarse como restricción cuantitativa o medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, aunque la obstaculización sea de poca importancia y los productos importados puedan ser comercializados de otro modo sin distorsión grave del mercado.

#### *4.1.2. Multiplicidad de sistemas nacionales de derechos de patentes y Mercado Único, una tensión irresoluble.*

Para abordar estas cuestiones, debemos definir qué se entiende por el "agotamiento" de los derechos de propiedad intelectual. El "agotamiento" se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. Una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por el titular o por otros con su consentimiento, ya no se tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad de la explotación comercial sobre este producto dado, puesto que se han "agotado"<sup>136</sup>. A veces esta limitación se denomina igualmente la "doctrina de la primera venta", puesto que los derechos de explotación comercial sobre un producto dado finalizan con la primera venta del producto. Salvo que la legislación disponga específicamente lo contrario, el titular no podrá controlar u oponerse a los actos posteriores de reventa, alquiler, préstamo u otras formas de uso comercial por terceros. Existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplica al menos dentro del marco del mercado nacional.

El consenso no es tan amplio a la hora de determinar en qué medida la venta de un producto protegido por la propiedad intelectual en el extranjero agota los derechos de

---

<sup>136</sup> MASSAGUER, J. (1989) *Mercado Común y patente nacional (agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)* Barcelona: Editorial Bosh.

propiedad intelectual sobre ese producto en el marco de la legislación nacional<sup>137</sup>. La cuestión pasa a ser pertinente en los casos de la denominada "importación paralela". Por importación paralela se hace referencia a la importación de productos fuera de los canales de distribución negociados contractualmente por el fabricante. Como el fabricante/titular de derechos de propiedad intelectual no posee una conexión contractual con la parte que efectúa la importación paralela, a veces se describe a los productos importados como "productos del mercado gris", lo cual de hecho puede inducir a engaño, puesto que los productos como tales son originales, mientras que los canales de distribución no están controlados por el fabricante/titular de los derechos de propiedad intelectual. Basándose en el derecho de importación que un derecho de propiedad intelectual confiere a su titular, cabe la posibilidad de que este último se oponga a dicha importación con el fin de mantener mercados independientes. No obstante, si la comercialización del producto en el extranjero por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, da lugar al agotamiento del derecho de propiedad intelectual en el ámbito nacional, también se produce el agotamiento del derecho de importación y, por consiguiente, no puede recurrirse a dicho derecho para impedir la importación paralela.

Los principios mencionados tienen distintas repercusiones en función del concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional, que aplique el país de importación, por razones de legislación o de política. El concepto de *agotamiento nacional* no permite al titular del derecho de propiedad intelectual controlar la explotación comercial de productos puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su consentimiento. No obstante, el titular de los derechos de propiedad intelectual (o su licenciatario autorizado) todavía podría oponerse a la importación de productos originales comercializados en el extranjero, sobre la base del derecho de importación. En el caso del *agotamiento regional*, tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual que corresponde al titular de los derechos, o con su consentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos productos, no sólo a escala nacional, sino en toda la región, y no ha lugar a la oposición a las importaciones paralelas dentro de la región sobre la base de los derechos de propiedad intelectual. Cuando un país aplica el concepto de *agotamiento internacional*, los derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el titular de los derechos, o con su consentimiento, en cualquier

---

<sup>137</sup> SCHMIEMANN, M (1998) *Exhaustion of patent rights and the European Union*. World Patent Information, Volumen 20, Núm.s 3-4, septiembre-diciembre 1998, Págs. 193-195.

parte del mundo<sup>138</sup>. Algún autor ha propugnado la generalización del principio de agotamiento internacional, no siendo pauta común en el comercio hoy día<sup>139</sup>.

El artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la libre circulación de mercancías no será un obstáculo, entre otros, para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, y que tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros<sup>140</sup>.

Los derechos de propiedad industrial o comercial confieren una protección al inventor o al creador sobre su esfuerzo ante usos abusivos de sus invenciones<sup>141</sup>. El titular de los derechos debe ser el primero en poder poner el producto protegido en el mercado y por lo tanto ser compensado de la inversión en innovación. Durante el tiempo que dura la protección de su propiedad industrial, el titular tiene el monopolio de este derecho. La extensión de esta prioridad depende del tipo de derecho, 20 años para las patentes, y en dicho tiempo puede, o bien explotar el derecho personalmente o conceder licencia para autorizar el uso por un tercero<sup>142</sup>. Pese a la armonización internacional, estos derechos siguen siendo, en la Europa de un solo mercado, derecho de vigencia y ámbitos nacionales, lo que significa que los derechos solo pueden ser invocados en el territorio en el que se conceden y no se ven afectados por el hecho de que los derechos paralelos puedan existir en otros países. Como consecuencia, los mercados están fragmentados y aislados. Sin embargo, una vez que un producto ha sido legalmente puesto en circulación comercial en un país, el titular de los derechos no puede impedir la venta de ese producto en el mismo país.

---

<sup>138</sup> BERCOVITZ, A.; GALÁN E.; DELICADO, J.; FEITO M.A. (1985). *Derecho de patentes: España y la Comunidad Económica Europea*. Barcelona: Ariel.

<sup>139</sup> BONADIO, E. (2011) Parallel imports in a global market: should a generalised international exhaustion be the next step? *European Intellectual Property Review*. Volumen. 33, núm. 3, 2011, págs. 153-161.

<sup>140</sup> MASSAGUER, J. (1995) *Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia*. Madrid: Instituto de Derecho y Ética Industrial. Págs, 24 y ss.

<sup>141</sup> Op. cit. SEVILLE, C. (2009) pág 328

<sup>142</sup> HEINES, H. (2008) *Be aware of patent exhaustion when licensing an invention*. *Chemical Engineering Progress*. Volumen 104, núm. 7, págs. 22-22.

Un mercado con esa multiplicidad de regulaciones es contrario a la idea de crear un mercado unificado, como el que existe en la Unión Europea. El Tratado de Roma estableció un sistema que tiene por objeto llevar a la abolición de todas las cargas, cuantitativas y cualitativas, para las transacciones transfronterizas o de las medidas de efecto equivalente. Desde esta perspectiva, las normas nacionales que se basan en el principio de territorialidad deben dar paso a una regla común de la que Europa aún no ha sabido dotarse. Sin embargo a través de su jurisprudencia, el TJCE ha establecido que, en caso de conflicto, la norma comunitaria debe tener presente que el Derecho Comunitario no prejuzga en modo alguno el régimen de los Estados miembros sobre el derecho de propiedad y que los derechos nacionales de propiedad industrial están cubiertos por esta disposición, con lo que de hecho pueden funcionar como una restricción cuantitativa prohibida por el Derecho Comunitario<sup>143</sup>.

Esta legislación no debe, sin embargo, utilizarse de forma discriminatoria o como una restricción encubierta a la libre circulación de mercancías. La interpretación de estos conceptos ha sido objeto de un desarrollo prolongado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El Tribunal se ha esforzado por lograr un equilibrio entre su deseo de mantener un mercado único y la necesidad de respetar las leyes nacionales de propiedad industrial.

Sin esta protección, los inventores no divulgarían nuevos descubrimientos o sólo lo harían al amparo del secreto industrial, llegando los avances al mercado a un ritmo más lento y sin que el desarrollo de nuevas tecnologías pudiera basarse en aportaciones anteriores. Esta realidad, los principios que en ellas subyacen son conformes a los de progreso y desarrollo que inspiran la Unión Europea. Por lo tanto, la protección de esfuerzos intelectuales se reconoce tanto en los intereses del inventor y de la sociedad en general. Esta protección no es del todo indiscutible o ilimitada. Durante los últimos años a menudo se ha subrayado que los derechos de propiedad intelectual y la competencia sirven el mismo objetivo: para crear un entorno dinámico y seguro de competencia. Sin embargo, los derechos de propiedad intelectual conceden derechos de monopolio que entran hasta cierto punto en conflicto con un entorno de libre competencia. Siempre existe la pregunta de qué es una remuneración razonable, en términos de tiempo y contenido, a una actividad inventiva.

Con base en estas consideraciones, las autoridades de defensa de la competencia tanto en Europa y los EE.UU. han revisado la protección de la propiedad intelectual

---

<sup>143</sup> Op.cit. BERCOVITZ, A., et.al. (1985). Pág. 45.



con cierto recelo ofreciendo una respuesta a veces dispar, según las necesidades que demanda en mercado en cada momento orientándose hacia el aumento de la competitividad en detrimento de la propiedad industrial en unos casos, mientras que en otros, poniendo de relieve la necesidad de desarrollo tecnológico seguro, se hace un mayor hincapié en la vigencia de los derechos de exclusiva<sup>144</sup>.

La fricción entre los derechos de propiedad industrial y la libre circulación de mercancías se pone de manifiesto en la importación y exportación de productos. Si de alguna manera el titular de la patente pretende oponerse al tráfico de la mercancía entre Estados miembros, pueden darse una serie de supuestos en los que la respuesta a si efectivamente puede oponer su derecho de exclusiva con éxito o no va a depender de la intervención que haya tenido en la operación de entrada o salida de la mercancía del mercado en el que goce del derecho de exclusiva<sup>145</sup>.

Según cuál sea la intervención del titular de la patente en la primera comercialización de los productos de la que luego va a derivarse la importación o exportación de los mismos, podemos estar ante dos clases de operaciones en las que la patente se pretenda hacer valer. Puede darse el caso de que el titular de la patente no haya intervenido en ningún acto de fabricación o comercialización de las mercancías que se pretenden importar. Parece que en este caso el titular podría oponerse a la circulación de la mercancía. Puede darse sin embargo el caso de que el titular haya intervenido en la fabricación o en la puesta en el mercado de los productos que ahora están en circulación, y en este caso es donde habrá que valorar cuál ha sido su intervención y en qué circunstancias se ha producido para comprobar si con ella ha agotado su derecho de exclusiva sobre los productos en cuestión. Se habla entonces de importación paralela cuando los productos protegidos que se importan han sido fabricados o comercializados en otro Estado miembro por el propio titular de la patente española o con su consentimiento. El importador paralelo introduce en el mercado protegido un producto que ya está en circulación con el consentimiento, emitido en algún momento del proceso de comercialización, del titular de la patente. Es entonces cuando puede surgir el conflicto, en el que, como decimos, habrán de tenerse en

---

<sup>144</sup> Op. cit. KAZI, I (2011), págs. 189-191.

<sup>145</sup> GERSHLICK, P. (2010). *Are parallel importers striking back?* Intellectual Property Magazine. Noviembre 2010, pág. 20.

cuenta las circunstancias de aquella comercialización pero también el derecho interno desde el que se quiera hacer efectivo el derecho de patente<sup>146</sup>.

En las importaciones paralelas convergen los intereses de los productores industriales que tienen interés en que las fronteras sirvan para mantener diferencias de precios de las mercancías entre distintos mercados, y los consumidores que encuentran esas diferencias superfluas en un mundo cada vez más globalizado. La solución del problema no es fácil, esencialmente por dos motivos. El primero porque son muchas las circunstancias que pueden concurrir en la comercialización en el tercer país, en la importación, en la titularidad de los derechos de exclusiva, etc, que matizan la solución de que el titular de los derechos de exclusiva en un mercado pueda oponer tales derechos frente a quien quiera introducir productos en dicho mercado infringiendo su exclusividad. En segundo lugar, porque la respuesta a dichos conflictos se va a dar siempre desde los ordenamientos internos de cada uno de los países que muchas veces ofrecen soluciones dispares a problemas idénticos<sup>147</sup>.

---

<sup>146</sup> Los problemas y dificultades para probar las circunstancias en las que se produjo la comercialización son evidentes. Vid. en <http://www.expansion.com/2010/12/17/juridico/1292540930.html> (consultado el 22 de diciembre de 2010) la referencia a la sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante que prohibió las importaciones paralelas de Domecq, Tía María y Pernod Ricard en España y reconoció importantes indemnizaciones por cada día en que estas importaciones se siguieran verificando. La empresa demandada había introducido estos productos en el Espacio Económico Europeo (EEE) que no habían comercializado los titulares de las citadas marcas sin el consentimiento de éstos. La parte demandada intentó escudarse en una alegación de que habían adquirido esas botellas en un proveedor holandés, debiendo las titulares de las marcas probar que el producto (por su graduación, etiquetado...) era destinado a la comercialización en países no pertenecientes al EEE.

<sup>147</sup> En España, la Ley Orgánica 15/03, de 25 de noviembre, reformó el Código Penal para introducir como delito contra la propiedad intelectual e industrial las importaciones paralelas, conducta que antes no estaba expresamente prevista en la Ley penal, atendiendo las reivindicaciones y presiones de las grandes marcas comerciales. En el art. 274, que tipifica los delitos contra la propiedad industrial, se introdujo: *“Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos [productos registrados] sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento...”* Se tipifican como delito de las importaciones paralelas, procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea.

Ha de aclararse que nadie discute las posibilidades de exclusión de la puesta en el mercado de productos amparados por un derecho de patente por quien no es titular de tales derechos o tienen licencia para su uso, en este caso tal acción puede ser objeto de prohibición. De lo que se trata es de que alguien importe mercancías producidas y vendidas legalmente en otro mercado, y posteriormente las exporte legalmente. Siendo todo ello legal, el efecto sobre el titular o el licenciataria de la patente en el mercado importador puede ser insostenible. En los más importantes mercados, si los productos importados por terceros entran en el ámbito de protección de las patentes vigentes en el país en cuestión, la venta o la importación por parte de terceros es generalmente considerada infractora de tales derechos. Los propietarios de los productos cubiertos por derechos de propiedad intelectual tienen en exclusiva el derecho a poner estos productos en el mercado y puede evitar esas importaciones que, por otro canal, de forma paralela ponen asimismo los mismos productos en el comercio, para lo que su derecho no se ha agotado, como sí lo estaría para actos posteriores de comercio a la primera puesta en el mercado por él mismo.

En el comercio internacional, la Convención de París no hace mención alguna a las importaciones paralelas a las que sí se refieren el ADPIC, pero con un tratamiento insuficiente, que no da respuesta a la amplia gama de cuestiones que pueden surgir con respecto a la importación de productos patentados. Se parte del presupuesto de que las importaciones de productos protegidos pueden ser manifestación de un comercio internacional libre y por ende conforme a los principios propugnados por el ADPIC, pero reconociendo que una admisión generalizada de tales importaciones daría al traste con legítimos intereses de los titulares de derechos de propiedad industrial. El artículo 6 del ADPIC establece que *“a los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4, no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.”* Los artículos 3 y 4 son los que se refieren al trato igualitario de nacionales y extranjeros en materia de propiedad industrial, con las excepciones y límites que en dichos preceptos se contienen.

El sistema permite a cada Estado exigir a otro Estado que disponga el cumplimiento de los principios del Acuerdo del GATT/OMC en general. Sin embargo, según el art. 6, cualquiera que sea la posición nacional sobre la cuestión del agotamiento, la exigencia

---

no puede versar sobre tal extremo. Si esto significa que ningún país puede demandar a otro sobre esta cuestión, ello no implica necesariamente que el Acuerdo, como tal, no esté a favor de una u otra solución que pueda dársele a la cuestión en litigio. En otras palabras, los Estados no pueden ser objeto de sanciones con base en el agotamiento internacional, pero el Acuerdo puede favorecer de manera explícita o implícita una cierta solución a los problemas del agotamiento internacional y de las importaciones paralelas.

Los Acuerdos contemplan la obligación de los Estados de reconocer a los titulares de derechos de patentes un derecho específico de importación del mismo modo que disfrutaban de derechos de exclusiva para la fabricación y la venta<sup>148</sup>. Ello no debe hacernos concluir que en virtud del Acuerdo se da pie a la existencia de una barrera al agotamiento internacional de los derechos de patente. Un derecho de importación en exclusiva es necesario contemplar como legítimo para, por ejemplo, prevenir la importación de productos falsificados. Sin ese derecho sobre la importación, el titular tendría que esperar hasta que los productos falsificados fuesen puestos de forma efectiva en el mercado para obtener protección de su derecho.

De lo anterior se puede concluir que es difícil sostener que el derecho de importación debe estar regulado por reglas diferentes de los derechos de producción o venta<sup>149</sup>. El

---

<sup>148</sup> La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, ha ratificado que el agotamiento mundial no existe en el asunto *Sebago* contra *Ancienne Maison Dubois et Fils S.A.*, el asunto C-355/96 de 16 de julio de 1998, *Silhouette International* contra *Hartlauer H.* y los asuntos acumulados C-414/99 y C-416/99 de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff*. De todos ellos se deduce que los titulares de las marcas comerciales tienen derecho a impedir la importación de mercancías en la U.E, aunque dichas mercancías ya se hayan comercializado en terceros países a la UE con el consentimiento del titular de la marca. Pero sin embargo éste no es el criterio que mantiene por ejemplo el Tribunal de la EFTA que se ha pronunciado en sentido contrario en el caso *Mag. Instrument, Inc v. California Trading Company Norway* (dictamen de 3 de diciembre de 1997) en el que sostiene que el agotamiento internacional favorece el interés del libre comercio y de la competencia, ya que las importaciones paralelas procedentes de países que no forman parte del EEE provocan la existencia de una mayor oferta en el mercado de productos portadores de la misma marca y, como consecuencia de ello, un descenso en los niveles de los precios.

<sup>149</sup> En los asuntos *Ferring* (Sentencia del TJCE de 8 de mayo de 2003, en el asunto C-5/01, *Paranova Läkemendel AB y otros contra Läkemedelsverket*.) y *Parantova* (Sentencia del TJCE de 8 de mayo de 2003, en el asunto C-113/01, *Paranova Oy contra Läkemedelsverket*) se plantea el Tribunal la relación entre las autorizaciones para la comercialización e importación.

derecho de importación se refiere a un aspecto de los derechos económicos de explotación igual a los de fabricación o venta, por lo que si, en virtud de la doctrina clásica del agotamiento, posteriores derechos de explotación comercial se han agotado en la primera venta de un artículo patentado, tal agotamiento también debe asumirse cuando el artículo patentado es comercializado en el extranjero mediante la exportación, de tal manera que el agotamiento se refiere a todos los aspectos de la explotación comercial de productos, incluida la importación de los mismos. El argumento resulta evidente en el caso de las reimportaciones, o sea de importaciones de productos que han sido previamente exportados. Si un artículo patentado se pone en el mercado en un país por el titular de la patente o con su consentimiento, como sabemos, los siguientes actos de comercio resultarían "agotados". Por la misma razón, el titular de la patente no podrá impedir la comercialización de un producto una vez que se ha exportado a otro país y, posteriormente, se ha vuelto a importar. Si un titular de la patente se concede un conjunto de derechos en virtud de su patente, como la producción, venta e importación, a continuación, en el acto de la primera venta, todo el conjunto se convierte en "agotado" de una vez y definitivamente, cualquiera que sea el primer acto de comercialización del producto.

Otra cosa sería, que la importación se produjera desde terceros países en los que la producción o la venta hayan permanecido ajenas al titular de la patente. En este caso los derechos nacionales de patentes permanecerían vigentes, con lo que el titular podría oponerse a la importación de productos fabricados en terceros países donde no se obtuvieron los derechos de patente, ya que, de lo contrario se exigiría al titular solicitar patentes en todos los países posibles a fin de recibir al menos esa primera vez una compensación por poner los productos en el mercado. No obstante, ningún país permite, al menos oficialmente, importaciones paralelas en estas circunstancias<sup>150</sup>.

#### *4.1.3. La dificultosa construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia en cuatro sentencias: la Deutsche Gramophon, la Grundig/Consten, la Tapea y la sentencia de las semillas del maíz.*

Al no existir en la Unión Europea, en el Derecho Comunitario, un sistema europeo de patentes, las veces que el Tribunal de Justicia se ha referido a los derechos de propiedad industrial lo ha hecho con referencia a la limitación que dichos derechos

---

<sup>150</sup> KARET, I. (1997). *Parallel imports continue: the patent exhaustion principle upheld*. European Intellectual Property Review. Volumen 19 núm. 4, 1997, págs. 207-209.

pueden representar para la libre circulación de mercancías o los principios de la libre competencia. Con respecto a las patentes, el TJCE tuvo ocasión de manifestar en la sentencia *Centrafarm B.V. and Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc.*, 6 IIC 102 (1975) – *Negram III*, en el año 1974, lo siguiente: *“It cannot be reconciled with the principles of free movement of goods under the provisions of the Treaty of Rome if a patentee exercises his rights under the legal provisions of one Member State to prevent marketing of a patented product in said state when the patented product has been brought into circulation in another Member State by the patentee or with his consent”*. O sea, que no es conforme a los principios de la libre circulación de mercancías según lo establece el Tratado de Roma si el titular de una patente ejerce sus derechos, al amparo de las previsiones de un Estado miembro, para evitar el comercio de un producto patentado en dicho Estado cuando tal producto ha sido puesto en circulación en otro Estado miembro por el titular de la patente o con su consentimiento<sup>151</sup>.

Sin duda el hecho de que el Tribunal de Justicia haya conformado esta doctrina del agotamiento del derecho desde la perspectiva de cómo afecta la misma a la libre circulación de mercancías ha determinado que los límites de dicho agotamiento se hayan dibujado desde criterios muy restrictivos. La esencia del derecho de patentes se contrae, desde esta perspectiva a un derecho exclusivo del inventor a la primera comercialización del producto patentado con el fin de permitir con ella, pero no más, la remuneración de la actividad inventiva empleada en la concepción del producto, con ello el Tribunal de Justicia da más importancia al consentimiento sobre la comercialización de los derechos de exclusiva.

La cuestión se hace sumamente problemática en los casos en que el producto haya sido puesto en el mercado en países en los que la patente no se había obtenido o incluso en los que no era posible su concesión, por motivos de la regulación interna del Estado en cuestión. En estos casos, el Tribunal de Justicia también entendió que se habían agotado los derechos de patente porque hacía aplicación de la regla del “reconocimiento mutuo” que en el ámbito de la libre circulación de mercancías determina que un país no puede oponer limitaciones cualitativas o cuantitativas a la entrada de una mercancía que ha sido legalmente puesta en el mercado en otro Estado miembro. Este fue el caso enjuiciado en la sentencia *Merck v. Primecrown*, que más adelante analizaremos, en donde determinados productos farmacéuticos habían

---

<sup>151</sup> MASSAGUER, J. (1989). *Los efectos de la patente en el comercio internacional*. Barcelona: Editorial Bosch.

sido puestos voluntariamente en el mercado en España y Portugal, países en los que no era posible en aquellas fechas la patente sobre productos farmacéuticos. Esta doctrina es, en principio, contraria a la teoría clásica del agotamiento de la que resulta que si sólo la primera comercialización de los productos, en virtud de un derecho exclusivo, es suficiente para remunerar al titular de la patente de invención, la comercialización en un país donde todo el mundo tendría libertad para producir y comercializar el producto no sería suficiente para agotar el derecho. Esta interpretación del agotamiento del derecho de patente impone al titular del derecho la necesidad de solicitar, o indicar en la Oficina Europea de Patentes a todos aquellos Estados en los que prevea con antelación que el producto en cuestión vaya a ser comercializado, debiendo abstenerse de su comercialización en los Estados en los que tal protección no se haya obtenido, si no quiere exponerse a perder por tal comercialización en un territorio “libre” los derechos inherentes a la comercialización de los resultados de su invención. Esto supone un encarecimiento de la protección y además tener que adoptar tales decisiones mucho antes de que el potencial de comercialización de una invención se conozca. Con ello, lo que ocurre es que la protección de las invenciones es mucho más afín a los intereses de las grandes compañías que registran su actividad inventiva al hilo de investigaciones en curso, de patentes que están relacionadas entre sí y sobre las que es fácil establecer previsiones sobre su comercialización, y a la par se penaliza en cierto modo a la invención puntual o más novedosa, que ha de hacer una verdadera prospección sobre la dimensión más adecuada para su actividad inventiva.

La primera ocasión en que el Tribunal de Justicia tuvo que hacer frente a los efectos de los derechos de propiedad intelectual sobre la libre circulación de mercancías fue en la sentencia *Consten/Grundig* de 13 de julio de 1966, asuntos acumulados 56 y 58/64<sup>152</sup>.

---

<sup>152</sup> KEELING, D.T (2003) *Intellectual Property Rights in EU Law: Free movement and competition law* (vol. 1) Oxford: Oxford University Press. Págs. 83 y ss. Sin perjuicio de que la doctrina de la sentencia haga referencia al derecho de marcas, los razonamientos sin de aplicados a otras formas de propiedad industrial, como la patente, sin perjuicio de las diferencias que hay que reconocer en una y otra forma de protección. “*The treatment of these situations from the point of view of the free movement of goods is far from straightforward. It must not be assumed that uniform rules will apply to all forms of intellectual property. The differing functions of patent and trade mark rights may, for example, command different solutions to apparently identical problems. A further complication is that the implication law can not be disregarded in this context. A practice may be deemed compatible with Articles 28 and 30 and yet still offend against Article 81 or*

El origen del litigio es un contrato de distribución en exclusiva para Francia concertado entre las Grundig –fabricante alemán- y Consten –distribuidora francesa-. Como parte de este contrato se acordó un pacto adicional según el cual Consten podía registrar como suya la marca Gint en Francia, marca que estaba registrada en Alemania a nombre de Grundig y en otros países a nombre de los correspondientes distribuidores nacionales en exclusiva de los productos Grundig.

Grundig imponía a los distribuidores exclusivos en otros territorios una prohibición de exportación de los productos que distribuía. Con ello la entrada de productos desde otros Estados estaba garantizada, y además la marca GINT suponía un mecanismo que protegía a Consten frente a eventuales importaciones paralelas.

El resultado era que, en Francia, solo Consten podría comercializar los productos Grundig ya que ninguna empresa que actuara en el mercado francés podría adquirir los productos Grundig en el extranjero con la finalidad de introducirlos en Francia, con lo que de hecho Consten se veía privada de competencia y Grundig disponía de un control sin competencia en la comercialización de sus productos.

El Tribunal sostuvo que esta situación producía “un bloqueo del mercado francés y posibilita practicar, para los productos en cuestión, precios que no están expuestos a una efectiva competencia”, y “ya que los acuerdos discutidos persiguen bloquear el mercado francés para los productos Grundig y mantener mercados nacionales separados dentro de la Comunidad, falsean la competencia dentro del Mercado Común”

La esencia de la lesión de los principios de la libre competencia radica, según el Tribunal en las “cláusulas que, excediendo la asignación de este derecho de distribución exclusiva, deben impedir, en base al Derecho nacional, importaciones paralelas de productos Grundig hacia Francia y, de este modo, deben garantizar al distribuidor exclusivo una protección territorial absoluta”. Es el acuerdo sobre la utilización exclusiva de la marca lo que, en unión con los pactos de exclusividad y prohibición de exportaciones conforman la lesión de los principios de la libre competencia ya que generan una protección territorial absoluta, que impide importaciones paralelas de productos y las ventas directas de los mismos efectuadas por otros distribuidores con destino en el mercado francés. Esta protección territorial

---

*82. The converse may also be true. These sets of provisions complement each other and must be interpreted coherently. Here, as elsewhere, a holistic approach to the Treaty is required”.*



absoluta, perjudica el comercio entre los Estados miembros al dejar como única posibilidad de suministro las importaciones efectuadas por el distribuidor exclusivo francés.

La protección territorial absoluta que resulta de los acuerdos examinados no es imprescindible, sostiene el Tribunal, para permitir al distribuidor la actividad comercial o prestar servicios técnicos adecuados y garantías de los productos, ni para asumir los gastos que conlleva la introducción de los productos Grundig en el mercado francés o realizar estudios de mercado, finalidades todas ellas que pueden perseguirse por otros medios.

Esta inicial jurisprudencia estableció que la existencia de derechos de exclusiva que, como tales, no infringen el Derecho Comunitario de la libre competencia, podrían, sin embargo, ejercerse de manera tal en que sí podría ser vulnerado, ejercicio abusivo que habría de apreciarse a la luz de los requisitos que preveía el art. 82 del Tratado en cuanto al abuso de una posición de dominio. En cuanto a la explotación de los derechos, los tres requisitos del artículo 82 - la posición dominante, el impacto sobre el comercio entre los Estados miembros y los abusos - debían cumplirse para que, en ciertas situaciones - no identificadas por el Tribunal de Justicia - la explotación pudiera considerarse abusiva<sup>153</sup>.

Era más probable que las prohibiciones dimanantes de la libre competencia fuesen de aplicación cuando el titular de los derechos iniciara una colaboración con terceros con relación a esos derechos de exclusiva. El verdadero problema con que se topaba la Comunidad en los años sesenta estaba vinculado al hecho de que los precios en Europa se fueron haciendo cada vez más transparentes y que las importaciones paralelas empezaron a surgir como resultado de disputas entre operadores en un mismo mercado nacional. Fomentar ese comercio no era inicialmente una cuestión de competencia sino de fomento de la libre circulación de las mercancías.

El Tribunal subrayó que los artículos 36, 295 y 307 CE "no se oponen a todos los efectos del Derecho Comunitario en el ejercicio de los derechos nacionales de propiedad industrial. El artículo 30 CE, limita el alcance de las normas sobre la liberalización del comercio que figura en el Título I, Capítulo 2 del Tratado, que no

---

<sup>153</sup> RUDDEN, B.; PHELAN, D.R. (1997) *Basic community cases*. Oxford: Oxford University Press. Págs. 227 y ss: *Joined Cases 56 and 58/64 Consten and Grundig v Commission*.

puede limitar el ámbito de aplicación del artículo 85". El conflicto entre las normas nacionales en materia de propiedad industrial y las normas comunitarias sobre la competencia se resolvió en favor éstas.

En la sentencia Parke Davis, sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1968 (Parke, Davis and Co. contra Probel, Reese, Beintema-Interpharm y Centrafarm) asunto 24-67, el importador paralelo Probel había comprado en Italia una versión genérica de un producto farmacéutico que estaba patentado en Holanda. La cuestión planteada al Tribunal de Justicia era si se infringía la normativa europea sobre la libre competencia al impedir esa importación paralela de Italia, apoyándose en su patente holandesa. El TJCE distinguió entre la existencia de la patente y su ejercicio; si la patente está sometida a la legislación nacional y da un derecho exclusivo incondicionado, su ejercicio puede constituir una violación de las disposiciones antimonopolio y caer, por tanto, en las prohibiciones del Tratado de Roma al respecto. En el caso concreto, el Tribunal comunitario entiende que no hubo violación de las disposiciones antimonopolio si la prohibición de importar que resulta del derecho exclusivo a la marca bajo la legislación nacional no afecta «de modo sensible» al comercio entre los Estados miembros y no restringe el juego de la concurrencia en el interior del Mercado Común<sup>154</sup>. En definitiva, se recurre al criterio cuantitativo para determinar la incidencia que la restricción ejerce en la Comunidad. El Tribunal examinó también la legitimidad de las restricciones a la importación basadas en la protección que da la marca nacional con referencia al artículo 86 TCEE («abuso de posición dominante»). Señaló que son necesarios tres requisitos para que se dé el abuso de posición dominante: existencia de una posición dominante; explotación abusiva de ésta, y posibilidad de que resulte afectado el comercio entre los Estados miembros de la Comunidad. El Tribunal, tras pasar revista a la posible presencia de estos elementos, concluye que es necesario que resulte afectado, al menos, una «parte sustancial» del mercado (de nuevo, criterio cuantitativo), y que la influencia de la exclusiva sobre los precios constituya un indicio importante para descubrir si hay abusos de posición dominante.

En la sentencia Deutsche Grammophon, de 8 de junio de 1971 (Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH contra Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG) Asunto 78-70, el Tribunal alcanza una terminada construcción del agotamiento de los derechos de propiedad industrial<sup>155</sup>. El Tribunal había establecido anteriormente que la

---

<sup>154</sup> Op. cit. KEELING, D.T (2003) pág. 309 y ss.

<sup>155</sup> Op. cit. KEELING, D.T (2003) pág. 311 y ss.

infracción de las normas antimonopolio del Tratado no eran de aplicación allí donde no había un acuerdo entre empresas. Pero en la Sentencia Deutsche Gramophone modificó esta doctrina desarrollando un enfoque más lógico y acorde con los contenidos de los intereses en juego y con la vigencia de los principios del Derecho Comunitario de la libre circulación de mercancía y proscripción de las prácticas restrictivas de la libre competencia.

Deutsche Grammophon Gesellschaft GMBH filial de las sociedades Philips Glereilampen-Fabriken y Siemens AG, se dedicaba a la fabricación de discos, que distribuía directamente, o a través de sociedades filiales, en varios Estados miembros de la CEE y de la EFTA. En la RFA, los discos se vendían directamente, a través de minoristas, así como por medio de dos mayoristas. Los discos sólo se suministraban a comerciantes que se habían obligado, mediante la firma de una garantía, a mantener el precio fijado por Deutsche Gramophone. Ésta entregaba los discos al precio de 12,33 DM (más IVA) y fijaba el precio de venta al público en 19 DM.

En Francia, los discos se distribuían por la sociedad Polydor SA, filial de Deutsche Gramophone, con la que ésta había concluido un contrato de licencia, por medio del cual Deutsche Gramophone había otorgado el derecho exclusivo a explotar sus grabaciones en territorio francés del modo comercialmente habitual.

La sociedad alemana Metro-SB GroBmärkte GmbH & Co KG adquirió, desde abril hasta final de 1969, discos de Deutsche Gramophone portadores de la marca Polydor y no estando vinculada por la garantía de mantenimiento de precios, Metro ofreció los discos así adquiridos en venta a precios entre 13,50 y 14,85 DM. En octubre de 1969, Deutsche Gramophone comprobó la inexistencia de dicha garantía por parte de Metro y le exigió un compromiso en este sentido que Metro se negó a firmar. Deutsche Gramophone paralizó sus entregas a Metro.

Posteriormente, Metro compró discos con la marca Polydor a la empresa Resner & Co de Hamburgo, y los ofreció al público a precios entre 11,95 y 12,85 DM. Se trataba de discos que Deutsche Gramophone había fabricado en la RFA y había enviado a Polydor en Francia. Esta última había vendido una parte de ellos a la empresa suiza Intertransit que, a su vez, los había vendido a Resner & Co de Hamburgo.

Deutsche Gramophone solicitó de un Tribunal de Hamburgo, alegando derechos de autor, que se prohibiera a Metro continuar la venta y distribución de discos distinguidos con la marca «Polydor», a lo que el Tribunal accedió mediante sentencia de 22 de mayo de 1970. Metro presentó recurso contra esta sentencia ante un Tribunal superior, que mediante resolución de 8 de octubre de 1970 planteó al Tribunal de

Justicia si contraviene el art. 5,2 o el art. 85,1 del TCEE la interpretación hecha por el Tribunal de Instancia alemán según la cual un fabricante alemán de soportes de sonido, en base a su derecho de reproducción, puede prohibir la distribución en la RFA de discos que él mismo ha suministrado a su sociedad filial francesa, jurídicamente autónoma pero económicamente absolutamente dependiente y si puede ser abusivo el ejercicio del derecho de distribución por el fabricante de los discos si el precio de venta de los discos fijado es superior al precio de venta de los productos originales reimportados desde otro Estado miembro, cuando las partes relevantes han sido vinculadas al fabricante por medio de contrato de exclusiva.

El caso «Deutsche Grammophon» no toma por base el ejercicio de un derecho de propiedad industrial, sino de un derecho afín al derecho de autor, para impedir una importación de productos procedentes de otro Estado miembro de la CEE. Conforme a la Ley alemana, el fabricante de soportes de sonido es titular de un derecho afín al derecho de autor, que confiere la facultad exclusiva de reproducir y distribuir el soporte de sonido durante veinticinco años. Este derecho está sometido al principio de agotamiento, según el cual es lícita toda reventa del original o de las reproducciones de una obra artística una vez que éstas han sido dadas al comercio con el consentimiento del titular del derecho de distribución en el territorio de aplicación de la Ley<sup>156</sup>.

Se trata de la primera sentencia que permite apreciar la adopción del principio de agotamiento comunitario para resolver los casos de prohibición de importaciones de productos protegidos entre Estados miembros. En el caso, los productos habían sido lícitamente introducidos en el mercado francés por el licenciatario de Deutsche Grammophon, por quien cuenta con su autorización.

La sentencia de 20 de junio de 1978 (Tepea BV contra Comisión de las Comunidades Europeas), asunto 28/77<sup>157</sup> tiene origen en un procedimiento iniciado por una sociedad holandesa contra la decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 1976 que consideraba que un contrato de distribución exclusiva, que implicaba la concesión del derecho exclusivo para el uso de determinadas marcas en los Países Bajos, era contrario al art. 85.1 TCEE, sin que pudiera estimarse aplicable la exención del art. 85.3 TCEE.

---

<sup>156</sup> Op. cit. SEVILLE, C. (2009) pág 373

<sup>157</sup> *Reports of cases before the Court*, Parte 7. Págs. 1400-1405. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la UE.

Años antes de la creación de la CEE, en 1945, Cecil E. Watts constituyó en el Reino Unido una sociedad para la fabricación y venta de un dispositivo inventado por él para la limpieza de discos. Dicho producto era distribuido a los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Francia e Italia, en virtud de contratos según los cuales el distribuidor adquiría la exclusiva comercialización para el respectivo territorio nacional. En el Reino Unido el producto se vendía a muchos mayoristas a los que se les imponía la prohibición de exportar sus productos incluso incluyendo en el empaquetado la expresión “Not for export”

La sociedad holandesa Tepea era la distribuidora en exclusiva de estos productos en los Países Bajos. Tepea era asimismo titular de otras marcas holandesas, que distinguían los productos Watts, y cuya titularidad en el Reino Unido correspondía al propio Watts.

En 1963, Tepea había comunicado a la Comisión un acuerdo de distribución exclusiva sobre aparatos de limpieza de discos, que tan sólo contemplaba el suministro en un Estado, que no constaba por escrito y según el cual el fabricante se obligaba a suministrar en los Países Bajos sólo a Tepea y a hacerle llegar todos los encargos relativos a este territorio. El acuerdo no preveía una protección territorial absoluta, con lo que la Comisión entendió que el acuerdo de distribución inscrito podía gozar de la exención de conformidad con el Reglamento 67/67(850).

Tepea sostuvo que existía con Watts un acuerdo de distribución exclusiva, pero nunca un acuerdo sobre la utilización y el registro de marcas y que ella misma había creado otras marcas en Holanda tras la conclusión del acuerdo de distribución exclusiva con Watts y que eran absolutamente independientes de las marcas inglesas de Watts. Tepea, mantenía que nunca había tenido la intención de impedir, mediante el ejercicio de sus derechos de marca, importaciones paralelas de los productos Watts, y que tan sólo había empleado su derecho de exclusión contra imitaciones.

De cualquier manera Tepea había obtenido diversas resoluciones judiciales que obligaban a comerciantes holandeses a suspender la venta de productos que no habían sido comprados a Tepea, pero que habían sido distinguidos con sus marcas.

La Comisión volvió a revisar el acuerdo de distribución exclusiva, imponiendo la correspondiente multa por contravenir el art. 85.1 TCEE, pues contenía una “asignación del derecho exclusivo a la utilización de las marcas que se registraron en los Países Bajos”. Watts había permitido a Tepea utilizar en nombre propio marcas de sus productos en los Países Bajos, que Tepea había registrado en Holanda. La finalidad de este registro no era otra que permitir a Watts el ejercicio de acciones para

impedir las importaciones de productos con esas marcas. En 1973 Tepea comunicó por escrito a Watts lo siguiente “Confirmamos que su empresa es titular de las marcas Dust Bug, Disc Preener, Parastat y Watts. Si estuviera dispuesto a cancelar la inscripción de estas marcas actualmente existentes a su nombre en el Registro del Benelux o a retirar su solicitud de inscripción, nos obligamos a emprender en todo momento los pasos necesarios para ceder a su empresa o a la empresa que Vd. nombre todos los derechos que nos pudieran corresponder”. Watts, que registró sus marcas en el Benelux en 1971, las había cancelado en 1973, para favorecer los procesos iniciados por Tepea contra importadores paralelos. Todo ello tenía por objeto realmente procurar a Tepea una protección territorial absoluta, con exclusión de toda importación paralela de los productos originarios<sup>158</sup>.

Al igual que en el caso Grundig/Consten, estamos en presencia, pero bajo otra apariencia, de un acuerdo de distribución exclusiva y de un acuerdo para, de hecho, utilizar con carácter exclusivo unas determinadas marcas, acuerdo que en este caso permite al distribuidor el registro de las marcas a su nombre, equiparable al de cesión de marca. La Comisión emplea el concepto “protección territorial absoluta” refiriéndose al resultado conjunto de ambos acuerdos y con relación al efecto de impedir importaciones paralelas.

La sentencia considera demostrado que desde 1956 Watts y Tepea se hallan vinculadas por dos acuerdos verbales; el primero, de distribución en exclusiva, y, el segundo, de utilización de las marcas para los productos Watts en los Países Bajos. Según el Tribunal, estos acuerdos “constituyen acuerdos en el sentido del art. 85.1, que tenían por consecuencia una protección territorial absoluta para Theal [anterior nombre Tepea] en los Países Bajos”, que era dispensada por el efecto conjunto del derecho nacional aplicable, el holandés, y reforzada por la prohibición de exportaciones impuesta por Watts a sus mayoristas en el Reino Unido, así como por la colocación de la etiqueta «een Theal produkt» [un producto Theal] en los productos suministrados por Watts a Theal, lo cual permitió a Theal comprobar si en los Países Bajos eran ofrecidos en venta productos Watts que no procedían de ella. La suma de todo ello proporcionaba a Theal la posibilidad de oponerse a todas las importaciones paralelas desde el Reino Unido o desde otro Estado hacia los Países Bajos y con ello evitar toda competencia dejándole toda la libertad para determinar los precios de estos productos protegidos.

---

<sup>158</sup> Op. cit. STOTHERS, C (2007). Págs. 191 y ss.

El Tribunal señaló que, tras la fecha del ingreso del Reino Unido en la CEE (1 de enero de 1973), Tepea había impedido importaciones de productos Watts procedentes del Reino Unido en los Países Bajos, provocando la restricción o falseamiento de la competencia en el interior de la Comunidad. La protección adicional a través del acuerdo sobre las marcas tan sólo tiene como finalidad impedir las importaciones paralelas. Las ventas directas solo podían realizarse por Tapea y por Watts, que no las haría por tener la distribución cedida en exclusiva a Watts. Como las importaciones de otros distribuidores hacia los Países Bajos no constituirían ventas directas, sino importaciones paralelas, porque el producto ya se había colocado en el mercado por primera vez, las marcas solo tienen la virtualidad de oponerse a dichas importaciones.

La sentencia de las “semillas de maíz” del Tribunal de 8 de junio de 1982 (L.C. Nungesser KG y Kurt Eisele contra Comisión de las Comunidades Europeas), asunto 258-78, conocida como la sentencia de las Semillas de maíz, resolvió un litigio de gran complejidad y en el que se tuvieron que abordar cuestiones a la postre de gran trascendencia en la relación entre los derechos de propiedad industrial, la libre circulación de mercancías y los principios de la libre competencia.

El origen del litigio fue la impugnación de la decisión de la Comisión de 21 de septiembre de 1978, que decidió que el contenido y la aplicación de unos contratos celebrados entre el INRA (Instituto Francés de Investigaciones Agrarias) y el Sr. Eisele, un comerciante de semillas alemán relativos a la cesión de derecho sobre determinadas variedades de semillas de maíz para el territorio de la RFA y el cultivo exclusivo y la distribución exclusiva de estas semillas en este territorio constituía una contravención del art. 85.1 TCEE; y que el contenido y la aplicación de la transacción judicial celebrada entre Eisele y un tercero sobre la prohibición de importaciones y ventas de semillas INRA en la RFA constituía igualmente una contravención del art. 85.1 TCEE.

El Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), organismo francés de Derecho público, desarrolló determinadas variedades de semillas de maíz, protegidas en Francia como obtención vegetal. El señor Eisele era un comerciante de semillas alemán, único socio y gestor de la sociedad LG Nungesser KG, dedicada a la producción y distribución de semillas.

En 1960, el INRA y Eisele concluyeron un contrato mediante el cual éste se obligaba a representar al primero ante la Oficina Alemana de Obtenciones Vegetales para la obtención del registro de las variedades de semillas de maíz desarrolladas por el INRA.

En 1961, tras comprobar que, según las disposiciones alemanas entonces vigente, un titular de derechos de obtención vegetal con sede en el extranjero no podía registrar estos derechos en la Oficina Alemana, el INRA cedió a Eisele los derechos sobre las obtenciones vegetales para Alemania. Eisele registró los derechos alemanes sobre estas variedades a su nombre, convirtiéndose en el titular de las obtenciones vegetales sobre las mismas en la RFA.

En 1965, el INRA y Eisele concluyeron un nuevo contrato según el cual el INRA concedía a Eisele el derecho exclusivo de distribución de sus semillas en la RFA. Eisele se convertía además en distribuidor en exclusiva de esas semillas, con obligación de suministrar las semillas a todas las empresas alemanas que ofrezcan suficientes garantías comerciales, siendo los precios fijados de acuerdo con el INRA.

Eisele se obligaba a importar desde Francia dos tercios de las semillas necesarias para el mercado alemán y a fabricar el tercio restante él mismo o por un tercero bajo su responsabilidad. El contrato confiere a Eisele el derecho exclusivo de fabricación obligándose a proteger las obtenciones vegetales contra los infractores de sus derechos. El INRA por su parte se obligaba a adoptar las medidas necesarias para impedir las exportaciones de las variedades de semillas de maíz INRA hacia la RFA.

Como el INRA no podía explotar comercialmente sus variedades de conformidad al derecho francés, concedió una licencia exclusiva para la explotación comercial de obtenciones vegetales en favor de la sociedad anónima FRAMESA. Con ayuda de estos acuerdos tanto FRAMESA como Eisele impidieron a terceros la importación de semillas a Alemania. Y así llegaron a un acuerdo judicial con Louis David que incluía la obligación de pagar una indemnización a Eisele por haber importado semillas de maíz INRA desde Francia y revenderlas en la RFA; y a comprometerse a no vender en el futuro estas semillas sin la autorización de Eisele. Se obligó asimismo a la empresa francesa Robert Bomberault a rectificar un anuncio publicado en una revista especializada alemana, en el que ofrecía el suministro de las variedades protegidas en la RFA por los derechos de Eisele.

En 1974, Bomberault de conformidad con el art. 3 del Reglamento 17/62(864), presentó una demanda ante la Comisión que tomó la decisión objeto de recurso al Tribunal.

El Tribunal establece en primer lugar el presupuesto de que las obtenciones vegetales no merecen un trato diferente del que merecen otras modalidades de propiedad industrial.



Eisele argumentó que su derecho de producción, distribución y uso en exclusiva y de prohibición de las importaciones provenía de la legislación alemana sobre obtención de especies vegetales y que la vigencia del principio de territorialidad de la protección de estos derechos sería una exigencia de la especial naturaleza de las variedades vegetales que son objeto de los mismos con lo que no sería acertada la posición de la Comisión, según la cual los acuerdos entre Eisele y el INRA se hallarían destinados a provocar una división de mercados, pues la protección territorial de que goza Eisele es consecuencia del ejercicio regular de los derechos conferidos por las obtenciones vegetales alemanas en Alemania.

El Tribunal recuerda al respecto, por una parte, que aunque los derechos de propiedad industrial no reúnan las características de un acuerdo o práctica concertada en el sentido del art. 85.1 TCEE, su ejercicio puede caer bajo las prohibiciones del Tratado cuando es objeto, medio o consecuencia de un acuerdo colusorio; y el principio según el cual el ejercicio de un derecho de propiedad industrial incurre en la prohibición del art. 85.1 TCEE cuando *“la combinación de un acuerdo sobre la concesión del derecho exclusivo a explotar un derecho de propiedad industrial en un determinado territorio con un acuerdo que confiere al licenciataria la condición de distribuidor exclusivo para el mismo territorio tiene por consecuencia asegurar al licenciataria una protección territorial absoluta mediante la exclusión de importaciones paralelas”*.

El principio de territorialidad desarrollado en el ejercicio de los derechos de marca y patente no impide superar el carácter «territorial» de estas modalidades de propiedad

industrial<sup>159</sup>. El Tribunal concluye que “no se debe partir de que la obtención vegetal es un derecho de propiedad industrial que muestra características tan específicas que, en relación con las normas sobre competencia, exige un tratamiento distinto del de los demás derechos de propiedad industrial”. Con ello el Tribunal da validez a la jurisprudencia anterior, dictada en casos donde se dilucidaba la compatibilidad del ejercicio de patentes y marcas con el Tratado, para el enjuiciamiento de supuestos relativos a obtenciones vegetales. Pero, a la inversa, si las obtenciones vegetales (expresamente llamadas derechos de propiedad industrial) no presentan caracteres que las hagan diferentes en este sentido a las patentes y marcas, la doctrina sentada en esta sentencia es válida para otras modalidades de propiedad industrial, en concreto para las patentes.

El Tribunal no evalúa los acuerdos por separado, sino que entiende que constituyen un todo desde el punto de vista de la libre competencia: se trata de una transmisión de derechos sobre variedades de semillas y la concesión de la distribución exclusiva. Argumenta el Tribunal que “desde el punto de vista económico, la posición del señor Eisele en el mercado alemán era la de un licenciatario exclusivo, sobre todo porque la autorización conferida por el INRA para registrar en su nombre en Alemania las obtenciones vegetales correspondientes al INRA en Francia debía ser reconducida a que, entonces, el INRA no podía registrar en la Bundessortenamt sus propias obtenciones vegetales; y porque este suceso está conectado a la concesión al señor

---

<sup>159</sup> SANDNER, P.G.; BLOCK, J. (2011) The market value of R&D, patents, and trademarks. Research Policy, Volumen 40, Núm. 7, September 2011, Págs. 969-985. *“Entre la patente y la marca existen importantes paralelismos. Las patentes sirven para proteger el conocimiento tecnológico de la compañía mientras que la marca protege el activo comercial de la misma. Ambos, la patente y la marca, implican un activo que permite excluir a terceros y proporcionan un incentivo a la compañía para invertir en actividades de innovación y marketing. (...). Como indicadores, la patente transmite información sobre el conocimiento técnico y sobre su intención de protegerlo. Las marcas, a su vez, transmiten información sobre la estrategia de marketing y el deseo de proteger este activo. Ambas pueden ser una medida del interés en el desarrollo de nuevos productos ya que éstos requieren protección desde estos dos aspectos. Pero además de estos paralelismos, existen importantes diferencias entre ellas, de las cuales la más importante es que la mayor parte de la inversión, en el caso de la patente, ha de hacerse antes de que sea concedida, mientras que en el caso de la marca las inversiones en su promoción se hacen una vez que la marca ha sido concedida.”*(pág. 971)

Eisele del derecho exclusivo para realizar en Alemania la distribución de semillas INRA.

Analizando el pacto de licencia exclusiva, el Tribunal distingue dos tipos. Una licencia exclusiva abierta y una licencia exclusiva con protección territorial absoluta.

La “licencia exclusiva abierta” es aquella en la que “la exclusividad de la licencia se refiere sólo a la relación contractual entre el titular y el licenciataria, obligándose el titular simplemente a no conceder ulteriores licencias para el mismo territorio y a no competir con el licenciataria en este territorio”. La Comisión había entendido que esta licencia constituían una infracción del art. 85.1 TCEE porque el licenciante privaba de la posibilidad de conceder una licencia a otras empresas en el mismo territorio excluyéndose él mismo de esta posibilidad<sup>160</sup>.

El Tribunal hace un análisis desde el punto de vista económico de las circunstancias que rodean la concesión de este tipo de licencias, fortalecer la protección de las obtenciones vegetales para asegurar la innovación en el sector agrícola y recuperar lo invertido en su desarrollo e investigación. El Tribunal señala que en este tipo de licencias “una empresa con sede en otro Estado miembro, que no estuviera segura de que con él no competirán otros licenciataria para el mismo territorio o el propio titular, podría verse motivada a no asumir el riesgo del cultivo y distribución de este producto; tal resultado sería contraproducente para la expansión de una nueva tecnología y, con ello, perjudicaría la competencia en la Comunidad entre el nuevo producto y productos similares ya existentes” (...) y “la concesión de una licencia exclusiva abierta... no es, como tal, incompatible con el art. 85.1 TCEE” esta doctrina es distinta, supone un cambio respecto a los criterios seguidos en el caso de licencias exclusivas de patentes hasta entonces efectuado por la Comisión y la introducción de nuevos criterios en la realización del enjuiciamiento antitrust de contratos relativos a la explotación de patentes, utilizando criterios de naturaleza exclusivamente económica, heredados del “*rule of reason*” usado en el derecho estadounidense, principio que, por cierto ya estaba presente en la sentencia del Cassis de Dijon.

Por el contrario el Tribunal define la licencia exclusiva con protección territorial absoluta como aquella en que “las partes se proponen excluir, en el territorio en cuestión, toda competencia de terceros, como importadores paralelos y licenciataria

---

<sup>160</sup> MASSAGUER, J. (1987) *La aplicación del derecho de la libre competencia de la CEE al contrato de licencia de patente*. Madrid: Revista del Derecho Industrial 1987 Vol 9 No 26/27 p 393-419.

para otros territorios, en relación con los productos de que se trate". Es una licencia que incide en las posibilidades de importadores paralelos y licenciarios.

El Tribunal concluye que en el presente supuesto tanto un importador paralelo, con transacciones consumadas, como otro que las publicaba se habían visto afectados en la forma que describimos. El Tribunal recuerda su jurisprudencia Consten/Grundig que se opone a la protección territorial absoluta del licenciario para que pueda impedir las importaciones paralelas ya que ello conduce a un mantenimiento de hecho de los mercados nacionales, incompatible con el Derecho Comunitario. Para cualquier competidor resulta imposible importar en Alemania las semillas INRA, sin consentimiento del INRA o de Eisele.

El Tribunal confirma por tanto la decisión de la Comisión que sólo revoca en lo relativo a la anulación de las obligaciones constitutivas de la licencia exclusiva al amparo del art. 85.1 del TCEE (obligación de no licenciar a otro y de no explotar por sí en el territorio licenciado).

#### *4.2. El efecto conformador de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el contenido de los derechos de propiedad industrial como solución transitoria.*

Muchos aspectos de la conformación de los derechos de propiedad industrial, no ya de la relación de los mismos con el Derecho Comunitario se han desarrollado por el Tribunal de Justicia en resoluciones en las que las manifestaciones de la propiedad industrial han sido objeto de consideración con relación a libertades y políticas comunitarias y a los principios de la libre competencia. Desde el Derecho Comunitario no se han señalado solo los límites de los derechos de propiedad industrial, sino que directa o indirectamente se ha señalado qué contenido podían tener estos y qué efectos jurídicos podían desplegar. Si bien la propiedad industrial es una materia de competencia estatal, con lo que el contenido y alcance de tales derechos están reservados a los Estados miembros, la supremacía del Derecho Comunitario y la necesidad de que en cualquier caso el derecho interno de los Estados respete el derecho de la Unión, tanto el originario de los Tratados como el derivado, han hecho que no sean pocos los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia en los que se ha definido el contenido de los derechos de patentes<sup>161</sup>.

No solo el Derecho Comunitario y el Derecho interno de los Estados miembros regulan los derechos de patentes, sino que normas de Derecho Internacional contenidas en tratados internacionales a los que ya nos hemos referido resultan determinantes del régimen jurídico de los mismos. La legalidad de un acto comunitario no depende ciertamente de su conformidad con un convenio internacional del que la Comunidad no es parte, como es el caso del Convenio sobre la Patente Europea, o el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y el ADPIC, pero esta independencia del Derecho Comunitario respecto de los tratados internacionales en materia de patentes es lógicamente relativa, ya que los Estados miembros sí están obligados por dichos instrumentos en cuanto que sean partes de los Tratados y la misma Unión debe estar a su contenido si no quiere seguir una senda en la regulación de los derechos al margen del escenario internacional.

Haremos a continuación un análisis de esos pronunciamientos, que no son sistemáticos, en el sentido de que abarquen todos los aspectos de los derechos de

---

<sup>161</sup> Op. cit. KEELING, D.T (2003) pág. 22

patente, sino que han ido surgiendo a medida que se producían situaciones de conflicto entre tales derechos y el desenvolvimiento del Mercado Común.

Uno de los conflictos más frecuentes entre los derechos de patentes nacionales y el Derecho Comunitario se da en lo relativo a los límites de aquellos en cuanto que pueden oponerse a la libre circulación de las mercancías y a los principios de la libre competencia, como hemos visto. En el Derecho Comunitario no existe un Derecho de patente ni los Estados miembros tienen armonizadas sus legislaciones en la materia. La libre circulación de mercancías prohíbe entre los Estados miembros las medidas restrictivas de la importación y todas las medidas de efecto equivalente, ello no excluye las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, que sin embargo no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. Desde esta premisa el Tribunal ha reconocido la capacidad de un régimen interno de protección de los derechos de patente para impedir la entrada y comercialización de productos en determinadas condiciones respetando el contenido de dicho derecho pero no su uso abusivo o más allá del agotamiento de los derechos de propiedad industrial.

El Tribunal tuvo ocasión en la Sentencia de 30 de junio de 1988<sup>162</sup> (Thetford Corporation y otros contra Fiamma Spa y otros), Asunto 35/87<sup>163</sup> de afirmar que “como consecuencia de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, en particular del artículo 30, están prohibidas entre los Estados miembros las medidas restrictivas de la importación y todas las medidas de efecto equivalente. No obstante, conforme al artículo 36, estas disposiciones no excluyen las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. Tales prohibiciones o restricciones no deben constituir, sin embargo, ni un medio de discriminación arbitraria, ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros” (...) y que “como el Tribunal de Justicia resolvió en su sentencia de 14 de septiembre de 1982 (Keurkoop, 144/81, Rec. 1982, p. 2853), relativa a la protección de dibujos y modelos en el estado actual

---

<sup>162</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0035:ES:PDF>

<sup>163</sup> Vid. JARVIS, M.A. (1998) *The application of EC law by national courts: the free movement of goods*. Oxford: Oxford University Press. Pág. 334 y ss.

del Derecho Comunitario y a falta de unificación en el marco de la Comunidad o de aproximación de las legislaciones, corresponde a la norma nacional fijar los requisitos y las modalidades de la protección". "Hasta el presente, [sostiene el Tribunal] no se ha efectuado en virtud de actos de Derecho Comunitario armonización alguna de las legislaciones nacionales de los Estados miembros en materia de patentes. Por otra parte, ninguno de los convenios internacionales en materia de patentes apoya, en este caso, la tesis expuesta por la demandada en el proceso principal. La entrada en vigor del Convenio de Munich de 1973 sobre la patente europea, que consagra el principio de la novedad absoluta<sup>164</sup>, no ha afectado a la existencia de legislaciones nacionales en materia de concesión de patentes. El apartado 2 del artículo 2 de este convenio precisa expresamente que, en cada uno de los Estados contratantes para el que se conceda, la patente europea tiene los mismos efectos y está sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en este Estado.

Esta realidad que constata el Tribunal no impide a que desde la vigencia efectiva de la libre circulación de mercancías y desde los principios de la libre competencia sí puedan reprimirse aplicaciones de los derechos de patentes que produzcan una lesión del Derecho Comunitario.

Así aconteció en la Sentencia de 3 de marzo de 1988 (Allen And Hanburys Ltd contra Generics (Uk) Ltd) Asunto 434/85<sup>165</sup>. En dicha sentencia el Tribunal declara contrario al Derecho Comunitario el efecto pretendido de una patente para impedir la importación de un producto protegido por esa patente si ese mismo efecto no lo tenía sobre los mismos productos pero fabricados en el Estado miembro. La aplicación con esos efectos del derecho de patentes interno, resulta contraria a la libre circulación de mercancías porque de hecho se está impidiendo una importación y favoreciendo la fabricación de productos en el interior del Estado. El Tratado impide por tanto que un Tribunal nacional prohíba importar de otro Estado productos que violen un derecho de patente, mientras que no cabe una medida similar, en las mismas condiciones, contra un infractor que fabrique en el territorio nacional, siendo indiferente que el producto sea un producto farmacéutico y proceda de un Estado miembro en que no puede ser objeto de una patente.

El Tribunal hace uso entonces de dos principios que no son propios de los derechos de propiedad industrial o de la libre circulación de mercancías al afirmar que "Una

---

<sup>164</sup> Op. cit. SEVILLE, C. (2009) pág 105.

<sup>165</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985CJ0434:ES:PDF>

legislación nacional que pone obstáculos a las importaciones sólo queda excluida de las prohibiciones previstas en el artículo 30 del Tratado, y a condición de que sea indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los productos importados, cuando resulta necesario para satisfacer exigencias imperativas relativas en especial a la defensa de los consumidores y a la lealtad de las transacciones comerciales.”

Las diferencias entre el importador y el fabricante del producto patentado eran muy sutiles pero suficientes para que el Tribunal apreciara en la misma una distorsión de la libre circulación de mercancías. El litigio base se suscitó entre el titular de una patente sobre un producto farmacéutico y una sociedad que tenía intención de importar en el Reino Unido dicho producto desde Italia, donde la sustancia era fabricada por una empresa que carecía de todo tipo de vínculo económico o jurídico con la titular de la patente inglesa. Según la Ley inglesa el titular de la patente (se trataba de una patente otorgada por la autoridad pública de patentes conforme en unos términos marcados por ella) podía pedir una medida cautelar contra un importador que pretendiera introducir en el mercado los productos, pero no contra un fabricante que se comprometiera a obtener una licencia en las condiciones indicadas por la autoridad pública. Además, el importe de la indemnización por daños y perjuicios que podía imponerse al infractor que fabrica en el territorio nacional, estaba limitada al doble del importe que el mismo habría tenido que pagar como licenciataria, mientras que la empresa que infringe el derecho de exclusiva por medio de la importación no se beneficiaba.

En aquel proceso, el Reino Unido puso sobre la mesa un argumento sólido para justificar el diferente trato a los importadores y fabricantes con respecto a los derechos de patente. Se decía que la existencia de estados en que los productos farmacéuticos no eran patentables, permitía la libre fabricación de dichos productos, haciendo uso ilegítimo de los resultados y del esfuerzo investigador de los titulares de derechos patentados. Frente a ello, el Tribunal argumenta, de una forma un tanto lacónica, ciertamente, que “basta señalar que el derecho a la compensación equitativa concedida al titular de una patente sometida al régimen de las patentes de derecho tiene como objetivo compensar a este titular por los gastos de investigación que ha efectuado. No cabe, por tanto, distinguir según que el producto comercializado por el tercero haya sido fabricado en el territorio nacional o en el territorio de un Estado miembro en que el producto no fuera patentable”. No se detiene el Tribunal en que, en el caso del fabricante interno, el mismo se compromete a obtener una patente y debe además abonar por los derechos ya utilizados, mientras que las posibilidades de accionar en este sentido contra el importador son mucho menores, lo que puede explicar el diferente trato entre el que solo vende lo que se fabrica fuera y el que



fabrica y se compromete a abonar los correspondientes derechos de utilización de lo patentado.

El Tribunal ahondó en esta doctrina en las Sentencias de 18 febrero de 1992 (Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Italiana), Asunto C-235/89<sup>166</sup>; y en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de febrero de 1992 (Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, Asunto C-30/90<sup>167</sup>. Se reconoce que, efectivamente, la regulación de las patentes no han sido objeto de una unificación en el marco de la Comunidad, ni de una aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, y que es al legislador nacional a quien corresponde determinar el contenido y alcance de la protección conferida por la patente. Además, en una interpretación que podría discutirse, el Tribunal residencia la cuestión en el ámbito del entonces artículo 222 del Tratado, que refiere el régimen de propiedad en los Estados miembros como coto reservado a las legislaciones internas, lo que no puede interpretarse en el sentido de que permite al legislador nacional, en materia de propiedad industrial y comercial, la facultad de adoptar medidas contrarias a la libre circulación de mercancías. Así, un Estado puede determinar el contenido de la protección conferida por la patente y puede determinar los casos y forma en la que procede otorgar una licencia obligatoria, en supuestos de falta o insuficiencia de explotación de la patente, pero incumpliría la libre circulación de mercancías si permite conceder licencias obligatorias solo cuando una patente es explotada mediante la producción o fabricación en el territorio nacional, y no si lo es en forma de importaciones procedentes de otros Estados miembros. La justificación del Tribunal no es que el titular de la patente resulta compelido de hecho a producir en el territorio del Estado en el que ha sido expedida la patente, antes que a importar desde el territorio de otros Estados miembros el producto cubierto por la patente y que una discriminación de este tipo, que tiene como finalidad favorecer la producción nacional, no puede justificarse basándose en el artículo 36 del Tratado ni en el artículo 5 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que prevé que “la introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad”. Y que “Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los

---

<sup>166</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0235:ES:PDF>

<sup>167</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0030:ES:PDF>

abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.”

El derecho de patentes, como ya hemos indicado a lo largo de este estudio en más de una ocasión, está fuertemente influenciado por intereses económicos, lo que no quita un ápice de legitimidad a este acicate cuando el mismo lleva tras de sí intereses colectivos o sociales y que resulta reprobable cuando responde a presiones de grupos económicos determinados que persiguen intereses particulares. Uno de los ámbitos en los que esta tensión se ha puesto de manifiesto con mayor evidencia es en el mercado farmacéutico. Los medicamentos tienen una función social evidente sobre la que no es necesario hacer consideración alguna. Y no cabe duda de que la investigación privada en este campo, llevada a cabo por la industria farmacéutica, sirve al avance de la investigación y al descubrimiento de nuevos medicamentos. Desde esta perspectiva la protección del esfuerzo inventivo resulta esencial para el mantenimiento de esa labor investigadora por parte de la empresa privada<sup>168</sup>.

No obstante la industria farmacéutica dirige sus investigaciones no con criterios sociales, sino conforme a parámetros económicos que lleva a la investigación de nuevos medicamentos no por el camino que marquen las necesidades de la salud pública de la humanidad, sino por aquellos sectores de la demanda en la que se pueden obtener mayores beneficios. Una y otra dirección no son compartimentos estancos y de hecho no podemos caer en el maniqueísmo de que la investigación privada no reporta avances a la salud pública y que es la investigación pública la que está interesada verdaderamente en los avances cualitativos de la investigación.

En la industria del medicamento se da la circunstancia de que la investigación y desarrollo de un producto requiere un largo periodo de tiempo. Desde que el medicamento se concibe y patenta, sin contar con el periodo previo de investigaciones preliminares secretas, hasta que definitivamente se comercializa, pasa un periodo de tiempo muy superior al que puede ser objeto de la exclusividad de una patente, con lo que la protección ofrecida por la misma no resulta suficiente para recuperar la inversión efectuada en la investigación y para obtener el beneficio esperado de la misma.

---

<sup>168</sup> DUTFIELD, G. (2007). The pharmaceutical industry, the evolution of patent law and the public interest: a brief history. Westkamp, Guido (ed.), *Emerging issues in intellectual property: trade, technology, and market freedom: essays in honour of Herchel Smith*. Cheltenham, U.K. ; Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2007. págs. 109-159.

El Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (DO L 182, p.1)<sup>169</sup>, luego derogado por el Reglamento (CE) nº 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009<sup>170</sup>, creó un “certificado” que proporcionaba a los medicamentos una protección adicional a la conferida por la patente en unas determinadas condiciones y durante un periodo de tiempo. De hecho, el Derecho Comunitario estaba creando un título de propiedad industrial, distinto de la patente, pero con naturaleza y efectos jurídicos similares a los de ésta. Los países que contaban con una industria farmacéutica avanzada estaban lógicamente muy interesados en dicha protección adicional, mientras que aquellos otros menos avanzados en el sector, que incluso carecían de protección para las invenciones farmacéuticas, no deseaban perder la capacidad en exclusiva de regular la propiedad industrial también en lo relativo a los medicamentos. El Reglamento fue recurrido ante el Tribunal de Justicia por España, dando lugar a la sentencia de 13 de julio de 1995. - Reino de España contra el Consejo de la Unión Europea, Asunto C-350/92<sup>171</sup>.

España alegó, que la Comunidad no era competente para adoptar el Reglamento impugnado, porque la materia estaba reservada a los Estados miembros y que en todo caso las únicas bases de dicho acto serían los artículos 235 y 100 del Tratado, que exigen unanimidad de todos los Estados miembros y que supondría en todo caso una habilitación puntual a la Comunidad, sin que suponga una atribución general de competencia en materia de patentes.

El artículo 100 establecía que “el Consejo adoptará por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado común”. Exigiendo la misma unanimidad, el art. 235 establecía que “cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción

---

<sup>169</sup><http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R1768:20070126:ES:PDF>

<sup>170</sup><http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0001:0010:ES:PDF>

<sup>171</sup><http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0350:ES:PDF>

necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes. En ambos casos se requería la unanimidad”.

El artículo 100 A recogía la posibilidad de que el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Este mecanismo no se aplicará, decía el párrafo 2 del precepto, a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas a la libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena.

Mientras España entendía que el Reglamento recurrido introducía una modificación en el régimen de propiedad industrial que en todo caso era posible desde el mecanismo del art. 100 o 235 del Tratado, el Consejo había entendido que la base jurídica del art. 100 A, que permitía regular para “aproximar” disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados” con relación al mercado interior, era suficiente para la aprobación de un Reglamento con lo que por tanto se creaba un régimen único aplicable a todos los Estados en todo su contenido, algo más, sin duda, que acercar disposiciones normativas.

El Tribunal desestimó el recurso, entendiendo con ello que el Derecho Comunitario podía llegar a los límites alcanzados por el Reglamento ya que el artículo 235 puede ser utilizado para la creación de nuevos títulos que se superpongan a los títulos nacionales, como ya mantuvo el Tribunal en el dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994 (Rec. p. I-5267), apartado 59, que, en el plano legislativo interno, la Comunidad dispone, en materia de propiedad intelectual, de una competencia de armonización de las legislaciones nacionales con arreglo a los artículos 100 y 100 A y puede basarse en el artículo 235 para crear nuevos títulos que se superpongan a los títulos nacionales, como hizo con el Reglamento sobre la marca comunitaria, pero que, además, el Reglamento impugnado no creaba un nuevo título.

España cuestionó también que el Reglamento persiguiera el objetivo de intensificar la libre circulación de mercancías ya que prolongaba la compartimentación del mercado más allá de la duración de la patente de base y así ampliaba las excepciones del artículo 36 del Tratado prolongando el monopolio temporal de comercialización del producto de las empresas que ostenten la titularidad del derecho de patente o hayan obtenido las licencias correspondientes. El efecto de tal certificado adicional a la patente era impedir a la industria de medicamentos genéricos entrar en libre

competencia con las titulares e los productos patentados, en claro perjuicio de los consumidores, que podrían adquirir los medicamentos a mejores precios desde el momento en que acabara aquella situación monopolística.

Frente a estos argumentos el Tribunal recuerda que existían en dos Estados miembros o estaban en fase de proyecto en otro Estado disposiciones relativas a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos y que ante ello el Reglamento articula una solución uniforme en el ámbito comunitario, en la medida en que crea un certificado complementario que puede ser obtenido por el titular de una patente nacional o europea en las mismas condiciones en todos los Estados miembros y en la medida en que prevé, en particular, un período uniforme de protección, evitando con ello una evolución heterogénea de las legislaciones nacionales que creen nuevas disparidades que puedan obstaculizar la libre circulación de medicamentos en la Comunidad y afectar, por ello, directamente al establecimiento y funcionamiento del mercado interior.

El Tribunal de Justicia estableció la doctrina de que las normas relacionadas con la propia existencia de los derechos de propiedad industrial no son de la exclusiva competencia del legislador nacional, dando carta de naturaleza a una futura unificación de las disposiciones relativas a las patentes o de una aproximación de las legislaciones nacionales en este ámbito. Ya en la sentencia *Simmenthal*, de 15 de diciembre de 1976, (35/76, Rec. p. 1871), el Tribunal declaró que las excepciones del artículo 36 no tienen por objeto reservar determinadas materias a la competencia exclusiva de los Estados miembros, sino establecer excepciones de derecho interno al principio de la libre circulación, siempre que estén justificadas y continúen estándolo, con vistas a la consecución de los objetivos contemplados en dicho artículo. De hecho el Tribunal, volvió a pronunciarse sobre el contenido y alcance de los derechos de propiedad industrial con ocasión de la aplicación de dicho Reglamento en varias ocasiones (vid. asuntos acumulados C-207/03 y C-252/03<sup>172</sup>, y C-127/00<sup>173</sup>, entre otros).

Otro ámbito en el que el Tribunal ha convalidado que el Derecho Comunitario sobre la propiedad industrial conozca y dé contenidos concretos a estos derechos, ha sido el

---

<sup>172</sup> <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:252:0003:0003:ES:PDF>

<sup>173</sup> <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:047:0001:0002:EN:PDF>

sector de biotecnología<sup>174</sup>. Puede apreciarse cómo son los sectores en los que la tecnología es más importante, aquellos en los que el Derecho Comunitario ha emprendido una decisiva labor de armonización y regulación. Con ocasión de la Sentencia de 9 de octubre de 2001. (Reino de los Países Bajos contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea) sobre la anulación de la Directiva 98/44/CE sobre Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, asunto C-377/98, el Tribunal tuvo ocasión de recordar que en materia de propiedad industrial, la base jurídica desde la que se dicten normas comunitarias puede ser diversa, ya que la base jurídica sobre la que debe adoptarse un acto ha de determinarse en función de su objeto principal, que es uno entre los varios que pueden concurrir en una norma. En este sentido, el Tribunal entendió que la Directiva 98/44, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas<sup>175</sup>, tenía por objetivo fomentar la investigación y el desarrollo en el ámbito de la ingeniería genética en la Comunidad Europea, eliminando los obstáculos que en el mercado interior causan las diferencias legales y jurisprudenciales entre los Estados miembros, que pueden obstaculizar y desequilibrar la investigación. La aproximación de las legislaciones de los Estados miembros no es por tanto un objetivo secundario de una Directiva, sino su propia esencia. Es más, el Tribunal declaró que es competente para controlar la conformidad de los actos de las instituciones con los principios generales del Derecho Comunitario y velar porque se respete el derecho fundamental a la dignidad humana y a la integridad de la persona (sic).

Con fundamento en este argumento lo cierto es que desde el Derecho Comunitario se establece el contenido de los derechos de propiedad industrial en este sector. La Directiva excluye de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad, y si bien reconoce a las autoridades administrativas y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros un amplio margen de maniobra para la aplicación de este criterio de exclusión, la Directiva refiere la necesidad de que existan razones de fondo no siendo suficiente con la mera decisión política al respecto. El margen de maniobra no es discrecional, se ha sustraído a la soberanía nacional aun parcialmente, ya que una invención no puede considerarse contraria al orden público o a la moralidad por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria, citando cuatro ejemplos de

---

<sup>174</sup> CARRASCO D.A. (1998) *La Directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*. Madrid: Economía Industrial, n1 323.

<sup>175</sup> Diario Oficial L 213 de 30.7.1998.

procedimientos y utilizaciones no patentables para que sirvan de patrón a los criterios que señalen las regulaciones nacionales<sup>176</sup>.

