

Reglamentos (UE) n.º 1257/2012 y n.º 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012 [DOUE L 361, de 31-XII-2012]

Creación de una protección unitaria mediante patente

1. Preliminar

Como es sabido, la Unión Europea ha procedido a la creación de una serie de derechos de propiedad industrial con efectos únicos sobre todo su territorio. Es el caso, por ejemplo, de la marca comunitaria [Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, que derogó al anterior Reglamento (CE) n.º 40/94], de las obtenciones vegetales comunitarias [Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales] y del diseño industrial comunitario [Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios].

No obstante, faltaba en la Unión Europea una patente con efectos en todos los Estados miembros. Y ello pese a que los trabajos para la creación de dicha patente hayan sido constantes a lo largo de los últimos cuarenta años.

2. Trabajos legislativos previos

Téngase presente que en Europa existe, con notable éxito, el sistema de la patente europea, creado por el Convenio sobre la patente europea de 1973 (CPE), firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973. El CPE se concibió como un primer paso en la unificación del Derecho europeo de patentes, pero desde un principio existió una separación expresamente deseada entre la patente europea y la Comunidad europea, y ello explica que en la elaboración y ratificación de este Convenio participasen Estados como Suiza.

Este primer paso que representó el CPE debía ser completado por la regulación de la patente comunitaria. En efecto, el sistema europeo de patentes se diseñó inicialmente en dos tratados internacionales, el CPE y el Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria, que fue firmado en la Primera Conferencia de Luxemburgo. Pero este Convenio no entró en vigor, como tampoco lo hicieron las sucesivas versiones aprobadas durante la Segunda Conferencia de Luxemburgo, celebrada en diciembre de 1985, y en la Tercera Conferencia de Luxemburgo de 1989.

De los trabajos posteriores cabe destacar la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la patente comunitaria (propuesta presentada por la Comisión Europea que tampoco llegó a buen puerto, entre otros motivos por la exigencia española de que las reivindicaciones de las patentes fuesen traducidas al español), o la aprobación por unanimidad, el 4 de diciembre de 2009 en el marco de la reunión del Comité de Competitividad del Consejo de la Unión Europea, del documento «Conclusiones sobre un sistema de patentes mejorado en Europa», en el que se insiste en la necesidad de la creación de una patente de la Unión Europea, y en la instauración de una jurisdicción especializada y unificada para litigios en materia de patentes.

Sin embargo, todos estos trabajos fueron baldíos y se vieron bloqueados esencialmente por la cuestión lingüística y la insistencia de algunos Estados como España en que las patentes fuesen traducidas al español.

Así las cosas, en junio de 2010 la Comisión Europea presentó una propuesta sobre el régimen lingüístico que desbloquease la situación. No obstante, y a la vista de que el Consejo de Ministros de la Unión Europea no logró un acuerdo al respecto por unanimidad, 25 Estados miembros (todos menos España e Italia) solicitaron a la Comisión una cooperación reforzada para la creación de la patente de la UE. Usando esta vía prevista en el Tratado de Lisboa se elimina la exigencia de la unanimidad, haciéndose posible la creación del nuevo título de propiedad industrial sin necesidad de contar con el consentimiento de España e Italia.

El 10 de marzo de 2011 el Consejo autorizó el recurso al procedimiento de cooperación reforzada para crear una patente unitaria que proporcionase una protección uniforme en todo el territorio de los Estados miembros participantes y que fuese concedida por la Oficina Europea de Patentes (OEP) a dichos Estados miembros, correspondiendo el conocimiento de las acciones de validez e infracción a un Tribunal unificado de patentes.

Tras esta Decisión, el Consejo Europeo de 29 de junio de 2012 alcanzó el acuerdo final sobre la patente unitaria de la Unión Europea, estableciéndose la necesidad de aprobar un paquete de medidas legislativas, consistente en dos Reglamentos comunitarios y en la firma y ratificación del Acuerdo sobre un Tribunal unificado de patentes.

3. Los Reglamentos (UE) n.º 1257/2012 y n.º 1260/2012

Pues bien, el *Diario Oficial de la Unión Europea* L 361/1, de 31 de diciembre de 2012 ha publicado el tan esperado Reglamento (UE) n.º 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente.

