

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PATENTE EN EUROPA:  
¿NOVEDADES PARA MEJORAR?

THE PROTECTION OF PATENT RIGHTS IN EUROPE: DO THE  
NEW INSTRUMENTS IMPROVE THE SYSTEM?

*Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2, febrero 2015, pp. 381-408.*

---

Fecha entrega: 05/06/2014  
Fecha aceptación: 29/09/2014

MARÍA ARÁNZAZU GANDÍA SELLENS  
Becaria FPU  
Departamento Derecho Internacional de la Universidad de Valencia  
m.aranzazu.gandia@uv.es.

**RESUMEN:** El artículo analiza las distintas opciones para la protección de las invenciones en Europa en la actualidad y en un futuro próximo, dada la reciente adopción del sistema de patente unitaria, prestando especial atención a los problemas de competencia judicial que la creación del Tribunal Unificado de Patentes suscitará en la práctica.

**PALABRAS CLAVE:** Derechos de patente, patente europea, patente unitaria, Tribunal Unificado de Patentes.

**ABSTRACT:** The aim of this article is to analyze the different options for the protection of inventions in Europe, both nowadays and in the near future, given the recently adopted system of the unitary patent. Special attention is paid to the jurisdictional problems that the creation of the Unified Patent Court will arise in practice.

**KEY WORDS:** Patent rights, European patent, unitary patent, Unified Patent Court.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN.- II. *STATU QUO* ACTUAL.- 1. Patentes nacionales, en particular, el sistema español.- 2. Patente europea “clásica” (sin efecto unitario).- 3. Patente euroasiática.- 4. El sistema del Convenio PCT.- III. LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO.- IV. “RESOLUCIÓN” DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES.- V. VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE CONCESIÓN DE PATENTES.

## I. INTRODUCCIÓN.

La protección de las invenciones en Europa está, en la actualidad, en una fase de cambio, tras la reciente adopción de la figura de la patente unitaria. Esta patente será una realidad cuando el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, del Consejo<sup>1</sup> (en adelante, Acuerdo TUP), entre en vigor [así dispone el art. 18.2 del Reglamento núm. 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<sup>2</sup> (en adelante, Reglamento núm. 1257/2012)]. Según el art. 89.1 del mencionado Acuerdo, éste entrará en vigor cuando se produzca el último de los siguientes momentos: “el 1 de enero de 2014, el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión, de conformidad con el artículo 84, siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del Acuerdo, o el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento (UE) nº 1215/2012 en lo que concierne a su relación con el presente Acuerdo”.

Como la fecha de 1 de enero de 2014 ya ha pasado y las modificaciones del Reglamento núm. 1215/2012 ya han entrado en vigor [(art. 2 del Reglamento (UE) núm. 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux<sup>3</sup> (en adelante, Reglamento núm. 542/2014)], solo queda esperar a que se reúnan los trece

---

<sup>1</sup> DO C núm. 175 de 20 de junio de 2013.

<sup>2</sup> DO L núm. 361 de 31 de diciembre de 2012.

<sup>3</sup> DO L núm. 163 de 29 de mayo de 2014.

instrumentos de ratificación del Acuerdo TUP, siendo que, en la actualidad, se han reunido solo cinco ratificaciones<sup>4</sup>. Por tanto, la fecha en la que la patente europea con efecto unitario devendrá una realidad sigue siendo una incógnita, si bien se puede prever que se materializará en un futuro no demasiado lejano.

Partiendo de esta realidad, en el presente artículo examinaremos, en primer lugar, las opciones que existen en la actualidad para proteger las invenciones en Europa. En segundo lugar proporcionaremos unas notas descriptivas de la inminente patente europea con efecto unitario y finalmente, examinaremos, con más detalle, algunas de las vicisitudes que el Tribunal Unificado de Patentes planteará como pieza clave en el nuevo escenario que se pretende configurar.

## II. *STATU QUO* ACTUAL.

En la actualidad, las opciones existentes para proteger una invención en Europa se reducen a la protección conferida por las patentes nacionales, por la patente europea “clásica” (sin efecto unitario), por la patente euroasiática y la protección otorgada por el sistema del Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 19 de junio de 1970<sup>5</sup> (en adelante, Convenio PCT, conocido así por sus siglas en inglés).

### 1. Patentes nacionales, en particular, el sistema español.

En primer lugar, en cuanto a las patentes nacionales, su procedimiento de concesión varía de Estado a Estado, si bien los países más desarrollados se caracterizan por conceder las patentes tras comprobar si las invenciones reúnen los requisitos de patentabilidad o de fondo. Este sistema se diferencia del de simple depósito, consistente en la verificación de que el peticionario aporta los documentos exigidos por la ley, sin entrar a examinar en detalle la invención<sup>6</sup>. Nos centraremos aquí en el procedimiento para la obtención de la patente española, en aras de la simplificación de la exposición y teniendo en cuenta que el procedimiento es similar en los países desarrollados.

---

<sup>4</sup> Véase la página web oficial de la Comisión Europea: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/ratification/](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/) (visitada el día 14 de septiembre de 2014).

<sup>5</sup> Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1160, núm. 18336.

<sup>6</sup> GONZÁLEZ BEILFUSS, C.: *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*. Madrid (1996): Eurolex, pp. 90-93. BAYLOS CORROZA, H.: *Tratado de Derecho Industrial*. Cizur Menor (2009): Aranzadi, 3ª ed., pp. 1167-1168.

Los requisitos para presentar una solicitud de patente en España se regulan en los arts. 21 a 29 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes<sup>7</sup>, modificada por última vez por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación<sup>8</sup>. Para obtener una patente española habrá que presentar una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas<sup>9</sup> (OEPM, en adelante), que deberá constar de una instancia dirigida al Director de la OEPM, una descripción del invento para el que se solicita la patente, una o varias reivindicaciones, los dibujos a los que se refiera la descripción o las reivindicaciones, y un resumen de la invención. Si se solicita una adición, así habrá que disponerlo expresamente en la instancia, con indicación del número asignado a la patente cuando la misma se concedió.

Se exige que, en la solicitud de la patente, la invención se describa con la precisión suficiente para que un experto en la materia pueda ejecutarla. Respecto a las solicitudes de patente que tengan por objeto invenciones relativas a materia biológica, se especifican una serie de requisitos que deberán observarse para que la descripción se considere suficiente.

En la descripción deberán fundarse de forma clara y concisa las reivindicaciones que contenga la solicitud de patente, las cuales definen su objeto de protección. Respecto al resumen de la invención, se especifica que solo servirá como información técnica, no pudiéndose hacer valer para otros fines, como la determinación del ámbito de protección de la patente ni el estado de la técnica. Asimismo, se faculta a la OEPM para modificar el mismo cuando lo crea conveniente para mejorar la información puesta a disposición de terceros. No obstante, se notificará al solicitante cuando se haga uso de esa potestad.

La Ley española de patentes se hace eco, respecto al derecho de prioridad para la presentación de una solicitud de patente, de los arts. 4.A.1 del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883<sup>10</sup> (en adelante, Convenio de París) y 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994)<sup>11</sup>, en adelante, Acuerdo ADPIC. Así, se

---

<sup>7</sup> BOE núm. 73 de 26 de marzo de 1986.

<sup>8</sup> BOE núm. 131 de 2 de junio de 2011.

<sup>9</sup> Si bien la Ley española de Patentes se refiere al “Registro de la Propiedad Industrial”, hay que tener en cuenta que dicho organismo pasó a denominarse “Oficina Española de Patentes y Marcas” en 1992, en virtud de la Disposición Adicional primera de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176 de 23 de julio de 1992).

<sup>10</sup> Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 828, núm. 11851.