La Directiva sienta el principio de que no pueden concederse patentes sobre variedades vegetales, pero sí sobre invenciones cuya viabilidad técnica no se limite a una variedad vegetal determinada, sino por ejemplo a una modificación de mayor alcance, por ejemplo, a una especie vegetal en sí. El ámbito de lo patentable se extiende por la Directiva a cualquier materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación a partir de la materia biológica que contenga la información patentada. El que contenga información patentada puede hacer que la protección se extienda a una variedad vegetal, sin que, por tal razón, ésta sea patentable. El artículo 5 de la Directiva, por ejemplo, prohíbe que el cuerpo humano o sus elementos, en los diferentes estadios de su desarrollo, puedan constituir una invención patentable y que solo pueda solicitarse una patente para aquellas invenciones que asocien un elemento natural a un procedimiento técnico que permita aislarlo o producirlo con miras a su aplicación industrial. Y distingue, cuando el cuerpo forme parte de un producto que pueda ampararse en la protección de una patente, o cuando el resultado de dichas investigaciones sólo puede dar lugar a la concesión de una patente si la solicitud va acompañada, por un lado, de una descripción del método original de secuenciación, etc... decisiones todas ellas que definen el contenido de estos derechos de propiedad industrial de los que, como vemos, ya no podemos afirmar lisa y llanamente que su contenido dependa de la regulación interna de los Estados miembros

Recientemente la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de julio de 2010 (Monsanto Technology LLC / Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. TEPOfer International GMBH), Asunto C-428/08<sup>177</sup> ha tenido ocasión de perfilar el ámbito de las patentes en esta materia al interpretar el artículo 9 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas que establece que “la protección conferida por una patente a un producto que contenga información genética o que consista en información genética se extenderá, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética”, debe

---

<sup>176</sup> GARCÍA SAN JOSÉ, D. (2008) *Bioderecho en Andalucía*. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, Consejería de Presidencia, Junta de Andalucía. Págs. 79 y ss.

<sup>177</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:234:0007:0008:ES:PDF>

interpretarse en el sentido de que no confiere protección de los derechos de patente cuando el producto patentado se contiene en otro donde no ejerce la función para la que fue patentado, pero que la ejerció antes, en este caso en la planta de la soja, cuya harina es un producto derivado, o cuando podría posiblemente volver a ejercer esa función, después de ser extraído de la harina y posteriormente introducido en la célula de un organismo vivo.

La Directiva impide que una legislación nacional conceda una protección absoluta del producto patentado en cuanto tal, tanto si ejerce la función que le es propia en la materia que lo contiene como si no, prevención que además tiene efectos sobre las patentes ya concedidas a la entrada en vigor de la Directiva.

Al tiempo de escribirse estas líneas, ha saltado al debate público en los medios de comunicación la previsible sentencia del Tribunal de Justicia que pueda limitar de forma importante la patentabilidad de las concepciones biotecnológicas en el campo de la investigación de células madre. El art. 6.1 de la Directiva establece, como vimos, que quedan excluidas de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad, no pudiéndose considerar como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria. El punto 2 de dicho artículo establece, entre otros supuestos, la no patentabilidad de: c) las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

Las Conclusiones del Abogado General Sr. Yves Bot, presentadas el 10 de marzo de 2011 en el curso del Asunto C-34/10 (Oliver Brüstle vs.Greenpeace)<sup>178</sup> proponen que el Tribunal adopte como interpretación del citado artículo lo siguiente:

El concepto de embrión humano se aplique desde el estadio de la fecundación inicial y durante todo el conjunto del proceso de desarrollo y de constitución del cuerpo humano, y en lo que al caso se refiere, incluido el blastocisto, el embrión desde su fecundación hasta la implantación en el endometrio.

Que los óvulos no fecundados a los que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura o que hayan sido estimulados para dividirse y desarrollarse también se incluyen en el concepto de embrión humano en la medida en que la utilización de estas técnicas conduce a la obtención de células con capacidad de multiplicación.

---

<sup>178</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:100:0019:0019:ES:PDF>



Tomadas individualmente, las células madre embrionarias pluripotenciales, habida cuenta de que no tienen por sí mismas la capacidad de desarrollarse hasta formar un ser humano, no se incluyen en este concepto.

Una invención debe quedar excluida de la patentabilidad cuando la aplicación del procedimiento técnico objeto de la patente requiere que previamente se destruyan embriones humanos o que éstos se utilicen como materia prima, aunque la descripción de este procedimiento no contenga ninguna referencia a la utilización de embriones humanos, con la única excepción de las invenciones con un objetivo terapéutico o de diagnóstico que se apliquen al embrión humano y que le sean útiles.

En palabras de Austin Smith, del Centro para la Investigación de Células Madre en Cambridge, “Esto colocará a Europa en una enorme desventaja. La tecnología con células madre se ha vuelto controvertida dado que algunas líneas celulares derivan de embriones. Las células madre embrionarias provienen de embriones humanos con apenas días de vida y pueden producir cualquier tipo de célula del cuerpo. Los científicos generalmente las toman de embriones dejados de lado en clínicas de fertilidad luego de tratamientos de fertilización in vitro (FIV), los cuales de otra manera serían descartados”.

Las fronteras entre Derecho interno, Comunitario e Internacional no son ni mucho menos precisas y varían además de una materia a otra. Veremos que cuando ha sido necesario, y los criterios se nos antojan esencialmente económicos, el Derecho Comunitario ha emprendido, con el placet del Tribunal de Justicia una decidida labor de regulación de materias especialmente sensibles para el desarrollo tecnológico y económico de la Unión Europea.

La cantidad de supuestos que pueden presentarse en el desenvolvimiento de los derechos de propiedad industrial en relación con los derechos de patentes son muy variados. El Tribunal ha ido conformando el alcance de la libre circulación de mercancías, y a su vez los derechos de patentes, en su faz negativa, de exclusión de terceros sobre el invento en cuestión. Así respecto de los medicamentos también, la sentencia de 9 de julio de 1997 (Generics BV contra Smith Kline & French Laboratories Ltd) Asunto C-316/95<sup>179</sup> entendió que una disposición nacional que permite al titular de la patente de un procedimiento para la fabricación de un medicamento oponerse a que un tercero presente, a la autoridad competente para conceder la autorización de

---

<sup>179</sup> [http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61995J0316&lg=en](http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61995J0316&lg=en)

comercialización, muestras de ese medicamento fabricadas según ese mismo procedimiento constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa contraria al Derecho Comunitario en el sentido de que podría obstaculizar o dificultar la comercialización inmediatamente después de expirada la patente. No obstante en cuanto que ese medicamento pueda estar fabricado legalmente en otro Estado debe permitirse su comercialización.

También se ha pronunciado el Tribunal con relación a los acuerdos entre partes en los que se pacten derechos de exclusividad o compensaciones más allá de lo que en principio resultaría de la patente en sí. La sentencia del Tribunal de 12 de mayo de 1989 (Kai Ottung contra Klee & Weilbach a/s y Thomas Schmidt a/s), asunto 320/87<sup>180</sup>, declara la conformidad con el Derecho Comunitario de las restricciones que se introducen por vía contractual por el titular de una patente a la explotación del invento que no pueden, por sí solas, ser consideradas una restricción o falseamiento del juego de la competencia en el interior del mercado común, a tenor del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, como tampoco tiene por qué serlo la obligación contractual mediante la cual el licenciario de un invento patentado esté obligado a pagar un canon incluso más allá de la caducidad de la patente, acuerdos que entran dentro del libre juego de la autonomía de la voluntad. Tampoco es, en principio, contrario a la libre competencia una cláusula incluida en un acuerdo de licencia que prohíba fabricar y comercializar los productos protegidos después de expirar el plazo de vigencia de la patente y de la resolución del acuerdo.

El Tribunal se ha pronunciado sobre las licencias obligatorias que pueden otorgar los Estados miembros en los casos de patentes sin explotar o insuficientemente explotadas. La libre circulación de mercancías se opone a que las autoridades de los Estados miembros competentes para conceder licencias obligatorias las denieguen para importar productos y las permitan para la fabricación de los mismos, no solo por el distinto trato que dispensa a la fabricación y a la importación, sino porque induce además a los titulares de los derechos de patentes a fabricar los productos en el territorio nacional en vez de importarlos desde el territorio de otros Estados miembros.

También los derechos de propiedad industrial se han visto afectados por el ingreso de nuevos Estados miembros y por la protección que en dichos Estados se dispense a la propiedad industrial. En el caso de España, el Acta de Adhesión de 1985, preveía una excepción al principio de libre circulación para los medicamentos fabricados en

---

<sup>180</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0320:ES:PDF>

España y Portugal, en donde no existía posibilidad de protección mediante patentes en aquel tiempo, cuya entrada podía ser prohibida en otros Estados por el titular de un derecho de patente. Así fue razonado por el Tribunal en la sentencia de 27 de octubre de 1992 (Generics (Uk) Ltd y Harris Pharmaceuticals Ltd contra Smith Kline and French Laboratories Ltd), asunto C-191/90<sup>181</sup>.

También con relación a la comercialización de medicamentos, tuvo el Tribunal ocasión de perfilar el alcance de las patentes para oponerse a la comercialización de productos farmacéuticos. Fue en la Sentencia de 5 de diciembre de 1996 (Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd y Merck Sharp & Dohme International Services BV contra Primecrown Ltd, Ketan Himatlal Mehta, Bharat Himatlal Mehta y Necessity Supplies Ltd y Beecham Group plc contra Europharm of Worthing Ltd), asuntos acumulados C-267/95 y C-268/95<sup>182</sup>. En dicha resolución el Tribunal describe con extraordinaria claridad el agotamiento del derecho de patente. La esencia del derecho de patente consiste según el Tribunal, fundamentalmente en la concesión al inventor de un derecho exclusivo para la primera comercialización del producto patentado. Ese derecho permite al inventor obtener la recompensa de su esfuerzo creador, pero sin garantizarle que la conseguirá o cuál será la cuantificación de la misma, cuestiones que dependerán de las decisiones estratégicas que tome al respecto. Es por tanto el titular de la patente el que debe decidir en qué condiciones va a hacer uso de ese privilegio sobre su derecho, si decide comercializar su producto y dónde, debiendo estar a las consecuencias jurídicas que ello le suponga. Una vez que lo haya decidido, deberá pechar con esas consecuencias en lo que respecta a la libre circulación del producto dentro del mercado común, principio fundamental que forma parte de los datos jurídicos y económicos que el titular de la patente debe tener presentes en las opciones de aprovechamiento de su derecho de exclusiva. Sólo en el caso de que esa primera puesta en el mercado o acto de disposición de su derecho no haya sido voluntario para el titular de la patente o no lo haya sido en todos sus términos, puede entenderse que el derecho no está agotado y puede enfrentarlo a terceros que pretendan hacer uso del mismo sin que él haya agotado la exclusividad de la que dispone. En una anterior sentencia, de 9 de julio de 1985 (Pharmon BV vs Hoechst

---

<sup>181</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0191:ES:PDF>

<sup>182</sup> [http://eur-lex.europa.eu/Result.do?RechType=RECH\\_celex&lang=es&ihtmlang=es&code=61995J0267](http://eur-lex.europa.eu/Result.do?RechType=RECH_celex&lang=es&ihtmlang=es&code=61995J0267)

AG) asunto 19/84<sup>183</sup>, el Tribunal tuvo que valorar si el hecho de que se hubiera concedido una licencia obligatoria a un tercero era motivo para que el mismo pudiera exportar los productos en cuestión a un país tercero en el que estaban protegidos por patente. La cuestión del órgano jurisdiccional nacional se reduce (sostuvo el Tribunal de Justicia) esencialmente a si se aplican las mismas normas cuando la importación y la venta se refieren a un producto que se ha fabricado en el Estado miembro de exportación por el beneficiario de una licencia obligatoria concedida sobre la base de una patente paralela que el titular de la patente posee en el Estado miembro de importación. El Tribunal considera que el hecho de que se haya otorgado una licencia obligatoria por la autoridad de un Estado miembro no implica que el titular de la patente haya consentido en tal concesión y por tanto no puede entenderse que haya consentido en la “puesta en el mercado” del producto en el Estado que concede dicha licencia obligatoria. *“Ante una licencia obligatoria, que permite llevar a cabo actos de fabricación y de comercialización que el titular de la patente podría, normalmente prohibir, no se puede considerar que este último haya consentido los actos realizados por dicho tercero. En efecto, el titular de una patente queda privado, mediante una medida de este tipo, de su facultad para decidir libremente las condiciones en las que se comercializará su producto.”* Carece de importancia además, aclara el Tribunal, que la licencia obligatoria esté sujeta o no a una prohibición de exportar, que en la misma se determine el pago de regalías a favor del titular de la patente y que éste haya aceptado o rechazado su percepción.

En el caso de la sentencia de 5 de diciembre de 1996, la empresa Merck había pretendido justificar su vigencia del derecho de exclusiva porque se habría visto moralmente obligada a responder a la demanda de su producto en un Estado miembro, aun cuando éste no admita la patentabilidad de los medicamentos y que además no pudo decidir libremente el precio de comercialización debido a la existencia de un control de precios impuesto por las autoridades públicas. Ambas cuestiones fueron desatendidas por el Tribunal, la primera por inconsistente y la segunda porque la obligación de unos determinados precios pudo y debió ser impugnada por la perjudicada en vez de pretender una extensión de su derecho de exclusiva.

---

<sup>183</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61984J0019:ES:PDF>

## 5. El sistema de la patente europea o la multiplicidad de patentes nacionales como remedio a la falta de una patente única para toda Europa.

Desde los comienzos de la Unión Europea se reconoció que era muy dificultosa la coexistencia de un Mercado Común con un régimen nacional compartimentado de propiedad industrial que permitiera la exclusión en los mercados nacionales de determinados productos fabricados o puestos en el mercado con vulneración de dichas normas internas. La regulación de los entonces Estados miembros era sustancialmente distinta, tanto en lo referente a la duración de la protección (15 años, 18 o 20 según los casos), como a los procedimientos de concesión (había diferencias en cuanto al contenido de la novedad, que fuera en su territorio o mundial, o al contenido del examen de la actividad inventiva) y, por ejemplo, en los Países Bajos no eran patentables las composiciones químicas, ni en Italia los medicamentos.

Se hacía preciso por tanto avanzar en la creación de una patente comunitaria única o en un régimen armonizado de las legislaciones nacionales al respecto. Esta dirección no obstante no era única en la doctrina de aquellos tiempos, ya que determinados autores propugnaban que con una armonización de las legislaciones y un reconocimiento generalizado de las importaciones paralelas, el problema de las tensiones entre la libre circulación de mercancías y la propiedad industrial quedaría resuelto.

La primera iniciativa de una institución comunitaria fue la adoptada por la Comisión Europea en 1959, mediante la formación de varios grupos de trabajo para la unificación de los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas y modelos de utilidad). La finalidad era la elaboración de un convenio, toda vez que la regulación de los derechos de propiedad industrial estaba reservada a los Estados miembros. En 1962, se llegó a presentar un Anteproyecto de Convenio sobre un Derecho de patente europeo que no llegó a ver la luz definitivamente.

En 1964, con unos objetivos más modestos, se emprenden los trabajos para la consecución de un sistema europeo de concesión armonizada de patentes nacionales que culminaría en el Convenio de Munich sobre la Concesión de patentes europeas, y en la constitución de un grupo de expertos que continuaría con los trabajos para la consecución de una patente comunitaria única que proporcionaría un sistema único aplicable a las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes, conforme al Convenio de Munich, con efecto en todos los Estados miembros de la CEE. Este grupo de trabajo redactaría el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Europea para el

Mercado Común (Convenio sobre la Patente Comunitaria), que definitivamente no entraría en vigor jamás pero que dio lugar a una decidida acción de las Instituciones comunitarias para encontrar una Patente Comunitaria única creada en el seno del Derecho Comunitario derivado<sup>184</sup>.

En 1973 más de 20 estados se reunieron en una conferencia diplomática en Munich para discutir la introducción de un procedimiento de concesión de una Patente Europea. La Conferencia concluyó con la firma del Convenio sobre la Patente Europea por 16 participantes. Cuatro años más tarde, el 7 de octubre de 1977, la Convención entraba en vigor<sup>185</sup>.

Con el marco legal vigente, la EPO en Munich inició su labor como autoridad concedente y el 1 de junio de 1978 se registró la primera solicitud. Ese mismo año, la Oficina ampliaba sus sedes a Berlín y a La Haya y posteriormente de abrirían nuevas sedes en Viena y Bruselas. El éxito del sistema, desde el punto de vista de los objetivos marcados en sus propias normas, ha sido indiscutible<sup>186</sup>. Tanto desde el

---

<sup>184</sup> Op. cit. SEVILLE, C. (2009) pág 90.

<sup>185</sup> SINGER, M. (2003) *The European Patent Conventio: A Commentary* (2 vols). Munich: Carl Heymanns – XXI. Es un completo manual que analiza y comenta todo el Tratado.

<sup>186</sup> Ésta fue una de las conclusiones alcanzadas en la Conferencia Internacional organizada por la OCDE en París en agosto de 2003. "The World Intellectual Property Organization (WIPO) reports a five-fold increase in non-resident patent applications in Denmark and nearly a tripling in Germany, for example. During this period the European Patent Office (EPO) evolved to provide a simpler and cheaper means of seeking patent protection in most European countries. We find that some of the apparent explosion in patenting arises from an overstatement in the number of countries designated in European patents. Correcting for this mismeasurement, however, the data nevertheless imply substantial growth: 1) published European patent applications grew by nearly 6% annually between 1991 and 2000; 2) this growth was not at the expense of patents sought directly through national patent offices, which were small in number relative to European patents throughout the period; and 3) the number of destinations designated for protection in a typical European patent has grown substantially, to the point where most now designate all EPO members. A simple structural model of an inventor's patenting decision attributes about 60% of the growth in European patents and all of the growth in the breadth of designation to the decline in EPO application and designation fees. Attributing the remaining growth in patenting to an increase in innovative output implies that innovative output grew at a more modest but nevertheless impressive annual rate of 2.3% over the decade. Vid. EATON, J.; KORTUM, S.; LERNER, J. (2003) *International patenting and the European Patent Office: A quantitative assessment*. OCDE. Conference on Intellectual Property Rights, Innovation and Economic Performance. París, 28 y 29 de agosto de 2003.

punto de vista del número de patentes concedidas, como de la solidez de las mismas, como de la sostenibilidad económica de la Organización, el resultado de la Institución ha sido tal, que como veremos se ha convertido en una referencia indiscutible en el sistema europeo de patentes a pesar de no ser una institución comunitaria. Todos los países miembros de la UE pertenecen a la organización, de la que también son parte Albania, Croacia, Islandia, Liechtenstein, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Mónaco, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza y Turquía, en total 38 países que conforman el tercer gran sistema de patentes mundial, junto al estadounidense y al japonés<sup>187</sup>.

El sistema no provee al inventor de una patente, con efecto en todos estos Estados, o en los Estados que el solicitante designe, sino que articula un sistema de concesión de una patente que luego el solicitante debe validar, generalmente como un acto de mero trámite, en cada una de las oficinas nacionales que haya designado. Concedida la patente, ésta se hace realidad en un conjunto de patentes nacionales, sometidas todas ellas a las autoridades y tribunales de los países respectivos y sin perjuicio de las competencias de la Oficina Europea que luego referiremos. En otras palabras, una vez concedida una patente está sujeta a las normas y prácticas nacionales de los Estados miembros. Este sistema fragmentado tiene dos implicaciones principales para los solicitantes. El primero es el coste elevadísimo de la protección de patentes en Europa, sobre todo cuando se designan muchos países. A diferencia de otros sistemas de patentes, como el estadounidense o el japonés, el solicitante en la EPO

---

<sup>187</sup> PAKES, A. (1986) Patents as options: Some estimates of value of holding European patent stocks. *Econometría*. Volumen 54, núm. 4, págs. 755-784. “*En muchos países los titulares de patentes deben pagar una tasa anual para mantener las patentes vigentes. Si esta tasa de mantenimiento no se paga un solo año, la patente es cancelada para siempre. Considerando que la decisión de renovar la patente está fundamentada en criterios económicos, los titulares solo renovarán sus patentes si el valor de mantener dichas patentes en el siguiente año excede el coste de renovación. El análisis de la proporción de los diferentes conjuntos de patentes que son renovadas y los periodos de renovación, junto con el esquema de tasas de las renovaciones, pueden en algunos casos contener una información valiosa sobre el valor de las patentes, sobre todo teniendo en cuenta que éstas son raramente objeto de negocios jurídicos en los que se fije un precio.*” (trad. propia). Sobre esta premisa, y en el caso del sistema de la patente europea, las patentes obtenidas por la EPO arrojan un valor añadido superior que el que resulta de un cúmulo de patentes nacionales. La intervención de la EPO implica, por sí misma, un valor añadido para la patente, como ha probado el profesor estadounidense Deng, Yi (2007) *The effects of patent regime changes: A case study of the European patent office* International Journal Of Industrial Organization. Volumen 25, núm.1, págs. 121-138

debe hacer frente a un coste muy superior al de dichos sistemas. Debe pagar, además de las tasas en la Oficina europea, la tasa de la validación nacional y las tasas de renovación, sin contar con los costes de traducción que se multiplican a medida que aumentan el número de países donde el solicitante quiere tener protección<sup>188</sup>.

El segundo inconveniente es el que se deriva del hecho de que el resultado sea la concesión de una multiplicidad de patentes, que se harán efectivas en cada uno de los Estados designados, con la complejidad de gestión que ello supone por los distintos sistemas nacionales que las regulan, con posibilidades de que se alcancen decisiones contrapuestas respecto de una misma patente en diversos Estados, cada uno con un ordenamiento jurídico distinto y con prácticas judiciales que pueden ser muy dispares.

Por una parte el sistema provee un procedimiento de concesión centralizado, para luego terminar otorgando títulos con efectos en cada uno de los países designados. Se ha creado un sistema inicialmente centralizado conservando jurisdicciones nacionales con supremacía sobre los asuntos relacionados con las patentes, en un mercado que es común para la libre circulación de las mercancías, pero en el que falta esa unidad en los títulos que reconocen el esfuerzo innovador de los inventores.

---

<sup>188</sup> DENG, Y. (2007) *The effects of patent regime changes: A case study of the European patent office* International Journal of Industrial Organization, Volumen 25, Núm. 1, febrero 2007, Pág. 121-138.



### *5.1 La organización institucional desde la que una patente se convierte en varias patentes nacionales.*

El Tratado prevé dos instituciones esencialmente, la Oficina Europea de Patentes, como tal y un Consejo de Administración que gobierna dicha Oficina. Cada Estado contratante tendrá derecho a designar un representante en el Consejo de Administración y un suplente. El Consejo de Administración tomará sus decisiones por mayoría simple de los Estados contratantes representados y votantes, salvo determinadas cuestiones para las que se exige una mayoría cualificada.

Una conferencia de ministros de los Estados Contratantes competentes en materia de patentes se reúne cada cinco años con el fin de examinar las cuestiones relativas a la Organización y al sistema de la Patente Europea.

La Organización tiene personalidad y capacidad jurídica y capacidad procesal para actuar ante los tribunales. Está representada por un Presidente que dirige la Oficina y que responde ante el Consejo de Administración de la actividad de ésta.

En correspondencia con el desarrollo del procedimiento y con las funciones que competen a la Oficina la misma está estructurada en una Sección de Depósito, que se encarga de examinar las solicitudes de patentes cuando se depositan para apreciar eventuales defectos formales.

Las Divisiones de Búsqueda serán competentes para emitir los informes de búsqueda europea. El informe tiene por objeto descubrir el estado de la técnica en relación con el contenido de la solicitud de patente. Dicha búsqueda se efectúa en atención a las reivindicaciones de la solicitud de patente y teniendo en cuenta la descripción de la invención y, en su caso, los dibujos que se acompañen a la misma. Las Divisiones de Examen se encargan de examinar las solicitudes de patente. Está compuesta de tres examinadores técnicos. Las Divisiones de Oposición son competentes para examinar las oposiciones a las patentes europeas. Se compone asimismo de tres examinadores técnicos, de los que dos, al menos, no deben haber participado en el procedimiento de concesión de la patente que sea objeto de litigio. Un examinador que haya participado en el procedimiento de concesión de la Patente Europea no podrá asumir la presidencia. La División de Oposición podrá encomendar a uno de sus miembros el estudio de la oposición. La División Jurídica es competente para adoptar cualquier decisión relativa a las anotaciones en el Registro Europeo de Patentes o las inscripciones o anulaciones en la lista de los agentes autorizados.

Las Cámaras de Recursos son competentes para conocer de los recursos interpuestos contra las decisiones de las Divisiones antes mencionadas. Existe una Alta Cámara de Recursos que es competente para pronunciarse en cuestiones de derecho que le sean sometidas por la Cámara de Recursos, dictaminar sobre las cuestiones de derecho que le sean sometidas por el Presidente de la Oficina, o pronunciarse sobre las peticiones de revisión de las decisiones de las Cámaras de Recursos<sup>189</sup>. Los miembros de la Alta Cámara de Recursos y de las Cámaras de Recursos son nombrados por un período de cinco años. Son inamovibles, salvo por motivos graves apreciados por el Consejo de Administración a propuesta de la Alta Cámara de Recursos. Son independientes e imparciales y son recusables.

---

<sup>189</sup> La Cámara cumple un importante en la interpretación del Tratado y en definitiva en la conformación del sistema europeo de patente, como ha puesto de manifiesto el cambio de criterio en la patentabilidad de procedimientos médicos y farmacológicos, así, vid. Cockbain, J.; Sterckx, S. (2011) *Is the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Authorised to Extend the Bounds of the Patentable? - The G-3/85 Second Medical Indication/EISAI and G-2/08 Dosage Regime/ABBOTT RESPIRATORY Cases* IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, Volumen: 42 , núm: 3 Págs: 257-271.

## 5.2. El régimen lingüístico.

Las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes son el alemán, el inglés y el francés y toda solicitud de patente debe presentarse en una de estas tres lenguas o traducida a una de ellas. El requisito de la lengua es esencial, de tal manera que si falta la traducción y reclamada no se presenta la solicitud se entiende renunciada. Esta lengua en la que se presenta la solicitud o a la que se ha traducido es a su vez la lengua del procedimiento y la lengua en la que deben presentarse los documentos que sean necesarios a lo largo del procedimiento, dándose por no presentado en el caso de que no se acompañe la traducción<sup>190</sup>.

Las solicitudes de Patente Europea se publican asimismo en la lengua del procedimiento al igual que los folletos incluyendo una traducción de las reivindicaciones en las otras dos lenguas oficiales. El Boletín Europeo de Patentes y el Boletín Oficial de la Oficina Europea de Patentes se publican en las tres lenguas oficiales asimismo. Las inscripciones en el Registro Europeo de Patentes se efectúan en las tres lenguas oficiales aunque en caso de duda la versión auténtica es la formulada en la lengua del procedimiento.

Las lenguas empleadas en las deliberaciones del Consejo de Administración son las tres oficiales de la Oficina. Los documentos presentados al Consejo de Administración y las actas de sus deliberaciones estarán redactados en esas tres lenguas.

Las tres lenguas indicadas no solo conforman el proceso de concesión y otorgamiento de la patente sino que son vehiculares de la publicidad de la técnica contenida en las patentes. Cuando la Patente Europea ya concedida, modificada o limitada por la Oficina no esté redactada en una de sus lenguas oficiales, cualquier Estado Contratante puede disponer que el titular de la patente facilite al Servicio Central de la Propiedad Industrial una traducción de la patente, tal como se haya concedido definitivamente, en una de sus lenguas oficiales, a su elección, o bien, cuando dicho Estado haya impuesto la utilización de una lengua oficial determinada, en esta última lengua (art. 65 del Convenio). La lengua también tiene un papel determinante del régimen jurídico en el caso de las solicitudes de patentes. Cuando un Estado no tenga como lengua oficial la lengua del procedimiento en el que se haya formalizado la solicitud, puede exigir que la protección provisional de dicha patente

---

<sup>190</sup> STEFFEK, R. (1981) *The rules concerning translations in the European patent grant procedure*. World Patent Information, Volumen 3, Núm. 3, Julio 1981, Págs. 114-119

solo se dispensará a partir de la fecha en que una traducción, al menos de las reivindicaciones, se haya hecho pública en la forma prevista en su derecho interno, o se haya comunicado a la persona que estuviera explotando el invento objeto de solicitud. Si se formaliza una sola solicitud en uno de los tres idiomas oficiales (inglés, francés y alemán) y mediante un único procedimiento de concesión es posible obtener protección en los estados contratantes de la CEP, bajo normas estandarizadas que gobiernan el tratamiento de patentes concedidas por este procedimiento. El Sistema de Patente Europeo se hace complejo y costoso sólo tras la concesión, ya que las patentes deben ser convalidadas y renovadas en cada sistema nacional de patente, bajo su propia legislación y con sus propias tasas.

El texto auténtico, tanto de la solicitud de patente como de la patente concedida es el redactado en la lengua del procedimiento. El texto da fe no solo en todos los procedimientos que se tramiten en la Oficina sino en los que se tramiten en todos los Estados Contratantes. No obstante, cuando la solicitud se haya presentado en una lengua que no sea una de las oficiales, esa versión constituye la versión auténtica mientras que la patente no sea concedida. Los idiomas oficiales de funcionamiento de la EPO y por tanto en los cuales las solicitudes pueden redactarse son el inglés, el francés y el alemán. Sin embargo, dado que estos no son los tres únicos idiomas de todos los Estados miembro de la EPO, ni de todos los países en los cuales se originan las solicitudes, el estilo de redacción dependerá en gran medida en las destrezas lingüísticas de la persona que prepare o traduzca la solicitud. Los solicitantes que redacten en su propio idioma tienen ventaja. Sin embargo, no se generará ningún gasto de traducción hasta la concesión final y la validación de la patente en los elegidos estados designados.

Los Estados pueden establecer que se considere como texto que hace fe en su territorio una traducción en su lengua oficial, excepto en los casos de acciones de nulidad, si la solicitud o la patente en la lengua de la traducción confieren una protección menos extensa que la proporcionada en la lengua del procedimiento. En el caso de que un Estado haya adoptado esta previsión, debe permitir al solicitante o al titular de la patente que presente una traducción revisada y puede establecer que quienes de buena fe hayan comenzado a utilizar en ese Estado una invención o hayan hecho preparativos al efecto, efectivos y serios, sin que suponga violación de la solicitud o de la patente, y luego lo sea a la vista de la traducción revisada puedan continuar haciendo uso de la misma en su empresa o para las necesidades de ésta.

El mismo Convenio está redactado, en un solo ejemplar, en alemán, francés e inglés, textos que hacen igualmente fe. Otras traducciones en las lenguas oficiales de los

Estados contratantes son aprobadas por el Consejo de Administración y son considerados textos oficiales sin perjuicio de que en caso de divergencia prevalezca la versión en las tres lenguas oficiales ya citadas.

Las reglas primera a séptima del Reglamento de ejecución del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973 desarrollan el régimen lingüístico que acabamos de describir.

Como puede apreciarse, las lenguas en las que se registra la técnica y se difunde son las tres que hemos referido, con lo que no es de extrañar que el futuro sistema de la Patente Comunitaria sea heredero de este régimen lingüístico y que el hecho de tratarse de una institución europea (la Patente Comunitaria o Patente Europea unitaria) no haya sido suficiente para que otras lenguas se impongan en el uso oficial de la institución<sup>191</sup>.

Es de interés, desde el punto de vista de la lengua, traer a colación el número de patentes solicitadas en la Oficina en los años 2008 y 2009 según el país de residencia del primer solicitante (sin perjuicio de que ello pueda ocultar que realmente la tecnología es dominada desde un tercer país). Desde Alemania se solicitaron en 2008 y 2009 respectivamente 13.496 y 11.384 patentes, desde el Reino Unido 1.969 y 1.646, desde Estados Unidos 12.733 y 11.352, desde Francia 4.802 y 4.031; desde Canadá 768 y 668... En todos los casos como vemos, fruto de la crisis los números son menores en 2009, salvo en el caso de China, que en 2008 registró 271 y en 2009, 351 (en 2007 había registrado sólo 136). España ofrece unos números bajísimos, 416 en 2008 y 348 en 2009... Italia 2.254 y 1.992 respectivamente<sup>192</sup>.

La tecnología no habla español y en esto España tiene una gran responsabilidad si tenemos presente que una literatura disponible en español permite a muchos ciudadanos hispanohablantes el acceso al estado de una técnica que implica un acceso esencial al conocimiento científico imprescindible para todo país en desarrollo.

---

<sup>191</sup> Es distinto el grado de acceso a la información contenida en las patentes según el momento del procedimiento de que se trate, del tipo de búsqueda, etc. Véase al respecto. VAN DER DRIFT. (1988). *The technical information provided by the European Patent Office* World Patent Information, Volumen 2, Núm. 2, abril 1980, Págs. 53-56.

<sup>192</sup> HOLME, A. (2010). *That sinking feeling: why European patent applications are down*. World Intellectual Property Review. Julio-agosto 2010, pág. 55.

El presupuesto de la Organización se nutre de los recursos propios, los pagos de los Estados Contratantes en concepto de tasas percibidas en esos Estados por el mantenimiento en vigor de las patentes europeas y excepcionalmente por aportaciones financieras extraordinarias de los Estados Contratantes; mediante el pago de servicios especiales que les sean solicitados por los Estados y para la adquisición de inmovilizados materiales, mediante préstamos de terceros garantizados con inmuebles y en su caso, mediante fondos provenientes de terceros para proyectos específicos. Cada Estado contratante paga a la Organización, por cada tasa percibida por el mantenimiento en vigor de cada Patente Europea en dicho Estado, una suma cuyo importe corresponderá a un porcentaje de esa tasa, que fija el Consejo de Administración, y que no puede superar el 75 por 100 del importe de la tasa. Es igual para todos los Estados. Actualmente la Oficina arroja superávit anualmente.

### 5.3. El contenido de la patente previsto en el Convenio.

Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva<sup>193</sup> y que sea susceptible de aplicación industrial<sup>194</sup>. No se consideran invenciones a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) las creaciones estéticas; c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador; d) las presentaciones de informaciones<sup>195</sup>.

Tampoco son patentables las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, salvo los procedimientos microbiológicos o productos obtenidos por dichos procedimientos; o los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico, salvo las sustancias para la aplicación de estos métodos. La novedad se refiere a todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de Patente Europea se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio<sup>196</sup>.

Se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica<sup>197</sup> de una manera evidente para un experto en la materia. Este es un requisito que en algunos campos de la técnica es sumamente complejo de cumplimentar, sobre todo cuando puede haber mucha información fuera de los

---

<sup>193</sup> Op. cit. SEVILLE, C. (2009) pág 111.

<sup>194</sup> Op. cit. SEVILLE, C. (2009) pág 115.

<sup>195</sup> STONELAKE, B. (2010). *Ensuring susceptibility for industrial application*. Intellectual Property Magazine. Diciembre 2010, págs. 64-66.

<sup>196</sup> Op.cit. SCHEUCHZER, A. (1981) Pág. 69.

<sup>197</sup> Op. Cit. SCHEUCHZER, A. (1981). *L'état de la technique selon l'article 54, par.2, de la Convention sur le Brevet Européen*. Pág. 117

contenidos de patentes, en la literatura científica, en congresos...<sup>198</sup> Y se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. Cualquier persona natural o jurídica y cualquier sociedad asimilada a una persona jurídica, en virtud de la legislación que le sea aplicable, podrá solicitar una Patente Europea.

Una patente no tiene por qué ser compleja, una invención puede acontecer en una solución aparentemente sencilla de un problema técnico, pero ello no es frecuente. La mayor parte de las patentes que luego tienen éxito en el mercado acontecen en el curso de una actividad inventiva programada en la que las invenciones se van sucediendo unas sobre otras en el curso de una actividad constante de investigación y desarrollo. En estas patentes existe generalmente un nivel mínimo de complejidad. Las patentes simples, que pueden contener tan sólo una ingeniosa variable sobre una cuestión técnica obvia serán desechadas en una etapa inicial del procedimiento, ya que el estado del arte previo es fácil de encontrar y comunicar al solicitante<sup>199</sup>.

Las solicitudes con indicios de solidez suelen contar con un grado de complejidad medio, referido lógicamente a la dificultad media del ámbito de la técnica al que se refiere, y se estructuran con base en un problema expuesto con claridad y en su solución satisfaciéndose con ello los requisitos previstos en la Regla 27 del EPC que los concreta en los siguientes presupuestos: a) Especificar el sector de la técnica al que se refiera la invención; b) indicar el estado de la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante lo conozca, pueda considerarse útil para la comprensión de la invención, para la elaboración del informe de búsqueda europea y para el examen de la solicitud de Patente Europea, y deberá citar, preferentemente, los documentos que puedan reflejar este estado de la técnica; c) exponer la invención, en la forma

---

<sup>198</sup> STERNITZKE, Chr. (2009) *Reducing uncertainty in the patent application procedure – Insights from invalidating prior art in European patent applications*. World Patent Information, Volumen 31, Núm. 1, marzo 2009, Págs. s 48-53.

<sup>199</sup> ARORA, A.; FOSFURI, A.; GAMBARDILLA, A. (2003). *Markets for Technology: the economics of innovation and corporate strategy*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Pág.267: “Una posible respuesta es mejorar la función de las oficinas de patente, limitar el número de ‘malas’ patentes - patentes que son excesivamente amplias, o vagas en términos de lo que se reivindica, o que no se especifica adecuadamente el uso de la invención patentada.”



caracterizada en las reivindicaciones, en términos que permitan la comprensión del problema técnico, aunque no se designe expresamente de este modo, y la solución a ese problema, e indicar, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior; d) describir brevemente las figuras de los dibujos, en su caso; e) indicar detalladamente un modo de realización, como mínimo, de la invención reivindicada, utilizando ejemplos cuando sea necesario y referencias a los dibujos, en su caso; f) indicar explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, de qué manera ésta es susceptible de aplicación industrial. Estas formalidades pueden convertirse en un instrumento estratégico para el solicitante, que muchas veces desea una tramitación rápida para las patentes en las que tiene confianza sobre su calidad, y una tramitación más lenta para aquellos casos en que es consciente de la escasa consistencia de la solicitud, por motivos comerciales, de hostigamiento a un competidor, etc<sup>200</sup>.

En una patente, tan importante es el contenido real del invento como la forma en la que el mismo se describa. Un buen invento puede resultar perjudicado o desprotegido por una mala descripción, igual que una redacción maliciosa puede encubrir una actividad inventiva, una novedad o una aplicación industrial inexistentes. Lo común es que el registro de la patente se haga efectivo mediante agentes especializados, figura que está prevista en el mismo Tratado. Un representante ante la EPO debe cumplir con los requisitos comprendidos en el art. 134 del Tratado.

Cuando la cartera de patentes de una empresa adquiere relativa importancia para la actividad de dicha empresa, lo normal es disponer de profesionales con la competencia necesaria para la formalización del registro de patentes.

De acuerdo al Artículo 78 EPC (requerimientos de la solicitud de Patente Europea), una solicitud de patente debe contener a) una petición de concesión de una Patente Europea; b) una descripción de la invención; c) una o varias reivindicaciones; d) los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y e) un resumen además de cumplir las condiciones previstas en el Reglamento de Ejecución.

Al contrario que en Estados Unidos, no hay obligación explícita por parte del solicitante de citar el estado del arte previo en la descripción aunque la Regla 27 1 b del EPC alude a la utilidad de hacerlo del siguiente modo: *“indicar el estado de la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante lo conozca, pueda considerarse*

---

<sup>200</sup> HARHOFF, D; WAGNER, S. (2009) *The Duration of Patent Examination at the European Patent Office* Management Science, Volumen: 55, núm. 12, págs. 1969-1984.

*útil para la comprensión de la invención, para la elaboración del informe de búsqueda europea y para el examen de la solicitud de Patente Europea, y deberá citar, preferentemente, los documentos que puedan reflejar este estado de la técnica”*

Una solicitud bien redactada, que cumpla con todos los requerimientos establecidos, tanto formal como oficiosamente establecidos garantizará en buena medida el éxito del proceso de solicitud.

No toda patente redactada de manera deficiente es resultado sin embargo de un proceder torpe. Detrás puede haber una intención deliberada de prolongar artificialmente el procedimiento, aumentando la duración de un proceso que se sabe no terminará con la concesión de la patente pero que se esgrime como estrategia comercial frente a otros competidores<sup>201</sup>. Sin embargo un estilo de redacción complejo puede deberse en ocasiones a la naturaleza de la invención y del campo técnico correspondiente.

Otro vicio en el que puede incurrir una solicitud de patente es que contenga un gran número de reivindicaciones que obligan al examinador a desechar reivindicaciones para determinar dónde reside la invención, si es que la hay. Estas solicitudes crean un grado desproporcionado de incertidumbre en el mercado, ya que es difícil predecir qué ámbito de protección será finalmente concedido, si es que lo hay.

Durante un tiempo no despreciable en el que un derecho de patente está surtiendo efectos en el mercado, tal derecho no se encuentra aún definitivamente concedido, sino en trámite de concesión. Como hemos visto, para que una patente pueda ser concedida debe cumplir los criterios de contener una actividad inventiva, ofrecer novedad y ofrecer la posibilidad de aplicación industrial. Estos requisitos no están definidos de forma amplia en el Convenio, pero sí en la práctica de la Oficina y en la jurisprudencia que al efecto se ha ido vertiendo por los pronunciamientos judiciales. El artículo 52 del Convenio sí contiene una lista, que no es exhaustiva, de lo que no puede ser considerado una invención: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; las creaciones estéticas; los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las

---

<sup>201</sup> CALDERINI, M.(2004). *Intellectual property rights as strategic assets : the case of European Patent opposition in the telecommunications industry*. Milan : CESPRI [Centro de Ricerca sui Processi di Innovazione e Internazionalizzazione] pág. 9 y ss.

actividades económicas, así como los programas de ordenador; y las presentaciones de informaciones<sup>202</sup>.

Otros requerimientos importantes para la patentabilidad residen en aspectos formales, como que las reivindicaciones sean claras y concisas y estén apoyadas en la descripción de tal forma que una persona experta en el arte sea capaz de comprender el ámbito exacto de la misma, del mismo modo que la solicitud en su conjunto debe de ser redactada de tal manera que permita a un experto comprender y hacer efectiva la invención.

Pocas veces estos requerimientos se cumplen en el momento del examen inicial, en cuyo caso es posible que el examinador formule una opinión favorable a la concesión que permite una rápida finalización del procedimiento, sólo dependiendo de la aprobación del solicitante de la patente y del registro de las traducciones de las reivindicaciones en otros dos idiomas oficiales de la EPO, y el pago de las tasas correspondientes. Pero esto, como decimos, no es frecuente. Lo normal es que tras la solicitud comience una serie de trámites administrativos con intervención del solicitante.

La fase inicial del procedimiento de concesión está constituida por la búsqueda, que tiene como finalidad encontrar el estado del arte correspondiente, toda la información relevante para la patentabilidad de la invención que se encuentre disponible públicamente antes de la fecha de registro. La búsqueda se realiza por el examinador y es ejecutada esencialmente mediante la consulta de la base de datos de la EPO, la EPODOC.

Con el resultado de este inicial trámite, el solicitante puede tomar ya importantes decisiones, a la vista del contenido del informe, de su invención y del mercado en el que la misma se desenvuelva. Esencialmente debe decidir si sigue adelante y pide un examen sustantivo de su invento o retira la solicitud, y esto puede hacerlo con o sin notificación de la EPO, lo que también tiene su trascendencia en el mercado. En esta parte del procedimiento los trámites se verifican esencialmente entre el solicitante y la oficina, pero con la posibilidad de que terceros interesados puedan intervenir durante

---

<sup>202</sup> KNAUER, R. (2010). *Software and business methods patents in Europe*. World Intellectual Property Review. Septiembre-octubre 2010, pág. 61.

el procedimiento<sup>203</sup>. El art. 115 del Convenio permite que después de la publicación de la solicitud, cualquier tercero presente observaciones acerca de la patentabilidad de la invención que constituya el objeto de la solicitud o de la patente sin que por ello adquieran calidad de partes en el procedimiento<sup>204</sup>.

Una vez se ha hecho la petición del examen sustantivo, el examinador analiza la solicitud y se hace cargo de las comunicaciones escritas al solicitante, así como del análisis de las respuestas del solicitante y enmiendas. El examinador por último recomienda la concesión o denegación de la solicitud esencialmente en atención al contenido de las reivindicaciones, pero también teniendo en cuenta los dibujos y la descripción, ya que son necesarios para interpretar las reivindicaciones.

Desde 2004 para las solicitudes PCT, y desde julio del 2005 para las solicitudes directas a la EPO, el informe de búsqueda se acompaña de una opinión no vinculante atendiendo a la perspectiva de éxito de la solicitud. Ambos documentos, el informe de búsqueda y la opinión se hacen públicos en la fecha de publicación de la solicitud.

La decisión de seguir adelante depende de diversos factores, como hemos apuntado, pero sobre todo del contenido del informe de búsqueda, de la viabilidad de la innovación, y del escenario que ofrezca el mercado, sus competidores y los eventuales clientes de la patente y la situación en la que se encuentre su actividad de innovación.

Si el solicitante decide seguir adelante en la EPO, debe hacerse una solicitud formal de examen y pagarse la tasa requerida dentro de seis meses tras la publicación del informe de búsqueda. En esta solicitud de examen, el solicitante puede asimismo registrar también un conjunto de reivindicaciones enmendadas, u otras enmiendas a la solicitud.

Como hemos dicho, la decisión de retirar la solicitud puede ser comunicada a la EPO, tras lo cual cualquier derecho es definitivamente abandonado haciéndose una notificación oficial de que la solicitud ha caducado. Sin embargo, al solicitante puede

---

<sup>203</sup> Sobre el régimen de las solicitudes, vid. VENTOSE, E. (2011) *The Enlarged Board of Appeal rules on the interpretation of 'pending European patent application'* Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volumen 6 Núm. 3, marzo 2011, págs. 137-138.

<sup>204</sup> MUSKER, D. (2003) *Principles of procedure in European patent law*. IIC-International Review of Industrial Property and Copyright Law. Volumen 34, núm. 4, págs. 469-471.

interesarle no comunicar su desistimiento formalmente dejando a la competencia con la duda acerca del resultado final del proceso.

El tiempo total entre el registro y la finalización del procedimiento no está determinado, ya que tanto el solicitante como la oficina de patente influyen en la duración del procedimiento, lo que puede constituir para el solicitante una decisión estratégica con fines comerciales<sup>205</sup>. La burocracia y la pesadez del procedimiento, que sin duda confiere a los contenidos de los derechos otorgados una destacable solidez, introducen un elemento distorsionador en el nacimiento de los derechos de patente, ya que cuanto más se prolonga el procedimiento, más larga es la situación de incertidumbre ligada a la solicitud. Esto influye de manera notable en las decisiones que debe tomar el solicitante y los competidores con relación a la invención. El tiempo puede jugar a favor del solicitante de una patente con escasas posibilidades de éxito porque los competidores pueden ser disuadidos de entrar en el área cubierta por el ámbito de la reivindicación aun no finalmente reconocida pero con el riesgo de que definitivamente lo sea y ello puede acontecer tanto en actos de aprovechamiento económico directo del resultado de la invención, como en su consideración a los efectos de cimentar sobre el contenido de dicha solicitud otra actividad inventiva<sup>206</sup>.

---

<sup>205</sup> Op.cit HARHOFF, D. et al (2007) *“El servicio que presta la EPO ha sufrido importantes cambios en la última década. Estos cambios resultan en parte de la manera en que la Oficina de Patente Europea funciona, y en parte de la manera en que ha cambiado y sigue cambiando el comportamiento de los solicitantes Como consecuencia de dichos cambios es altamente probable que la Oficina de Patente Europea no se encuentre en posición de cumplir su misión tan plenamente como lo haría sin dichos desarrollos”*. Pág. 256.

<sup>206</sup> *“Un hecho muy importante concerniente a la presentación de la solicitud de patente es que todas las leyes de patente contienen disposiciones muy estrictas relativas a los plazos para tramitar las solicitudes de patente. Los inventores y las PYME deben ser conscientes de que una vez que han tomado la decisión de presentar una solicitud de patente, deben estar dispuestos a llegar hasta el final del proceso, es decir, hasta que la oficina de propiedad intelectual decida conceder o denegar la patente. Esto suele requerir la intervención personal de inventor y, como en cualquier otro procedimiento administrativo, es el solicitante quien debe estar atento a los plazos y asegurarse de que se cumplan. Estrategias de concesión de patentes”*- Cuándo, qué y por qué: formas de planificación para los inventores y las PYME que desean obtener protección para sus invenciones; utilización de servicios públicos o privados; información en materia de propiedad intelectual (incluido el tratado de cooperación en materia de patentes (PCT). OMPI. Simposio Internacional OMPI-IFIA: Los Inventores ante el Nuevo Milenio. Buenos Aires, 5 a 8 de septiembre de 2000.

La rapidez con la que el solicitante desee obtener la patente ve a depender de la consistencia de su derecho, sí, pero también por la urgencia que tenga en disponer del derecho ya otorgado en firme o por el ciclo de vida previsible que tenga la explotación del invento. Si este periodo es breve, será de su interés estar el menor tiempo posible en estas fases del procedimiento en el que la conformación del derecho está incompleta y al solicitante se le ofrecerán muchas oportunidades de gestionar este tiempo en atención a estos intereses.

Es un dato que favorecerá la rapidez del proceso el que cuente, lógicamente, con una buena invención, pero también que el autor de la misma sea una entidad de reconocido prestigio y seriedad y mejor si dispone de un prestigio en el campo técnico en cuestión. Este presupuesto debe acompañarse de una buena redacción y de un aquietamiento a todas las indicaciones que provengan de la Oficina que redunden en una mejora o agilización de la solicitud, evitando en la medida de las posibilidades no agotar los plazos.

Pero es posible que el solicitante, disponiendo de un buen derecho en expectativa, desee retrasar el tiempo de concesión porque necesite tiempo para encontrar la financiación necesaria para hacer frente a los costes del mantenimiento del derecho, sobre todo cuando el mismo se pretende que tenga eficacia en muchos Estados<sup>207</sup>. El solicitante puede entonces agotar los plazos, discutir subsanaciones, e incluso introducir deliberados errores para provocar incidentes a lo largo del procedimiento. Suelen llevar detrás estas actuaciones derechos débiles con intereses espurios tras la solicitud de patente. Las posibilidades de actuaciones torticeras son múltiples, desde patentes ficticias para provocar dificultades en una línea de investigación de un competidor, patentando “alrededor” del objeto de su investigación o introduciendo leves modificaciones en sus patentes.

En el primer caso, el solicitante acudirá de forma inmediata a la EPO, designando los Estados en los que desee protección, o a lo sumo hará una inicial solicitud de patente nacional para contrastar la consistencia de su derecho para después iniciar la tramitación en la EPO. Por el contrario en el caso de que desee ganar tiempo, registrará una patente PCT, lo que le permitirá, tras la inicial solicitud, esperar más de 30 meses antes de entrar en la fase regional de la EPO.

Lo cierto es que una pléyade de posibilidades en cada uno de los estadios del proceso se ofrecen al solicitante para operar sobre el tiempo de concesión, formando

---

<sup>207</sup> Op.cit. KAZI, I (2011) pág. 190.

todas ellas parte de la estrategia del solicitante poniendo de manifiesto que el derecho de patente, en su dimensión regional europea e internacional ofrecen, en su misma complejidad, opciones para que su aparente naturaleza (proteger el esfuerzo innovador mediante la concesión de un tiempo de uso exclusivo) sea relegada en pos de intereses puramente comerciales tras los que en muchos casos no existe esfuerzo innovador alguno. Desde esta perspectiva, las posibilidades económicas de los titulares de los intereses en juego resultan determinantes para disponer de posibilidades reales de elegir la estrategia que depare mayores beneficios propios y dificultades a los competidores<sup>208</sup>. Esta realidad, parece además estar aceptada porque el sistema no prevé ningún tipo de sanción importante para el uso torticero de sus trámites e instancias, sino todo lo contrario, se encuentran referencias a dichas posibilidades en cualquier texto que se consulte sobre la cuestión, si bien las mismas vienen analizadas desde otras perspectivas, puramente jurídicas u organizativas. Los sistemas frecuentemente son complejos porque reportan una utilidad a los que dominan los entresijos de sus vericuetos y tienen posibilidades económicas de hacer uso de los mismos.

El derecho a la Patente Europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la Patente Europea pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga la fecha más antigua de presentación, siempre que esta primera solicitud haya sido publicada.

Si el inventor es un empleado, el derecho a la Patente Europea se determina de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que dependa el empleado. En cualquier caso, el inventor tiene, frente al titular de la solicitud de Patente Europea o de la Patente

---

<sup>208</sup> MIELE, A. L. (2001). *Patent strategy: the manager's guide to profiting from patent portfolios*. New York: John Willey & Sons. "Una cartera de patentes puede ser explotada para generar beneficios para el negocio. Dependiendo de cómo se explotan dichas patentes y qué objetivos se establezcan, las patentes pueden usarse para incrementar el margen de beneficio del negocio, o simplemente para contrarrestar los costes del programa de patentes del negocio. Los ingresos pueden ser deducidos al negocio mediante la licencia de patentes sin litigio; mediante la licencia de patentes con litigio cuando sea necesario; y mediante el litigio, iniciados por daños insignificantes antes de un juicio cuando sea apropiado". Pág. 46.

Europea, el derecho a ser mencionado como tal inventor ante la Oficina Europea de Patentes.

La Patente Europea tiene una duración de veinte años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y durante este tiempo confieren los mismos derechos desde su publicación que una patente nacional en cada uno de los Estados designados. Si el objeto de la Patente Europea consiste en un procedimiento, los derechos se extienden a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento. Las violaciones de la patente se juzgarán de acuerdo con la legislación nacional.

También la solicitud de Patente Europea tendrá en los Estados designados el valor de una solicitud nacional, dando prioridad al solicitante. Desde la solicitud, el solicitante goza de provisionalmente de los derechos previstos en el art. 64 del Convenio, que son los propios de una patente en cada uno de los Estados que hayan sido señalados por el solicitante. No obstante los Estados pueden hacer excepción sobre este precepto y establecer que la solicitud no asegure dicha protección, que en ningún caso puede ser menor de la que la legislación del Estado en cuestión confiera a las solicitudes sujetas a publicación obligatoria de sus patentes nacionales no examinadas. Todo Estado debe, al menos, como mínimo, establecer que a partir de la publicación de la solicitud, el solicitante puede tener derecho a una indemnización razonable por los usos indebidos de la invención con la patente solicitada en condiciones similares a su régimen interno.

#### *5.3.1. Las reivindicaciones.*

La esencia de una patente son las reivindicaciones que contenga. Según la Regla 29 del Convenio “Las reivindicaciones deberán definir el objeto de la solicitud para el que se pide protección, con indicación de las características técnicas de la invención. Las reivindicaciones deberán contener, en su caso: a. Un preámbulo en que se indique la designación del objeto de la invención y las características técnicas que sean necesarias para definir el objeto reivindicado, pero que, combinadas entre sí, formen parte del estado de la técnica; b. una parte caracterizadora, introducida por la expresión «caracterizada en» o «caracterizada por», que exponga las características técnicas para las que, en combinación con las características indicadas en la letra a, se pide protección.

La solicitud de patente debe de tener al menos una reivindicación (Artículo 78 EPC), de lo contrario sería rechazada. Son muy escasas sin embargo las solicitudes con una



única reivindicación. En la EPO este porcentaje gira en torno al 1 % del total de las solicitudes registradas. La mayoría de las solicitudes de patente están compuestas por varias reivindicaciones que pueden ser independientes entre si o dependientes de otras independientes.

Una reivindicación independiente es una reivindicación cuando define de forma autónoma un ámbito de protección, mientras que una reivindicación es dependiente cuando se refiere a una reivindicación independiente, delimitando su ámbito, conformándolo o añadiendo características adicionales. Debe comprender todas las características de la reivindicación independiente más otras adicionales que comporta reivindicación dependiente. Generalmente una solicitud con algunas reivindicaciones independientes y una cantidad limitada de reivindicaciones dependientes es requisito de la buena patente.

La cantidad total de reivindicaciones, incluyendo dependientes e independientes, a menudo ponen de manifiesto una estrategia deliberada por parte del que redacta la solicitud y esta estrategia puede ser legítima o perseguir fines espurios.

La Oficina Europea prevé tasas por exceso en las solicitudes con más de diez reivindicaciones al registrarse. En la USPTO, hay tasas por exceso de reivindicaciones para más de tres reivindicaciones independientes, y para más de 20 reivindicaciones en total.

La cantidad de reivindicaciones está en función de la amplitud de las reivindicaciones, ya que una reivindicación independiente muy amplia puede llegar a ser considerablemente más limitada en ámbito que si se combina con una o más de sus reivindicaciones dependientes.

Es más, dependiendo del tipo de invención para la que se busca la protección, puede haber también reivindicaciones independientes en diferentes categorías, tales como proceso o método, producto, uso, equipo, etc.

Según la citada Regla 29, una solicitud de Patente Europea solamente podrá contener más de una reivindicación independiente de la misma categoría, producto, procedimiento, dispositivo o utilización si el objeto de la solicitud se refiere:

- a. A varios productos relacionados entre sí,
- b. a distintas utilidades de un producto o de un dispositivo, o
- c. a soluciones alternativas a un problema determinado, en la medida en que una sola reivindicación no pueda abarcar adecuadamente estas soluciones alternativas.

Toda reivindicación que enuncie las características esenciales de la invención podrá ir seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos especiales de realizar dicha invención. El número de las reivindicaciones deberá ser razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de la invención reivindicada., dice el punto 5 de la citada Regla.

Las patentes también pueden ser registradas con una gran cantidad de reivindicaciones independientes y complejas interrelaciones de reivindicaciones dependientes. Estas patentes no suelen cumplir con los requerimientos para unificar la invención (Artículo 82 EPC: “La solicitud de Patente Europea no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.”) Si una solicitud comprende reivindicaciones de diferentes categorías, el examinador puede declarar una falta de unidad de la invención. Obviamente, cuantas más reivindicaciones independientes se hagan, y cuanto más dispares sean las características incluidas, más probable es que se dé este caso.

### *5.3.2. El procedimiento de oposición a la patente.*

El procedimiento de oposición a la patente concedida en el Convenio de la Patente Europea se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos del sistema y en objeto de críticas sobre la inoperatividad del mismo.

Hemos puesto de manifiesto cómo obtener una patente de ámbito europeo es un sistema complejo en el que intervienen varias instituciones, con la posibilidad incluso de que a lo largo del procedimiento se obtengan pronunciamientos contradictorios de algunas de ellas, circunstancia para la que el sistema no articula solución alguna. El sistema europeo de patentes resulta por tanto complejo en lo que a las solicitudes de patentes se refiere, como a sistema de oposición a las patentes ya concedidas, en comparación con otros sistemas<sup>209</sup>.

En el plazo de nueve meses a contar desde la publicación de la nota de la concesión de la Patente Europea en el “Boletín Europeo de Patentes”, cualquier persona puede oponerse a la patente ante la Oficina Europea de Patentes, de conformidad con un procedimiento regulado en el Reglamento de Ejecución. La oposición implica el pago

---

<sup>209</sup> GRAHAM, S. (2002). *Post-núm. patent 'quality control' : a comparative study of US patent re-examinations and european patent oppositions*. National Bureau of Economic Research Working Papers (no. 8807). Cambridge, Ma : National Bureau Of Economic Research.

de una tasa de oposición. Superados los nueve meses, cualquier tercero interesado podrá intervenir en el procedimiento de oposición siempre que acredite que ha sido destinatario de una acción por violación de la patente, o haya interpuesto contra el titular una acción dirigida a demostrar que no hubo violación de su patente, después de haber sido requerido por su titular para que cese en su utilización. Es un procedimiento centralizado de la EPO que brinda al público la oportunidad de examinar la evaluación de la División de examen sobre la patentabilidad<sup>210</sup>.

Esta oposición a la patente ya concedida afectará a la vigencia de la misma en todos los Estados que hubieran sido designados. El resultado de un procedimiento de oposición antes de la EPO llevará a revocación, enmienda, o mantenimiento de la Patente Europea en todos los estados designados<sup>211</sup>.

La oposición sólo podrá basarse en tres motivos pero que encierran un gran número de posibles argumentos: que el objeto de la Patente Europea no sea patentable, por ausencia de alguno de los requisitos que arriba referimos; porque no se describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda explotarla; o porque el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada. El proceso de oposición permite la introducción de revelaciones que pueden no haber estado disponibles para la división de examen. Estas revelaciones pueden ser bien orales, referidas a un uso previo, o impresas sobre la literatura científica previa, como manuales técnicos.

---

<sup>210</sup> BEIER, R. (2000). *Strategies to Defend a European Patent in the Opposition Procedure before the European Patent Office.*(Extraído de: <http://www.ip-links.de>) “Merece la pena destacar que de acuerdo a la Convención de Patente Europea (EPC) los procedimientos de oposición tienen lugar después de la concesión de la patente mientras que de acuerdo a algunas leyes de patente la patente es concedida después de la expiración del término de oposición respectivamente tras la decisión final en el procedimiento de oposición si ha surgido alguna oposición” pág. 4.

<sup>211</sup> HARHOFF, D. (2006) *The Battle for Patents Rights*, en: PETERS, C.; VAN POTTELSBERGHE, B.: *Economic and Management Perspectives on Intellectual Property Rights*. London: Palgrave Macmillan. “(...) la propensión relativamente alta a oponerse a patentes, unido a una alta tasa de éxito puede tomarse como evidencia que apoya la hipótesis de que las oposiciones han desarrollado una gran capacidad para revocar las patentes de los rivales. Conjuntamente con una baja tasa de éxito, la oposición frecuente tendería a apuntar a actuaciones estratégicas o bajo coste de oposición. Sin embargo parece ser que el esquema empírico que hemos desarrollado es inconfundible y ampliamente consistente con la noción de competencias de oposición heterogéneas.” Pág. 8.

La oposición es examinada por la División de Oposición conforme a un procedimiento muy flexible en cuanto a las comunicaciones y posibilidades de alegaciones por las partes. En el caso de que uno de los motivos de oposición sea apreciado, la División de Oposición revocará la patente<sup>212</sup>.

Es posible que el titular de la patente introduzca a lo largo del procedimiento modificaciones que subsanen la patente impugnada y que con ello sea validada, publicándose un nuevo folleto de la patente “lo antes posible” una vez que la nota de la decisión relativa a la oposición se haya publicado en el “Boletín Europeo de Patentes”

Además el titular puede solicitar la revocación o la limitación de las reivindicaciones mientras esté pendiente un procedimiento de oposición relativo a la Patente Europea.

Todas estas eventuales modificaciones de la patente a lo largo del procedimiento o tras el mismo dan lugar a subsiguientes modificaciones en los Estados designados desde la fecha en que se publique en el “Boletín Europeo de Patentes” la nota de la decisión.

Las decisiones de la Sección de Oposición, al igual que las de Depósito, Examen, y Jurídica serán susceptibles de recurso. El recurso puede interponerse por cualquier parte en el procedimiento que haya visto desatendida sus pretensiones. La Cámara de recursos puede ejercitar las competencias propias del órgano que adoptó la decisión impugnada, o remitir el asunto a la referida instancia para que prosiga su curso corrigiendo el error formal o de procedimiento que haya observado. La duración promedio de una oposición es de unos dos años y otros dos años más para el recurso de apelación<sup>213</sup>.

---

<sup>212</sup> Op cit BEIER, R. (2000). “En el plazo de 2 meses a partir de que se dicte la decisión de la División de Oposición, cada parte puede apelar la decisión dispuesta de que la parte demandante se ve afectada de manera adversa por la decisión de la primera instancia. Sin embargo, si nadie levanta una apelación contra la decisión de la División de Oposición esta se finalizará y no podrá ser contestada en adelante. Es más, el apelante ha de pagar las tasas de apelación oficial en el periodo de apelación oficial. Además, en un plazo de 4 meses desde que se dicte la decisión de la División de Oposición los apelantes han de registrar una declaración escrita estableciendo los motivos de la apelación. Si los apelantes no cumplimentan alguno de estos requerimientos la apelación será rechazada como inadmisibile” Pág 5.

<sup>213</sup> STEPHENS-OFNER, J. (1997). *The Boards of Appeal: policemen or umpires*. European Intellectual Property Review. Volumen 19, núm. 4, 1997, págs. 167-170.

El Convenio prevé un recurso contra las decisiones de la Cámara de Recursos ante la Alta Cámara de Recursos a instancia de cualquier parte en el procedimiento de recurso que haya visto desestimada sus pretensiones por motivos tasados y circunscritos a cuestiones formales del procedimiento ante la Cámara de recursos.

También, con el fin de asegurar una aplicación uniforme del derecho o si se plantea una “cuestión jurídica de importancia fundamental” se prevé la posibilidad de que la Alta Cámara de Recursos emita una resolución a tal efecto<sup>214</sup>.

Durante el periodo de tiempo que trascorra entre la decisión de la Cámara de recursos y la decisión de la Alta Cámara, cualquier persona que, en un Estado designado, de buena fe haya comenzado a explotar o haya hecho preparativos eficaces y serios para explotar una invención que sea objeto de una solicitud de Patente Europea publicada o de una Patente Europea, puede seguir explotando la patente en su empresa o para las necesidades de la misma.

Todos los trámites que hemos referidos tienen aparejadas unas tasas de las que depende la validez del trámite en cuestión. Tanto la oposición, como la intervención de terceros, como los recursos implican la necesidad de abonar tasas sin cuyo pago no se entenderá verificado el trámite.

Asimismo los gastos del procedimiento de oposición serán sufragados por cada una de las partes, salvo que la División de Oposición, de conformidad con el Reglamento de Ejecución, disponga, por razones de equidad, una distribución diferente de los mismos. Estas decisiones sobre los gastos pueden ejecutarse en los Estados parte como una sentencia civil firme.

El sistema de recurso, desde el punto de vista económico, tiene una característica que se pone de manifiesto de forma inmediata a la vista del importe de las tasas y de los previsible costes que suponga el procedimiento: las tasas y los costes pueden suponer una dificultad generalmente para la pequeñas y medianas empresa o para los

---

<sup>214</sup> Op cit BEIER, R. (2000). “*Debe apercibirse que el Pleno de la División de Apelación sólo resuelve las cuestiones jurídicas que le hayan sido planteadas por la División de Apelación, pero sin entrar en el fondo del proceso de apelación mismo. Cuando haya dictado su decisión, esta es remitida a la División de Apelación, que teniéndola en consideración dicta una decisión definitiva sobre la oposición*”. Pág. 6.

inventores individuales en la defensa de sus derechos<sup>215</sup>, con lo que el sistema de recursos puede ser utilizado simplemente como medida de presión por grandes empresas en el seno de guerras comerciales ya que los costes o la distribución de los gastos en el proceso no son sin embargo lo suficientemente altos como para hacer desistir a los opositores temerarios o mal intencionados de infundadas oposiciones a las patentes concedidas.

Otra característica que llama la atención del sistema de oposición es su descoordinación. La oposición verificada con éxito en la Oficina Europea de Patentes tendrá un efecto jurídico en cada uno de los Estados designados. Pero es posible que una Patente Europea con efecto en varios Estados sea anulada en uno de esos Estados como resultado de un litigio nacional, permaneciendo válida en los otros, incluso si esa causa de invalidez hace referencia a un requisito o trámite que no tenga que ver de forma específica con una particularidad del derecho nacional<sup>216</sup>.

La decisión de la EPO para revocar una Patente Europea es definitiva y produce la cancelación de la patente en todos los Estados en que se haya hecho efectiva. Sin embargo, esta decisión no confiere absoluta seguridad al derecho otorgado ya que siempre existe la posibilidad de que los tribunales nacionales puedan emitir un juicio sobre la patente que la anule, decisión con efectos solo en el Estado del Tribunal en que el litigio se llevó a cabo.

En cuanto a los motivos de infracción, la patente está sujeta a las leyes respectivas de cada Estado, con lo que introduce en la gestión y eventual defensa de la patente por su titular matices muy importantes ya que debe tener presentes tantos ordenamientos jurídicos y prácticas judiciales como Estados haya designado en su patente.

---

<sup>215</sup> BRANDI-DOHRN, M. (2003) *The legal protection of the self-employed individual inventor in European patent law*. IIC-International Review of Industrial Property and Copyright Law. Volumen 34, núm. 3, págs. 351-352.

<sup>216</sup> Op. cit. PERTEGÁS SENDER, M. (2002). “*La validez de una patente puede ponerse en tela de juicio generalmente de dos maneras: registrando una oposición a una patente europea concedida ante la EPO, así como registrando un procedimiento de revocación ante las cortes nacionales del estado protector*”. Pág. 152.

Como hemos dicho el coste de una oposición ante la EPO, incluidos los honorarios de los abogados es relativamente asequible pero lo suficientemente importantes como para hacer desistir de los mismos a opositores con escasos recursos. El coste puede variar entre los € 6,000 y los € 50,000 sólo en lo que se refiere al procedimiento ante la EPO. Si se tiene en cuenta que por el motivo de oposición se pueden hacer necesarias acciones en los Estados designados, estas cifras pueden aumentar notablemente. Debe tenerse presente además de que las costas procesales varían mucho de un Estado a otro, como luego detallaremos<sup>217</sup>.

Esta dispersión se ve además facilitada por el hecho de que en materia de patentes no es posible demandar a varios demandados ante un mismo Tribunal, con lo que han de serlo en sus respectivas jurisdicciones y porque no es posible en un mismo proceso decisor sobre la infracción de la patente y sobre su validez si el tribunal competente para lo uno no lo es para lo otro<sup>218</sup>.

Efectivamente, el artículo VI del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Convenio de Bruselas) permite demandar a varias personas domiciliadas en diferentes países para un procedimiento dado. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia de 13 de julio de 2006 (Roche Nederland BV y otros contra Frederick Primus y Milton Goldenberg) ha cercenado esta posibilidad de proceso único en el caso de infracciones múltiples al entender que la posibilidad prevista en el artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas no se aplica en el marco de un litigio por violación de Patente Europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en

---

<sup>217</sup> RADOSEVIC, S; KADERÁBKOVÁ, A. (2011) Challenges for European Innovation Policy: Cohesion and Excellence from a Schumpeterian Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc.

<sup>218</sup> Op. cit. PERTEGÁS SENDER, M. (2002). *“Probablemente se esté convirtiendo en el mecanismo habitual para los titulares de patente el enfrentarse a una infracción de patente paralela en varios países. De hecho, los litigios transfronterizos y las infracciones transfronterizas son las dos caras de la misma moneda. Si las compañías multinacionales necesitan, cada vez más, enfrentarse a actos de infracción alegados por el mismo competidor en varios países, los procedimientos de infracción transfronterizos se convierten en intereses legítimos de los litigantes. Es más, factores como el coste y tiempo de litigio son esenciales para los competidores. En consecuencia, puede ser tomado por sentado que un posible demandante preferirá concentrar el litigio en un único foro en lugar de una aplicación de sus derechos de patente país por país”*. Pág. 81.

el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, incluso si dichas sociedades hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas. Y ello porque ni los actos de violación ni la normativa nacional conforme a la que son apreciados dichos actos son los mismos, con lo que no existe riesgo de que se dicten resoluciones contradictorias como consecuencia de acciones de violación de la Patente Europea cometidas en diferentes Estados contratantes, ya que las posibles diferencias entre las resoluciones no tendrían como presupuesto una misma situación de hecho y de Derecho<sup>219</sup>.

Por otro lado, la sentencia de 13 de julio de 2006 (Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contra Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG) asunto 4/03 dictaminó que tampoco el Tribunal que conoce de una acción principal relativa a una patente, como una acción por violación o de inexistencia de violación de patente, pueda constatar con carácter incidental la nulidad de la patente controvertida porque ello sería contrario a la naturaleza imperativa de la regla de competencia prevista en el art. 16.4 del Convenio de Bruselas que declara exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio: (...) 4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado contratante en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional. Lo contrario conduciría según el Tribunal a una multiplicación de los foros y podría afectar a la previsibilidad de las reglas de competencia establecidas por el Convenio y, en consecuencia, vulnerar el principio de seguridad jurídica que constituye su fundamento<sup>220</sup>. Por último, la admisión, en el sistema del Convenio, de resoluciones en las que órganos jurisdiccionales distintos de los del Estado de expedición de una patente se pronuncian con carácter incidental sobre la validez de dicha patente multiplicaría también el riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias, que el Convenio trata de evitar.

---

<sup>219</sup> Op. cit. HARHOFF, D. (2006) *“Parece claro que existe una heterogeneidad considerable en la manera en que las empresas aplican con éxito el instrumento de la oposición de patente. En campos técnicos como los de la cosmética y detergentes, los datos apoyan la noción de que algunas empresas han desarrollado grandes ventajas de especialización y competencias internas”*. Pág. 18.

<sup>220</sup> RAMMELOO, S. (2001). *Corporations in private International law: an European perspective*. New York: Oxford University Press. Págs. 257 y ss.



Los procedimientos de oposición son más bien caros debido a las tasas de los abogados, pruebas periciales e informes de expertos... Sin embargo, las oposiciones son mucho menos costosas que promover litigios judiciales en cada uno de los Estados designados en el caso de que éstos sean varios<sup>221</sup>. Cuantos más Estados se designen, más atractivo será el proceso de oposición ante la EPO. La oposición a una patente no implica necesariamente que la misma sea débil. La utilización torcida del mecanismo de la oposición es posible con lo que intereses comerciales tomarán posiciones en detrimento de los derechos e intereses que se supone que deberían presidir el debate sobre la procedencia o no de la patente concedida. Por el contrario, puede darse el caso de que una patente indebidamente concedida no sea objeto de oposición debido a falta de valor de la patente registrada... que puede resultar irrelevante en ese momento del estado de la ciencia o a los efectos que se tuvieron en cuenta entre el titular y el opositor, pero que pueden resultar necesarias en el curso de una línea de investigación posterior que puede encontrarse, por casualidad, con que un escalón de su proceso de concepción de un invento quedó comprendido en aquella patente débil entonces, sin interés para los competidores y que ahora resulta necesaria para cumplimentar una línea de investigación y desarrollo de un producto en curso<sup>222</sup>. Por último ha de tenerse en cuenta que muchas oposiciones no llegan a materializarse formalmente ante la EPO, solventándose el conflicto mediante acuerdos

---

<sup>221</sup> Op.cit ARORA, A.; FOSFURI, A.; GAMBARELLA, A. (2003). Pág 267: "Se puede especular que oficinas de patente mayores y mayores incentivos para patentar pueda incrementar las disputas sobre patente y litigios, creando cargas de trabajo. El repentino aumento en la actividad de litigios que hemos presenciado en los últimos años no es consecuencia sólo de una mayor cantidad de patentes concedidas. De hecho, esto también apunta a la probabilidad de que las oficinas de patentes, especialmente estadounidenses, estén emitiendo patentes deficientemente definidas, con demasiado ámbito de aplicación o de dudosa 'no obviedad' y novedad sobre el estado del arte previo".

<sup>222</sup> HARHOFF, D.; REITZIG, M. (2004) *Determinants of Opposition against EPO Patent Grants: the case of biotechnology and pharmaceuticals*, International Journal of Industrial Organization, vol.22, págs.443-480. "En ciertas nuevas áreas técnicas definidas por la clasificación IPC, la probabilidad de oposición es considerablemente mayor que en áreas más convencionales. Las patentes que son presumiblemente caracterizadas por discusiones más intensas entre examinadores y solicitantes (e.g. patentes con gran cantidad de reivindicaciones y gran número de referencias cruzadas a la literatura existente sobre patentes así como patentes con largas demoras en la concesión) se enfrentan a un mayor riesgo de oposición". Pág. 441.

o transacciones, muchos de los cuales han sido objeto de consideración en la doctrina del Tribunal de Justicia como hemos visto.

En este diverso escenario los costes de los litigios son a su vez dispares dependiendo de los Estados. Dependen en todo caso de la cuantía del procedimiento y del número de instancias agotadas. El Reino Unido es con diferencia la jurisdicción más costosa entre los Estados miembros del CPE. Los costes de los litigios en Alemania, Francia y los Países Bajos son similares. Estos costos son generalmente prohibitivos para los particulares y las pequeñas y medianas empresas, como hemos dicho, sobre todo cuando se trata de procesos que han de ser ventilados en diversos Tribunales para conseguir una satisfacción de la pretensión<sup>223</sup>.

