

La situación actual del sistema de la patente unitaria: desarrollo normativo, efectos del *brexit* y previsiones sobre el comienzo de su aplicación

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Este documento expone la compleja evolución seguida por el denominado «paquete de la patente unitaria» tras su aprobación.

1. Preliminar

Como es sabido, el sistema de la patente europea con efecto unitario se establece en tres textos que conforman el denominado *paquete de la patente unitaria*: a) el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 de 17 de diciembre del 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente; b) el Reglamento (UE) n.º 1260/2012, de la misma fecha, 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, y c) el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), suscrito por veinticinco de los Estados miembros de la Unión Europea a comienzos del 2013.

Cuando se aprobaron estos reglamentos y se suscribió el ATUP, se hacía una estimación de que el sistema estaría operativo en el año 2015. Obviamente, esas previsiones pecaron de optimistas. De hecho, el sistema ha tenido que sortear nuevos obstáculos, así como ser objeto de desarrollo normativo, y hoy por hoy (marzo del 2017) todavía no se aplica efectivamente.

En el presente documento se exponen los distintos avatares que ha sufrido el sistema después de la aprobación del paquete normativo y las previsiones actuales para su puesta en aplicación. [Para un examen del sistema, remito a la serie de documentos & Análisis «La patente europea con efecto unitario (I a VII)», disponible en www.gomezacebo-pombo.com, y a mi obra GARCÍA VIDAL, Á., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Gómez-Acebo & Pombo/Aranzadi, 2014].

Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

2. La validez de los reglamentos n.º 1257/2012 y n.º 1260/2012

El proceso de aprobación del paquete de la patente unitaria fue, ciertamente, tortuoso. Pero las dificultades no terminaron con su aprobación, pues con posterioridad a ella se presentaron varios recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos ellos desestimados. Así, España e Italia presentaron sendos recursos de anulación contra la Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo, que aprobó la utilización a estos efectos del procedimiento de la cooperación reforzada, recursos que fueron desestimados por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 16 de abril del 2013 (ass. acs.C-274/11 y C-295/11, ECLI:EU:C:2013:240).

A su vez, el 22 de marzo del 2013, España también recurrió ante el mismo tribunal el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 y el Reglamento (UE) n.º 1260/2012, pretendiendo que se declarasen jurídicamente inexistentes, que se declarase subsidiariamente su anulación total y, más subsidiariamente, la nulidad de determinados preceptos. No obstante, el 5 de mayo del 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunció sus sentencias en el asunto C-146/13, *Reino de España contra Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea* (ECLI:EU:C:2015:298) y en el asunto C-147/13, *Reino de España contra Consejo de la Unión Europea*, desestimando dichos recursos (ECLI:EU:C:2015:299).

3. Evolución del listado de los Estados participantes en la cooperación reforzada y de los Estados signatarios del ATUP

Los reglamentos del paquete de la patente unitaria fueron aprobados por el procedimiento de cooperación reforzada entre todos los Estados que formaban por aquel entonces la Unión, salvo España e Italia, dada su oposición al régimen lingüístico. Posteriormente, en julio del 2013, se produjo el ingreso de Croacia en la Unión Europea; por esta razón cronológica está, de momento, al margen del sistema. Por su parte, Italia, tras perder el recurso presentado, se ha sumado al procedimiento de cooperación reforzada. [Decisión (UE) 2015/1753 de la Comisión, de 30 de septiembre, por la que se confirma la participación de Italia en una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, DO L 256, de 1 octubre del 2015].

A su vez, y por lo que respecta al ATUP, fue suscrito el 19 de febrero del 2013 por veinticuatro Estados de la Unión Europea (todos los que por aquel entonces formaban la Unión, menos España, Polonia y Bulgaria) y el 5 de marzo del 2013, por Bulgaria.

Así las cosas, quedan en la actualidad al margen del sistema: Polonia —que, aunque participa en la cooperación reforzada, no ha suscrito el ATUP— y España y Croacia —que no participan en la cooperación reforzada ni han suscrito el ATUP—.

En todo caso, y por lo que respecta a España, el 7 de marzo del 2017 se aprobó en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados la «Proposición no de ley para impulsar la adhesión de España al sistema europeo de Patente Unitaria» presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 13 de febrero, en la que se insta al Gobierno a realizar

todas las acciones necesarias para la adhesión al sistema de cooperación reforzada, a firmar el ATUP, a solicitar la ubicación en España de la sede de la división especializada del Tribunal Unificado de Patentes prevista en Londres y a continuar defendiendo el español como lengua científico-técnica en todos los ámbitos.