<sup>11</sup> Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 299, núm. 1197.

reconoce el derecho de prioridad para la solicitud de una patente en España para quien hubiere presentado una primera solicitud en alguno de los Estados parte en el Convenio de París (y, por extensión, de la OMC, pues como acabamos de indicar, el Acuerdo ADPIC reconoce el trato de la nación más favorecida a los países miembros de esta Organización). Asimismo, se incluye el principio de reciprocidad para otros Estados que, no formando parte del Convenio de París, reconozcan dicho derecho de prioridad a las solicitudes presentadas en España (hay que tener en cuenta que la Ley española de Patentes es anterior a la fecha de conclusión del Acuerdo ADPIC, de ahí que no se mencione, lo cual consideramos que no es óbice para haber incluido una modificación al respecto). Para reivindicar ese derecho de prioridad, el solicitante deberá aportar una declaración de prioridad y una copia certificada por la Oficina de origen de la solicitud anterior, acompañada de su traducción al castellano, cuando dicha solicitud esté redactada en otro idioma.

Volviendo al procedimiento general de concesión, hay que estar a lo dispuesto en los arts. 30 a 38 de la misma Ley. Una vez presentada correctamente la solicitud de patente, se inicia el procedimiento general de concesión. Tras comprobar que la solicitud se ha presentado junto con todos los datos exigidos, la misma se admitirá a trámite. A partir de este momento, la OEPM examinará la concurrencia de todos los requisitos formales, así como los requisitos de patentabilidad del objeto de la solicitud, salvo los de novedad y actividad inventiva (de manera que se analizará solo la susceptibilidad de aplicación industrial), si bien se denegará la concesión de la patente si el objeto de la solicitud carece notoria y manifiestamente de novedad, previa audiencia al interesado.

Si del examen resulta que no se reúnen adecuadamente todos los requisitos exigidos, se suspenderá el procedimiento y se otorgará un plazo de subsanación, si procede. Finalmente, la OEPM se pronunciará, bien denegando total o parcialmente la concesión de la patente si estima que su objeto no es patentable o subsisten defectos que no se subsanaron, o bien informará al solicitante de que, para que el procedimiento continúe, deberá solicitar la realización del informe del estado de la técnica, si no lo hubiese hecho con anterioridad.

Tras la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, la OEPM lo trasladará al interesado y publicará un folleto conteniendo el mismo, anunciándolo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. A la vez, se publicará la solicitud de la patente si la misma aún no se hubiese publicado. De este modo, cualquier persona podrá efectuar observaciones al informe sobre el estado de la técnica.

Una vez concluido el examen, la OEPM notificará al interesado el resultado y las oposiciones interpuestas, en su caso. Si no se hubiesen presentado oposiciones y el resultado del informe fuese positivo, la OEPM concederá la patente solicitada. En caso contrario, el solicitante podrá subsanar los requisitos formales que correspondan, modificar las reivindicaciones y alegar lo que estime conveniente a las oposiciones formuladas. Si el peticionario no efectúa los cambios pertinentes en plazo, la OEPM denegará total o parcialmente la solicitud.

El interesado que haya visto denegada su solicitud de patente podrá interponer recurso de alzada ante la OEPM (art. 12.3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas<sup>12</sup>) y, si el mismo resulta desestimado, le quedará acudir a la vía contencioso-administrativa (art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa<sup>13</sup>).

Como se puede observar, este procedimiento administrativo de concesión de los derechos de patente se realiza sin examinar, de manera exhaustiva, los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial –de hecho, solo se examina este último–). Con lo cual, este sistema (similar al del resto de países desarrollados) no otorga patentes fuertes, yendo en detrimento de la innovación.

## 2. Patente europea “clásica” (sin efecto unitario).

La patente europea sin efecto unitario se instauró, con gran éxito<sup>14</sup>, por el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973<sup>15</sup> (Convenio de Múnich, en adelante). La finalidad de este Tratado se desprende del juego de sus arts. 2 y 3. De modo que la patente europea nace para facilitar el proceso de expedición de patentes en varios Estados contratantes<sup>16</sup>, pero, en cada país, la patente otorgada se someterá al

---

<sup>12</sup> BOE núm. 208 de 30 de agosto de 1997.

<sup>13</sup> BOE núm. 167 de 14 de julio de 1998.

<sup>14</sup> TORREMANS, P.: *Holyoak and Torremans. Intellectual Property Law*. Bath (2001): Butterworths, 3ª ed., p. 45. BAYLOS CORROZA, H.: *Tratado de Derecho*, cit., p. 1128. MACÍAS MARTÍN, J.: “Capítulo VIII. Nociones sobre el Convenio de la patente europea”, en AA.VV.: *Derecho de la Competencia y propiedad industrial en la Unión Europea* (dir. Por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.). Cizur Menor (2007): Aranzadi, p. 206.

<sup>15</sup> Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1065, núm. 16208.

<sup>16</sup> En la actualidad, son 38 los Estados contratantes del Convenio de Múnich, todos ellos ubicados en el continente europeo: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña, República

régimen nacional de patentes. No obstante, este Convenio armonizó las normas sustantivas sobre patentabilidad, duración y extensión de la protección conferida mediante derechos de patente<sup>17</sup>. La doctrina ha calificado esta situación de “faz de patentes [...] a las que se reconocen efectos nacionales en cada uno de los países afectados”<sup>18</sup>.

Para la concesión de esta patente europea se creó la Organización Europea de Patentes, siendo la Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP), órgano que la integra, la que ejecuta el cometido de conceder las patentes (art. 4 del mencionado Convenio). Las lenguas oficiales de esta Oficina son el inglés, el francés y el alemán. Pueden presentarse solicitudes en otras lenguas, pero deberán ir acompañadas de traducción a alguno de estos tres idiomas, de otro modo, se considerará la solicitud retirada.

Al igual que la Ley española de Patentes, los requisitos de patentabilidad exigidos por el Convenio son novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. También hay excepciones a la concesión de invenciones que reúnan estos requisitos, de modo que no se otorgará la patente cuando su explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres; cuando constituya variedades vegetales o razas animales, así como procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, quedando a salvo los procedimientos microbiológicos; o cuando se trate de métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico o de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, exceptuándose los productos necesarios para su aplicación (arts. 52 y 53).

La solicitud de esta patente deberá realizarse en la OEP, o en el Servicio Central de la Propiedad Industrial u otros servicios competentes de uno de los Estados contratantes, cuando esa posibilidad estuviese prevista en su legislación nacional. Todo ello sin perjuicio de que se precise, para comunicar una invención al extranjero, autorización de las autoridades competentes del Estado en cuestión o su presentación ante las mismas. No obstante, si se trata de una solicitud para dividir una patente europea ya concedida, la misma habrá de presentarse en la OEP. La misma no podrá designar, para surtir

---

Checa, República de Macedonia, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, y Turquía. También cabe la posibilidad de extender la solicitud de patente y la patente europea ya concedida a Bosnia y Herzegovina y Montenegro, ya que aunque no son miembros de pleno derecho del Convenio de Múnich, se les extienden sus efectos en virtud de acuerdos bilaterales que han suscrito con la OEP. Información disponible en la página web oficial de la OEP: <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html> (visitada el día 14 de septiembre de 2014).

<sup>17</sup> Macías Martín, J.: “Capítulo VIII. Nociones”, cit., p. 207.

<sup>18</sup> *Vid.* BAYLOS CORROZA, H.: *Tratado de Derecho*, cit., p. 1126. Véase también MACÍAS MARTÍN, J.: “Capítulo VIII. Nociones”, cit., p. 207. Asimismo, TORREMANS, P.: *Holyoak and Torremans*, cit., p. 44.

efectos, Estados contratantes distintos de los que se designaron en la solicitud original, pero se beneficiará de la fecha de prioridad de esa solicitud (arts. 75 y 76).

La solicitud deberá contener una petición de concesión de patente europea; una descripción de la invención, que sea lo suficientemente precisa para ser ejecutada por un experto (art. 83); una o varias reivindicaciones, claras y fundadas en la descripción (art. 84); los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones; y un resumen a los únicos efectos de servir como información técnica (art. 85). Como puede observarse, se exige el mismo contenido que para presentar una solicitud de patente española nacional.