En comparación con los Estados Unidos el costo de los litigios múltiples en Europa es al menos del doble. Teniendo en cuenta un mercado y número de ciudadanos similar al que ofrece el mercado americano se observa que el número de patentes en EE.UU. es mucho mayor, que el número de litigios es mucho menor y que el coste de los mismos es de casi la mitad de lo que representa en Europa<sup>224</sup>. El sistema de los EE.UU., que abarca un mercado de 300 millones de habitantes, tiene de cuatro a seis veces más patentes en vigor a la mayor de Europa. Alemania es el país con el sistema judicial más barato y más prestigioso en materia de litigios relacionados con las patentes dentro de Europa, pero con mayor número de procedimientos en curso, frente al Reino Unido con un número mucho menor de litigios pero con costes mucho más elevados<sup>225</sup>.

---

<sup>223</sup> CJA Consultants Ltd. (2006). Patent Litigation Insurance: a study for the European Commission on the feasibility of possible insurance scheme against patent litigation risks. Final Report. (Extraído de: <http://ec.europa.eu>). “Los seguros de litigio de patente han sido, durante mucho tiempo, considerados como de importancia capital como medio de asegurar el acceso a las patentes a pequeñas y medianas empresas sin recursos legales y excluidas del desarrollo, registro o litigio de patentes sobre nuevas tecnologías debido a los costes y complejidad en los sistemas de patente europeos. Sin embargo, a día de hoy rara vez han sido exitosos los intentos del sector privado de proveer dicho seguro de litigio de patente” pág. 12.

<sup>224</sup> POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, B. (2009). *Lost property: the European patent system and why it doesn't work*. Bruegel Blueprint. Volumen 9, junio 2009.

<sup>225</sup> LANJOW, J.O.; SCHANKERMAN, M. (2004). Patent quality and research productivity: measuring innovation with multiple indicators, *The Economic Journal* 114, 441-465.

Con este escenario, las oposiciones en la EPO son mucho más frecuentes y baratas que las que puedan articularse en los diversos Estados en los que la patente se haya hecho efectiva. No obstante, entre los operadores jurídicos, si se nos permite la expresión, se reconoce la calidad de los procesos de examen y concesión en la EPO, lo que sin duda reduce el número de oposiciones...<sup>226</sup> legítimas, porque las ilegítimas que están planteadas simplemente como estrategias comerciales siguen estando a disposición esencialmente de las grandes empresas como instrumentos de presión sobre sus competidores más modestos. Sin duda una oposición en marcha afecta al valor de mercado de la patente que incorpora un elemento de riesgo sobre su validez definitiva que puede condicionar el aprovechamiento económico de la misma<sup>227</sup>. En este sentido, se han dejado sentir voces críticas con el nivel de calidad de las patentes concedidas, resultado del elevado número de solicitudes<sup>228</sup>.

Junto con el diferente costo, las jurisdicciones de los Estados parte difieren en su conformación, en sus trámites procesales y en la especialización de sus órganos jurisdiccionales<sup>229</sup>. Desde Alemania, que no solo tiene tribunales especializados en

---

<sup>226</sup> Op.cit ARORA, A.; FOSFURI, A.; GAMBARDILLA, A. (2003). Los autores consideran no obstante que *“debido a la creciente importancia de las patentes, el coste social de las patentes ‘malas’ se ha incrementado, al mismo tiempo que la cantidad de patentes (...) lo cual respalda que deban hacerse disponibles para las oficinas de patentes más recursos para examinar las patentes, y en particular, para la búsqueda del arte previo”*

<sup>227</sup> DENG, Y. (2007) *Private value of European patents*. European Economic Review, Volumen 51, Núm. 7, octubre 2007, Págs. 1785-1812. El autor llega a la conclusión de que el valor de la patente europea es superior al de la patente nacional reconocida sobre la misma invención. Constata que la solidez de un sistema de patentes va parejo a la del mercado en el que se implanta, lo que redundará a su vez en una escasa litigiosidad y solidez en las patentes ya concedidas (*“The European patents granted through the EPO are substantially more valuable than those through the national route. Value distribution of patents is highly skewed, and even more so for the EPO patent families. The value of patent rights increases with the economic size of the country and exhibits modestly increasing returns to scale. Model estimation also reveals significant institutional differences across EPO member countries in patent protection.”*)

<sup>228</sup> SCOTT, J. R. (2010) *Does the EPO really care about the quality of patent information?* World Patent Information. Volumen 32 Núm. 3, septiembre 2010, págs. 221-228.

<sup>229</sup> Op.cit CJA Consultants Ltd.(2006). En relación a la viabilidad de los posibles esquemas contra los riesgos de litigio de patente en este escenario dispar, los autores concluyen que: *“El statu quo no cumple ninguno de los objetivos para un esquema de seguros factible. (...)Las posibilidades propuestas en relación a un posible esquema voluntario no resultaron sólidas o suficientemente atractivas para justificar que se tuvieran en*

asuntos mercantiles, sino en derecho de patentes, con diferencias según incluso el objeto del litigio, hasta Estados que no tienen tribunales especializados alguno, las diferencias entre los sistemas jurisdiccionales teniendo en cuenta estas tres variables son casi absolutas<sup>230</sup>. No obstante pueden apreciarse dos modelos diferentes en la organización de los sistemas judiciales. Alemania es, como decimos un ejemplo de un país con un sistema judicial muy especializado con Tribunales para casos de infracción y para casos de validez de la patente. Francia, los Países Bajos, Bélgica y Reino Unido y en general el resto de los Estados con Tribunales diferenciados en materia de propiedad industrial, y en los EE.UU., el mismo tribunal y los jueces son competentes para conocer de la validez de una patente y de su infracción. Además, algunos países tienen Tribunales superiores especializados en propiedad intelectual (Francia y los Países Bajos), otros disponen de tribunales de patentes propiamente dichos (Alemania y Reino Unido).<sup>231</sup>

Tampoco son homogéneos los criterios que se utilizan en las distintas jurisdicciones para calcular las indemnizaciones en caso de infracción, o de evaluación en general del valor de una patente o de su uso. En Alemania y en los Países Bajos es posible evaluar los daños sobre la base de los beneficios del infractor, mientras que este método no es el que se aplica en Francia, ni en los EE.UU. En 2004, la Directiva relativa a la armonización de la observancia de la PI se adoptó con el fin de garantizar un nivel elevado, equivalente y homogéneo de protección en los Estados miembros<sup>232</sup>. Los requisitos mínimos establecidos en la Directiva versan sobre la ejecución, pero no abordan los factores que afectan los resultados de la prueba, su valoración... En 2008, la Directiva estaba prácticamente traspuesta por todos los Estados miembros de la

---

*consideración dadas sus desventajas obvias (...). Sólo un esquema preceptivo es viable y capaz de proveer a la UE y a los titulares de patentes individuales los beneficios económicos y técnicos que puedan originarse a partir de un esquema generalizado de Seguros de Litigio de Patente”*

<sup>230</sup> HOYNG, W. A. (2010) *European patent litigation and forum shopping*. Pharmaceutical Law Insight. Volumen 6, núm 4, abril 2010, págs. 7-9.

<sup>231</sup> Los intentos de lograr un sistema jurisdiccional eficaz en el seno del sistema de la patente europea han resultado infructuosos, pese a los avances operados por el Acuerdo de Londres. Vid. WADLOW, Chr. (2010) *Strasbourg, the forgotten Patent Convention, and the origins of the European patents jurisdiction*. International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC). - 2010, Vol 41, No 2, p. 123 - 149. München: Max-Planck-Institute for Intellectual Property and Competition Law.

<sup>232</sup> Op. cit. SEVILLE, C. (2009) pág 101

UE, pero no con ello se evitaron las interpretaciones radicalmente diferentes de las normas en las diferentes jurisdicciones<sup>233</sup>.

La arquitectura actual del sistema europeo de patentes induce incluso mayor complejidad e incertidumbre para los cesionarios, y en general licenciarios de los derechos lo que provoca una división del mercado interior, gestionado a la postre por jurisdicciones diversas que operan en compartimentos estancos.

No solo estamos ante un sistema de patentes que no confiere una protección unitaria, plena y al mismo tiempo, sino que la que de forma incompleta otorga es disgregada y puede llegar a ser contradictoria. Sólo un número escaso de patentes son actualmente validadas en todos los Estados parte del Tratado.

El principio de libre circulación de mercancías en la UE hace que sea relativamente fácil para los imitadores, infractores o los importadores paralelos poner en el mercado productos al margen de la patente, a través de un país donde la patente no se ha solicitado para luego distribuirlo en el resto de los Estados. En estos Estados la oposición será posible, pero en un espacio sin fronteras tal control se puede hacer tan solo en la comercialización final del producto, cuando el mismo se oferta, con lo que los recursos que han de destinarse al seguimiento de las imitaciones son mucho mayores que si el control pudiera verificarse en el mismo origen de la creación del producto o antes de que el mismo entrase al mercado protegido<sup>234</sup>. Luego, una vez que el presunto infractor se ha detectado en uno de los mercados nacionales el titular de la patente debe confiar en los procedimientos legales de ese Estado para hacer valer sus derechos, acciones que deberá emprender en cada uno de los Estados en los que su patente se haya hecho efectiva.

Las posibilidades además de resoluciones contradictorias son muchas. El proceso de oposición en la EPO puede durar hasta tres años, periodo de tiempo tras el cual la patente puede ser anulada. Nada impide que en ese periodo el titular de esa patente haya obtenido en los Estados en los que ha estado vigente medidas de cesación

---

<sup>233</sup> KUPECZ, A. (2009) *European enforcement of patent rights after implementation of the Enforcement Directive*. World Intellectual Property Report. Volumen 23, núm. 6, junio 2009, págs. 35-38.

<sup>234</sup> MUÑOZ, E., SANTESMASES; M.J.; LÓPEZ FACAL, J.; TODT, O. (eds.) (2004) *¿Es posible la construcción de un espacio común del conocimiento?* Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes.

contra terceros que hayan hecho uso de su supuesto invento que luego se revelaría inadecuado para la protección que se le reconoció.

#### 5.4. El PCT y relación con el sistema europeo de patentes.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes ha creado un sistema internacional de solicitud de patentes que se ve afectado y a su vez es tenido en consideración por el sistema de la Patente Europea.

El PCT no es un sistema regional de concesión de patentes, sino un sistema que articula una presentación internacional de patentes de forma ordenada para varios países. La patente llamada “internacional”, que no es tal, puede solicitarse en cualquier Estado parte del Tratado y que cumpla con las formalidades del mismo. Si el solicitante tiene además un vínculo con un tal Estado, por su nacionalidad o por su residencia, la solicitud internacional surte el efecto de un depósito nacional regular. Estos requisitos formales vienen referidos a la estructura de la solicitud (descripción y al menos una reivindicación), al nexo entre el solicitante y el Estado y la necesidad de que se indique que se trata de una solicitud de patente PCT<sup>235</sup>.

Tras la formalización de la solicitud, ha de realizarse una búsqueda internacional, que llevan a cabo oficinas de patentes especializadas denominadas “administraciones encargadas de la búsqueda internacional” (ISAs). La búsqueda internacional indaga en la novedad y la actividad inventiva de la solicitud de patente conforme al estado del arte previo. La Oficina Europea de Patente es una oficina que dispensa tales servicios<sup>236</sup>.

La búsqueda internacional concluye con un informe de búsqueda internacional que consiste principalmente en una lista de referencias al Estado del arte previo relevante, esencialmente conformado por patentes publicadas y literatura técnica. Las Oficinas encargadas de la búsqueda internacional también pueden emitir opiniones escritas con respecto a la observancia de los criterios de patentabilidad establecidos en el PCT

---

<sup>235</sup> DE ULLOA (1998). *Ventajas de la utilización del PCT para inventores, empresarios y abogados de patentes*. Madrid: Economía Industrial nº 323.

<sup>236</sup> Como han puesto de manifiesto VAN ZEEBROECK, N.; STEVNSBORG, N.; VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, B.; GUELLEC, D.; ARCHONTOPOULOS E. (2008) *Patent inflation in Europe*. World Patent Information, Volumen 30, Núm. 1, marzo 2008, Págs. 43-52. Según este estudio los resultados demuestran que la cifra media de solicitudes se ha duplicado en los últimos veinte años y ello debido en gran medida a las patentes provenientes del extranjero vía PCT con una solicitud prioritaria para los Estados Unidos. El aumento en el número de solicitudes proviene de las áreas tecnológicamente más desarrolladas.

respecto de una solicitud, que no es vinculante, pero que tiene un indudable peso en la posterior solicitud de la patente.

La búsqueda internacional y la opinión escrita ofrecen al solicitante un conocimiento previo de la viabilidad de su patente y le permitirá conocer el estado del arte en diversos países sin necesidad de recavar tales informes en todos y cada uno de ellos, reduciendo además el volumen de trabajo de las oficinas nacionales. Por ello, puede desistirse de la solicitud en el caso de que no la considere viable a los efectos de obtener la patente y optar por mantenerla simplemente en secreto.

La solicitud se publica por la OMPI conjuntamente con el informe de búsqueda internacional lo que hace pública tal información y permite la oposición de terceros<sup>237</sup>.

El solicitante puede instar también la emisión de un examen preliminar de la patente de forma opcional, en el que puede presentar subsanaciones a su solicitud y rebatir documentos previos incluidos en el estado del arte por la ISA en su opinión escrita. La fase, digamos, internacional termina aquí, y que luego los siguientes pasos vienen conformados por los trámites en las oficinas nacionales para la concesión de las respectivas patentes. Las decisiones de las ISAs no son vinculantes para las Oficinas nacionales.

En la fase nacional, las solicitudes de patente se evalúan conforme a la legislación interna de cada Estado o de cada Oficina regional donde evidentemente la solicitud cuenta con un marchamo de buen derecho, indudable.

El PCT es un sistema armonizado de presentación internacional de patentes que no crea ninguna patente internacional. El PCT sirve de instrumento a los sistemas de patentes nacionales y regionales, como el europeo.

Cualquier solicitud de patente PCT puede obtener la protección de una Patente Europea en los países que designe a tal efecto y a su vez la Oficina Europea de Patente es una de las que permiten obtener una patente PCT.

Las solicitudes de patentes internacionales a efectos del Tratado de Cooperación en materia de Patentes reciben el nombre en el Convenio de Euro-PCT. Están reguladas en los arts. 150 y ss. del mismo y la referencia a ellos es de interés para poner de

---

<sup>237</sup> Op. cit FEINÄUGLE, R. (2006). Págs 63-74. En el artículo el autor hace una relación de la intensa y reciente actividad de la EPO para difundir el contenido de las patentes que se solicitan y conceden mediante mecanismos on line como *esp@cenet*.



manifiesto la interrelación entre el sistema de patentes europeo y el procedimiento PCT de solicitudes internacionales.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es de aplicación en el sistema de la Patente Europea. Las solicitudes internacionales presentadas de conformidad con el PCT pueden tramitarse ante la Oficina Europea de Patentes que debe aplicar de forma prioritaria y preeminente el PCT, su Reglamento de Ejecución y solo como derecho complementario, el Convenio de la Patente Europea.

La Oficina Europea de Patentes es a los efectos del PCT oficina receptora de patentes, competente para la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional antes referidos, para los solicitantes que tengan la nacionalidad de un Estado parte en el Convenio, o tengan su domicilio o su sede, en el caso de personas jurídicas, en el mismo.

A su vez, la Oficina Europea de Patentes tiene la condición de Oficina designada y elegida para todo Estado Parte en el Convenio que sea designado en la solicitud internacional en el que el solicitante pretenda obtener una Patente Europea. En tales casos la solicitud internacional tiene valor de solicitud europea.

La publicación internacional de una solicitud euro-PCT en una lengua oficial de la Oficina Europea de Patentes surte los efectos de la publicación de la solicitud de una Patente Europea. En el caso de que la solicitud euro-PCT se publique en otra lengua, debe presentarse una traducción a una de las lenguas oficiales ante la Oficina Europea de Patentes, que procederá a su publicación, solo a partir de lo cual la protección provisional será efectiva.

La solicitud euro-PCT es tratada como una solicitud de Patente Europea y se considera incluida en el estado actual de la técnica. El informe de búsqueda internacional hace asimismo las veces del informe de búsqueda europea y de la nota de su publicación en el "Boletín Europeo de Patentes".

Como hemos dicho, como Organismo encargado de la búsqueda internacional la Oficina Europea de Patentes actúa como Organismo encargado de la búsqueda internacional para los solicitantes que tengan la nacionalidad de un Estado contratante, el solicitante tenga su domicilio o su sede en dicho Estado. El informe de búsqueda internacional sustituye al informe de búsqueda europea y a la nota de su publicación en el «Boletín Europeo de Patentes».

La Oficina Europea de Patentes tiene también competencias para la emisión del examen previo internacional para los solicitantes que tengan la nacionalidad, domicilio

o residencia también, en un Estado contratante con respecto al que tal examen sea posible. También puede la Oficina realizar la búsqueda internacional o el examen previo para cualquier otro solicitante, en virtud de un acuerdo con la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este Acuerdo fue efectivamente suscrito el 3 de enero de 1983.

A los efectos de elaborar el examen previo, la Oficina Europea de Patentes actuará en calidad de oficina elegida, si el solicitante ha elegido uno de los Estados designados a uno de los Estados miembros del Convenio, cuando el solicitante tenga la nacionalidad de un Estado contratante o tenga en cualquiera de ellos su domicilio, sede o residencia. Según el PTC, el solicitante que pida la emisión de un examen preliminar, puede indicar los Estados en los que pretende hacer uso de los resultados de dicho examen. Es Oficina elegida, la Oficina nacional del Estado elegido por el solicitante o la Oficina que actúe por ese Estado.

La publicación de una solicitud internacional para la que la Oficina Europea de Patentes sea oficina designada sustituye a la publicación de la solicitud de Patente Europea y será mencionada en el Boletín Europeo de Patentes. No obstante, el contenido de esta solicitud no se considerará comprendido en el estado de la técnica si no se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio.

La solicitud internacional es remitida a la Oficina Europea de Patentes en una de las lenguas oficiales de la Oficina. En el caso de que la solicitud internacional se publique en una lengua distinta de las lenguas oficiales, la Oficina Europea publicará la solicitud internacional remitida en una de las lenguas oficiales.

La decisión de patentar un invento comprende la decisión, compleja, de elegir la ruta más adecuada para obtener la protección conveniente y económica al invento en cuestión y el ámbito de la protección que sea necesario para proteger la invención. Es una decisión parecida a la de una inversión. Si la protección que deparamos a la invención es insuficiente, la desprotección revertirá en pérdida de la exclusividad necesaria para el resarcimiento del esfuerzo inventivo. Si por el contrario la protección que se le procura a la invención es excesiva, comprende mercados en los que el invento no tendrá presencia, utilidad o interés, habremos hecho un gasto innecesario protegiendo algo frente a terceros que de ante mano no estaban interesados en servirse de la invención.

Esta es una estrategia que puede decidir un profesional externo a la empresa, pero que normalmente se decide en el seno de la misma por el departamento Investigación

y Desarrollo y conforme a la política que se haya adoptado para la gestión de la cartera de patentes que la empresa vaya desarrollando y a lo que vaya marcando la evolución del sector. Son los beneficios esperados y los mercados a los que se dirige la actividad de la empresa, los que se deben tomar en consideración para solicitar una patente nacional, europea o internacional. Los solicitantes deben de tener una estrategia de registro de patente clara de antemano, sabiendo en qué países quieren ser protegidos, y estar preparados para hacer frente a los gastos que ello comporta.

Es normal que los solicitantes formalicen una solicitud nacional como solicitud prioritaria que el primer acto de publicidad formal del invento. Conforme a la Convención de París, como hemos visto, los solicitantes tienen un año desde entonces para extender su solicitud a otros países o a otras regiones, en el caso de que opten por una extensión por ejemplo al sistema de la Patente Europea. Conforme al sistema PCT, el solicitante debe también registrar una solicitud internacional a la Oficina Internacional de Propiedad Intelectual, lo que le confiere más tiempo para decidir la extensión definitiva de la patente en países extranjeros.

La realidad de la EPO indica que normalmente las solicitudes de patentes a la Oficina Europea son principalmente segundas solicitudes en el curso de solicitudes internacionales al amparo del sistema PCT. Si el solicitante quiere operar exclusivamente en su mercado nacional, probablemente sólo solicite una patente nacional en su Estado, lo que sucede en el caso de invenciones con sentido o virtualidad en un área geográfica limitada, o cuando no se dispone de fondos insuficientes para hacer posible una protección más amplia. Con mayores medios financieros y un área de operaciones más internacional, el inventor debe patentar también en otros países, y esto puede verificarlo mediante una estrategia que comprende múltiples posibilidades. La presentación de solicitudes internacionales puede hacerse también directamente en las oficinas de patentes nacionales y luego emprender la ruta de la ampliación internacional mediante el sistema PCT. Esta opción suele empezar mediante el registro en la Oficina de Patentes de US (USPTO)<sup>238</sup> o en la Oficina de Patentes de Japón (JPO)<sup>239</sup>, o en la de otra potencia en investigación

---

<sup>238</sup> JAMESON, S. A.(2007) *A comparison of the patentability and patent scope of biotechnological inventions in the United States and the European Union I* - 2007 - AIPLA Quarterly Journal. - Spring 2007, Vol. 35, No.2, p. 193 - 261.

<sup>239</sup> WEBSTER, J. (2007) *European and Japanese patent practice*. Journal of the Japanese Group of AIPPI (International edition) - November 2007, Vol. 32, No. 6, p. 319 - 343. International Association for the Protection of Industrial Property

(Corea del Sur, por ejemplo) con la opción abierta de seguir la PCT, designando otros estados en el documento de solicitud. La mayoría de las solicitudes registradas en la EPO como hemos dicho, son segundas solicitudes que siguen a una solicitud prioritaria nacional o a una solicitud PCT. Por ejemplo, las solicitudes de patente en la EPO originadas en los Estados Unidos tienen normalmente una solicitud prioritaria en la USPTO y una solicitud PCT en la OMPI en la que se puede designar a la Oficina Europea de Patentes para conseguir el registro en varios Estados sin pasar por la Oficina Europea.

En algunos casos el solicitante de un estado miembro de la EPO puede preferir registrar una solicitud prioritaria en la USPTO para después presentar, o bien una solicitud PCT designando a la EPO, o bien directamente registrar la solicitud en la EPO, estrategia que suele tener como finalidad obtener una inicial protección en los Estados Unidos, pero también acceder inicialmente a un procedimiento como el americano, menos caro y más rápido que en la USPTO o más flexible para obtener protección de software o reconocer invenciones de métodos de negocio. Las patentes procedentes de Japón, por ejemplo, suelen venir previamente registradas de Japón y con una solicitud PCT en la OMPI para después solicitar su registro en la Oficina Europea<sup>240</sup>.

Cuando la solicitud inicial se verifica en una Oficina Nacional y luego se formaliza en la Oficina Europea de Patentes, el solicitante tiene la posibilidad de disponer de dos oportunidades de obtener protección de su invento. Siempre que la solicitud nacional se mantenga vigente porque las correspondientes tasas se puedan afrontar, y no fuera posible a la postre obtener una Patente Europea, se seguirá disponiendo de protección al menos en el ámbito nacional, proveyendo de un informe de búsqueda y opinión de patentabilidad dentro de un margen de tiempo razonable, y costes relativamente bajos

---

<sup>240</sup> PALANGKARAYA, A.; WEBSTER, E.; JENSEN, P.H. *Misclassification between patent offices: evidence from a matched sample of patent applications*. Review of Economics and Statistics, Volumen: 93, Núm.: 3, Págs: 1063-1075. Los autores han analizado las solicitudes de patentes presentadas tanto en la Oficina de Patentes Europea como en la Oficina Japonesa, destacando una generalizada correlación entre las patentes que finalmente se conceden y las que son rechazadas. No obstante han detectado que existe una probabilidad del 6,1 % de que una patente “verdadera” sea rechazada, y de un 9,8 %, de que una verdadera denegación sea objeto de concesión. Se han alcanzado estos porcentajes atendiendo al requisito de la “actividad inventiva”. Evidentemente, cualquier consideración y ponderación de este cariz es sumamente discutible.

con la posibilidad, en un año, de decidir si continuar la solicitud y qué procedimiento seguir y qué ámbito es el más adecuado para el invento en cuestión.

Existe gran cantidad de vías que pueden elegirse para llegar hasta la EPO. Si la Convención de París establece un periodo de tiempo de un año para que cualquier solicitud se amplíe con la misma prioridad a cualquier otra oficina de patente, las solicitudes PTC permiten disponer de 30 meses para extender efectivamente la solicitud internacional de una solicitud. Estas solicitudes PTC pueden elegir qué Autoridad Internacional ejecutará la búsqueda internacional o el examen internacional preliminar, de los capítulos I y II del Tratado, trámites que pueden ser verificados en Oficinas distintas. El proceso de registro de patente puede ser altamente complejo y refleja un mercado europeo fragmentado para la tecnología, ya que una patente concedida debe ser controlada a nivel nacional en cada estado miembro de la EPC.



## 6. Una patente única para la Unión Europea.

### *6.1. Los antecedentes de una patente única para toda la Unión Europea.*

La idea de crear un único sistema de patentes para Europa, en el que una patente tuviera efectos en todo el territorio de la Unión, ofreciendo seguridad jurídica y costes competitivos, un tribunal de patentes único en Europa con el fin de mejorar la seguridad jurídica, así como para reducir los costos, ha estado siempre presente desde los albores de la realidad europea común. Un único mercado demanda de forma casi inmediata y evidente un único sistema de concesión de patentes. Este proceso ha chocado, entre otros, con dos obstáculos que se han mostrado hasta la fecha como insalvables: el problema de la lengua y la cuestión del sistema jurídico llamado a fiscalizar la aplicación del Derecho de patentes.

Ya en 1949, un senador francés, el Sr. Longchambon planteaba ante la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa un plan para crear una Oficina Europea de Patentes<sup>241</sup>. En 1950, los países escandinavos comenzaron a armonizar sus leyes de patentes, con la aspiración de dar forma a un sistema por el cual una solicitud de patente escandinava pudiera dar lugar de forma inmediata a un conjunto de patentes nacionales como si fueran concedidas por las diversas oficinas nacionales de patentes. En 1959, por invitación de la Comisión de la Comunidad Económica Europea (CEE), los Estados miembros comenzaron a redactar una ley de patentes para el Mercado Común que anularía las limitaciones territoriales. Sin embargo, en un conflicto político por una posible contribución del Reino Unido, que no había podido ultimar la adhesión a la CEE, estos esfuerzos se frustraron en 1965.

En enero de 1969, Francia presentó en el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas una propuesta para reanudar las negociaciones sobre la ley de patentes europeas, previendo la formalización de dos convenios por separado. El primero se ocuparía de la creación de un procedimiento de concesión de la Patente Europea con una Oficina Europea de Patentes única que concedería un conjunto de patentes. Esta posibilidad fue recibida por muchos Estados miembros como factible de forma inmediata y sin duda este favor explicaría el posterior establecimiento del sistema de la

---

<sup>241</sup> *IIC: International review of industrial property and copyright law*, Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Patent. Volumen 27. pág. 228

Patente Europea. El segundo convenio propuesto permitiría la creación de una Patente Europea para el mercado común, limitada a los Estados miembros de las Comunidades Europeas. La primera conferencia para avanzar en esta propuesta se celebró entre mayo de 1969 y hasta junio de 1972 en Luxemburgo. El acuerdo alcanzado sería el germen del proyecto de convenio que establecía un sistema europeo de concesión de patentes, que sirvió de base para la Conferencia Diplomática de Munich, concluyendo el 5 de octubre de 1973 con la firma de la CPE, que incluía un reglamento de ejecución, cuatro Protocolos, dos decisiones, una resolución y una Declaración.

En 1975, sólo dos años después del éxito de la Conferencia Diplomática de Munich, otro gran avance se logró en Luxemburgo: La firma de un Convenio sobre una Patente Europea para el Mercado Común el 15 de diciembre de 1975. El Convenio establecía una única Patente Comunitaria, concedida tras un procedimiento común y con la posibilidad de que un organismo jurisdiccional la revisara. Las decisiones de este órgano de control estaban abiertas a ser impugnadas por la interposición del recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJCE). El sistema no solo pretendía articular un procedimiento de concesión, sino que contenía un corpus de derecho sustantivo relativo a los efectos jurídicos de una Patente Comunitaria que era definida por la Convención. En lo relativo a las infracciones, los tribunales nacionales serían competentes para conocer de las acciones que se dedujeran por tal motivo. El Convenio, en esencia, transformaba las fases nacionales de la concesión de patentes europeas en una sola etapa común a los Estados miembros. No todos los Estados signatarios ratificaron la Convención, que nunca entró por tanto en vigor<sup>242</sup>.

En 1975, cuando la Comunidad Europea contaba con nueve Estados miembros, éstos elaboraron la primera versión del Convenio de Luxemburgo, “deseando disponer que las patentes europeas concedidas para sus territorios produzcan efectos unitarios y autónomos”. El Convenio de Luxemburgo recibió su forma definitiva en 1989. El Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, se aplica a la Comunidad de los Doce, pero no incluye disposición alguna relativa a la ampliación que tuvo lugar en 1995, con la adhesión a la Comunidad de Austria, Suecia y Finlandia; estos Estados miembros no entran dentro

---

<sup>242</sup> Preámbulo del Convenio relativo a la patente europea para el mercado común (Convenio sobre la Patente Comunitaria), DO nº L 17 de 26.1.76, p.1.



del ámbito de aplicación del Acuerdo de 1989<sup>243</sup>, aunque estén obligados jurídicamente a convertirse en partes contratantes. Según los términos del Acuerdo, se podrá celebrar un convenio especial entre los Estados contratantes y el Estado que se adhiera para determinar las modalidades de aplicación del Acuerdo que la adhesión de dicho Estado haga necesaria. Ello implicaría la negociación de un convenio, su firma y su posterior ratificación por parte de todos los Estados contratantes del Convenio de Luxemburgo, lo que evidentemente constituye un proceso muy lento y complejo. Esta lentitud y complejidad no se verían sino multiplicadas en caso de futuras adhesiones a la Unión Europea. Se observará que el sistema de patentes en Europa se elaboró mediante convenios internacionales. Ello se debe a que estas iniciativas se adoptaron en una época en la que no se había establecido la competencia de la Comunidad en este ámbito. Se trata de una fase ya superada, dado que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido, en varias ocasiones, la competencia de la Comunidad para intervenir en el ámbito de las patentes, si ello contribuye a realizar uno de los objetivos del Tratado (la libre circulación de mercancías o el establecimiento de unas condiciones no falseadas de competencia). No obstante, conviene señalar que la creación de un nuevo Derecho Comunitario mediante un reglamento requería, en virtud de lo dispuesto en el artículo 235 del Tratado CE, la unanimidad de los Estados miembros, lo que implicaba la necesidad de alcanzar un consenso sobre todas las cuestiones técnicas que se planteen.

En 1985 se celebró una segunda Conferencia Diplomática sobre la Patente Comunitaria, e incluso una tercera en 1989. El Convenio fue modificado por un acuerdo celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, sobre la Patente Comunitaria y que incluía, entre otras cosas, el Protocolo sobre la resolución de los litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias. Al final de la Conferencia Diplomática parecía como si un avance decisivo se hubiera producido, pero sin embargo, el Convenio sobre la Patente Comunitaria no ha entrado en vigor debido a que el quórum de ratificaciones no se cumplió. El fracaso del Convenio de Luxemburgo ha sido generalmente atribuido a los costes de la Patente Comunitaria, principalmente el de la traducción, y al sistema judicial. En el marco del Convenio, la patente estaba previsto que fuese traducida a todas las lenguas comunitarias. Las partes interesadas consideraron que este requisito era excesivo. En el marco del sistema judicial, altamente complejo, propuesto por la Convención, los jueces nacionales podían declarar no válida una Patente Comunitaria con efecto en todo el

---

<sup>243</sup> Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, hecho en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, DO nº L 401 de 30.12.89, p.1.

territorio de la Comunidad. Este aspecto despertó la desconfianza de los actores que consideran que era una fuente de inseguridad jurídica.

## *6.2. El sistema de la Patente Comunitaria en el Acuerdo sobre patentes comunitarias de 15 de diciembre de 1989<sup>244</sup>.*

Como hemos dicho, desde la firma en 1975 del Tratado de Luxemburgo, que no llegó a entrar en vigor, la Patente Comunitaria había quedado estancada. Este Tratado fue integrado posteriormente en el Acuerdo en Materia de Patentes Comunitaria firmado el 15 de diciembre de 1989 que puede calificarse como el primer intento de crear un régimen unitario de patente en la Unión. Ni aquel Tratado ni este Acuerdo entraron jamás en vigor. En el preámbulo del Acuerdo de 1989 se decía que *"considerando que uno de los medios más apropiados para garantizar el logro de este fin, en lo que respecta a la libre circulación de mercancías protegidas por patentes, es la creación de un régimen comunitario de patentes... y que la realización de un mercado común que presente condiciones análogas a las de un mercado nacional implica la creación de instrumentos jurídicos que permitan a las empresas adaptar sus actividades de producción y de distribución de los productos a las dimensiones europeas"*.

En el Acuerdo se preveía la implantación de un auténtico sistema europeo de patentes, se establecían obligaciones financieras para hacer frente a unos gastos que se consideraban necesarios, pero que eran ingentes y se regulaba un procedimiento de concesión de patente única para todos los países de la Unión. Aunque el Acuerdo nunca entró en vigor, es de interés referir, aun someramente, el sistema de patente que contenía, por haber sido el intento más avanzado de instaurar un derecho de patentes propio de un mercado unitario en consonancia con la libertad de circulación de mercancías en el interior de la Comunidad y la eliminación en el interior de las distorsiones de la competencia. Ya este Acuerdo, y luego la Propuesta de Reglamento de la Patente Comunitaria, preveía que el sistema se conformaría mediante la integración de la Patente Comunitaria, como patente única para todo el mercado de la Comunidad en el sistema de la Patente Europea. Integrado en este sistema la Patente Comunitaria tendrá como ámbito de protección a todos los Estados miembros que, a su vez, conservan sus propios regímenes nacionales de protección de patentes. Esta integración tendría un efecto institucional en un doble sentido; primero, en que la Oficina europea de Patentes será la encargada de administrar la futura Patente Comunitaria y segundo, en que, además de una jurisdicción especializada que se cree, los tribunales nacionales tendrán competencias relacionadas con las infracciones de la

---

<sup>244</sup> Puede consultarse en [http://www.wipo.int/wipolex/es/other\\_treaties/details.jsp?group\\_id=21&treaty\\_id=257](http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=257).

Patente Comunitaria acontecidas en sus respectivos territorios. El contenido del Acuerdo preveía la consecución de un Convenio que a la postre resultó ser un reglamento, como sabemos- al que acompañarían unos protocolos, tres, en los que se contendrían normas sobre resolución de litigios, sobre los privilegios e inmunidades de un Tribunal de apelación común encargado de velar por la uniformidad del derecho aplicado, y por último otro sobre el estatuto de ese Tribunal de apelación. Las relaciones con el ordenamiento jurídico comunitario se articulaban reservando al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la posibilidad de emitir pronunciamientos en cuestiones prejudiciales que se le planteasen y en el establecimiento ante ese mismo Tribunal de una posibilidad de recurso "ex post" en el caso de que por una jurisdicción especializada de la propiedad industrial o por los tribunales nacionales se pudiera haber vulnerado el ordenamiento jurídico comunitario. El Acuerdo quedó abierto a la progresiva adhesión de los Estados parte del Tratado CEE y establecía que ante eventuales futuras ampliaciones de la Comunidad, los nuevos estados deberían abrirse al Convenio de forma obligatoria, aun estableciendo salvedades en la adhesión. Incluso, haciendo eco de la tendencia que pretende instaurar un derecho de propiedad industrial único en el ámbito del mercado internacional, el Acuerdo prevé la posibilidad de que terceros países se adhiriesen al Convenio en el caso de que concertaran con la entonces Comunidad un acuerdo de libre cambio o unión aduanera; previsión que no es otra cosa que la plasmación de la realidad de que a un mercado común debe corresponder una regulación del derecho de propiedad igual, tanto en general como en materia de propiedad industrial.

El Acuerdo para la conclusión de un Convenio sobre la Patente Europea no presagiaba un sistema de patente enteramente autónomo, sino que seguía los dictados del Convenio sobre la Concesión de la Patente Europea y así se difieren a dicho Tratado cuestiones tan importantes como los requisitos de patentabilidad de un invento o de un proceso y buena parte del régimen de las patentes concedidas. De hecho la Patente Comunitaria se define en el artículo 2 del texto del Convenio propuesto por el Acuerdo, como aquellas patentes europeas concedidas para los Estados parte. El Acuerdo adolece de un defecto jurídico, como es hacer consideraciones y previsiones, que luego heredará el reglamento, en este caso el Convenio de la Patente Europea, sobre el que en principio no va a tener posibilidades de actuación. En este sentido se establece un principio de designación conjunta, según el cual no será posible en el sistema de la Patente Europea designar a la vez a un Estado parte, miembro de la Comunidad, y a la vez solicitar la concesión de una Patente Comunitaria. En la medida en que cada Estado miembro queda comprendido en la Patente Comunitaria, se hace innecesaria su designación a los efectos de la

Patente Europea. Es más, el Acuerdo prevé que la designación de uno o varios Estados miembros equivale a una solicitud de Patente Comunitaria. La previsión no podía ser más desafortunada, sobre todo teniendo en cuenta que no son equiparables las designaciones que se hacen a la hora de solicitar una Patente Europea cuando se interesa la inclusión de un estado miembro, que ofrece un sistema de protección unitario y una lengua oficial en la que lo publicado surtirá efectos; que cuando lo que se designa sea una patente que es única, como veremos, sólo en apariencia, porque el régimen lingüístico debilita notablemente el régimen de protección. Lo cierto es que en la Propuesta de Reglamento se abandonó el mecanismo, no porque se sustituyera por otro, sino porque simplemente no se menciona nada al respecto.

El Acuerdo aborda el problema de las lenguas de procedimiento y obtiene un resultado farragoso: se establecen como lenguas de los procedimientos y de las publicaciones las oficiales de la Oficina, esto es, el alemán, el inglés y el francés. La lengua en que se tramiten los expedientes, y sobre todo en la que se publiciten los contenidos de los derechos de patentes, son muy importantes para luego hacer efectiva la acreditación de que por un tercero se ha incumplido el derecho. Las traducciones son necesarias en varios estadios del proceso, desde el inicial en que se solicita la patente, hasta el final en el que se pueda tener que acreditar la existencia de una infracción y el derecho del inventor a ser indemnizado por tal vulneración de los derechos de exclusiva. Como esencialmente el sistema se ha mantenido en la Propuesta de Reglamento nos ocuparemos detenidamente de él más adelante. El Acuerdo regula el derecho de patentes con frecuentes remisiones a lo establecido en el Convenio de la Patente Europea, perfilando un sistema incompleto, que necesita completarse con aquella regulación. Se refiere a las reivindicaciones de patentes, los efectos de su cambio de titularidad y los efectos de la Patente Comunitaria, y de la Patente Europea. Se sigue en este sentido la tesis de que el contenido esencial del derecho de patente viene dado por la facultad de excluir a terceros de la posibilidad de fabricar, vender, importar el objeto inventado o de utilizar el procedimiento novedoso. Mientras que no se regulan por ejemplo los requisitos de patentabilidad, sí se relacionan las limitaciones a las posibilidades de exclusión del titular de la patente sobre las infracciones de terceros así como los derechos que se confieren con la patente desde el acto de la publicación, carga de la prueba en casos de infracción, aplicación complementaria del derecho interno, -mecanismo jurídicamente censurable, ya que el derecho complementario no debe dar pie a soluciones diferentes- y otras previsiones que pasaron luego a la Propuesta de Reglamento.

En los arts. 48 a 60 se regulan la vigencia, que luego resulta que no se indica expresamente, se regulan las tasas, la extinción de la Patente Comunitaria y sus

causas, con remisión a la Patente Europea, y la nulidad, con igual remisión al Tratado de Munich. El Acuerdo terminaba con una parte en que se recogen los aspectos procesales del sistema y se proponía un previsible reglamento para la ejecución del convenio. No es de extrañar que este Acuerdo no haya dado fruto alguno y no haya entrado en vigor, ni entre, debido sin duda a la falta de voluntad de los Estados miembros de ceder soberanía en este campo, al coste financiero que supone establecer un sistema de estas características de ámbito europeo pero también al deficiente sistema que se ofrecía. Y todo ello a pesar de la reconocida importancia que esta materia tiene para el desarrollo económico y tecnológico de Europa, como se puso de manifiesto en el Primer plan de acción para la innovación de Europa de 20 de noviembre de 1996 (Innovar para crecer y crear empleo)<sup>245</sup>.

No es desdeñable por otro lado la importancia que ha podido tener en la regulación de los derechos de propiedad industrial en la Unión Europea el ingreso de nuevos países con un nivel tecnológico menos desarrollado, con una tradición en investigación más escasa y en definitiva con un menor aprecio por la actividad inventiva. En este sentido ha de recordarse cómo el art. 47 del Acta de Adhesión de España a la Comunidad Europea<sup>246</sup> contiene una regla de carácter temporal que alteraba el planteamiento de las relaciones de los derechos de propiedad industrial en relación con la libre circulación de mercancías como hemos descrito. Se establecía en el referido precepto que: "*No obstante lo dispuesto en el art. 42, el titular, o su derechohabiente, de una patente relativa a un producto químico, farmacéutico o fitosanitario, registrada en un Estado miembro en la fecha en la que una patente de producto no podía obtenerse en España para este mismo producto, podrá invocar el derecho que le confiere esa patente para impedir la importación y la comercialización de dicho producto en el Estado o Estados miembros actuales donde este producto esté protegido por una patente, incluso si dicho producto ha sido comercializado por primera vez en España por el mismo titular o con su consentimiento. 2. Este derecho podrá invocarse, respecto de los productos mencionados en el apartado 1, hasta el final del tercer año después de la introducción por parte de España de la patentabilidad de estos productos.*" Resulta evidente a la vista del precepto citado que el ingreso de España exigía la previsión necesaria para hacer frente a una regulación

---

<sup>245</sup> COM (96) 589 final de 20.11.96.

<sup>246</sup> Diario Oficial n° L 302 de 15 noviembre 1985

por entonces de la propiedad industrial en nuestro país bastante deficiente, tanto que la comercialización de un producto era vista por los demás países miembros como sinónimo de introducirlo en un territorio sin posible protección. Entre las acciones necesarias para el establecimiento de un marco favorable a la innovación se prevén una serie de acciones relativas a la propiedad industrial e intelectual de entre las que queremos entresacar los siguientes contenidos: tras recordar que existen en la UE dos sistemas de patentes, el constituido por todos y cada uno de los regímenes internos por un lado y el de la Patente Europea por otro, que no es sino una mera suma de los anteriores, se llama la atención sobre la diferencia de coste con que se encuentran las empresas europeas frente a las de, por ejemplo, EE.UU. para obtener la protección de sus invenciones. Con datos de 1996 se constata que el coste para una empresa europea, a través del sistema de Patente Europea, de obtener una patente en todos y cada uno de los Estados miembros asciende a 120.000 dólares USA, mientras que en EE.UU. el coste asciende a 13.000 dólares USA. En el Plan se reconoce además que han pasado los tiempos en que la regulación de la propiedad industrial quedaba reservada a los Estados miembros y recuerda que en muchas ocasiones el Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que la Comunidad podía intervenir en el ámbito de las patentes. Como hemos visto, el Tribunal lleva diciendo esto desde hace tiempo y no han sido sino las circunstancias externas a la Comunidad y la incorporación a la misma de países con desarrollo tecnológico más escaso lo que ha acelerado la acción de las Instituciones Comunitarias para obtener un mecanismo unitario de regulación de los derechos de propiedad industrial.

Se hace por último en el Plan una valoración positiva de la Patente Europea y se hace además atribuyendo esta valoración a los agentes económicos *“...según las opiniones expresadas por los usuarios del sistema de patentes europeas...”* dice literalmente el documento. A poco que se tenga un cierto conocimiento del funcionamiento, en este campo, de la industria en que el desarrollo tecnológico sea parte importante de su patrimonio, se pone de manifiesto que la conclusión satisfactoria a la que llega el Plan no puede compartirse. Estas empresas suelen contar con la asesoría de despachos profesionales, cuando no de órganos internos estables de ellas mismas destinados a mantener, con importante dotación de medios debidamente protegidos frente a la piratería sus innovaciones tecnológicas, siendo frecuente que cuenten necesariamente con sucursales en aquellos países en los que se pretenda la protección registral de los derechos. Respecto a la Patente Comunitaria, ya advertía el Plan en 1996 de las dificultades y problemas que surgirían con la ampliación de la Comunidad; entonces eran 12 miembros. Llevar esta preocupación al momento actual en el que en un plazo de tiempo relativamente breve

se avecina una ampliación ingente, produce verdadero vértigo<sup>247</sup>. Algunas de las cuestiones apuntadas por el Plan al que nos referimos siguen teniendo hoy total vigencia: se recomienda en el documento que se prevea la protección de los procesos de producción ("know how" o "savoir faire") y los logros en biotecnologías y en avances en materia de información y telecomunicaciones. Otro problema espinoso es el de los costes de implantación del sistema y en concreto los relativos a los costes de traducción que serán elevadísimos si pensamos no sólo en que los derechos tendrán eficacia en todos los países, sino en que la ampliación de la Unión traerá nuevas lenguas a las que se deberán traducir dichos actos<sup>248</sup>.

---

<sup>247</sup> SUNDARA RAJAN, M. T. (2007). Intellectual property law and political transformation: post-socialist reform in Central and Eastern Europe. Westkamp, Guido (ed.), *Emerging issues in intellectual property: trade, technology, and market freedom: essays in honour of Herchel Smith*. Cheltenham, U.K.; Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2007. págs. 203-221.

<sup>248</sup> Vid. BODONI, S. (2004) *Where to find value in Europe*. Puede consultarse en [www.managingipág.com](http://www.managingipág.com) (consultado en enero de 2011).



### *6.3. El modelo de patente en el Libro Verde sobre la Patente Comunitaria de 1997.*

#### *6.3.1. El Libro Verde.*

El Libro Verde sobre la Patente Comunitaria y el sistema de patentes en Europa de 24 de junio de 1997<sup>249</sup> constituye la primera reflexión que pone de manifiesto la necesidad de que la Europa cuente con un sistema de patente único con vigencia en todo el territorio de la Unión. Habían transcurrido siete años desde la firma del Convenio y el número de Estados que lo ratificaron no alcanzaban el número mínimo para que entrara en vigor. Se hacía necesaria una respuesta a la cuestión y dicha respuesta debía venir desde el Derecho Comunitario derivado. Era esencial para la consecución del Mercado Único disponer de un sistema de protección de la propiedad industrial que sirva de motor y protección a la innovación.

La Comisión toma conciencia de la necesidad imperiosa de disponer de un sistema comunitario de patentes con ocasión de la elaboración del Primer Plan de Acción para la Innovación en Europa, plasmado en el Libro Verde sobre la Innovación<sup>250</sup>, de 20 de diciembre de 1995.

Ante los retos de una economía globalizada se constata que los esfuerzos en inversión que hacían los países miembros de la Comunidad eran inferiores a los de Japón y los Estados Unidos y que una política de fomento de la investigación pasa necesariamente por disponer de un sistema adecuado de protección de las marcas, productos y procedimientos en los que se plasme tal actividad innovadora.

En el documento se constataba una realidad de la que catorce años más tarde podemos seguir lamentándonos, que Europa no está bien situada (y esta Europa de 2011, más amplia que la de 1997, menos) en relación a sus competidores internacionales, dado que, a pesar de disponer de una excelente base científica, le resulta más difícil que a otras regiones del mundo transformar sus competencias en productos nuevos y en cuotas de mercado, especialmente en los sectores de alta tecnología y en sectores que en aquellas fechas eran ya pujantes y que hoy en día son

---

<sup>249</sup> COM(97) 0314 - C4-0342/97. [http:// europa.eu/ documents/ comm /green\\_papers/ pdf/ com97\\_314\\_es.pdf](http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_es.pdf)

<sup>250</sup> (COM(95) 6XX final)

quizás el centro sobre el que gravita la economía internacional, el de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.

Hay que reconocer que, en la actualidad, cerca de cuarenta años después de la firma del Tratado de Roma, las empresas que operan en la Comunidad siguen sin disponer de un derecho unitario de protección de la innovación mediante patente. A pesar de que las ventajas de un sistema de estas características parecen evidentes, dado que permitiría una gestión centralizada de los derechos y una mayor transparencia con respecto a los competidores, el Convenio de Luxemburgo de 1975, que debía instaurar el mencionado sistema, jamás entró en vigor.

Lo que podría llamarse el sistema europeo de patentes se basaba en una norma de Derecho internacional tradicional, el Convenio de Munich sobre la Patente Europea de 1973. El Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la Patente Comunitaria que integraba el Acuerdo en materia de patentes comunitarias de 1989 no había entrado en vigor y era previsible ya por aquellas fechas que no entraría por la falta de ratificación de más Estados parte. Este era un escenario incompatible con el Mercado común y con la vigencia de la libre circulación de mercancías y la libre competencia al que el Derecho Comunitario debía poner remedio.

No obstante, la Patente Europea estaba dando un resultado aceptable, sobre todo en un aspecto que la Patente Comunitaria estaba llamada a resolver: el del ámbito de la protección y la operatividad de la misma. Si la Patente Comunitaria aspiraba a proporcionar una protección inmediata en todo el mercado europeo, la flexibilidad que proporcionaba la Patente Europea, permitiendo al titular del derecho elegir el ámbito de protección de la patente, era una de las características que la hacían más atractiva.

El Libro Verde sugiere como tema de discusión determinar en qué medida se estaría dispuesto a utilizar un sistema de Patente Comunitaria tal como se elaboró en el Convenio de Luxemburgo que preveía la compatibilidad con el sistema de la Patente Europea. La reflexión propuesta en el documento sugiere que no es una cuestión objeto de debate, sino que en cierta medida la Comunidad tiene el deber de regular la protección de los derechos de propiedad industrial, superados aquellos estadios iniciales en los que no estaba claro si las instituciones de la CEE tenían competencias para regular esta cuestión, hasta la fecha regulada por convenios internacionales.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas había reconocido la competencia de la Comunidad para intervenir en el ámbito de las patentes si ello contribuye a realizar uno de los objetivos del Tratado (la libre circulación de mercancías o el establecimiento de unas condiciones no falseadas de competencia),

como habíamos visto y de forma expresa en la sentencia de 13 de julio de 1995, asunto C-350/92<sup>251</sup> y en el dictamen del Tribunal de Justicia de la CE nº 1/94<sup>252</sup>, de 15 de noviembre de 1994 (solicitud de dictamen presentada por la Comisión sobre el carácter exclusivo o no de la competencia de la Comunidad para celebrar los acuerdos del GATT).

Apreciada la necesidad de que desde el Derecho Comunitario se aborde esta cuestión, el Libro llama la atención sobre la dificultad que supone que, la creación de un nuevo Derecho Comunitario mediante un reglamento exija la unanimidad de los Estados miembros, conforme a lo previsto en el art. 235 del TCE. La unanimidad surge así como la primera dificultad para lograr un sistema europeo de patentes. Esta dificultad, como luego veremos perdurará hasta nuestros días.

El Libro se decanta por el reglamento como instrumento jurídico más adecuado para acoger la regulación de la Patente Comunitaria. El reglamento pasaría automáticamente a formar parte del derecho vigente sin necesidad de ratificaciones en cada uno de los países. La Patente Europea había conseguido una cierta armonización de los sistemas nacionales de patentes, pero había puesto de manifiesto dificultades por la coexistencia de los sistemas nacionales, sobre todo en el aspecto jurisdiccional, un coste demasiado elevado por las traducciones y por las tasas de mantenimiento en el ámbito nacional.

Además, se contaba con la experiencia seguida en el caso de las marcas, que eran objeto de regulación mediante un reglamento y que estaba dando resultados muy aceptables y una propuesta para los diseños y modelos, con la pretensión en ambos casos de establecer un derecho unitario. Las ventajas de disponer de un sistema unitario de regulación de las patentes, en contraposición al sistema de la Patente Europea eran las siguientes, según el documento:

Se facilitaba el reconocimiento y la gestión de los derechos, eliminando la doble fase, comunitaria y nacional, con la consecuente reducción de gastos.

Se evitaba la coexistencia de acciones por violación en cada Estado miembro, con la validez de la patente en varios estados. Con el sistema propuesto el demandante puede concentrar tales acciones en el lugar del domicilio del demandado. Se

---

<sup>251</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0350:ES:PDF>

<sup>252</sup> Dictamen 1/94 de 15 de noviembre de 1994, Competencia de la Comunidad para celebrar los Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay del GATT (Rec. p. 5267).

establecía asimismo una instancia jurisdiccional central competente para pronunciarse sobre la interpretación y validez de la Patente Comunitaria.

El Libro no obstante ya señala como uno de los problemas de difícil solución el de las traducciones. Con el sistema unitario se pretende eliminar el sistema plural de las patentes nacionales, pero esta unidad no podía aplicarse el régimen lingüístico. Toda Patente Comunitaria exigiría en principio ser traducida a todas las lenguas oficiales, lo que suponía un coste insoportable para los derechos, incluso con el aliciente de conferir un título único con validez en el todo el mercado europeo. En el Libro se hacen unas consideraciones sobre el coste de las traducciones, que sumados a los costes de tramitación, hacen que el sistema sea poco competitivo en relación al mercado estadounidense y al mercado japonés. Este elevado coste redundaba además en un modelo en el que las pequeñas y medianas empresas resultan perjudicadas con relación a las grandes compañías al elevar el coste de la concesión de los derechos.

El segundo problema que plantea el Convenio de Luxemburgo es el del sistema jurisdiccional. El Convenio prevé dos vías que pueden culminar en la nulidad de una Patente Comunitaria, del mismo modo que ocurre con la Patente Europea. Se puede declarar la nulidad directamente por la Oficina Europea de Patentes. Es una nulidad declarada en vía, digamos, administrativa y con efecto en todo el Mercado europeo. Una segunda vía es el resultado de oponer a una acción de infracción, en un Estado miembro, la nulidad de la patente por vía reconvencional. Si el tribunal estima que la patente presuntamente infringida es nula, ordenará la anulación de la misma.

El riesgo de inseguridad jurídica, de obtener resoluciones contradictorias dictadas por Tribunales distintos, con distinta tradición jurídica y grados de especialización, resulta evidente. Se previó ciertamente la posibilidad de hacer intervenir en ese caso al Tribunal de apelación común, o la existencia de único tribunal nacional para dictar la nulidad de la Patente Comunitaria, pero eran recursos judiciales en manos de las partes que no despejaban los riesgos de inseguridad jurídica.

Otro problema era el del coste de las traducciones. La patente es un derecho que se constituye con la misma inscripción. La descripción del invento y las reivindicaciones resultan esenciales para la eficacia jurídica del derecho de exclusión, que debe pasar por la publicidad del derecho en una lengua que sea conocida por los eventuales infractores. Si el coste de traducir el folleto de la Patente Comunitaria a todas las lenguas de la Comunidad suponía un obstáculo para el éxito del sistema, había que encontrar una solución para hacerlo viable en este particular.

El Libro apunta varias soluciones. Una sería la prevista en la versión original del Convenio de Luxemburgo de 1975 que limitaba las traducciones a las reivindicaciones de la patente y no a todo el folleto, con la posibilidad de que cualquier Estado impusiera en su territorio la condición de que si el documento no había sido publicado en una de sus lenguas oficiales, el titular de la patente no podría invocarla en su territorio. El Convenio de Luxemburgo de 1975 preveía la obligatoriedad de traducir sólo las reivindicaciones en el momento de la expedición de la patente o inmediatamente después de la misma, con la posibilidad de que cualquier Estado pudiera solicitar la traducción del folleto, siendo el titular de la patente quien podía fijar libremente el plazo de presentación de dicha traducción en función de la fecha en que necesitase la protección en el Estado en cuestión, previéndose un complejo sistema según se presentara la traducción en un periodo de tres meses o más allá de éste plazo de tiempo, pero antes de tres años, en relación con el importe de la indemnización a la que tendría derecho el titular de la patente en caso de lesión del derecho.

Una segunda solución que pareció concitar un amplio consenso fue la planteada con ocasión de la celebración de la Conferencia de revisión del Convenio celebrada en 1989. Consistía en no modificar el requisito de traducción del folleto completo pero no imponiendo la sanción de la caducidad de la patente en el caso de que faltase alguna traducción sino simplemente limitar su eficacia en función de las lenguas a las que se había traducido.

La tercera solución era la adopción aplicada por la Oficina Europea de Patentes por lo que preveía la publicación de un extracto en la lengua del procedimiento y, con posterioridad, su traducción a las lenguas de todos los Estados miembros; la traducción de las reivindicaciones exclusivamente, en el momento de la expedición de la patente; y la traducción de la totalidad del folleto antes de toda acción ejercitada por el titular para hacer valer los derechos nacidos de la patente.

El Libro apunta otras soluciones como prescindir de toda traducción o traducir exclusivamente las reivindicaciones; establecer un sistema de traducción "por encargo", en el que sólo existiría la obligación de presentar la traducción; si un tercero la reclama; o exigir al folleto una descripción abreviada en la que figurarían los datos básicos para la comprensión de la invención y la interpretación de las reivindicaciones, que sería lo traducido.

En cualquier caso las traducciones no se deberían descentralizar de la Oficina Europea de Patentes, según el Libro para garantizar un sistema unitario en cuando a criterios y prácticas en un aspecto tan importante de los derechos.

El otro gran problema que se aborda en el documento de reflexión es el de la organización del sistema jurisdiccional encargado de resolver los litigios que se susciten con ocasión de la vigencia de una única Patente Comunitaria.

El sistema previsto en el Convenio de Luxemburgo, como ya hemos visto suscitaba serias dudas sobre su eficacia y seguridad.

El Libro apunta la posibilidad de que los tribunales nacionales de los Estados miembros sean competentes en las acciones por violación y todas las acciones relativas a la utilización de la invención antes de la fecha de publicación de la patente. Serían todas ellas acciones en las que el foco de atención gira en torno al hecho, más que al derecho de patente. Por el contrario, las acciones de nulidad de la Patente Comunitaria podrían ser competencia de una nueva División de anulación que se crearía en el seno de la EPO. El Libro desconoce en esta propuesta la diferente naturaleza, jurisdiccional y no jurisdiccional de uno y otro procedimiento, sin duda por intentar aprovechar la estructura de la EPO y no tener que hacer mención al Tribunal de Justicia o a un órgano jurisdiccional ex profeso.

El planteamiento del Libro es razonable, sustrayendo a los tribunales nacionales la competencia para entender por vía de reconvención sobre la nulidad de la Patente Comunitaria se evita el indeseable escenario en el que un tribunal nacional anule un derecho de ámbito comunitario y que simultáneamente pueda ser declarado válido por otro tribunal. En el caso de que por vía reconvencional se planteara la nulidad de la patente, el tribunal nacional estaría obligado a suspender el procedimiento hasta que la División de anulación de la EPO decida sobre la validez de la patente. Contra las decisiones de la división de anulación debería haber recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, recurso que tendría un carácter extraordinario y que podría interponerse por incompetencia, quebrantamiento de forma, infracción de derecho o desviación de poder. Por último, se podría interponer ante el entonces llamado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas un último recurso contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia sólo por infracciones de derecho.

Sería esencial que las resoluciones firmes que se dictaran en cualquier etapa del procedimiento tuvieran efectos en todos los Estados miembros, para conservar la unidad del sistema.

Otra opción sería mantener el modelo propuesto por el Convenio de 1975 según el cual el Tribunal nacional que se pronuncie sobre una demanda de reconvención por nulidad pueda anular la patente, pero habría que circunscribir los efectos de tal

decisión a la Patente Comunitaria en el Estado en que esté situado el órgano jurisdiccional, salvo que la acción por violación se refiera a actos de cometidos en otro Estado miembro, en cuyo caso tendría efectos la sentencia en el Estado miembro donde se hubiera verificado el acto de infracción del derecho de patente.

Resulta imprescindible, dice el Libro, hacer una observación de carácter general, que realmente es una declaración de intenciones. Se sostiene que en el marco de un régimen jurídico que emana del Tratado, no es posible crear nuevas jurisdicciones, contrariamente a lo que establece el Convenio de Luxemburgo al crear el Tribunal de apelación común en materia de patentes comunitarias. En un régimen jurídico que emana del Tratado, las competencias jurisdiccionales sólo pueden ser ejercidas por el TPI y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta es la razón de que la estructura que aquí se ha presentado no prevea la creación de un Tribunal de apelación común en materia de patentes.

Se aspiraba a que la Patente Comunitaria ofreciera una protección unitaria en toda la Comunidad, pero había de tenerse presente que la Comunidad no era algo cerrado, como después se ha comprobado. Con las sucesivas ampliaciones la evidente ventaja que supone disponer de una patente en todo el territorio de la Comunidad se iría desvaneciendo ante la incertidumbre de la rentabilidad de la protección en mercados más inciertos. Esta realidad hará que el sistema de la Patente Europea siga teniendo sentido para aquellas patentes que no deseen o necesiten una protección en todo el mercado, al igual que tienen sentido los sistemas de protección internacional en los casos de patentes que sean merecedoras según sus promotores de protección en el ámbito internacional.

La flexibilidad se erige en este particular como el principio que debe presidir la articulación entre los sistemas nacionales, comunitario y de la Patente Europea, permitiendo que los tres coexistan ofreciendo la respuesta más adecuada a la protección de la que se quiera disfrutar. Se aconseja, en este sentido, que incluso exista la posibilidad de pasar de un sistema a otro articulando fórmulas de paso entre la Patente Comunitaria y la Patente Europea, que permitiera convertir una Patente Europea en una comunitaria verificando trámites sencillos y poco costosos en el caso de que la Patente Europea se hubiera solicitado para todo el territorio de la Comunidad. También apunta la posibilidad de prever un camino inverso, estableciendo como criterio general el de la protección en todo el territorio comunitario, con posibilidad de solicitar posteriormente una limitación territorial en la forma de Patente Europea.

Por último, el Libro abordaba la cuestión de las tasas, si habían de modificarse los acuerdos financieros previstos por el Convenio de Luxemburgo y el CPE en relación con las tasas de mantenimiento de las patentes comunitarias, de forma que el producto de las mismas revierta enteramente en beneficio de la EPO en concepto de cobertura de los costes generados por la expedición y administración de las patentes comunitarias y la posibilidad de hacer más atractiva la Patente Comunitaria mediante una reducción de las tasas de mantenimiento. O la posibilidad de renunciar a la protección en un determinado número de Estados, una “renuncia parcial a la patente” es denominada en el Libro, para conseguir un abaratamiento de los costes de las tasas de mantenimiento.

Otras cuestiones que se abordan en el documento de debate son las contenidas en el anexo del Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias de 1989, como la concesión de licencias obligatorias, de las que se constata que han perdido sentido dado que el ADPIC del GATT/OMC contiene un régimen completo de licencias obligatorias de generalizada aplicación y podría simplemente establecer una remisión a dicho régimen. O el régimen de las posesiones o utilizaciones anteriores a la concesión de la patente, que habría de ser uniforme en todos los territorios de los Estados, haciéndolo depender en todo caso de la buena fe del uso o posesión, principio sobre el que todos los Estados europeos se habían puesto de acuerdo en el marco de la primera parte de la conferencia diplomática sobre el Tratado de armonización en materia de patentes celebrado en La Haya en junio de 1991.

Existe una preocupación constante por hacer atractiva la Patente Comunitaria que tiene su reflejo en facilitar a las PYME el acceso a las mismas y en prever la necesidad de protección de la propiedad industrial en ámbitos como la industria farmacéutica, fitofarmacéutica, biotecnología e informática, que han precisado de normas comunitarias que dispensaran una protección que no era proporcionada por el sistema de patentes.

Sobre la patentabilidad de los programas de ordenador e invenciones relacionadas con equipos lógicos, el Libro se hacía eco del debate sobre el instrumento más adecuado para proteger la actividad inventiva que pudiera producirse en dichos ámbitos, si los derechos de autor o las patentes. Una tesis propugnaba no modificar la situación existente que combinaba la coexistencia del derecho de autor, para los programas informáticos como tales, y las patentes, para las invenciones relacionadas con el equipo lógico, absteniéndose el Derecho Comunitario porque no existan divergencias entre las regulaciones en los diferentes Estados miembros. Otra posición consideraba que era el momento de que la patente abarcara aquellos ámbitos



cuya protección seguía conferida a los derechos de autor, con el único requisito de que la invención tenga un carácter "técnico", siendo no obstante patentable todo programa registrado en un soporte y que, una vez cargado y puesto en funcionamiento, aplique la invención. Esta posición se hacía eco de la progresiva patentabilidad de las invenciones informáticas en Estados Unidos.

Se hacían por último consideraciones sobre las formalidades del procedimiento de concesión, los plazos y requisitos, abogando por una simplificación de los mismos, sobre el perfil de los profesionales que debían desempeñar la función de agentes de patentes y sobre el régimen de las invenciones laborales, que presentan importantes diferencias en las regulaciones de los distintos Estados miembros.

### *6.3.2. El Dictamen del Comité Económico y Social de febrero de 1998.*

El 25 de febrero de 1998 el Comité Económico y Social emitió un dictamen sobre el Libro Verde en el que se hacían unas interesantes sugerencias a las cuestiones planteadas por la Comisión en dicho documento<sup>253</sup>. El CES constata que ni el Convenio de Luxemburgo ni el Acuerdo sobre la Patente Comunitaria parecía que iban a dar respuesta a la necesidad del Mercado único de disponer de una patente con vigencia en todo el mercado europeo.

El Comité sugiere que la Patente Comunitaria tenga un carácter único. Una patente a la carta redundaría en conflictos y sería inaceptable en un verdadero mercado único lo que no quiere decir que deban desaparecer las patentes nacionales en el sistema de la Patente Europea. Ésta es una cuestión que, como veremos, no suele discutirse a lo largo del debate sobre la Patente Comunitaria. El Comité aboga por un sistema europeo en el que la protección de la patente constituya junto con la protección de la marca y de los diseños industriales, el sistema de protección de la propiedad industrial como instrumento indispensable en un Mercado único con vigencia de los principios de la libre competencia. La patente es un instrumento esencial para la innovación y la competitividad.

Sobre el problema de las traducciones el Comité sugirió que la patente pudiera ser depositada en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad, pero con la obligación de traducirla a cualquiera de las tres lenguas de trabajo de la Oficina, el

---

<sup>253</sup> Opinion of the Economic and Social Committee on Promoting innovation through patents: Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe COM(97) 314 final

inglés, el francés o el alemán. Y sugiere una peculiar solución para propugnar el conocimiento del contenido de la patente en el mercado, con la intervención de la Comisión y la asunción por su parte de los costes de traducción al resto de las lenguas comunitarias de un resumen para su difusión por Internet. El grueso de la patente constaría en la oficina en una de las lenguas de trabajo con traducción a las otras dos.

Con la patente concedida, el titular debería procurar la traducción de las reivindicaciones a todas las lenguas oficiales, a su costa. Antes de cualquier acción legal, la patente debería estar traducida a la lengua que fuera pertinente al litigio en su totalidad. El régimen lingüístico se hace depender de las distintas facetas de la patente que se ponen en juego.

El sistema jurisdiccional tendría que estar basado en la existencia de tribunales nacionales especializados que conocieran de litigios sobre infracciones de patentes bajo el principio de eficacia entre partes de las resoluciones. La anulación de la patente debe reservarse a la EPO y a un tribunal especializado europeo que podría crearse, con primera y segunda instancia.

El informe dedica un apartado a la comparación de la situación de la patente en Europa con los Estados Unidos y Japón constatando la situación de desventaja en la que se encuentra un sistema europeo fragmentado, en el que la protección en un ámbito de mercado similar al que representa el mercado americano es mucho más costoso: si una empresa quiere obtener protección sobre una invención en ocho Estados miembros, lo que le ofrece un mercado similar al americano, tendría que hacer frente a unos costes de 36.000 marcos alemanes de aquel tiempo, mientras que en Estados Unidos el coste de tal protección rondaría los 3.000 marcos y en Japón los 2.200. Esta diferencia se acrecienta si se comparan los costes de mantenimiento en uno y otro sistema o los beneficios con que cuentan las pequeñas y medianas empresas, que en Estados Unidos disfrutaban de unas rebajas de hasta el 50 % de los costes. Esto explica, según el Comité que las dos terceras partes de las pequeñas y medianas empresas en Europa dedicadas al desarrollo de nuevas tecnologías, no depositen patentes encontrando la rentabilidad de la actividad inventiva tan solo en la puesta en el mercado del producto que incorpora la invención. Como ocurre en Estados Unidos, las pequeñas y medianas empresa y otras entidades sin ánimo de lucro deberían disponer de tasas reducidas para acceder a la protección de su actividad inventiva.

Respecto al problema de las lenguas, el Comité considera que es el principal escollo para la aprobación de la Patente Europea. Es normal que los Estados miembros pretendan la inclusión de sus respectivas lenguas en el procedimiento de la concesión

patente y en la forma en que el derecho sea efectivamente concedido. Sin embargo el criterio que ha de seguirse en el diseño del modelo lingüístico ha de ser el de la doble naturaleza del derecho de patente sobre el que llama la atención el Comité: es un instrumento de información del estado del arte y un medio de protección de la actividad inventiva. Como instrumento de protección jurídica, disponer de una traducción en la lengua nacional podría ser esencial, mientras que desde la otra perspectiva son posibles soluciones las que no pasen por la traducción de toda la patente a todas las lenguas. Además, el Comité llama la atención sobre un dato tremendamente revelador: solo un pequeño porcentaje, entre un 1 y un 3% de las traducciones concedidas por la Oficina Europea de Patentes son consultadas, con lo que el problema de las traducciones quizás sea una cuestión más política que práctica.

La solución que se propone en el informe del Comité es la siguiente: la patente podría ser depositada en una de las tres lenguas de trabajo de la Oficina, o en la lengua del Estado miembro en la que esté establecido el solicitante con la obligación de enviar una traducción a una de las tres lenguas en un plazo determinado. La Oficina podría preparar un resumen de la solicitud que podría ser traducido a las otras dos lenguas de trabajo. En todo caso nos referimos al inglés, al francés y al alemán. La versión en una de las lenguas de trabajo y el resumen en las otras dos lenguas sería entonces enviado a la Comisión Europea para que por la correspondiente Dirección General se traduzca al resto de las lenguas y se publique en la base de datos CORDIS, consiguiendo así una rápida difusión de los datos tecnológicos que contenga la patente. En esta función de difusión de los contenidos de la Patente Comunitaria, las Oficinas nacionales también deberían desempeñar un papel relevante.

Cuando la patente fuera concedida, la traducción se haría a aquellas lenguas que el solicitante indicara, y a su costa, con la finalidad de obtener una protección más eficaz en aquellas partes del mercado que más le interesen. De cualquier forma, antes de entablar cualquier acción judicial, la patente debería estar traducida a la lengua que se corresponda con el procedimiento.

Con relación a la cuestión del sistema jurisdiccional, el Comité propuso una solución similar a la adoptada con relación a la marca comunitaria. Cada Estado dispondría de un máximo de cinco tribunales con jurisdicción para juzgar en primera instancia cuestiones relativas a acciones de infracción de patentes, o para obtener declaraciones de no infracción, así como reconvenciones frente a acciones de infracción del derecho de patente. La cuestión clave consiste en si se atribuye al juez nacional la facultad para pronunciarse sobre la validez de la patente y con qué efectos.

La Comisión da como opción alternativa el que el juez nacional disponga de dicha competencia pero que para su plena eficacia la resolución debe ser confirmada en vía de apelación ya en un Tribunal de ámbito europeo, el Tribunal de Primera Instancia de la Patente Europea, cuyas decisiones podría ser recurribles en determinados casos ante el Tribunal de Justicia.

El Comité termina aconsejando la conveniencia de armonizar determinados aspectos de los derechos de patente, como generalizar la protección de los programas de ordenador siempre que incorporen una “solución a un problema técnico” y las invenciones en el campo de la biotecnología. El derecho del primer uso de buena fe, el que hace un tercero sin conocer el derecho de patente, debería ser respetado. Y en cuanto a las invenciones laborales, no se encuentra inconveniente en que siga regulado por el derecho nacional pero aplicando subsidiariamente el Derecho Comunitario de patentes en caso de vacío normativo.

### *6.3.3. La Comunicación de la Comisión sobre el seguimiento que debe darse al Libro Verde.*

La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social “Fomento de la innovación mediante la patente: El seguimiento que debe darse al Libro Verde sobre la Patente Comunitaria y el sistema de patentes en Europa”<sup>254</sup> propuso una serie de medidas que habrían de adoptarse tras el debate suscitado por el Libro Verde sobre la Patente Comunitaria. En lo que ahora nos interesa se proponía la preparación de una propuesta de Reglamento basada en el artículo 235 CE.

La reflexión promovida por el Libro Verde suscitó más de 150 opiniones. La Comisión organizó una audiencia abierta a todos los usuarios del sistema de patentes (empresas, inventores, agentes de patentes...) que tuvo lugar en Luxemburgo los días 25 y 26 de noviembre de 1997, en la que alcanzaron una serie de conclusiones. Organizó una reunión de expertos de los Estados miembros el 26 de enero de 1998 en la que se presentaron reflexiones de los Estados y sugerencias destinadas a mejorar el sistema de patentes en Europa.

El Parlamento Europeo aprobó un dictamen en el que considera que una legislación comunitaria coherente y eficaz sobre las patentes constituye un elemento esencial

---

<sup>254</sup> Brussels, 05.02. 1999, COM(1999) 42 final.

para favorecer la competitividad de las empresas en la Unión Europea, no siendo suficiente armonizar algunas cláusulas de las legislaciones nacionales sino que es preciso elaborar un Reglamento comunitario con fundamento en el artículo 235 del Tratado CE, todo ello con la referencia de los sistemas de patentes de los Estados Unidos y Japón. El modelo debía considerar el coste de la solicitud de patente y de su gestión, y el potencial de desarrollo industrial de la Unión Europea<sup>255</sup>.

---

<sup>255</sup> El Informe sobre el Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa - Fomentar la innovación mediante la patente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos (Ponente: Julio Añoveros Trías de Bes; 28 de octubre de 1998 A4-0384/98) contenía, no obstante importantes reparos y recriminaciones a la actuación de la Comisión. Resumidamente, se abogaba por reducir el nivel de las tasas. La Comisión consideró que *"no hay ningún argumento decisivo que sea contrario a reducir considerablemente las tasas para las PYME, siguiendo el ejemplo americano, y a conceder, además, bonificaciones a los centros de investigación no comerciales y a las universidades"* Para las traducciones se proponía la llamada *"solución global"* articulada por la EPO para reducir los costes de traducción, que preveía que únicamente se tradujera un resumen ampliado de la solicitud y, para la concesión de la patente, sólo las reivindicaciones de la misma. *"Con ocasión de la reestructuración del Derecho europeo de patentes deberían integrarse en un sistema comunitario de patentes las reglamentaciones relativas a las invenciones biotecnológicas para evitar una nueva fragmentación de dicho Derecho. El objetivo es, a través de las mejores condiciones marco resultantes, desarrollar el atractivo de Europa como lugar de innovación e incrementar la competitividad internacional. Al fomento de la biotecnología le corresponde una función clave en la creación de puestos de trabajo, en particular, en el ámbito de las PYME. 5. De conformidad con el artículo 27 del Acuerdo ADPIC, la protección de las patentes se extiende a todas las invenciones en todos los campos de la tecnología. Esto significa que la tecnología de los equipos lógicos para ordenador no puede quedar excluida de dicha protección. Por el contrario, el apartado 2 del artículo 52 del Convenio sobre la Patente DOC\_ES \RR \364 \364550 - 18 - PE 225.394 def. Europea y las correspondientes disposiciones nacionales de los Estados miembros deniegan la protección de la patente a los programas de ordenador como tales. Aunque tanto la Organización Europea de Patentes como las oficinas de patentes japonesa y estadounidense conceden gran número de patentes para proteger las invenciones relacionadas con equipos lógicos, los programas de ordenador se deberían retirar del apartado 2 del artículo 52, de forma tal que puedan ser invenciones patentables. Esta medida debería complementarse con una directiva de la Comisión para la armonización de las disposiciones nacionales pertinentes que fije un planteamiento uniforme en relación con la definición de "invenciones patentables relacionadas con equipos lógicos". 6. Es de lamentar que la Comisión no haya aprovechado el presente Libro Verde para debatir la cuestión de la introducción del instrumento jurídico del plazo de gracia para solicitar la patente por una invención en el Derecho europeo de patentes. Un plazo de gracia para solicitar la patente por una invención, por ejemplo como ya existe en los Estados Unidos, permite al inventor solicitar*

El debate arrojó dos conclusiones muy claras en las que todos los interesados mostraban su acuerdo: para el buen funcionamiento del mercado interior era imprescindible un sistema unitario de patente y, además, medidas de armonización complementarias que hagan el sistema más transparente y eficaz.