En la justificación de la proposición (en la que por cierto se incluyen algunas incorrecciones, como la afirmación de que «España es el único Estado miembro que continúa fuera del sistema») se afirma que el mantenimiento de la oposición al sistema de patente unitaria sólo por el régimen lingüístico perjudicará gravemente la competitividad de nuestras empresas y de nuestro proceso de innovación una vez que haya entrado en vigor este sistema, y se recuerda que el perjuicio que genera el régimen lingüístico ya lo sufre cualquier empresa española que solicita una patente europea.

Con todo, la proposición ha sido aprobada con el voto de todos los grupos parlamentarios, salvo el del Partido Popular, que es el grupo que apoya al Gobierno, por lo que no parece que vaya a haber cambios efectivos a este respecto.

4. La aplicación de los reglamentos y la entrada en vigor del ATUP

- 4.1. Constatada la validez del procedimiento seguido para la aprobación de los reglamentos, así como la de los propios reglamentos en sí, debe tenerse en cuenta que —aunque ya han entrado en vigor— todavía no resultan de aplicación.

En efecto, tanto el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 —art.18.2— como el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 —art. 7— entraron en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, pero su aplicación quedó diferida hasta el 1 de enero del 2014 o hasta la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, si ésta fuera posterior.

Como el 1 de enero del 2014 el ATUP todavía no estaba vigente, el reglamento no será de aplicación hasta que tal acuerdo entre en vigor. Y a este respecto debe tenerse presente que, según su artículo 89, su entrada en vigor se producirá en aquel de los siguientes momentos que acaezca en último lugar: a) el 1 de enero del 2014; b) el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el decimotercer instrumento de ratificación o adhesión, «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» (es decir, Alemania, Francia y Reino Unido), o c) el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones (en lo que concierne a su relación con el acuerdo) del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre del 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

En definitiva, son tres las circunstancias que deben darse de forma cumulativa. Y, dado que la modificación del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 ha tenido lugar mediante el

Reglamento (UE) n.º 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo del 2014, queda tan sólo esperar a las referidas ratificaciones del ATUP para que entre en vigor dicho acuerdo y, a la vez, los Reglamentos n.º 1257/2012 y n.º 1260/2012, y con él la posibilidad de solicitar el efecto unitario de una patente europea.

- 4.2. Como se ha visto, el proceso de ratificación del ATUP resulta crucial, no sólo para la operatividad del Tribunal Unificado de Patentes, sino para la puesta en práctica de todo el sistema.

Este proceso de ratificación del acuerdo por los Estados signatarios está siendo más largo de lo que en un principio se esperaba al presentarse distintas incidencias. Así, por ejemplo, la ratificación de Bélgica fue recurrida ante el Tribunal Constitucional de este país por la European Software Market Association. Esta asociación alegaba, entre otras razones, la existencia de supuestas discriminaciones lingüísticas. Pero el recurso fue desestimado por haberse presentado fuera de plazo. Y en otros países como Dinamarca la ratificación ha tenido que ir precedida de un referéndum (como también debe suceder en Irlanda).

En la actualidad los Estados que han ratificado el acuerdo son los siguientes (se indica entre paréntesis la fecha de notificación de la ratificación): Austria (6.8.2013), Bélgica (6.6.2014), Bulgaria (3.6.2016), Dinamarca (20.6.2014), Francia (14.3.2014), Italia (10.2.2017), Luxemburgo (22.5.2015), Malta (9.12.2014), Países Bajos (14.9.2016), Portugal (28.8.2015), Suecia (5.6.2014) y Finlandia (19.1.2016).

Son en total doce, por lo que, con la ratificación de Alemania y del Reino Unido, entraría en vigor el sistema. [Recuérdese que es posible que la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1257/2012 tenga lugar cuando el ATUP aún no haya sido ratificado por todos los Estados participantes. En tal caso, la patente europea con efecto unitario (PEEU) surtirá efecto únicamente para los Estados participantes que lo hayan ratificado. Esto es así porque el propio Reglamento (UE) n.º 1257/2012 dispone (art. 18.2 *in fine*) que «cualquier patente europea para la que se haya inscrito el efecto unitario en el Registro para la Protección Unitaria mediante Patente tendrá efecto unitario sólo en aquellos Estados miembros participantes en los que el Tribunal Unificado de Patentes tenga competencia exclusiva con respecto a las patentes europeas con efecto unitario en la fecha de registro»].