En el momento de presentar la solicitud, se entenderán designados todos los Estados contratantes para que la patente surta efectos nacionales en cada uno de ellos. Ahora bien, en cualquier momento del curso del procedimiento y hasta la concesión de la patente, se podrá retirar la designación de cuantos Estados se considere conveniente (art. 79).

Además, se regula un derecho de prioridad en favor de quien hubiese presentado con anterioridad una solicitud de patente nacional o en el marco del Convenio de París o del Acuerdo ADPIC. Si se reivindican prioridades múltiples, se tendrá en cuenta la fecha de prioridad más antigua. El derecho de prioridad solo abarcará los elementos contenidos en la solicitud prioritaria que coincidan con los elementos de la solicitud de patente europea. Para los elementos que no figuren en la solicitud prioritaria, se les otorgará prioridad si del conjunto de documentos de la solicitud anterior se deduce claramente su existencia (arts. 87 y 88).

Una vez presentada la solicitud, la OEP examinará si la misma reúne las condiciones exigidas para darle una fecha de presentación, esto es, una indicación de que se solicita una patente europea, la identificación del solicitante y, en su caso, la referencia a una solicitud presentada con anterioridad (Regla 25.D del Reglamento de Ejecución del Convenio de Múnich<sup>19</sup>). Si no concurren dichas condiciones, la solicitud no se considerará como de patente europea. Si, por el contrario, se reúnen las condiciones, se otorgará una fecha de presentación y se procederá a examinar si se ha acompañado de traducción, si constan todos los documentos que debe contener la solicitud (la petición, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen), la designación del inventor y, en su caso, la declaración de prioridad y la representación por agente autorizado. Si hay irregularidades que puedan corregirse, se dará un plazo de subsanación al solicitante, de

---

<sup>19</sup> Contenido en el mismo instrumento por el que se adoptó el Convenio de Múnich.

modo que si no se subsanan en plazo, se rechazará la solicitud. Si la irregularidad se refiere al derecho de prioridad, el mismo se perderá para esa solicitud (art. 90). Además también se examinarán los requisitos formales, con la posibilidad de subsanarlos también (art. 91).

Tras ello, la OEP procederá a la emisión y publicación de un informe de búsqueda europea relativo a la solicitud de patente europea sobre la base de las reivindicaciones, teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, en su caso. Asimismo, se publicará lo antes posible la solicitud de patente europea, junto con el folleto con todos los documentos relativos a la misma, si la patente se concede antes del transcurso de dieciocho meses desde la fecha de presentación o prioridad (arts. 92 y 93).

Posteriormente el solicitante debe presentar una solicitud de examen a la OEP para que ésta examine si la invención que constituye su objeto cumple las condiciones previstas en el Convenio. Si no se cumplen, el solicitante podrá presentar observaciones tantas veces como sea necesario, pero si éste no responde, la solicitud se entenderá retirada. Cuando las solicitudes de patente no se puedan tramitar a su debido tiempo, se podrá prorrogar el plazo de presentación de la petición de examen (arts. 94 y 95). Si se cumplen los requisitos, se concederá la patente, si bien a condición de que se cumplan el resto de exigencias fijadas por el Reglamento de Ejecución. La concesión surtirá efecto a partir de su publicación en el Boletín Europeo de Patentes. Seguidamente, se publicará el folleto de patente europea (arts. 97 y 98).

Respecto a los recursos, estos vienen regulados en los arts. 106 y ss. Se establece que podrán ser objeto de recurso las decisiones de la Sección de Depósito, de las Divisiones de Examen, de las Divisiones de Oposición y de la División Jurídica y, además, podrán recurrir las mismas cualesquiera de las personas que hayan sido parte en el procedimiento que haya dado lugar a la decisión que se pretenda recurrir. Será el mismo órgano que dictó la decisión quien se pronunciará sobre la misma en el plazo de un mes. Si no lo hiciera en dicho plazo, el recurso se elevará a la Cámara de Recursos, que a su vez puede, bien pronunciarse sobre el fondo del mismo, bien devolver el asunto al órgano que dictó la decisión para que prosiga su curso.

También cabe que la Cámara de Recursos eleve la cuestión a la Alta Cámara de Recursos cuando se plantee una cuestión jurídica de importancia fundamental o cuando se quiera asegurar una aplicación uniforme del Derecho. Si bien cualquier parte en el procedimiento de recurso podrá presentar una petición de revisión por la Alta Cámara de Recursos basada en motivos tasados. Si la Alta Cámara estima la petición, anulará la decisión objeto de la revisión y reabrirá el procedimiento. Pese a ello, la Alta Cámara

no puede ser percibida como una sede de apelación<sup>20</sup>. Además, hay que tener en cuenta que la única vía para impugnar una patente ya concedida es presentar una acción de nulidad ante los órganos judiciales correspondientes de cada país con respecto al cual haya sido concedida<sup>21</sup>.

Asimismo, conviene, por su importancia, dedicar unas líneas a las solicitudes de patentes euro-PCT, reguladas en la parte décima del Convenio de Múnich. Se permite que las solicitudes de patentes presentadas a través del Convenio PCT puedan beneficiarse del procedimiento descrito para obtener una patente europea. La OEP podrá actuar como oficina receptora de solicitudes PCT y como administración encargada de la búsqueda internacional o administración encargada del examen preliminar internacional en el sentido dispuesto en el Convenio PCT.

Cuando un solicitante designe un Estado contratante del Convenio de Múnich en su solicitud de patente a través del procedimiento instaurado por el Convenio PCT, la OEP será la oficina designada a efectos del Convenio PCT y la petición tendrá valor de solicitud de patente europea, denominándose la misma “solicitud euro-PCT”. Seguidamente, el proceso continuará de conformidad con el Convenio de Múnich. De este modo, el solicitante de la patente podrá beneficiarse de las ventajas que le permite combinar los procedimientos instaurados por ambos convenios (el Convenio PCT y el Convenio de Múnich)<sup>22</sup>.

El problema que plantea la patente europea es que, al atribuirse la misma sin un efecto unitario para todos los Estados parte del Convenio de Múnich, las controversias deben dirimirse ante los tribunales nacionales competentes, de modo que se corre el riesgo de que se abran procedimientos judiciales en varios Estados en relación al mismo asunto, que podrían dar lugar a decisiones contradictorias<sup>23</sup>, pues las patentes europeas se asimilan a las nacionales y los derechos que otorgan pueden ejercitarse, transferirse o anularse autónomamente<sup>24</sup>. De esta suerte, los derechos de patente sobre una misma invención podrían ser inválidos en un Estado pero, a la vez, ser perfectamente válidos en otro Estado, con las consecuencias negativas y la

---

<sup>20</sup> MACÍAS MARTÍN, J.: “Capítulo VIII. Nociones”, cit., p. 222. GONZÁLEZ BEILFUSS, C.: *Nulidad e infracción*, cit., p. 84, nota 19.

<sup>21</sup> MACÍAS MARTÍN, J.: “Capítulo VIII. Nociones”, cit., p. 223.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 208.

<sup>23</sup> Comisión Europea: Propuesta de Decisión del Consejo por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la patente comunitaria, de 23 de diciembre de 2003 [COM (2003) 827 final], p. 4. También, MACÍAS MARTÍN, J.: “Capítulo VIII. Nociones”, cit., pp. 229-230.

<sup>24</sup> MACÍAS MARTÍN, J.: “Capítulo VIII. Nociones”, cit., p. 208.

inseguridad jurídica que de ello se derivarían para los creadores de la invención.

### 3. Patente euroasiática.

El sistema de la patente euroasiática fue instaurado por el Convenio de Moscú sobre la Patente Euroasiática de 9 de septiembre de 1994<sup>25</sup>, auspiciado por la Organización Euroasiática de Patentes (en adelante, Convenio de la patente euroasiática), que está en vigor solo para ocho Estados: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán<sup>26</sup>. Este sistema es similar a los dos anteriores, pues la concesión o denegación de la patente se centraliza en la Organización para la Patente Euroasiática, creada mediante el propio Convenio de la patente euroasiática. Mediante el procedimiento configurado, se examinará una serie de requisitos sustantivos y formales y, si concurren, se concederá la patente euroasiática.