En muchos comentarios se hacía hincapié en la necesidad de dejar de concebir la cuestión relativa a la patente como algo separado de la realidad económica. La forma en la que se conforme la patente tendrá consecuencias económicas y efectos directos sobre la competitividad de las empresas, en una Europa que estaba decididamente abierta a procesos de ampliación, cuyas consecuencias son objeto de reflexión en el documento.

La patente es un estímulo de las inversiones en el sector de la investigación y la Tecnología siempre que se disponga de una regulación coherente y eficaz que permita un acceso pleno a las nuevas tecnologías igual para todos los usuarios y consumidores de todos los Estados miembros de la Unión y que confiera protección a todos los investigadores sin distinción de su potencial económico.

El único medio que se vislumbra para proporcionar esta protección es el del reglamento comunitario, norma jurídica de efecto directo, erga omnes, que superará las insuficiencias de que adolecía el convenio de Luxemburgo de 1975 revisado en 1989. Permite además una inclusión más fácil en el acervo comunitario ante futuras ampliaciones: igual que se asumirá una moneda única, entonces en proceso de formación, existirá un único derecho de patente para todos los Estados.

En cuanto a las características esenciales de la Patente Comunitaria, existía consenso generalizado en que tuviera carácter unitario, tanto en lo referente a su concesión, revocación y régimen de los derechos y facultades que proporcionara. Debía ser accesible económicamente teniendo como referente inicial mejorar el coste de una Patente Europea que cubriera un número de países igual al de Estados miembros. Estos costes sin embargo deben reducirse para hacer competitiva la

---

*la patente sobre su invención dentro de un plazo determinado también después de que la haya hecho pública. Ello simplificaría considerablemente, en particular, el acceso de los inventores científicos y de las PYME a la protección europea mediante patentes, aumentaría las posibilidades de aplicación de los resultados de gran calidad de las actividades de investigación y contribuiría así a incrementar la competitividad y la capacidad innovadora de Europa. De esta manera, se suprimiría una barrera que obstaculiza y perjudica a los investigadores en Europa con respecto a los solicitantes de patentes de los Estados Unidos.”*

patente con lo que ha de abordarse la cuestión de las traducciones del folleto de la patente; obligar al titular de la patente a que la traduzca en su totalidad a todos los idiomas comunitarios, es insostenible. De las diversas soluciones apuntadas por el Libro Verde, las propuestas fueron de lo más variadas; desde utilizar un único idioma en el proceso de concesión, generalmente el inglés, sin traducción posterior de la patente, hasta la utilización de todos los idiomas oficiales con diversas soluciones para hacer frente a los costes de traducción. El sistema lingüístico debe decidirse en función de los siguientes criterios: facilitar el acceso al sistema de patentes, garantizando la difusión de las informaciones y mantener los costes de la Patente Comunitaria a un nivel razonable. Ha de tenerse en cuenta que otras de las funciones del régimen lingüístico es garantizar unos derechos exclusivos frente a terceros.

La Patente Comunitaria debe garantizar la seguridad jurídica. El sistema elegido en el convenio de Luxemburgo, que habría permitido a todo tribunal nacional al que se presentara una demanda de reconvención anular una Patente Comunitaria, con efecto en todo el territorio comunitario, es incompatible con las exigencias de un sistema seguro y unitario. La solución que se propone consiste en establecer un sistema único para toda la Comunidad, reduciendo al máximo el número de tribunales nacionales competentes en estas cuestiones, a ser posible un único Tribunal de Primera Instancia por Estado miembro. El Parlamento Europeo recomendó que los tribunales nacionales tuvieran competencia para juzgar acciones por infracción y nulidad: dos tribunales nacionales que se pronuncien sobre el fondo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades como órgano de casación. La mayoría de los usuarios no se mostraron favorables a que la EPO desempeñara un papel en el sistema jurisdiccional de la Patente Comunitaria.

No se puso en tela de juicio en el proceso de reflexión la coexistencia de la futura Patente Comunitaria con las patentes nacionales y la Patente Europea. Tampoco que debía ser la Oficina Europea de Patentes la que administrara la Patente Comunitaria. No obstante, se señala, ha de reconocerse que es una delegación de competencias a un organismo no comunitario lo que plantea problemas institucionales delicados que no pasan por proveer de una institución a la Patente Comunitaria, sino por formalizar adecuadamente esta competencia en la EPO. Por el momento, la coexistencia de los tres sistemas, permite a los solicitantes evaluar la proyección de su invención y optar por el sistema más adecuado a la misma. El Parlamento Europeo consideró que la combinación actual del convenio sobre la Patente Europea con los sistemas nacionales de patentes da como resultado un sistema flexible y que funciona bien en el Espacio Económico Europeo. De hecho la integración entre los dos sistemas abarca también el ámbito institucional, porque la Comisión Europea tuvo rango de observador

en el consejo de administración de la Oficina Europea de Patentes y era invitada a participar en las reuniones de todos los demás órganos de la Oficina cuando éstos trataban temas de interés común para las dos organizaciones. La conclusión es que la coexistencia de ambos sistemas debe determinar que la Comunidad, como tal, pase a ser parte contratante del convenio de Munich.

La Patente Europea ha probado su gran flexibilidad, sostiene el Parlamento europeo, para los solicitantes, aunque éstos destacan que se deben mejorar varios aspectos. Se afianza la tesis de la convertibilidad de la patente inicialmente comunitaria en Patente Europea, hasta casi el fin del procedimiento de concesión, pero no viceversa, salvo el caso improbable de la Patente Europea en la que se designen a todos los Estados miembros.

En materia de tasas se aboga por una reducción de las resultarían de la Patente Europea que designe al conjunto de los Estados miembros de la Comunidad. La evolución de las tasas debe tener en cuenta las necesidades específicas de las empresas, especialmente las PYME. Se propugna también la reducción de las tasas del procedimiento en vigor en la EPO, que han ido progresivamente reduciéndose con el efecto de aumentar simultáneamente el número de patentes solicitadas.

Las cuestiones del derecho de uso anterior y de las invenciones laborales deberían armonizarse a escala comunitaria, aun en el ámbito de las legislaciones nacionales. Deben abordarse además las invenciones en determinados ámbitos tradicionalmente no patentables (informática, biotecnología, invenciones que tienen lugar en el espacio exterior...), pero son cuestiones que se difieren a otros instrumentos jurídicos, como la directiva, en un deseo de que tales cuestiones no entorpezcan el nacimiento de la Patente Comunitaria. Además se aconseja abrir una reflexión sobre el requisito de la novedad y el reconocimiento, como en el derecho estadounidense, de un periodo de gracia en el que a pesar de haber hecho público el invento, el inventor no pierde la novedad como requisito de patentabilidad, lo que permitiría, sobre todo a las PYME, solicitar una patente a la vista del inicial resultado de su invención en su mercado.

Existe en los términos del debate una marcada intención de agilizar el nacimiento de la patente y hacerlo atractivo a los agentes económicos. Se da carta de naturaleza a la conveniencia de aplicar tasas reducidas a las PYME y a los centros de investigación sin ánimo de lucro, como las Universidades. Se lanzó y tuvo cierto eco la idea de crear o fomentar un seguro de protección jurídica que cubra los costes de los procedimientos judiciales en materia de patentes, lo que daría a las empresas (en particular, las PYME) una posibilidad equitativa de defender sus derechos en materia de patentes y reforzar así su confianza en el sistema. La idea fue sugerida por el



Parlamento en su dictamen, señalando el distinto éxito que estaba teniendo la institución según los países.

Sobre el papel de las Oficinas Nacionales de Patentes la consulta puso casi unánimemente de manifiesto que las patentes nacionales y las oficinas nacionales de patentes debían mantenerse. El Parlamento Europeo expresó su opinión de que las oficinas nacionales siguieran desempeñando el mismo papel y gozando de las mismas competencias que poseen actualmente en la patente nacional y europea; y consideró que estas oficinas deberían además desempeñar un papel fundamental en la difusión y la promoción del sistema de patentes comunitarias, en particular en el acceso de las PYME, empresas artesanales, asociaciones profesionales, inventores independientes, y centros universitarios. Se constató no obstante que algunas oficinas nacionales estaban inquietas por su futuro, pues tenían un descenso en su volumen de actividad. La Comisión sugirió que las Oficinas vean implementadas sus competencias con actividades de asistencia que deberían abarcar todo el ámbito de la propiedad industrial y así cubrir una completa "protección de la innovación". Las oficinas de patentes nacionales estarían aún muy centradas en actividades "tradicionales" de búsqueda y examen de las solicitudes nacionales y es necesario animarlas a que empiecen a reflexionar y a preparar proyectos que se inscriban en el marco de ese nuevo papel.

Sobre los retos de las ampliaciones, la Comisión puso de manifiesto que no podía tenerse en cuenta ninguna iniciativa comunitaria sin tener en mente esta realidad. En el ámbito de las patentes debían destacarse dos cuestiones: que la modernización y la adaptación de las legislaciones sobre patentes de la mayoría de los países candidatos se estaba haciendo y que muchos de ellos estaban ligados por acuerdos europeos con la Comunidad y sus Estados miembros con compromisos de presentar la solicitud de adhesión al convenio de Munich. Cuando la Patente Comunitaria esté en vigor su ámbito será toda la Comunidad, con el tamaño que tenga en ese momento, y ello en razón de su carácter unitario.

#### 6.4. La Propuesta de reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria.

A raíz del Consejo Europeo de Lisboa<sup>256</sup>, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria el 1 de agosto de 2000<sup>257</sup>. Esta vez el enfoque para plantear una solución no era un convenio, sino que la base jurídica se buscaba en el derecho derivado, y en concreto en el artículo 308 del Tratado CE<sup>258</sup>. El uso de este fundamento jurídico se había mostrado exitoso en

---

<sup>256</sup> Consejo Europeo de Lisboa, 23 Y 24 de Marzo 2000. Conclusiones de la Presidencia ([http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1\\_es.htm](http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm), y <http://www.consilium.europa.eu/es/presid.htm> para los actos preparatorios):

*12. Considerando la importante función desempeñada por la investigación y el desarrollo en la generación de crecimiento económico, empleo y cohesión social, la Unión debe trabajar para lograr los objetivos recogidos en la Comunicación de la Comisión "Hacia un espacio europeo de investigación". Para que sean tan eficaces e innovadoras como sea posible, y garantizar que Europa ofrece perspectivas atractivas a sus mejores cerebros, las actividades investigadoras a nivel nacional y de la Unión deben integrarse y coordinarse en mayor medida. Deben aprovecharse plenamente los instrumentos del Tratado y todos los demás medios adecuados, incluidos los acuerdos voluntarios, para alcanzar dicho objetivo de forma flexible, descentralizada y no burocrática. Al mismo tiempo, deben recompensarse adecuadamente la innovación y las ideas dentro de la nueva economía basada en el conocimiento, especialmente mediante la protección de patentes. (...)*

*13. El Consejo Europeo solicita al Consejo y a la Comisión que, junto con los Estados miembros cuando proceda, hagan lo necesario en el marco del establecimiento de un espacio europeo de investigación para: (...) garantizar que a finales de 2001 se disponga de una patente comunitaria, incluido el modelo de utilidad, de forma que la protección de patentes de ámbito comunitario en la Unión sea tan fácil y barata de obtener y su cobertura tan amplia como la protección otorgada por los principales competidores.*

<sup>257</sup> (2000/C 337 E/45) (Texto pertinente a efectos del EEE) COM(2000) 412 final ; 2000/0177(CNS) (Presentada por la Comisión el 1 de agosto de 2000). Puede consultarse en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:337E:0278:0290:ES:PDF>.

<sup>258</sup> **Artículo 308.** *Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes.*

relación con la marca comunitaria, dibujos y modelos comunitarios, dando lugar a la creación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)<sup>259</sup>. Sin embargo, a diferencia de la OAMI, la Oficina Europea de Patentes no es un organismo comunitario. El artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) contiene una cláusula de flexibilidad con relación a los ámbitos de competencia de la Comunidad Europea. Esta cláusula permite ajustar las competencias de la Comunidad a los objetivos asignados por el TCE cuando éste no haya previsto expresamente los poderes de acción necesarios para alcanzarlos. Solo puede servir de base jurídica el precepto si se cumplen dos condiciones: que la acción prevista resulte “necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad”, y que ninguna disposición del Tratado prevea la acción para el logro de ese “objetivo”. Es el Consejo el que, por unanimidad, a propuesta de la Comisión Europea y previa consulta al Parlamento Europeo, ha de pronunciarse sobre la oportunidad de recurrir a este artículo. De este modo, el artículo 308 del TCE refleja la idea de los redactores de Roma de que los poderes conferidos en forma de atribuciones específicas (competencia funcional), podrían no ser suficientes para lograr los objetivos expresamente asignados por los propios Tratados (competencia material) sin que este artículo no pueda servir no obstante, en ningún caso, para ampliar los ámbitos de competencia de la Comunidad.

Era necesario, no obstante, para legitimar este mecanismo jurídico, tender un puente entre la Organización Europea de Patentes, por una parte, y la UE, por otra. Este punto de encuentro se encontró en el hecho de que la concesión de la nueva Patente Comunitaria se llevaría a cabo por la Oficina Europea de Patentes. Para ello, la Comunidad Europea, tendría que adherirse a la Convención Europea de Patentes y la Oficina Europea de Patentes ocuparse de la concesión de las patentes comunitarias. Así, la Oficina Europea de Patentes concedería patentes europeas y comunitarias con arreglo a las mismas normas de la Convención Europea de Patentes para asegurar la uniformidad y la seguridad jurídica del derecho de patentes en Europa. Al mismo tiempo, el capital humano y la infraestructura de la Oficina Europea de Patentes aventuraban unas altas cotas de eficiencia en el sistema. La Patente Comunitaria única para toda Europa no se proponía como una sustitución de las patentes nacionales o del sistema de Patente Europea, sino como una patente yuxtapuesta a todas ellas, entre las que los interesados podían elegir. El éxito del sistema en

---

<sup>259</sup> DO n° L 11 de 14.1.1994.

detrimento de los sistemas nacionales se dejaba al páreo de su funcionamiento en el mercado.

Sobre la base de este enfoque, la nueva Patente Comunitaria contenía un sistema judicial especializado que proporcionaría seguridad jurídica y unidad de criterios al sistema con el referente que ofrecían los grandes sistemas de patentes internacionales, esencialmente el de EE.UU. La solución adoptada en la presente propuesta preveía la creación de un sistema centralizado judicial especializado en materia de patentes, en particular para el examen de las cuestiones relativas a la validez y la violación de la Patente Comunitaria. Con este fin, un Tribunal de la Propiedad Industrial estaba previsto en la propuesta de la Comisión. Este tribunal tendría cámaras de primera instancia y apelación cuya jurisdicción se extendería a cubrir todo el territorio de la Comunidad y podría abordar todas las cuestiones relacionadas con las patentes, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico. El sistema estaba previsto para aplicar sus propias normas de procedimiento, dictar medidas provisionales, determinar sanciones y conceder indemnizaciones.

El sistema que se anuncia y del que haremos una descripción seguidamente es el resultado de los textos antes referidos y heredero de un sistema y una realidad que inevitablemente no pueden dar el resultado de una patente única, de la misma forma en que se dispone en otros mercados como el japonés o en americano, o cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, entre los que sin embargo existe libre circulación de mercancías. Veremos que por un lado el sistema está penetrado por algunos problemas insolubles, por lo menos en el estado actual de la cuestión, y por otro que ofrece un futuro incierto ante la realidad de la inminente ampliación de la unión a nuevos Estados, realidad que incidirá en dos de las cuestiones más espinosas del sistema: las lenguas en las que se verifica el procedimiento por un lado, y la coordinación de la Patente Comunitaria con las patentes nacionales en lo que se refiere a la necesidad de que los tribunales nacionales velen por la aplicación y vigencia del sistema europeo. Desde esta simple propuesta se aprecian puntos oscuros, explicables por la necesidad de dar por bueno el sistema actualmente vigente y por la imposibilidad de asumir los costes que supone la implantación de un verdadero sistema único, eficaz y competitivo, de propiedad industrial que lejos de vislumbrarse próximo queda, definitivamente descartado con la propuesta de reglamento referida. Dejaremos para las conclusiones los juicios críticos que nos merece la Propuesta y pasaremos ahora a hacer una relación de los aspectos más importantes de su contenido. Tras referirse de forma elogiosa a los regímenes establecidos en el Convenio de Munich y de lamentar el fracaso del Convenio de Luxemburgo, la propuesta de reglamento se presenta como medio adecuado para la

regulación de un nuevo título unitario de propiedad industrial que evitará las distorsiones de la competencia y que será "... uno de los medios más apropiados para que circulen libremente las mercancías protegidas por patentes". Con el reglamento la propuesta dice que se pondrá fin a la "paradoja europea" (en terminología y entrecomillado del documento) que por un lado sostiene una activa política de I+D y por otro no dispone de un sistema adecuado para proteger el esfuerzo de dicha inversión en investigación y desarrollo.

Dicho lo anterior, pronto la propuesta aclara que el sistema que se propone, lejos de suponer una armonización total de las legislaciones internas de los Estados miembros, es un sistema que convivirá con los regímenes internos de propiedad industrial y con el sistema del Convenio de Munich. Los investigadores, dice la propuesta, serán libres de escoger el sistema que más les convenga. En este sentido la propuesta dice textualmente que "el eje de la presente propuesta es crear "simbiosis" entre dos sistemas" con referencia al sistema de Munich y al instrumento comunitario que se anuncia. Se prevé además que sea la Oficina de Patentes Europeas, un órgano del Convenio de Munich, la que se encargue de otorgar la patente unitaria regulada en la propuesta. Como el estatuto de la Oficina no prevé la realización de estas tareas, se prevé su modificación después de que la Unión Europea se adhiera como organización internacional al Convenio. Ha de tenerse en cuenta que del Convenio de Munich son partes cuatro Estados terceros ajenos a la Unión: Suiza, Liechtenstein, Mónaco y Chipre. La Comisión remitirá al Consejo una recomendación de mandato de negociación para la participación de la Comunidad en esta organización internacional.

#### *6.4.1. Naturaleza y efectos de la Patente Comunitaria en la Propuesta de Reglamento.*

La Patente Comunitaria pretende ser el título de protección de las invenciones que se verifiquen en el ámbito de la Unión Europea. Será concedida por la Oficina Europea de Patentes que así pasará, por un lado, a conceder la referida Patente Comunitaria y, por otro, a seguir, gestionando la Patente Europea, que, recordemos, no es otra cosa que un cúmulo de patentes nacionales. Se tratará de un título único que surtirá efectos en toda la Comunidad (art. 2 del Reglamento) de tal manera que sólo puede concederse, anularse o transmitirse con efectos para toda la Unión. Tiene además vida propia independiente de los regímenes de propiedad industrial de los países de la Unión. Con una desafortunada redacción, dice el art. 54 .1 que "*cuando una patente nacional concedida en un Estado miembro tenga por objeto una invención para la que haya concedido una Patente Comunitaria al mismo inventor o a su causahabiente con la misma fecha de presentación o, de reivindicarse prioridad, con la misma fecha de*

*prioridad, esta patente nacional siempre que se refiera a la misma invención que la Patente Comunitaria cesará de producir efectos en la fecha en que: a) el plazo previsto para presentar oposición a la decisión de la Oficina de conceder la Patente Comunitaria haya expirado sin que se hubiese formalizado oposición; b) el procedimiento de oposición haya terminado decidiéndose mantener la Patente Comunitaria; c) se hubiese concedido si esta fecha fuese posterior a la contemplada en las letras a) o b) según el caso".* La regulación pretende que no exista una duplicidad de patentes, nacional y comunitaria, sobre un mismo desde el momento en que la Patente Comunitaria es una patente con efectos en el Estado miembro en cuestión. Las otras disposiciones del precepto lo que hacen es prohibir esta doble inscripción en el momento en que la Patente Comunitaria haya quedado inscrita definitivamente. La propuesta habla de "*prohibición de doble titularidad*" cuando como vemos el precepto no prohíbe que una patente conste inscrita a favor de dos personas distintas (doble titularidad), sino de que no haya doble inscripción. Se deja al criterio de los Estados la forma en que la patente nacional haya de extinguirse, para lo que no parece que haya inconveniente, pero también se difiere a la normativa nacional si la extinción de la patente ha de producir efectos desde el momento de su extinción o desde un principio, como si nunca hubiera existido. En la medida en que la extinción opera por la presencia de una Patente Comunitaria, como uno de los efectos de la misma, no hubiera estado de más que el criterio se hubiera determinado en el Reglamento. Al no hacerlo así, puede crearse en cada uno de los Estados situaciones distintas, por ejemplo con los derechos de los licenciatarios de patentes que hayan verificado su contrato de explotación en el tiempo de vigencia de una patente nacional que luego resulte extinguida por una Patente Comunitaria.

#### *6.4.2. El contenido del derecho de patente en el sistema de la Patente Comunitaria.*

El derecho de patente, supone, en ese caso (art. 7) un derecho de prohibir que un tercero, sin el consentimiento del titular, se sirva o explote el invento en cuestión, en concreto se relacionan las acciones siguientes: la del ofrecimiento, la introducción en el mercado o la utilización del producto para importarlo o almacenarlo, o la utilización del procedimiento patentado así como de los productos resultado del procedimiento objeto de protección. Esta facultad de excluir pertenece al inventor o a sus causahabientes. No distingue la Propuesta entre el aspecto moral y el económico del derecho y esto es bastante lamentable. Todo derecho de patente tiene, por un lado un aspecto personalísimo, que es intransferible y que da lugar a que, por ejemplo, el inventor tenga derecho a ser mencionado en la publicación del invento... ese aspecto

es intransmisible y no pasa a los herederos, no puede ser objeto de transmisión. La prohibición comprende también las usurpaciones indirectas, las relativas a algún medio relacionado con un aspecto esencial del invento, si el usurpador sabe - imaginemos las dificultades probatorias- que la utilización de esos elementos son conducentes y están destinados a reproducir el invento patentado. La regulación es similar al art. 26 del Convenio de Luxemburgo. Las facultades de exclusión no comprenden los usos que se hagan del invento o de los procedimientos en el entorno privado, o con carácter experimental o las preparaciones que se hagan de fórmulas específicas en una farmacia o cuando tengan lugar en medios de transportes que se encuentren de paso en la Unión.

Como corolario a esta deficiente regulación de la titularidad del derecho, la Propuesta regula muy parcamente las invenciones laborales ya provengan de una relación de trabajo o de mero mandato o arrendamiento de servicios. En ellas hay que distinguir, desde las relaciones que tienen por objeto precisamente el desarrollo de un invento o la innovación de un proceso ya existente, y aquellas otras en las que no siendo éste el contenido de la prestación, la invención surge de una forma u otra en el desenvolvimiento de la misma. Esta realidad ha de ser regulada ya que de ella depende, nada más y nada menos, la determinación de la titularidad de la invención y con ella de la del derecho. El p.2 del art. 4 del texto del Reglamento que se propone dice que *“si el inventor fuere un empleado, el derecho a la Patente Comunitaria se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no pudiere determinarse el estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que el empleado dependa”*. No es admisible la remisión a la normativa de cada uno de los estados de un aspecto tan importante como la titularidad del derecho, sobre todo cuando estados distintos pueden tener regímenes dispares en esta cuestión, con lo que ante situaciones idénticas el ordenamiento comunitario puede permitir el absurdo de que un derecho se conceda en un caso a una persona y otro caso se le niegue a otra en aplicación de un pretendido derecho unitario. Se desconoce además la realidad de que frecuentemente las invenciones no se producen sólo en el ámbito del empleo, que parece hacer referencia a una relación laboral, sino en el arrendamiento de servicios u obras, en relaciones de patrocinio, o de colaboración entre empresas, ante las que la regulación que se ofrece resulta claramente insuficiente. Este apartado relativo a las invenciones laborales está inspirado en el art. 60.1 del Convenio de Munich, que se

aparta en su regulación de la terminología del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales<sup>260</sup>.

Sin haber hecho una regulación completa del contenido del derecho, el de los criterios que determinarán su titularidad, ni del estatuto jurídico de su contenido, el art. 5 del texto propuesto reconoce la posibilidad de reivindicar el derecho a aquellas personas que se consideren inventores o a los empleados a los que corresponda tal titularidad. Esta posibilidad de reivindicar la titularidad del derecho caducará a los dos años de que se haya publicado la concesión de la patente en el Boletín de la Patente Comunitaria. La demanda en este sentido es inscribible en el Registro de la Patente Comunitaria que se llevará en la Oficina Europea.

El art. 6 regula el efecto de un posible caso de titularidad por mor de una reivindicación sobre terceros que hayan obtenido una licencia de explotación del titular de la patente que se haya visto desposeído de su derecho. La regulación es deficiente; se distingue entre que el licenciatario sea de buena o de mala fe, pero no se indica, al menos a título de ejemplo qué puede entenderse en estos casos por tales conceptos. Lo cierto es que el texto prevé que la buena fe del licenciatario le permite solicitar del nuevo titular una licencia no exclusiva (sic), licencia que se concederá *“para un periodo y con unas condiciones razonables”*. Ciertamente el tratamiento del tercero de buena fe que concierta una licencia de explotación con el titular inscrito no es muy favorable al que concluye un contrato confiando en la apariencia que otorga el Registro de patente. Pensemos en el tercero que, comprueba la titularidad de una patente, concierta con el inventor una licencia en exclusiva y que incluso haya realizado por tal motivo unas importantes inversiones para la explotación y luego resulta que la titularidad corresponde a otro. El tercero licenciatario tendrá que contratar con el nuevo titular otra licencia, que no tiene por qué ser exclusiva, y en unas condiciones que pueden serle más gravosas. El resultado de todo ello es que el tercero interesado en hacer uso de una invención registrada sólo tendrá plena seguridad de la titularidad del invento transcurridos dos años desde la fecha de publicación del invento en el Boletín. Con el ánimo de favorecer al legítimo inventor, al que bien puede exigírsele diligencia para que no le copien sus inventos, se pena a los inversores que además actúan conforme a los datos registrados.

No menos discutible es la solución que se le da a la situación creada ante una explotación de un invento que se produce entre el plazo de tiempo que va desde que

---

<sup>260</sup> Versión consolidada DO C 27, de 26-01-1980.



se publica la solicitud de la patente y la concesión de la misma, si resulta, a la luz de dicha patente concedida, que la explotación es ilegítima. En este caso, el inventor tiene derecho a una “*indemnización razonable*”. No obstante para que este derecho llegue a nacer es necesario que el solicitante de la patente, conocida la usurpación, haya remitido a la persona que explota la invención o depositado en la Oficina, una traducción de las reivindicaciones, que la Oficina hará públicas, en la lengua oficial del Estado miembro en que el usurpador tenga su domicilio. En este caso es necesario que la violación del derecho sea tal violación conforme a la traducción depositada en el idioma del usurpador. Aclara el texto de la Propuesta que esta traducción no será necesaria en el caso de que la persona que presuntamente haya violado el derecho pueda comprender el texto de las reivindicaciones.

El resultado de este galimatías es que al inventor que solicita una patente, mientras dura el proceso de concesión, se le abren dos posibilidades; la primera y más absurda es la de estar alerta en el mercado sobre cualquier posible vulneración de su derecho para remitir al usurpador una traducción de sus reivindicaciones en el idioma de ese usurpador, ser algo así como un policía de su patente, o bien, remitir a la Oficina con la solicitud de patente una traducción a todas las lenguas oficiales de los Estados donde pueda producirse la vulneración de su derecho.

En este estadio preliminar de protección del derecho de patente (el que va desde la fecha de solicitud -en que recordemos se hace público el invento- y la concesión de la patente) se pone ya de manifiesto el verdadero talón de Aquiles de todo el sistema. El derecho de patentes, es si se quiere un derecho de propiedad que integra el patrimonio del inventor, pero sobre todo es un derecho a que los otros no utilicen ese invento. Esa facultad de exclusión pasa por la posibilidad de penalizar la usurpación, de deducir de la misma el deber de indemnizar daños y perjuicios... y estos efectos han de presuponer una infracción por parte del usurpador para la cual es requisito que el mismo supliera o pudiera saber de la existencia y contenido del derecho que luego lesionará. Y esta imputación es la que no puede hacerse si las reivindicaciones de la patente no están publicadas en una lengua que conozca el autor de la utilización ilegítima. Estas previsiones de la Propuesta se apartan de lo que establecía el Convenio de Luxemburgo en el que la decisión sobre la procedencia y cuantía de la indemnización razonable se difería a las regulaciones de cada uno de los Estados. En este sentido la decisión de la propuesta es loable. Téngase en cuenta que a pesar de la indeterminación de la cláusula, seguramente la precisión de su contenido se haga jurisprudencialmente y que, en este sentido, el sistema previene afortunadamente una disposición judicial que permitirá la uniformidad de la interpretación del Derecho. En la justificación de la Propuesta, la Comisión reconoce que el precepto es indeterminado,

que no se indica ni la forma en que se comunicará al infractor el texto de las reivindicaciones ... defecto que salva manifestando que, en la práctica, no serán muy frecuentes por lo que no parece necesario establecer procedimientos obligatorios. La confusión en la que incurre la propuesta es alarmante. Una cosa es que no se establezcan procedimientos obligatorios para la comunicación de las reivindicaciones, dejando abierta la posibilidad de que el solicitante lo haga en la forma que le parezca oportuna, siempre que luego pueda probar que se ha hecho; y otra muy distinta, que el texto no le ofrezca, aunque sólo sea a título de ejemplo, algún procedimiento que, verificado que sea, pueda tener la certeza de que ha hecho la comunicación en forma a los efectos de solicitar su indemnización razonable. Lo anterior se complica si las discrepancias surgen entre comunicante y comunicado, no sólo en la forma de poner en su conocimiento el contenido de las reivindicaciones, sino en la lengua en que debe hacerse tal comunicación.

La patente no podrá impedir sin embargo la utilización que estuviera haciendo un tercero de buena fe, en el seno de su empresa, del objeto patentado antes de la fecha de presentación. En estos casos podríamos estar, además ante casos de falta del requisito de novedad para poder patentar el invento. El usuario anterior a la presentación tiene derecho además a ceder "inter vivos" o "mortis causa" el invento o el procedimiento en cuestión siempre que los transmita con la empresa o parte de la empresa en que se estuviera utilizando. El art. 37 del Convenio de Luxemburgo dejaba en manos de las regulaciones nacionales los derechos del usuario del invento anterior a la presentación. Las regulaciones en este sentido ofrecen alguna diferencia, sobre todo en lo relativo a la interpretación de utilización anterior, prueba de dicha utilización... con la que la regulación comunitaria de la cuestión resulta conveniente. Para excluir la utilización de procedimientos patentados y dadas las dificultades para acreditar que alguien está haciendo algo en la misma forma que se ha registrado, se prevé una presunción en la Propuesta: si el objeto de la patente fuera un procedimiento que permita obtener un producto nuevo, cualquier producto idéntico fabricado sin el consentimiento del titular de patente del procedimiento se considerará, salvo prueba en contrario, obtenido por dicho procedimiento.

#### *6.4.3. La Patente Comunitaria como derecho de propiedad regulado por el Derecho Comunitario.*

La Propuesta no evita referirse al derecho de patente como una manifestación del derecho de propiedad. Ya vimos cómo una de las cuestiones que tradicionalmente han estado vedadas al Derecho Comunitario ha sido la regulación de un estatuto de la propiedad en cualquiera de sus manifestaciones, y cómo ha sido obra del Tribunal de

Justicia, esencialmente, la progresiva implantación de la tesis de que cuando sea necesario para la efectiva vigencia del Derecho Comunitario, que el ordenamiento comunitario incida en alguna forma en el régimen de ella, ello no es contrario al derecho de los Tratados. Esta tesis la hemos referido con relación al régimen de propiedad industrial y el Tribunal lo ha manifestado en otros ámbitos. Dice el art. 14 del texto del Reglamento propuesto que, salvo lo dispuesto en los arts. 15 a 24 (que son los que seguidamente reseñaremos en los que se contienen verdaderas conformaciones del derecho de propiedad) *“la Patente Comunitaria, en cuanto objeto de propiedad, se considerará en su totalidad y para el conjunto del territorio de la Comunidad como una patente nacional del estado miembro en cuyo territorio, según el Registro de patentes comunitarias ...”* el solicitante o su representante tuviere su domicilio, o su centro de actividad. Intenta la Propuesta incardinar, situar, la Patente Comunitaria, en cuanto que derecho de propiedad, en un Estado, si bien no es necesario que a tal efecto figure inscrito en el Registro nacional en cuestión. Esta regulación de la patente como elemento patrimonial, manifestación del derecho de propiedad, alcanza asimismo a las solicitudes de patentes (art. 24 del texto de la Propuesta de Reglamento). En sintonía con lo anterior, o mejor dicho, a pesar de residenciar el derecho de patente en un Estado, la Propuesta regula en los artículos siguientes la transmisión de los derechos de patentes, la posibilidad de constituir sobre ellos derechos reales, ser destinatarios de una ejecución forzosa o formar parte del patrimonio del quebrado como un elemento patrimonial más.

En cuanto a la transmisión, se prevé la posibilidad de enajenación independiente, o con la empresa en la que se inserte el derecho. Establece la necesidad de que conste por escrito, caso contrario será nula. Esto por ejemplo es contrario a los principios de la contratación civil y mercantil que existen en derecho español, en lo relativo a la consecuencia de la nulidad. Respecto a la posibilidad de gravar los derechos, sorprende sin embargo que no se exija (art. 16.2) la inscripción en el registro del gravamen para su existencia, como por ejemplo es norma en derecho español. En cuanto a las quiebras y demás procedimientos de concurrencia de acreedores establece el art. 18 que sólo podrán someterse a dichos procesos en el Estado miembro en cuyo territorio tenga el deudor su “centro de intereses principales”. La inscripción de la situación de insolvencia en el registro también es voluntaria “a petición de la autoridad nacional competente”, lo que no deja de ser dificultoso en el caso de que en los procedimientos concursales nacionales donde tales peticiones hayan de ser promovidas por los acreedores. La solución se corresponde no obstante

con la establecida en el Reglamento del Consejo relativo a los procesos de insolvencia de 29-05-2000<sup>261</sup>.

Sin solución de continuidad la Propuesta de Reglamento se ocupa de las licencias contractuales de las patentes. Éstas podrán ser para toda la Comunidad o para parte de ella, exclusivas o no exclusivas y el ámbito definido por el contrato de licencia podrá ser invocado como fundamento de una violación del derecho de exclusiva conferido por la patente. No serán pocas las cuestiones que surjan, en la relación entre las licencias de explotación y la libre circulación de mercancías y la libre competencia; cuestiones de las que ahora no es el caso ocuparse.

Se prevé la existencia de licencia de pleno derecho -que es aquella que nace tras una declaración escrita que hace el titular de la patente al tiempo de inscribirla manifestando que está dispuesto a autorizar a cualquier interesado para que utilice la invención contra el pago de un canon adecuado y de licencias obligatorias; estas últimas son las que podría conceder la Comisión por falta o insuficiencia de explotación de la Patente Comunitaria. La Comisión actuaría sólo a iniciativa de cualquier persona que lo solicite en el plazo de cuatro años desde que la patente se haya inscrito, o tres desde su concesión si el titular no la ha explotado por sí o por un tercero razonablemente. También se prevén licencias obligatorias en los casos de que una primera patente sea necesaria para el aprovechamiento de una segunda, en casos de crisis o situaciones de extrema urgencia o cuando sea necesario subsanar prácticas contrarias a la competencia como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo. En todos estos casos, será requisito que el potencial usuario de la patente hubiera intentado obtener la autorización del titular en condiciones razonables.

El régimen que se establezca en un sistema de patentes para la regulación de licencias obligatorias es de capital importancia ya que es este mecanismo el encargado de corregir las eventuales distorsiones y abusos a los que puede conducir el derecho de exclusiva que supone una patente en determinadas circunstancias. A estos mecanismos ha de exigírseles claridad en la descripción de los supuestos, flexibilidad en la adaptación de los mismos a necesidades imprevisibles y posibilidad de control efectivo, judicial, de la aplicación que se haga de los mismos; y tal y como vienen redactados en la Propuesta, tales características se cumplen. La regulación se ha apartado de la solución prevista en el Convenio de Luxemburgo en el que se difería

---

<sup>261</sup> Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo de 29 de mayo de 2000 sobre procedimientos de insolvencia. DO L 160 de 30.6.2000

la determinación de los motivos que permiten extender una licencia obligatoria a las legislaciones nacionales. Sin duda es preferible que un sistema de patente tenga a su vez un sistema de excepciones, de licencias obligatorias, que por otro lado coinciden en buena medida con el sustrato común a los que regulan los sistemas nacionales de propiedad industrial. Las licencias obligatorias están sujetas a una serie de requisitos en su concesión, como son la determinación de los fines para que se conceda, el alcance y duración de la misma, que no se confiere en exclusiva y que no puede cederse..., todo ello en sintonía con la finalidad de este tipo de licencias, que no es otro que el de hacer una excepción al derecho de exclusiva que supone una patente llevando al mercado el inventario para una finalidad justificada y sólo en la medida en que es necesario para satisfacer la necesidad del mercado o remediar una situación de falta de competencia.

#### *6.4.4. Vigencia, caducidad y nulidad de la Patente Comunitaria.*

La Patente Comunitaria es un derecho que tiene un tiempo máximo de vida de veinte años. Además, durante ese tiempo máximo posible, es necesario el abono de tasas, que se devengarán anualmente, para mantener la vigencia del derecho. Las tasas se abonarán a la Oficina y la cuantía de las mismas se fijarían en un reglamento de ejecución.

La patente es renunciable. Al inventor puede no interesarle mantener una exclusividad sobre un invento que, por las razones que fuera, ha dejado de merecer tal consideración desde el punto de vista de la técnica o el comercial. La renuncia ha de abarcar la totalidad de la patente.

La Patente Comunitaria tendrá un periodo de duración, de caducidad, de veinte años. Además dicho derecho puede decaer, como hemos dicho por renuncia o por impago de las tasas.

En cuanto a las causas de nulidad, la Propuesta se remite al Convenio de Munich, a sus arts. 52 a 57, en los que se define qué es patentable y qué no lo es. Se añaden, que la patente no explique claramente la invención, o que el objeto de la patente vaya más allá de la solicitud, que se haya ampliado la patente con otra patente, caso en que la primera patente queda sin efecto, que el titular de la patente no tenga derecho a ella por no ser titular del derecho o que el objeto de la patente no sea nuevo, en comparación con el contenido de una patente publicada en un Estado miembro o de un invento hecho público. La nulidad puede afectar a la patente parcialmente (p. 2 del art. 28).

La regulación de la nulidad no puede ser más desafortunada. Se mezclan en la misma, causas de ininscribibilidad, tanto subsanables como insubsanables (no patentabilidad o invención no explicada suficientemente), con causas de exención de protección sobre determinados aspectos del invento (cuando la patente no cubre todo el objeto patentado). Se mezclan también supuestos de caducidad y que se han omitido en el correspondiente apartado, como es la concesión de una patente de ampliación; que caso de que se produzca no determina la nulidad de la patente sobre la que se concede sino que simplemente aquella caduca ante la protección de la ampliación sobre la misma. Se refieren también supuestos de falta de titularidad del derecho, que no hacen que el mismo sea nulo, a lo más inexistente -no hay patente sin inventor- o provisionalmente indeterminado. Si es una causa de nulidad que el objeto no sea nuevo, como expresamente se establece en el ap. f) del n° 1 del art. 28, novedad que no obstante es un requisito de patentabilidad más de los que ya se han referido en la letra a) del mismo número. La regulación de las causas de nulidad es el resultado de modificar la regulación contenida en el art. 56 del Convenio de Luxemburgo. La diferencia no obstante de este precepto en el caso de que una patente se haya concedido sobre un invento ya patentado en un Estado miembro, resultará de tal circunstancia la nulidad de la Patente Comunitaria íntegramente en todo el territorio de la Unión, y no solo en el Estado en que estuviese inscrito el derecho. Esta determinación es normal tratándose de un derecho de patente único.

Las consecuencias de la declaración de nulidad serán "ex tunc"; es decir, que se entenderá que la patente ha carecido (sic) de los efectos señalados en el Reglamento. La regulación no casa con los supuestos de nulidad que hemos visto antes. Pensemos en el caso de una patente válida, que ha producido sus correspondientes efectos de exclusión de terceros usurpadores, concesión de licencia de explotación y sobre la que luego recae una patente de ampliación. No cabe duda de que durante su vigencia la patente produjo determinados efectos, cuyas consecuencias pueden y deben ser mantenidas. Para empeorar las cosas, el texto propuesto establece unas determinadas excepciones al efecto retroactivo de la nulidad: no suponen la revisión de las resoluciones sobre violación que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y que estén plenamente ejecutadas (esto es norma general en otros supuestos de nulidad) pero además establece que los contratos celebrados con anterioridad ya ejecutados tampoco se revisarán, salvo las restituciones que hayan de hacerse de reclamaciones de sumas pagadas *"por motivos de equidad en la medida en que las circunstancias lo justifiquen..."*. La previsión es defectuosa, e innecesaria para conformar el sistema de patente, y nos atrevemos a decir que con ella se exceden las competencias comunitarias sobre la cuestión. Los efectos que haya de tener una declaración de

nulidad de una patente sobre un contrato serán los que se determine desde la óptica de ese contrato, al que se le aplicará la legislación correspondiente al lugar de celebración, cumplimiento, domicilio, sometimiento de los contratantes..., según los casos. En este sentido es mucho más afortunada la regulación de la cuestión en el Reglamento de la Marca Comunitaria. En el art. 54 del Reglamento se establece que serán las disposiciones nacionales (mejor dijera, aplicables) sobre reparación de los daños sufridos por el comportamiento del titular del derecho de exclusiva o por enriquecimiento injusto, las que determinen en su caso los efectos de una declaración de nulidad de la patente sobre un concreto contrato.

#### *6.4.5. Las acciones en defensa de la Patente Comunitaria.*

Regula la Propuesta tres tipos de acciones ejercitables desde el derecho de patente o contra el mismo. Son las siguientes: La acción de nulidad, que tiende a obtener la declaración de nulidad de la patente con fundamento en alguna de las causas que ya hemos visto. Esta acción puede ejercitarse como reconvenición a una acción por violación.

La acción de violación del derecho de exclusiva otorgado por la patente puede articularse ante la explotación directa o indirecta de la patente o ante el incumplimiento de una licencia concedida sobre la misma. Esta acción puede ejercitarse no sólo contra el presunto usurpador, sino -con contenido declarativo- por el tercero que pretenda iniciar una explotación y quiera obtener un pronunciamiento judicial en el sentido de que lo que va a hacer no supondrá una vulneración de una determinada patente. Esta última utilización de la acción es cuestionable, ya que alguien que pretenda ejercitar una actividad productiva y piense que la misma no vulnera derecho de exclusiva alguno, puede y debe emprenderla sin más, sin necesidad de recibir el visto bueno del Tribunal sobre la misma, lo que obligará al órgano jurisdiccional a pronunciarse sobre una situación que aún no se ha verificado y sobre todo, sobre un conflicto que aún no ha surgido y por tanto, sobre el que parece prematuro conferir una acción.

Se prevén acciones relativas a la utilización de la invención antes de la concesión de la patente, que puede ser ejercitada por el solicitante o por el licenciataria; y una acción con fundamento en la utilización con anterioridad de la invención por el que vulnera utilizando el proceso o el objeto de la invención. Junto a las acciones se contemplan, con una deficiente definición del mecanismo, que queda confuso, que durante el proceso de anulación de una patente, el titular pueda limitarla modificando las reivindicaciones, las descripciones o los dibujos.

Se articula una acción para instar la caducidad de una patente, y en todo caso acciones para obtener la indemnización de daños y perjuicios que resultaren de los hechos que hayan determinado el ejercicio de cualquiera de las acciones antes referidas.

#### *6.4.6. La protección de la patente en la Europa multilingüe que sugiere la propuesta de reglamento.*

El p.3 del art. 44 del texto contiene un precepto de especial importancia, dice que a los efectos de la indemnización de los daños y perjuicios que haya producido una infracción de un derecho de patente, al supuesto infractor que tenga su domicilio o su sede en un Estado miembro cuya lengua oficial no fuere la lengua en que se concedió la patente o se puso a disposición pública su traducción, gozará de la presunción de que no ha sabido ni ha tenido motivos razonables para saber que estaba infringiendo el derecho de patente, salvo que se pruebe lo contrario. En el caso de que se le hiciera saber el contenido de la patente en una lengua oficial del Estado en que tenga su sede, los daños y perjuicios empezarán a computarse desde el momento en que se acredite haber hecho tal comunicación.

El siguiente párrafo establece además el derecho del presunto infractor a que, en el caso de que en su Estado de residencia exista más de una lengua oficial, que sean asimismo lenguas oficiales de la Comunidad, la comunicación a los efectos de notificarle la existencia de la patente deberá hacerse en aquella lengua que conozca. O sea, que no sólo se impone al titular de la patente el deber de acreditar el conocimiento del infractor en el caso de que la lengua en que se concedió la patente no sea la del infractor, sino que en ciertos casos deberá conocer qué lengua conoce para en ella, hacerle la comunicación que ponga en su conocimiento la existencia de la patente. Un sistema de protección de derechos de exclusivas, implantado, recordemos, en un mercado único con libre circulación de mercancías, derechos y capitales, no puede soportar esta carga que imponen las lenguas. Pensemos en el caso del usurpador profesional: le bastará acceder a aquellas patentes concedidas en lenguas distintas a las suyas para saber que si las explota, si las usurpa y se aprovecha del resultado de la invención, su actividad seguramente no tendrá consecuencias negativas importantes hasta el momento en que reciba una comunicación del titular de la patente o se publique en la oficina la correspondiente traducción en su lengua, circunstancia que seguramente se producirá cuando el titular de la patente o su licenciataria comprueben la presencia del producto en el mercado, después del lanzamiento del mismo y de que se hayan obtenido los beneficios del lanzamiento inicial, que puede ser masivo. Según qué productos, esta usurpación del



desconocedor de la lengua puede ser más o menos rentable. No cabe duda que en aquellos procesos en los que sea preciso amortizar a medio o largo plazo la puesta en funcionamiento del proceso productivo, la violación del derecho de patente puede resultar poco rentable, al no dar tiempo a amortizar la inversión inicial; pero cuando esto no es así, cuando un invento en el que quizás se haya tenido que hacer una gran inversión para su concepción, para que pueda ser puesto en el mercado con un bajo coste, la lesión al derecho de exclusiva y por ende a la inversión en innovación puede ser parcial. Al titular de la patente no le queda más remedio, en el caso de que su invención esté en uno de los supuestos en los que pueda ser rentable un inicial lanzamiento del producto, que obtener una concesión traducida a las mayores lenguas posibles con el coste que ello supone para lo que deberá presentar traducciones de la patente en todas o algunas de las lenguas oficiales de los Estados miembros que sean lenguas oficiales de la Comunidad, para que la Oficina ponga dichas traducciones a disposición del público ya que en caso contrario la Oficina sólo publicará el folleto de la patente en una de las lenguas de la Oficina (inglés, francés o alemán), más una traducción de las reivindicaciones en las otras dos lenguas oficiales de la Oficina.

#### *6.4.7. El sistema judicial para la protección de los derechos de patente.*

Si la multiplicidad de lenguas es uno de los lastres del sistema de la Patente Europea, no sólo para su nacimiento, sino para ofrecer un sistema competitivo frente al americano o al japonés, el diseño de la organización del sistema jurisdiccionales para la aplicación del derecho es otra dificultad.

El sistema se articula en torno a tres tipos de órganos judiciales: por un lado los tribunales judiciales nacionales tendrán competencias para apreciar la infracción de una Patente Comunitaria en su territorio, por otro lado se creará el Tribunal Comunitario de la propiedad Intelectual e Industrial y, por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá atribuida competencia en lo que se refiera a la aplicación del Derecho Comunitario, originario y derivado, no estrictamente relativo a cuestiones de propiedad industrial sino al Derecho Comunitario general en relación con esta materia.

Los órganos jurisdiccionales nacionales serán competentes para conocer de todas aquellas acciones de las que no corresponda conocer al Tribunal de Justicia ni al Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial. Este Tribunal conoce de las demandas en las que se ejerciten acciones a las que hemos hecho referencia antes, que son todas las que el Reglamento dice que se pueden ejercer desde o

contra una Patente Comunitaria. Este Tribunal actuará en primera y segunda instancia, por lo que dispondrá de las correspondientes Salas de instancia y alzada.

Cuando de las acciones conozcan los tribunales nacionales, habrá de entenderse en aquellos casos en que la infracción no tenga dimensión comunitaria, será de aplicación el Convenio sobre competencia judicial y ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil desde el 27 de septiembre de 1968. Los tribunales nacionales serán competentes para conocer además de las acciones que surjan en las relaciones entre empleados y empleadores con motivo de las invenciones laborales y para la ejecución de las sentencias dictadas por ellos mismos y por los otros Tribunales competentes en la materia.

Cuando se interponga ante un Tribunal nacional una de las acciones que hemos referido anteriormente, se declarará incompetente para el conocimiento de oficio. En el caso de que se interponga otra acción distinta a las referidas, el tribunal nacional ha de tener a la Patente Comunitaria por válida y no tendrá jurisdicción para hacer un pronunciamiento sobre la misma, salvo el de plantear al Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial, a modo de cuestión prejudicial, una cuestión sobre la validez de la patente, bien por el mismo Tribunal de oficio, bien instando a las partes a que formulen la correspondiente demanda en un plazo, transcurrido el cual el procedimiento nacional habrá de seguir adelante dando por válida la patente.

#### *6.4.8. Características esenciales del modelo de patente contenido en el Reglamento.*

El sistema de la Patente Comunitaria debía afrontar cuatro cuestiones esenciales: el problema de los costes, tanto gastos de traducción como tasas de mantenimiento del derecho vigente; el régimen lingüístico; la articulación del sistema judicial entre los tres tipos de tribunales que intervienen en el sistema; y la relación de la Patente Comunitaria con la Patente Europea y con las patentes nacionales.

Los costes de tramitación de las patentes habrán de ser competitivos en relación con los de Japón y EE.UU. Y ello pasaba necesariamente por reducir las lenguas de trabajo, que bien podía ser el inglés, verdadera "*lingua franca*" de nuestro tiempo y que dispone de un vocabulario técnico amplio. Esta previsión respecto a las lenguas debía armonizarse con el sistema de protección, pero teniendo en cuenta que estas necesidades y limitaciones no van a variar entre que la lengua sea una, el inglés, o cinco o seis.

En lo relativo al sistema jurisdiccional era necesaria la creación de tribunales, más que para el conocimiento de los litigios, que bien puede residenciarse en los tribunales nacionales, para garantizar la unidad de la interpretación del derecho.

La capacidad de las empresas de la UE para integrar las tecnologías dependerá de factores como la investigación, el espíritu empresarial, la existencia de un marco normativo que fomente la innovación y la asunción de riesgos, incluida la protección de la propiedad industrial en toda la Comunidad a precios mundialmente competitivos.

El desarrollo tecnológico que se impulsa desde la política de I+D no iba acompañado por una correlativa existencia de un régimen seguro de propiedad industrial de ámbito comunitario.

Las acciones emprendidas por las instituciones europeas para enmendar la carencia de una regulación uniforme de la propiedad industrial propia de cualquier mercado único no parecían dar respuesta a las iniciales expectativas y sobre todo a las exigencias que determinaban los competidores más inmediatos, EE.UU. y Japón. En esencia el proceso de la Patente Comunitaria estaba minado por intereses particulares de los Estados que buscan más plantar en el sistema su presencia, que lograr un sistema ágil de protección de la propiedad industrial, único para toda Europa. La convivencia de sistemas nacionales, del sistema de la Patente Europea junto con un sistema con una única patente para toda la unión, no es "per se" malo; sino todo lo contrario, permite el inventor elegir el ámbito de protección que necesita para su invento. Sí lo es, si como ocurrirá, los tres sistemas coexisten como manifestación de las lagunas y deficiencias del sistema único comunitario para otorgar una protección eficaz al mercado.

La Propuesta de reglamento de agosto de 2000 establecía una Patente Comunitaria opcional que conviviría con los derechos internos y que preveía integrarse en el sistema del Convenio de Munich. Se establece un complejo régimen para hacer compatible a los tres sistemas de patentes, que lejos de simplificar el panorama de la propiedad industrial en la Unión, amenazaba con complicarlo más aún si no alcanza en breve un resultado concreto. Además, si bien la propuesta se preocupa de los costes de implantación del sistema que supondrán las necesidades de que los textos sean traducidos a las lenguas de los Estados miembros, no parece detenerse ante las mismas cautelas económicas y burocráticas que pueden suponer la creación de un nuevo orden jurisdiccional en el seno de la unión, dedicado a la propiedad industrial.

El proceso de establecimiento definitivo de este nuevo sistema de propiedad industrial que intensifique la existencia de un verdadero mercado único se emprendió

con un notable atraso y en un momento muy delicado de la vida de la Unión. Los regímenes japoneses y norteamericanos sobre la materia son rápidos y con costes reducidos y las exigencias de un mercado mundial concurrente con ellos ha puesto de manifiesto la debilidad del mercado europeo para recibir de forma fiable y segura los resultados de los avances tecnológicos.

Lo anterior se agrava si se considera el momento en el que las instituciones parecieron haberse dado cuenta de la situación en la que se encuentra este esencial aspecto del mercado interior: con la ampliación de la Unión a nuevos países, muchos de ellos con sistemas de protección de la propiedad casi inexistentes toda vez que la economía de propiedad estatal de los bienes de producción en la que se han desarrollado es tradicionalmente incompatible con el reconocimiento de derechos económicos a los investigadores sobre el contenido de sus inventos.

### *6.5. La tramitación de la Propuesta de Reglamento.*

En la sesión del martes, 9 de abril de 2002, el Parlamento Europeo debatió el Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior de febrero del mismo año. Fue ponente de dicho informe la europarlamentaria española Ana Palacio Vallelersundi<sup>262</sup>. Ya antes la misma Comisión parlamentaria había elaborado un informe, de fecha 25 de julio de 2001 del que fue ponente la Sra. Astrid Thors<sup>263</sup>. Adoptó el Parlamento la Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria<sup>264</sup> en la que se proponían determinadas enmiendas al texto propuesto por la Comisión Europea, sobre todo en lo relativo al papel que debían desempeñar las Oficinas Nacionales de Patentes, al modelo de organización del sistema jurisdiccional y a los aspectos lingüísticos del sistema.

Con relación a las oficinas de patentes, el Parlamento sugiere que participen en las labores de investigación sobre la innovación, en vez de la EPO, si bien respetando criterios acordados previamente. La EPO será no obstante, la única instancia responsable en relación con la concesión final de las patentes.

Las oficinas nacionales de patentes pueden asimismo prestar servicios de asesoramiento sobre los procedimientos para la solicitud de una Patente Comunitaria, ser las receptoras de las solicitudes de patentes y transmitir las a la Oficina Europea de Patentes, así como difundir información sobre la Patente Comunitaria. Sin perjuicio de otras funciones que puedan desempeñar de forma voluntaria, sin afectar en cualquier caso a la unidad de la Patente Comunitaria. La cercanía de la Oficina nacional servirá de apoyo al solicitante, sobre todo en el caso de PYME. Lógicamente habrá de preverse que las Oficinas nacionales participen en las tasas que se abonen.

---

<sup>262</sup> Informe de 26 de febrero de 2002 sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria. Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (2000/0177(COD)) Ponente: Ana Palacio Vallelersundi.

<sup>263</sup> Documento de trabajo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria, de 25 de julio de 2001, (COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/0177(CNS)) Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. Ponente: Astrid Thors.

<sup>264</sup> Proposal for a Council regulation on the Community patent (COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/0177(CNS)).

Sobre el sistema de organización jurisdiccional, el Parlamento también sugiere una mayor implicación de órganos jurisdiccionales nacionales, si bien como garantes de la Patente Comunitaria unitariamente considerada. Los litigios sobre patente podrían someterse a la jurisdicción, en primera instancia, de unos Tribunales de la Patente Comunitaria (TPC) de los Estados miembros y, en segunda instancia, de una Sala Europea de la Propiedad Intelectual (SEPI). Este recurso a tribunales nacionales existentes con experiencia en asuntos de patentes, como tribunales de primera instancia para los litigios en materia de patentes, sigue el modelo que ya existía en la marca comunitaria. A nivel institucional, los TPC son tribunales nacionales. No obstante, aplicarán exclusivamente el Derecho Comunitario, en particular las disposiciones substantivas y procedimentales del presente Reglamento. Por consiguiente, la soberanía nacional de los Estados miembros no será obstáculo para una apelación de un TPC a la SEPI. Este sistema proporcionaría rapidez, eficacia, y cercanía a los usuarios. El número de estos Tribunales nacionales especializados debería ser limitado en cada Estado (se sugiere que sean dos) pudiendo en algún caso compartirse un Tribunal para dos o más Estados. La aplicación uniforme del Derecho Comunitario quedaría garantizada por la SEPI, que actuaría como tribunal de apelación, con la posibilidad en algunos casos excepciones de que los asuntos lleguen al conocimiento del Tribunal de Primera Instancia.

En cuanto al sistema lingüístico, el Parlamento indica que sería preciso encontrar un equilibrio entre el derecho de todos los ciudadanos de la Unión a tramitar cualquier expediente en su propia lengua, el principio de seguridad jurídica que permita conocer fácilmente el contenido de lo que se patente<sup>265</sup> y el no encarecimiento de los costes. Ese equilibrio puede encontrarse en la fórmula establecida en el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la Marca comunitaria para el régimen lingüístico.

El Comité Económico y Social emitió un informe sobre la Propuesta con fecha 29 de marzo de 2001<sup>266</sup> y se manifestó sobre la misma compartiendo esencialmente el

---

<sup>265</sup> La incidencia de la defectuosa o incompleta traducción de una patente puede dar lugar a la desprotección de la misma frente a actos que la infrinjan. Vid. en este sentido SCHÜSSLER-LANGEHEINE, D.; KLOPSCHINSKI, S. (2011) *Lost in translation?: not any more!: the Federal Court of Justice of Germany has rendered a decision on incomplete translations of European patents*. European Intellectual Property Review. Volumen. 33, núm. 3, 2011, págs. 191-193.

<sup>266</sup> 2001/C 155/15 Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria". DO C/2001/155/. Pág. 80.

contenido de la Propuesta. No obstante hace algunas observaciones que merece la pena destacar.

Opina que es fundamental que el procedimiento de solicitud de la Patente Comunitaria propuesto coexista con las patentes europeas y nacionales. Para ello, será necesario introducir algunas modificaciones al Convenio de Munich que deberían ser acordadas por otra conferencia diplomática sobre el Convenio de Munich. Si la Patente Comunitaria logra un apoyo significativo, como cabe esperar, es posible que posteriormente la Comisión estudie la posibilidad de presentar una propuesta a la Oficina Europea de Patentes destinada a racionalizar la Patente Europea o a convertirla en una variante, o en una modalidad ampliada de la Patente Comunitaria con validez en países no comunitarios. Sin embargo, los interesados deberían seguir pudiendo solicitar el registro en países pertenecientes al sistema de la Patente Europea en vez de solicitar una Patente Comunitaria.

Con relación al sistema lingüístico, de las tres opciones que se barajaban en la Propuesta, el Comité apoya la recomendación de la Comisión de que se imponga el registro de la Patente Comunitaria íntegramente en una de las tres lenguas de procedimiento y que las reivindicaciones se traduzcan a las otras dos lenguas. No obstante las solicitudes de patentes deberían poder presentarse en la lengua del solicitante y ser traducida a una de las tres lenguas de procedimiento sin costes adicionales para éste. La lengua es un presupuesto para imputar el uso ilegítimo de un derecho protegido, en los casos de infracción culposa, se recomienda que sólo se acepte el desconocimiento de la lengua cuando el infractor demuestre que no ha podido tener acceso razonable y fácil a dicha información.

La introducción de la Patente Comunitaria tendrá importantes consecuencias para las oficinas nacionales de patentes, tanto en relación con su cometido y su función como en lo que respecta a sus recursos financieros. La Patente Comunitaria como tal, no depende de la participación de las oficinas nacionales de patentes. No obstante, éstas tienen una importante función que desempeñar en el desarrollo del sistema de patentes en Europa. Por consiguiente, es importante abordar la cuestión del futuro de las oficinas nacionales de patentes, con el fin de establecer qué medidas son las apropiadas para garantizar que sigan desempeñando su función en apoyo de la innovación en la Comunidad.

El Comité apoya la tesis de que Tribunales nacionales formen parte del sistema jurisdiccional y que el sistema de ejecución de las resoluciones judiciales evite descoordinaciones que hagan ineficaces los pronunciamientos judiciales.

Se debería formular propuestas para garantizar que los pequeños empresarios puedan interponer y costearse un recurso ante el Tribunal comunitario de la Propiedad Intelectual. Sería inaceptable que en la práctica las PYME, o los pequeños organismos de investigación no pudieran acudir al Tribunal comunitario de la Propiedad Intelectual por motivos económicos, de acceso o por carecer del derecho a ser oídos ante los tribunales.

Se espera que una Patente Comunitaria sea menos costosa que una Patente Europea registrada en varios países. Las tasas (que representan una parte importante del coste total) y los costes de traducción deberían ser menores.

El Comité considera que la posibilidad de unos costes inferiores para una Patente Comunitaria es una exigencia fundamental del sistema propuesto. La propuesta de la Comisión implica que el coste de una Patente Comunitaria podría ser considerablemente inferior al de una Patente Europea registrada en varios países de la Comunidad. Una propuesta destinada a lograr un ahorro de costes significativo para ayudar a los usuarios del sistema de la patente está vinculada a una decisión política importante sobre el régimen lingüístico de la Patente Comunitaria que debe tener especialmente en cuenta en qué medida cabe aceptar una reducción del número de traducciones.

Según la propuesta de Reglamento, una vez se haya concedido una Patente Comunitaria en una de las tres lenguas de procedimiento de la Oficina Europea de Patentes (francés, alemán e inglés) y se haya publicado en dicha lengua, la patente deberá acompañarse de una traducción únicamente de las reivindicaciones de la patente (debiendo traducirse de forma obligatoria únicamente las reivindicaciones) a las otras dos lenguas de procedimiento. La Patente Comunitaria será válida de esa forma en todos los países comunitarios sin que sean necesarias otras traducciones.

Sobre el régimen lingüístico el Comité señaló que las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o sede en el territorio nacional de un Estado miembro cuya lengua oficial no sea ni el inglés, ni el francés, ni el alemán deberían poder presentar una solicitud de patente en la lengua oficial de su país, presentan, en un plazo determinado, una traducción a una de las lenguas oficiales de procedimiento mencionadas.

Podría ser necesario efectuar una traducción completa, como lo exige actualmente el sistema de la Patente Europea, en un contexto procesal posterior, si se denuncia la comisión de una infracción. En dicho supuesto, se podría exigir una traducción completa de la descripción y las reivindicaciones a la lengua del Estado miembro



donde el supuesto infractor esté domiciliado para obtener una indemnización legal completa.

El Comité analiza el régimen lingüístico en dos escenarios distintos; el del registro y el del derecho infringido. Los debates en el Comité dieron lugar a varias propuestas de alternativas posibles además de la propuesta de la Comisión, como traducir sólo las reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la Comunidad, lo que implica un coste muy elevado, que se aventuraba insostenible en una Europa ampliada a más de 20 Estados miembros. Se apuntan otras opciones, como que el solicitante presente la solicitud en su idioma y que traduzca las reivindicaciones sólo al inglés, dado que el inglés, sostiene el Comité, es la principal lengua de trabajo utilizada en la Oficina Europea de Patentes.

El razonamiento cambia cuando el Comité se plantea la cuestión de si debe aplicarse la obligación de respetar la Patente Comunitaria a toda la Comunidad, lo que implicaría la presunción de que la ignorancia de la norma no excusa de su cumplimiento. La seguridad jurídica parece exigir según el Comité una información adecuada sobre las reivindicaciones cuya traducción completa al menos esté disponible.

La Comisión ha propuesto que "se presuma, salvo prueba en contrario, que el presunto infractor no ha vulnerado deliberadamente la patente si no ha tenido acceso al texto de la misma en la lengua oficial del Estado miembro donde tiene su domicilio" presunción que incidiría en las reclamaciones por daños efectuadas en nombre del titular de la patente pero no en la responsabilidad por la infracción.

Después de examinar otras opciones, el Comité apoya la recomendación de la Comisión de que se imponga el requisito del registro de la Patente Comunitaria íntegramente en una de las tres lenguas de procedimiento y de que las reivindicaciones se traduzcan a las otras dos lenguas, aun a sabiendas de que con ello puede resultar más complicada la defensa en derecho de la patente.

El Comité señala que el régimen lingüístico no sólo afecta a la seguridad jurídica, sino también a la accesibilidad a la información sobre el contenido técnico de las patentes comunitarias y sugiere que la Comisión examine qué medidas se pueden adoptar para garantizar una difusión más amplia de la información. Se desgaja, en cierto modo, del sistema de patente este aspecto de difusión tecnológica.

Con relación al sistema jurisdiccional el Comité sugiere que dado que se trata de un área particularmente especializada del Derecho en la que se hace preciso resolver en plazos breves, establecer un sistema paralelo al del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas en determinados ámbitos institucionales. En apoyo a esta propuesta, la Comisión cita el dictamen del Tribunal de Justicia conforme al cual no se pueden crear títulos comunitarios de propiedad intelectual mediante la armonización de las legislaciones nacionales. Si en el marco de una causa más amplia se plantea la cuestión de la validez de una patente, cabe que los tribunales nacionales necesiten someterla al examen del Tribunal comunitario de la Propiedad Intelectual. Por otro lado, los tribunales nacionales serán competentes para plantear una cuestión prejudicial sobre la propiedad intelectual de una Patente Comunitaria.

El Comité opina que, para que una Patente Comunitaria funcione de manera efectiva y eficaz, se debe establecer algún tipo de jurisdicción comunitaria, y apoya la propuesta de la Comisión de crear un Tribunal Comunitario de Propiedad Intelectual e Industrial a condición de que los tribunales nacionales especializados desempeñen la función de primera instancia en calidad de tribunales comunitarios de primera instancia (en el país donde el demandado esté domiciliado o donde se haya cometido la infracción) que apliquen las normas procesales elaboradas por el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial para todo aquello que sea común con éste.

## 6.6. Los debates del Consejo sobre la Propuesta de Reglamento de la Patente Comunitaria.

### 6.6.1. El debate político en torno a la Propuesta de Reglamento.

La Propuesta de Reglamento inició un serie de largos e infructuosos debates en el Consejo en el que se abordaron diversos aspectos de la futura patente que no vería la luz por las diferencias de los Estados miembros sobre el régimen lingüístico y las dificultades para encontrar una organización jurisdiccional integrada en el sistema judicial de la Comunidad. La intensidad con la que la cuestión se abordaba en los Consejos ha variado según diversas circunstancias. Haremos a continuación un recorrido por los términos en que los Estados abordaron la cuestión, desde que les fue sometida a su consideración la Propuesta de reglamento hasta que se desistió de la posibilidad de alcanzar el acuerdo necesario para aprobar el reglamento para intentarlo mediante una cooperación reforzada a la que más adelante nos referiremos<sup>267</sup>.

La primera vez que el Consejo, el de Mercado Interior, Consumidores y Turismo, se ocupó de la propuesta de Reglamento fue en la sesión del **30** y el **31 de mayo de 2001**<sup>268</sup>, en el que convino un “enfoque común” como orientación para la continuación de los trabajos sobre la Patente Comunitaria. De los criterios que se contienen en las actas, los más relevantes son los siguientes:

Se reconoce la importancia que ha de tener en el futuro sistema la Oficina Europea de Patentes, ha de desempeñar un papel fundamental en la concesión y administración de patentes comunitarias, lo que requerirá la modificación del Convenio sobre la Patente Europea, sin perjuicio de la forma jurídica de la relación entre la Comunidad y la Organización Europea de Patentes. Las oficinas nacionales deben asimismo desempeñar un papel importante, en particular con relación a las pequeñas y medianas empresas, con las que es importante el contacto en la lengua local. Las oficinas nacionales pueden llevar a cabo estas actividades en sus respectivas lenguas.

---

<sup>267</sup> Sobre el mecanismo de la cooperación reforzada vid. Op. Cit. MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. (2003) y PONS RAFOLS, F.X. (2001) *Las cooperaciones reforzadas en el Tratado de Niza*. Revista de Derecho Comunitario Europeo num. 9/Año 5.

<sup>268</sup> Sesión n.º 2351 del Consejo (Mercado Interior, Consumidores, Turismo) Bruselas, 30-31 de mayo de 2001/19120/01 (Presse 205).

Se hará preciso garantizar la calidad y uniformidad de la Patente Comunitaria en la gestión que de las mismas hagan las oficinas nacionales. Las oficinas nacionales deben participar en las tasas que se abonen por la concesión de la patente.

La Patente Comunitaria será no obstante compatible con las patentes nacionales y con la Patente Europea. El éxito de la Patente Comunitaria ha de residir en su coste competitivo y en su carácter unitario.

En lo referente al régimen lingüístico, el sistema de la Patente Comunitaria debe basarse en los principios generales esbozados en la Propuesta, incluido el principio de no discriminación, pero para limitar los costes de traducción, deberán estudiarse soluciones, incluido el apoyo tecnológico a la traducción.

Las disposiciones jurisdiccionales deben organizarse teniendo en cuenta la necesidad de una aplicación uniforme del Derecho Comunitario, que sea rentable, y próximo a los usuarios. Las apelaciones deberán ser oídas por el Tribunal de Primera Instancia.

En la sesión de **27 de septiembre de 2001**<sup>269</sup> la Oficina de Prensa emitió un comunicado según el cual se había tomado nota de las dificultades que plantea a las distintas legislaciones el proyecto la Patente Comunitaria, formalizando un compromiso para *“establecer un texto transaccional que pueda obtener el respaldo de todas las Delegaciones, con vistas a llegar a un acuerdo antes de que concluya el año.”* Se recuerda, con relación al estado de los trabajos, que en las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, confirmadas posteriormente por los Consejos Europeos de Feira y de Estocolmo<sup>270</sup>, se pide que a más tardar a finales de 2001 exista una Patente Comunitaria, incluido el modelo de utilidad. Como puede apreciarse, el Consejo no parece ser muy consciente de las dificultades reales que existían en para la aprobación del reglamento.

---

<sup>269</sup> Sesión nº 2371 del Consejo - Mercado Interior, Consumidores y Turismo - Bruselas, 27 de septiembre de 2001 Bruselas, 27 de septiembre de 2001 12188/01 (Presse 333).

<sup>270</sup> Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Santa María da Feira, 19 y 20 de junio de 2000 ([http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms\\_Data/docs/pressData/es/ec/00200-r1.es0.htm](http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00200-r1.es0.htm)) Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Estocolmo, 23 y 24 de marzo de 2001 ([http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms\\_Data/docs/pressData/es/ec/ACF429.html](http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/ACF429.html)).

En la sesión de **26 de noviembre de 2001**<sup>271</sup> el contenido de la nota de prensa es si cabe más lacónico y desesperanzador: *“el Consejo ha mantenido un largo debate sobre diversos aspectos del proyecto de Patente Comunitaria, en particular el régimen lingüístico y el cometido de las oficinas nacionales de patentes respecto de la Oficina Europea de Patentes de Munich. Pese a todos los esfuerzos empleados, no ha sido posible llegar a un acuerdo en esta sesión del Consejo. Dado lo anterior, la Presidencia se ha comprometido a reflexionar sobre la mejor manera de proseguir los trabajos a fin de alcanzar más adelante un acuerdo sobre la totalidad del expediente.”*

El **20 de diciembre de 2001**<sup>272</sup> el Consejo no alcanza un acuerdo unánime sobre la cuestión lingüística, pero la gran mayoría de las Delegaciones se mostró conforme en continuar los trabajos basándose en una propuesta transaccional presentada por la Presidencia belga. La Delegación española, que asumiría la siguiente presidencia, manifestó su intención de proseguir diligentemente sobre esta base los trabajos durante su Presidencia.

Cabe recordar que en las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa se solicitaba que pudiera disponerse de una Patente Comunitaria, incluido el modelo de utilidad, antes de finales de 2001 a más tardar. A la luz de esta solicitud, el Consejo Europeo de Laeken<sup>273</sup> pidió al Consejo de Mercado Interior que celebrara una reunión el 20 de diciembre a fin de alcanzar un acuerdo sobre un instrumento flexible, lo menos costoso posible, respetando el principio de no discriminación entre las empresas de los Estados miembros y garantizando un alto nivel de calidad, acuerdo que definitivamente no se logró.

---

<sup>271</sup> Sesión nº 2389 del Consejo - Mercado Interior, Consumidores y Turismo - Bruselas, 27 de septiembre de 2001 Bruselas, 26 de noviembre de 2001. 14400/01 (Presse 440).

<sup>272</sup> Sesión nº 2389 del Consejo - Mercado Interior, Consumidores y Turismo - Bruselas, 20 de diciembre de 2001. 15489/01 (Presse 489).

<sup>273</sup> Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Laeken, 14 y 15 de diciembre de 2001 ([http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/es/ec/68832.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/68832.pdf)). *“31. El Consejo Europeo de Lisboa recordó la importancia de fomentar la innovación, en particular mediante la creación de una patente comunitaria, que habría debido estar disponible a finales de 2001. El Consejo Europeo pide al Consejo de Mercado Interior que celebre una reunión el próximo 20 de diciembre a fin de alcanzar -a la luz sobre todo del documento de la Presidencia y de las demás contribuciones de los Estados miembros- un acuerdo sobre un instrumento flexible, lo menos costoso posible, que respete el principio de no discriminación entre las empresas de los Estados miembros y garantice un alto nivel de calidad.”*

El objetivo de la propuesta de Reglamento es crear una patente única que sea válida con un efecto uniforme en todo el territorio de la Unión Europea, y propone que la expida la EPO de Munich, de conformidad con lo dispuesto en materia de patentabilidad y con los procedimientos establecidos en el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y su reglamento de ejecución.

En enero de 2002 España asumió la Presidencia europea. Los atentados del 11 de septiembre en Nueva York provocaron un cambio en el orden mundial que afectaría a la Unión Europea, a su política, tanto exterior y de defensa, como interior en la lucha contra el terrorismo interno e internacional. Las prioridades de la Presidencia española mantuvieron una línea de continuidad con los trabajos realizados durante las Presidencias de Suecia y Bélgica y pretendió dar un gran impulso a la cooperación judicial y a la defensa, como consecuencia de los atentados anteriormente mencionados y sin duda teniendo en cuenta las consecuencias de dicha cooperación sobre el terrorismo de ETA.