- 4.3. Ahora bien, en el proceso de ratificación del Reino Unido ha venido a interferir el resultado del referéndum celebrado el pasado 23 de junio del 2016 a favor del abandono de la Unión Europea. Esto generó inmediatamente los temores de una nueva paralización del proceso, pues, si el Reino Unido decidiese no ratificar el acuerdo, éste no podría entrar en vigor hasta el efectivo abandono de la Unión Europea por parte de ese país. No obstante, en noviembre del 2016 el Gobierno del Reino Unido anunció su intención de ratificar el acuerdo, pese a su deseo de comenzar las negociaciones que llevarán al *brexit*.

Si esta ratificación (y la de Alemania) se producen antes de la salida efectiva de la Unión Europea por parte del Reino Unido, el sistema de la patente unitaria se pondría en

marcha, pues entraría en vigor el ATUP, y a la vez serían aplicables los reglamentos (UE) n.º 1257/2012 y 1260/2012.

Así las cosas, lo previsible es que las ratificaciones británica y alemana se produzcan antes de que termine el proceso que culminará en el *brexít*, que durará al menos dos años. De hecho, el 9 de marzo del 2017 el *Bundestag* (Cámara Baja) alemán aprobó un proyecto de ley para la ratificación del ATUP y otro para la modificación de la *Patentgesetz* (Ley de Patentes). Es preciso ahora que sean aprobadas por el *Bundesrat* (Cámara Alta), sancionadas y publicadas.

En consecuencia, con este calendario quedarán truncadas las aspiraciones de otros países (Italia, Holanda o incluso España, según la proposición no de ley aprobada en el Congreso) de ubicar la sede de la División Central del Tribunal Unificado de Patentes de Londres.

Todo ello sin perjuicio de que habrá que regular los efectos que tendrá el *brexít* (o abandono efectivo de la Unión por parte del Reino Unido) en las patentes unitarias ya concedidas (pues en principio no parece que dichas patentes puedan seguir produciendo efectos en el Reino Unido con sujeción a la normativa de la Unión Europea, como es el caso del Reglamento n.º 1257/2012). Cabe la posibilidad de que el Reino Unido pacte con la Unión Europea la extensión de las patentes unitarias a un tercer Estado, como pasaría a ser el Reino Unido. Y también habrá que revisar la condición del Reino Unido como Estado parte del ATUP. Porque, aunque es verdad que el acuerdo no es un instrumento normativo de la Unión, sino un tratado internacional, y el Reino Unido puede querer permanecer como miembro del ATUP en relación con las patentes europeas clásicas, no es menos cierto que el deseo del Reino Unido de —producido el *brexít*— mantenerse como parte del ATUP encuentra algunas dificultades en el propio texto del acuerdo, dada la estrecha vinculación del tribunal con el Derecho de la Unión Europea. Téngase presente, por ejemplo, que el Tribunal Unificado de Patentes se configura como «un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes» (art. 1 ATUP) y que por Estado miembro se entiende (art. 2) «todo Estado miembro de la Unión Europea». Por eso el artículo 24 del ATUP dispone que el tribunal fundará sus resoluciones, ante todo, en el Derecho de la Unión y el artículo 21 del acuerdo prevé el sometimiento del Tribunal Unificado de Patentes, en su condición de tribunal común a los Estados miembros, a la interpretación que del Derecho de la Unión Europea efectúe el Tribunal de Justicia.

5. Complementos normativos del sistema

Durante estos años se ha ido complementado el sistema de la patente unitaria con vistas a su aplicación. Cabe destacar, así, los siguientes textos:

1.º) *Las «Reglas sobre la protección por medio de patente unitaria»:*

Fueron aprobadas el 9 de diciembre del 2014 por el Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, creado a tenor del

artículo 145 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) por exigencias del propio Reglamento 1257/2012. En la medida en que estas reglas desarrollan las funciones encomendadas a la Oficina Europea de Patentes por los Reglamentos (UE) n.º 1257/2012 y n.º 1260/2012, estamos ante un importante instrumento normativo que sumar al listado de fuentes reguladoras del sistema de la patente unitaria.