El solicitante no designará en su solicitud los Estados en los que pretende que surta efecto la patente solicitada, sino que la misma, si es concedida, lo será para todos los Estados parte de la Organización, no obstante, sus efectos se supeditan al pago de las tasas correspondientes para cada Estado. De esta suerte, si no se pagan las tasas para uno de los Estados contratantes del Convenio, la patente no surtirá efecto en su territorio. La patente otorgada equivaldrá a una patente nacional en el territorio de cada Estado en el que despliegue sus efectos.

Este instrumento jurídico enumera los requisitos clásicos de patentabilidad, esto es, la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial (art. 6), pero simplemente los enuncia, sin determinar exactamente cómo se van a examinar, lo cual nos hace pensar que este sistema, al igual que los que acabamos de analizar, peca también de exceso de laxitud en el otorgamiento de los derechos de patente.

---

<sup>25</sup> Disponible en la página web oficial de la OMPI: [http://www.wipo.int/wipolex/es/other\\_treaties/details.jsp?treaty\\_id=228](http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?treaty_id=228) (visitada el día 14 de septiembre de 2014).

<sup>26</sup> Los Estados contratantes se pueden consultar en la página web oficial de la OMPI: [http://www.wipo.int/wipolex/es/other\\_treaties/parties.jsp?treaty\\_id=228&group\\_id=21](http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=228&group_id=21) (visitada el día 14 de septiembre de 2014).

#### 4. El sistema del Convenio PCT.

En cuarto lugar, nos queda referirnos al sistema de concesión de patentes instaurado por el Convenio PCT. Este tratado persigue la simplificación en la presentación de solicitudes de patentes en varios Estados a la vez, de modo que el peticionario no tenga que solicitar protección para una misma invención de Estado en Estado, sino que, mediante este instrumento, se configura un sistema centralizado (art. 1 del citado Convenio). Este Convenio fue auspiciado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI), y en la actualidad cuenta con 148 Estados firmantes<sup>27</sup>. Es el único instrumento de alcance mundial que instaura un sistema de presentación conjunta de solicitudes de patentes nacionales.

La presentación de solicitudes vía Convenio PCT se realizará en cualquier Estado contratante del Convenio o en la propia OMPI, si así se permite por la legislación nacional correspondiente<sup>28</sup>, y de conformidad con sus arts. 3 y ss. En principio se exige que el solicitante sea nacional o residente en uno de los Estados contratantes del Convenio PCT, sin embargo, se podrá facultar para su presentación a nacionales o residentes de Estados parte del Convenio de París pero no contratantes del Convenio PCT.

La solicitud deberá contener: a) una petición de que la solicitud de patente se tramite conforme al Convenio PCT, junto a la designación de los Estados en los que se quiere obtener patentes nacionales, los datos del solicitante y el título de la invención; b) una descripción suficientemente precisa para que un experto en la materia pueda ejecutar la invención; c) una o varias reivindicaciones que definan el objeto de la protección solicitada de forma clara y concisa; d) uno o varios dibujos, cuando éstos sean necesarios para la comprensión de la invención; y e) un resumen. Dicha solicitud se ha de redactar en cualquier idioma que la Oficina receptora acepte y cumplir los requisitos materiales exigidos (estipulados en la Regla 11 del Reglamento de Ejecución del Convenio PCT<sup>29</sup>). Además, se requiere que se observe el principio de unidad de la invención.

---

<sup>27</sup> Información disponible en la página web oficial de la OMPI: [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=6](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=6) (visitada el día 14 de septiembre de 2014).

<sup>28</sup> OMPI: *Cómo proteger sus invenciones en otros países: preguntas frecuentes sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)*, Publicación de la OMPI núm. 433(S), abril de 2006, p. 5, disponible en la página web oficial de la OMPI: [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/433/wipo\\_pub\\_433.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/patents/433/wipo_pub_433.pdf) (visitada el día 14 de septiembre de 2014).

<sup>29</sup> Su texto se contiene en el mismo instrumento por el que se aprobó el Convenio PCT.

La Administración encargada de la búsqueda internacional analizará el estado de la técnica en ese momento en relación con el objeto de la solicitud, que se realizará teniendo en cuenta las reivindicaciones, la descripción y los dibujos. La Administración competente para realizar esta búsqueda podrá ser una Oficina nacional o una Organización intergubernamental que tenga entre sus cometidos el de realizar búsquedas documentales sobre el estado de la técnica. De todos modos, es posible que no se lleve a cabo la mencionada búsqueda si la descripción, las reivindicaciones o los dibujos impiden, por su imprecisión, una búsqueda provechosa o si se trata de una materia en relación con la cual no existe obligación de realizar dicha búsqueda. Si no se está ante ninguna de estas dos circunstancias, se realizará el informe de búsqueda internacional. Una vez concluido, será transmitido al solicitante y a la Oficina Internacional de la OMPI. Tras recibir este informe, se otorgará al solicitante un plazo para modificar las reivindicaciones si lo considera oportuno.

Ese informe, junto con la solicitud con las reivindicaciones originales y las modificadas, en su caso, se remitirá a las Oficinas nacionales de los Estados designados por el peticionario para obtener patentes nacionales. Seguidamente, la Oficina Internacional de la OMPI publicará la solicitud, si bien hay un plazo para ello de dieciocho meses desde la fecha de presentación/ prioridad de la solicitud. No obstante, el peticionario puede solicitar que su publicación se realice en cualquier momento antes de la expiración del plazo.

Sin embargo, son las oficinas (y órganos judiciales) nacionales los garantes, en última instancia, del derecho de patente. Se pretende simplificar un proceso en el que, finalmente, cada Estado es el que, libremente, impone su decisión, siendo la Oficina Internacional de la OMPI la que emitirá el informe sobre la patentabilidad de la presunta invención. Por tanto, el principio de territorialidad se manifiesta, también en este sistema (como en los anteriores) como una máxima que informa el procedimiento de concesión de los derechos de patente.

### III. LA PATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO.

En cuanto a la novedosa patente de la Unión Europea con efecto unitario, un largo y tortuoso *iter* ha precedido a su alumbramiento<sup>30</sup>, si bien el objetivo era

---

<sup>30</sup> Véase, al respecto, DESANTES REAL, M.: “Una primera aproximación al ‘paquete de patentes’”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 8 de enero de 2013: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/01/manuel-desantes-real-una-primera.html> (web visitada el día 14 de septiembre de 2014). *Vid.* también ARMIJO, E. y DE ELZABURU, A.: “Trabajos para instituir una patente comunitaria”, en AA.VV. *Homenaje a A. Bercovitz*.

ambicioso: crear un sistema supranacional de concesión de patentes, sorteando los inconvenientes a que da lugar la ulterior fragmentación en patentes nacionales (como es el caso del sistema configurado por el Convenio de Múnich, el Convenio de la patente euroasiática y por el Convenio PCT). En este caso, el ámbito territorial se ciñe a los Estados miembros de la Unión Europea (con excepción de España e Italia), sin que el instrumento por el que se crea tenga vocación mundial (pues se trata de una norma proveniente de la Unión Europea). Sin embargo, no se trata de una patente de la Unión Europea (o patente comunitaria, como es el caso de los derechos de marcas y diseños industriales), sino que su ámbito territorial abarca a los Estados participantes en la cooperación reforzada. Esto explica su denominación como patente europea con efecto unitario<sup>31</sup>.

Esta figura se encuentra regulada (de forma poco exhaustiva<sup>32</sup>) en el Reglamento núm. 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<sup>33</sup> (en adelante, Reglamento núm. 1257/2012). En el texto del propio Reglamento se define al mismo como un acuerdo especial en el sentido del art. 142 del Convenio de Múnich (art. 1.2). Este precepto reconoce, a los Estados contratantes del Convenio de Múnich, la facultad de otorgar, mediante un “acuerdo especial”, un efecto unitario a las patentes europeas concedidas para esos Estados, que alcance a todos los Estados firmantes de ese acuerdo. Es una facultad que se prevé para cualquier “grupo de Estados”, lo cual implica más de dos Estados, y hace pensar que la norma se incluyó, precisamente, pensando en los Estados miembros de la Unión Europea. Por “patentes europeas”, el Reglamento se refiere a las patentes concedidas por la OEP según el procedimiento regulado por el Convenio de Múnich [art. 2.b)].