Tras la adopción de la Estrategia de Lisboa en el año 2000 y las declaraciones políticas posteriores, la cooperación europea para consensuar la Patente Comunitaria entró en crisis. Por otra parte, el optimismo económico de los años noventa fue sustituido por el pesimismo de las malas cifras económicas: 2001-2002 siguieron con una fase de bajo crecimiento y con los temores de una recesión europea que iba a durar tiempo<sup>274</sup>. A pesar de que no terminó en una verdadera recesión, entendida como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, y entonces sólo fue un trimestre, se trató de una "casi recesión" que produciría en el proceso de negociación un estancamiento, efecto habitual en este tipo de procesos<sup>275</sup>. Se hablaba entonces del incierto camino que apuntaba la economía internacional. La economía estaba lejos de ser igual de prometedora que en los tiempos en que fue concebido el acuerdo en Lisboa. Además, entre los miembros de la UE hubo desacuerdo sobre la cuestión de la invasión de Irak y si era necesario el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU.

En enero de 2003 el Reino Unido, España, Italia, Portugal, Hungría, Polonia, Dinamarca y República Checa suscribieron una posición común instando a Europa a

---

<sup>274</sup> Op. Cit. POLLIN, R (2003) Pág. 94. Se pregunta el autor *¿Por qué hablamos de un panorama de austeridad global en el año 2003?*

<sup>275</sup> D'ATRI, A; et al. (2011) *Information technology and innovation trends in organizations*. Berlín-Heidelberg: Springer-Verlag. Págs. 433 y ss.

unir sus fuerzas a las de EE.UU. para asegurar el desarme del régimen iraquí. Varios países de Europa del Este (Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía) formularon más tarde una declaración de apoyo general a la posición de EE.UU. Jacques Chirac, dijo que los países de Europa del Este deberían haber permanecido en silencio, y que era una expresión de la "mala formación". Esta declaración tendría consecuencias para Rumanía y Bulgaria que aún estaban negociando su adhesión a la UE... El gobierno holandés apoyó a Estados Unidos, Gran Bretaña también, dirigida por Tony Blair. Francia y Alemania se opusieron firmemente a la invasión, hasta el punto de que Francia amenazó a Gran Bretaña y a los EE.UU. con utilizar su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde habían presentado una propuesta de resolución. En Alemania, Gerhard Schroeder se opuso públicamente. También condenaron la guerra Bélgica, Suecia, Grecia y Austria. Europa estaba dividida. El programa de reformas que había sido esbozado por la Estrategia de Lisboa, y que nació con un horizonte apacible, se vio ahogado por la mala marcha de la economía, las amenazas terroristas y las divisiones nacionales de los distintos estados miembros sobre su participación en la guerra de Irak. La "liberalización europea" estaba fallando: La crisis de Irak y el Pacto de Estabilidad eran problemas que dominaban las negociaciones sobre la Patente Comunitaria<sup>276</sup>.

Con todo ello, y teniendo en cuenta además la postura española en relación con el problema del régimen lingüístico de procurar la presencia del español en el nuevo sistema de patentes, el debate sobre la Propuesta de Reglamento empezó a ser, más que un debate sobre la Propuesta en sí, la manifestación de una imposibilidad de alcanzar un consenso en un cuestión que se revelaba esencial para la Unión. Muestra de ésto que decimos es la nota de prensa difundida tras la sesión del Consejo de **21 de mayo de 2002**<sup>277</sup> en la que se afirma que *"no hay nada acordado definitivamente hasta que no se haya acordado todo"*.

---

<sup>276</sup> MESTRES, L. (2005) en BARBÉ, E. (Edit) *¿Existe una brecha transatlántica?: Estados Unidos y la Unión Europea tras la Crisis de Irak*. Vid. Cap. XII: Divide y vencerás: Los efectos de la brecha transatlántica en la unidad europea. Pág. 205 y ss.

<sup>277</sup> Sesión nº 2426 del Consejo - Mercado Interior, Consumidores y Turismo - Bruselas, 21 de mayo de 2002. 8797/02 (Presse).

En el Consejo Europeo de Barcelona de los días **15 y 16 de marzo**<sup>278</sup> se instó al Consejo a que aprobara un “*planteamiento político común*” en la sesión del Consejo de 21 de mayo. Ni este planteamiento común fue posible.

En la reunión de **14 de noviembre de 2002**<sup>279</sup>, ya bajo presidencia francesa, el Consejo estudió el sistema jurisdiccional con el fin de definir los principios que pudieran servir de base para avanzar en este aspecto, pero sin llegar a ningún acuerdo en concreto para llevar adelante los trabajos en este campo. Tras un debate pormenorizado, se constató que el sistema jurisdiccional, así como el conjunto del expediente, requieren mayor elaboración; el expediente figurará en el orden del día del Consejo del 26 de noviembre.

Bajo presidencia griega, el Consejo sí estudió con cierto detenimiento el estado en el que se encontraba el proceso de aprobación de la Patente Comunitaria, en la reunión de **3 de marzo de 2003**<sup>280</sup>, sesión en la que se alcanzó ese Planteamiento Político Común en relación con la Patente Comunitaria. Los debates se basaron en una propuesta transaccional de la Presidencia, que tuvieron en cuenta elementos de debates anteriores. El texto acordado recogía los principios y características

---

<sup>278</sup> Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Barcelona, 15 y 16 de marzo de 2002

([http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms\\_Data/docs/pressData/es/ec/70829.pdf](http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/70829.pdf)): “47. *Para acortar las distancias entre la UE y sus principales competidores, se debe mejorar de modo significativo el esfuerzo general en I+D e innovación en la Unión, haciendo especial hincapié en las tecnologías de vanguardia. Por tanto, el Consejo Europeo: (...) reafirma la importancia de la patente comunitaria e insta al Consejo a que convenga en un enfoque político común en su sesión del mes de mayo. La patente comunitaria ha de ser un instrumento eficaz y flexible que las empresas puedan obtener a un coste asequible y que al mismo tiempo cumpla los principios de seguridad jurídica y no discriminación entre los Estados miembros y garantice un alto nivel de calidad.*”(pág. 21). (...) “23. *Teniendo en cuenta las conclusiones de distintos Consejos Europeos, debería continuarse el trabajo sobre el modelo comunitario de patente y de utilidad. Tal como declaró el Consejo Europeo de Laeken, la patente comunitaria debería ser un instrumento flexible que implique el menor coste posible y que al mismo tiempo respete el principio de no discriminación entre las empresas de los Estados miembros y garantice un nivel alto de calidad*” (pág. 57).

<sup>279</sup> Sesión nº 2462 del Consejo - Mercado Interior, Consumidores y Turismo - Bruselas, 14 de noviembre de 2002. 13839/02 (Presse 344).

<sup>280</sup> Sesión nº 2490 del Consejo - Mercado Interior, Consumidores y Turismo - Bruselas, 3 de marzo de 2003. 6874/03 (Presse 59).



principales del sistema jurisdiccional de la Patente Comunitaria, el régimen lingüístico, los costes, el papel de las oficinas nacionales de patentes y la distribución de las tasas. Las conclusiones en cada una de estas cuestiones, fue la siguiente:

Con relación al sistema jurisdiccional se opta por un Tribunal unitario con competencia exclusiva sobre la Patente Comunitaria en primera instancia, denominado Tribunal de la Patente Comunitaria. Los recursos se interpondrán ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

El régimen lingüístico del Tribunal es extraordinariamente farragoso. El Consejo propuso que las causas se sustancien en la lengua oficial del Estado miembro en que tenga su domicilio el demandado, o en la que elija el demandado de entre ellas cuando en un Estado miembro haya dos o más lenguas oficiales. A petición de las partes y con el consentimiento del TPC, cualquier lengua oficial de la UE podrá ser elegida lengua del procedimiento. El TPC, de acuerdo con el reglamento de procedimiento, podrá oír a las partes personadas y a los testigos en una lengua oficial de la UE distinta de la del procedimiento. En ese caso, deberá facilitarse la traducción e interpretación de la otra lengua oficial de la UE a la lengua del procedimiento. Hasta el momento de su creación, que el Consejo estimó que no debía producirse más allá de 2010, cada Estado miembro designaría un número reducido de tribunales nacionales para conocer de las acciones relativas a la patente. La importancia de la cuestión relativa al sistema jurisdiccional merece que nos detengamos en el análisis del proceso de discusión y formación del sistema de la Patente Comunitaria para hacer una consideración sobre las dos propuestas de decisiones que presentó la Comisión en 2003 al respecto.

#### *6.6.2. La búsqueda de un sistema jurisdiccional para la Patente Comunitaria.*

En su documento de trabajo de **7 de mayo de 2001**<sup>281</sup>, los servicios de la Comisión adelantaron un enfoque detallado de las modificaciones necesarias del Convenio sobre la Patente Europea para autorizar a la Oficina Europea de Patentes a conceder patentes comunitarias y para preparar la adhesión de la Comunidad a dicho Convenio.

---

<sup>281</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/sec01-744\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/sec01-744_es.pdf)

En agosto de 2002, la Comisión hizo público su Documento de trabajo relativo al Órgano Jurisdiccional previsto en materia de Patentes Comunitarias<sup>282</sup> en el que abordó las cuestiones relativas a la jurisdicción en materia de patentes comunitarias.

El Tratado de Niza introdujo en el Tratado CE el fundamento jurídico para crear un órgano jurisdiccional en materia de patentes comunitarias. El artículo 229 A del Tratado CE<sup>283</sup> constituía el fundamento jurídico que permitía al Tribunal de Justicia asumir competencias para resolver litigios relativos a títulos comunitarios de propiedad industrial. Por otro lado, el artículo 225 A del Tratado permitía las adaptaciones orgánicas pertinentes en el Tribunal para el conocimiento de tales asuntos, en un Tribunal en primera instancia y eventualmente a través de un recurso de casación<sup>284</sup>.

---

<sup>282</sup> COM(2002) 480 final.

<sup>283</sup> *Artículo 225 A El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia, o a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, podrá crear salas jurisdiccionales encargadas de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas.*

*La decisión por la que se cree una sala jurisdiccional fijará las normas relativas a la composición de dicha sala y precisará el alcance de las competencias que se le atribuyan.*

*Contra las resoluciones dictadas por las salas jurisdiccionales podrá interponerse ante el Tribunal de Primera Instancia recurso de casación limitado a las cuestiones de Derecho o, cuando la decisión relativa a la creación de la sala así lo contemple, recurso de apelación referente también a las cuestiones de hecho.*

*Los miembros de las salas jurisdiccionales serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Serán designados por el Consejo por unanimidad.*

*Las salas jurisdiccionales establecerán su reglamento de procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo por mayoría cualificada.*

Salvo disposición en contrario de la decisión por la que se cree la sala jurisdiccional, las disposiciones del presente Tratado relativas al Tribunal de Justicia y las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia serán aplicables a las salas jurisdiccionales.

<sup>284</sup> LUGINBUEHL, S (2011). *European Patent Law: Towards a Uniform Interpretation*. Chetenham: Edward Elgar Publishing Limited. Pág. 259.

La Comisión parte de la premisa de que un órgano jurisdiccional centralizado y especializado en patentes garantizará mejor la unidad del Derecho y la coherencia de la jurisprudencia relativa a la Patente Comunitaria única. Un procedimiento uniforme de este tipo ante un único órgano jurisdiccional comunitario daría la seguridad jurídica, sostuvo la Comisión en su documento de trabajo, a las empresas de toda Europa de que se eliminará la necesidad de procesos paralelos costosos y lentos en los distintos Estados miembros.

Para ello se hacía necesario atribuir tales competencias al Tribunal de Justicia mediante una Decisión específica del Consejo para que luego los Estados miembros asumieran tal cometido. El órgano jurisdiccional comunitario especializado debe tener competencias exclusivas, cuando conozca de un asunto, en cambio, las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes, sujetas a mecanismos de revisión específicos del Convenio de la Patente Europea, no serán objeto de revisión por parte del organismo jurisdiccional comunitario especializado, que tampoco sería competente para revisar decisiones tomadas por la Comisión sobre licencias obligatorias con arreglo al Reglamento sobre la Patente Comunitaria. Este tipo de decisiones estarán sujetas a revisión, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, ante el Tribunal de Primera Instancia, por tratarse de cuestiones no esencialmente relacionadas con la Patente Comunitaria.

En el documento de trabajo se prevé los jueces debían tener una experiencia suficiente en el sector de las patentes y contar con miembros tanto “jurídicos” como “técnicos”, que abarquen los tres sectores tecnológicos más importantes (física, química y mecánica). Se prevé también la presencia de “ponentes adjuntos” especializados en diversas áreas técnicas, lo que indica el carácter esencialmente técnico y práctico con el que quería dotarse al Tribunal.

La estructura del órgano jurisdiccional de primera instancia suscito muchos debates en el Consejo. La Comisión considera que cuando el sistema de la Patente Comunitaria empiece a funcionar, habrá pocas patentes comunitarias y por tanto pocos asuntos serán sometidos al Tribunal. Esta inicial conformación lógicamente habría de ir revisándose al tiempo que aumentara el número de asuntos.

Fruto de este documento de trabajo y del posterior debate, la Comisión formuló dos Propuestas de Decisiones del Consejo, una relativa a la atribución de competencias al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la Patente Comunitaria y otra por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y se articula el sistema de recursos ante el Tribunal de Primera Instancia, a las que nos referiremos a continuación.

*6.6.2.1. La Propuesta de Decisión del Consejo por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la Patente Comunitaria<sup>285</sup>.*

El Convenio sobre la Patente Comunitaria, firmado el 15 de diciembre de 1975 en Luxemburgo, tenía como objetivo establecer una única Patente Comunitaria, y el posterior Acuerdo de 15 de diciembre de 1989 sobre patentes comunitarias contenía un Protocolo sobre resolución de litigios en materia de violación y validez de patentes comunitarias. El Acuerdo preveía que el medio más apropiado para lograr un sistema jurisdiccional eficaz era conceder competencias sobre las acciones emprendidas por violación de una Patente Comunitaria a tribunales de patentes nacionales de primera instancia, denominados «tribunales de patentes-comunitarias», que al mismo tiempo puedan examinar la validez de la patente objeto de la acción y, cuando fuere menester, enmendarla o anularla. Las resoluciones de esos tribunales nacionales deberían ser recurribles ante tribunales de patentes nacionales de segunda instancia. Para asegurar la aplicación uniforme del derecho sobre violación y validez de las patentes comunitarias sería necesaria la constitución de un tribunal de apelación en materia de patentes comunitarias común a todos los Estados contratantes (Tribunal de apelación común), llamado a conocer en apelación de las cuestiones relativas a la violación y a la validez que le sean sometidas por los tribunales de patentes comunitarias de segunda instancia. A su vez, esta misma exigencia de aplicación uniforme del Derecho implica atribuir al Tribunal de apelación común la competencia para decidir sobre los recursos contra las resoluciones de las divisiones de anulación y de la división de administración de patentes de la Oficina europea de patentes, sustituyendo así a las cámaras de anulación que contempla el Convenio sobre la Patente Comunitaria en la forma en que fue firmado el 15 de diciembre de 1975. La primera conformación que se dibuja para la organización jurisdiccional de la Patente Comunitaria implica una importante participación de los tribunales nacionales.

La creación de una Patente Comunitaria exige crear un sistema jurisdiccional eficaz que culmine el sistema de protección de la propiedad industrial<sup>286</sup>. El fundamento

---

<sup>285</sup> Bruselas, 23.12.2003, COM (2003) 827 final. 2003/0326 (CNS)

<sup>286</sup> Op. Cit. LUGINBUEHL, S (2011) El antecedente del sistema jurisdiccional único en materia de patentes para toda Europa se encuentra *“en una invitación del Gobierno francés que convocó una Conferencia intergubernamental de los Estados parte de la Convenio de la Patente Europea que tuvo lugar en París el 24 y el 25 de junio de 1999. El antecedente de dicha iniciativa era el Libro Verde de la Comisión de 1997 (...) que motivó a Francia a abordar las deficiencias del sistema de patentes en dicho aspecto. Entre otras cosas la Conferencia propuso la creación de un Working Party on Litigation encabezado*

jurídico para crear la jurisdicción de la Patente Comunitaria se introdujo en el Tratado CE mediante el artículo 2 (apartado 26 y siguientes) del Tratado de Niza por el que se modificó el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003 e introdujo los artículos 229 A y 225 A en el Tratado CE, que permitían que la jurisdicción de la Patente Comunitaria se estableciera en virtud de Decisiones del Consejo sobre la base de dichos artículos. Sería necesario, primer crear el Tribunal y después otorgarle competencias. El artículo 229 A del Tratado CE permitía al Consejo adoptar disposiciones destinadas a atribuir al Tribunal de Justicia, en la medida que el Consejo determine, competencia para resolver litigios relativos a la aplicación de los actos adoptados sobre la base del Tratado por los que se crean títulos comunitarios de propiedad industrial.

Con fundamento en esa previsión, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Decisión sobre atribución de competencia jurisdiccional en materia de patentes comunitarias. Era la *Propuesta de Decisión del Consejo por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la Patente Comunitaria*. La atribuía al Tribunal de Justicia competencia exclusiva para juzgar los litigios relativos a la Patente Comunitaria en lo que respecta a la violación y a la validez de patentes comunitarias; 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; las medidas provisionales y de protección de pruebas relativas a las competencias atribuidas; las indemnizaciones por daños y perjuicios relativos a las situaciones anteriormente mencionadas; la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento de una sentencia u orden.

La Propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y relativa a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia COM/2003/0828 final establecía las bases orgánicas de funcionamiento del futuro sistema jurisdiccional.

Se sugería que el Tribunal de Justicia tuviera competencias sobre los litigios relativos a la violación o la validez de la Patente Comunitaria y al certificado complementario de

---

*por Alemania, Suiza y Luxemburgo que definiera los términos bajo los que se constituiría la organización y cómo podría ser financiada, y a la que las jurisdicciones nacionales pudieran acudir, en lo relativo a la validez y a la infracción de las patentes. Asimismo para que presentaran un borrador de protocolo facultativo al Convenio de la Patente Europea...” Pág. 185.*

protección comunitaria, a la utilización de una invención tras la publicación de la solicitud de Patente Comunitaria, al derecho basado en la utilización previa de una invención, a las medidas provisionales y de protección de pruebas relativas al asunto atribuido y a las solicitudes de daños y perjuicios en la situación antes citada, y para imponer multas coercitivas en caso de incumplimiento de una sentencia u orden que constituya una obligación de actuar o de abstenerse de actuar.

Tales competencias las ejercería el Tribunal de Justicia mediante la creación de una Sala denominada «Tribunal de la Patente Comunitaria», integrada en el Tribunal de Justicia, que tendría jurisdicción en primera instancia sobre los litigios relacionados con la Patente Comunitaria. Los miembros del Tribunal serían elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales, pero, a diferencia de los Jueces del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, los miembros de las salas jurisdiccionales se nombrarán por decisión unánime del Consejo. Salvo disposición en contrario de la Decisión por la que se cree la sala jurisdiccional (a la que luego nos referiremos), las disposiciones del Tratado CE relativas al Tribunal de Justicia y las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia serían aplicables a las salas jurisdiccionales<sup>287</sup>.

La Propuesta contiene un terminado diseño del Tribunal de la Patente Comunitaria. Estaría compuesto por Jueces con diferente formación jurídica dentro de la Comunidad y establecerá una jurisprudencia comunitaria única y uniforme en materia de patentes. Se propuso que el Tribunal de la Patente Comunitaria estuviera compuesto por siete Jueces, incluido el Presidente. Dado que una sala se compone normalmente de tres Jueces, con seis Jueces, el Tribunal de la Patente Comunitaria podría formar dos salas. En circunstancias especiales previstas en el Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de la Patente Comunitaria podría actuar en composición ampliada (por ejemplo, en cuestiones fundamentales de Derecho de patentes) o en composición reducida (que podría ser adecuada para medidas provisionales o asuntos sencillos de un procedimiento principal). Tal como acordó el Consejo en su *planteamiento político común* de 3 de marzo de 2003, los Jueces deberían contar, durante el tratamiento de los asuntos, con el apoyo de expertos técnicos que harían las veces de Ponentes

---

<sup>287</sup> Op. Cit. ALFORD-HARRISON, R. (2010).págs. 482-483.

adjuntos, como se preveía en el artículo 13 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia<sup>288</sup>.

El Tribunal, aunque agregado al Tribunal de Justicia, debería tener su propio Secretario, dada la distinta naturaleza de los litigios y el previsible elevado número de asuntos que deberá tratar.

Dada la naturaleza particular de los litigios ante el Tribunal de la Patente Comunitaria (litigios entre particulares en materia de patentes), no son aplicables determinadas normas del Estatuto del Tribunal de Justicia (p. ej. las relativas a la revisión de la legalidad de los actos comunitarios), otras necesitarán modificaciones (p. ej. las relativas al procedimiento, la presentación de pruebas o la revisión de una sentencia) y, por último, deberán añadirse otras normas (p. ej. las relativas a la ejecución forzosa de las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria o a las tasas de procedimiento).

En cuanto al régimen lingüístico del Tribunal se sugiere que cualquier lengua oficial de la UE pueda escogerse como lengua de procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria. La elección de la lengua de procedimiento para un asunto determinado dependerá del lugar del domicilio del demandado dentro de la Comunidad. El Tribunal de la Patente Comunitaria celebrará las vistas en la lengua oficial del Estado miembro en el que esté domiciliado el demandado o, si en un Estado miembro existen dos o más lenguas oficiales, en la que elija el demandado. Sin embargo, a solicitud de las partes y con el consentimiento del Tribunal de la Patente Comunitaria, cualquier lengua oficial de la UE podrá escogerse como lengua de procedimiento. Si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la lengua de procedimiento será la lengua oficial de la UE en la cual se concedió la Patente Comunitaria. Hemos transcrito casi literalmente los términos de la Propuesta para poner de manifiesto lo complejo y perturbador del régimen lingüístico.

---

<sup>288</sup> Artículo 13 La ley europea podrá disponer el nombramiento de ponentes adjuntos y establecer su Estatuto. Dicha ley europea se adoptará a petición del Tribunal de Justicia. Los ponentes adjuntos podrán ser llamados, en las condiciones que determine el Reglamento de Procedimiento, a participar en la instrucción de los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia y a colaborar con el Juez ponente. Los ponentes adjuntos, elegidos entre personas que ofrezcan plenas garantías de independencia y que posean la competencia jurídica necesaria, serán nombrados mediante una decisión europea del Consejo adoptada por mayoría simple. Prestarán juramento ante el Tribunal de Justicia de que ejercerán sus funciones con toda imparcialidad y en conciencia y de que no violarán en modo alguno el secreto de las deliberaciones.

Se propone no aplicar a los litigios en materia de patentes comunitarias el principio de gratuidad de los litigios establecido en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Patente Comunitaria deberán establecerse normas relativas al beneficio de justicia gratuita cuando las partes no puedan asumir los gastos del proceso.

El Tribunal de Primera Instancia, con arreglo al apartado 2 del artículo 225 del Tratado CE<sup>289</sup>, asumiría funciones de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria. Conocerá de los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria. A tal fin se propuso crear, en el seno del Tribunal de Primera Instancia, una sala especial para recursos en materia de patentes compuesta por tres Jueces con elevada cualificación jurídica en Derecho de patentes. En principio, el Tribunal de Primera Instancia conocerá de los litigios relativos a la Patente Comunitaria en segunda y última instancia.

No se previó la posibilidad de recurrir los asuntos ante el Tribunal de Justicia, salvo en el caso de resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia que con carácter excepcional pudieran ser remitidas al Tribunal de Justicia a solicitud del primer Abogado General, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho Comunitario.

En el Planteamiento Político Común de 3 de marzo de 2003, el Consejo decidió que el Tribunal de la Patente Comunitaria debería estar creado a más tardar el año 2010. Hasta esa fecha, serían competentes los tribunales nacionales de los Estados miembros para conocer de los litigios que se susciten con relación a la Patente Comunitaria. Cada Estado miembro designaría un número limitado de tribunales a tal efecto. En cuanto a los recursos contra las resoluciones de los tribunales nacionales en primera instancia, se aplicarán las vías de recurso vigentes en cada Estado miembro.

---

<sup>289</sup> Artículo 225.2. El Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de las salas jurisdiccionales creadas en aplicación del artículo 225 A. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en virtud del presente apartado podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario.



Se preveía que los tribunales nacionales tuvieran competencia en todo el territorio comunitario, salvo cuando la competencia del tribunal nacional dependa del lugar donde se ha cometido la infracción, en cuyo caso sólo serían competentes los tribunales determinados por el lugar de comisión de los hechos. Como puede deducirse la previsión es sumamente delicada., incluso en aquella Europa aun de 15 miembros todos ellos con una relativa homogeneidad en sus ordenamientos jurídicos en relación con las patentes, pero no exentos de notables diferencias. Quizás por ello la Propuesta se ve obligada a indicar que la Patente Comunitaria tendrá una amplia presunción de validez, salvo en el caso de peticiones simples de nulidad como defensa en acciones de violación.

*6.6.2.2. La Propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y relativa a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia<sup>290</sup>.*

La propuesta de la Comisión partía de la premisa de que los litigios que surgen sobre las patentes europeas, deben resolverse ante los tribunales nacionales con resoluciones que sólo son eficaces en el territorio nacional y con la posibilidad de alcanzar resultados divergentes por pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios, lo que resulta a todas luces incompatible con las exigencias de un mercado común. El objetivo era establecer en toda la Comunidad una protección única mediante patente que pueda hacerse valer ante un único tribunal con normas uniformes.

Según la propuesta de la Comisión la vigencia de la Patente Comunitaria exige la creación de un sistema jurisdiccional que abarque el territorio de todos los Estados miembros y esté regulado por normas uniformes de Derecho Comunitario. Este sistema jurisdiccional unitario ha sido una constante a lo largo del proceso de discusión sobre el sistema jurisdiccional, siguiendo los criterios del Planteamiento Político Común del Consejo de 3 de marzo de 2003. La Patente Comunitaria, con efectos y vigencia en todos los Estados miembros, debe concederse con arreglo a normas uniformes y, tras su concesión, debe tutelarse ante un órgano jurisdiccional comunitario que garantice una resolución de calidad en un proceso rápido y de coste asumible por los interesados.

La Propuesta de Decisión preveía un periodo transitorio, que a más tardar alcanzaría el año 2010, en el que los tribunales nacionales mantendrían la jurisdicción sobre la patente. A partir de esa fecha se podría acceder a una jurisdicción comunitaria con efectos en toda la Comunidad. Evidentemente tal previsión no se ha cumplido. Durante

---

<sup>290</sup> Bruselas, 23.12.2003, COM(2003) 828 final.2003/0324 (CNS)

este periodo transitorio, cada Estado miembro designaría un número limitado de tribunales nacionales que ejercerían competencias que, al final del periodo transitorio, se transferirían al Tribunal de Justicia. Los recursos contra las resoluciones de los tribunales nacionales seguirían el curso marcado por la normativa nacional.

Los tribunales nacionales durante este periodo transitorio tendrían competencias en todo el territorio comunitario, salvo cuando la competencia dependiera del lugar donde se hubiera cometido la infracción, en cuyo caso sólo serían competentes para conocer los hechos cometidos en el Estado miembro en cuestión.

La Propuesta se ve obligada a establecer que ante los tribunales nacionales, la Patente Comunitaria tendría una amplia presunción de validez, salvo en el caso de peticiones simples de nulidad como defensa en acciones de violación.

El fundamento jurídico para la creación de esta jurisdicción unitaria sobre la Patente Comunitaria se introdujo, como hemos visto, en el Tratado CE mediante el artículo 2 (apartados 26 y siguientes) del Tratado de Niza, que introdujo los artículos 229 A y 225 A en el Tratado CE. Se contempló la posibilidad de que la jurisdicción de la Patente Comunitaria se estableciera en virtud de dos Decisiones del Consejo sobre la base de dichos artículos que otorgasen al Tribunal de Justicia competencias sobre la Patente Comunitaria.

Conforme a estos presupuestos, el Tribunal debería ser competente para conocer de los litigios relativos a la violación o la validez de la Patente Comunitaria, al certificado complementario de protección comunitaria, a la utilización de una invención tras la publicación de la solicitud de Patente Comunitaria, al derecho basado en la utilización previa de una invención, a las medidas provisionales y de protección de pruebas y a las solicitudes de daños y perjuicios generados por el incumplimiento o lesión de los derechos y facultades contenidos en los derechos de patente. También, para imponer multas coercitivas en caso de incumplimiento de una sentencia u otra resolución que implique una obligación de hacer o de abstenerse de actuar<sup>291</sup>.

La Comisión propuso la creación de una Sala, dentro del Tribunal, denominada “Tribunal de la Patente Comunitaria”, que tendría jurisdicción en primera instancia sobre los litigios relacionados con la Patente Comunitaria. La casación sería

---

<sup>291</sup> La doctrina insiste de forma generalizada en que sea el mismo Tribunal el que conozca de las acciones sobre la validez de la patente y las relativas a los actos de presunta infracción de la misma. Vid. Op. Cit. (2011) LUGINBUEHL, S (2011). Pág. 255.

competencia del Tribunal de Justicia, y vendría referida sólo a cuestiones jurídicas. A tal fin, la previsión era crear en el Tribunal de Primera Instancia una sala especial para los recursos en materia de patentes compuesta por tres Jueces con elevada cualificación jurídica y experiencia en la materia. En principio, no está prevista la posibilidad de recurrir los asuntos ante el Tribunal de Justicia salvo para puntuales resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que podrían ser recurridas ante el Tribunal de Justicia con carácter excepcional, a solicitud del primer Abogado General, conforme al apartado 2 del artículo 225 del Tratado CE en relación con el artículo 62 del Estatuto del Tribunal de Justicia<sup>292</sup>, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho Comunitario.

No pareció aconsejable que el Tribunal de la patente conociera de las cuestiones prejudiciales planteadas en virtud del artículo 234 del Tratado CE en materias determinadas por el Estatuto. La misma creación del Tribunal de la Patente Comunitaria se consideraba una innovación suficiente que hacía aconsejable la adquisición de cierta experiencia antes de abordar otras innovaciones.

En cuanto a la estructura del Tribunal de la Patente Comunitaria, la propuesta contempla crear un órgano jurisdiccional centralizado y especializado que garantice la seguridad jurídica de la Patente Comunitaria unitaria.

El Tribunal debería tener un sólido bagaje técnico por lo que la Comisión propuso que los jueces tuvieran experiencia en el ámbito de las patentes, tal y como había reconocido el Consejo en su planteamiento político común, antes referido.

La previsión era que el Tribunal estuviera compuesto por siete Jueces, incluido el Presidente, con lo que se podrían formar dos Salas de tres jueces cada una, con un juez para reemplazar a los otros en caso necesario. Se preveían posibilidades de formaciones reducidas o ampliadas, según la naturaleza del asunto.

---

<sup>292</sup> La redacción del artículo, actualizada con la referencia al Tratado de Funcionamiento es: **Artículo 62.** En los casos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 256 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el primer Abogado General podrá proponer al Tribunal de Justicia que reexamine la resolución del Tribunal General cuando considere que existe un riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho de la Unión. La propuesta deberá presentarse en el plazo de un mes a partir del pronunciamiento de la resolución del Tribunal General. El Tribunal de Justicia decidirá, en el plazo de un mes a partir de la propuesta que le haya presentado el primer Abogado General, si procede o no reexaminar la resolución.

La Comisión hizo suya la sugerencia del planteamiento político común de 2003, de que los Jueces contasen con el apoyo de expertos técnicos, como “ponentes adjuntos”, especializados en distintos ámbitos técnicos y que auxilien en la fase de instrucción, en las audiencias y en las deliberaciones de los asuntos, sin perjuicio de que se pudiera acudir a la opinión de expertos externos para casos puntuales. Tanto el planteamiento del Consejo, como la Propuesta de la Comisión hacen especial hincapié en la necesidad de que el Tribunal tenga suficiente respaldo técnico, en la conciencia de que éste es un aspecto, no jurídico, esencial para la solidez de los pronunciamientos del Tribunal.

Para el procedimiento en primera instancia sería necesaria la revisión de determinados aspectos del procedimiento, toda vez que el Tribunal se ocuparía generalmente de litigios entre particulares y no de la revisión de actos de Instituciones Comunitarias.

El régimen lingüístico no sólo suponía una cuestión difícil de solucionar en el sistema de la Patente Comunitaria, sino en relación con el procedimiento ante el Tribunal. La Propuesta prevé que cualquier lengua oficial de la UE pudiera ser la lengua del procedimiento ante el Tribunal. El criterio sería la lengua del domicilio del demandado dentro de la Comunidad. El Tribunal celebraría las vistas también en la lengua oficial del Estado miembro en el que esté domiciliado el demandado y si en éste existe más de una lengua oficial, la lengua del procedimiento sería elegida por el demandado. El régimen lingüístico es sin embargo disponible, de tal manera que, previa solicitud de las partes, el Tribunal puede adoptar cualquier lengua oficial de la UE como lengua del procedimiento. Si el demandado no estuviera domiciliado en un Estado miembro, la lengua de procedimiento sería la lengua oficial de la UE en la cual se concedió la Patente Comunitaria.

La Propuesta no prevé que los litigios ante el Tribunal fueran gratuitos como norma general, no aplicándose las disposiciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia relativas a la gratuidad del proceso, previéndose sin embargo el beneficio de la justicia gratuita cuando las partes no puedan asumir los gastos del proceso, del mismo modo que previenen los reglamentos de Procedimiento del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia.

Ninguna de las anteriores propuestas fue aprobada por el Consejo. A pesar de todos los esfuerzos, tampoco este enfoque, sobre la base de los Tratados de la UE tuvo éxito y el 18 de mayo de 2004, el Consejo de la UE desestimó la iniciativa<sup>293</sup>.

La sensación de frustración fue lógicamente muy importante, pero las partes interesadas siguieron considerando que la Patente Comunitaria era un instrumento que ineludiblemente había de ponerse en funcionamiento en el ámbito de la Unión con un sistema jurisdiccional específico que solucionara de forma eficaz los conflictos que fuesen surgiendo en el desenvolvimiento de la futura Patente Comunitaria, y que fuese dotando al sistema de un corpus jurisprudencial que ofreciera seguridad jurídica a la nueva institución.. Los defensores de la propuesta, en un escenario de discusión y formación de consenso criticaron el planteamiento del Consejo que vio como impedimentos insalvables los elevados costes del nuevo sistema jurisdiccional... pero al menos el problema había quedado planteado como uno de los que habían de afrontarse en el nuevo modelo de patente única del que Europa debía dotarse cuanto antes<sup>294</sup>.

Como luego veremos esta relación íntima entre el sistema de la Patente Comunitaria y su sistema jurisdiccional hará que las dificultades que surjan en la creación de cada uno de ellos afecta indefectiblemente a la vigencia del otro. Cuando más tarde, ya en 2011, el Tribunal de Justicia dictamine que la organización jurisdiccional del sistema de la patente única no cumple con los dictados del Derecho Comunitario, no será aventurado afirmar que la patente, tal y como se está creando adolece de importantes vicios que aventuran un futuro aciago para los derechos de propiedad industrial en la Unión.

---

<sup>293</sup> Sesión nº 2583 del Consejo de la Unión Europea “Competitividad” (Mercado interior, Industria e Investigación) celebrada en Bruselas los días 17 y 18 de mayo de 2004. Documento del Consejo 9586/04. *“El Consejo no logra alcanzar un acuerdo unánime sobre el paquete transaccional presentado por la Presidencia, tal como figura en los documentos 7119/04 y 9399/04 (Reglamento) y 7120/04 + ADD 1 (enmiendas necesarias para que el Convenio sobre la Patente Europea se ajuste a la patente comunitaria). Las Delegaciones de Francia, Alemania, Portugal y España votan en contra de este paquete, y la Delegación de Italia se abstiene. La Presidencia comunica su intención de poner en conocimiento del Presidente del Consejo Europeo el resultado de esta votación”.* (Pág.8 del acta).

<sup>294</sup> HARRISON, S (2005) *Adieu Community Patent?* Patent World Magazine. Febrero, 2005. Págs. 26-29.

Con todo, las dificultades para encontrar un sistema jurisdiccional que ofrezca una respuesta uniforme y segura a los derechos de propiedad industrial en Europa han sido muchas, tantas que han impedido alcanzar, incluso en el ámbito de la Patente Europea una respuesta satisfactoria que despeje el riesgo de la inseguridad jurídica, de los distintos raseros de medir entre distintos tribunales o la posibilidad de resoluciones contradictorias entre ellos. Como veremos, el sistema se encuentra actualmente en un atolladero, ya que la solución vislumbrada, con un Tribunal que sirva tanto a la Patente Europea como a la patente única o de la Unión Europea, no cuenta, como hemos dicho, y como más adelante analizaremos, con el placet del tribunal de Justicia.

### *6.7. El Planteamiento Político Común de 2003, el régimen lingüístico y el origen del desacuerdo.*

El régimen lingüístico ha sido el otro gran escollo en el proceso de discusión de la Patente Comunitaria. Se han sugerido a lo largo de los pasados años una variedad de opciones, sistemas y posibilidades ciertamente confusa. El Planteamiento Político Común proponía que hasta el momento de la concesión, el régimen sería el mismo dispuesto en el Convenio sobre la Patente Europea, el solicitante debe por tanto hacer la solicitud en inglés, francés o alemán, pudiendo presentar su solicitud en una lengua distinta (no se le exige que sea la suya) de las de la EPO y adjuntar una traducción a una de las lenguas de la EPO cuyo coste corre a cargo del sistema.

Cuando la patente le fuera concedida debía facilitar una traducción de las reivindicaciones en las otras dos lenguas de la EPO, por motivos de seguridad jurídica, salvo si un Estado miembro renunciara a la traducción a su lengua oficial (lo que no parece muy posible). Con este sistema, el número y la longitud de las reivindicaciones influyen en el coste de las traducciones.

En cuanto a las tasas, se insta a que no superen el nivel de las tasas de una *“Patente Europea media”* (sic) y a que sean progresivas durante el periodo de validez de la Patente Comunitaria. Las tasas de renovación de la Patente Comunitaria se abonarán a la EPO, que retendrá el 50% para cubrir sus gastos, incluidos los costes de búsquedas llevadas a cabo por las oficinas nacionales de patentes. El 50% restante se distribuirá entre las oficinas nacionales de patentes de los Estados miembros de la Comunidad, de acuerdo con una clave de distribución que decidirá el Consejo.

La patente sería administrada por la Oficina Europea de Patentes. Todas las oficinas nacionales desempeñarán funciones de asesoramiento, recepción de solicitudes, difundir información sobre patentes y asesorar a las PYME, que podrán tramitar en su lengua. En el caso de que algunas oficinas nacionales vean mermado su volumen de trabajo a límites que haga peligrar su viabilidad, podrán celebrar acuerdos de colaboración con la EPO.

La clave de distribución se basará en un conjunto de criterios justos, equitativos y pertinentes. Dichos criterios deberán reflejar las actividades de patentes y las dimensiones del mercado. Además, teniendo en cuenta la función que deberán desempeñar las ONP, descritas en la sección 3 anterior, deberá aplicarse también un factor de equilibrio cuando los Estados miembros tengan un nivel de actividad relacionada con las patentes desproporcionadamente bajo. Conforme a dichos

criterios, la parte de los Estados miembros se adaptará periódicamente a las cifras vigentes.

De forma inmediata el régimen lingüístico se erigió en verdadero caballo de batalla de los desencuentro entre los Estados<sup>295</sup>. Tanto el Consejo de la Competencia y como la reunión de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno fue planeada con mucha antelación. Las reuniones fueron planteadas de modo que la Comisión podría tratar de obtener una política de impulso a la Patente Comunitaria. Debido a la falta de impulso en las negociaciones, la Comisión amenazó antes de la reunión con hacer uso de su derecho formal de retirar la propuesta si no se llegaba a un acuerdo antes de final de marzo. El contenido del acuerdo en 2003 fue un consenso sobre la existencia de un Tribunal central común, sobre la presentación de las solicitudes en cualquiera de los tres idiomas, francés, alemán o inglés, mientras que las reivindicaciones de la patente debían ser traducidas a todas las lenguas oficiales de la UE. Las negociaciones continuaron, pero se caracterizaron por el consenso político, si bien el régimen lingüístico no se desarrollaba de manera óptima, los otros campos de la negociación avanzaban.

En las sesiones del **26 y 27 de noviembre de 2003**<sup>296</sup> y de **11 de marzo**<sup>297</sup>, **17 y 18 de mayo de 2004**<sup>298</sup> el Consejo no alcanzó un acuerdo al no poder resolverse la

---

<sup>295</sup> Op.Cit. (2011) LUGINBUEHL, S (2011) *“Pronto quedó claro que este compromiso no cumplía con las expectativas de los usuarios, que era la creación de una patente en Europa que aportara claridad al sistema de patentes, es decir, una patente que fuera menos costosa que una patente europea media que tuviera efectos en tres o cinco Estados y que aportara seguridad jurídica al sistema (...) La discusión sobre los requisitos de traducción que siguieron en los meses siguientes al Planteamiento Político Común de 2003 esencialmente puso de manifiesto que la cuestión de los costes podría no tener solución. La cuestión estribaba en el efecto que debía reconocérsele a las traducciones y por tanto el grado de exactitud que había de tener las mismas. Si se trataba de un efecto meramente informativo, la calidad de las traducciones podía ser menor, o incluso ser realizada por medios informáticos, con el riesgo de que el resultado fuera un sistema plural de patentes debido a las divergencias de las traducciones. La otra opción era reconocer un efecto vinculante a las traducciones, lo que garantizaría la unidad del sistema pero encarecería los costes de las traducciones.”* (pág. 260).

<sup>296</sup> Vid. Documento del Consejo 14988/03. Orden del día provisional sesión n.º 2547 del Consejo de la Unión Europea Competitividad (Mercado interior, industria e investigación) miércoles 26 (10.30 h.) y jueves 27 (10.00 h.) de noviembre de 2003.



cuestión del plazo para la presentación de las traducciones de las solicitudes de patentes, en las dos primeras sesiones, desacuerdo que fue generalizado en la última reunión.

A pesar del consenso político (enfoque político común) en 2003 no se estuvo cerca de una solución definitiva, y fue en marzo de 2004 cuando se llegó a un compromiso que satisfacía a todos los Estados miembros del Consejo. La expansión hacia el Este en el año 2004 representó un cierre de opciones negociadoras, pues marcó una fecha límite en el tiempo que podrían prolongarse las negociaciones:

Los actores mantenían con celo sus posiciones negociadoras, no había intención de hacer concesiones. Las partes eran conscientes de que las posiciones se encontraban muy alejadas, y esto impedía lograr un acuerdo inminente. Además, los negociadores parecían haber llegado a un preacuerdo del que ellos mismos se arrepintieron más tarde. Los flecos pendientes desde 2003 eran el marco regulador del valor jurídico que las traducciones debían tener. España creía que todas las traducciones deben ser legalmente válidas, frente al actual sistema en el que las traducciones eran pura información, y las traducciones a los idiomas eran versiones no vinculantes jurídicamente.

Un acuerdo donde todas las traducciones fueran legalmente válidas, sería demasiado caro para los demás Estados miembros y aunque la Comisión podría convivir con ello, España también tenía interés en preservar el actual sistema y por lo tanto en debilitar las negociaciones. Los países antepusieron los intereses nacionales a los objetivos políticos comunes a largo plazo, y entre ellos, España, que tiene una muy bien desarrollada oficina de patentes, y no es de extrañar pues la oposición a un sistema central de derechos de patente.

Si bien la Comisión Europea, tenía prevista la traducción en tres idiomas del texto de la Patente Europea conjunta - inglés, alemán y francés - , el gobierno español continuó requiriendo su traducción a las 11 lenguas oficiales de la UE. Esto implicaba multiplicar el coste ya elevado de los derechos de patente existentes en Europa y por lo tanto

---

<sup>297</sup> Vid. Documento del Consejo nº 7146/04. Orden del día provisional sesión n.º 2570 del Consejo de la Unión Europea de Competitividad (Mercado Interior, Industria e Investigación) jueves 11 de marzo de 2004 (10.00 h).

<sup>298</sup> Vid. Documento del Consejo nº 9458/04. Orden del día provisional sesión n.º 2583 del Consejo de la Unión Europea de Competitividad (Mercado Interior, Industria e Investigación) lunes 17 (15.00) y martes 18 (09.30 h) de mayo de 2004.

socavar el propósito de la patente común europea: crear un sistema eficaz y barato para las patentes de la UE. Además, Portugal, Italia y Grecia apoyaban el bloqueo más o menos abiertamente por la cuestión del idioma, mientras que España insistía en que funcionarios y expertos de las distintas oficinas nacionales de patentes continuaran teniendo un lugar central en expedición de las patentes europeas concedidas por la EPO en Munich. Alemania presentaba un tercio de todas las solicitudes registradas en la EPO en Munich y para ella las exigencias de España eran un problema, acentuado por la fecha tope de las negociaciones, la resistencia en contra del acuerdo en 2003 y el deseo de preservar el sistema existente, que se encubrió bajo la petición de un largo plazo de presentación y traducción, algo que sería aceptable para otros actores: Es posible que los alemanes se arrepintieran del acuerdo de marzo de 2003 cuando se acordó el planteamiento político común, y por lo tanto pensaran que tenían que tratar de frustrar su posición de marzo de 2003 y para ello, hacer algunas propuestas que fuesen difíciles de aceptar para las otras partes, por ejemplo, que el plazo para las traducciones de las peticiones fuese de 18 meses, es decir, un tiempo mucho más largo, de forma que se evite llegar a una decisión final sobre la Patente Comunitaria.

Alemania y España tenían cierta voluntad para cerrar en marzo de 2003 un acuerdo, quizá por la cuestión de la evolución económica, las traducciones, etc., más allá del acuerdo sobre un sistema judicial descentralizado, que Alemania había aceptado en 2003 y que realmente no contaba con respaldo de las instituciones nacionales alemanas. Cuando los negociadores regresaron a Berlín en marzo de 2003 soportaron una seria reprimenda de la gran industria alemana. Los tribunales de patentes alemanes, en Dusseldorf y Mannheim, tampoco estaban satisfechos con un sistema totalmente centralizado, lo que significaba que el sistema judicial alemán desaparecería por completo.

Si el acuerdo se vino abajo fue porque las posiciones se encontraban demasiado alejadas, y el impulso de consenso desapareció porque algunos de los Estados miembros, especialmente España y Alemania, se tomaron un tiempo de reflexión que hicieron renacer sus respectivos intereses nacionales, y así se llegó a la primavera de 2004. La Comisión que en logró establecer un consenso político, con cuestiones pendientes, se vio derrotada por los opositores que lograron sacar adelante la propuesta de postergar las negociaciones.

A partir del otoño de 2007 y el otoño de 2008, el tema pasó a la presidencia para intentar desde allí formular, presentándolo como suyo una nueva propuesta. Puede resultar difícil para una presidencia comprender que es la Comisión la que redacta la

propuesta y la envía a Presidencia, que la publica como suya. Esa es la forma en que se ha trabajado para Portugal y Eslovenia. La labor de la Comisión en estas materias tan técnica ha sido en general constructiva, ayudando a las presidencias a presentar los textos, entre ellas a la Presidencia eslovena, cuyo texto, en la práctica era la propuesta de la Comisión. Sin embargo ello implica que disminuya la capacidad de gestión conforme se eleva el rango de las conversaciones, pues las negociaciones son cada vez más intergubernamentales. La Patente Comunitaria estuvo incluida varias veces durante el período 2000-2003 en el programa de Consejo de Ministros (Competitividad y Crecimiento) para el debate político. Sin embargo, los resultados no aparecieron hasta la primavera de 2003. Y puesto que las negociaciones se derrumbaron en 2004, y pasaron a ser una discusión política, la entonces Presidencia irlandesa junto a España y Alemania se reunieron a puerta cerrada tratando en vano de salvar las negociaciones, es decir, al parecer, sin la presencia de la Comisión, sino solo como una negociación intergubernamental<sup>299</sup>.

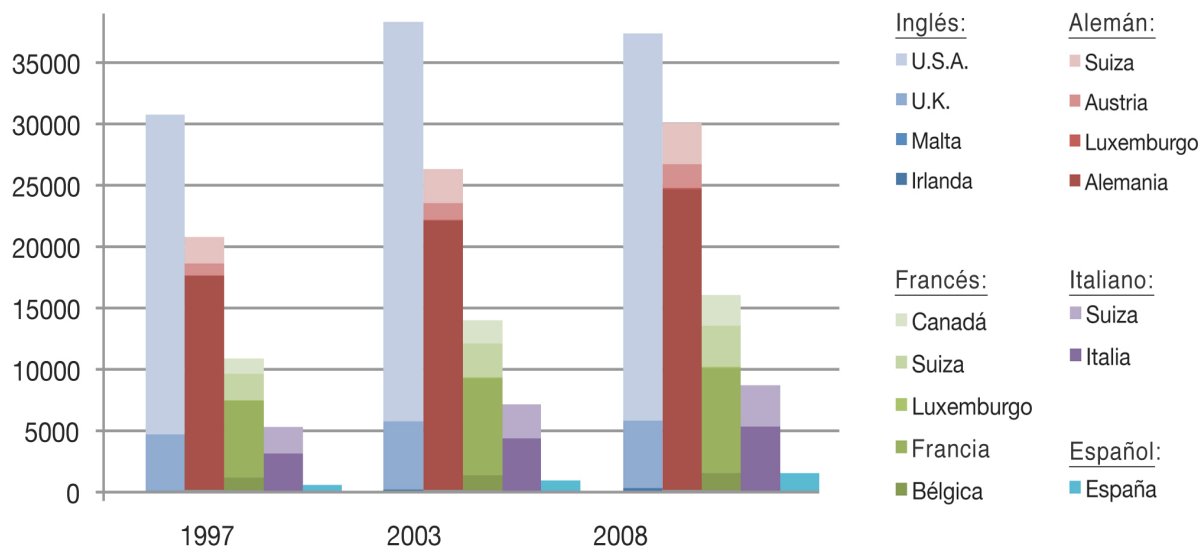
La Comisión presentó el colapso de la negociación como un debilitamiento del proyecto europeo y UE apareció como incompetente e indigna de confianza: La Comisión no fue capaz de movilizar sus fuerzas para salvar la propuesta, y ocho de los 15 Estados se retiraron en 2004 del acuerdo político que se alcanzó en el 2003.

El debate, como hemos visto, se había hecho en términos generalmente políticos, quizás porque una mirada a las lenguas de los países de los que procedían la mayor parte de las patentes, dejaría claro que ni el español o el italiano son lenguas oficiales en los territorios, en las regiones o en los Estados de los que mayoritariamente provienen las solicitudes de patentes. En el gráfico adjunto hemos representado el distinto número de patentes que se registran en la EPO según las lenguas de los países de procedencia. La innovación procede de países donde se habla inglés y alemán. Y podríamos decir que de países en los que se habla inglés ya que en Alemania el uso del inglés en los ámbitos técnicos y científicos no supone problema alguno.

---

<sup>299</sup> Como puede comprobarse en la prensa internacional de la época el atisbo de acuerdo generó una gran optimismo entre los sectores más liberales, que venían en la nueva patente un paso más para la creación, en Europa de un mercado más competitivo... regulación de la patente que se hacía coincidir con necesarias reformas en el mercado de trabajo. Vid. Community patent deal near: Agreement on reform will test EU members on protectionism. (2003, Feb 28). *Financial Times*, pp. 1-1. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/249331789?accountid=14520>

Gráfico nº 22. Número de patentes presentadas en el EPO agrupadas por lenguas oficiales de los países de que procede la solicitud de patente.



Fuente: EPO, Eurostat.

## *6.8. El contenido de las negociaciones sobre la Patente Comunitaria*

### *6.8.1. El infructuoso proceso de negociación.*

En 2000, la Comisión propuso un modelo de patente, después de reiterados llamamientos del Consejo. Una Patente Comunitaria centralizada ofrecería beneficios considerables, principalmente en forma de menores costos, uniformidad jurídica, seguridad y eficacia.

En 2003, los Estados miembros aprobaron en el Consejo un texto consensuado que contenía enfoque político común sobre el sistema de patentes comunitario, que trazó los principios fundamentales de una Patente Comunitaria. El sistema facilitaría a los solicitantes un modelo de patente única, válida en toda la UE, con un procedimiento la mitad de costoso que el sistema de patentes existente. En el mismo acuerdo, como hemos visto, se incluyó que el régimen lingüístico sería como el establecido en el Convenio Europeo de Patentes, hasta que la Patente Comunitaria hubiera sido concedida, para luego ser traducida a todos los idiomas oficiales de la Comunidad. También se acordó crear en Luxemburgo un Tribunal de Primera Instancia, que debería tener una jurisdicción sobre patentes. El consenso en aquel año 2003 fue un gran avance en la negociación, teniendo en cuenta lo difícil que había resultado alcanzar un acuerdo sobre los aspectos jurídicos y lingüísticos de la nueva patente. En 2004 las negociaciones, como hemos visto se rompieron cuando el Consejo no logró llegar a un acuerdo sobre las cuestiones técnicas en la creación de la Patente Comunitaria, debido a los problemas que suscitaba la traducción a todas las lenguas comunitarias.

El Parlamento Europeo había discutido el tema en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (1999-2004), y la ponente Ana Palacio Vallelersundi realizó un informe que la Comisión recibió en febrero de 2002. Se consideraba en el Parlamento que las negociaciones en dicha sede resultaron prácticamente irrelevantes, porque las negociaciones en el Consejo estaban siendo muy difíciles, y el informe del Parlamento Europeo no es vinculante.

A pesar de que el Parlamento Europeo formaba parte de los actores que debatían posibles soluciones, solo se puede considerar como actores de la discusión a los miembros del Consejo, los 15 Estados Miembros y la Comisión.

En la Comisión se llevó la decisión a la DG de Mercado, departamento de propiedad intelectual. En el Consejo las discusiones eran materialmente llevadas por

diplomáticos de carrera (embajadores del COREPER), agregados de los ministerios de economía nacionales y expertos de organismos nacionales de patentes. El énfasis principal del tratamiento de la propuesta correspondió al grupo de expertos, que de este modo se unieron para considerar una parte más especializada de la agenda del Consejo de Competitividad.

Fueron básicamente dos tipos de actores los que negociaron la patente en el Consejo: los expertos de los estados miembros y los representantes del COREPER. Cada uno conocía desde su perspectiva la situación de las patentes en Europa. Se creó un grupo informal de debate estable que se reunió y discutió asuntos relacionados con las patentes, en Bruselas, en Munich – en la sede central de la EPO- y en Ginebra, donde reside la OMPI. Hubo una composición relativamente estable en las distintas mesas de debate.

El grupo de expertos examinó el tema de una manera relativamente aislada del resto del Consejo y de sus miembros. Se trataba de debate con un lenguaje muy específico, dominado por un grupo de especialistas muy particular que parecía excluir a los no iniciados. Todo el debate sobre la Patente Comunitaria tuvo una dinámica muy especial, y se planteó en gran medida desde la técnica jurídica. Los agentes negociadores fueron técnicos de las organizaciones de patentes, y no técnicos de los gobiernos de los estados miembros.

El sector de las patentes profesionales tiene una estructura jurídica propia, sus propios conceptos, sus problemas de percepción propia, etc. Tienen, lo que podríamos llamar, su propio discurso. Para hablar de patentes y de sus problemas de una manera completamente diferente, (de lo que se hace en otros campos que también son competencia del Consejo), se necesita mucho tiempo para llegar a comprender y abarcar toda la terminología específica de este campo.

Los expertos de los organismos nacionales de patentes no fueron incluidos en otros debates de más nivel de la UE, y éstos tuvieron lugar en un foro de la UE no relevante para el futuro de las negociaciones. Los expertos y representantes del COREPER dependían de este organismo, que exigió conocimientos técnicos, mientras que los miembros de las delegaciones nacionales de los Estados miembros dependían de los Gobiernos respectivos, y su legitimidad era política. Por lo que finalmente el ámbito de decisión era esencialmente político y no técnico.

Durante gran parte de 2003, el debate fue muy técnico. Las cosas cambiaron cuando el COREPER entró en el debate. Pero hubo de pasar mucho tiempo antes de que el COREPER realmente se involucrara en los debates. Representantes del COREPER

participaron en el futuro en otras negociaciones en términos de buena voluntad junto a otros representantes políticos. Esto significaba que los representantes del COREPER podrían actuar en el ámbito de la Comunidad tanto en temas relacionados con las patentes como con otros temas (otras negociaciones en curso, al mismo tiempo o más tarde). Esta conjunción de miembros (expertos y embajadores) hizo muy heterogénea la composición del ámbito de discusión. Algunos Estados miembros tenían fuertes organismos nacionales de patentes y su posición fue más rígida, sin embargo, hubo otros Estados que carecían de experiencia y tradición suficientes en materia de propiedad industrial, que estaban más dispuestos a establecer una patente conjunta. "Esperamos un debate largo y muy difícil", dijo Jonathan Todd, portavoz del Comisario de la UE Mercado interior".

Los expertos nacionales tienen una conexión indirecta con la realidad europea y por lo tanto son menos sensibles a la hora de aceptar las indicaciones de nivel europeo y menos acogedores de las propuestas de la Comisión. Los expertos que se ocupaban de la Patente Comunitaria, tenían poca relación con la UE y no aportaban nada especial a un debate que tenía que avanzar con cesiones por parte de los interlocutores para abstener mayores niveles de integración. No se habían creado redes informales dentro de las oficinas de patentes nacionales que pudieran desarrollar negociaciones en paralelo con el proceso que se seguía a un nivel superior en el COREPER. Había actores que negociaron todas las cuestiones técnicas, mientras que los grandes problemas como el idioma y otras cuestiones relacionadas aparecieron por primera vez con la intervención del COREPER o el Consejo.

Los canales de comunicación verticales, jerarquizados, no fueron tampoco muy eficientes. La falta de integración vertical de la red también en este sentido provocó que el carácter integrador que debía presidir el debate no fuese posible en la discusión entre los expertos, que fueron poco flexibles y receptivos a los intentos de mediación de la Comisión. Además, los expertos tenían gran interés en mantener el statu quo para preservar su organización de procedencia, pues el futuro del nuevo sistema de patentes en Europa era incierto y los expertos fueron muy cautos ante un posible sistema de patente única.

Los expertos de las distintas oficinas nacionales reconocían que la EPO debía gestionar la Patente Comunitaria y desempeñar un papel central en el sistema, pero también que las oficinas nacionales de patentes deben desempeñar un papel importante y ser actores activos en el futuro campo de las patentes europeas. El diseño del sistema de patentes europeo empezó a estar en entredicho y se empezó a hablar con insistencia de las consecuencias de una excesiva centralización que

reduciría las oficinas nacionales de patentes a una especie de oficinas de información. La posición muchas Oficinas fue considerar que sería lamentable no aprovechar la gran experiencia acumulada en cada país para construir el nuevo sistema de patentes de la Comunidad.

La Patente Comunitaria iba a tener importantes consecuencias para el futuro funcionamiento de las oficinas nacionales de patentes. Como vimos antes, la función de las oficinas nacionales en el futuro sistema de patentes era incierto y variaba desde considerarlas como meras receptoras de las solicitudes y promotoras de la Patente Comunitaria, a verdaderas partícipes en el desenvolvimiento y la gestión de la patente, asumiendo partes importantes del proceso de concesión.

Cada país implicado en la Patente Comunitaria tiene su propio sistema de patentes, instituciones nacionales, y entorno a todo ello, lo que significa un verdadero mercado, una realidad que tiende a conservarse si no aprecia en las directrices de cambio un futuro a todos esos recursos que se han venido utilizando en el sistema de la patente nacional. Si el sistema de la Patente Comunitaria iba a suponer una homogeneización, se produciría una simplificación drástica en los procedimientos, y en consecuencia ya no serían necesarios muchos de los servicios y de las personas que en los ámbitos nacionales han venido gestionando los derechos de propiedad industrial.

En resumen, se puede señalar que en las negociaciones sobre la Patente Comunitaria la red de negociadores estuvo integrada sobre todo por los representantes del COREPER y por expertos de las oficinas nacionales, conformación que no permitió disponer de un entramado adecuado para obtener puntos de consenso y que adolecía además de comunicación vertical. Esto tuvo consecuencias en las opciones de encontrar una percepción de las dificultades como algo común entre los miembros del COREPER y los expertos nacionales.

Junto a esta fuerte presencia de los intereses nacionales en el proceso de discusión en el seno del Consejo, la Oficina Europea de Patentes también imponía indirectamente sus intereses en el proceso de discusión. Nunca se había discutido en el curso de las negociaciones que fuera la EPO la que se encargara de la gestión de la nueva Patente Comunitaria. Era la opción más razonable acudir a la Oficina Europea antes que crear una nueva institución comunitaria que se encargara de manera inmediata de la gestión de la nueva patente única. La Oficina Europea de Patentes no es una institución comunitaria, ni está sometida al Derecho Comunitario. Pese a todo ello en el proceso de negociación se la tenía indefectiblemente en cuenta, atribuyéndosele diferentes cometidos en cada uno de los documentos o informes que al respecto que iban elaborando. La Oficina es una realidad institucional, personal y



económica de primer orden que había resultado exitosa en la gestión de la Patente Europea, y que no estaba dispuesta, de hecho no podía, a renunciar a la misma en pro de la Patente Comunitaria.

A pesar de que en un principio Munich no desempeñaba ningún papel político, la EPO, una organización puramente técnica, tenía importantes intereses comprometidos en el proceso de negociación. La OPE tenía por entonces casi 7.000 empleados en sus distintos departamentos y no solo se autofinanciaba, sino que producía beneficios. Todo ello le confería, qué duda cabe, un cierto peso político en la negociación que servía de argumento, en distintos momentos de la negociación, a Estados discrepantes con las propuestas de la mayoría para poner en tela de juicio la necesidad imperiosa de disponer de una patente única en toda Europa.

En las negociaciones sobre la Patente Comunitaria, la Comisión tuvo en cuenta las oficinas nacionales de patentes y sus futuras tareas en un sistema de Patente Comunitaria, pero el papel de la EPO, y por lo tanto su futuro, estaban un tanto desdibujados, y sobre todo variaban al tiempo que iba cambiando la propia imagen de la Patente Comunitaria a lo largo del proceso de discusión. Se olvidaba que la EPO era la que iba a gestionar la nueva patente, a la que se le estaba dando forma por las instituciones comunitarias, y que la Oficina no tenía por qué acatar el resultado final de las negociaciones. Esto que decimos era evidente en relación con el papel de las oficinas naciones en el proceso de concesión de la nueva patente: se estaba diseñando una distribución de competencias entre las oficinas naciones y la EPO sin conocer en cada caso a qué competencias estaba dispuesta a renunciar o compartir la EPO para que las asumieran las oficinas naciones. En el marco de la Patente Comunitaria, en parte, iba a ser posible que las oficinas nacionales de patentes pudieran hacer informes de búsqueda, competencias de las que solo la EPO se ocupaba. Este cambio no satisfacía a la EPO, que deseaba a toda costa mantener un procedimiento centralizado de concesión de la patente.

El proyecto de Patente Comunitaria y en concreto su sistema jurisdiccional parecían a la EPO en cierto modo una propuesta que competía con los acuerdos que en aquel momento la EPO estaba a punto de alcanzar para perfeccionar su sistema de solución de conflictos («Acuerdo sobre litigios sobre la Patente Europea" EPLA1 abreviada).

Esta convivencia en el proceso de discusión sobre la Patente Comunitaria, de la Patente Europea se hacía especialmente estridente en el asunto del régimen lingüístico. El Convenio de Munich en 1973 por el que se regía la EPO había sido concebido como el primer paso hacia la armonización y unificación del derecho europeo de patentes. Parte de los Estados que negociaron la Convención, no eran

miembros de la CE, por lo que se utilizó de forma deliberada este modelo para construir un sistema de patentes que era independiente de las estructuras de la CE. Un paso más hacia una patente única debería haber sido la Convención Europea de Patentes también conocido como el Convenio de Luxemburgo, firmado en 1975, que nunca entró en vigor. En el texto original del Convenio de Luxemburgo de 1975 se estableció como requisito que los únicos idiomas reconocidos para presentar las solicitudes de patente eran francés, alemán o inglés (que son los idiomas de trabajo de la EPO). Era una decisión lógica en un sistema que se consideraba heredero de la Patente Europea y que integraba a diversos Estados mediante un mecanismo de derecho internacional: un Tratado. Este régimen lingüístico, razonable, se convirtió en un problema cuando lo que era un tratado internacional se pretendió convertir en una norma de Derecho Comunitario, un reglamento, que debía respetar el principio de cooficialidad de todas las lenguas comunitarias. De forma inmediata, y también con razón, porque se estaba tratando de ya de una institución comunitaria, esencial además desde el punto de vista del Mercado interior, de la competitividad..., varios Estados miembros, exigieron que la solicitud de patente se pudiera presentar en todos los idiomas oficiales de la UE y que en todas las lenguas fueran publicadas al menos las reivindicaciones. Se trataba de que todos pudieran inventar en su propia lengua y conocer el estado de la ciencia sin necesidad de traducir otro idioma. En el Convenio de Luxemburgo de 1989 este aspecto fue modificado, y por tanto, se admitió que la especificación de patente debía traducirse en todos los idiomas. Este cambio aumentaría los costes de las solicitudes de patente de manera espectacular y dio argumento a los que postulaban solo tres lenguas para el sistema, una verdadera excepción al Derecho Comunitario. En las negociaciones que tuvieron lugar en el período 2000-2004 fue también uno de los principales problemas. España, con el apoyo Portugal, Grecia e Italia, postularon traducciones a todos los idiomas oficiales, mientras que los otros países defendían que como máximo fueran tres idiomas.

Las reivindicaciones de los países que pedían la traducción a todas las lenguas oficiales, llevaron al colapso de las negociaciones en 2004. Y a la sombra de dicho obstáculo permanecieron ocultas otras cuestiones que, por no ser necesario que fueran puestas sobre la mesa para avanzar en el proceso, permanecieron ocultas ante la evidencia de que la cuestión del idioma impediría avanzar en el proceso. Así por ejemplo Alemania, que contaba y cuenta con una Oficina Nacional de Patente muy exigente en cuanto a la apreciación de los requisitos de patentabilidad, temía que la nueva Patente Comunitaria se convirtiera en una patente débil, no depositaria de verdadera actividad inventiva, con lo que se convierte en un mero lastre para la actividad industrial y comercial.

En definitiva, la existencia de la EPO y el hecho de que en 2000-2004 había un sistema de patentes que estaba "bastante bien", significaba que la percepción del problema entre los actores, a pesar del reconocimiento de la existencia del problema, y de los efectos que podría tener sobre la competitividad europea, fue que la falta de una Patente Comunitaria no era un problema grave. Al mismo tiempo, la EPO actuaba como un competidor de la Comisión, presentándose como una vía alternativa creíble.

La Patente Comunitaria fue presentada sobre la base del artículo 308. Por consiguiente, era una consulta, entonces ¿por qué las negociaciones sobre la Patente Comunitaria se localizaron sustancialmente en el Consejo. Entre los participantes había representantes de los Estados miembros y de la Comisión. Las negociaciones tuvieron lugar entre un nutrido grupo de expertos nacionales y representantes de los Estados miembros. Como mencioné anteriormente, las negociaciones entre el Consejo y la Comisión estuvieron dirigidas por Eric Nooteboom, considerado como una de las 50 personas más influyentes dentro del ámbito de los derechos de propiedad intelectual en el mundo. La Comisión, por tanto, hizo uso de su función como experto y la propuesta que presentó sobre la Patente Comunitaria, en 2000, así como el correspondiente Acuerdo de 2003, eran documentos de gran técnica jurídica.

Pero el proyecto fue discutido en el grupo de expertos sin avanzar, y cuando el caso llegó al COREPER, había varias cuestiones sin resolver. Había un grupo de expertos dentro de la Comisión relativamente reacio a modificar su proyecto para tener en cuenta los flecos políticos. La Comisión fue muy reacia a la hora de cambiar la propuesta. Por lo tanto, la Comisión no planteó como propuesta la solución más barata posible y condujo la situación a un punto en el que los Estados aceptaron el planteamiento sin demasiados cambios.

*6.8.2. El nuevo curso de las negociaciones: los debates de 2006, el planteamiento político común de 2007 y el inicio de la cooperación reforzada en 2009: el camino hacia la patente Unitaria.*

*6.8.2.1. El nuevo curso de las negociaciones: los debates de 2006.*

En un deseo de relanzar el debate sobre la Patente Comunitaria y retomar el proceso fenecido en 2006, con fecha 9 de enero de 2006 la Comisión Europea puso en circulación un Cuestionario<sup>300</sup> sobre el sistema de patentes en Europa con la intención

---

<sup>300</sup> Puede consultarse el cuestionario en [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/patent/consult\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/consult_es.pdf)

de suscitar un encuentro entre profesiones, empresarios y expertos en general en torno a cuáles debían ser las líneas fundamentales sobre las que construir una patente única para toda la Unión Europea<sup>301</sup>.

La Comisión recuerda en la introducción del cuestionario que el campo de los derechos de propiedad intelectual ha sido identificado como una de las siete iniciativas intersectoriales de la nueva política industrial de la Unión Europea, expuesta en la Comunicación de la Comisión de 5 de octubre de 2005. Y afirma que “para estimular el crecimiento y la innovación” es necesario, según la Comisión, mejorar las condiciones marco de la industria, lo cual implica contar con un sistema eficaz de derechos de propiedad intelectual. Quizás el documento deje traslucir una excesiva importancia de la patente como motor de la innovación y la investigación<sup>302</sup>.

Ciertamente en los derechos de propiedad industrial, como hemos reiterado a lo largo de este trabajo confluyen múltiples aspectos y en ellos pueden apreciarse implicaciones jurídicas, también sociales pero esencialmente económicas y más en concreto las relacionadas con la protección de los derechos inherentes a una invención y la difusión legítima de estos derechos.

---

<sup>301</sup> Op. Cit. (2011) LUGINBUEHL, S (2011). Pág. 262.

<sup>302</sup> BUCK, T. (2006, 16 de junio). *Brussels to renew drive to bring in EU-wide patent Intellectual Property. Financial Times, pág. 6.* <http://search.proquest.com/docview/249661997?accountid=14520>. "The consultation paper makes clear that Mr McCreevy has not given up on the community patent yet. It states: "The community patent proposal, establishing a unitary system of patent protection for the single market, has formally been on the table of the council (which represents EU member states) since 2000 but overall agreement is yet to be achieved. The Commission remains convinced that an affordable community patent would offer the greatest advantages for business. The paper stresses Mr McCreevy's intention to "make one final effort to have the proposal adopted during his mandate", but makes clear that the time for that push has not yet come. The consultation period is in part designed to help the Commission find the best way to resolve the current deadlock on the issue. One idea floated in the consultation paper is to allow national courts to refer questions of patent law to the European Court of Justice, the EU's highest court. This could allow the EU's highest court to set common standards for determining whether patents should be granted." La prensa especializada ponía de manifiesto las reticencias de la Comisión sobre las posibilidades reales de obtener una patente unitaria para toda Europa que diera respuesta a las expectativas de los distintos agentes económicos.

Los aspectos sociales de los derechos de patente, el beneficio que ellos reportan a la sociedad deben ser consecuencia de la seguridad jurídica que proporcionen y de la utilidad económica que deparen. Este postulado debería además haber estado más presente cuando se trataba de plantear un debate desde presupuestos realistas. Pero no fue así, y como veremos el consenso se fue fraguando en un proceso en el todos parecían estar de acuerdo con los principios pero casi ninguno compartía la conformación de los instrumentos necesarios para alcanzarlos.

El crecimiento económico, la competitividad de la economía europea y la productividad de sus factores no dependen de cuáles sean los principios relevantes del sistema de patente. Éstos deben dar cobertura a aquellos valores en la medida que puedan serle de utilidad, promoviendo la protección de la innovación, su conocimiento por todos los agentes económicos en igualdad de oportunidades y otorgando la posibilidad de compartir sus frutos mediante una justa compensación.

La Comisión hace sin embargo una clara relación entre patentes y mejora de la innovación, e incluso del empleo... Más adelante, en la misma introducción al cuestionario reitera que se desea conocer la opinión sobre el sistema de patentes en Europa, y sobre los posibles cambios necesarios “para mejorar la innovación, la competitividad, el crecimiento y el empleo en la economía del conocimiento”.

El documento contiene una serie de preguntas agrupadas en cinco secciones. La primera relativa a los principios y aspectos básicos del sistema de patentes. Como en las otras secciones, el planteamiento de las cuestiones es sumadamente censurable. Si se desea conocer el verdadero parecer de los distintos agentes y demás interesados en el sistema de patentes, ha de huirse de un método de investigación que auspicie la reproducción de respuestas convencionales, de lugares comunes que todos formalmente comparten. No se trata de saber si los destinatarios del cuestionario comparten los bellos principios y presupuestos que les plantea, además, la Comisión Europea; si no de indagar y conocer sus verdaderos intereses y necesidades para, teniéndolos en cuenta, articular un sistema de protección de derechos eficaz y útil en lo que sea necesario.

Pero como decimos, la estructura y el contenido del cuestionario no permiten, sino todo lo contrario, conocer los verdaderos intereses y necesidades de los agentes que tienen relación con las patentes, por uno u otro motivo.

La Comisión explicita que *“La idea que subyace al sistema de patentes es que lo utilicen las empresas y las organizaciones de investigación en pro de la innovación, el crecimiento y la calidad de vida, en beneficio de todos los miembros de la sociedad.*

*En esencia, los derechos temporales que confiere una patente dan a la empresa un respiro dentro del mercado para que recupere la inversión hecha en las actividades de investigación y desarrollo que dieron lugar a la invención patentada. Asimismo, permite a las organizaciones de investigación sin actividades de explotación sacar provecho de los resultados de sus actividades de I + D. Pero, si se quiere que el sistema de patentes sea atractivo para sus usuarios y reciba el apoyo de todas las capas de la sociedad, es necesario que se caracterice por lo siguiente:*

- unas normas sustantivas claras sobre lo que puede y no puede estar protegido por las patentes, normas que equilibren los intereses de los titulares de los derechos con los objetivos globales del sistema de patentes;*
- unos procesos transparentes, rentables y accesibles para la obtención de patentes;*
- un sistema de resolución de litigios entre los titulares de los derechos y otras partes que sea predecible, rápido y económico;*
- la atención debida a otros intereses públicos de las políticas, como los relacionados con la competencia (antimonopolios), la ética, el medio ambiente, la sanidad o el acceso a la información, para ser eficaz y creíble dentro de la sociedad.”*

Tras plantear la cuestión en estos términos, que son todo menos asépticos, se formulan tres preguntas que solo permiten, de hecho, matices a la filosofía explicitada desde la Comisión. Son éstas:

*¿Está de acuerdo en que estos son los aspectos básicos que deben caracterizar el sistema de patentes? Parece evidente que sí son los aspectos básicos de los derechos, pero cómo se plasman en el devenir de cada uno de los encuestados, qué prelación haría el encuestado en los mismos...*

*¿Hay otros que considere importantes?*

*¿Cómo puede la Comunidad tener mejor en cuenta los intereses públicos de carácter más general a la hora de diseñar su política de patentes?*

Pero es que además, el modelo que subyace en la propuesta trasluce un planteamiento de la patente como una disyuntiva entre derechos de exclusiva, protección de la inversión en innovación... y promoción de la innovación; cuando ambos aspectos deben ser complementarios en un moderno y eficaz sistema de patentes.

Un régimen de patentes de hecho establece un equilibrio entre la exclusión y la difusión. Pero incluso la exclusión no ha de verse con como contraria a la innovación. La difusión de la invención resulta un factor que de forma más evidente promueve la innovación, pero también es un incentivo la exclusión que se confiere al inventor. En ausencia de la protección jurídica que confieren las patentes, las imitaciones de terceros impedirían a los innovadores obtener no solo cualquier beneficio de sus invenciones, sino incurrir en pérdidas por colocarlos tales esfuerzos en una situación menos ventajosa en el mercado. Con ello, los potenciales innovadores serían disuadidos de invertir en investigación. Es ese monopolio temporal y limitado el que proporciona a los innovadores una posición de ventaja, legítima, que supone un atractivo para la inversión en investigación.