2.º) *Las tasas de renovación de la patente unitaria:*

La cuestión de las tasas de renovación, aunque forma parte de las citadas reglas (parte V) no fue aprobada en el 2014, sino que el Comité restringido las aprobó (así como la compensación por el reintegro de los costes de traducción de la solicitudes de patente europea presentadas en un idioma oficial de la Unión Europea distinto a los idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes) el 24 de junio del 2015, adoptando la denominada *propuesta «True Top 4»*, basada en las tasas de renovación de los cuatro países en los que más patentes europeas se validan (Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda). Comparando las tasas aprobadas con las tasas pagaderas por renovar una patente europea clásica en los veinticinco Estados participantes, resulta que el coste por el mantenimiento de una patente unitaria durante veinte años será aproximadamente de 35 500 euros, frente a los 159 000 euros que implicaría la renovación de la patente europea clásica.

3.º) *El Protocolo sobre la aplicación provisional del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes («Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application»)* de 1 de octubre del 2015:

El objetivo de este protocolo es permitir la entrada en vigor de manera provisional de determinados preceptos del ATUP, a efectos de permitir el reclutamiento de los jueces, la puesta en marcha de los sistemas informáticos del tribunal o la previsión de un periodo anticipado para ejercer el *opt-out*.

Recuérdese a este respecto que el ATUP no sólo permite que durante un periodo transitorio se puedan seguir entablando ante los tribunales nacionales las acciones de infracción y de nulidad de patentes europeas sin efecto unitario (y de certificados complementarios de protección que tengan como base una de estas patentes). También se prevé la posibilidad de que los titulares de estos derechos los excluyan totalmente de la competencia del Tribunal Unificado de Patentes.

En efecto, el artículo 83 del ATUP preceptúa, en su segundo apartado, que el titular o el solicitante de una patente europea concedida o solicitada antes del término del periodo transitorio (de siete o, en su caso, catorce años), así como los titulares de certificados complementarios de protección expedidos para productos protegidos por estas patentes, tendrán «la posibilidad de eximirse de la competencia exclusiva del tribunal». Es lo que se conoce como el *opt-out*. A estos efectos, se dispone que estos titulares «notificarán dicho extremo a la Secretaría, a más tardar un mes antes de la fecha de terminación del periodo transitorio». Y «la exención surtirá efecto desde su inscripción en el Registro de

la Secretaría». En todo caso, para que sea posible el *opt-out*, es imprescindible que previamente no se haya ejercido una acción ante el Tribunal Unificado de Patentes.

Pues bien, el protocolo permite la entrada en vigor anticipada del artículo 10, referente al registro, de modo que se posibilite la presentación de las solicitudes de *opt-out* antes de la entrada en vigor del ATUP. Es lo que se conoce como el *sunrise period*.

El protocolo será aplicable cuando trece Estados miembros del ATUP (entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido) lo hayan firmado y lo hayan ratificado o hayan informado al depositario de que han recibido la autorización parlamentaria para su ratificación, lo cual implica que la aplicación provisional tendrá lugar poco antes de la entrada en vigor del ATUP.

4.º) *Las «Reglas de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes»:*

El 27 de octubre del 2015 el Comité Preparatorio (*Preparatory Committee*) constituido por los Estados miembros firmantes del ATUP, y que existirá hasta que el Tribunal Unificado de Patentes esté operativo, aprobó las reglas de procedimiento (que responde al decimoctavo borrador).

5.º) *El Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de los Miembros del Tribunal Unificado de Patentes:*

Se firmó en Bruselas el 29 de junio del 2016.

6. Los pasos venideros

El Comité Preparatorio, compuesto por todos los Estados signatarios del ATUP y que se encarga de supervisar los trabajos de constitución del tribunal, se ha reunido por última vez el 15 de marzo del 2017. En principio, se estima que ésta es la reunión final y que a finales de mayo del 2017 comenzará la aplicación provisional (para lo cual hace falta que algunos Estados más accedan a esta aplicación provisional). Se prevé asimismo que en septiembre empiecen los tres meses de *sunrise period* para el *opt-out* y que en diciembre de este año 2017 el sistema sea aplicable definitivamente.