Para que se otorgue una patente europea con efecto unitario, deberá contar con el mismo juego de reivindicaciones para todos los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada instaurada por dicho Reglamento. En todos esos Estados, la patente tendrá los mismos efectos y solo se podrá limitar, transferir, revocar o extinguir para todo el conjunto de Estados miembros participantes, si bien sí se permite que se otorguen licencias limitadas a determinados territorios de esos Estados (art. 3 Reglamento núm.

---

*Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia* (ed. Por CURELL SUÑOL, M.; BAYLOS MORALES, M. *et al.*). Barcelona (2005): Grupo español de la AIPPI, pp. 55-80.

<sup>31</sup> GARCÍA VIDAL, A.: *El sistema de la patente europea con efecto unitario*. Cizur Menor (2014): Aranzadi, p. 29.

<sup>32</sup> Coincidimos así con DESANTES REAL, M.: “Le «paquet européen des brevets», paradigme du chemin à rebours: de la logique institutionnelle à la logique intergouvernementale”, *Cahiers de droit européen* (2013), vol. 49, núm. 3, 2013, p. 621.

<sup>33</sup> DO L núm. 361 de 31 de diciembre de 2012.

1257/2012). Esa protección uniforme que otorga esta modalidad de patente europea se registrará por la legislación del Estado miembro participante donde el solicitante tuviera su domicilio o centro principal de actividad o, en su defecto, un centro de actividad, en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea. Si fuesen varios los solicitantes, se tendrá en cuenta, para fijar el régimen jurídico de la patente, el domicilio, centro principal de actividad o centro de actividad del cosolicitante que conste inscrito en primer lugar. Si ninguno de esos lugares se halla en el territorio de uno de los Estados miembros participantes, se aplicará la ley alemana, por ser Alemania el Estado en cuyo territorio tiene su sede la OEP (arts. 5.3 y 7 del citado Reglamento).

El procedimiento de concesión de esta patente europea con efecto unitario es el mismo que el de las patentes europeas sin efecto unitario. Culmina con la publicación en el Boletín Europeo de Patentes. A partir de ese momento se entiende que la patente europea con efecto unitario es válida (art. 4).

Además, dentro de ese “paquete de patentes” adoptado en el seno de la Unión Europea, es de destacar la adopción del Acuerdo TUP. Mediante este Acuerdo se crea un tribunal para la resolución de litigios relativos a las patentes europeas sin efecto unitario y a las patentes europeas con efecto unitario. Será un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes del Acuerdo (todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto España). De este modo, la competencia para conocer de acciones por infracción o nulidad de patentes europeas ya no recaerá sobre los órganos jurisdiccionales nacionales, sino que será este Tribunal Unificado de Patentes el que conocerá de estos asuntos. Ahondaremos en su estudio en el siguiente epígrafe, destacando los problemas a los que su instauración dará lugar, sobre todo en el campo de la determinación de la competencia judicial internacional.

#### IV. “RESOLUCIÓN” DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES.

La unificación del Derecho de patentes en la Unión Europea ha dado el paso más importante en la historia<sup>34</sup> con la adopción de la base jurídica para el establecimiento del nuevo Tribunal Unificado de Patentes. El tortuoso camino del sistema de la patente unitaria se remonta a 1963. Fue entonces

---

<sup>34</sup> DESANTES REAL, M.: “El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013. Una primera aproximación crítica”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 27 de febrero de 2013: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/02/manuel-desantes-comentario-al-acuerdo.html> (visitado el día 14 de septiembre de 2014).

cuando se iniciaron las negociaciones, en el seno del Consejo de Europa, para armonizar el Derecho sustantivo de patentes a nivel europeo. Fue entonces cuando se adoptó el Convenio sobre la Unificación de Ciertos Elementos del Derecho de Patentes de Invención, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1963<sup>35</sup>, Convenio que, sin embargo, no entró en vigor hasta 1980<sup>36</sup>. Sólo un total de 13 Estados llegaron a formar parte del mismo. Sin embargo, la importancia de este fallido instrumento jurídico radica en que constituyó la semilla para la adopción, en 1973, del Convenio de Múnich, el cual supuso la creación de la figura de la patente europea sin efecto unitario<sup>37</sup>, que, pese a que marcó un progreso importante en el campo del Derecho de patentes, no supuso un gran avance en la unificación del Derecho de patentes en Europa, ya que simplemente facilita la protección de una misma invención en varios países a través de la obtención de patentes nacionales, con las limitaciones que el principio de territorialidad les impone.

No obstante, un nuevo hito normativo se materializó transcurridos tan solo dos años desde la adopción del Convenio de Múnich. En efecto, en 1975 y, ya en el seno de la Unión Europea (en aquel entonces, Comunidades Europeas), se firmó el Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la Patente Comunitaria, con el objetivo de crear un solo derecho de patente unitario y autónomo para el territorio de los Estados miembros<sup>38</sup>. Aunque este instrumento no llegó a entrar en vigor, tiene el mérito de haber inspirado la adopción del Acuerdo de Luxemburgo de 1989, el cual constituyó la base del actual Acuerdo TUP. Este Acuerdo de Luxemburgo ya preveía un sistema de litigación específico para las patentes comunitarias<sup>39</sup>.

Sin embargo, todo el proceso quedó paralizado hasta que, en 1997, la Comisión Europea hizo un llamamiento para continuarlo en su Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa<sup>40</sup>. Así, en agosto de 2000, la Comisión Europea presentó una propuesta para la creación de la patente comunitaria. En el año 2003 comenzaron las negociaciones en el seno del Consejo de la Unión Europea. Finalmente se elaboró un borrador de Acuerdo que se sometió al escrutinio del TJUE en

---

<sup>35</sup> Consejo de Europa, *Série des Traités européens*, núm. 47.

<sup>36</sup> *Vid.* la página web oficial de la OMPI: [http://www.wipo.int/wipolex/es/other\\_treaties/details.jsp?group\\_id=21&treaty\\_id=396](http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=396)

<sup>37</sup> MAHNE, K.P.: “A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe's Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society* (2012), vol. 94, núm. 2, p. 173.

<sup>38</sup> Comisión Europea: Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, de 24 de junio de 1997 [COM (97) 314 final], p. 5.

<sup>39</sup> *Vid.* el Protocolo sobre la resolución de los litigios en materia de violación y de validez de las patentes comunitarias, anexo al Acuerdo de Luxemburgo de 1989.

<sup>40</sup> Comisión Europea: Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, de 24 de junio de 1997 [COM (97) 314 final], p. 9.

2009 para que éste se pronunciara sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión<sup>41</sup>. En 2011, el TJUE se pronunció, mediante Dictamen, en contra de dicha compatibilidad, sobre la base, principalmente, de que privaba al propio TJUE de interpretar el Derecho de la Unión<sup>42</sup>. Poco después, la Comisión, teniendo en cuenta dicho Dictamen, presentó dos propuestas de Reglamentos<sup>43</sup>, una vez autorizada la cooperación reforzada, para la creación de la patente unitaria. Y, casi simultáneamente, el Consejo presentó un borrador de Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes<sup>44</sup>. Finalmente, un año más tarde, tras otras tantas negociaciones, los dos Reglamentos propuestos vieron la luz el 17 de diciembre de 2012<sup>45</sup> y el Acuerdo TUP quedó abierto para su ratificación el 19 de febrero de 2013<sup>46</sup>.