Incluso en los sectores más íntimamente relacionados con el bienestar social, como son la industria farmacéutica, la biotecnología... la exclusividad legal es la única forma, por lo menos por el momento, para proteger los activos intelectuales de un sector en el que la concepción, el desarrollo y la puesta en el mercado de nuevos productos resulta tan costosa. Estas consideraciones que hacemos al hilo del contenido del cuestionario podrían llevarnos a consideraciones sobre la extensión temporal y cuantitativa del derecho de patente: qué facultades debe comprender la exclusividad y durante cuánto tiempo... O si todos los inventos merecen la misma protección, por ejemplo... Y ello nos llevaría a la conclusión de que los derechos de patentes están, quizás de forma inevitable, presididos por unos principios sumamente abstractos que no permiten hacer distinciones entre invenciones muy costosas y con un gran valor añadido incluso en su vertiente de contribuir al acervo científico de la sociedad, con otras que solo han requerido una escasa inversión y una limitada actividad inventiva y que pueden, al gozar de la misma protección, convertirse en un lastre para el desarrollo económico. Son aspectos, casi filosóficos, en los que no entraremos porque ponen en tela de juicio los mismos presupuestos de los derechos de exclusiva y su alcance, que cuentan con un amplio consenso en la normativa internacional, y que pese a su interés, se salen del ámbito de la presente tesis. Digamos, como conclusión que la patente debe garantizar un equilibrio la promoción de la innovación y el monopolio temporal. Normas tales como la delimitación de las reclamaciones y la duración de las patentes legal permiten materializar este equilibrio entre los intereses respectivos de los innovadores, los competidores y los consumidores.

El aspecto que de forma más directa incentiva la innovación, el sistema de patentes, promueve la innovación al garantizar una mejor difusión de conocimientos e información, a través de la divulgación de patentes y licencias, que concilian la exclusividad y transferencia de conocimientos.

La segunda sección del cuestionario abordó la cuestión de la prioridad que había de dársele a una patente única en el seno de la UE y la necesidad de superar las dificultades, esencialmente relativas al régimen jurídico de las traducciones y su coste, y a la organización jurisdiccional. Con respecto a estas cuestiones se preguntó si en comparación con el planteamiento político común, se creía que había otras características alternativas o adicionales que un sistema eficaz de Patente Comunitaria debiera ofrecer (además, se sobreentendía, de unidad, costes razonables y un sistema jurisdiccional sencillo y eficaz)

La sección tercera se dedicó al sistema europeo de patentes y, en particular, el Acuerdo sobre litigios en materia de patentes europeas, que son cuestiones ajenas al Derecho Comunitario y que caen dentro del ámbito de la Patente Europea.

Los Estados parte del Convenio sobre la Patente Europea, incluidos los que son miembros de la UE, trabajaban desde 1999 en un acuerdo sobre litigios en materia de patentes europeas (*EPLA, European Patent Litigation Agreement*). El EPLA sería un sistema *opcional* para la resolución de litigios común a los países del EPC que optaran por adherirse a él, que establecía un tribunal de patentes europeas con jurisdicción sobre la validez y las infracciones de patentes europeas (incluidas acciones para una declaración de no infracción, demandas o reconvenciones de revocación y demandas por daños o de indemnización derivadas de la protección provisional conferida por una solicitud de Patente Europea publicada). Los tribunales nacionales seguirían siendo competentes para ordenar medidas provisionales y protectoras, así como en relación con la incautación provisional de bienes como garantía.

También algunos Estados parte en el EPC habían abordado los costes de las patentes a través del Protocolo de Londres, que simplificaría para los países participantes los actuales requisitos en materia de idiomas.

La Comisión asume el presupuesto de que la Oficina Europea de Patentes, y el mismo sistema de la Patente Europea ha de ser la pieza clave para la operatividad de la patente única. Para ello plantean que han de resolverse tres cuestiones para que los Estados miembros de la UE puedan ser parte en el proyecto de Acuerdo sobre litigios.

Dicho Acuerdo debe ponerse en consonancia con la legislación comunitaria, deben clarificarse las relaciones con el Tribunal de Justicia, y debe considerarse la posibilidad de otorgar a la Comisión un mandato del Consejo para la negociación con aquella Organización Internacional.

Con estos presupuestos, la Comisión pregunta qué ventajas y qué inconvenientes tendrían las disposiciones, que llama “paneuropeas”, en materia de litigios, tal como



están planteadas en el proyecto de EPLA, para quienes utilizan y se ven afectados por las patentes. Y además, ante una eventual coexistencia de tres sistemas de patentes en Europa (el nacional, el comunitario y el europeo), cuál sería el sistema ideal para resolver los litigios en materia de patentes en Europa.

Por último, en una cuarta sección, se plantean cuestiones, en principio, relativas a la aproximación y reconocimiento mutuo de las patentes nacionales, pero que luego se comprueban que hacen referencia a la concepción misma del modelo de sistema de patentes. Se plantean por la Comisión cuestiones de gran complejidad, e insuficientemente detalladas que más que servir de inicio a una reflexión con visos de ofrecer respuestas útiles provocan el riesgo de desdibujar el proceso de reflexión.

Así, la Comisión recuerda que la Patente Comunitaria se basaba en el artículo 308 del Tratado CE, que exigía la consulta al Parlamento y la unanimidad en el Consejo, pero que se ha sugerido que el sistema sustantivo de patentes podría mejorarse mediante un instrumento de aproximación de las legislaciones nacionales con fundamento en el artículo 95 del Tratado, mediante el procedimiento de codecisión, en el que el Consejo actúa por mayoría cualificada. El recurso al artículo 94 ha de venir justificado por pruebas del impacto económico que tienen las diferencias entre las normativas y prácticas nacionales y que las mismas suponen barreras a la libre circulación de mercancías, o distorsionan la libre competencia. A continuación la Comisión plantea tres posibilidades:

- 1) Incorporar a la legislación comunitaria los principales criterios de patentabilidad del Convenio sobre la Patente Europea, de manera que los tribunales nacionales puedan elevar cuestiones de interpretación al Tribunal de Justicia Europeo.

- 2) Una armonización más limitada, seleccionando cuestiones que no estén cubiertas específicamente por el Convenio sobre la Patente Europea.

- 3) El reconocimiento mutuo por las oficinas de patentes de las patentes concedidas por otro Estado miembro de la UE, posiblemente unido a un marco acordado de normas de calidad, o «validación» por la «Oficina Europea de Patentes», siempre y cuando el documento de patente esté disponible en el idioma original y en otro utilizado habitualmente en la actividad empresarial.

Y formula cuatro preguntas:

¿Qué aspectos del Derecho de patentes cree que generan barreras a la libre circulación o que distorsionan la competencia, debido a las diferencias que existen en

la legislación o en la aplicación de ésta en la práctica en los distintos Estados miembros?

¿En qué medida afectan estas diferencias a sus negocios?

¿Qué opina sobre el valor añadido y la viabilidad de las opciones expuestas (1) – (3)?

¿Hay otras propuestas alternativas que podría estudiar la Comisión?

Por último, el cuestionario se cierra con una sección quinta (generalidades) en el que se plantean una suerte de consideraciones, del más variado alcance a modo de cajón de sastre, como qué importancia tiene, en general, el sistema de patentes, cuán importante es el sistema de patentes en Europa en comparación con otros ámbitos de la legislación que afectan a sus negocios, cuán importante es el sistema de patentes en Europa comparado con otros derechos de propiedad industrial, o qué importancia tiene el sistema de patentes en Europa en comparación con el sistema de patentes en el mundo... O incluso, se añade que, si responde como PYME, (sic) ¿qué uso hace de las patentes hoy en día, y qué uso piensa hacer de ellas en el futuro?, ¿qué problemas ha encontrado con el actual sistema de patentes? y si cree que hay otras cuestiones, además de las tratadas en el presente documento, que deberían ser abordadas por la Comisión en relación con el sistema de patentes.

El cuestionario se envió a los destinatarios, empresas, asociaciones profesionales, universidades...el 16 de enero de 2006. El plazo para remitir las respuestas se cerró el 12 de abril de 2006 después de que se ampliara la fecha inicialmente prevista, el 31 de marzo. La Dirección General del Mercado Interior recibió un número de respuesta muy importante: 2.515. 1.493 fueron respuestas directas, individuales, incluyendo 664 respuestas de PYME que se obtuvieron de forma paralela a través de la Dirección General de Empresa. El resto de las respuestas fueron presentadas por grupos de profesionales, o asociaciones de diverso tipo<sup>303</sup>.

Las respuestas fueron más abundantes lógicamente en el sector industrial y dentro de éste entre las empresas que dependen en mayor medida de las patentes, las TIC, el sector farmacéutico, químico, la automoción, la electrónica de consumo, la biotecnología, y las industrias mecánicas.

---

<sup>303</sup> ROBINSON, K. (2009) *European Commission consultation on the Brussels Regulation*. CIPA Journal. Volumen 38, núm. 11, noviembre 2009, págs. 729-730.

Sobre la sección primera del cuestionario, la relativa a los principios básicos de derecho de patentes los encuestados están de acuerdo con las características señaladas en el cuestionario pero algunos sugieren características adicionales, entre las que destaca la necesidad de desarrollar una política global de innovación en Europa con el fin de responder a los desafíos provenientes de los EE.UU., Japón y las potencias económicas emergentes como China e India, que en los últimos años han dedicado importantes recursos a la elaboración de políticas de innovación.

Se insiste en la necesidad de facilitar la transferencia de tecnología en un marco jurídico sólido, lamentando que el actual sea poco complejo y costoso para las PYME, que sugieren la necesidad de articular un asesoramiento en la búsqueda del estado de la técnica, subsidios a las solicitudes de patente primeros, ayuda en la búsqueda de las carteras de los competidores de patentes, cuestiones en las que podría desarrollar una labor importante las oficinas de patentes nacionales.

Las PYME fueron casi unánimes al destacar las siguientes cuestiones como merecedoras de especial atención en la regulación de la patente única: los costos (en el acceso a la información técnica, que debería ser equilibrado con el costo de la traducción, que proponen que sea al inglés solamente) y las licencias de patentes, que deben facilitarse, evitando la existencia de patentes defensivas. Pare ello propusieron evaluaciones periódicas de las patentes concedidas, conforme a su contenido y comercialización. La calidad de las patentes se muestra como un objetivo esencial para toda la industria. La industria de la tecnología de la información se muestra especialmente interesada en la calidad de las patentes, cualidad que debe estar presente tanto en el momento de la concesión, con criterios de patentabilidad y prácticas de aplicación claras, como durante la vida de la patente, permitiendo su revisión por un procedimiento flexible.

En general la industria aboga por circunscribir el ámbito de la patente a áreas donde se haya comprobado su productividad en términos de incremento de la innovación y difusión del conocimiento. Los problemas relativos a los costes de las traducciones y a la organización del sistema jurisdiccional se aprecian como secundarios.

El acuerdo fue generalizado en la necesidad de aplicar altos estándares de calidad accesible a todos los usuarios; esto implica calidad de las búsquedas, plazos rigurosos de examen y mantenimiento... en consonancia con las necesidades del mercado.

Sobre los aspectos éticos que planteaba la Comisión, el colectivo de abogados alemanas especializados en propiedad industrial consideró que no había razones de peso para un debate político sobre los principios relativos a la protección de patentes

desde el punto de vista ético, o la protección del medio ambiente, de la salud o de la libertad de información, incluso en los ámbitos del software o la biotecnología.

Diversas asociaciones de abogados especialistas en patentes coinciden en la conveniencia de que las patentes sean accesibles en todas las lenguas de los distintos Estados miembros, o al menos se declaran partidarios de los regímenes en varios idiomas.

Con relación a las secciones segunda y tercera, la relativa a la prioridad de la patente en la política de la Unión, al problema de los costes y del sistema jurisdiccional, la industria en general y las PYME en particular dieron prioridad a la reducción de los costes de obtención y mantenimiento de la patente con el convencimiento de que aumentará el número de las solicitudes y patentes concedidas y por ende la carga de trabajo de las oficinas. Ciertamente ello podría redundar en la calidad de las búsquedas de patentes y en el examen con el riesgo de que vean la luz patentes de baja calidad.

Además, la reducción de costes es equivalente a una disminución de la cantidad total de los honorarios pagados a las oficinas de patentes puede dar lugar a una disminución en el gasto en la búsqueda necesaria y los procedimientos de examen. Por tanto, es necesario acompañar el abaratamiento de los costes con garantías para el mantenimiento de los niveles de calidad del sistema, única vía para evitar que patentes de mala calidad puedan suponer un obstáculo a la verdadera investigación.

Todos los encuestados de mostraron de acuerdo en la conveniencia de aprobar una patente única. La Patente Comunitaria daría respuesta a un importante número de las cuestiones planteadas en el cuestionario. Es una iniciativa que ofrecerá un valor añadido a la industria europea en la agenda de Lisboa.

Un número limitado de interesados rechazó sin embargo la conveniencia de adoptar una Patente Comunitaria, entendiendo suficiente el sistema de la Patente Europea para dar respuesta a las necesidades de Europa en tal materia. La oposición más radical fue la de los abogados de patente alemana que se oponen a la Patente Comunitaria de la UE tal como se propuso en el Planteamiento político común. En concreto no se muestran de acuerdo con la centralización jurisdiccional que se propone en dicho Planteamiento ni con el régimen lingüístico sugerido.

El rechazo del Planteamiento político común de 2003 fue bastante generalizado. El rechazo estaba fundado principalmente en dos aspectos: el régimen lingüístico y el sistema jurisdiccional. Hay dos extremos en el régimen de preferencias de idioma: los que de forma inequívoca apoyan una patente en una única lengua y los que quieren

traducciones completas en todos los idiomas oficiales de la UE inmediatamente después de la concesión. El régimen lingüístico propuesto actualmente es rechazado por los que abogan por un sistema simplificado de una sola lengua y por lo que abogan por una patente en varios idiomas. La opinión en las PYME está dividida; algunas prefieren solo el inglés y otras postulan un sistema en varios idiomas. Sobre el sistema lingüístico la división también existe entre distintos países. Portugal, España, Italia, Grecia, Polonia y algunos entrevistados en Francia abogan por un régimen multilingüe basado en argumentos de acceso a la información en sus propias lenguas. Para la industria, las necesidades de traducción universal desvirtúan el carácter unitario de la patente.

Una sugerente solución de compromiso fue sugerida presentada por la FICPI (*Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle*). La Patente Comunitaria no tendría que cubrir todos los Estados miembros y encontraría un carácter unitario en los que cubra. Se serviría de las estructuras existentes para la concesión de patentes por la EPO, debiendo aprovecharse la posibilidad de transformación de una Patente Europea que cubre parte o la totalidad de los Estados miembros de la UE en una Patente Comunitaria. Todos los interesados concluyeron que no estaban interesados en una patente que no supusiera una mejora sustancial respecto al sistema de la Patente Europea: el régimen lingüístico debe suponer una evidente simplificación del sistema e incrementar su eficacia, y el sistema jurisdiccional ha de proporcionar un fortalecimiento de los derechos, lo que solo puede alcanzarse con un sistema jurisdiccional racionalmente diseñado, suficientemente dotado material y económicamente y con jueces de sólida experiencia técnica y jurídica.

Algunas grandes compañías, mostraron su preocupación porque la disponibilidad de una Patente Comunitaria en el mercado de fácil acceso aumente los costes al incrementarse el número de patentes concedidas, sin mejora de la calidad, e incrementando inevitablemente las posibilidades efectivas de perseguir los actos de violación y la evaluación de este riesgo.

Sobre el Acuerdo sobre litigios en materia de patentes europeas y el Protocolo de Londres, los encuestados se manifestaron casi con unanimidad en el sentido de considerarlos mecanismos que redundarán en una mayor eficacia de la Patente Europea. En la fecha en la que se trataron las respuestas de los interesados el Protocolo de Londres aún no había entrado en vigor, lo haría en 2008, pero Francia había dado ya pasos significativos para su ratificación. Existe una opinión generalizada de que el actual sistema de patentes basado en la EPO y el EPC funciona bien y los problemas pendientes se refieren a la falta de jurisdicción unitaria. Algunos también

creen que el sistema de la Patente Europea así configurado podría actuar como un precursor de la Patente Comunitaria y de su sistema jurisdiccional. El apoyo a la EPLA no se considera incompatible con el apoyo a la Patente Comunitaria, a excepción de la opinión de los abogados alemanes, que expresan su apoyo indiscutible solo al EPLA. También se mostraron a favor de conservar un régimen jurisdiccional descentralizado que preserve el estado actual, altamente especializado, de los tribunales alemanes de primera instancia. En este estado de opinión, tanto la industria como los abogados de patentes se mostraron favorables a la participación de la Comunidad en el Acuerdo sobre litigios en materia de patentes europeas (EPLA).

Aunque existe, como decimos, un amplio apoyo entre la industria a la participación comunitaria en la iniciativa de EPLA, no hay un consenso sobre los detalles exactos del sistema y en las respuestas se aprecian diferencias obvias entre los encuestados en lo que respecta a las competencias que debe asumir el Tribunal del EPLA (por ejemplo, grado de la centralización, naturaleza de los tribunales de primera instancia local...). Los encuestados consideran casi de forma generalizada que una jurisdicción centralizada para conocer de una Patente Comunitaria es necesaria, pero aumentan las reticencias a esta unidad tanto en la gran industria como en los pequeños empresarios a la hora de valorar la supresión de los tribunales nacionales especializados que proporcionan proximidad y accesibilidad. El sistema centralizado de la comunidad y la Corte del EPLA podrían asumir competencias en grado de apelación a fin de garantizar una interpretación uniforme de la ley.

Con relación al sistema jurisdiccional, lo cierto es que la disparidad de opiniones y respuestas es evidente, oscilando las posiciones entre la centralización y la descentralización, las competencias funcionales de los órganos y el reflejo que todo ello ha de tener en los costes de los litigios, y en la eficacia del sistema. La EFPIA (*European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations*) pone incluso en tela de juicio la bondad del EPLA, llamando la atención sobre el aumento de costes que provocará que los litigios se tramiten en un tribunal centralizado distante casi siempre del lugar donde acontecen los hechos... Otros sugieren la adopción del sistema de marca comunitaria como un modelo para la Patente Comunitaria, o la oportunidad de que el Convenio de Lugano y el Reglamento 44 / 2001 rijan la relación entre los Estados miembros y terceros...

En cuanto a la armonización, los encuestados fueron de la opinión de que los criterios de patentabilidad son realmente armonizados mediante instrumentos internacionales, como el Convenio sobre la Patente Europea y de que es muy difícil obtener un reconocimiento mutuo entre las distintas oficinas nacionales, que aplican en

muchas ocasiones criterios distintos en la aplicación de dichos criterios. Sí se sugiere en la conveniencia de establecer acuerdos de colaboración entre las distintas oficinas, sobre todo en apoyo de las PYME.

Las empresas dedicadas a la tecnología de la información hicieron hincapié sobre las relaciones entre patente, estandarización e interoperatividad, cuestión ciertamente crucial y en la que se ventilan importantes intereses para dichas compañías y que requieren de las mismas disponer de una verdadera estrategia en la gestión de sus carteras de patentes.

Por último, entre las PYME se aprecia gran disparidad de opiniones según el tamaño y la actividad a la que se dediquen las mismas. Las microempresas dedicadas a las tecnologías de la información por lo general mostraron una postura muy reticente a la consecución de un sistema de patentes común, pareciéndoles que cualquier reforma o iniciativa, ya sea en la introducción de una Patente Comunitaria o un incremento en la integración en el sistema de la Patente Europea, incrementa las posibilidades de obtener patentes de software, a lo que una gran mayoría de ellas se oponen. Además, el conocimiento general del sistema de patentes entre esta microempresas es a menudo insuficiente lo que las hace sentirse abrumadas por los trámites, que perciben como complicados y costosos. Otra preocupación que manifiestan es que, incluso tratándose de una invención patentable con valor, ella misma no les garantiza igualdad de condiciones en el acceso a la protección frente a las grandes empresas porque la patentabilidad y el proceso subsiguiente a las mismas se aprecia como algo más dependiente de estrategias jurídicas y económicas que técnicas, propiamente dichas.

La comodidad en el sistema de patentes aumenta con el tamaño de las empresas, siendo constante la preocupación por el coste y la posibilidad de litigios frente a las grandes empresas. Muchas PYME no son capaces de comentar detalle alguno de la Patente Comunitaria, la EPLA, el reconocimiento mutuo o la armonización, ya que a menudo carecen de experiencia para evaluar las propuestas sobre estas cuestiones. Sin embargo, suelen tener una opinión clara sobre la cuestión del idioma y el sistema jurisdiccional pero sin referirse a una iniciativa concreta o hacer referencia a los términos en que viene planteado en el proceso de discusión.

A pesar de las diferencias mencionadas, las PYME en general demandan simplicidad y la claridad en las normas. Así, se oponen a la idea de combinar varios sistemas de patentes. Algunas empresas (de Austria y Suecia) sugieren un reconocimiento mutuo al modo del que opera en la libre circulación de mercancías; o sea, que el registro en la oficina nacional de patentes sea considerado válido en toda Europa porque se reconozca en el resto de las oficinas nacionales. Otras, (PYME

belgas) preferirían un tribunal europeo, con validez en todos los Estados contratantes del EPLA-EPC. PYME alemanas, polacas, irlandesas y españolas se muestran muy a favor de la Patente Comunitaria, siempre que sea adoptada rápidamente. Están a favor de un único régimen lingüístico en el que se utilice exclusivamente el inglés en aras de la simplicidad. Una opinión contraria, a favor de un régimen multilingüe, es tomada por algunas PYME, portuguesas e italianas, que también proponen que los litigios de patentes en primera instancia se residencie en las Cámaras de Comercio para reducir costes. Las PYME polacas proponen adoptar el sistema de la marca comunitaria como un buen modelo para el sistema de patentes en Europa. Muchas PYME temen que la posible coexistencia de varios sistemas de patentes provoque un debilitamiento general de los derechos y genere confusión. Las PYME irlandesas opinan que esta situación "sería un desastre".

Por último, la gran mayoría de las PYME hacen hincapié en la necesidad de que el sistema se flexibilice, de un trato preferencial en su favor, en la forma de un costo diferenciado y reducido de los trámites y de una estructura del procedimiento de obtención y mantenimiento de la patente abreviado o más sencillo para ellas.

A modo de conclusión, la Comisión relaciona los que pueden considerarse principios básicos que deben guiar el sistema de patentes en Europa, según el resultado del cuestionario. Son los siguientes:

El sistema de patentes debe ser un incentivo para la innovación, siempre que los criterios de patentabilidad sean rigurosamente respetados

Debe garantizar la difusión de conocimientos científicos y tecnologías mediante una publicidad eficiente, transparente y completa de la documentación de las patentes

Debe facilitar la transferencia de tecnología

Debe estar disponible para todos los integrantes en el mercado

Debe ofrecer seguridad jurídica al titular de la patente. Los encuestados están, ante todo, preocupados por mantener y mejorar la calidad de las patentes en Europa a fin de mantener la competitividad con la USPTO. La industria es unánime en que la innovación y la competitividad no depende del número de patentes concedidas cada año, sino de la calidad y el nivel de seguridad jurídica que éstas proporcionen.

La Cooperación con la EPO se considera crucial para mantener la calidad de las patentes.



Las actividades de información y el acceso a los contenidos debe ser mejorado para que la industria y los ciudadanos están mejor informados sobre el valor de los derechos de propiedad intelectual y de cómo utilizarlos.

La industria se muestra preocupada por la inadecuación del marco normativo para favorecer la transferencia de tecnología en Europa.

Se sugiere la idea de crear un "órgano consultivo", que deberá emitir dictámenes o recomendaciones sobre cuestiones jurídicas relativas a las patentes, que podría ser, por ejemplo, una parte de la Organización Europea de Patentes y ayudaría a resolver interpretaciones divergentes nacionales en el ámbito de las patentes europeas.

La idea de residenciar los litigios de patentes en primera instancia a los tribunales nacionales, es bastante aceptada.

Aunque no existe una preferencia generalizada por la Patente Comunitaria, los interesados no desean tenerla a cualquier precio. Lo que se busca es una mejora de la situación actual, una patente de alta calidad realmente unitaria y si esto no se puede conseguir de forma rápida y sin grandes costes políticos que comprometan la calidad del sistema, parece oportuno dejar la situación como está. Algunos llegan a instar a la Comisión para que retire su propuesta y concentre sus recursos en otros asuntos, y otros señalan la EPLA como una posible solución a las carencias actuales.

Muchas asociaciones de PYME proponen la idea de crear un marco normativo para la mediación como medio de solución alternativa de conflictos, con la excepción de las cuestiones de la validez de una patente concedida.

*6.8.2.2.- Las sesiones de trabajo de julio de 2006 en torno a los resultados del cuestionario y con objeto de reflexionar sobre el futuro sistema de patentes en Europa.*

Analizadas las respuestas dadas al cuestionario, a las que nos acabamos de referir, la Comisión convocó a una serie de expertos (profesores, responsables de oficinas nacionales de patentes, jueces y abogados especialistas en propiedad industrial) y representantes de empresas y asociaciones empresariales para que expusieran sus ideas sobre las líneas que debía seguir el sistema europeo de patentes.

Los debates se centraron en diversos aspectos de los derechos de patentes, de los que ahora nos interesa hacer una recensión de los relativos a la Patente Comunitaria, a la armonización de los derechos de patente y al sistema jurisdiccional. Pondrán de manifiesto las dudas que genera la aprobación de una futura patente única.

**Alain Pompidou**, entonces **Presidente de la Oficina Europea de Patentes**, expuso en la sesión del 12 de julio de 2006 sus postulados en el debate convocado por la Comisión, de los que extraemos los principales puntos. Constituyeron la posición de la Oficina Europea de Patentes sobre el proceso de creación de la Patente Comunitaria.

Su mensaje más importante fue que las empresas innovadoras en Europa merecen un sistema de patentes sólido, que fomente la innovación, que a su vez nutre un crecimiento basado, no en materias primas, sino en el conocimiento, el ingenio y la creatividad.

Las empresas innovadoras no son las grandes empresas. El Presidente de la EPO recordó que de los 34.200 solicitudes que se presentaron en 2005, nueve de cada diez procedían de solicitantes eran "solicitantes pequeños", sobre todo PYME. Esta actividad no solo se centra en las nuevas tecnologías de la información, sino principalmente en campos de la tecnología en general, como la electrónica, la automatización, la química, la óptica... De ello se deduce que la inmensa mayoría de los usuarios del sistema europeo de patentes son empresas que solicitan un promedio de cuatro o cinco patentes y que lo hacen en campos no controvertidos de la técnica. El sistema de patentes en Europa deben ser diseñados para apoyar no solo a los solicitantes más importantes sino también a esa mayoría de pequeños y medianos empresarios que integra la patente como una pieza más, normal, en su sistema productivo. Suele tratarse entonces de carteras de patentes escasas pero a menudo valiosa porque se basan en su propia existencia.

Un sistema de patentes fuerte implica para el presidente de la EPO el correcto funcionamiento y la mejora constante de la patente como mecanismo para la protección de la actividad inventiva. La protección que proporciona la patente debe ser asequible. Para la consecución de estos objetivos los caminos a seguir son los serían los siguientes:

Europa debe alejarse definitivamente de la exigencia de la traducción de las patentes a todos los idiomas. El Acuerdo de Londres sigue esta dirección.

La seguridad jurídica debe ser mejorada mediante un sistema eficiente que evite pronunciamientos contradictorios, litigios paralelos, problemas transfronterizos y en definitiva inseguridad jurídica.

Con los anteriores logros, aun tratándose la Patente Comunitaria de un conjunto de títulos de validez en cada uno de los Estados designados, el sistema será capaz de dar respuesta a las necesidades de la economía europea. La Patente Comunitaria, por

el contrario, es un proyecto en el que por su estado de formación no puede encontrarse una solución a estas cuestiones que exigen una respuesta inmediata. Será un título unitario para toda Europa a la que haya que verle una utilidad y un sentido en relación con la libre circulación de mercancías y la igualdad de condiciones para la competencia.

Haremos a continuación una referencia a las posiciones que mantuvieron los principales operadores en aquellas sesiones en las que se discutió sobre el futuro diseño del sistema de patentes en la UE.

La **Federación de la Industria Alemana (BDI)**, que agrupa a más de 100.000 pequeñas y grandes empresas alemanas y presentaba más de 24.000 solicitudes de patentes europeas de los aproximadamente 62.000 solicitudes que se presentaron en 2004, llamó la atención sobre el hecho de que habiendo pretendido la Agenda de Lisboa de 2000 el objetivo de convertirse en la región económica más competitiva del mundo antes de 2010, todavía se está muy lejos de alcanzar esta meta.

Según el empresariado alemán el Planteamiento político común de 2003 no ofrece una solución satisfactoria a la pretensión de disponer de una patente única en Europa, y entienden que debe ser abandonada.

Según manifestaron, los dos principales problemas de la patente de la comunidad siguen siendo los del coste económico inherente al régimen lingüístico y los relativos al sistema jurisdiccional.

Europa carecerá de competitividad si no encuentra una solución adecuada al problema de las traducciones. No ven viable un régimen que exija traducciones a 21 lenguas. Indican que existen intereses económicos en los abogados y profesionales en general que abogan por un sistema multilingüe. Especialmente en el caso de los países pequeños, con una escasa tradición en materia de patentes y un número limitado de traductores especializados, se comprende mal cómo puede establecerse un requisito de traducción a su lengua de todas las patentes que se concedan. Según mantienen, y no les falta razón, al argumento de la falta de conocimiento de la patente por no haberse traducido a su lengua no se evita e necesariamente en el caso de traducciones generalizadas ya que dicha excusa puede convertirse en alegación de inexactitud de la traducción.

Las encuestas han demostrado que la industria casi nunca hace uso de la oportunidad de inspeccionar las patentes en sus diversas versiones traducidas. El régimen necesariamente aumentaría la inseguridad jurídica por la multiplicidad de versiones de una misma patente y los abogados de patentes tendrían que perder el

tiempo en examinar varias versiones de una misma patente, relevantes en la preparación del litigio.

Esta necesidad de traducción a todas las lenguas debilitaría la competitividad de las grandes empresas europeas y haría casi imposible la protección integral y efectiva de propiedad intelectual para las pequeñas y medianas empresas, que no podrían hacer frente a los requisitos de tantas traducciones.

Por todo lo anterior, los representantes de los empresarios alemanes constatan que no es posible por el momento la creación de una única patente en Europa y que por tanto ha de seguirse apostando por la Patente Europea que hasta la fecha ha dado unos resultados óptimos.

Esta “apuesta”, fervorosa y decidida por el sistema de la Patente Europea fue compartida por **Raimund LUTZ, Presidente del Tribunal Federal Alemán de la Patente**, en su intervención de unos días más tarde, el 12 de julio, en el 4º debate sobre la Jurisdicción: *“Presumably the great majority of us agree that the European patent system needs to be improved. But let me also point out at the outset that we already have an outstanding system for protecting patents in Europe, which is the envy of the rest of the world.*

En similares términos se pronunció en la misma sesión del 7 de julio **Helmut Schubert, Jefe del departamento de Patente y Licencias de la Fraunhofer-Gesellschaft**, una de las mayores instituciones de investigación en Europa que mantiene en plantilla a 13.000 científicos e ingenieros. Hizo una relación de seis puntos en los que materializa lo que deberían ser los parámetros del futuro sistema de patentes en Europa. Fueron los siguientes:

1. Debe proporcionar protección a todas las formas de innovaciones tecnológicas, independientemente del ámbito técnico en que se verifiquen, tanto en los ámbitos tradicionales de tecnología, como en nuevos campos como la biotecnología o las invenciones implementadas en ordenador. La discusión sobre la exclusión de ciertas áreas técnicas de la patentabilidad no debería plantearse ya que dejaría sin protección las innovaciones ser abierto. ¿Cómo explicar a los investigadores de un Instituto de Algoritmos y Computación Científica, o un Instituto Experimental de Software, planteó el Dr Schubert, que los resultados de su trabajo no podrán ser patentados en el futuro?

2. El sistema de patentes tiene que centrarse en la protección de las invenciones técnicas. Otros intereses de política pública como la ética, el medio ambiente, la salud y el acceso a la información no deben ser discutido en el sistema de patentes, pero

tienen que ser regulados por ley especial. Esta ley especial tiene que ser “considerada” por el sistema de patentes.

3. Las patentes deben concederse dentro de un plazo razonable, y deben ser de calidad uniforme en todos los Estados. Por lo tanto, es necesario un uniforme y búsqueda exhaustivos para el estado de la técnica y un nivel elevado y uniforme de procedimiento de examen. Según su opinión, esto solo se puede garantizar, cuando el examen se realiza dentro de una organización central.

4. Los costos de las patentes deben ser ajustados, no debe incrementarse con gastos innecesarios. La lengua de la ciencia es el inglés, y es la lengua de los negocios... “¿Por qué necesitamos las traducciones de las patentes para todos los países?” El inglés debe ser la lengua de Convenio sobre la Patente Europea, y debe convertirse en el lenguaje del sistema de patentes en el futuro.

5. Además las patentes debe ofrecer seguridad jurídica y para la definición del alcance de una patente, las traducciones, versiones jurídicamente vinculante en los diferentes países, no son aceptables.

6. La aplicación de las patentes tiene que ser uniforme y eficiente y para ello debe contarse con la experiencia existente hasta el momento.

Con estos presupuestos, el representante de la industria tecnológica alemana considera que el Planteamiento político común de 2003 sobre la Patente Comunitaria no daría respuesta a estas exigencias. Si estaría en disposición de cumplir estos parámetros el Convenio sobre la Patente Europea. Por lo tanto, no se hace necesario volver a inventar las bases de un sistema de patentes.

Algunas medidas sin embargo deben adoptarse para mejorar el sistema. Resultan caras las traducciones, al ser un conjunto de patentes, los procedimientos de nulidad y de violación quedan bajo las autoridades nacionales. El Protocolo de Londres y el Acuerdo sobre Litigios son pasos en la dirección correcta.

En el mismo sentido, sino en unos términos más contundentes, se pronunció el representante de la "Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad Intelectual", organización que abarca todos los sectores interesados en la propiedad intelectual de aquel país

En los Estados miembros y la Organización Europea de Patentes se disfruta desde hace décadas, según el representante de dicha Asociación Thomas Reimann de un sistema de alta calidad que ofrece un buen funcionamiento del sistema de patentes.

Las invenciones protegidas son de calidad debido a las exigencias del examen de la EPO, el procedimiento de oposición antes de pasar la fase nacional y la posibilidad de invalidar las patentes que no sean procedentes.

Este nivel de La calidad de la EPO debe ser mantenido, posiblemente, mejorado en algunos aspectos pero no sustituido ni por una descentralización, ni por otra patente única que se antoja innecesaria, máxime cuando su viabilidad puede pasar por la delegación de tareas vitales en un gran número de oficinas nacionales de patentes con distintos criterios de actuación y niveles de exigencia.

El derecho sustantivo de patentes en Europa ya está armonizado en gran medida por el mismo sistema de la Patente Europea y sus protocolos, sobre todo el de interpretación de la reivindicación. Por el contrario la interpretación de los tribunales nacionales es muchas veces dispar. La aplicación de esas normas sigue llegando a resultados claramente divergentes, pese a los esfuerzos de los tribunales, en concreto británicos, holandeses y alemanas por alcanzar pautas comunes de actuación. Esta práctica ha calado también entre los abogados especializados en patentes, como se reflejó en la declaración de gran parte de estos profesionales en una conferencia en Venecia en octubre de 2005, donde mostraron su predisposición a ir acercando posiciones para encontrar criterios uniformes de actuación. Por todo ello no parece necesario proceder a una armonización mediante directivas ni apresurarse en disponer de una Patente Comunitaria única como una meta a corto o medio plazo. La "propuesta de política común" no es un instrumento viable para el buen funcionamiento, según la referida asociación, ya que propone un sistema jurisdiccional inoperante y un régimen lingüístico demasiado costoso. Es preferible avanzar en la propuesta de EPLA, que están bien equilibrada resulta viable en la práctica. Además, EPLA ofrece la ventaja de que pueden ser aplicadas a un gran número de patentes europeas ya existentes sin una fase inicial transitoria que resultaría muy perturbadora. Así se manifestaron los jueces especialistas en la citada Conferencia de Venecia, antes citada.

La Comisión - después de la correspondiente autorización por el Consejo – debería proponer su participación en EPLA, como si la Comunidad fuera miembro de la EPC.

Una posición notablemente distinta fue la defendida por la **ONG Consumer Project on Technology (CPTech)**. **Michelle Childs, Jefe de Asuntos Europeos** consideró que el actual sistema de patente no funciona y teme que el debate abierto no dé los resultados esperados a menos la Comisión afronte con decisión determinadas cuestiones. La primera de ellas es la necesidad de abrir el debate a más actores que amplíen la gama de derechos e intereses en juego. A menudo, mantuvo el

representante de la ONG, se olvida que los ciudadanos y los consumidores son los principales interesados en las discusiones sobre el futuro del sistema de patentes. Un sistema de patentes que funciona mal impide no solo la innovación sino también el acceso de dicha información.

Debe haber una declaración clara de los principios y los objetivos de la política que rijan esta materia. La Comisión ha promovido un debate, pero lo ha hecho desde un sector casi exclusivamente, equiparando más protección con crecimiento económico e innovación. Las patentes son solo una herramienta y debe solo ser utilizada si los beneficios superan a los costos y son superiores a mecanismos alternativos.

Las patentes tienen un papel limitado en la economía y esos límites han de estar definidos con claridad. Se postula por un enfoque más econométrico de la política de patentes. Las patentes suponen un coste muy importante para la sociedad, y en algunos casos, estos costes son inaceptables. Estos costes incluyen precios excesivos por ciertas invenciones patentables o la incapacidad para satisfacer las demandas del mercado, o la existencia de familias de patentes que dificultan la adopción de nuevas tecnologías en las áreas de informática y las telecomunicaciones. Un sistema de patentes racionalmente concebido reconoce y aborda las cuestiones del coste y los beneficios y por ello limita el uso de la patente solo para aquellas áreas donde los beneficios son mayores los costes, y además, limita los derechos y facultades asociados a una patente. CPTech entiende que hay varias áreas donde es evidente que las patentes no deben operar, como las prácticas de negocios, el software, y ciertos medicamentos, áreas en las que el sistema de patentes es un obstáculo innecesario e inoportuno para la innovación y el bien público.

Cada vez más, los expertos están considerando una manera más proporcionada de satisfacer los derechos de exclusiva, mediante un derecho de remuneración, en lugar de un derecho a excluir.

El sistema de patentes debe ser un sólido y eficaz mecanismo para hacer frente a los abusos de los derechos de propiedad industrial, permitiendo un uso más liberal de las invenciones mediante una intervención decidida de los poderes públicos.

Sobre la cuestión de las lenguas, la **Directora de la Oficina Europea de Patentes y Marcas de Italia, M.Ludovica Agrò** abordó la cuestión de si ¿todas las lenguas comunitarias o inglés? Expresando sus dudas sobre la cuestión a la vista de las consecuencias de una u otra opción. Por un lado, asegurar una mejor comprensión y asegurar una universal comprensión del contenido de los derechos, y por otra, una reducción significativa de los costes.

Manifestó su convicción de la necesidad de fomentar el acceso de las PYME a la patente, y de contar con un sistema jurisdiccional eficaz, que según ella, casa mal con un sistema centralizado como el que se propone. Sí le parece más acorde a tales necesidades un sistema similar al actualmente en vigor para marcas y diseños.

**Thierry Sueur, Presidente de la Comisión de la Propiedad Industrial del MEDEF (Movimiento de Empresas de Francia)** sostuvo que el actual sistema de patentes en Europa, que se basa esencialmente en Convenio de Munich y en el sistema europeo de patentes tiene como defecto principal la ausencia de un sistema judicial común. Un sistema de patentes coherente se basa, por un lado, en una oficina que otorga las patentes después de un examen, y, de otro lado, en un sistema judicial, que controla esta oficina, que define las reglas del juego en términos de la determinación del alcance de las patentes y que repara o impide las infracciones. La ausencia de este sistema judicial en Europa, en donde los tribunales nacionales tienen competencia exclusiva sobre la cuestión, hace al sistema desequilibrado, según el representante del empresariado francés.

Esta dispersión tiene un impacto negativo sobre la libre competencia en Europa y provoca una falta evidente de coherencia entre la existencia de un mercado único y la ausencia de una patente única, que cubra el territorio de la Unión Europea.

Finalmente, el sistema de concesión de patentes en Europa está planteado de tal manera que provoca un claro desequilibrio entre sus actores y es que está pensado y diseñado desde la perspectiva de los titulares de las patentes, cuando las empresas están más frecuentemente en una posición de presuntos infractores en lugar de potenciales titulares de patentes. También manifestó su preocupación por el coste de las patentes que es muy alta por las traducciones que considera inútiles. Además apuntó su preocupación por la calidad de las patentes que a veces es cuestionada.

Con estos presupuestos, considera que la primera medida que debe adoptarse es la puesta en marcha de un sistema judicial para todas las patentes concedidas y entiende que el EPLA es primer paso para ello. Además, el sistema europeo de patentes tiene que ser más accesible, especialmente para las PYME, que es un punto débil en Europa, por los costes de las traducciones, que considera innecesarias y que deben limitarse a situaciones de litigios y en la medida en que resulten necesarias. El Acuerdo de Londres debe entrar en vigor, por tanto, inmediatamente. Se hace necesario por último mantener y mejorar la calidad de las patentes e incrementar la accesibilidad a las mismas de las PYME.



Para la consecución de todos esos objetivos, el Sr. Sœur aboga por la existencia de una política de patentes en Europa con autonomía plena, incluso diferenciada de otras políticas europeas con las que está íntimamente relacionada, ya que solo así la propiedad intelectual será un instrumento político fundamental para que Europa esté presente en el ámbito del comercio internacional de la innovación y la tecnología.

La **Representación Permanente de Bélgica en la Unión Europea** puso de manifiesto la disparidad de pareceres y posturas que se habían expresado a lo largo de los debates suscitados por la Comisión, y lanzó la idea de acudir al mecanismo de la Cooperación Reforzada para obtener una solución al impasse en el que se encontraba el proceso de creación de la Patente Comunitaria. Sostuvo que para que la Patente Comunitaria fuera un título que realmente satisfaga las necesidades de los usuarios debía encajar en el sistema de la Patente Europea, reconociendo el papel de gestor de los derechos a la Oficina Europea de Patentes, para garantizar la coherencia y la calidad de las patentes en todo el territorio de la Comunidad.

Los ciudadanos también deben desempeñar un papel importante en el diseño del sistema, fomentando el conocimiento de la propiedad intelectual y disfrutando de asesoramiento. En tales tareas las Oficinas nacionales pueden desempeñar una importante labor.

Debe también procurarse una mayor interacción entre los procedimientos nacionales, europeos y del PCT (Patent Cooperation Treaty) a fin de lograr calidad y eficiencia, respetando las funciones y competencias de las oficinas nacionales y de la Oficina Europea de Patentes. La jurisdicción sobre los litigios de patentes debe, por lo menos en la apelación, ser centralizada y especializada.

No es admisible la inacción. El crecimiento económico está comprometido, según el Representante belga, que abogó por acudir al mecanismo de la Cooperación reforzada en el caso de que no se obtuviera un resultado por los mecanismos digamos habituales. Sin dejar de estar convencido, se afirmó la necesidad de encontrar una solución en el marco paneuropeo, e igualmente, convencido de que la Comisión hará propuestas adecuadas en el año en curso con formulación de prioridades para el futuro, de establecer una *“colaboración específica”* entre los *“Estados miembros más comprometidos con promover la innovación”* debe materializarse. Desde ya, por tanto, debe prepararse una cooperación reforzada en el sentido del Título VII del Tratado de la Unión Europea. De hecho, la patente es un caldo de cultivo perfecto para tal cooperación, desde la propuesta y supervisión de la Comisión del proceso. Se trata de un proceso que se califica además de fácil y a la postre accesible a los Estados

miembros que, por razones que podemos entender, no están decididos a unirse de inmediato al sistema.

Para terminar con el análisis de los debates en torno a la conformación de la Patente Comunitaria, es preciso referirse a la intervención del **representante de la PIMEC, la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña** que abogó decididamente por un sistema en que las patentes fuesen traducidas a todas las lenguas oficiales de los Estados miembros. No hizo referencia, por cierto, al catalán.

Los argumentos que esgrimió para postular la traducción, no solo de las reivindicaciones sino del contenido de la patente en su integridad, fueron los que seguidamente resumimos.

La futura Patente Europea debe mantener un equilibrio entre los intereses del titular de la patente y del público en general. Desde la primera perspectiva la patente debe ser poco costosa y conferir la mayor protección y seguridad, y desde la segunda perspectiva, los derechos deben ser lo más accesible posible. El principio de seguridad jurídica exige el conocimiento cierto, no solo de las reivindicaciones de la patente, sino de todo su contenido, porque de hecho las reivindicaciones se interpretan, son, lo que resulta de la descripción del invento<sup>304</sup>.

Se mencionaron también razones de legalidad (aunque ciertamente sin mucho detenimiento ni motivación, quizás por la brevedad de las intervenciones), relativas al Derecho Comunitario y al derecho interno español. El español resultaría discriminado, contraviniendo los principios del Derecho Comunitario, si las patentes solo fuesen hechas públicas en inglés o en las otras dos lenguas de trabajo de la EPO; y además la Constitución española exige que el cumplimiento de la Ley o de cualquier norma jurídica pase por el posible conocimiento de la misma. La falta de dicha posibilidad de conocer el derecho haría inviable la posibilidad de sancionar o declarar contraria a derecho la conducta que lo haya lesionado.

Se alegaron además razones de equidad en el acceso al conocimiento tecnológico y se alegó el principio de subsidiariedad en el que se encontró acogida, con un argumento ciertamente discutible, el hecho de que la administración más cercana al

---

<sup>304</sup> Vid. sobre el particular, HAMMER, TH. (2010) *Bringing the European patent grant process into focus*. Intellectual Asset Magazine. Patents in Europe 2010/2011, 2010, págs. 5-7.

ciudadano debe prevalecer sobre la más distante y por ende la lengua de aquella debe tener preeminencia con relación al interesado.

De mayor interés fueron las cifras que se citaron sobre el número de búsquedas que se habían efectuado en la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre patentes en español, que ascendieron en 2005 a 1.315.910, lo que muestra un interés por la tecnología descrita y reivindicada en español. Por último, la excusa del coste de las traducciones, encubriría para el representante de la PIMEC una falacia, ya que estaría ocultando una propuesta de cambiar el coste de las traducciones del titular, para residenciarlo en el empresario interesado en la tecnología que tendría que asumir dicho coste para acceder al conocimiento de la tecnología contenida en patentes publicadas en otras lenguas. Teniendo en cuenta que dichas dificultades serán mayores en el caso de las PYME, que no cuentan con una estructura capaz de acceder a dichas fuentes en otras lenguas, la futura patente en inglés o en solo tres lenguas, introducirá un elemento de discriminación en perjuicio de la pequeña y la mediana empresa que es el sostén de la economía europea.

**Jonathan Zuck, Presidente de la Asociación para la Tecnología Competitiva**, una asociación comercial que representa a más de 3.000 PYME, no solo de Europa, contribuyó al debate, entre otros aspectos, con una idea que no por evidente, resulta conveniente expresar. No todas las PYME están interesadas en las patentes, ni siquiera en la innovación. Con razón, señaló fines políticos y retóricos cuando se articula un discurso para hablar de las PYME, como si todas ellas representaran un solo interés. Esta idea es válida en algunos aspectos, pero no en otros, y la protección de la innovación y el acceso a la misma es uno de esos casos en los que los intereses de una u otra empresa pueden ser distintos.

Ciertamente las PYME que están en el negocio de la innovación basan su éxito en el riesgo que supone innovar. Son éstas las PYME que lógicamente mayor importancia le dan a la conformación del sistema de ordenación de la Propiedad Industrial ya que de ello va a depender la capitalización de su actividad, la confianza de sus socios y la productividad de su actividad. Para estas PYME, un régimen que funcione sin problemas es esencial ya que no disponen de medios suficientes para suplir las deficiencias o distorsiones del sistema (incertidumbre, litigiosidad...). Desde esta premisa, lo más importante para las PYME es la accesibilidad y la previsibilidad.

En un sistema de patentes, la accesibilidad se ha de manifestar no solo para aquellos que buscan solicitar una patente o su protección, sino para aquellos que se oponen a esos derechos. En el primer caso la accesibilidad a los titulares exige

simplificación de trámites y reducción de costes. La accesibilidad a los demás para que se opongan exige flexibilidad, y garantías de procedimiento.

La previsibilidad, tanto para las PYME como para las demás empresas viene dada por la calidad de las patentes que salen del sistema. Como titular de una invención, si se ha pasado por el laborioso proceso de obtener una patente, lo importante es saber que si la invención es merecedora de protección la misma se otorgará, sin que los trámites formales supongan una dificultad insubsanable. Además, es preciso tener la certeza de que otras solicitudes, que no tienen tras de sí una invención no van a gozar de dicha protección al amparo de artimañas del procedimiento, que otorguen el mismo reconocimiento a inventos obvios, sin aplicación industrial... Las PYME no pueden además hacer un seguimiento de la actividad de las oficinas de patentes para oponerse a las patentes que consideren ilegítimas o lesionen sus derechos o intereses, muchas veces solo toman conocimiento de estas cuestiones cuando reciben la primera carta de que su actividad constituyen una violación de una patente de la que hasta ese momento no tenían noticias.

Frente a la opinión de las grandes empresas, el representante de esta asociación, manifestó que las PYME son casi unánimes en su apoyo a la idea de una Patente Comunitaria. Menos entusiasmo muestran las PYME por los avances en la dirección de la Patente Europea que suponen el EPLE y el Protocolo de Londres. En palabras del Sr. Zuck *“Si le pregunto a un empresario típico sobre EPLA o el Protocolo de Londres, puede pensar que estoy hablando de novelas de espionaje que aún no han leído”*. La mayoría de las PYME no están al día de la política europea pero no entienden por qué, dada la importancia de las PYME y la protección de su actividad inventiva y *“algo tan simple como una sola lengua”*, una patente única para Europa no es posible.

Las PYME por tanto no están interesadas en medidas para mejorar la litigiosidad como el EPLA, sino que demandan una verdadera reforma que evite esa alta litigiosidad. En este sentido, el problema de los costes para las PYME es a menudo mal entendido. No importa pagar altas tasas a la oficina de patentes si el producto que se obtiene es bueno, los costes evitables son los correspondientes a los abogados que hacen que el precio de las patentes sea tan alto. Esto podría evitarse mediante la

articulación de medios alternativos de resolución de conflictos como el arbitraje y la mediación, opción que está dando un excelente resultado en Estados Unidos<sup>305</sup>.

Las representaciones de los países de nuevo ingreso en la UE también se mostraron conformes con la necesidad de armonizar los trabajos de las distintas oficinas de patentes, estableciendo criterios uniformes de actuación y estándares únicos, armonizados por la EPO que permitan la distribución del trabajo, la cercanía de las gestiones y de la información al interesado y un sistema eficiente. En este sentido se pronunció el presidente de la Oficina de Patente de Rumanía, Alexandru Cristian Strenc.

Esta posición sobre la armonización y reconocimiento mutuo de la labor de las oficinas nacionales de patentes choca frontalmente con la gran empresa europea que es muy reticente a la intervención de las oficinas nacionales en el proceso de concesión de una patente única. **Werner Fröhling, de la Volvo Technology Corporation** manifestó que *“En nuestra opinión, esta propuesta - el reconocimiento mutuo de las patentes nacionales concedidas por oficinas nacionales de patentes - es un paso en la dirección equivocada, ya que pone en peligro la calidad de las patentes y aumenta la incertidumbre sobre los efectos jurídicos de las mismas. La "validación" de tales patentes nacionales por la Oficina Europea de Patentes no es deseable, ya que sería duplicar el trabajo y los costos, y extendería el tiempo de examen de forma considerable.”*

En lugar de centrarse en la creación de una red de oficinas nacionales de patentes, de concesión nacional de patentes (con un grado variable de calidad) y el establecimiento de un sistema de reconocimiento mutuo de dichas patentes, se deben combinar, según el Sr. Fröhlin, sus esfuerzos en forma conjunta para mejorar la labor de la Oficina Europea para la concesión de Patentes Europeas (y Comunitarias, por supuesto) de alta calidad a precios competitivos para toda Europa y para fuera de la UE.

La finalización del proceso de ratificación y rápida entrada en vigor del Acuerdo de Londres, sería un paso importante en esta dirección. La industria europea - PYME y grandes empresas - está expuesta a la competencia global. En otros mercados importantes del mundo - EE.UU., Japón, China – la concesión de patentes por las oficinas de forma centralizada para todo el país, es decir, para todo el mercado, es

---

<sup>305</sup> Vid. NUTZI, P. (1997) *Intellectual property arbitration*. European Intellectual Property Review. Volumen 19, núm. 4, 1997, págs. 192-197.

muy rentable. Esto confiere a la industria local de esos mercados extranjeros una gran ventaja competitiva en sus propios mercados en comparación con la que le proporciona la patente en Europa, nuestro mercado doméstico, a la industria europea. Por lo tanto, necesitamos urgentemente un sistema similar de patente único o central que sea rentable con el fin de proteger nuestra I + D y fomentar la competitividad.

No hay que demorarse en el camino para avanzar en esta dirección, refiriéndose a la Agenda de Lisboa, pero ha de recordarse que el Convenio sobre la Patente Europea, tardó años en ponerse en funcionamiento de forma efectiva..., lo importante es no dar pasos atrás y en este sentido el representante de Volvo consideró que la idea del reconocimiento mutuo de las patentes nacionales concedidas por las autoridades nacionales es un paso atrás en esta vía, dividirá nuestras fuerzas y disminuirá las posibilidades de crear un verdadero sistema unitario europeo de patentes, que solo puede lograrse en la Oficina Europea de Patentes.

En similares términos se pronunció **Bertram Huber, responsable del Departamento de Propiedad Intelectual de BOSCH**, uno de los mayores solicitantes de patentes de toda Europa: “Bueno, en Europa la cuestión es si hay una necesidad de armonización de las leyes de patentes en los distintos países de la Unión Europea. Desde el punto de vista de los tratados y convenciones internacionales vigentes en materia de propiedad intelectual, ya existe hoy un nivel suficiente de armonización. Las leyes nacionales de patentes en la Unión Europea están armonizadas en cuanto a derecho sustantivo de patentes se refiere. El problema radica, sin embargo, en los niveles muy diferentes de experiencia en cada una de las distintas oficinas de patentes y en los tribunales. Muchas oficinas tienen solo un escaso número de patentes o solicitudes al año y nadie puede esperar que la experiencia y calidad de dichas oficinas surja sin que aumente su actividad. Y lo mismo puede afirmarse de la labor de los tribunales de justicia a los que solo un número importante de casos proporcionará la experiencia necesaria en estas cuestiones<sup>306</sup>”.

Los temores del representante de la compañía Bosch sobre las diferencias entre las distintas oficinas nacionales se refieren al proceso de concesión - examen completo y exhaustivo vs. concesión casi automática previo cumplimiento de requisitos formales- a la complejidad y diversidad del mundo de la técnica, en el que una pequeña oficina tendrá más para evaluar el estado del arte... En definitiva, no todas las patentes

---

<sup>306</sup> GARCIA, ALEJANDRO I. (2010) *A single patent court for Europe: dream or reality?* WIPO Magazine. Núm. 1, febrero 2010, págs. 12-13

pueden considerarse de la misma calidad, con lo que el reconocimiento mutuo no es factible.

¿Qué hacer ahora, sobre todo a la vista de los objetivos fijados por la Agenda de Lisboa? La respuesta ha de encontrarse en el Acuerdo de Londres y en el EPLA que debe entrar en vigor en cuanto que sea posible. En este escenario las oficinas nacionales tendrán que reorientar su función, sobre todo incrementando su labor de difusión de la propiedad industrial entre el público en general.

El representante de Bosch alcanzó tres conclusiones: que existen grandes diferencias en la cantidad de patentes concedidas por las oficinas nacionales y por lo tanto, diferentes los niveles de experiencia y calidad en las mismas y ésta es la razón que impide sin más el reconocimiento mutuo de las patentes en Europa; la Agenda de Lisboa impulsa a adoptar decisiones más rápidas y prácticas, que han de ir en la dirección del Acuerdo de Londres del EPLA que son herramientas viables en el futuro inmediato; solo a largo plazo es viable que la mayoría de los europeos dispongan de una Patente Comunitaria, con un régimen único lingüístico.

Sin perjuicio de las alusiones generalizadas que todos los intervinientes en los debates de julio de 2006 hicieron al sistema jurisdiccional, un grupo de expertos se dedicó en exclusiva a esta cuestión, con el resultado que a continuación veremos. Se puede comprobar que, en líneas generales, los profesionales del derecho son de la opinión de que el sistema actualmente funciona y no es preciso cambiarlo, la opinión de las grandes empresas suele girar en torno a la posibilidad de conservar el actual sistema y a poner de manifiesto un cierto temor a la centralización judicial, mientras que las asociaciones de PYME o de expertos en materia de propiedad industrial son en mayor o menor medida partidarios de seguir avanzando en el proceso para obtener un sistema jurisdiccional común en Europa que conozca y juzgue los litigios relativos a una única patente.

Ya vimos al principio como el **Presidente del Tribunal Federal Alemán de la Patente** había manifestado su opinión de que el sistema actual funcionaba, y que lo hacía bien, no siendo deseable emprender nuevos cambios si no se está seguro de que van a suponer una mejora del sistema.

La posición más reticente al proceso de creación de un tribunal único para toda Europa o de un sistema jurisdiccional común fue la mantenida por **Allen N. Dixon, abogado, miembro del Consejo Internacional de Propiedad Intelectual de Londres**, que tituló su intervención “¿No hacer nada?” que fue precisamente lo que él consideraba que había que hacer. Según el Sr. Dixon, una opción fácil para las

instituciones europeas sería no hacer absolutamente nada acerca de las patentes ya que se dispone de un sistema europeo de patentes que funciona bien. Los procedimientos de examen y oposición ante la EPO son eficaces e impiden que pocas patentes triviales pasen. Sí sería posible emprender algunas mejoras, como el abaratamiento de los costes de solicitud y de los litigios y racionalizar los procesos relativos a validez y violación de patentes.

El llamado Acuerdo de Londres podría reducir sustancialmente el coste de las patentes en Europa, lo que beneficia, según el Sr. Dixon, a las pequeñas y grandes empresas por igual. El coste medio de obtener una Patente Europea expedida a través de la EPO y validada en diferentes oficinas nacionales de patentes es aproximadamente tres veces mayor que el coste en los EE.UU. y el doble de caro que en Japón. Las propias cifras de la Comisión dicen que el coste promedio de una Patente Europea es entre 30.000 y 50.000 euros, mientras que en los EE.UU. es de entre 10.000 y 15.000 euros y Japón de entre 15.000 y 20.000 euros. La mayor parte de la diferencia se explica por los costes de traducción.

Todos los estados miembros de la UE exigen que la solicitud de patente se traduzca a su propia lengua oficial. El Acuerdo de Londres es, en este sentido, un proyecto de protocolo al Convenio Europeo de Patentes que tiene como único propósito simplificar esta realidad permitiendo la solicitud de patente en uno de los tres idiomas oficiales de la EPO (inglés, francés o alemán) con el fin de validar la patente en cualquier país que se ha unido al protocolo.

Sobre los efectos del Acuerdo de Londres, aún por entrar en vigor pero a punto de ser ratificado por Francia, se hicieron dos observaciones: que permitiría a los ciudadanos (sic) de todos los Estados miembros de la UE presentar las solicitudes en francés, alemán o inglés, ya que el sistema no puede soportar la traducción a todas las lenguas. Y en segundo lugar, que la eficacia de este sistema va a hacer innecesaria la Patente Comunitaria en la que se tendría que hacer más de veinte traducciones de cada solicitud.

El segundo problema estructural que requiere pronta consideración es la coherencia de la interpretación de la norma, que se hace necesario al no tener un sistema jurisdiccional único. El problema es según su parecer, aparente, y no le falta en cierto modo razón. Una vez que una Patente Europea se concede, es "validada" como un conjunto de patentes nacionales, con sujeción únicamente a las reglas y a la interpretación de los tribunales internos de cada Estado. En un proceso, por tanto, una Patente Europea que se encuentra vigente en Alemania, puede no ser válida en el Reino Unido, o haberse infringido en Suecia, pero no infringe en España. Esto no es



un problema de la ley de patentes como tal, sino más bien que los jueces de diferentes Estados pueden interpretar hechos concretos de forma diferente.

El EPLA contribuirá a dar seguridad jurídica y a reducir los costos al prever un sistema judicial unificado para juzgar la validez y la violación de patentes europeas. Además no es un sistema obligatorio, ya que es posible litigar en tribunales internos.

En definitiva, se concluye que el sistema europeo de patentes funcionaba muy bien como estaba en 2006. No hay necesidad de reinventar o cambiar el sistema, sin perjuicio de que haya áreas que pueden y deben ser mejoradas como los costes y la consistencia de los litigios, que son afrontadas eficazmente en el Acuerdo de Londres y el EPLA que no solo solucionan problemas actuales, sino que proporcionan un buen modelo precursor de una futura Patente Comunitaria viable.

En la misma línea se pronunció el **representante de los abogados alemanes especialistas en patentes (Patentanwaltskammer) el Dr. Eugen Popp**. Según su opinión, las dos grandes exigencias del sistema de patentes en Europa, alta calidad de las patentes y certeza jurídica, están en la actualidad cumplidas con el actual sistema de la Patente Europea, y más aun con la entrada en vigor del Protocolo de Londres. Por el contrario, consideran que el sistema jurisdiccional propuesto para la Patente Comunitaria no es el adecuado por las siguientes razones:

Si la Patente Comunitaria tiene éxito, no parece posible que un número tan reducido de jueces pueda dar respuesta a los litigios que presumiblemente se susciten.

El sistema de traducción multilingüe resultará inoperante. Además puede crear conflictos en los casos en que el litigio debe ventilarse en el lugar de los hechos (en los casos por ejemplo de incumplimiento) y que en dicha localización no se hable la lengua del litigante.

No se incluyen como miembros del tribunal a los jueces técnicos, que juegan un papel decisivo en la resolución de conflictos. La práctica del Tribunal de apelación de la Corte Federal de Patentes de la EPO en Munich es un buen ejemplo de la importancia de que ambos jueces, técnicos y juristas, trabajen juntos.

Un tribunal central es contraproducente porque resulta lejano a los litigantes y por ende muy costoso.

Para la asociación de abogados especialistas en patentes la mejor vía es aprovechar las ventajas que proporciona el EPLA, en el que ven un instrumento adecuado a los fines que pretende. En primer lugar su contenido ha sido el resultado de un largo

proceso de gestación en el que se ha dado respuesta a las exigencias de la industria europea, que ha participado activamente en su concepción, junto a abogados y jueces. El sistema proporciona la solución para las patentes ya existentes y cuenta con la experiencia acumulada durante años. La participación de tribunales nacionales otorga al sistema cercanía al litigante y conexión con su realidad jurídica.

La misma opción hizo el representante de la **Cámara Internacional de Comercio (ICC)**, aun reconociendo las actuales dificultades del sistema, como la aplicación a nivel nacional de las patentes, las posibles interpretaciones contradictorias por distintos tribunales nacionales y el incremento de los costos, o la incertidumbre jurídica para las empresas. Cuestiones con las que los abogados parecen desenvolverse de forma natural.

Se considera que estas cuestiones implican una desventaja competitiva frente a los países asiáticos y a los EE.UU. Por lo tanto, reducir los costos de las patentes y el establecimiento de un sistema de litigios sobre patentes europeas deberían ser las prioridades clave.

En este escenario, la ICC apoya el EPLA como la mejor propuesta hasta ahora para un sistema judicial común. Para las empresas que utilizan las patentes, la principal ventaja de los acuerdos de litigios pan-europeos tal como figuran en el proyecto EPLA es que permitiría a las empresas resolver las disputas sobre patentes de manera rentable, mientras que al mismo tiempo generará un cuerpo coherente y armonizado de jurisprudencia europea en materia de violación y validez de patentes. Este sistema también podría reducir los costos al eliminar la necesidad de litigios en múltiples foros.

Las propuestas alternativas, la Patente Comunitaria, no puede proporcionar las ventajas que ofrece el EPLA. En el sistema de la Patente Comunitaria, el litigio es solo eficaz para la Patente Comunitaria pero no con respecto a todas las patentes europeas actuales y futuras que no serán patentes comunitarias.

La ICC no ve inconveniente por tanto en la coexistencia de tres sistemas de patentes en Europa (el nacional, el de la UE y la Patente Europea), ni un sistema judicial común para el litigio de patentes europeas sería incompatible o perjudicial para el desarrollo de una Patente Comunitaria, sino complementario a este desarrollo.

Por el contrario, la Patente Comunitaria según lo previsto en las propuestas formuladas en el Planteamiento político común de marzo de 2003 no cumpliría con dos criterios muy importantes: un sistema jurisdiccional razonable y un bajo coste de obtener y mantener las patentes.

La insuficiencia de los recursos previstos para el Tribunal de la Patente Comunitaria propuesta, la falta de cámaras regionales, los requisitos de idioma y los costes de traducción son las principales deficiencias de las propuestas formuladas en el Planteamiento político común y ponen en duda la viabilidad de la Patente Comunitaria propuesta.

Propuestas mucho más avanzadas haría el **representante de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, don Luis-Alfonso Durán**. El objetivo de la AIPPI es mejorar y promover la protección de la Propiedad Intelectual tanto en el ámbito internacional como en el nacional.

Según el citado experto, el sistema jurisdiccional tiene que proporcionar un mecanismo claro en el que las partes, es decir los titulares de patentes y de terceros dispongan de decisiones de tribunales que sean lo suficientemente previsibles y se adopten dentro de un plazo razonable de tiempo, a un coste razonable. Para alcanzar estos objetivos, es indispensable que los tribunales tengan suficiente grado de conocimiento y experiencia sobre la materia y sobre los procedimientos que se llevan a cabo bajo un régimen jurídico uniforme.

El lenguaje es también un aspecto importante de litigios sobre patentes ya que desempeña un papel vital tanto en la definición del derecho de patente, en las expectativas de los terceros y en la capacidad de entender lo que la otra parte sostiene en un proceso y lo que un tribunal ha fallado. Inevitablemente, cuando las dos partes hablan idiomas diferentes, hay un conflicto de intereses, ya que sería más fácil para ambas partes utilizar su propio idioma y la parte que no haga uso de su lengua materna se encontrará en una situación de desventaja. Por todas estas razones, la AIPPI decidió lo siguiente en las resoluciones aprobadas en sus Congresos en Melbourne y Ginebra:

1) Para mejorar la calidad y la previsibilidad de las resoluciones judiciales en la patente en Europa, la AIPPI recomienda una concentración de la competencia en tribunales de primera instancia especializados en cada Estado miembro con la posibilidad de una apelación ante una segunda instancia central, el Tribunal de la Patente Europea. Estos procesos deben llevarse a cabo en el idioma de la sede de los respectivos tribunales.

2) La conveniencia de disponer de un código uniforme de procedimiento civil y normas uniformes sobre las pruebas y el derecho sustantivo, teniendo en cuenta la propuesta del EPLA y las recientes directivas comunitarias de armonización.

3) Los jueces de patentes en todos los países deben ser elegidos de acuerdo a su experiencia en materia de patentes y seguir una formación continua.

4) La lengua de procedimiento para los casos nacionales y europeos debe ser el idioma oficial de la sede de los respectivos tribunales nacionales con la opción de ponerse de acuerdo sobre cualquier otro idioma si las partes y la corte lo deciden.

Los países son alentados a establecer, dentro de sus competencias, cámaras o tribunales donde los jueces entiendan y deseablemente hablen por lo menos un segundo idioma. Por lo que se refiere al EPLA, la AIPPI es de la opinión de que su aplicación debe estar bien equilibrada con el fin de asegurar un juicio justo para las partes.

El sistema de litigios de la Patente Comunitaria y el EPLA deben existir uno junto al otro y deben disponer de tribunales de apelación individuales, preferiblemente en la misma ciudad. Y la gran empresa... **Klaus Dieter Langfinger, representante de BASF** concluyó que: Si queremos avanzar hacia el objetivo de la Agenda de Lisboa, tenemos que actuar ya. Hemos perdido ya más de cinco años en discusiones que no han conducido a una solución aceptable y considerable sobre la Patente Comunitaria. Así, en lugar de tratar de lograr todo ahora, demos pasos importantes en la dirección correcta, el Protocolo de Londres y el EPLA, lo antes posible, todos juntos, dejando de perder tiempo en discusiones sobre formalidades u otras cuestiones.

Más matizadas fueron las consideraciones del **representante de Nokia, Tim Frain** no se mostró contrario al EPLA, pero sí manifestó algunas preocupaciones, muy interesantes, sobre el mismo. Nokia no está en contra de la idea de establecer un sistema centralizado de litigios Europea patentes. Avanzar por la vía propuesta en el Convenio de la Patente Europea de Litigios (EPLA), puede ser ventajoso para los usuarios, particularmente en ausencia de una Patente Comunitaria, pero es necesario que tal instrumento sea apoyado por la mayoría o preferentemente por todos los Estados miembros si se trata de disfrutar de los beneficios de un verdadero sistema unitario.

El sistema judicial tiene que ser a un coste razonable y para ello los requisitos del idioma son un reto, debe ser accesible a litigantes de todos los Estados miembros, los tribunales deben estar integrados por jueces especialistas y contar con procedimientos claros acordados desde el principio ya que solo así se podrán adoptar decisiones fiables que conformen una jurisprudencia sólida.

En cuanto a los costos, y teniendo en cuenta que es poco probable litigar en más de un tribunal al mismo tiempo, la centralización puede suponer un incremento de costes

notable por la lejanía del tribunal, sobre todo si a los litigantes se les niega la opción de utilizar el sistema nacional en el futuro. Por supuesto, un mayor costo podría estar justificado si el procedimiento propuesto ofrece claros beneficios adicionales en comparación con los procesos nacionales.

Sobre la fiabilidad de sus decisiones, la multinacional llama la atención sobre que ciertamente existirá unidad de pronunciamientos, pero que la repercusión de los mismos será mucho más elevada, con lo que una decisión centralizada sobre infracción de patentes tendrá muy graves consecuencias, y por lo tanto debe ser de la más alta calidad y fiabilidad. En particular, al futuro Tribunal Europeo de Patentes se le confiere la facultad de adoptar medidas cautelares y acciones de cesación definitiva para toda la Comunidad lo que claramente constituye una grave amenaza para los proveedores de tecnología en Europa.

En cuanto a las normas de procedimiento, es muy importante disponer de reglas claras, antes del EPLA. También debe reconocerse que los distintos sistemas nacionales existentes en la actualidad tienen ventajas y desventajas, lo que hace de la elección del foro un tema clave hoy en día. Un código de procedimiento nuevo debe proveer y preservar los beneficios de los sistemas o tener la flexibilidad para hacerlo, de lo contrario el nuevo sistema, obviamente, sería inferior al sistema actual.

Con frecuencia la cuestión de la violación de patentes - sobre todo en el sector de las telecomunicaciones - también está vinculada a cuestiones de derecho de la competencia o el derecho contractual. Si el Tribunal europeo tiene competencia exclusiva en materia de infracción de patentes y su validez, pero no para otras cuestiones relacionadas con las patentes, el sistema puede resultar inoperante en determinados procedimientos.

Nokia querría mantener la posibilidad de elegir entre varias opciones procesales la que mejor se adapte a todas las circunstancias del caso y manifiesta su preferencia de que el Tribunal de la Patente Europea no tenga en exclusiva jurisdicción sobre las patentes europeas, conservando los tribunales nacionales una jurisdicción paralela.

Como puede apreciarse las posiciones sobre el futuro diseño del sistema jurisdiccional están francamente divididas. Existen sin embargo dos grandes posiciones, que con matices y diversas variaciones apoyan, por un lado, seguir la senda del Acuerdo sobre Solución de Litigios en materia de Patentes (EPLA); y, por otro, adoptar una sistema jurisdiccional que sirva para la Patente Europea y para la futura Patente Comunitaria.

El EPLA daría como resultado una nueva organización internacional, el Órgano Judicial Europeo de Patentes al que podrían adherirse las Partes contratantes del CPE y que comprendería un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y un Registro. El Tribunal de Primera Instancia incluiría una División Central, creada en la sede del Tribunal de la Patente Europea y Divisiones Regionales en los Estados. Las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia serían recurrirse ante el Tribunal de Apelación.

El Tribunal de la Patente Europea, así conformado, sería competente para conocer de las acciones de violación, de nulidad y de las demandas de reconversión por nulidad de una Patente Europea. Estaría integrado por jueces cualificados tanto desde el punto de vista jurídico como técnico. El régimen lingüístico sería el de la EPO (inglés, francés y alemán).

La, llamemos, “solución EPLA” era apreciada por los interesados como “rápida” para conseguir inmediatos avances en la eficacia del sistema jurisdiccional. Hacen sin embargo un casi unánime silencio sobre la forma en que la Comunidad Europea podría integrarse en aquel sistema internacional, que aún no había visto (ni vería) la luz. Los problemas jurídicos para la integración de la Comunidad en tal organización judicial nos parecen insalvables, tanto desde la perspectiva del Derecho Comunitario, como desde la óptica del derecho interno de cada uno de los Estados miembros.

Los que apoyan el proceso EPLA sugirieron que la Comisión dispusiera de un mandato del Consejo para la negociación sobre la integración de la Comunidad en el EPLA. Desatienden el hecho de que las relaciones entre la Comisión y el Consejo en todo el proceso de creación de la Patente Comunitaria han sido especialmente infructuosas, y que esta espinosa cuestión del sistema jurisdiccional no tiene por qué ser una excepción.

Frente a esta posición, otras respuestas y opiniones propugnaron la creación de un sistema jurisdiccional unificado que conociera de los litigios relativos a las patentes europeas y a las futuras patentes comunitarias de conformidad con los mecanismos jurisdiccionales previstos en el Tratado CE, lo que garantizaría el respeto de los

principios del ordenamiento jurídico comunitario en los litigios relativos a la validez y violación de las patentes europeas<sup>307</sup>.