La patente unitaria se solicitará ante la Oficina Europea de Patentes, de acuerdo con el mismo procedimiento que se sigue para la obtención de una patente europea al amparo del CPE. Pero una vez concedida la patente unitaria otorgará protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados de la UE participantes (todos menos España e Italia). Esto significa, por tanto, que la patente unitaria tendrá un juego de reivindicaciones único para los veinticinco Estados participantes y no será preciso proceder a la traducción de dicho juego para su validación en cada Estado, como sucede con las patentes europeas. Precisamente, como una consecuencia de la protección uniforme, el Reglamento n.º 1257/2012 dispone que la patente unitaria solo podrá limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los Estados miembros participantes, aunque podrá ser objeto de licencia respecto de todos o parte de los territorios de los Estados miembros participantes.

El alcance y las limitaciones del derecho de propiedad industrial conferido por la patente unitaria serán uniformes en todos los Estados miembros participantes en los que la patente tenga efecto unitario. Los actos contra los que la patente ofrece protección y las limitaciones

aplicables serán los que defina la normativa nacional del Estado miembro participante en cuyo territorio esa patente tenga efecto unitario, y en el que el solicitante tuviera su domicilio o centro principal de actividad en la fecha de la solicitud de la patente o, en su defecto, el solicitante tuviera un centro de actividad. Y cuando el solicitante no tuviera su domicilio, centro principal de actividad o centro de actividad en un Estado miembro participante en el que la patente tenga efecto unitario, se aplicará la legislación alemana, por tener la Organización Europea de Patentes su sede en Alemania.

Como complemento al Reglamento (UE) n.º 1257/2012, el *Diario Oficial de la Unión Europea* L 361/89, de 31 de diciembre de 2012, también publica el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción.

Téngase en cuenta que las solicitudes de patente unitaria pueden presentarse en cualquier idioma de la Unión Europea, pero dado que la OEP solo tiene como idiomas oficiales el inglés, el alemán y el francés, será precisa la traducción de la solicitud (estableciendo el Reglamento un sistema de compensación de estos gastos a favor de PYME, personas físicas, organizaciones sin ánimo de lucro, universidades o institutos públicos de investigación que tengan su domicilio o centro principal de actividad en un Estado miembro de la Unión).

Ahora bien, cuando se haya publicado el folleto de una patente europea que se beneficie del efecto unitario, no se exigirá ninguna otra traducción para que la patente surta efectos en los 25 Estados miembros. [Sí será precisa en cambio para que produzca efectos en España e Italia. En efecto, en nuestro país, la patente unitaria no pasará de ser una patente europea, que deberá ser validada y por lo tanto objeto de traducción al español, al igual que cualquier otra patente europea].

A pesar de lo anterior, en caso de litigio sobre una supuesta infracción de una patente europea con efecto unitario, el titular de la patente facilitará, a petición y a elección del supuesto infractor, una traducción completa de la patente europea con efecto unitario a una de las lenguas oficiales del Estado miembro participante en el que haya tenido lugar la supuesta infracción o bien del Estado miembro en el que tenga su domicilio el supuesto infractor.

Asimismo, en caso de litigio en relación con una patente europea con efecto unitario, el titular de la patente deberá facilitar, durante el proceso judicial, una traducción completa de la patente a la lengua utilizada en los procedimientos del tribunal competente en los litigios relativos a la patente europea con efecto unitario en los Estados miembros participantes, cuando así se lo solicite dicho tribunal.

El coste de estas traducciones será sufragado por el titular de la patente.

4. Consideración final

Los citados Reglamentos entrarán en vigor el 1 de enero de 2014 o a partir de la fecha en que entre en vigor el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes, si ésta fuera posterior. (La validez y la infracción de la patente europea será competencia del Tribunal Unificado de Patentes, que tendrá su sede en París, con dos secciones especializadas, una en Londres y la otra en Múnich. La sección de Londres estará especializada en patentes químicas y farmacéuticas, mientras que la sección de Múnich se especializará en patentes mecánicas).

Este paquete de medidas legislativas del cual se ha dado noticia ha sido saludado con alegría por un importante sector, por considerar que finalmente se consigue una patente con efectos unitarios en la UE. Sin embargo, el sistema no está exento de críticas, como las que

expone el Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, en su documento «[The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern](#)».

En todo caso, habrá que esperar a conocer la sentencia del TJUE resolviendo el recurso de anulación presentado por España e Italia contra la Decisión del Consejo por la que se acudía al procedimiento de cooperación reforzada, aunque a la vista de las Conclusiones del Abogado General Sr. Yves Bot de 11 de diciembre de 2012 todo parece indicar que se rechazarán todos los motivos del recurso.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Santiago de Compostela