De esta forma, el *modus operandi* tradicional para la determinación de la competencia judicial internacional se ha modificado con la reciente aprobación del Acuerdo TUP. Dicha modificación no solo se ha llevado a cabo con la adopción del mencionado Acuerdo, sino que además ha sido necesaria la reforma del nuevo Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil<sup>47</sup> (en adelante, Reglamento Bruselas I bis). En efecto, el art. 89.1 del Acuerdo TUP dispone que el mismo entrará en vigor en el momento en que se produzca el último de los acontecimientos que enumera, entre los que se encuentra la entrada en vigor de las modificaciones del Reglamento Bruselas I bis, en lo que concierne su relación con el Acuerdo TUP. Por tanto, esas modificaciones eran necesarias debido a un problema de plazos (más allá de la pretendida técnica jurídica), lo cual trajo consigo cierto temor a que la adopción del Acuerdo TUP se

---

<sup>41</sup> Comunicado de prensa de 4 de diciembre de 2009: *Patents: EU achieves political breakthrough on an*

*enhanced patent system* (IP/09/1880). Disponible en: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-09-1880\\_en.htm?locale=fr](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1880_en.htm?locale=fr) (visitada el día 14 de septiembre de 2014).

<sup>42</sup> Dictamen del TJUE (Pleno), de 8 de marzo de 2011, núm. 1/09, párr. 89.

<sup>43</sup> Comisión Europea: 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, de 13 de abril de 2011 [COM (2011) 215 final] y Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, de 13 de abril de 2011 [COM (2011) 216 final].

<sup>44</sup> Consejo de la Unión Europea: *Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute*, de 2 de septiembre de 2011 (PI 108 COUR 48).

<sup>45</sup> Reglamento núm. 1257/2012 (ya citado) y Reglamento (UE) núm. 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 (DO L núm. 361 de 31 de diciembre de 2012).

<sup>46</sup> Véase el texto del Acuerdo TUP.

<sup>47</sup> DO L núm. 351 de 20 de diciembre de 2012.

entorpeciera y constituyera, de nuevo, un fracaso más en el camino hacia la unificación en materia de patentes en el seno de la Unión Europea, si se retardaba u obstaculizaba maliciosamente el proceso legislativo ordinario necesario para dicha modificación<sup>48</sup>. Finalmente, dicha modificación se ha llevado a cabo a través del Reglamento núm. 542/2014.

No obstante, una vez superados estos obstáculos para la futura entrada en vigor del Acuerdo TUP (de momento hay que esperar a que se reúnan el número de ratificaciones exigido), la relación entre el Reglamento Bruselas I bis y el Acuerdo TUP se revela problemática, augurándose dificultades para los prácticos en la materia, de modo que más que simplificar la litigación internacional en este campo, la entorpece y, lo que es más preocupante para el tejido empresarial, la encarece<sup>49</sup>. Ello debido a la configuración de la compaginación entre el Reglamento Bruselas I bis y el Acuerdo TUP, tendiendo ambos textos naturaleza jurídica distinta (uno reglamento de la Unión y, el otro, convenio internacional) y debiendo complementarse para determinar la competencia judicial internacional, cuando se erija un caso relativo a derechos de patente entre los Estados miembros de la Unión Europea que ratifiquen el Acuerdo TUP.

De este modo, dentro de este entramado jurídico son varios los problemas advertidos en relación a la determinación de la competencia judicial internacional en materia de infracción de patentes, los cuales se pueden enunciar en los siguientes puntos:

a) En primer lugar, la forma en que se ha llevado a cabo la instauración del TUP: mediante un convenio internacional de Derecho internacional clásico, es decir, al margen de la Unión Europea. Al respecto, cabe preguntarse por la conveniencia de la elección de esta vía para la creación de dicho órgano judicial. En puridad, la prelación de fuentes jurídicas en Derecho internacional privado funciona de modo que se otorga supremacía al Derecho de la Unión Europea<sup>50</sup>, así pues, la prioridad para determinar la competencia judicial internacional recaerá sobre el Reglamento Bruselas I bis. Pero, como explica el Acuerdo TUP, en su art. 31, una vez determinada la competencia por dicho Reglamento, si recae sobre un país ratificante del Acuerdo, será mediante los criterios de éste conforme a los cuales deberá

---

<sup>48</sup> DESANTES REAL, M.: “¿Hay que modificar el Reglamento Bruselas I bis de 12 de diciembre de 2012 para que pueda entrar en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013?”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 6 de marzo de 2013: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/03/manuel-desantes-el-acuerdo-tup-no-exige.html> (visitado el día 14 de septiembre de 2014).

<sup>49</sup> XENOS, D.: “The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the Federalisation of the Patent System in Europe”, *SCRIPTed* (2013), vol. 10, núm. 2, p. 276.

<sup>50</sup> Art. 96.1 CE, art. 21 LOPJ y art. 36.1 LEC.

determinarse el concreto órgano judicial competente. Criterios, estos, radicalmente distintos que los que emplea el Reglamento Bruselas I bis. Esta complementariedad entre ambos textos hace cuestionarse, pues, la ilicitud de que un convenio internacional pueda adulterar, de facto, los criterios de competencia judicial internacional determinados por un instrumento procedente de la Unión Europea como es el Reglamento Bruselas I bis.

b) En segundo lugar, la presunta vulneración de los derechos procesales de las partes. Cuando concluya el período transitorio que se prevé en el Acuerdo TUP, durante el cual se podrá optar entre acudir a la jurisdicción de este Tribunal o seguir con el sistema tradicional de las jurisdicciones estatales (art. 83<sup>51</sup>), pueden erigirse litigios basados en contratos firmados con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo TUP.

De modo que, las partes, en el momento de la firma de su contrato, podían legítimamente prever que, en caso de disputa, la misma se dirimiría en uno de los países determinados por los foros de competencia judicial previstos en el Reglamento Bruselas I o su sucesor, el Bruselas I bis y, finalmente, por aplicación del Acuerdo TUP, ven completamente burlada esa previsión con la que contaban. Un ejemplo sería el caso de un contrato sobre licencia de patente europea concluido en 2011. Pasados quince años, esto es, en 2026, surge una diferencia entre las partes en relación con una conducta realizada por el licenciataria susceptible de infracción del derecho de patente. En tal caso, las partes, ambas domiciliadas en Bruselas y, habiendo pactado la sumisión expresa a los tribunales belgas, se ven obligadas a litigar en la división del TUP para el Benelux situada en Luxemburgo<sup>52</sup>, en virtud de una eventual división regional que se cree en aplicación del art. 7.5 del Acuerdo TUP. De este modo, las partes quedarían privadas del ejercicio de la sumisión expresa que indicaron en su contrato, lo cual podría implicar una vulneración de sus derechos procesales.

c) En tercer lugar, la creación de un sistema jurídico de resolución de conflictos fuera de la Unión Europea solo en materia de patentes. Otros derechos de propiedad industrial que constituyen títulos válidos para toda la

---

<sup>51</sup> Se prevé un periodo transitorio de siete años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo TUP, durante el cual podrán presentarse, a elección del demandante, acciones ante los órganos judiciales nacionales competentes directamente designados por el Reglamento Bruselas I bis.

<sup>52</sup> Pues el momento de aplicación temporal de las normas jurídicas se hace depender de la fecha de presentación de la demanda, y no de la fecha en la que se concluyó el acuerdo de elección de foro. Así lo determinó el TJUE en relación con un caso donde la sumisión expresa se efectuó antes de que entrara en vigor el Convenio de Bruselas y la demanda se presentó bajo el régimen del citado Convenio. *Vid.* la STJUE de 13 de noviembre de 1979, *Collin*, asunto 25/79, párr. 6.