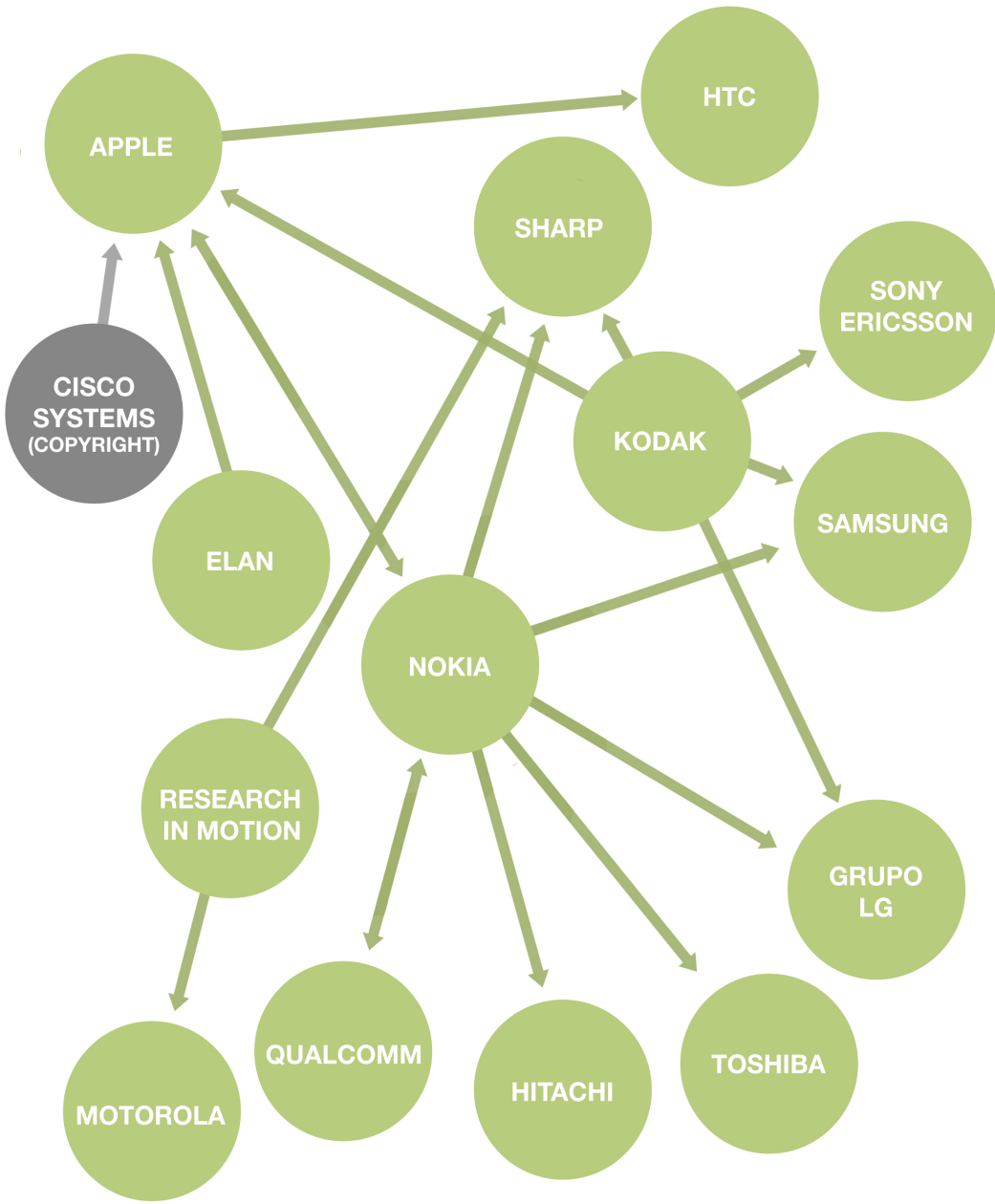
Esta opción, que luego se revelaría muy compleja y difícil de adoptar supondría que un tribunal comunitario aplicara derecho que no es comunitario, sobre actos (patentes) de organismos no comunitarios (la EPO). Las reticencias de los que optan por seguir el camino del EPLA sobre la virtualidad de esta opción son extraordinarias.

Como pone de manifiesto el gráfico siguiente, que hemos tomado del New York Times, la litigiosidad es muy importante en los campos de la tecnología punta entre empresas del sector, que muchas veces establecen verdaderas estrategias de demandas e impugnaciones como organización de su política comercial. El gráfico señala las acciones judiciales que en el año 2010 tenían planteadas las empresas más importantes en el sector de la tecnología y que tenían por objeto derechos de propiedad industrial.

---

<sup>307</sup> Vid. sobre esta cuestión TILMANN, W. (2005) *Community Patent and European Patent Litigation Agreement*. European Intellectual Property Review Volumen 27 Núm. 2, febrero 2005, págs. 65-67.

Grafico n° 23: Entramado de acciones judiciales entre las empresas más importantes del sector de las telecomunicaciones.



Nick Bilton/The New York Times. Marzo 2010



### *6.8.3. La Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo “Mejorar el sistema de patentes en Europa”.*

Con el resultado de las respuestas al cuestionario y los debates por ellas suscitados, la Comisión formuló el 4 de abril de 2007 la Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo “Mejorar el sistema de patentes en Europa”<sup>308</sup>.

Según la Comisión, “los resultados de la consulta no dejan ninguna duda en cuanto a la necesidad urgente de adoptar medidas que permitan disponer en Europa de un sistema de patentes único, sencillo, rentable y de calidad, tanto para los procedimientos de examen y concesión, como para procedimientos ulteriores, incluidos los litigios”. Hemos visto, sin embargo, que existen voces cualificadas que discrepan de esta opinión, que piensan que el actual sistema satisface las necesidades del mercado, sin perjuicio de que puedan y deban emprenderse líneas de acción para mejorar ciertos aspectos, entre los que ciertamente se señalan el régimen lingüístico y el sistema jurisdiccional.

La Comisión constató en la consulta que el planteamiento político común del Consejo de 2003 no goza en absoluto de aceptación por casi ninguno de los participantes en la consulta, esencialmente por estas dos cuestiones: la forma en la que diseña el sistema jurisdiccional y en que dibuja el régimen lingüístico. Sobre la primera cuestión, los interesados manifestaron sus dudas y temores sobre que un órgano jurisdiccional centralizado sea operativo, accesible y poco costoso. Respecto a los costes de traducción, la traducción de todas las reivindicaciones de la Patente Comunitaria a todas las lenguas oficiales de la UE es considerada excesivamente costosa, si bien se detectan no desdeñables oposiciones a un régimen lingüístico más simplificado. Algunos se mostraron favorables a la traducción no solo de las reivindicaciones, sino también de las descripciones a todas las lenguas oficiales de la UE. Sobre ambas cuestiones, es unánime la opinión de que las PYME tienen una problemática sensiblemente distinta a la de las grandes empresas.

No podemos compartir la conclusión de la Comisión de que muchas partes interesadas siguen considerando que la Patente Comunitaria es el instrumento que aportará un mayor valor añadido a la industria europea en el marco de la estrategia de Lisboa... Esto es cierto, pero si se considera este parecer desde el punto de vista

---

<sup>308</sup> (COM(2007) 165 final).

teórico; es decir, como respuesta a la pregunta de si una Patente Comunitaria, única, ya en funcionamiento, con un régimen lingüístico eficaz... sería buena o no para Europa, la respuesta es unánimemente afirmativa. Pero cuando se pregunta por “esta” Patente Comunitaria en formación y por cómo sería el resultado de su entrada en vigor, sin duda las respuestas son mucho más matizadas y en ellas impera la tesis de que es mejor permanecer como se está a aventurarnos en una nueva patente de resultado incierto y cuyo diseño, tal y como se propone, no gusta en absoluto<sup>309</sup>.

Por esto, la mayor parte de los encuestados e intervinientes en el debate de julio de 2006 se muestra conforme en la ratificación rápida del Acuerdo de Londres y en la adopción del Acuerdo sobre Solución de Litigios en materia de Patentes (EPLA), dos instituciones de la Patente Europea, en la que sí se ven las soluciones, a corto y medio plazo de las actuales deficiencias del sistema de patentes en Europa.

Sin embargo, por ahora, son muy pocos los partidarios de armonizar (más) el Derecho sustantivo de patentes o de adoptar sistemas que impliquen el reconocimiento mutuo de las patentes nacionales.

Si Europa quiere estar en la vanguardia de la innovación, es indispensable mejorar la estrategia de patentes. La primera parte de la presente Comunicación se centra en la creación de la Patente Comunitaria y el establecimiento de una entidad jurisdiccional eficaz en materia de patentes a escala de la UE. La mejora del sistema jurisdiccional de las patentes es considerada por muchas partes interesadas la cuestión más importante que debe abordarse en primer lugar. El trabajo sobre un sistema jurisdiccional para las patentes a escala de la UE puede contribuir a preparar el terreno para avanzar en la creación de una Patente Comunitaria asequible y jurídicamente segura. La Comisión espera que las propuestas formuladas en la Comunicación sirvan para retomar las negociaciones, estancadas desde 2004; su objetivo es iniciar un debate aprovechando el impulso de la consulta y trabajar para lograr un consenso sobre el camino a seguir.

No obstante, está claro que también deben abordarse otras cuestiones en relación con las patentes. Para ser eficaz, el sistema de patentes debe considerarse en su conjunto. El último capítulo de la presente Comunicación aborda por tanto aspectos como la calidad y el coste de las patentes, el apoyo a las PYME, la transferencia de

---

<sup>309</sup> BRANKIN, SEAN-PAUL (2010). *Patent settlements and competition law: where is the European Commission going?* Journal of Intellectual Property Law and Practice. Volumen 5, núm. 1, enero 2010, págs. 23-28.

conocimientos y cuestiones relativas al ejercicio efectivo, en particular los métodos alternativos de solución de controversias, el seguro de protección jurídica en materia de litigios sobre patentes y los aspectos internacionales del respeto de los derechos<sup>310</sup>.

Pese al resultado del debate, la Comisión siguió considerando que la creación de una Patente Comunitaria única seguía siendo una prioridad que debía ser abordada con urgencia ya que sería la respuesta a las necesidades de la industria europea para una solución competitiva a su innovación. La verdad era que esta opción era la única que, por razones políticas, podía adoptar la Comisión ya que una respuesta en otro sentido (el proyecto de la Patente Comunitaria debía ser abandonado y avanzarse en el mecanismo de la Patente Europea) no se hubiera entendido. Para ello la Comisión esgrimió datos estadísticos que mostraban que los costes globales (traducciones, tasas de registro, etc.) de la Patente Comunitaria eran mucho más bajos que los del sistema de la Patente Europea. La Comisión, al comparar estos costes, está pensando ya en una Patente Comunitaria que no se va a traducir a todas las lenguas oficiales de la Unión.

Sobre el sistema jurisdiccional, vimos que el debate se había dividido entre los que optaban por seguir la senda del EPLA y los que consideraban necesaria la creación de un sistema nuevo jurisdiccional comunitario que conociera además de la Patente Europea.

La Comisión concluyó que se necesitaría una instancia jurisdiccional separada para las futuras patentes comunitarias, porque el recurso al EPLA no ofrecía una respuesta admisible para aplicarlas a las patentes comunitarias. Sugiere una suerte de tercera vía consistente en un *“enfoque integrado”* (sic) que combinara las características del EPLA y de un sistema jurisdiccional comunitario. Sería un sistema jurisdiccional único, sobre el que la Comisión afirma que debería estar *“inspirado en los principios sobre los que vaya existiendo consenso, y en abordar las preocupaciones respectivas de los Estados miembros y de las partes interesadas.”*

La Comisión aboga por crear un sistema jurisdiccional nuevo, comunitario, que conociera de las patentes europeas también, pero inspirado en el modelo EPLA, en particular por lo que se refiere a las especificidades de los litigios en materia de patentes, pero podría prever su integración armoniosa en el orden jurisdiccional comunitario (sic).

---

<sup>310</sup> Op.cit. NURTON, J. (2007) , págs. 18-21.

Sin indicar, nuevamente, cómo se solucionan los problemas y haciendo tan solo una descripción de cuál sería el resultado del proceso, la Comisión manifiesta en su Comunicación que la organización *“debería comprender un número limitado de salas de primera instancia, así como un tribunal de apelación totalmente centralizado, que garantizara la uniformidad de la interpretación. Las salas, que podrían utilizar las estructuras nacionales existentes, deberían formar parte integrante del sistema jurisdiccional único. En el contexto de este sistema único, aunque multinacional, de solución de litigios, el Registro se encargaría de la asignación de los asuntos, sobre la base de normas claramente definidas y transparentes.”*

Este sistema estaría integrado en el judicial de la UE, y debería respetar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que tendría competencias en esta materia como árbitro final en cuestiones de Derecho Comunitario, como las relacionadas con el acervo comunitario y con la validez de las futuras patentes comunitarias.

La Comisión tiene que dejar constancia del escaso consenso que existe sobre este particular y propone tan solo que del debate se extraigan unos principios que sirvan para articular el futuro sistema jurisdiccional. Es cierto que en la consulta la opinión tendente a la creación de una Patente Comunitaria de bajo coste, con mecanismos eficaces de solución de litigios, es ampliamente compartida, pero las dudas son muchas en cuanto a que la misma sea una realidad en el corto o medio plazo.

Frente a opiniones de expertos juristas de países con jurisdicción especializada en materia de patentes y con gran tradición en la aplicación del derecho de la propiedad industrial, la Comisión dibuja un escenario desolador de la actual realidad jurisdiccional en esta cuestión. Una patente, la europea, concedida en virtud de un proceso único, puede seguir diversa suerte a la hora de ser enjuiciada por tribunales de diversos Estados, que pueden dictar resoluciones contradictorias. Para obtener en los tribunales la nulidad de una Patente Europea, se deben presentar acciones de nulidad en todos los Estados para los que se haya concedido la Patente Europea. Todo ello, resulta caro para todas las partes implicadas<sup>311</sup>.

Además, existen variaciones significativas entre los diferentes sistemas jurisdiccionales nacionales, pese al esfuerzo armonizador que ha hecho la Directiva 2004/48, en su forma de tramitar los asuntos de patentes, y en el coste de los litigios según se trata de un Estado u otro. Pero lo cierto y verdad es que antes este escenario muchas compañías, grandes y pequeñas empresas, muestran indiferencia,

---

<sup>311</sup> Op.cit. NURTON, J. (2007), pág. 20.

manifiestan que no es frecuente que se tenga que defender una patente o una actuación concreta en más de un Estado, incluso puede ser bueno poder elegir entre una jurisdicción de un Estado u otro, y luego hacer valer la sentencia en un proceso de negociación... Esta posibilidad de elección efectiva de tribunales frente a una infracción (“forum shopping”) que la Comisión entiende perturbadora y generadora de inseguridad jurídica, opinión que hemos de compartir, es apreciada por algún interviniente como positiva<sup>312</sup>.

La Comisión también llama la atención sobre los elevados costes de los litigios de patentes y sobre la diferencia de estos costes entre un Estado y otro, y el especial problema que supone ello para las PYME. Es cierto que para las pequeñas empresas los costes pueden ser prohibitivos, pero también es cierto que los riesgos y las consecuencias de un litigio pueden ser mayores para una gran empresa, que puede ver comprometida su actividad en el caso de toparse con una patente y consecuente litigio de una pequeña empresa.

La Comisión refiere el coste de los litigios en los principales foros en materia de patentes, en los que se concentra casi el 90 % de la actividad jurisdiccional en esta materia: Alemania, Reino Unido, los Países Bajos y Francia. Esta evidencia, que la patente solo se discute de hecho en estos cuatro estados, es un dato que no debiera pasarnos inadvertidos. Pues bien, en Alemania, el país en el que con diferencia se tramitan más procedimientos en materia de propiedad industrial; el coste, según la Comisión, asciende a unos 50.000 euros para cada parte en un asunto de patentes con una cantidad media en litigio de alrededor de 250.000 euros, en primera instancia y 90.000 euros, en segunda instancia. Estos costes son algo más elevados en Francia y en los Países Bajos y muy superiores en el Reino Unido en el que el coste de un asunto de similar cuantía puede variar entre 150.000 euros (procedimiento de vía rápida) y 1.500.000 euros en primera instancia y entre 150.000 y 1.000.000 euros en segunda instancia<sup>313</sup>.

Estas diferencias de costes y el hecho de que frecuentemente las infracciones de derechos de propiedad industrial acontecen en varios mercados al mismo tiempo, permiten a las partes tomar decisiones estratégicas sobre dónde tramitar el procedimiento. Una gran empresa que pretenda hacer inasumibles los costes del

---

<sup>312</sup> Cfr. Op.cit. HOYNG, W. A. (2010) , pág. 8.

<sup>313</sup> Cfr. BURDON, M. (2009) *Court reform is of critical importance*. Patent World. Núm. 217, noviembre 2009, pág. 50.

proceso a una pequeña competidora ejercerá preferentemente sus acciones ante tribunales británicos. Con ello, el foro más costoso se convertirá en el más atractivo para la parte litigante.

La Comisión estima en su Comunicación que el coste global estimado de un litigio ante un Tribunal Europeo de Patentes oscilaría entre 97.000 y 415.000 euros en primera instancia y entre 83.000 y 220.000 euros en segunda instancia, coste que tendría que ser muy inferior si el asunto es examinado por un órgano jurisdiccional de patentes unificado.

Junto a estas cuestiones técnico jurídicas la Comisión hizo referencia a otras de política comercial o de cultura empresarial de las que también depende la eficacia de un sistema de patentes.

Algunas PYME y no pocas Universidades muestran a veces un cierto desconocimiento de las posibilidades que existen para proteger su propiedad intelectual e industrial. Esto hace necesario adoptar medidas para difundir estos derechos para proteger y explotar la actividad inventiva generada. Un medio posible de garantizar el acceso de las PYME a una defensa adecuada en los litigios sobre patentes puede ser un seguro de protección jurídica en materia de litigios sobre patentes.

Otra cuestión importante es el temor manifestado por algunas respuestas e intervenciones en que la Patente Europea, cuya calidad es unánimemente reconocida, pierda esta cualidad ante un rápido crecimiento del número de solicitudes.

La reducción de costes debe ser generalizado, pero más sensible para las PYME. Además debe reducirse el tiempo de concesión de la patente a un periodo medio de tres años. Sobre todo cuando el número de patentes va en aumento de forma progresiva y continuada. La cooperación entre Oficinas de patentes resulta esencial para compartir los resultados de los exámenes para lo que resulta esencial una estandarización de los criterios y niveles de exigencia.

La Comisión detecta también en su Comunicación un déficit en la transferencia de conocimientos transnacional, entre empresas de diferentes países europeos, y en la transferencia de conocimientos entre lo público y lo privado.

En sus respuestas a la consulta sobre patentes de 2006, muchas partes interesadas, en particular las PYME, mencionaron la posibilidad de introducir métodos ADR (*alternative dispute resolution*) en el futuro sistema de patentes en Europa.

Por último la Comisión hace referencia a los aspectos internacionales de los derechos de propiedad industrial, constatando que los resultados preliminares de un importante estudio, realizado por la OCDE, indican que el valor de las mercancías falsificadas y pirateadas que se vendieron en todo el mundo en 2004 ascendía a 140 000 millones de euros.

La Comisión expuso sus conclusiones, que resumimos a continuación:

- La mejora del sistema de patentes resulta vital si Europa quiere desarrollar su potencial de innovación.
- La comunicación tiene como finalidad revitalizar el debate sobre el sistema de patentes en Europa, para animar a los Estados miembros a trabajar en pro de un consenso y conseguir avances reales en este ámbito.
- Es preciso hacer realidad la Patente Comunitaria y, al mismo tiempo, mejorar el fragmentado sistema de patentes que existe actualmente.
- Son necesarias medidas de apoyo para mejorar el acceso de las PYME al sistema de patentes.
- La UE debe comprometerse activamente con sus socios internacionales para aumentar la sensibilización sobre los problemas de los derechos de propiedad industrial y el respeto adecuado y equilibrado de los mismos.
- La Comisión trabajará conjuntamente con el Consejo y el Parlamento para lograr un consenso sobre el camino a seguir. Una vez conseguido un amplio consenso, la Comisión tomará las medidas necesarias para ejecutar la estrategia acordada y formulará las propuestas pertinentes.

A continuación la Comunicación contiene, en una serie de anexos, datos en apoyo de estas consideraciones y conclusiones, como una relación de costes comparados de concesión de patentes y mantenimiento en vigor, según la Oficina de que se trate, costes comparados de traducción, clasificación de países según el impacto de la innovación en su crecimiento, costes litigiosos comparados, extremos que analizaremos en otros apartados.

En las sesiones del Consejo del **22 y 23 de noviembre de 2007**<sup>314</sup> se trató del Sistema de solución de litigios en materia de patentes a la vista de la comunicación de la Comisión "Mejorar el sistema de patentes en Europa". Acoge con satisfacción los avances y señala algunas cuestiones que pueden ser útiles para futuros trabajos:

- sugiere que la jurisdicción de la UE en materia de patentes sea exclusiva y trate de la validez, la infracción y las cuestiones de procedimiento relativas a las patentes europeas y a las futuras patentes comunitarias. Se entiende mal francamente la propuesta del Consejo de que la jurisdicción sea exclusiva (se refiere, claro, a independiente del Tribunal de Justicia) y que a la vez entienda también de la Patente Europea.

- debe ser una jurisdicción comunitaria especializada en procesos relativos a patentes.

- debe ser un sistema integrado que funcione en todos los Estados miembros.

- debe constar de una primera instancia con divisiones locales y regionales, así como de una división central, una segunda instancia y una secretaría.

- todas las divisiones formarían parte integrante de una jurisdicción comunitaria unificada con procedimientos uniformes.

#### *6.8.4. La imposibilidad de alcanzar el consenso y el camino hacia una patente unitaria mediante una cooperación reforzada.*

Lo cierto es que tras la propuesta de la Comisión la actividad de las Instituciones europeas fue muy intensa en la búsqueda de un consenso sobre el modelo y contenido del futuro sistema de patentes, con constantes propuestas y borradores. En esta etapa, más que los vaivenes que hemos puesto de manifiesto entre los años 2000 a 2007, lo que se aprecia es un cierto reconocimiento de que para sacar adelante la Patente Comunitaria, o la Patente de la Unión Europea, o la Patente Europea de Efecto Único, el modelo debía ceñirse lo más posible al sistema de la Patente

---

<sup>314</sup> Sesión n.º 2832 del Consejo Competitividad (Mercado Interior, Industria e Investigación) Bruselas, 22 y 23 de noviembre de 2007.



Europea, renunciando para ello al carácter comunitario, que si bien nunca fue esencial a la institución, sí estuvo presente en los primeros pasos del proceso de discusión<sup>315</sup>.

Sería muy prolijo que nos refiriéramos a todos y cada uno de los actos de las Instituciones comunitarias habidos desde finales de 2007 hasta la fecha, pero sí relacionaremos los más destacados en cuanto que pongan de manifiesto una determinada orientación de la futura patente.

Así, con fecha **23 de mayo de 2008** la Presidencia del Consejo de la UE remite un documento de sesión de la Presidencia<sup>316</sup> que contiene una propuesta revisada de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria que prevé la existencia de un sistema de traducción automática, mediante un programa informático que supla la imposibilidad de traducir todas las patentes o sus reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la UE, para facilitar el acceso al sistema de patentes, en particular a las PYME, en los Estados miembros que no tengan una lengua común con una de las lenguas de la EPO. También se sugiere que los solicitantes puedan cumplimentar una solicitud en la lengua de trabajo de la oficina nacional de patentes cuando ésta sea una lengua oficial de la UE y que cuando no lo sea, elija una de las lenguas oficiales de la EPO como lengua de procedimiento, corriendo los costes de traducción a cargo de la Oficina por un principio que se dio en llamar "mutualización de los costes".

La propuesta insiste en que el sistema jurisdiccional conozca tanto de la Patente Europea como de la Comunitaria. Esta tesis, como se ve, va adquiriendo fuerza en el proceso de discusión, hasta hacerse definitiva en una propuesta de Reglamento que luego referiremos y que no contaría con el parecer favorable del Tribunal de Justicia.

El **16 de julio de 2008** la Comisión formularía una Comunicación al Consejo y al Parlamento bajo el nombre Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa<sup>317</sup>. Entre sus conclusiones se hacía hincapié en la necesidad de contar con una patente para la UE que diera respuesta a las necesidades de las empresas

---

<sup>315</sup> FORRESTER, IAN S.; KILLICK, J. R. (2010). *Obstacle to creation of EU-wide patent court*. World Intellectual Property Report. Volumen 24, núm. 10, octubre 2010, págs. 27-28.

<sup>316</sup> Bruselas, 23 de mayo de 2008 (2.09) expediente interinstitucional: 2000/0177 (CS) 9465/08, n.º doc. prec.: 9473/08 PI 26 n.º prop. Ción.: 10786/00 PI 49.

<sup>317</sup> COM(2008) 465 final Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo "Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa"

europas y en particular de las PYME, con un coste reducido y un sistema jurisdiccional seguro y eficaz<sup>318</sup>.

En esta línea, la Presidencia francesa organizó los días 16 y 17 de octubre la Conferencia Internacional en la que numerosos expertos y representantes de los diversos colectivos interesados en materia de propiedad industrial debatieron sobre los aspectos más candentes en relación con estas cuestiones. Estuvieron presentes los presidentes de las Oficinas de Patentes y Marcas de Francia, Portugal, representantes de otras oficinas y de asociaciones empresariales, representantes del mundo del derecho y de la Universidad. Del papel de intervinientes destaca la participación de un español, un alto mando de la Guardia Civil que abordó cuestiones relativas a la piratería, cuestión ciertamente que iba tomando relevancia en este campo de la propiedad intelectual, pero que pone de manifiesto cómo nuestro país ha estado ausente de los foros en los que se ha ido formando la opinión y conformando el sistema de patentes hasta encontrarnos con los hechos consumados de que nuestra lengua, que no solo se habla en España sino a lo largo ancho de todo el mundo se viera excluida del sistema que estaba en proceso de formación.

En dicha Conferencia se alcanzaron las siguientes conclusiones<sup>319</sup>:

Sobre la Jurisdicción sobre la Patente Europea y de la Patente Comunitaria, el día 16 de octubre se llegó a un cierto consenso sobre la necesidad de articular un sistema de forma inmediata ante la fragmentación del sistema de patentes, los costes y la complejidad de la actual situación, así como la inseguridad jurídica que presenta. Europa se está quedando atrás, y esto es aún más evidente en momentos en que países como China, como vimos, están haciendo grandes esfuerzos para crear un sólido sistema de patentes, incluyendo un Tribunal de la Patente centralizado y especializado para un mercado ingente.

Los participantes convinieron sin embargo en que la creación de un sistema de litigios sobre patentes no debe perseguirse a cualquier precio, sino que debe aportar beneficios reales a los usuarios. El sistema de litigios sobre patentes debe ofrecer alta calidad de los juicios y ser rentable, eficiente y rápido en la tramitación de los procedimientos. También debe lograr un equilibrio justo entre los intereses de los

---

<sup>318</sup> Op. cit. CLOVER, S. J. (2010), págs. 10-15.

<sup>319</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/conf2008/conclusions\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/conf2008/conclusions_en.pdf)

titulares de patentes y los terceros, todo ello, con un efecto beneficioso global en la competencia y en la innovación.

El consenso se rompía cuando se discutía sobre algunas de las características principales del sistema de litigios, como su organización, pero se estuvo de acuerdo en la participación de tribunales nacionales, en la conformación de los tribunales por jueces técnicos y juristas y en que el mismo conociera tanto de la Patente Europea como de la nueva Patente Comunitaria. El sistema jurisdiccional debe conocer no solo de las infracciones de patentes, sino también de las acciones que pueda formular el supuesto infractor, y la defensa del derecho de competencia en relación con los derechos de propiedad industrial. Además, los participantes coincidieron en que en los casos de infracción, los jueces no pueden conceder medidas cautelares automáticas, pero deberían tener la posibilidad de, ponderando los intereses de ambas partes, adoptar lo conducente a la efectividad de los derechos y decisiones que con respecto a ellas se tomen a lo largo y al final del proceso.

En cuanto a las normas de procedimiento, los participantes consideraron que éstas son tan importantes como las reglas de organización para el adecuado funcionamiento del nuevo sistema judicial. Éstos deben ser tratados al mismo tiempo y no deben dejar de ser elaborados por el Tribunal de la Patente en una etapa posterior. No pueden adoptarse estas normas mediante una simple armonización de las leyes nacionales sino que ha aspirarse a un sistema nuevo y eficaz.

El sistema jurisdiccional debe acompañarse de un sistema de mediación y arbitraje. En esta idea insistieron representantes de las PYME ("La creación de una Patente Comunitaria debería permitir a las empresas no contratar más abogados sino más ingenieros").

Las divergencias se pusieron de manifiesto en la exclusividad de la jurisdicción y en el idioma en la que se tramitaría el procedimiento y podrían actuar las partes.

En cuanto a la Patente Comunitaria, los participantes reiteraron que debe ser rentable, ofrecer seguridad jurídica, etc. Es decir ofrecer los resultados y valores en los que todos estamos de acuerdo. No hubo consenso en que las traducciones automáticas fuera el camino correcto a seguir en la solución al problema lingüístico. Las traducciones de una máquina podrían ser de ayuda para la información sobre patentes, pero éstas no deben tener ningún valor legal.

El **20 de marzo de 2009** la Comisión dirigió una Recomendación<sup>320</sup> al Consejo para que la autorice a abrir negociaciones con vistas a la adopción de un Acuerdo por el que se cree un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes. El **23 de marzo** la Presidencia del Consejo sometió a su consideración un Proyecto de Acuerdo sobre el Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes y un proyecto de Estatuto de dicho Tribunal<sup>321</sup>.

Muy sucintamente el diseño del sistema jurisdiccional pasa por la creación de un Tribunal que conozca de la futura Patente Comunitaria, de otros títulos europeos de propiedad industrial: certificado complementario de protección expedido para una patente, licencia obligatoria relativa a las patentes comunitarias y patentes europeas en vigor. El Tribunal constaría de una Sala de Primera Instancia, una Sala de Apelación y una Secretaría. La Sala de Primera Instancia constará de una división central y de divisiones locales y regionales que se crearán en los Estados contratantes cuando éstos lo soliciten y se hayan iniciado un determinado número de asuntos. El Tribunal estará formado por jueces de formación jurídica y jueces de formación técnica<sup>322</sup>.

En cuanto al derecho aplicable, cuando el Tribunal conozca de un asunto que se le haya sometido en virtud del presente Acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación comunitaria y basará sus resoluciones en las siguientes disposiciones: el Acuerdo en materia que crea el Tribunal, la legislación comunitaria directamente aplicable, en particular el Reglamento sobre la Patente Comunitaria, la legislación nacional de los Estados contratantes por la que se aplica la legislación comunitaria, el Convenio sobre la Patente Europea y el Derecho nacional que los Estados contratantes hayan adoptado de conformidad con dicho Convenio; así como cualquier disposición o acuerdos internacionales que sea aplicable a las patentes y vinculante para todas las Partes Contratantes.

---

<sup>320</sup> SEC(2009) 330 final Recomendación de la Comisión al Consejo para que la autorice a abrir negociaciones con vistas a la adopción de un acuerdo por el que se cree un sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes.

<sup>321</sup> Bruselas, 23 de marzo de 2009 (17.06) 7928/09. Secretaría General del Consejo. Grupo "Propiedad Intelectual" (Patentes) N.º doc. prec.: 5072/09 PI 1 COUR 1.

<sup>322</sup> LYNDON-STANFORD, E. (2009) *The draft unified European and Community Patents Court Agreement 'ECPC'*. CIPA Journal. Volumen 38, núm. 11, noviembre 2009, págs. 728-729.

Cuando el Tribunal haya de basar sus resoluciones en la legislación nacional de los Estados contratantes, el Derecho aplicable se determinará por las disposiciones de Derecho Comunitario directamente aplicables, por el derecho internacional pertinente y por último por las disposiciones nacionales según las normas del Derecho Internacional privado.

El Grupo «Propiedad Intelectual» (Patentes) del Consejo debatió intensamente sobre estas propuestas durante las sucesivas Presidencias de 2008 y 2009. El **29 de junio de 2009** el Consejo solicitó el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Tal dictamen fue emitido el **8 de marzo de 2011**<sup>323</sup> y fue contrario a la conformidad con el Derecho Comunitario del proyecto de sistema jurisdiccional que se sometía a la consideración del Tribunal.

El Tribunal de Justicia señaló que el órgano jurisdiccional internacional previsto está llamado a interpretar y aplicar no solo las disposiciones del mismo acuerdo sino también del futuro reglamento sobre la Patente Comunitaria así como de otros instrumentos del Derecho de la Unión y los derechos fundamentales y los principios generales del Derecho de la Unión, o incluso a examinar la validez de un acto de la Unión con lo que sustituye, en el ámbito de sus competencias, las que corresponden a los órganos jurisdiccionales nacionales, priva a éstos de la facultad de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia en dicho ámbito con lo que se le atribuye la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión.

Es cierto, mantiene el Tribunal, que el Tribunal de Justicia no tiene atribuida competencia para pronunciarse sobre acciones directas entre particulares en materia de patentes, ya que dicha competencia corresponde a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, pero los Estados no pueden atribuir la competencia para resolver esos litigios a un órgano jurisdiccional creado por un acuerdo internacional, porque privaría a los referidos órganos jurisdiccionales de su función de aplicar el Derecho de la Unión, en condición de jueces ordinarios del ordenamiento jurídico de la Unión, y, como resultado de la facultad, o en su caso la obligación, de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia<sup>324</sup>.

---

<sup>323</sup> Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia (pleno)

<sup>324</sup> JOHNSON, A. (2011) *Advocates General say preliminary 'non' to a pan-European Patents Court*. Journal of Intellectual Property Law and Practice. Volumen 6, núm. 2, febrero 2011, págs. 105-107.

Esta opinión del Tribunal ha dado lugar a una vuelta a empezar en esta cuestión. El **26 de mayo de 2011** la Presidencia sometía al Consejo una reconsideración sobre la oportunidad de volver a retomar los debates sobre el Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes y el posible modo de avanzar en los trabajos que se describen en las propuestas hechas por la Comisión a la vista del Dictamen 1/09 del TJUE. Se sugiere la atribución de competencia exclusiva en los litigios en materia de patentes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o hacer recaer la competencia en los tribunales nacionales que podrían resolver para todo el territorio de los Estados miembros participantes, como ocurre con la marca comunitaria, o atribuir la competencia exclusiva a un tribunal independiente que sería creado por los Estados miembros.

La Comisión reconoce que las dos primeras opciones parecen no cumplir con las exigencias políticas de los Estados miembros ni con las opiniones de los usuarios del sistema de patentes a las que hemos hecho referencia. La única solución posible que se ha perfilado es la celebración de un acuerdo internacional entre los Estados miembros para crear un tribunal unificado de patentes con jurisdicción exclusiva para los Estados miembros y no para terceros países. No tendrían que ser todos los Estados miembros, sino los que se hayan acogido a la Cooperación reforzada a la que más adelante nos referiremos. Podrían mantenerse además las principales características del Sistema propuesto.

En cualquier caso debe mantenerse la preeminencia del Derecho Comunitario aplicado por los Tribunales nacionales y por el Tribunal de Justicia como último intérprete del mismo.

Volviendo al proceso de discusión de la Patente Comunitaria, un hecho importante es que el 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa cuyo contenido tuvo consecuencias en el proceso de aprobación de la Patente Comunitaria. Los dos más evidentes fueron, que cambió el fundamento jurídico de la misma, que pasó de ser el art. 308 del Tratado CE al art. 118 del Tratado de Funcionamiento y que la Patente dejó de llamarse Comunitaria para adquirir el nombre de Patente de la Unión Europea. Cambiaron las numeraciones de los artículos, los procedimientos de toma de decisiones (la “codecisión” pasa a llamarse “procedimiento legislativo ordinario”). Otros cambios no son ahora de nuestro interés. Todos ellos están relacionados en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo “Consecuencias de

la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso<sup>325</sup>.

Como hemos dicho, en lo que ahora nos interesa, debemos referirnos al cambio en la base jurídica, que ahora para la patente, ya de la Unión Europea, se hace expresa en el Tratado de Funcionamiento. El artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea contenía una cláusula residual en relación con los ámbitos de competencia de la Comunidad Europea. Esta cláusula permitía ajustar y ampliar las competencias de la Comunidad en función de los objetivos asignados por el TCE cuando éste no haya previsto la competencia expresa necesaria para alcanzarlos. El recurso al artículo 308 exigía dos requisitos: que la acción resultara “necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad” y que ninguna disposición del Tratado previera la acción para el logro de ese objetivo. Era el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión Europea y previa consulta al Parlamento Europeo, el que debía pronunciarse sobre la oportunidad de recurrir a este recurso.

Por el contrario, el artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé una competencia expresa de la Comunidad “en el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior”. Dice el precepto que “el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión.” Con relación al régimen lingüístico establece que “El Consejo establecerá con arreglo a un procedimiento legislativo especial, mediante reglamentos, los regímenes lingüísticos de los títulos europeos. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo”.

El 27 de noviembre de 2009 la Presidencia del Consejo propuso que el Consejo de Competencia del 4 de diciembre siguiente, adoptara un planteamiento general sobre el proyecto de Reglamento relativo a la patente de la UE, tal como figura en la adenda de la presente nota, dejando la decisión sobre las disposiciones lingüísticas para más adelante. Acompañó a dicha propuesta un texto de la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente de la Unión Europea adaptado al Tratado de Lisboa y en el que se contenían ligeras pero significativas modificaciones sobre el texto del año 2000.

---

<sup>325</sup> COM(2009)665 final.

En la motivación del citado texto se hace una referencia expresa a las PYME y a la falsificación, como hecho a combatir desde la nueva regulación de los derechos de propiedad industrial también. Las referencias a la Oficina Europea de Patentes y al Convenio de la Patente Europea son más evidentes. Ciertamente la Patente Comunitaria venía propuesta como un derecho que era gestionado, concedido y casi regulado por la Oficina Europea de Patentes, pero en el nuevo texto este encaje en aquel sistema de derecho internacional se hace más evidente.

#### *6.8.4.1. La Patente de la Unión Europea.*

La Patente Comunitaria es una Patente Europea en la que están designados todos los países de la UE y que está regulada casi en exclusiva por aquel sistema. La nueva Patente de la Unión Europea pasa por la integración de la Unión Europea en el Convenio de la Patente Europea. El Derecho Comunitario solo regulará la nueva patente en cuanto que a los efectos del derecho concedido. Toda la fase previa de concesión, trámites y derecho sustantivo serán regulados por lo establecido para la Patente Europea. Y lo mismo ocurrirá con la administración de la patente ya concedida (tasas, caducidad, licencias...) El derecho sustantivo aplicable es el derecho del Convenio de la Patente Comunitaria y el derecho nacional. No hay un Derecho Comunitario sustantivo de la patente. El derecho nacional no podrá ser contrario al Derecho Comunitario, pero nada se dice en la Propuesta de la Presidencia en el caso de que la contradicción acontezca con relación al derecho de la Patente Europea, sobre el que ninguna posibilidad de acción tienen las Instituciones de la UE.

La nueva Patente de la Unión Europea es calificada en la propuesta como una "tercera opción". Las dos primeras que tienen los interesados a su alcance son las patentes nacionales y la Patente Europea, que como sabemos es un cúmulo de patentes nacionales. Los posibles efectos distorsionadores de la Patente de la Unión Europea se prevén solucionar mediante licencias obligatorias, las normas de la libre competencia y la acción complementaria de las autoridades nacionales. Todas estas facultades se harán efectivas con la supervisión de un Tribunal que fiscalizará tanto la aplicación de la Patente Europea como de la Unión Europea. La regulación de ese Tribunal no se contiene en el reglamento, al igual que el régimen lingüístico.

El resultado de todo ello es que la propuesta deja fuera los dos principales escollos para que la Patente Comunitaria no viera la luz: el sistema jurisdiccional y el régimen lingüístico. En cuanto a la Patente de la Unión Europea la misma se regula casi por remisión a la Patente Europea. No es el caso hacer ahora un análisis comparado de los dos textos (la propuesta de Reglamento de la Patente Comunitaria y esta propuesta de la Presidencia eslovena, pero sí es oportuno destacar aquellas



diferencias en su articulado, que hemos calificado de ligeras pero muy significativas, y que van en la dirección de asimilar de forma evidente la Patente de la Unión Europea a una Patente Europea en la que se designan a todos los países de la Unión, introduciendo si cabe algún matiz que implica mayores garantías para el titular de la patente<sup>326</sup>. Veremos estas diferencias estructurando ambos textos en dos columnas.

Propuesta de Reglamento año 2000	Propuesta de Reglamento 2009
<p><b>Artículo 1</b></p> <p><b>Derecho Comunitario de patentes</b></p> <p>Por el presente Reglamento se establece un Derecho Comunitario en materia de patentes de invención, que se aplicará a cualquier patente concedida por la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo denominada «la Oficina») en virtud de lo dispuesto en el Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado «el Convenio de Múnich») para todo el territorio de la Comunidad. Una patente de estas características se considerará Patente Comunitaria a los efectos del presente Reglamento.</p>	<p><b>Artículo 1</b></p> <p><b>Ámbito de aplicación</b></p> <p>El presente Reglamento se aplicará a todas las patentes de la UE que se definen en el artículo 2, apartado 1 y a todas las solicitudes de dichas patentes.</p>

---

<sup>326</sup> Bruselas, 27 de noviembre de 2009 (1.12) (OR. en) Expediente interinstitucional: 2000/0177 (CNS) 16113/09 PI 122. Nota de la Secretaría General del Consejo al Consejo de Competencia, n. doc. prec.: 16313/09 PI 113 COUR 82, n. doc. Cion.: 10786/09 PI 49. Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente de la Unión Europea - Planteamiento general. La addenda en la que se contiene el texto de la Propuesta, de la misma fecha, 16113/09 ADD 1.

Propuesta de Reglamento año 2000	Propuesta de Reglamento 2009
<p><b>Artículo 2</b> <b>Patente Comunitaria</b></p> <p>1. La Patente Comunitaria tendrá carácter unitario. Surtirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá concederse, transmitirse, anularse o caducar para el conjunto de la Comunidad.</p> <p>2. La Patente Comunitaria tendrá carácter autónomo. Se regirá solo por el presente Reglamento y por los principios generales del Derecho Comunitario. No obstante, las disposiciones del presente Reglamento no excluirán la aplicación del Derecho de los Estados miembros en materia de responsabilidad penal y de competencia desleal.</p> <p>3. Salvo disposición en contrario, los términos que se emplean en el presente Reglamento tendrán el mismo significado que los términos correspondientes empleados en el Convenio de Múnich.</p> <p>4. A efectos del presente Reglamento, el término «solicitud de Patente Comunitaria» se refiere a una solicitud de Patente Europea en la que se designe el territorio de la Comunidad.</p>	<p><b>Artículo 2</b> <b>Patente de la UE</b></p> <p>1. La patente de la UE es una Patente Europea que designa la Comunidad, concedida por la EPO de acuerdo con lo dispuesto en el CPE5.</p> <p>2. La patente de la UE tendrá carácter unitario. Surtirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea: solo podrá concederse, limitarse, transmitirse, anularse o caducar para el conjunto de la Unión Europea.</p> <p>3. La patente de la UE tendrá carácter autónomo. Supeditada a lo dispuesto en el apartado 4, se regirá solo por el presente Reglamento y por los principios generales del Derecho Comunitario. Las disposiciones del presente Reglamento se entenderán sin perjuicio de la aplicación del Derecho de competencia comunitario o del Derecho de los Estados miembros en materia de responsabilidad penal, competencia desleal y fusiones.</p> <p>4. El CPE se aplicará a la patente de la UE y a las solicitudes de patente de la UE siempre que el presente Reglamento no establezca normas específicas.</p>

Propuesta de Reglamento año 2000	Propuesta de Reglamento 2009
<p><b>Artículo 4</b></p> <p>3. Cuando la invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la Patente Comunitaria pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga la fecha más antigua de presentación o, si procede, la fecha más antigua de prioridad. Esta disposición solo será aplicable si se hubiere publicado la primera solicitud de Patente Comunitaria</p>	<p><b>Artículo 4</b></p> <p>3. Cuando la invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente de la UE pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga la fecha más antigua de presentación o, si procede, la fecha más antigua de prioridad. Esta disposición solo será aplicable si se hubiere publicado la primera solicitud de patente de la UE con arreglo al artículo 93 del CPE.</p>
<p><b>Artículo 5</b></p> <p>3. Los derechos contemplados en los apartados 1 y 2 solo podrán ejercerse judicialmente dentro de un plazo de dos años a contar desde la fecha en que se hubiese publicado la mención de la concesión de la Patente Comunitaria en el Boletín de la Patente Comunitaria contemplado en el artículo 57. Esta disposición no se aplicará si el titular de la patente, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente, sabía que no tenía derecho a ella.</p> <p>4. La interposición de una demanda judicial será objeto de inscripción en el Registro de patentes comunitarias contemplado en el artículo 56. Se inscribirá igualmente la resolución con fuerza de cosa juzgada relativa a la demanda o todo desistimiento.</p>	<p><b>Artículo 5</b></p> <p>3. Los derechos contemplados en los apartados 1 y 2 solo podrán ejercerse judicialmente dentro de un plazo de tres años a contar desde la fecha en que se hubiese publicado la mención de la concesión de la patente de la UE en el Boletín de la patente de la UE contemplado en el artículo 57. Esta disposición no se aplicará si el titular de la patente, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente, sabía que no tenía derecho a ella.</p> <p>4. La interposición de una demanda judicial será objeto de inscripción en el Registro de patentes de la UE contemplado en el artículo 56. Se inscribirá igualmente la resolución con fuerza de cosa juzgada relativa a la demanda o todo desistimiento.</p>

Propuesta de Reglamento año 2000	Propuesta de Reglamento 2009
	<p data-bbox="735 389 874 421"><b>Artículo 9</b></p> <p data-bbox="735 434 1337 510"><b>Limitación de los efectos de la patente de la UE</b></p> <p data-bbox="735 524 1337 1971">b.1) a los actos ejecutados con objeto de llevar a cabo las pruebas y ensayos necesarios de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2001/82/CE<sup>6</sup> o el artículo 10 de la Directiva 2001/83/CE<sup>7</sup> con respecto a toda patente que proteja el producto con arreglo a una de ambas Directivas; Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios, DO L 311 de 28.11.2001, p. 1, modificada por la Directiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, DO L 136 de 30.4.2004, p. 58. 7 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, DO L 311 de 28.11.2001, p. 67, modificada por la Directiva 2004/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, DO L 81 de 20.3.2008, p. 51.g) a la utilización por un agricultor del producto de su cosecha para la propagación o multiplicación de su propia explotación, siempre y cuando el material de reproducción vegetal haya sido vendido o comercializado de otra forma al agricultor, con fines agrícolas, por el titular de la patente o con su consentimiento. El alcance y los métodos detallados de dicha utilización están establecidos en el artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/949; h) a la</p>

utilización por un agricultor de animales protegidos con fines de explotación ganadera, siempre y cuando los animales de cría o cualquier otro material de reproducción animal hayan sido vendidos o comercializados de otra forma al agricultor por el titular de la patente o con su consentimiento. Dicha utilización incluye el suministro del animal o de otro material de reproducción animal para su actividad agrícola, pero no la venta en el contexto o con fines de una actividad reproductiva comercial; i) a los actos permitidos de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador mediante derechos de autor<sup>10</sup>, en particular los permitidos por las disposiciones de dicha Directiva en materia de descompilación e interoperabilidad; j) a los actos permitidos de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 98/44/CE sobre la protección jurídica de invenciones biotecnológicas<sup>11</sup>. Reglamento (CE) n 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994 relativo a la protección de la Unión Europea de las obtenciones vegetales, DO L 227 de 1.9.1994, p. 1. <sup>10</sup> Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, DO L 122 de 17.5.1991, p. 42. <sup>11</sup> Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, DO L 213 de 30.7.1998, p. 13.

Propuesta de Reglamento año 2000	Propuesta de Reglamento 2009
<p><b>Artículo 11</b></p> <p><b>Derechos conferidos por la solicitud de Patente Comunitaria después de su publicación</b></p> <p>2. Solo se deberá la indemnización razonable si el solicitante hubiere remitido a la persona que explota la invención, o depositado en la Oficina, una traducción de las reivindicaciones, que la Oficina habrá hecho pública, en la lengua oficial del Estado miembro en que dicha persona tenga su domicilio o su sede o, en el caso de un Estado con varias lenguas oficiales, en la lengua que haya aceptado o designado la citada persona, siempre que la explotación impugnada constituya una violación de la solicitud conforme al texto original de dicha solicitud y al texto de la traducción. No obstante, si la persona que explota la invención pudiere comprender el texto de la solicitud de Patente Comunitaria en la lengua en que ésta se hizo pública, se deberá la indemnización razonable sin que haya de remitirse la traducción.</p>	

Propuesta de Reglamento año 2000	Propuesta de Reglamento 2009
<p><b>Artículo 13</b></p> <p><b>Patentes de procedimiento: carga de la prueba</b></p> <p>1. Si el objeto de una Patente Comunitaria fuere un procedimiento que permita obtener un producto nuevo, cualquier producto idéntico fabricado sin el consentimiento del titular de la patente se considerará, salvo prueba en contrario, obtenido por dicho procedimiento.</p> <p>2. Si se adujeren pruebas en contrario, se tomarán en consideración los intereses legítimos del demandado en la protección de sus secretos de fabricación o de negocios.</p>	<p><b>Artículo 13</b></p> <p><b>Patentes de procedimiento: carga de la prueba</b></p> <p>1. Si el objeto de una patente de la UE fuere un procedimiento que permita obtener un producto nuevo, cualquier producto idéntico fabricado sin el consentimiento del titular de la patente se considerará, salvo prueba en contrario, obtenido por dicho procedimiento.</p> <p>2. La inversión de la carga de la prueba establecida en el apartado 1 se aplicará asimismo cuando exista una alta probabilidad de que el mismo producto haya sido obtenido mediante el procedimiento y el titular de la patente de la UE no haya podido, pese a haberlo intentado razonablemente, determinar el procedimiento efectivamente utilizado. Si se adujeren pruebas en contrario, se tomarán en consideración los intereses legítimos del demandado en la protección de sus secretos de fabricación o de negocios.</p>
	<p><b>Artículo 13 bis</b></p> <p>Conversión en solicitud de Patente Europea que designe a uno o más Estados miembros. Toda solicitud de patente de la UE podrá transformarse en solicitud de Patente Europea que designe a uno o varios Estados miembros, previa solicitud presentada en la EPO hasta la concesión de la patente de la UE y en las condiciones especificadas por las disposiciones del CPE.</p>

Propuesta de Reglamento año 2000	Propuesta de Reglamento 2009
<p><b>Art 15 Transmisión</b></p> <p>1. La Patente Comunitaria de una empresa podrá transmitirse con independencia de la transmisión de dicha empresa.</p> <p>2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la transmisión de la Patente Comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.</p>	
<p><b>Artículo 20</b></p> <p>5. Si una de las partes lo solicita por escrito, la Comisión fijará el importe adecuado del canon contemplado en el apartado 1 o lo modificará, si se produjeran o se conocieran hechos que revelen que el importe es claramente inadecuado.</p>	
<p><b>Artículo 21</b></p> <p><b>Concesión de licencias obligatorias</b></p> <p>1. La Comisión podrá conceder licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación de la Patente Comunitaria,</p>	<p><b>Artículo 21</b></p> <p><b>Concesión de licencias obligatorias</b></p> <p>1. El [Tribunal de la Patente de la UE y Europea] podrá conceder licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotación de la patente de la UE. Las normas de desarrollo y los procedimientos de aplicación de los principios contenidos en el presente artículo se regirán por el Acuerdo relativo al [Tribunal de la Patente de la UE y Europea], su Estatuto y su Reglamento interno.</p>



Propuesta de Reglamento año 2000	Propuesta de Reglamento 2009
	<p data-bbox="847 389 1396 510"><b>Artículo 27 bis</b> <b>Restitución de los derechos (Restitutio in integrum)</b></p> <p data-bbox="847 524 1396 1055">1. Al titular de una patente de la UE que, a pesar de haber hecho todo lo posible dadas las circunstancias, no haya podido cumplir un plazo de la EPO, se le restituirán sus derechos, previa petición, si el incumplimiento del plazo dio lugar directamente, en virtud de lo dispuesto en el presente Reglamento, a la pérdida de un derecho o de una vía de recurso. Se aplicarán los procedimientos de restitutio in integrum establecidos en el CPE.</p> <p data-bbox="847 1070 1396 1648">2. Si se restituyen los derechos al titular de una patente, éste no podrá invocar sus derechos respecto de un tercero que, actuando de buena fe, haya empezado a explotar, o a hacer preparativos formales y efectivos para explotar en la Comunidad, una invención cubierta por una patente de la UE durante el periodo que media entre la pérdida del derecho mencionada en el apartado 1 y la publicación de la notificación de restitución de dicho derecho.</p>

En **diciembre de 2009**, el Consejo da los primeros pasos que van a dar como resultado el actual estado de la cuestión. Aprobó unas conclusiones sobre «Mejora del sistema de patentes en Europa»<sup>327</sup> y un planteamiento general acerca de la propuesta

---

<sup>327</sup> Documento del Consejo 17229/09.

de Reglamento sobre la patente de la Unión Europea debido a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, en el que el término «Patente Comunitaria» se sustituye por «patente de la Unión Europea».<sup>328</sup>

En el comunicado de prensa de las sesiones del Consejo de los días **3 y 4 de diciembre de 2009**<sup>329</sup> las decisiones son calificadas de “un gran avance político” al haberse aprobado un “*paquete*” (sic) “*que incluye los principales elementos para lograr una patente única de la UE y establecer un tribunal de patentes en la UE*”.

El acuerdo del Consejo abarca las principales características de un futuro tribunal de patentes en la UE que luego no llegaría a buen puerto como hemos visto, y acordaba un enfoque en un Reglamento sobre las patentes de la UE.

El **3 de marzo de 2010** la Comisión hacía referencia expresa a las patentes en su Comunicación “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”<sup>330</sup>

*“A escala de la UE (sic) la Comisión trabajará con el fin de:*

*Mejorar las condiciones generales que favorezcan la innovación por parte de las empresas (crear la Patente Comunitaria única y un tribunal especializado en patentes, modernizar el marco de derechos de autor y marcas, mejorar el acceso de las PYME a la protección de la propiedad intelectual, acelerar la adaptación de normas sobre interoperatividad, mejorar el acceso a capital y hacer un uso pleno de las políticas de demanda, por ejemplo a través de la contratación pública y de una normativa inteligente”.*

Una cuestión tan importante como los derechos de propiedad intelectual en general, e industrial en particular, hubieran merecido una mención más digna que ésta en el documento, que no es sino un cúmulo de lugares comunes y huecos términos políticos formales sin contenido alguno.

El Consejo Europeo en sus sesiones del **24 y 26 de marzo de 2010** asumió estas conclusiones<sup>331</sup> recordando la “*adopción urgente tanto de la patente única como del*

---

<sup>328</sup> Documentos del Consejo 17229/09 y 16113/09 Add 1.

<sup>329</sup> IP/09/1880.

<sup>330</sup> Bruselas, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final

<sup>331</sup> Consejo Europeo Bruselas, 26 de marzo de 2010, EUCO 7/10. CO EUR 4. CONCL 1.

*tribunal de patentes unificado, se señalaba que la Patente Europea es el terreno de pruebas en el que apreciar la seriedad del compromiso de relanzar el mercado único, y se hacía un llamamiento a la Comisión para que no rebajara su nivel de ambición en este ámbito.”*

Como dijimos, el Tratado de Lisboa había escindido de los títulos de propiedad industrial lo relativo al régimen lingüístico de dichos títulos. Aquéllos eran creados y regulados por normas aprobadas por el procedimiento legislativo ordinario mientras que lo relativo a las lenguas debía ser acordado por el procedimiento especial, debiendo el Consejo pronunciarse por unanimidad. Mientras que el proceso de aprobación de la patente, ya Patente de la Unión Europea, seguía su curso, de forma paralela la Comisión formuló una Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente de la Unión Europea<sup>332</sup> cuyo planteamiento parte en buena medida del sistema de la Patente Europea y del Acuerdo de Londres. Este Acuerdo contiene un régimen lingüístico simplificado a los Estados que opten por acogerse al mismo. Este carácter optativo implica sin embargo una situación fragmentada entre los distintos Estados generando diferencias entre ellos. El Acuerdo permite que las patentes tengan validez en los Estados sin requisito de traducción alguna, otros exigen la traducción al inglés de las reivindicaciones... Pero hay muchos Estados que aún no se han adherido y por tanto exigen la traducción de la patente completa a su lengua oficial.

La propuesta se hace eco del resultado del encuentro de los días 16 y 17 de octubre de 2008 organizado por la Presidencia Francesa en Estrasburgo a los que hemos hecho referencia. La Propuesta de Reglamento contiene una evaluación de los costes de traducción en cuatro escenarios distintos: 1) Un sistema exclusivamente en inglés; 2) una patente tramitada, concedida y publicada en una de las tres lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, con la traducción de las reivindicaciones a las otras dos lenguas oficiales; 3) una patente de la UE tramitada, concedida y publicada como en la opción 2, pero con la traducción de las reivindicaciones a las otras cuatro lenguas oficiales de la UE más habladas; y 4) una patente de la UE tramitada, concedida y publicada como en las opciones 2 y 3, pero con la traducción de las reivindicaciones a todas las lenguas de la UE. La Propuesta aboga por la segunda opción, la que recoge el régimen lingüístico de la EPO e implica unos costes de traducción mínimos.

---

<sup>332</sup> (COM(2010) 350 final)

La Propuesta contiene un borrador de reglamento de seis artículos. Los arts. 3 y 4 contienen el régimen lingüístico elegido:

*Artículo 3 Publicación del folleto de patente de la UE*

*1. Tras la publicación del folleto de patente de la UE de conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, en su versión modificada (Convenio sobre la Patente Europea, en lo sucesivo denominado «CPE»), no se exigirá ninguna otra traducción.*

*2. El texto de la patente de la UE en la lengua oficial de la Oficina Europea de Patentes considerada lengua del procedimiento con arreglo al artículo 14, apartado 3, del CPE, será el texto auténtico.*

*Artículo 4 Traducción en caso de litigio*

*1. En caso de litigio en relación con una patente de la UE, el titular de la patente facilitará, a petición y a elección del supuesto infractor, una traducción completa de la patente a una de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que haya tenido lugar la supuesta infracción o en el que tenga su domicilio el supuesto infractor.*

*2. En caso de litigio en relación con una patente de la UE, el titular de la patente facilitará, a petición del tribunal competente de la Unión Europea en el marco del proceso judicial, una traducción completa de la patente a la lengua de procedimiento del tribunal. 3. Los costes de la traducción a que se refieren los apartados 1 y 2 serán sufragados por el titular de la patente.*

La Propuesta recoge la creación de un sistema de traducciones automáticas de las solicitudes de patentes y de los folletos en todas las lenguas oficiales de la Unión sin coste adicional, que podrían estar disponibles en línea tras la publicación de la solicitud de patente. Esta solución, en definitiva un programa informático de traducción, facilitaría el acceso a la información pero sin efectos jurídicos. En la actualidad este sistema está en desarrollo, es el Proyecto PLUTO, que incluye el desarrollo de programas informáticos de traducción basados en documentación sobre patentes en todas las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión en los próximos cinco años. La creación de la patente de la UE exigiría que se aceleraran los trabajos y se desplegara un sistema de este tipo para todas las lenguas de la UE. El Comité Restringido del Consejo de Administración de la EPO, compuesto por

representantes de la UE y de todos los Estados miembros, debería establecer las disposiciones de aplicación del sistema de traducción automática.

Por último, la Propuesta prevé que de conformidad con el Reglamento de Ejecución del CPE vigente, los solicitantes que utilicen una lengua que no sea una de las lenguas oficiales de la EPO puedan beneficiarse del reembolso parcial de los costes de traducción en varias fases del procedimiento ante la EPO en forma de reducción de las tasas y que en el caso de solicitantes establecidos en los Estados miembros, el reembolso pueda ser total, hasta unos límites determinados.

La Propuesta iba acompañada del *Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Resumen de la evaluación de impacto que acompaña a la Propuesta de reglamento del Consejo relativo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente de la unión europea*<sup>333</sup> en el que se exponían una serie de razones que justificaban, de hecho, la adopción del sistema lingüístico de la Patente Europea para la futura Patente de la Unión Europea.

Sobre la posibilidad de usar exclusivamente el inglés, la Comisión considera su facilidad y reducido coste, pero afirma que tendría efectos negativos para muchos usuarios que actualmente solicitan patentes en francés y en alemán, el 48 % de todas las solicitudes procedentes de Europa y además *“modificaría el régimen trilingüe actual de las solicitudes de patentes de la EPO”*.

Se reconoce que *“las empresas que ahora solicitan patentes europeas en francés o alemán experimentarían importantes cambios en la presentación de sus solicitudes. Al eliminar la flexibilidad actual de que disfrutaban muchas empresas de la UE, la opción 1 podría afectar a la competitividad global de la industria europea, en especial de las PYME”*. Además se reconoce que el uso en exclusiva del inglés *“afectaría negativamente a otros grupos, entre los que figuran los usuarios de información sobre patentes y los prestadores de servicios profesionales ligados a las traducciones”*.

La opción se corresponde con el régimen vigente en el Convenio sobre la Patente Europea, se considera que tendría repercusiones positivas, con unos costes de traducción, solo de las reivindicaciones a las otras dos lenguas oficiales, de menos de setecientos euros.

La opción tercera supone la traducción de las reivindicaciones, no solo a las otras dos lenguas oficiales de la EPO, sino también el español y al italiano, con lo que los

---

<sup>333</sup> Bruselas, 30.6.2010 SEC(2010) 797 final

costes de traducción solo ascienden a menos de mil cuatrocientos euros, y no se le ve inconveniente a dicha opción más que la pérdida de trabajo para los traductores a las otras lenguas.

Con la cuarta opción, las reivindicaciones habrían de ser traducidas a todas las lenguas y los costes de traducción ascenderían a cerca de siete mil euros. Esta opción, que se corresponde con el Planteamiento Político Común de 3 de marzo de 2003 ha sido rechazada, como hemos visto, ampliamente por los expertos en los diversos encuentros con algunas excepciones.

Comparando la opción segunda y tercera, la Comisión, lacónicamente razona que *“la opción 2 sería más adecuada, ya que mantiene el régimen lingüístico de la EPO previo a la concesión de la patente, que funciona con éxito. A ello se añade que esta opción cumple los requisitos de rentabilidad, simplicidad y seguridad jurídica. El sistema de cinco lenguas de la opción 3 presentaría el mismo grado de simplicidad y seguridad jurídica que la opción 2, pero los costes directos de traducción serían más elevados, por lo que sería mucho menos rentable”*.

#### *6.8.4.2. La cooperación reforzada.*

En las reuniones de los días **14 y 28 de julio** y **7 y 8 de septiembre de 2010**, el Grupo «Propiedad Intelectual» (Patentes) examinó la propuesta en el seno del Consejo. En la primera de estas reuniones, varias delegaciones, entre otras la española, manifestaron reparos importantes con respecto a la propuesta. Algunas manifestaron claramente que no sería posible llegar a un compromiso, llegándose a presentar propuestas alternativas<sup>334</sup>. A la Presidencia belga no le fue posible promover un acuerdo unánime sobre las disposiciones en materia de traducción. El **29 de septiembre de 2010**, el Consejo informal de Competitividad celebró un primer intercambio de impresiones y el **6 de octubre de 2010**, la Presidencia propuso, con vistas a su adopción por el Consejo, un proyecto de orientación política<sup>335</sup>, que incluía elementos para una solución transaccional. En la reunión del **11 de octubre de 2010**, el Consejo no consiguió llegar a un acuerdo y una segunda propuesta transaccional fue presentada el **8 de noviembre de 2010**<sup>336</sup>. El **9 de noviembre de 2010**, se

---

<sup>334</sup> Documento del Consejo 13031/10.

<sup>335</sup> Documento del Consejo 14377/10.

<sup>336</sup> Documento del Consejo 15395/10.

añadieron otros elementos transaccionales al proyecto de orientación política<sup>337</sup>. Tampoco se logró el acuerdo en el Consejo extraordinario de Competitividad convocado por la Presidencia el **10 de noviembre de 2010**<sup>338</sup>.

En el Consejo de Competitividad de **25 de noviembre de 2010**, varios Estados miembros manifestaron ya su interés por avanzar dentro del marco de una cooperación reforzada, constatada la imposibilidad, real o provocada, para llegar a un acuerdo unánime en la materia. En el Consejo de Competitividad de **10 de diciembre de 2010**, se confirmó que existían dificultades insuperables que impedían, en ese momento y en un futuro próximo, la adopción de una decisión que requiriera unanimidad.

A los 4 días, el 14 de diciembre siguiente, la Comisión hacía público un comunicado de prensa con el siguiente titular *“La Comisión abre la vía para que varios Estados miembros sigan adelante con la patente única”*<sup>339</sup> anunciando que ese mismo día presentaba una propuesta que abre la vía a una “cooperación reforzada” para establecer en la UE una protección única de las patentes, la cual permitiría a los Estados miembros que así lo deseen acordar la creación de una patente válida en todos los países participantes que se pueda obtener con una sola solicitud.

Michel Barnier, declaró en el citado comunicado que *“Solicitar el registro de una patente es costoso y complicado en Europa, de manera que solo está al alcance de las empresas con los bolsillos bien llenos. La realidad inaceptable es que, por término medio, los innovadores validan y protegen sus patentes en tan solo cinco de los veintisiete Estados miembros de la UE debido a los altos costes. Los inventores europeos no pueden seguir esperando, por lo que la Comisión propone que algunos Estados miembros puedan seguir adelante con una protección única de las patentes. Espero que, con el tiempo, todos los Estados miembros se sumen a este nuevo sistema. En cualquier caso, las empresas no serán discriminadas y podrán solicitar una patente de la UE en igualdad de condiciones, independientemente de sus países de origen”*.

---

<sup>337</sup> Documento del Consejo 15395/10 Add 1.

<sup>338</sup> Documento del Consejo nº 16041/10. Sesión Extraordinaria del Consejo Competitividad (Mercado Interior, Industria, Investigación y Espacio) 10 de noviembre de 2010.

<sup>339</sup> IP/10/1714

La propuesta se presentaba a raíz de la solicitud de doce Estados miembros (Alemania, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Suecia y el Reino Unido). La propuesta, de **14 de diciembre** se presentaría, efectivamente, el **16 de diciembre** al Consejo<sup>340</sup>, era la *Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria*. Era la segunda vez en que se recurría en la UE a la cooperación reforzada<sup>341</sup>.

El **11 de febrero de 2011**<sup>342</sup>, se sometía al Consejo de la Unión Europea la adopción del acuerdo de autorizar a Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, la República Eslovaca, Finlandia, Suecia y el Reino Unido, a establecer entre sí una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, con arreglo a las disposiciones pertinentes de los Tratados.

El **7 de febrero de 2011**, el Comité de Representantes Permanentes alcanzó un acuerdo sobre el proyecto de Decisión del Consejo, recogido en el doc. 5538/11, y propuso al Consejo que recavara la aprobación al Parlamento Europeo. El **15 de febrero de 2011**, el Parlamento Europeo dio su aprobación a la cooperación reforzada y en la reunión del COREPER del **23 de febrero de 2011**, todas las delegaciones, excepto Italia y España, apoyaron el proyecto de Decisión del Consejo<sup>343</sup>.

Italia y España consideraron que el recurso a la cooperación reforzada era inaceptable por motivos de procedimiento y sustantivos. Consideraron que no se

---

<sup>340</sup> Bruselas, 14.12.2010 COM(2010) 790 final

<sup>341</sup> La primera fue con ocasión de la propuesta de la Comisión para habilitar una fórmula común para decidir las normas nacionales que se aplicarían a los matrimonios internacionales. La primera propuesta de la Comisión fue ayudar a los matrimonios internacionales en 2006, pero el plan (llamado Reglamento «Roma III») no obtuvo el apoyo unánime requerido de los Gobiernos de la UE. Desde entonces, 10 países de la UE (Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia y España) mostraron su deseo de utilizar la llamada cooperación reforzada para avanzar en la aplicación de las medidas.

<sup>342</sup> Bruselas, 11 de febrero de 2011, Expediente interinstitucional: 2010/0384 (NLE) 5538/11.

<sup>343</sup> Vid. doc. 5538/11.



cumplían las condiciones impuestas por los Tratados para iniciar la cooperación reforzada y anunciaron el ejercicio de acciones legales contra la iniciativa; además manifestaron, a la postre con razón, que no se había considerado el efecto sobre esta cooperación reforzada de lo que pudiera opinar el Tribunal de Justicia sobre la creación de un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes<sup>344</sup>.

El camino de la cooperación reforzada estaba en marcha. La cooperación reforzada como mecanismo institucional está regulada por el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en los artículos 326 a 334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

La Propuesta de Decisión del Consejo estaba fundamentada en el artículo 329, apartado 1, del TFUE, tras ponerse de manifiesto que no era posible un acuerdo sobre el régimen lingüístico. La aprobación de la Patente de la Unión Europea no es posible sin un acuerdo sobre el régimen de los idiomas, con lo que se hacía necesario proceder aprobando un Reglamento que creara y regulara la patente unitaria, que habría de basarse en el texto adoptado (enfoque general) en el Consejo el 4 de diciembre de 2009.

Otro Reglamento debía de ocuparse de lo relativo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente unitaria, que habría de recoger esencialmente el

---

<sup>344</sup> La declaración conjunta de Italia y España fue del siguiente tenor literal: "*Italia y España creen firmemente que es posible hallar una solución consensuada entre los 27 Estados miembros como ya hicimos en diciembre de 2009 sobre el régimen de la patente. Por consiguiente, Italia y España se comprometen a sopesar con flexibilidad y con un espíritu constructivo nuevas soluciones que beneficien a la Unión Europea en su conjunto, así como a los agentes económicos, y que sean aceptables para todos los Estados miembros. Italia y España están convencidas de que el Consejo no ha agotado todas las posibilidades de negociación. Está claro que no se ha cumplido, entre otras cosas, el requisito de "último recurso" para una cooperación reforzada. Además, en aras de la prudencia, el Consejo debería aguardar el dictamen del Tribunal sobre el Sistema Jurisdiccional Europeo en materia de Patentes, ya que ello tendría un impacto sustancial al respecto. Incluso uno de los Estados miembros que desean la creación de la cooperación reforzada ha señalado este elemento. En este contexto controvertido, Italia y España se reservan el derecho a tomar cualquier medida legal prevista en los Tratados para preservar los valores y los objetivos de la UE en su conjunto.*"

régimen de la EPO con previsión de traducciones automáticas y deber de traducir al idioma pertinente en caso de litigio<sup>345</sup>.

Nótese que el fundamento del artículo 329, apartado 1, del TFUE, que se invoca se hace con referencia a la creación de derechos europeos de propiedad intelectual e industrial que se mencionan expresamente en el artículo 118 del TFUE, y no exactamente con relación al régimen lingüístico, que es donde se impone la unanimidad que se suple con la cooperación reforzada. No se trata por tanto, exactamente de que no se haya alcanzado un acuerdo con relación a la patente y se supla con una cooperación, sino que en una determinada cuestión en la que en el fondo haya acuerdo (dotarse de una patente única) uno de los requisitos previsto: la unanimidad para el acuerdo de las lenguas, se suple con una cooperación. No se avanza con menos Estados, sino que se avanza con una vía distinta a la prevista, y a la que previsiblemente sea difícil unirse.

El argumento de la Comisión es que el régimen lingüístico va indisolublemente unido al título de propiedad, y es cierto, pero ello no desmerece el argumento de que se acude a la cooperación para cambiar en cierta medida lo previsto en el Tratado. El resultado es distinto, y no simplemente menor.

La Comisión hace valer razones de fomento del mercado interior y de la innovación en Europa, contestando a las posiciones italianas y españolas de que la iniciativa provoca una fractura en dicho mercado y limita el acceso a la tecnología en las lenguas no elegidas. La Comisión destaca que una Patente Europea para el territorio de los Estados miembros participantes, en los que tendría carácter unitario, podría también designar a determinados Estados miembros no participantes, con lo que se obtendría protección en toda la UE, de hecho.

En cuanto al fomento de la innovación la protección mediante la nueva patente resultará más fácil y menos costosa no solo en el territorio de los Estados miembros participantes, sino también en el conjunto de la Unión, porque se podrá acudir a este mecanismo incluso por los interesados de dichos Estados no participantes. Con ello se incrementa la competitividad de la UE frente a otras economías en las que la

---

<sup>345</sup> HARRIS, P. (2009). *The Community Patent and EU Patents Court*. Patent World. Núm. 214, Julio-agosto 2009, pág. 50.

protección es deparada para un mercado muy importante (el estadounidense, el chino, el japonés o el coreano...) de forma unitaria<sup>346</sup>.

Otro argumento esgrimido por la Comisión en su Propuesta es la probabilidad de que los inventores se muestren interesados en obtener la protección mediante patente en toda la Unión, para proteger sus invenciones contra los productos importados en el mercado interior, procedentes de terceros países, que violen sus patentes. Actualmente esta protección no es posible si la importación se produce en un país en el que no se dispone de protección.

La Comisión va desgranando en su Propuesta el cumplimiento de todos los requisitos previstos en los Tratados para acudir a la vía de la cooperación reforzada, como facilitar a las PYME la protección de su actividad inventiva, una reducción sustancial de costes, incluso en comparación a lo que resulta del Acuerdo de Londres, simplificación de trámites y requisitos de traducción (los costes de traducción serían de 680 euros por patente), administración centralizada, eliminación y reducción de honorarios de los representantes profesionales.

Autorizada por el Consejo el recurso a la cooperación reforzada, el 13 de abril de 2011 la Comisión formuló una Propuesta de *Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria*<sup>347</sup>

---

<sup>346</sup> Ciertamente la postura española e italiana tiene mal fundamento en el número de patentes solicitadas en español o en italiano. Vid. La patente de la unión europea. (2011, 4 de enero). *Cinco Días*. <http://search.proquest.com/docview/822244315?accountid=14520>: *En efecto, de las 51.969 patentes europeas que se concedieron en el 2009, 51.621, es decir, el 99,3%, pertenecen a solicitantes no españoles. Dichas empresas no españolas serían las que se ahorrarían traducir sus patentes al español, mientras que las empresas españolas, que son precisamente los sujetos pasivos de dichas patentes, es decir, quienes tienen la obligación legal de respetarlas para no incurrir en infracciones, serían las que tendrían que pagar el coste que se ahorrarían las empresas extranjeras.*

<sup>347</sup> Bruselas, 13.4.2011 COM(2011) 215 final. Con la misma fecha, SEC(2011) 483 final Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Resumen de la evaluación de impacto que acompaña al documento Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria y la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de

La inicial Patente Comunitaria de 2000 ha quedado en una Patente Europea con efecto unitario, opcional y que coexiste con las patentes nacionales y con la Patente Europea. Siempre ha sido así, realmente el diseño de la patente no ha cambiado mucho, pero sin duda la regulación de la patente se ha hecho menos comunitaria y más cercana al Convenio de la Patente Europea. La Patente Comunitaria nació como una oferta de la Unión Europea que ofrecía un título único en todo el mercado, ciertamente con el auxilio y cooperación de la Oficina Europea de Patentes, pero con características propias que la hacía apta para atraer hacia ella la protección de la innovación en Europa. Ahora lo que se propone es una Patente Europea sobre la que los solicitantes pueden pedir un efecto unitario en todos los Estados que han seguido la senda de la cooperación reforzada. La regulación que contiene la Propuesta de reglamento ya no es aquella del año 2000, ni la del 2009, sino una mucho más escueta que se limita a mencionar algunas particularidades de la Patente y reiterar lo que no sería necesario a la vista de la regulación de la Patente Europea.

La Propuesta afirma el efecto unitario del título afirmando que la nueva Patente solo puede concederse, transferirse, revocarse o extinguirse con efectos para todos los Estados.

La comparación de la redacción de algunos artículos, o la ausencia de regulación en el texto, es reveladora de cuanto afirmamos:

Propuesta de Reglamento 2009	Propuesta de Reglamento 2011
<p><b>Artículo 1</b>  <b>Ámbito de aplicación</b>            El presente Reglamento se aplicará a todas las patentes de la UE que se definen en el artículo 2, apartado 1 y a todas las solicitudes de dichas patentes.</p>	

---

protección mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción.

Propuesta de Reglamento 2009	Propuesta de Reglamento 2011
<p><b>Artículo 2</b></p> <p><b>Patente de la UE</b></p> <p>1. La patente de la UE es una Patente Europea que designa la Comunidad, concedida por la EPO de acuerdo con lo dispuesto en el CPE.</p> <p>2. La patente de la UE tendrá carácter unitario. Surtirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión Europea: solo podrá concederse, limitarse, transmitirse, anularse o caducar para el conjunto de la Unión Europea.</p> <p>3. La patente de la UE tendrá carácter autónomo. Supeditada a lo dispuesto en el apartado 4, se regirá solo por el presente Reglamento y por los principios generales del Derecho Comunitario. Las disposiciones del presente Reglamento se entenderán sin perjuicio de la aplicación del Derecho de competencia comunitario o del Derecho de los Estados miembros en materia de responsabilidad penal, competencia desleal y fusiones.</p> <p>4. El CPE se aplicará a la patente de la UE y a las solicitudes de patente de la UE siempre que el presente Reglamento no establezca normas específicas.</p>	<p><b>Artículo 3</b></p> <p><b>Patente Europea con efecto unitario</b></p> <p>1. Las patentes europeas concedidas con un ámbito de protección idéntico en todos los Estados miembros participantes tendrán un efecto unitario en dichos Estados a condición de que esta característica se haya consignado en el Registro de la protección mediante patente unitaria a que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra b). No tendrán efecto unitario las patentes europeas concedidas con conjuntos diferentes de reivindicaciones para diferentes Estados miembros participantes.</p> <p>2. Una Patente Europea con efecto unitario tendrá carácter unitario. Proporcionará protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, una Patente Europea con efecto unitario solo podrá limitarse, ser objeto de licencia, transferirse, revocarse o extinguirse con respecto al conjunto de esos Estados miembros.</p> <p>3. Se considerará que el efecto unitario de una Patente Europea no se ha producido en caso de que dicha patente haya sido revocada o limitada.</p>

Propuesta de Reglamento 2009	Propuesta de Reglamento 2011
	<p data-bbox="679 389 836 421"><b>Artículo 10</b></p> <p data-bbox="657 434 1316 510"><b>Asimilación de una Patente Europea con efecto unitario a una patente nacional</b></p> <p data-bbox="657 524 1316 965">1. Una Patente Europea con efecto unitario, en cuanto objeto de propiedad, se asimilará en su totalidad y en todos los Estados miembros participantes a una patente nacional del Estado miembro participante en cuyo territorio, según el Registro Europeo de Patentes: (a) el titular de la patente tuviera su domicilio o centro principal de actividad en la fecha presentación de la solicitud de patente; o (b) en su defecto, el titular tuviera un centro de actividad en esa fecha.</p> <p data-bbox="657 978 1316 1330">2. Si en el Registro Europeo de Patentes están inscritas dos o más personas como cotitulares, se aplicará el apartado 1, letra a), al primer cotitular inscrito. Si no fuera posible, el apartado 1, letra a), se aplicará por el orden de su inscripción a los cotitulares siguientes. Cuando el apartado 1, letra a), no se aplique a ninguno de los cotitulares, se aplicará el apartado 1, letra b), en consecuencia.</p> <p data-bbox="657 1344 1316 1785">3. Cuando ningún titular tenga su domicilio o centro principal de actividad en un Estado miembro participante a efectos de los apartados 1 o 2, la Patente Europea con efecto unitario, en cuanto objeto de propiedad, se asimilará en su totalidad y en todos los Estados miembros participantes a una patente nacional del Estado en cuyo territorio tenga su sede la Organización Europea de Patentes, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del CPE.</p> <p data-bbox="657 1798 1316 1924">4. Los derechos surtirán efecto con independencia de la posible inscripción en un registro nacional de patentes.</p>

La patente es gestionada en su integridad por la Oficina Europea de Patentes de conformidad con su reglamento interno, se decir, con posibilidad de regular la gestión de las mismas en un futuro, al margen de los cauces del Derecho Comunitario.

Los gastos en que incurra la Oficina Europea de Patentes se sufragan con las tasas generadas por las patentes europeas con efecto unitario y conforme a lo que se establece en el Convenio de la Patente Europea. Se prevén unas tasas nacionales que serán fijadas por la Comisión conforme a principios de progresividad, en función del periodo de vigencia de la patente; suficiencia; y equivalencia con las tasas que actualmente se abonan en el sistema de la Patente Europea.

La distribución de las tasas anuales recaudadas se distribuirá entre los Estados por la Comisión conforme a criterios como el número de solicitudes de patente, la dimensión del mercado, expresada en número de habitantes, la concesión de una compensación a los Estados miembros que tengan una lengua oficial distinta de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes y tengan un nivel desproporcionadamente bajo de solicitudes de patente o se hayan incorporado a la Organización Europea de Patentes en una fecha relativamente reciente<sup>348</sup>.

Cuando escribimos estas líneas, el proceso de discusión en el Consejo está en plena efervescencia. Se sigue adelante con la Propuesta de Reglamento que ha de aprobar la nueva Patente Europea con efecto unitario y se abordan dos cuestiones. La primera cuestión es la línea que ha de seguirse con relación al sistema jurisdiccional a la vista del dictamen desfavorable del Tribunal de Justicia, cuestión a la que ya nos referimos antes; y la segunda, la defensa ante los recursos que han interpuesto ante el Tribunal de Justicia Italia y España contra la decisión de acudir a una cooperación reforzada para sacar adelante la Patente Europea con efecto único.

En la reunión del Consejo del **27 de junio de 2011** se trató el estado del proceso de aprobación. También en el del **8 de julio**, como puede consultarse en la nota de la Presidencia polaca al Consejo<sup>349</sup>. La Presidencia deja constancia de su intención de tener finalizado el proceso antes de que finalice el presente año 2011.

---

<sup>348</sup> *An interview with Benoît Battistelli*. World Intellectual Property Review. Septiembre-octubre 2010, págs. 16-18.

<sup>349</sup> 11533/11 PI 68 COUR 32 Subject: Organisation of work on the patent reform under the Polish Presidency.

En la reunión del Consejo de **5 de julio de 2011** se tomó conocimiento del recurso ante el Tribunal formulado por Italia<sup>350</sup>. Los motivos del recurso italiano son la falta de competencia de la UE y la violación del art. 20 del TUE, desviación de poder en el sentido de que la cooperación reforzada no perseguiría un objetivo de la Unión, sino eludir la exigencia de unanimidad prevista en el art. 118 para el régimen lingüístico y no respetar los requisitos para acudir al recurso de la cooperación reforzada, en cuanto que no se han agotado las posibilidades de lograr un acuerdo en un plazo razonable. Además, sostiene el recurso italiano que se violan los arts. 118 y 326 del TFUE y el art. 20 1 segundo párrafo del TUE, porque la cooperación reforzada no logra el resultado de permitir una protección unitaria en toda la Unión de los derechos de propiedad industrial, que es el fin querido por los Tratados.

En la misma reunión del Consejo se tomó conocimiento del recurso de España<sup>351</sup>. Los motivos del recurso son asimismo desviación de poder, porque la cooperación reforzada no persigue uno de los objetivos de la Unión, sino que excluye a un Estado miembro de las negociaciones para conseguirlo y porque además el cauce que se ha debido seguir es el que establece el art. 142 del Convenio de la Patente Europea que permite que un grupo de Estados contratantes, en virtud de un acuerdo especial, disponga que las patentes europeas concedidas para dichos Estados tengan un carácter unitario para el conjunto de sus territorios, y que dichas patentes no puedan concederse más que conjuntamente para la totalidad de dichos Estados. Los principales argumentos del recurso son:

No se cumplen los requisitos para utilizar un procedimiento de cooperación reforzada porque:

- Se vulnera el principio de no discriminación: el modelo de patente unitaria propuesto discrimina a las empresas españolas y rompe el mercado interior distorsionando la competencia entre los Estados miembros. Las empresas españolas no tendrán el mismo acceso a los contenidos de las patentes y a la tecnología, lo que anularía la capacidad de inversión en I+D y lastraría la competitividad de las empresas españolas.

---

<sup>350</sup> 12502/11 JUR 347 PI 88. Asunto C-295/11 (Italia contra el Consejo de la Unión Europea)

<sup>351</sup> Asunto C-274/11 (Reino de España contra el Consejo de la Unión Europea)



- No se utiliza como un último recurso, como exige el Tratado de Lisboa, ya que hay aún posibilidades sin contemplar.
- Se refiere a áreas excluidas de la cooperación reforzada como son el mercado interior y aquellos asuntos que afecten a las empresas, como es el caso.
- Se utiliza la cooperación reforzada para eludir el cumplimiento de normativa de la UE que exige la unanimidad en esta materia. Se excluye a España con un mecanismo pensado para integrar a los Estados. En las reuniones del **8 y 18 de julio de 2011** también se ocupó el Consejo del tema de la Patente para intentar fijar una agenda que permita la continuidad del proceso sin perjuicio de las cuestiones antes reseñadas<sup>352</sup>.

---

<sup>352</sup> No.prev.doc.: 11533/11 PI 68.



## 7. Conclusiones finales.

Las patentes, en cuanto que reconocen la actividad inventiva e incorporan dicha actividad a un título conformado como un derecho de exclusión, están directamente ligadas a la existencia del mercado moderno capitalista. En la Edad Media y en la Antigüedad, la protección de los derechos del inventor no existía de forma explícita; eran el secreto y otras manifestaciones de control del colectivo profesional, los que garantizaba la rentabilidad económica del esfuerzo inventivo. Esta relación con el mercado de las patentes ha hecho que el contenido de tales derechos venga determinado históricamente por las necesidades económicas y políticas de cada momento. No obstante, si bien no existe una configuración concreta de los derechos de exclusiva sobre las invenciones, permanente durante el devenir histórico, lo cierto es que el contenido y alcance de tales derechos son hoy en día notablemente homogéneos, fruto de una progresiva globalización del comercio a escala mundial.

Las patentes no solo protegen la invención, sino que son en sí mismas derechos de contenido económico en los que el Estado reconoce a su titular una propiedad sobre una determinada tecnología, esta exclusividad les confiere un valor adicional que depende del simple acto de concesión y que resulta por ello condicionado por las formalidades y requisitos del mismo. Este valor final del invento depende asimismo de múltiples factores, no solo de la utilidad del invento en sí y del valor que le aporte el reconocimiento público formal al mismo, sino del estado de la técnica en el que acontece, de las condiciones del mercado en el que surge y de las posibilidades de que sea gestionado de manera eficaz. La conformación jurídica de una patente, como decimos bastante similar hoy en día en todos los ordenamientos jurídicos modernos, le reporta un valor distinto, con lo que el régimen jurídico de los derechos puede y debe ser sometido a un análisis económico en términos de eficacia y rentabilidad.

La propiedad industrial es una importante herramienta para fomentar la actividad innovadora y poner sus resultados en el mercado, obteniendo los mayores frutos, tanto por parte de sus titulares como de los terceros que acceden a los conocimientos y avances que se contienen en la misma. Una economía moderna de mercado no puede permitirse tener un sistema de protección de la actividad inventiva y de difusión de la innovación ineficaz o poco rentable. La forma en que se diseñe un sistema de patente, sea nacional o internacional, resulta determinante del equilibrio que debe existir entre dos intereses solo aparentemente contrapuestos: los del mercado y los del titular de la invención. La patente es un derecho reconocido a una persona, susceptible de ser opuesta a terceros y a su vez contiene una información que está a disposición de los

competidores que pueden incorporarla a su sistema de producción previo acuerdo con el propietario del derecho; ambos aspectos son complementarios.

Esta compleja realidad que describimos se pone de manifiesto en el análisis histórico de los contenidos de los derechos de propiedad industrial. La configuración de la estructura y contenidos de las patentes ha ido perfilándose de forma progresiva a lo largo del tiempo y no se ha verificado conforme a un modelo formal preestablecido, sino dando respuesta a las coyunturales necesidades del mercado en las que se implantaban y a los parámetros de política económica en cada momento vigentes. Este “sometimiento a la realidad” se ha manifestado en aspectos tan importantes de la institución como el ámbito de lo patentable, las facultades y restricciones de sus titulares, la misma definición de los que podían ser titulares, la duración de los derechos, el coste del procedimiento y la intensidad del examen de la novedad y de la actividad inventiva, el concepto mismo de actividad inventiva, qué era nuevo y qué tenía aplicación industrial, o qué se entendía por divulgación, etc. Todos estos rasgos, sin excepción, fueron sometidos a los dictados de las exigencias del mercado y de la política económica de cada momento histórico.

Los intereses en juego a la hora de configurar una patente son muy diversos, pero los efectos sobre la misma pueden agruparse en dos direcciones: proteger los derechos de exclusiva, restringir la competitividad y cerrar el mercado, o fomentar la liberalización del mismo. Estas dos opciones han determinado aspectos tan importantes de las patentes como su coste, su duración, las condiciones de licencias obligatorias sobre ellas, el mismo ámbito de la actividad patentable y las limitaciones comerciales que impone la presencia de un derecho de exclusiva.

La progresiva integración de los mercados y la relevancia del conocimiento científico y la tecnología en la economía han hecho que los sistemas de patentes hayan debido homogeneizarse e integrarse. Desde las Exposiciones Internacionales, ocasiones para que la tecnología de diversos países se encontraran dando lugar a flujos comerciales en los que inevitablemente se verían comprometidos secretos industriales hasta llegar al moderno comercio internacional, se ha hecho preciso implementar la definición y garantías de las patentes y, en definitiva, reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y someterlos a parámetros internacionales comunes, o al menos seguros. También desde la perspectiva de la integración regional, el derecho de propiedad industrial en el ámbito internacional ha recibido un impulso importante, siendo la manifestación más acabada el sistema de la Patente Europea.

La innovación tecnológica se ha convertido en una exigencia para cualquier actividad económica sostenible. La inversión en I+D+i en los países de la OCDE ha crecido en un 50 % entre 1990 y 2000, mientras que el PIB de dichos países se incrementaba en un 25 por ciento. En determinados sectores (TICs, biotecnología...) esta diferencia es aun mucho más acusada. No obstante lo anterior, tras la actual crisis financiera, los índices de patentes registradas se han resentido de forma evidente, si bien es cierto que en los países con una economía más sólida, la recuperación se ha producido con más rapidez que en aquellos otros cuyo crecimiento se había basado en un mayor porcentaje de adquisición de tecnología. En los países de la OCDE, el crecimiento de la inversión en I+D disminuyó entre 2007 y 2008; se contrajo hasta un 3,1 %, frente al 4% de años anteriores. Los números de patentes crecieron de forma constante entre 1995 a 2008 a un ritmo del 2,4 % de promedio, si bien el crecimiento se ha mermado en los últimos años, cuando no desaparecido, a partir de 2008 y 2009.

En una economía globalizada no es posible la sostenibilidad de cualquier actividad económica al margen de la innovación. Una protección adecuada de los derechos con los que se protege y puede transferirse la innovación aumenta la eficiencia de la gestión y explotación de esos activos, y estimula la creatividad de los agentes económicos en un ambiente competitivo. No es suficiente sin embargo con la existencia de un sistema de protección de esa actividad inventiva, ya que una política de patentes que dé como resultado la concesión de derechos sin que exista una verdadera y útil novedad o sobre inventos que no sean realmente de aplicación industrial tendrá como consecuencia la convivencia en el mercado de derechos de buena y mala calidad con la inevitable distorsión del conjunto de patentes.

Pese a la importancia de la propiedad industrial para el sostenimiento y el fomento de la actividad económica en los sectores más productivos, muchos otros factores prácticos contribuyen, no obstante, al éxito o al fracaso del sistema. Un sistema riguroso no garantiza "per se" su eficacia, pero es sin duda el primer peldaño para construir un edificio sólido que proteja derechos, cree activos en las empresas y permita compartir el resultado del esfuerzo inventivo. Para tal finalidad, los pormenores del aspecto jurídico deben estar al servicio de las necesidades de los distintos operadores económicos y de la sociedad. Ante esta realidad, la pequeña y mediana empresa, principal actor económico en Europa, debe dotarse de medios necesarios para estar al tanto del estado de la técnica en su sector de actividad, lo que le permitirá hacerse con la tecnología necesaria para el desarrollo más eficiente del objeto de su industria, le servirá de punto de partida a sus inversiones en investigación y desarrollo y le permitirá conocer la dotación tecnológica de sus competidores.

Esta perspectiva económica, utilitarista, referida a los beneficios y costes que a la sociedad reporta la patente, debe dar por sí misma razones de su existencia y justificar los costes que supone el establecimiento de un sistema de patentes. El acceso pleno y totalmente libre a las tecnologías nuevas y a las consolidadas, así como su efectiva utilización, posibilitan a los países en desarrollo mejorar su nivel económico y su calidad de vida. Sin embargo la forma en que el desarrollo económico puede suponer un verdadero incremento de los niveles de competitividad propios, varía según los países y depende de la capacidad que tenga un mercado para hacer suyos e implementar los avances tecnológicos que se hacen efectivos en su actividad productiva. El ejemplo paradigmático de este modelo de integración de la innovación en el tejido productivo lo ofrece China, país en el que el número de patentes de residentes se ha incrementado y se sigue incrementando de forma vertiginosa. En el otro extremo, nos encontraríamos con Brasil, país en el que un notable crecimiento económico no está redundando en una deseable asimilación de tecnología.

La patente como indicador económico pone de manifiesto no solo el esfuerzo innovador de una economía, sino la relación con otros mercados. Así, podemos concluir que uno de los países, sino el que más, en el que más se innova y en el que tal innovación es un factor más importante de su economía, es Estados Unidos, lo que no ha impedido que en los últimos años y por primera vez en su historia, el número de patentes registradas por no residentes haya superado al de patentes de empresas e instituciones residentes, dato que resulta más llamativo si se tiene en cuenta que en principio existe un número más alto de patentes de calidad entre las de los no residentes que entre la de los residentes.

Los registros de patentes no son solo en el mercado un indicador de innovación, sino que son indicativos de lo atractivo que sea ese mercado para la comercialización de determinados productos y servicios. Los datos que se desprenden de las cifras de patentes por ejemplo en España, ponen de manifiesto cómo nuestra economía ha perdido atractivo para las empresas extranjeras, a las que no les resulta rentable el registro de sus derechos de propiedad industrial en nuestro país. Por el contrario, Estados Unidos sigue siendo un mercado en el que resulta imprescindible, por su competitividad y capacidad de consumo, registrar una patente con eficacia internacional. Registrar una patente, es una decisión, también, comercial.

Los datos estadísticos muestran de forma inmediata que la importancia de los derechos de patente como referentes y fuente de conocimiento de la economía está en constante auge. El número de solicitudes de patentes aumenta cada año y es sensible a los efectos de las crisis económicas. No obstante el número de patentes registradas

en términos históricos no es ilustrativo por si mismo del nivel de actividad de una determinada economía. Llama la atención en este sentido que el número de patentes registradas en el presente y hace dos siglos pueda ser similar: el número de inventos mantiene una relación con el crecimiento económico en determinados ciclos, más que con el paso del tiempo en si.

Otra realidad que ponen de manifiesto los datos estadísticos es que la capacidad innovadora no se improvisa. Los países más activos desde el punto de vista tecnológico lo siguen siendo pese al paso del tiempo o a los esfuerzos de integración y a las transferencias de fondos y recursos, y experimentan en sus cifras los efectos de la crisis económica de manera más limitada. Por el contrario, los mercados en los que el desarrollo se ha verificado con el auxilio de tecnología ajena quedan, en una situación de crisis, inestables y proclives a una lenta recuperación. En los sectores más avanzados tecnológicamente, los progresos tecnológicos no acontecen de forma espontánea e individualizada, sino que son resultado de un trabajo constante e integrado en una política planificada de investigación y desarrollo.

Sin duda, las dificultades a las que se enfrenta el proceso de formación de una patente única europea tienen uno de sus principales motivos en esta diversidad de realidades en el ámbito de la Unión, en el que conviven sistemas sólidos de patentes, desde el punto de vista jurídico y económico, con otros muchos más débiles e infradesarrollados. Estas diferencias son estructurales en las distintas economías y no se suplen con una simple transferencia de fondos o ayudas públicas.

La preocupación por disponer de un sistema de patentes que dé respuesta a las necesidades del mercado europeo ha seguido una senda paralela a todo el proyecto de integración en Europa. La compartimentación de los regímenes de patentes en Europa es un obstáculo a la integración económica y política. La Convención de Estrasburgo sobre la Unificación de Ciertos Puntos del Derecho Sustantivo en materia de Patentes para la Invención de 1963 fue el primer hito en el proceso de consecución de una patente única para toda Europa y preveía un sistema muy ambicioso: un procedimiento de concesión centralizado para miembros y no miembros de la Comunidad Europea, y un sistema de patentes unificado solo para miembros de la Comunidad. La regulación de las patentes carece de sentido si no contiene una respuesta a sus aspectos internacionales.

El anterior impulso dio como resultado un acuerdo más modesto en sus logros, pero que se ha mostrado eficaz para articular un sistema de reconocimiento simultáneo de patentes nacionales: la Convención de la Patente Europea firmada en 1973. La Oficina de la Patente Europea no es una institución comunitaria pero ha servido para suplir la

carencia en Europa de un sistema único de protección de los derechos de propiedad industrial. La Convención prevé un innovador mecanismo de única solicitud y procedimiento de examen del que resulta un conjunto de patentes nacionales válidas en los países designados por el titular. Es un sistema de concesión único de muchas patentes nacionales.

De forma simultánea, el Tribunal de Justicia de la UE intentaba resolver por vía jurisprudencial el difícil equilibrio entre un mercado único y distintos sistemas nacionales de patentes. El resultado no puede calificarse de satisfactorio. La respuesta judicial era parcial, al hilo de los distintos asuntos que se sometían a la consideración del Tribunal, y compleja, con multiplicidad de matices y excepciones en un ámbito en el que frecuentemente se ventilaban importantes intereses económicos y en el que resulta deseable la seguridad jurídica.

Para abordar estas cuestiones, el Tribunal partía de una visión de los derechos de propiedad industrial negativa, como una limitación a la libre circulación de mercancías; con ella conformó la teoría del "agotamiento" de los derechos, según la cual una vez que un producto protegido ha sido comercializado por el titular o por otros con su consentimiento, ya carece de la protección otorgada por los derechos de exclusiva que se han "agotado" en la primera comercialización. Con esta "doctrina de la primera venta" el Tribunal de Justicia ha emprendido en no pocas ocasiones una decidida labor de regulación de materias especialmente sensibles para el desarrollo tecnológico y económico de la Unión Europea.

Frente a los sistemas americanos, japonés, y deberíamos añadir, coreano, que están presididos por una notable impronta económica, práctica; en la Unión Europea el debate sobre los derechos de patente sigue siendo esencialmente jurídico y formal. Una concepción económica de los derechos de propiedad industrial, alejada de intereses soberanistas de los Estados proporcionarían al debate una perspectiva más dinámica. El sistema de patentes europeo se beneficiaría sin duda si las consideraciones económicas pudieran relegar a un segundo término reparos soberanistas de los Estados miembros, disquisiciones jurídicas estériles o discusiones formales que mantienen el proceso de aprobación de una patente única en un camino sin salida y abocado a una solución insatisfactoria.

El análisis del proceso de discusión en las Instituciones europeas permite detectar los errores cometidos en la forma de abordar esta cuestión. Estas disfunciones no son sin duda fruto de la casualidad, sino de intereses que han hecho llevar los trámites por un procedimiento inadecuado y con los interlocutores menos adecuados.



En términos generales se comparte la idea de que un deficiente sistema de protección de los derechos de propiedad industrial tiene un efecto negativo en múltiples ámbitos y facetas de la economía. Los datos estadísticos han mostrado la importancia de los derechos de patente como baluartes del progreso económico. Pero alcanzada esta posición común, los Estados son reacios a desprenderse de su control sobre los sistemas nacionales de concesión de patentes, a aceptar que las invenciones sean publicadas en una lengua diferente a la suya, y a la cesión de potestad jurisdiccional a tribunales comunitarios. El papel de las oficinas nacionales, pero sobre todo la lengua del sistema y la organización jurisdiccional son los principales escollos en el proceso de aprobación de una patente única en el seno de la Unión Europea.

Que Europa no dispusiera de una patente única, no solo era un problema para los europeos, sino para el resto del mundo, desde donde resulta imposible comercializar productos o implantar procesos de fabricación accediendo a un sistema de protección sencillo propio de un mercado único sin fronteras internas. Un Mercado Común era incompatible con diferentes regímenes de propiedad industrial que permitiera la exclusión en los mercados nacionales de productos fabricados o puestos en el mercado con vulneración de normas internas. La regulación de los Estados miembros era distinta, tanto en lo referente a la duración de la protección (15 años, 18 o 20 según los casos), como a los procedimientos de concesión. En la actualidad dichas divergencias no existen pero la ausencia de una patente única ha de ser suplida por el Sistema de la Patente Europea que no es sino un mecanismo de reconocimiento simultáneo de patentes nacionales.

El principal inconveniente económico del sistema de la Patente Europea es el de su coste. En comparación con los Estados Unidos, el coste de una patente en Europa es poco, o nada, competitiva, teniendo en cuenta un mercado y número de ciudadanos similar al que ofrece el mercado americano. El sistema de los EE.UU., que abarca un mercado de 300 millones de habitantes, tiene de cuatro a seis veces más patentes en vigor que la Unión Europea a un precio mucho más reducido. Alemania es el país con mayor número de patentes y con un sistema de concesión y control más prestigioso. Las cifras entre un Estado y otro varían con relación a muchas variables: número de patentes, coste de los litigios relativos a las mismas, configuración de los órganos jurisdiccionales... Y varían también si comparamos las de la EPO con las de los Estados parte.

También las jurisdicciones de los Estados difieren, no solo en su conformación sino en trámites procesales y en el grado de especialización de sus órganos

jurisdiccionales: Alemania no solo tiene tribunales especializados en asuntos mercantiles, sino en derecho de patentes, con diferencias según el objeto del litigio; mientras que otros Estados no tienen tribunales especializados ni siquiera en material mercantil. El actual sistema europeo de patentes implica mayor complejidad e incertidumbre para los cesionarios, y en general licenciarios de los derechos lo que provoca una división del mercado interior, gestionado a la postre por jurisdicciones diversas que operan en compartimentos estancos.

La idea de crear un único sistema de patentes para Europa, en el que una única patente tuviera efectos en todo el territorio de la Unión, ofreciendo seguridad jurídica y costes competitivos, con un tribunal de patentes único con el fin de mejorar la seguridad jurídica ha estado siempre presente desde los albores de la Unión Europea. Un único mercado demanda un único sistema de concesión de patentes. La Patente Comunitaria estaba llamada a cumplir esos cometidos. Este proceso ha chocado, entre otros, con dos obstáculos que se han mostrado hasta la fecha como insalvables: el problema de la lengua y la cuestión del sistema jurisdiccional llamado a fiscalizar la aplicación del derecho de patentes.

Desde la firma en 1975 del Tratado de Luxemburgo, que no llegó a entrar en vigor, la Patente Comunitaria había quedado estancada. Este Tratado fue integrado posteriormente en el Acuerdo en Materia de Patentes Comunitaria firmado el 15 de diciembre de 1989 que fue el primer intento de crear un régimen unitario de patente en la Unión. Ni aquel Tratado ni este Acuerdo entraron jamás en vigor. Fueron, ambos, bocetos prematuros de una patente única que no llegaría a ver la luz por un motivo que en buena medida explica que hasta la fecha no dispongamos de una patente única en la Unión Europea: no se daba respuesta a los problemas planteados en el debate y simplemente se hacían proyectos voluntaristas sin la suficiente concreción práctica ni compromiso político. A todo ello ha de sumarse que durante el proceso de discusión se iba produciendo el ingreso de nuevos países con un nivel tecnológico menos desarrollado y con una tradición en materia de protección de los derechos de propiedad industrial más escasa.

El 24 de junio de 1997 vio la luz el *Libro Verde sobre la Patente Comunitaria y el sistema de patentes en Europa*, que constituye la primera reflexión completa sobre las principales cuestiones que han de abordarse para lograr la aprobación de una patente única para toda la Comunidad. Habían transcurrido siete años desde la firma del Convenio y el número de Estados que lo ratificaron no había alcanzado el número mínimo para su entrada en vigor. Lo que no pudo resolver el derecho internacional se pretendió lograr mediante el Derecho Comunitario. Fue el inicio de un camino

infructuoso en el que los Estados no estuvieron de acuerdo en hacer las cesiones necesarias de soberanía para alcanzar un sistema único de protección de la propiedad industrial.

El impulsor de dicho proceso fue la Comisión, que ciertamente tomaba conciencia de la necesidad de disponer de un sistema único de patentes, pero como una manifestación del proceso de integración europea y por tanto sin tener presentes, quizás, las principales dificultades con las que iba a enfrentarse el proceso en aspectos económicos y políticos que se desatendieron. Todos los trámites que se sucedieron fueron por tanto infructuosos, por ajenos en cierta medida a la realidad de los distintos agentes interesados en la propiedad industrial, y en concreto de las empresas y las distintas estructuras estatales que gestionaban la propiedad industrial. El Libro Verde se lamentaba de que tras quince años, Europa no disponía de un sistema de patentes único en sintonía con un mercado común. No sabían los redactores del documento que las pautas y presupuestos de acción que en el mismo se establecieron auguraban otros catorce años más sin disponer de ese mecanismo consustancial a cualquier mercado.

Ha de reconocerse que el documento señalaba ya los dos problemas esenciales con los que iba a encontrarse el sistema: el de las traducciones y el de la articulación del sistema jurisdiccional. En otros aspectos, el Libro no proponía soluciones originales, sino que constataba avances y logros en la escena internacional que se habían conseguido en el ADPIC en el seno del GATT/OMC donde ya se contenía un régimen aceptable sobre la definición de los derechos de patentes, derechos de los titulares, y régimen de las licencias obligatorias. Del mismo modo se integraban los avances conseguidos en la Conferencia diplomática sobre el Tratado de armonización en materia de patentes celebrado en La Haya en junio de 1991 en el que se contenía una regulación de las posesiones o utilizaciones anteriores a la concesión de la patente, uniforme en todos los territorios de los Estados, que se hacía depender de la buena fe del uso o posesión.

La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social *“Fomento de la innovación mediante la patente: El seguimiento que debe darse al Libro Verde sobre la Patente Comunitaria y el sistema de patentes en Europa”* propuso la preparación de una Propuesta de Reglamento sobre la Patente Comunitaria. Se presentaría el 1 de agosto de 2000 con fundamento en la misma base jurídica que había servido para la marca comunitaria, los dibujos y modelos comunitarios, que daría lugar a la creación de la Oficina de Armonización del Mercado

Interior (OAMI). A diferencia de la OAMI, la Oficina Europea de Patentes, en la que se residenciaba la gestión de la futura patente, no era un organismo comunitario.

La base jurídica fue el art. 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) que contenía una cláusula de flexibilidad con relación a los ámbitos de competencia de la Comunidad Europea que permitía ampliar las competencias de la Comunidad en lo necesario para lograr los objetivos asignados por el Tratado cuando no se hubieran previsto expresamente las competencias necesarias para lograrlo en una determinada materia.

El instrumento previsto, el Reglamento, fue quizás inadecuado. Los Estados no estaban preparados para hacer las cesiones de soberanía que la aprobación de un Reglamento sobre la Patente Comunitaria implicaba. Los países con una sólida tradición en materia de propiedad industrial, con Alemania al frente, recelaban de compartir estas cuestiones con países de escasa o nula formación en estas cuestiones. Los países con sistemas de patentes menos desarrolladas y con una actividad innovadora menos pujante, temían que un régimen lingüístico que dejara fuera su lengua nacional iba a relegarlos al vagón de cola de la difusión de la tecnología.

Los órganos encargados de la gestión no eran tampoco los más adecuados. Se previó que fueran las oficinas nacionales y la Oficina Europea de Patentes... tan solo la organización jurisdiccional se residenciaría en órganos jurisdiccionales de la Comunidad.

Por último, los interlocutores en el proceso de discusión serían, esencialmente técnicos de las distintas oficinas nacionales y representantes políticos de la Comunidad con escaso conocimiento de los aspectos jurídicos y económicos de los derechos de propiedad industrial.

Con estos presupuestos, la Propuesta de Reglamento inició una serie de largos e infructuosos debates en el Consejo en el que se abordaron diversos aspectos de la futura patente que no vería la luz por las diferencias de los Estados miembros sobre el régimen lingüístico y las dificultades para encontrar una organización jurisdiccional integrada en el sistema judicial de la Comunidad. El proceso se empantanó en el Consejo, pese a los infructuosos intentos de la Comisión por impulsarlo en diversas ocasiones. La primera vez que el Consejo, el de Mercado Interior, Consumidores y Turismo, se ocupó de la propuesta de Reglamento fue en la sesión del 30 y el 31 de mayo de 2001, en la que convino un “enfoque común” como orientación inicial a la discusión. La última vez en la que el Consejo, de Competitividad, debió abordar la

cuestión fue el pasado 21 de febrero de 2012, y no lo hizo. Era ya, tan solo, para obtener un acuerdo en el seno de una cooperación reforzada sobre una patente que había dejado muchas de sus aspiraciones en el camino.

Con la infructuosa Propuesta de Decisión del Consejo para atribuir competencias al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la Patente Comunitaria y la Propuesta de Decisión para crear el Tribunal de la Patente Comunitaria, ambas de 2003, el proceso quedó definitivamente estancado, máxime tras la falta de apoyo al Planteamiento Político Común de 2003: el régimen lingüístico se erigía en escollo insalvable. El Planteamiento Político Común proponía que hasta el momento de la concesión, el régimen lingüístico sería el del Convenio sobre la Patente Europea. El solicitante debía por tanto hacer la solicitud en inglés, francés o alemán, pudiendo presentar su solicitud en una lengua distinta de las de la EPO y adjuntar una traducción a una de las lenguas de la EPO cuyo coste correría a cargo del sistema. Cuando la patente le fuera concedida debía facilitar una traducción de las reivindicaciones en las otras dos lenguas de la EPO, por motivos de seguridad jurídica, salvo si un Estado miembro renunciara a la traducción a su lengua oficial. Se iniciaba la más variada gama de sugerencias y propuestas sobre el régimen lingüístico del sistema.

El acuerdo no fue posible porque las posiciones se encontraban demasiado alejadas, y algunos Estados, especialmente España y Alemania, se tomaron un tiempo de reflexión excesivo que hizo renacer los respectivos intereses nacionales y decaer el impulso integrador.

No es hasta 2006 cuando el debate se retoma. La Comisión Europea puso en circulación un *Cuestionario* sobre el sistema de patentes en Europa con la intención de suscitar un encuentro entre profesionales, empresarios y expertos en torno a cuáles debían ser las líneas fundamentales sobre las que construir una patente única para toda la Unión Europea. A la vista del contenido del cuestionario y de las conclusiones que sacara la Comisión y el Consejo, puede deducirse que el clima de incomunicación perduraba en el proceso. Desde la Presidencia del Consejo se impulsaba el debate en términos eminentemente políticos y en forma notablemente descoordinada. En la Comisión el asunto se residió en la Dirección General de Mercado, y en el Consejo se dejó en manos de los embajadores del COREPER, auxiliados por técnicos de los ministerios y de las oficinas de patentes. Se creó un grupo informal de debate estable que se reunió y discutió asuntos relacionados con las patentes, en Bruselas, en Munich – en la sede central de la EPO- y en Ginebra, donde su sede la OMPI, pero de una manera relativamente aislada del resto del Consejo y de sus miembros. El debate

se planteó en gran medida en términos jurídicos. Los agentes negociadores fueron técnicos de las organizaciones nacionales de patentes, y no técnicos de los gobiernos de los Estados miembros. Esta falta de integración provocó que el carácter integrador que debía presidir el debate no fuese posible en la discusión entre los expertos, que fueron poco flexibles y receptivos a los intentos de mediación de la Comisión.

En los debates de 2006 se pusieron sobre la mesa las opiniones más diversas sobre el modelo de patente única por parte de los más variados actores: representantes de grandes empresas, de pequeñas y medianas, representantes gubernamentales y de oficinas nacionales de patentes, de abogados y jueces especializados en la materia... la opinión más comúnmente compartida fue que era mejor permanecer con el actual sistema que aventurarse a implantar uno nuevo de inciertos resultados.

Con las respuestas al cuestionario y el contenido de los debates por ellas suscitado, la Comisión formuló el 4 de abril de 2007 la Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo *“Mejorar el sistema de patentes en Europa”*. No era cierto lo afirmado por la Comisión en el sentido de que los resultados de la consulta no dejaban ninguna duda en cuanto a la necesidad urgente de adoptar medidas que permitan disponer en Europa de un sistema de patentes único, sencillo, rentable y de calidad... Si se examinan muchas de las intervenciones se puede constatar que expertos de notable prestigio se habían manifestado en forma contraria a esta conclusión que no era unánime. La consulta sí sirvió para constatar lo que ya era sabido; que el Planteamiento Político Común del Consejo de 2003 no gozaba de aceptación por ninguno de los participantes en la consulta, esencialmente por dos razones: la forma en que se diseñaba el sistema jurisdiccional y el régimen lingüístico. Realmente nunca existió consenso sobre esos extremos y el Planteamiento Común de 2003 carecía de solidez y respaldo.

Lo cierto es que muchos de los intervinientes en los debates consideraron que la Patente Comunitaria no aportaría un mayor valor añadido a la industria europea en relación con el actual sistema y solo consideraban conveniente disponer de una patente única desde el punto de vista teórico, como respuesta a la pregunta de si una Patente Comunitaria, única, *ya en funcionamiento*, con un régimen lingüístico eficaz, etc, sería buena o no para Europa; solo entonces la respuesta era unánimemente afirmativa

Las conclusiones de la Comisión sobre el resultado del debate fueron, por otro lado, meros postulados formales del tenor *“la mejora del sistema de patentes resulta vital si Europa quiere desarrollar su potencial de innovación”*; o es necesario *“revitalizar el debate sobre el sistema de patentes en Europa, para animar a los Estados miembros*

*a trabajar en pro de un consenso y conseguir avances reales en este ámbito*”; lugares comunes en los que todos podemos estar de acuerdo pero carentes de contenidos concretos para dar solución a las cuestiones que desde hacía años se sabía que lastraban el proceso de discusión.

Tras la propuesta de la Comisión la actividad de las Instituciones europeas fue ciertamente intensa para alcanzar un consenso sobre el modelo del futuro sistema de patentes, que ya se enfocaba hacia el sistema de la Patente Europea como única opción realista a un proceso que parecía y parece no tener fin. Se renunciaba cada vez más al inicial carácter “comunitario” de la futura patente.

La base jurídica era ya diferente. Deja de ser el artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y pasa a ser el artículo 118 ya del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que prevé una competencia expresa de la Comunidad *“en el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior”* para la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y el establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Con relación al régimen lingüístico se estableció expresamente en el Tratado que el Consejo establecería, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, mediante reglamentos, los regímenes lingüísticos de los títulos europeos. El Consejo debía pronunciarse por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. Esta unanimidad no se alcanzará nunca.

La nueva Patente única, llamada Patente de la Unión Europea, sería realmente una Patente Europea en la que están designados todos los países de la UE y que estará regulada casi en exclusiva por ese sistema. Pasa por la integración de la Unión Europea en el Convenio de la Patente Europea de tal manera que el Derecho Comunitario solo regulará la nueva patente en cuanto a los efectos del derecho concedido, que nunca ha sido un aspecto muy controvertido. Toda la fase previa de concesión, trámites y derecho sustantivo serán regulados por lo establecido para la Patente Europea. Lo mismo ocurrirá con la administración de la patente ya concedida (tasas, caducidad, licencias...) No habrá tampoco un Derecho Comunitario sustantivo del proceso de concesión de la patente. El derecho nacional no puede ser contrario al Derecho Comunitario, pero nada se dice sobre qué ocurre en caso de que la contradicción acontezca con relación al Derecho de la Patente Europea, sobre el que ninguna posibilidad de acción tienen las Instituciones de la UE.

La nueva Patente de la Unión Europea es una “tercera opción” que coexistirá con las patentes nacionales y la Patente Europea, que es un cúmulo de patentes nacionales

de libre conformación por los solicitantes. Los posibles efectos distorsionadores de la Patente de la Unión Europea se prevén solucionar mediante licencias obligatorias, las normas de la libre competencia y la acción complementaria de las autoridades nacionales. Todas estas facultades se harán efectivas con la supervisión de un Tribunal que fiscalizará tanto la aplicación de la Patente Europea como de la Unión Europea. Ni la regulación de ese Tribunal ni su régimen lingüístico se contienen en la propuesta de reglamento.

La Patente de la Unión Europea se regula en sus concretos términos casi por remisión a la Patente Europea. De una comparación de la Propuesta de Reglamento de la Patente Comunitaria y la Propuesta de Reglamento de la Presidencia eslovena sobre la Patente de la Unión Europea resultan diferencias en su articulado muy significativas en el sentido de acercar la futura Patente de la Unión Europea a una Patente Europea en la que se designan a todos los países de la Unión.

Esta Propuesta, en la que el inglés, el alemán y el francés se erigen como idiomas en los que se gestionará la tecnología en Europa no contó desde un principio con el apoyo español ni italiano. El camino de la Cooperación reforzada, un proceso para avanzar en la regulación solo por algunos Estados, estaba en marcha. España e Italia consideraban que era posible hallar una solución consensuada entre todos los Estados miembros, que el Consejo no había agotado todas las posibilidades de negociación y que no se había cumplido el requisito de “último recurso” para legitimar el acceso a una Cooperación reforzada. Mientras que este desacuerdo se producía entre los Estados, el Tribunal conocía sobre el Sistema Jurisdiccional Europeo en materia de Patentes y ya el Abogado general había emitido un dictamen desfavorable a la Propuesta. Se imponía la realidad. La tecnología no habla español, ni italiano, ni ciertamente francés... Habla inglés en el mundo entero y, en Europa, también alemán. Esa realidad era insoslayable. Pese a discursos nacionalistas y patrióticos de algún representante político, el número de patentes procedentes de España en la Oficina Europea de Patentes no confería mucho peso a las pretensiones de nuestro país de que el español fuera tenido en cuenta en el futuro sistema de la patente única.

España parece quedarse sola en esta pugna, tras el contenido de recientes manifestaciones del Primer Ministro italiano, Sr. Monti, que parece reconocer que inevitablemente Italia tendrá que formar parte del sistema so pena de quedar aislada del resto de los Estados. Quizás a España no le quede más remedio, tarde o temprano, en cuanto que el proceso avance, que integrarse en el mismo. Sin embargo dicho proceso parece no avanzar... En una Europa volcada en el control del déficit



público, desgraciadamente las cuestiones relativas al desarrollo quedan relegadas por lo urgente y perentorio.

El español, la lengua más hablada en el mundo en términos cuantitativos –tras el chino- no tendrá presencia en el escenario de las patentes en Europa que se anuncia, donde solo se hablan dos idiomas, el inglés y el alemán, y algo de francés como homenaje a su tradicional papel en la escena diplomática internacional.

La ciencia directamente relacionada con la productividad se escribirá en esas tres lenguas y solo los que tienen conocimiento de una de ellas tendrán un acceso inmediato y poco costoso a su contenido. Sin perjuicio de remedios de segundo orden, como traducciones telemáticas sin duda de deficiente calidad, el español junto con otras lenguas permanecerá ajeno a la innovación contenida en las patentes.

España no pierde con ello una batalla y está plantando cara para ganar una guerra, sino que lleva perdiendo la lucha por la innovación mucho tiempo. Lo útil e inteligente en este sentido no es defender de forma bizantina nuestra lengua esgrimiendo los lazos con Hispanoamérica, o las virtudes de El Quijote, sino procurar que la “innovación en castellano” hubiera hecho imprescindible o al menos aconsejable contar con nuestra lengua en el futuro sistema único de patentes.

Nuestra deuda con Latinoamérica y con el resto de hispano hablantes es, en este sentido, enorme y no vamos a responder de ella. Para España, estar en Europa debiera significar, entre otras cosas, ser garante de las responsabilidades que su pasado ha debido hacerle asumir y cumplir con aquellos países cuya historia cambió hace tiempo, sin que sea éste el lugar para discutir si para bien o para mal. La ausencia del español en el sistema de patentes que está por llegar es un fracaso sin paliativos en este sentido. Con ello además, el sistema europeo de patentes se muestra mezquino y revela la primordial naturaleza de estos derechos, en Europa y allende sus fronteras, que no es la de permitir la transferencia de la tecnología por cauces accesibles, sino la de dotar a los que la poseen de instrumentos adecuados para que sus privilegios perduren.



## Relación de siglas y abreviaturas.

**ADPIC:** Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. En inglés: TRIPs, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

**DPMA:** *Deutsche Patent- und Markenamt*. Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

**EPO:** *European Patent Office*. Oficina Europea de Patentes.

**INPI:** *Institut National de la Propriété Industrielle*. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Francia)

**JPO:** *Japan Patent Office*. Oficina Japonesa de Patentes.

**KIPO:** *Korean Intellectual Property Office*. Oficina de Patentes de Korea.

**OCDE:** *Organization for Economic Cooperation and Development*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

**OEPM:** Oficina Española de Patentes y Marcas.

**OMC** (WTO en inglés, *World Trade Organization*) Organización Mundial del Comercio.

**OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En inglés: WIPO, *World Intellectual Property Organization*.

**PCT:** *Patent Cooperation Treaty*. Tratado de Cooperación en materia de Patente.

**PLT:** *Patent Law Treaty*. Tratado sobre el Derecho de Patentes.

**PYME:** Pequeña y Mediana empresa. En inglés: SME, *Small and medium enterprises*.

**SIPO:** *State Intellectual Property Office of the People Republic of China*. Oficina de Patentes de China.

**USPTO:** *United States Patent and Trademark Office*. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.



## Relación de gráficos y mapas.

Gráfico nº 1. *Patentes solicitadas en Estados Unidos por residentes, por no residentes y patentes extranjeras registradas.*

Gráfico nº 2. *Patentes en vigor en Estados Unidos*

Gráfico nº 3. *Patentes solicitadas en Japón por residentes, por no residentes y patentes extranjeras registradas.*

Gráfico nº 4. *Patentes solicitadas en Japón por residentes, por no residentes y patentes extranjeras registradas.*

Gráfico nº 5. *Patentes en vigor en China.*

Gráfico nº 6. *Evolución del número total de patentes europeas entre los años 2001 y 2010.*

Gráfico nº 7. *Evolución total del número de patentes europeas entre los años 2001 y 2010 en diferentes campos tecnológicos.*

Gráfico nº 8. *Evolución del número de patentes europeas entre los años 2006 y 2010, en España y en los países de los que proceden el mayor número de patentes.*

Gráfico nº 9. *Evolución de las solicitudes de patentes por millón de habitantes en los países más innovadores de la E.U. en los años 2000-2008.*

Gráfico nº 10. *Evolución de las solicitudes de patentes de alta tecnología por millón de habitantes en los países más innovadores de la E.U. en los años 2000-2008.*

Gráfico nº 11. *Evolución de las solicitudes de patentes por millón de habitantes en los países más innovadores no E.U. en los años 2000-2008.*

Gráfico nº 12. *Evolución de las solicitudes de patentes por millón de habitantes en los países más innovadores no E.U. en los años 2000-2008.*

Gráfico nº 13. *Evolución del número de patentes europeas entre los años 2006 y 2010, en España y en países con similar índice de patente por número de habitantes.*

Gráfico nº 14. *Evolución de las solicitudes de patentes por millón de habitantes en España y estados con similar tasa de innovación de la E.U. en los años 2000-2008.*

Gráfico nº 15. *Evolución 2000-2008 de solicitudes de patentes por millón de habitantes países de reciente ingreso en la E.U.*

Gráfico nº 16 *Patentes en vigor en España.*

Gráfico nº 17. *Patentes en vigor en Alemania.*

Gráfico nº 18. *Patentes en vigor en Estados Unidos.*

Gráfico nº 19. *Patentes solicitadas en Brasil por residentes, por no residentes y patentes extranjeras registradas.*

Gráfico nº 20 *Patentes solicitadas en la India por residentes, por no residentes y patentes extranjeras registradas.*

Gráfico nº 21. *Número de patentes concedidas, a residentes y no residentes, en las más importantes oficinas de patentes*

Gráfico nº 22. *Número de patentes presentadas en el EPO agrupadas por lenguas oficiales de los países de que procede la solicitud de patente.*

Gráfico nº 23: *Entramado de acciones judiciales entre las empresas más importantes del sector de las telecomunicaciones.*

Tabla nº 1. *Solicitudes internacionales PCT. Los 15 primeros países según la procedencia de las patentes.*

Tabla nº 2. *Solicitudes internacionales de patentes vía. Cincuenta primeras empresas solicitantes*

Tabla nº 3: *Universidades que mayor número de patentes vía PCT formalizan.*

Mapas nº 1 y 2: *Distribución de las solicitudes de patentes en las distintas regiones de los países de la E.U. en el año 1997 y 2007.*

Mapas nº 3 y 4: *Distribución de las solicitudes de patentes de alta tecnología en las distintas regiones de los países de la E.U. en el año 1997 y 2007*

## Bibliografía consultada.

ALBORS, J.; HIDALGO, A. (2003). *Las redes transnacionales de transferencia de tecnología. Un análisis del estado del arte y de la red europea de IRCs*. Madrid: Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología. Monografía 8.

ALDRIDGE, S. (1996). *The Thread of life. The story of genetic engineering*. Cambridge: Cambridge University Press. Edic española. (1999) *El hilo de la vida: de los genes a la ingeniería genética*. (trad. M<sup>a</sup> Teresa Clará de Cárdenas) Madrid: The press syndicate of the University of Cambridge.

ALFORD-HARRISON, R. (2010). *All together now?: moving towards centralised EU patent enforcement*. CIPA Journal. Volumen 39, núm. 8, agosto 2010.

ANAYA TEJERO, J.J.; POLANCO MARTÍN, S. (2007) *Innovación y mejora de procesos logísticos*. 2<sup>a</sup> edición, noviembre 2007. Editorial ESIC. Madrid.

ANAND, P. (2010). *The state of Indian intellectual property*. Asia IPÁG. Volumen 2 núm. 1, enero 2010.

ANDERMAN, S.D. (2006). *The interface between intellectual property rights and competition policy*. Cambridge: Cambridge University Press.

ARCHIBUGI, D. (1992). *Patenting as an indicator of technological innovation: a review*. Science and Public Policy vol. 19, nº 6.

ARORA, A.; FOSFURI, A.; GAMBARDELLA, A. (2003). *Markets for Technology: the economics of innovation and corporate strategy*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

ARUNDEL, A. (2001). *The relative effectiveness of patents and secrecy for appropriation*. Research Policy, vol.3.

AZOULAY, P.; DING, W.; STUART, T. (2006). *The determinants of faculty patenting behavior: Demographics or opportunities?* Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 63.

BEIER, R. (2000). *Strategies to Defend a European Patent in the Opposition Procedure before the European Patent Office*. <http://www.ip-links.de>

BERCOVITZ, A.; GALÁN E.; DELICADO, J.; FEITO, M.A. (1985). *Derecho de patentes: España y la Comunidad Económica Europea*. Barcelona: Ariel.

BODONI, S. (2004). *Where to find value in Europe*. [www.managingipag.com](http://www.managingipag.com) (consultado en enero de 2011).

BONADIO, E. (2011). *Parallel imports in a global market: should a generalised international exhaustion be the next step?* *European Intellectual Property Review*. Volumen 33, núm. 3.

BOUCHE, N. (2010). *Intellectual Property Law in France*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

BOTTAZZI L; PERI, G. (2003). *Innovation and spillovers in regions: Evidence from European patent data*. *European Economic Review*. Volumen 47, núm.4,

BRANDI-DOHRN, M. (2003). *The legal protection of the self-employed individual inventor in European patent law*. *IIC-International Review of Industrial Property and Copyright Law*. Volumen 34, núm. 3.

BRANKIN, S. P. (2010). *Patent settlements and competition law: where is the European Commission going?* *Journal of Intellectual Property Law and Practice*. Volumen 5, núm. 1, enero 2010.

BUCK, T. (2006). *Brussels to renew drive to bring in EU-wide patent Intellectual Property*. *Financial Times*. <http://search.proquest.com/docview/249661997?accounted=14520>

BURDON, M. (2009). *Court reform is of critical importance*. *Patent World*. Núm. 217, noviembre 2009.

CALDERINI, M. (2004). *Intellectual property rights as strategic assets : the case of European Patent opposition in the telecommunications industry*. Milan: CESPRI [Centro de Ricerca sui Processi di Innovazione e Internazionalizzazione]

CARRASCO, D.A. (1998). *La Directiva sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas*. Madrid: Economía Industrial, nº 323.

CAVIGGIOLI, F. (2011). *Foreign applications at the Japan Patent Office – An empirical análisis of selected growth factors*. *World Patent Information* 33.

CAVIGGIOLI, F. (2011). *Foreign applications at the Japan Patent Office – An empirical analysis of selected growth factors*, *World Patent Information* 33, [www.elsevier.com/locate/worpatin](http://www.elsevier.com/locate/worpatin).



CECCAGNOLI, M.; COHEN, W.M.; ARORA, A. (2008). R&D and the Patent Premium, *International Journal of Industrial Organization*, vol.26.

CJA Consultants Ltd. (2006). *Patent Litigation Insurance: a study for the European Commission on the feasibility of possible insurance scheme against patent litigation risks. Final Report*. <http://ec.europa.eu>.

CLOVER, S. J. (2010). *One step closer to European unity*. Intellectual Asset Management. Núm. 40, marzo-abril 2010

COCKBAIN, J.; STERCKX, S. (2011). *Is the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office Authorised to Extend the Bounds of the Patentable? - The G-3/85 Second Medical Indication/EISAI and G-2/08 Dosage Regime/ABBOTT RESPIRATORY Cases*. IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, Volumen: 42 , núm: 3.

COHEN, W. M.; NELSON, RICHARD, R. K.; WALSH, J. P. (2000). *Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)*. Working Paper 7552, National Bureau of Economic Research.

CURLEY, D. (2006). Balancing intellectual property rights and competition law in a dynamic, knowledge-based European economy. Meir Pugatch (ed.), *The intellectual property debate: perspectives from law, economics and political economy*. Cheltenham, U.K.; Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2006.

DANKBAAR, B. (1993). *Research and technology management in enterprises: issues for Community Policy*. Brussels.

D'ATRI, A; et al. (2011). *Information technology and innovation trends in organizations*. Berlín-Heidelberg: Springer-Verlag.

DE ULLOA, N. (1998). *Ventajas de la utilización del PCT para inventores, empresarios y abogados de patentes*. Madrid: Economía Industrial nº 323.

DENG, Y. (2007). *Private value of European patents*. European Economic Review, Volumen 51, Núm. 7, octubre 2007.

DENG, Y. (2007). *The effects of patent regime changes: A case study of the European patent office*. International Journal of Industrial Organization, Volumen 25, Núm. 1, febrero 2007.

DE COZAR, J.M. (2002) *Tecnología, civilización y barbarie*. Barcelona: Anthropos Editorial.

DESANTES, M. (2003). *The patent system: current and future policy challenges - A view from the European patent office*. OCDE. Conference on Intellectual Property Rights, Innovation and Economic Performance. París, 28 y 29 de agosto de 2003.

DUGUET, E; KABLA, I.; LELARGE, C. (2004). *Les brevets incitent-ils les entreprises à innover ?* Économie Et Statistique N° 380, 2004.

DUTFIELD, G. (2007). The pharmaceutical industry, the evolution of patent law and the public interest: a brief history. Westkamp, Guido (ed.), *Emerging issues in intellectual property: trade, technology, and market freedom: essays in honour of Herchel Smith*. Cheltenham, U.K. ; Northampton, Mass.: Edward Elgar.

EATON, J.; KORTUM, S.; LERNER, J. (2003). *International patenting and the European Patent Office: A quantitative assessment*. OCDE. Conference on Intellectual Property Rights, Innovation and Economic Performance. París.

FEINÄUGLE, R. (2006) *Distance learning from the European Patent Office*. World Patent Information, Volumen 28, Núm. 1, marzo 2006.

FLATH, D. (2005). *The Japanese economy*. 2ª edición. Oxford. Oxford University Press.

FORRESTER, I. S.; KILLICK, J. R. (2010). *Obstacle to creation of EU-wide patent court*. World Intellectual Property Report. Volumen 24, núm. 10, octubre 2010.

FOSTER, F.; SHOOK, R. (1993). *Patents, copyright and trademarks*. Chicago: John Wiley and sons.

GAMBARDELLA, A.; GIURI, P.; LUZZI, A. (2007) *The market for patents in Europe*. Research Policy, Volumen 36, Núm. 8, octubre 2007.

GARCIA, A. I. (2010). *A single patent court for Europe: dream or reality?* WIPO Magazine. Núm. 1, febrero 2010.

GARCÍA-CHAMON CERVERA, E; SOLER PASCUAL, L.A.; FUENTES DEVESA, R. (2010). *Tratado práctico de propiedad industrial*. Madrid: Editorial El Derecho.

GARCÍA SAN JOSÉ, D. (2008). *Bioderecho en Andalucía*. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, Consejería de Presidencia, Junta de Andalucía.

GARCÍA TAPIA, N. (2008). *Patentes de invención españolas en el Siglo de Oro*. Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas.

GERSHLICK, P. (2010). *Are parallel importers striking back?* Intellectual Property Magazine. Noviembre 2010.

GIURI, P.; et al.(2007). *Inventors and Invention Processes in Europe. Results from the PatVal-EU survey*. Research Policy 36 (8).

GÓMEZ VELASCO, X. (2003). *Patentes de invención y derecho de la competencia económica*. Quito: Ediciones Abya-Yala. Corporación Editora Nacional.

GRAHAM, S. (2002). *Post-núm. patent 'quality control' : a comparative study of US patent re-examinations and european patent oppositions*. National Bureau of Economic Research Working Papers (no. 8807). Cambridge, Ma.: National Bureau Of Economic Research.

GUELLEC, D.; MARTÍNEZ, C. (2005). *Patent systems for encouraging innovation: Lessons from economic analysis*. Research Policy.

-----; POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, B. (2000). *Applications grants and the value of patents*. Bruselas. Universidad Libre de Bruselas.

-----; ----- (2007). *The Economics of the European patent system: IP policy for innovation and competition*. Oxford; New York: Oxford University Press.

HAMMER, TH. (2010). *Bringing the European patent grant process into focus*. Intellectual Asset Magazine. Patents in Europe 2010/2011.

HARHOFF, D.; REITZIG, M. (2004). *Determinants of Opposition against EPO Patent Grants: the case of biotechnology and pharmaceuticals*. International Journal of Industrial Organization, vol.22.

----- (2006). *The Battle for Patents Rights*, en: PETERS, C.; VAN POTTELSBERGHE, B.: *Economic and Management Perspectives on Intellectual Property Rights*. London: Palgrave Macmillan.

----- . et alt. (2007). *The Strategic Use of Patents and its Implications for Enterprise and Competition Policies*.

-----; WAGNER, S. (2009). *The Duration of Patent Examination at the European Patent Office*. Management Science, Volumen: 55, núm. 12.

HARRIS, P. (2009). *The Community Patent and EU Patents Court*. Patent World. Núm. 214, Julio-agosto 2009.

HARRISON, S. (2005). *Adieu Community Patent?* Patent World Magazine. Febrero, 2005.

HEINES, H. (2008). *Be aware of patent exhaustion when licensing an invention*. Chemical Engineering Progress. Volumen 104, núm. 7.

HENNING-BODEWIG, F (2006). *Unfair competition law: European Union and member states*. The Hague: Kluwer Law International

HOLME, A. (2010). *That sinking feeling: why European patent applications are down*. World Intellectual Property Review. Julio-agosto 2010.

HOYNG, W. A. (2010). *European patent litigation and forum shopping*. Pharmaceutical Law Insight. Volumen 6, núm 4, abril 2010.

*IIC: International review of industrial property and copyright law*. Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Patent. Volumen 27.

JAFFE, A.; LERNER, J.; (2004). *Innovation and its discontents – How our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it*. U.S.A.: Princeton University Press

-----; -----; STERN, S. (2005). *Innovation Policy and the Economy, Vol. 5*. Boston: Massachusetts Institute of Technology.

-----.; TRAJTENBERG, M.; ROMER, P.M. (2005) *Patents, citations, and innovations: a window on the knowledge economy*.

JAMESON, S. A. (2007). *A comparison of the patentability and patent scope of biotechnological inventions in the United States and the European Union - 2007 AIPLA Quarterly Journal*. - Spring 2007, Vol. 35, No.2.

LANJOUW, J.; SCHANKERMAN, M. (2004) *Patent quality and research productivity: measuring innovation with multiple indicators*. London: Royal Economic Society.

JARVIS, M.A. (1998). *The application of EC law by national courts: the free movement of goods*. Oxford: Oxford University Press.

JOHNSON, A. (2011). *Advocates General say preliminary 'non' to a pan-European Patents Court*. Journal of Intellectual Property Law and Practice. Volumen 6, núm. 2, febrero 2011.

JOVELL, A. J. (2007). *Innovación, patentes, globalización y derechos humanos*. Medicina Clínica. Volumen 129, noviembre 2007.

KARET, I. (1997). *Parallel imports continue: the patent exhaustion principle upheld*. European Intellectual Property Review. Volumen 19, núm. 4.

KAZI, I (2011) *The cost of IP protection: making Europe more competitive*. European Intellectual Property Review. Volumen 33 Núm. 3.

KEELING, D.T. (2003). *Intellectual Property Rights in EU Law: Free movement and competition law*. (vol. 1) Oxford: Oxford University Press.

KNAUER, R. (2010). *Software and business methods patents in Europe*. World Intellectual Property Review. Septiembre-octubre 2010.

KOVAC, W. (2010). World Patent Information 32. [www.elsevier.com/locate/worpatin](http://www.elsevier.com/locate/worpatin).

KOTLER, M. L.; HAMILTON W. (1995). *A guide to Japan's patent system*. New York: Japan Information Acces Project.

KRANAKIS, E. (2007) *Patents and power - European patent-system integration in the context of globalization*. Technology and Culture. Volumen: 48, núm. 4.

KROLL, H. (2011). *Exploring the validity of patent applications as an indicator of Chinese competitiveness and market structure*. World Patent Information 33, [www.elsevier.com/locate/worpatin](http://www.elsevier.com/locate/worpatin).

KRONZ, H.; GREVINK, H. (1980). *Patent statistics as indicators of technological and commercial trends in the member States of the European Communities (EEC)*. World Patent Information, Volumen 2, Núm. 1, enero 1980.

KUPECZ, A. (2009). *European enforcement of patent rights after implementation of the Enforcement Directive*. World Intellectual Property Report. Volumen 23, núm. 6, junio 2009.

LANJOW, J. O.; SCHANKERMAN, M. (2004). *Patent quality and research productivity: measuring innovation with multiple indicato*. The Economic Journal 114.

LYNDON-STANFORD, E. (2009). *The draft unified European and Community Patents Court Agreement 'ECPC'*. CIPA Journal. Volumen 38, núm. 11, noviembre 2009.

LLUIS BARONA, J. (2003). La Ilustración y las ciencias: para una historia de la objetividad (LLUIS BARONA, J.; MOSCOSO, J.; PIMENTEL, J.; Edit) *La Ilustración y la Historia de las ciencias*. Valencia. Universidad de Valencia.

LUDWIG, S. P.; GOGORIS, A. C. (1998). *The GATTS-ADPIC agreement – What it is and how it has changed the playing field for all applicants for United States patents*. Developments in Food Science, 40.

LUGINBUEHL, S. (2011). *European Patent Law: Towards a Uniform Interpretation*. Chetenham (U.K.): Edward Elgar Publishing Limited.

MACLEOD, Ch. (2002). *Inventing the industrial revolution*. Cambridge: Cambridge University Press.

----- (2007). *Heroes of invention. Technology, Liberalism and British Identity (1750-1914)*. Cambridge: Cambridge University Press.

MACKLIN, R. *The Ethics of Gene Patenting* en THOMPSON A.K.; CHADWICK, R. y otros (1999). *Genetic information: acquisition, access, and control*. New York: Kluwer Academic. Recoge las intervenciones y ponencias de la Conferencia sobre Información Genética: Adquisición, acceso y control celebrada entre el 5 y el 6 de diciembre en Preston, Reino Unido.

MARTIN, W. (1904). *The English patent system*. London: J.M. Dent & Co.

MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. (2003) *La cláusula de cooperación reforzada a la luz del Tratado de Niza: crónica de una modificación necesaria*. Noticias de la Unión Europea num. 218/2003 Año XIX.

MASSAGUER, J. (1987). *La aplicación del derecho de la libre competencia de la CEE al contrato de licencia de patente*. Madrid: Revista de Derecho Industrial 1987, Vol. 9 No 26/27.

----- (1989). *Mercado Común y patente nacional (agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*. Barcelona: Editorial Bosh.

----- (1989). *Los efectos de la patente en el comercio internacional*. Barcelona: Editorial Bosch.

----- (1995). *Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el Derecho Comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia*. Madrid : Instituto de Derecho y Ética Industrial.

MESTRES, L. (2005) en BARBÉ, E. (Edit) *¿Existe una brecha transatlántica?: Estados Unidos y la Unión Europea tras la Crisis de Irak*. Vid. Cap. XII: Divide y vencerás: Los efectos de la brecha transatlántica en la unidad europea.

McCANN, H.; LAWMAN, M. (2011) *Patent strategies for financial institutions*. Intellectual Property Magazine. Febrero 2011.

MIELE, A. L. (2001). *Patent strategy: the manager's guide to profiting from patent portfolios*. New York: John Willey & Sons.

MOLÀ, L. (2000). *The silk industry of Renaissance Venice*. Baltimore: The John Hopkins University Press.

MÖNCH, D. et al. (1989). *Japanese information in science, technology, and commerce*. Amsterdam: IOS Press.

MUÑOZ, E.; SANTESMASES; M. J.; LÓPEZ FACAL, J.; TODT, O. (eds.) (2004) *¿Es posible la construcción de un espacio común del conocimiento?* Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes.

MURMANN, J.P. *The complex role of patents in creating technological competences*. Copenague, 18-20, 2007. DRUID Summer Conference 2007. Puede accederse al documento en <http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=1255&cf=9>.

MUSKER, D. (2003). *Principles of procedure in European patent law*. IIC-International Review of Industrial Property and Copyright Law. Volumen 34, núm. 4.

NELSON, R. R.; WALSH, J. P. (2000) *Protecting their intellectual assets: appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or not)*. Cambridge, Massachusetts: NBER.

NURTON, J. (2007). *54 ways to improve the IP system*. Managing Intellectual Property. Núm. 165, diciembre 2006/enero 2007.

NUTZI, P. (1997). *Intellectual property arbitration*. European Intellectual Property Review. Volumen 19, núm. 4, 1997.

OMPI (1995). *The first twenty-five years of the Patent cooperation treaty (PCT) 1970-1995*. Geneve: WIPO Publications.

ORTIZ-VILLAJOS, J. M. (1999). *Tecnología y desarrollo económico en la historia contemporánea. Estudio de las patentes registradas en España entre 1882 y 1935*. Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas.

PAKES, A. (1986). *Patents as options: Some estimates of value of holding European patent stocks*. *Econometría*. Volumen 54, núm. 4.

PALANGKARAYA, A.; WEBSTER, E.; JENSEN, P. H. (2010) *Misclassification between patent offices: evidence from a matched sample of patent applications*. *Review of Economics and Statistics*, Volumen: 93, Núm.: 3.

PATRICIO SÁIZ GONZÁLEZ, J. (1999). *Invención, patentes e innovación en la España contemporánea*. Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas.

PÉREZ SÁNCHEZ, P.; SOBREDO GALANES, A. (1990). *Industria farmacéutica y patentes*. Madrid: Registro de la Propiedad Industrial.

PERTEGÁS SENDER, M. (2002). *Enforcement of Patent Rights*. Oxford: Oxford University Press.

PIRES DE CARVALHO, N. (2010). *The ADPIC regime of patent rights*. The Hague: Kluwer Law International.

POLLIN, R (2003) *Los Contornos del Declive*. (trad. Juan Mari Madariaga). Madrid. Akal.

POON, E. (2011). *Commercialising IP in Korea*. *Managing Intellectual Property*. Núm. 205, diciembre 2010-enero 2011.

POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, B. (2009). *Lost property: the European patent system and why it doesn't work*. Bruegel Blueprint. Volumen 9, junio 2009.

RADOSEVIC, S; KADERÁBKOVÁ, A. (2011). *Challenges for European Innovation Policy: Cohesion and Excellence from a Schumpeterian Perspective*. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing, Inc.

RAMMELOO, S. (2001). *Corporations in private International law: an European perspective*. New York: Oxford University Press.

REMICHE, B.; CASSIERS, V. (2010). *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire: Créer, protéger et partager les inventions au XX<sup>e</sup> siècle*. Bruxelles: Éditions Larcier.



RENTOCCHINI, F. (2011). *Sources and characteristics of software patents in the European Union: Some empirical considerations*. Information Economics and Policy, Volumen 23, Núm. 1, marzo 2011,

RIVAS, R; HERRUZO, A. C. (2000) *Las patentes como indicadores de la innovación tecnológica en el sector agrario español y en su industria auxiliar*. Madrid: Oficina española de Patentes y Marcas.

ROBINSON, K. (2009). *European Commission consultation on the Brussels Regulation*. CIPA Journal. Volumen 38, núm. 11, noviembre 2009.

ROTSTEIN, F. (2011). *Is there an international intellectual property system? Is there an agreement between states as to what the objectives of intellectual property laws should be?* European Intellectual Property Review. Volumen 33, núm. 1, 2011.

RUDDEN, B.; PHELAN, D. R. (1997). *Basic community cases. Joined Cases 56 and 58/64 Consten and Grundig v Commission*. Oxford: Oxford University Press.

SÁIZ GONZÁLEZ, J. P. (1995). *Propiedad Industrial y revolución liberal. Historia del sistema español de patentes (1759-1929)* Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas.

SANDNER, P.G.; BLOCK, J. (2011). *The market value of R&D, patents, and trademarks*. Research Policy, Volumen 40, Núm. 7, Septiembre 2011.

SCHMIEMANN, M. (1998). *Exhaustion of patent rights and the European Union*. World Patent Information, Volumen 20, Núms. 3-4, septiembre-diciembre 1998.

SCHMOCH, U. (2009). *Patent analyses in the changed legal regime of the US Patent Law since 2001*. World Patent Information nº 31.

SCHÜSSLER-LANGEHEINE, D.; KLOPSCHINSKI, S. (2011) *Lost in translation?: not any more!: the Federal Court of Justice of Germany has rendered a decision on incomplete translations of European patents*. European Intellectual Property Review. Volumen. 33, núm. 3.

SCOTCHMER, S. (2004). *Innovation and incentive*. Boston: Massachusetts Institute of Technology.

SCOTT, J. R. (2010). *Does the EPO really care about the quality of patent information?* World Patent Information. Volumen 32 Núm. 3, septiembre 2010.

SEVILLE, C. (2009). *EU intellectual property law and policy*. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing, Inc.

SINGER, M. (2003). *The European Patent Convention: A Commentary* (2 vols). Munich: Carl Heymanns – XXI. Es un completo manual que analiza y comenta todo el Tratado.

STEFFEK, R. (1981). *The rules concerning translations in the European patent grant procedure*. World Patent Information, Volumen 3, Núm. 3, Julio 1981.

STEPHENS-OFNER, J. (1997). *The Boards of Appeal: policemen or umpires*. European Intellectual Property Review. Volumen 19, núm. 4.

STERNITZKE, Chr. (2009). *Reducing uncertainty in the patent application procedure – Insights from invalidating prior art in European patent applications*. World Patent Information, Volumen 31, Núm. 1, marzo 2009.

STIGLITZ, J.E.; WALSH, C. E. (2009). *Microeconomía*. Madrid: Ariel Economía. Pag. 510.

STOBBS, G. A. (2000). *Software Patents*. 2ª edición. Aspen Law & Business. New York.

STONELAKE, B. (2010). *Ensuring susceptibility for industrial application*. Intellectual Property Magazine. Diciembre 2010.

STOTHERS, C. (2007). *Parallel trade in Europe: intellectual property, competition and regulatory law*. London. Hart Publishing.

SUNDARA RAJAN, M. T. (2007). Intellectual property law and political transformation: post-socialist reform in Central and Eastern Europe. Westkamp, Guido (ed.), *Emerging issues in intellectual property: trade, technology, and market freedom: essays in honour of Herchel Smith*. Cheltenham, U.K.; Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2007.

TERRANO, F. (2005). *The benefits of an IP defence strategy*. Managing Intellectual Property Italy Special Focus. Diciembre 2004/enero 2005.

TILMANN, W. (2005). *Community Patent and European Patent Litigation Agreement*. European Intellectual Property Review. Volumen 27, Núm. 2, febrero 2005.

VAN ZEEBROECK, N.; STEVNSBORG, N.; VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, B.; GUELLEC, D.; ARCHONTOPOULOS E. (2008). *Patent inflation in Europe*. World Patent Information, Volumen 30, Núm. 1, marzo 2008.

VAN DER DRIFT, J (1988). *The technical information provided by the European Patent Office* World Patent Information, Volumen 2, Núm. 2, abril 1980.

VAN ZEEBROECK, N.; VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B. (2008). *Filing strategies and patent value*. CEB Working Papers. Bruselas. Universidad Libre de Bruselas.

VENTOSE, E. (2011). *The Enlarged Board of Appeal rules on the interpretation of 'pending European patent application'*. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Volumen 6, Núm. 3, marzo 2011.

VIVANT. M *Le système des brevets en question*, en REMICHE, B. Coord. (2007). Brevet, innovation et intérêt général: Le Brevet : pourquoi et pour faire quoi? Bruxelles: Éditions Larcier.

WEBSTER, J. (2007). *European and Japanese patent practice*. Journal of the Japanese Group of AIPPI (International edition) - November 2007, Vol. 32, No. 6, International Association for the Protection of Industrial Property.

WILLIAMS, H.S. (1915) *Luther Burbank, His Life and Work*. New York: Hearst's international library co.

WIPO (1995). *The First twenty-five years of the PCT /1970-1995* Geneva: WIPO Publications.



## Relación de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Asunto C-295/11 (Italia contra el Consejo de la Unión Europea), Asunto C-274/11 (Reino de España contra el Consejo de la Unión Europea), *Sebago* contra *Ancienne Maison Dubois et Fils S.A.*, el asunto C-355/96 de 16 de julio de 1998, *Silhouette International* contra *Hartlauer H.* y los asuntos acumulados C-414/99 y C-416/99 de 20 de noviembre de 2001, *Zino Davidoff. Mag. Instrument, Inc v. California Trading Company Norway* (dictamen de 3 de diciembre de 1997) *Ferring* (Sentencia del TJCE de 8 de mayo de 2003, en el asunto C-5/01, *Paranova Läkemendel AB y otros contra Läkemendelsverket.*) y *Parantova* (Sentencia del TJCE de 8 de mayo de 2003), *Consten and Grundig v. Commission*, 6 de abril de 1964, *Parke Davis & Company v. Probel and others*, 29 de febrero de 1968, *Sirena v. Eda*, 18 de febrero de 1971, la *Deutsche Grammophon v. Metro*, de fecha 8 de junio de 1971, *Van Zuylen v. Hag ("Kafé Hag I")*, 3 de julio de 1974; *Centrafarm BV y Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc.*, 31 de octubre de 1974, *Centrafarm v. Wintrop*, 31 de octubre de 1974, *Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, 23 de mayo de 1978, *Centrafarm BV v American Home Products Corp.*, 10 de octubre de 1978, *Merck v. Stephar*, 14 de julio de 1981, *Coditel v. Ciné Vog Films (No. 2)*, 6 de octubre de 1982, *SA CNL-Sucal v. Hag GF*, 17 de octubre de 1990, *Internationale Heiztechnik GmbH v. Ideal-Standard GmbH (Ideal Standard)*, 22 de junio de 1994, *Bristol Mayer Squibb, Boeringer Ingelheim and Bayer AG v Paranova A/S*, 11 de julio de 1996, *Merck & Co. Inc. v Primecrown Ltd and Beecham Group plc v Europharm of Worthing Ltd*, 5 de diciembre de 1996, *Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v Evora BV*, 4 de noviembre de 1997, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*, de 6 de julio de 1998.