Unión Europea (como los derechos de marca y diseño industrial comunitarios) cuentan con órganos judiciales especializados para dirimir las disputas relativas a esos derechos, creados a través de Reglamentos de la Unión Europea, que es donde reside la gran diferencia con el Acuerdo TUP. Además, el art. 71.bis.2 del Reglamento Bruselas I bis equipara el TUP al Tribunal de Justicia del Benelux (ambos tribunales han sido creados por medio de convenios internacionales). Sin embargo, el Tribunal de Justicia del Benelux fue creado en 1965 para interpretar las normas jurídicas (en materia de propiedad intelectual) que comparten los países del Benelux, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo<sup>53</sup>. Así pues, no es un Tribunal que conozca asuntos de forma directa ni vinculados con normas procedentes de la Unión Europea, pese a que se haya iniciado un movimiento para ampliar sus competencias a través de un Protocolo de 22 de julio de 2010 (aun no en vigor) al Tratado de Benelux de 1965, que así lo posibilita<sup>54</sup>. Esta celeridad por ampliar las competencias del Tribunal de Justicia del Benelux hace pensar que parece que se lleve a cabo con el objetivo de que coincida con la instauración del TUP, de modo que éste no acapare toda la atención de las críticas. Pero pese a ello, el mencionado Protocolo al Tratado de Benelux no distribuye competencias judiciales entre los Estados firmantes del mismo y, por ende, este instrumento no es equiparable, desde el punto de vista de la determinación de la competencia judicial internacional, al Acuerdo TUP. Así pues, cabe preguntarse por qué se da un tratamiento diferenciado a la materia de patentes para determinar la competencia judicial.

d) En cuarto lugar, en esta línea del desigual tratamiento de la determinación de la competencia judicial en los asuntos internacionales sobre derecho de patentes, se advierte que el Reglamento núm. 542/2014 incluye un nuevo foro para determinar la competencia judicial de un órgano jurisdiccional común (nuevo art. 71.ter del Reglamento Bruselas I bis), en el sentido de que si el demandado no tiene su domicilio en la Unión Europea y ninguna otra norma confiere competencia sobre él, se aplicarán las disposiciones sobre competencia como si estuviera domiciliado en dicho territorio. Además, el órgano competente por esta vía podrá ejercer su jurisdicción más allá del territorio de la Unión Europea si el demandado tuviere bienes en el territorio de cualquier Estado miembro parte del acuerdo por el que se crea el órgano jurisdiccional común y el litigio tenga un vínculo suficiente con dicho Estado. Llama la atención la flexibilidad dotada en el campo de patentes frente al resto de materias, pues este foro solo se aplicará para determinar la

---

<sup>53</sup> Punto 1.1 de la Propuesta de la Comisión Europea para modificar el Reglamento Bruselas I bis, de 26 de julio de 2013.

<sup>54</sup> El texto del citado Protocolo está disponible en la página web oficial de la OMPI: [http://www.wipo.int/wipolex/en/other\\_treaties/text.jsp?file\\_id=264843](http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=264843) (visitada el día 14 de septiembre de 2014).

competencia de un órgano jurisdiccional común (condición que reúnen el TUP y el Tribunal de Justicia del Benelux<sup>55</sup>).

e) En quinto lugar, la competencia judicial determinada por el Acuerdo TUP se configura como exclusiva (art. 32.1 del Acuerdo TUP). Dicha competencia es exclusiva tras su determinación por el Reglamento Bruselas I bis o el Convenio de Lugano, en su caso (art. 31). Parece ser que el Acuerdo TUP pretende establecer la competencia territorial en un plano internacional, excluyendo la competencia de otros Estados mediante la proclamada exclusividad. De este modo, lo que se logra en la práctica es que esa pretendida competencia judicial territorial exclusiva opere, en realidad, como un foro de competencia judicial internacional exclusiva, pues la aplicación del Reglamento Bruselas I bis queda relegada simplemente a determinar si la controversia entra dentro de su ámbito de aplicación para, posteriormente, ignorar sus criterios de atribución de competencia y aplicar los contenidos en el Acuerdo TUP. Por tanto, se puede afirmar que el Reglamento Bruselas I bis tendrá un papel meramente simbólico en la determinación de la competencia judicial en los casos internacionales sobre derechos de patente.

f) En sexto lugar, otro problema que se suscita tiene que ver con la indeterminación del sistema judicial nacional al que se adscribirán las resoluciones dictadas por el TUP, con las consecuencias que ello puede conllevar para su eventual reconocimiento y ejecución. La vaguedad en la concreción del Estado miembro específico del que provendrán las resoluciones dictadas por el TUP puede implicar serios problemas en la práctica, si el reconocimiento y ejecución se pretende de un Estado miembro que no sea parte del Acuerdo TUP<sup>56</sup>. En efecto, la lectura del art. 24.4 del Reglamento Bruselas I bis, relativo a la competencia exclusiva del Estado concedente de la patente para pronunciarse sobre su validez, es que dicha competencia se mantiene independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción. Por tanto, podrían suscitarse problemas en la fase de reconocimiento y ejecución en países no ratificantes del Acuerdo TUP como España, debido al juego de Divisiones diseñado en el Acuerdo TUP. Así pues, se podría dar el caso de que el litigio se planteara en relación con la infracción y consecuente nulidad por reconvenición de una patente europea belga, que se examinara en la eventual división regional del TUP para el Benelux localizada en Luxemburgo. Si la

---

<sup>55</sup> Art. 71.bis.2 del Reglamento Bruselas I bis.

<sup>56</sup> En la misma línea escribe ARENAS GARCÍA, R.: “Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, *liaisons dangereuses?*”, en AA.VV.: *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de Derecho de la propiedad industrial* (dir. por R. MORRAL SOLDEVILA). Cizur Menor (2013): Civitas/Thomson Reuters, pp. 167-168. En contra, GARCÍA VIDAL, A.: *El sistema*, cit., p. 267.

resolución pretendiera reconocerse en España, España podría no reconocerla porque, en aplicación del Reglamento Bruselas I bis, el órgano que debió conocer tendría que haber sido belga, y podría denegar el reconocimiento por vía del art. 45.1.e.ii del Reglamento Bruselas I bis (vulneración de las competencias exclusivas).

g) Por último, la aplicación progresiva del Acuerdo TUP a los diferentes Estados conforme lo vayan ratificando. El Acuerdo TUP ha sido firmado por 25 Estados miembros de la Unión Europea (de un total de 28, a falta de Croacia, España y Polonia<sup>57</sup>). Y, de momento, lo han ratificado Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia y Suecia<sup>58</sup>. Así pues, el proceso de ratificación está siendo progresivo, de modo que, tras la entrada en vigor del Acuerdo (su art. 89.1 exige 13 ratificaciones), su aplicación se prevé escalonada conforme los Estados vayan ratificándolo. En consecuencia, se darán dos escenarios diferentes en el futuro próximo, uno correspondiente a los Estados que ni hayan firmado ni ratificado el Acuerdo (o que solo lo hayan firmado, sin ratificarlo) y otro relativo a la situación de aquellos países que lo hayan ratificado, de modo que les sea plenamente aplicable. Por tanto, habrá que analizar, caso por caso, los Estados implicados en los asuntos relativos a derechos de patente para ver si, en el momento de litigar, cabrá la opción de hacerlo ante las Divisiones configuradas por el Acuerdo TUP (tras la aplicación del Reglamento Bruselas I bis, pese a su poca efectividad práctica) o si, por el contrario, solo será posible continuar con el sistema judicial tradicional (es decir, dirimir la controversia ante los órganos judiciales nacionales designados por el Reglamento Bruselas I bis). Esta dualidad de situaciones se planteará por virtud del período transitorio previsto por el art. 83 del Acuerdo TUP, durante el cual, el demandante podrá optar entre acogerse al sistema configurado por dicho Acuerdo o determinar la competencia al margen del mismo, como indicábamos *supra*.

Estos son algunos problemas relacionados con la determinación de la competencia judicial que va a suscitar la aplicación del novedoso Acuerdo TUP. Habrá que esperar, por tanto, a las soluciones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea provea para los casos en que se planteen situaciones de incongruencia entre el Acuerdo TUP y el Reglamento Bruselas I bis. Pero, tal y como hemos expuesto, la relación entre ambos instrumentos

---

<sup>57</sup> Polonia ha preferido cambiar su postura a favor del TUP por una más cauta, debido a las presiones recibidas por asociaciones polacas de abogados especialistas en patentes, empresarios, autónomos y políticos. *Vid.* SZCZEPANOWSKA, K.: “Is Poland still enthusiastic about UPC?”, publicado en el blog *Kluwer Patent Blog* el día 31 de enero de 2013. Disponible en: <http://kluwerpatentblog.com/2013/01/31/is-poland-still-enthusiastic-about-upc/> (visitada el día 14 de septiembre de 2014).

<sup>58</sup> Véase *supra* nota 5.

se augura convulsa debido, fundamentalmente, a que la voluntad política ha primado sobre la razón jurídica.

#### V. VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE CONCESIÓN DE PATENTES DISPONIBLES EN EUROPA.

De entre los sistemas de concesión de patentes examinados, esto es, el sistema de concesión de la patente española, el de la patente europea sin efecto unitario, el de la patente europea con efecto unitario y el sistema de concesión conforme al Convenio PCT, las diferencias radican en mayor medida en los efectos territoriales que producen las patentes concedidas y su régimen jurídico, más que en el propio procedimiento de concesión. En efecto, el íter que se sigue para su concesión es muy similar en todos los casos.

Así, en lo que respecta a la solicitud, siempre se exige que junto a la petición de concesión de la patente, se adjunte su descripción, reivindicaciones, dibujos (si son necesarios para la comprensión de la invención) y un resumen. Esto es una constante en todos los sistemas de concesión de patentes que hemos analizado. Asimismo, en todos ellos se reconoce el derecho de prioridad en caso de que se haya obtenido una patente para la misma invención en otro Estado. Ahora bien, debe haber un convenio que permita el ejercicio de ese derecho de prioridad (se alude fundamentalmente, en esta sede, al Convenio de París y al Acuerdo ADPIC).

Respecto a los requisitos de patentabilidad que se examinan en el proceso de concesión de la patente, no siempre se analizan los tres requisitos clásicos, esto es, la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial. Si bien ello debiera ser la regla general, por ejemplo, para otorgar una patente española solo se examina el requisito de la aplicabilidad industrial.

En cuanto al examen previo sobre los requisitos de patentabilidad, en aquellos sistemas en que, de oficio, se examinan los mismos, se configura, lógicamente, como obligatorio (es el caso del sistema de concesión de la patente europea, tanto con efecto unitario como sin él, pues como hemos explicado anteriormente, uno de los logros del Convenio de Múnich, y que lo diferencia del sistema del Convenio PCT, es precisamente que armonizó los requisitos de patentabilidad, duración y extensión de la protección entre los países ratificantes del mismo). En otros sistemas, sin embargo, se configura como opcional. Tal es el caso de la patente española y del sistema de concesión vía Convenio PCT (y en este último caso, el examen previo no será vinculante).

En relación con los recursos disponibles contra las decisiones denegando o concediendo una patente también hay diferencias. Los órganos jurisdiccionales nacionales serán los máximos intérpretes de la legislación en materia de patentes respecto de aquellas concedidas por los sistemas nacionales o por el sistema PCT. Sin embargo, en relación con las patentes europeas, tanto las que tengan efecto unitario como las que no lo tengan, será el Tribunal Unificado de Patentes quien tendrá la última palabra. Ahora bien, ello respecto a los países que hayan ratificado el instrumento que lo crea.

De todos modos, las diferencias más fundamentales entre estos sistemas de concesión de patentes radican en los efectos de las patentes concedidas. Sus efectos se limitarán al territorio de un Estado, y vendrán reguladas por la ley de dicho Estado cuando las patentes se concedan siguiendo el sistema de concesión nacional, el sistema de la patente europea sin efecto unitario y el sistema de concesión del Convenio PCT. Así, esos tres sistemas se distinguen claramente del recién instaurado sistema de la patente europea con efecto unitario, que no da lugar a un “haz de patentes” (como era el caso de la patente europea sin efecto unitario), sino que la patente europea con efecto unitario tendrá validez en todo el territorio de la Unión Europea (excepto España e Italia) y se registrará por la ley del Estado donde el solicitante tenga su domicilio o centro principal de actividad, o en su defecto, un centro de actividad, o subsidiariamente, por la ley alemana. Ese efecto unificado es el que destaca sobresalientemente entre los sistemas de concesión de patentes.

Precisamente el efecto unificado sería el más apropiado para fomentar la innovación a nivel mundial, a nuestro modo de ver. De este modo, se reduciría notablemente la carga burocrática y administrativa que caracteriza la concesión de una patente, carga que, en muchos casos, constituye un obstáculo insalvable que imposibilita que una pequeña o mediana empresa se pueda permitir la protección mediante derechos de patente.

No obstante, el hecho de que se haya recurrido a la herramienta de la cooperación reforzada da lugar a que la patente unitaria no sea equiparable a los derechos de marca y diseños comunitarios. A ello, además, hay que sumar la creación del TUP mediante un convenio internacional ajeno a la Unión Europea. Aquí es donde radica, a nuestro modo de ver, el previsible fracaso de la eficacia del nuevo sistema de patentes europeo, pues su configuración se ha llevado a cabo al margen del marco jurídico de la Unión Europea, sobre todo, en lo que respecta al plano procesal, relegando el Reglamento Bruselas I bis a un papel meramente simbólico para la determinación de la competencia judicial internacional en los casos relativos a derechos de patente.

## BIBLIOGRAFÍA

ARENAS GARCÍA, R.: “Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, liaisons dangereuses?”, en AA.VV.: *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de Derecho de la propiedad industrial* (dir. por R. MORRAL SOLDEVILA). Cizur Menor (2013): Civitas/Thomson Reuters.

ARMIJO, E. y DE ELZABURU, A.: “Trabajos para instituir una patente comunitaria”, en AA.VV.: *Homenaje a A. Bercovitz. Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia* (ed. por CURELL SUÑOL, M.; BAYLOS MORALES, M. et al.). Barcelona (2005): Grupo español de la AIPPI.

BAYLOS CORROZA, H.: *Tratado de Derecho Industrial*. Cizur Menor (2009): Aranzadi. 3ª ed.

DESANTES REAL, M.: “Una primera aproximación al ‘paquete de patentes’”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 8 de enero de 2013: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/01/manuel-desantes-real-una-primer.html>.

DESANTES REAL, M.: “El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013. Una primera aproximación crítica”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 27 de febrero de 2013: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/02/manuel-desantes-comentario-al-acuerdo.html>.

DESANTES REAL, M.: “¿Hay que modificar el Reglamento Bruselas I bis de 12 de diciembre de 2012 para que pueda entrar en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013?”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 6 de marzo de 2013: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/03/manuel-desantes-el-acuerdo-tup-no-exige.html>.

DESANTES REAL, M.: “Le ‘paquet européen des brevets’, paradigme du chemin à rebours: de la logique institutionnelle à la logique intergouvernementale”, *Cahiers de droit européen* (2013), vol. 49, núm. 3, 2013.

GARCÍA VIDAL, A.: *El sistema de la patente europea con efecto unitario*. Cizur Menor (2014): Aranzadi.

GONZÁLEZ BEILFUSS, C.: *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*. Madrid (1996): Eurolex.

MACÍAS MARTÍN, J.: “Capítulo VIII. Nociones sobre el Convenio de la patente europea”, en AA.VV.: *Derecho de la Competencia y propiedad industrial en la Unión Europea* (dir. Por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.). Cizur Menor (2007): Aranzadi.

MAHNE, K.P.: “A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe's Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society* (2012), vol. 94, núm. 2.

SZCZEPANOWSKA, K.: “Is Poland still enthusiastic about UPC?”, publicado en el blog Kluwer Patent Blog el día 31 de enero de 2013. Disponible en: <http://kluwerpatentblog.com/2013/01/31/is-poland-still-enthusiastic-about-upc>.

TORREMANS, P.: *Holyoak and Torremans. Intellectual Property Law*. Bath (2001): Butterworths, 3ª ed.

XENOS, D.: “The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the Federalisation of the Patent System in Europe”, *SCRIPTed* (2013), vol. 10, núm. 2.

