

El ámbito territorial de eficacia de las patentes unitarias

Se analiza la eficacia territorial de las patentes unitarias a la luz de las nuevas ratificaciones del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes y de recientes resoluciones de dicho tribunal.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

1. Preliminar

La aplicación del sistema de la patente europea con efecto unitario (también conocida como *patente unitaria*) es una realidad reciente, pese a que la normativa básica se haya aprobado hace más de una década.

En efecto, ya en diciembre del 2012 se publicaron el Reglamento (UE) núm. 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, y el Reglamento (UE) núm. 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre, 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, unos meses más tarde, en febrero del 2013, se firmó el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. No obstante, la aplicación de los citados reglamentos se hizo depender de la entrada en vigor del referido acuerdo, lo que no tuvo lugar hasta el 1 de junio del 2023, una vez que se hubo cumplido el requisito de su ratificación por parte de al menos trece Estados miembros, entre los cuales debían encontrarse los tres Estados miembros con el mayor número de patentes europeas en vigor el año anterior a la firma del acuerdo (que, tras el Brexit, son Alemania, Francia e Italia).

Pues bien, el comienzo de la concesión de patentes unitarias y del funcionamiento del

Tribunal Unificado de Patentes ha puesto ya de manifiesto una de las características fundamentales del sistema, a saber: que las patentes unitarias no producen efectos en todos los países de la Unión Europea y, en la situación actual en la que todavía hay Estados miembros que han firmado, pero no ratificado, el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (Chequia, Irlanda, Grecia, Chipre, Hungría, Eslovaquia), las patentes unitarias ni tan siquiera producen efectos en todos los Estados que participan en la cooperación reforzada y han suscrito el referido acuerdo.

En este contexto, la reciente ratificación del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes por parte de Rumanía, así como una resolución del Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes, han puesto de manifiesto las peculiaridades de la eficacia territorial de las patentes unitarias.

2. El ámbito territorial del efecto unitario y la reciente ratificación del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes por parte de Rumanía

Dada la falta de acuerdo entre todos los Estados de la Unión, la creación de la patente unitaria se produjo por medio del procedimiento de cooperación reforzada. Por ello, el Reglamento núm. 1257/2012 dispone (art. 3.2) que, una vez inscrito el efecto unitario en el Registro para la Protección Unitaria mediante Patente, la patente unitaria «otorgará protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes». Por lo tanto, quedan fuera del efecto unitario los Estados de la Unión Europea que no participen en el procedimiento de cooperación reforzada (que en la actualidad son España y Croacia).

Además, el citado reglamento también dispone 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» (art. 18.2 *in fine*). Por lo tanto, para que la patente unitaria produzca efectos en un Estado miembro, es preciso que dicho Estado, además de participar en la cooperación reforzada, también haya suscrito y ratificado el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes.

En consecuencia, todas las patentes unitarias que se han concedido desde el comienzo de aplicación del sistema el 1 de junio del 2023 producen efecto en los Estados de la Unión participantes en el procedimiento de cooperación reforzada que en ese momento habían ratificado el acuerdo (es decir, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Estonia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia).

Sucede, no obstante, que existen otros Estados participantes en la cooperación reforzada y signatarios del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes que en julio del 2023 estaban pendientes de ratificación de dicho acuerdo (Chequia, Irlanda, Grecia, Chipre, Hungría, Eslovaquia y Rumanía). Y esto genera el problema de determinar cuáles serán las consecuencias jurídicas en el momento en que estos Estados ratifiquen el acuerdo y, muy en especial, la necesidad de aclarar si las patentes unitarias ya concedidas extenderán su eficacia territorial a esos nuevos Estados en dicho momento.

Este problema se acaba de suscitar a raíz de la ratificación del acuerdo por parte de Rumanía, que fue notificada el 31 de mayo del 2024 y con efectos a partir del 1 de septiembre.

Pues bien, la normativa de la patente unitaria no prevé mecanismo alguno para la extensión de la eficacia de estas patentes. En consecuencia, la patente es una patente unitaria en los Estados miembros participantes en los que el Tribunal Unificado de Patentes tuviese competencia exclusiva con respecto a las patentes europeas con efecto unitario en la fecha de registro, mientras que, en los demás Estados, la patente europea debe ser objeto de validación como una patente europea clásica. Y si, una vez validada, el Estado en cuestión ratificase el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, ya no sería posible la extensión del efecto unitario.

Por las mismas razones, tampoco sería posible la extensión del efecto unitario de las patentes ya concedidas, a los nuevos Estados que puedan suscribir (y posteriormente ratificar) el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, como España y Croacia (que de momento ni tan siquiera participan en la cooperación reforzada) y Polonia (que, pese a participar en la cooperación reforzada, no ha suscrito el acuerdo).

3. La eficacia territorial de las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes

Las resoluciones y órdenes del Tribunal Unificado de Patentes referentes a una patente unitaria producen efectos en todos los Estados en los que la patente goza de dicho efecto unitario. Dichas resoluciones y órdenes se ejecutarán en todos los Estados miembros de la Unión Europea contratantes del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes en las condiciones determinadas en el artículo 82 de dicho acuerdo, donde se establece un sistema de reconocimiento automático de las resoluciones y órdenes del Tribunal Unificado de Patentes

en los demás Estados contratantes y se dispone que «las resoluciones y órdenes del Tribunal tendrán fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros contratantes».

En este sentido, el procedimiento de ejecución se regirá por el Derecho del Estado miembro contratante en que aquélla tenga lugar, pues toda resolución del tribunal se ejecutará en las mismas condiciones que una resolución dictada en el Estado miembro contratante en que se dé cumplimiento a la ejecución. Por lo tanto, y por ejemplo, una resolución de la División alemana del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes se ejecutará en Francia como cualquier otra resolución de un tribunal francés.

De acuerdo con lo ya expuesto, en el periodo en que nos encontramos en la actualidad, en el que no se ha producido todavía la ratificación del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes por parte de todos sus Estados signatarios, las patentes europeas no producen efecto en los Estados que participan en la cooperación reforzada y han suscrito el acuerdo, pero que todavía no lo han ratificado (o lo han ratificado con posterioridad a la inscripción en el Registro de Patentes Unitarias de la patente a la que se refiere la resolución u orden del Tribunal Unificado de Patentes).

Las resoluciones del TUP no tienen fuerza ejecutiva en Estados que no hayan ratificado el ATUP

Eso explica, por ejemplo, que, cuando se solicitan medidas cautelares por infracción de una patente unitaria y el Tribunal Unificado de Patentes las aprueba, la adopción de dichas medidas sólo produce efectos en el territorio de los Estados que, participando en la cooperación reforzada, hayan ratificado el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. Es muy relevante a este respecto la reciente resolución del Tribunal de Apelación del Tribunal

Unificado de Patentes, de fecha 19 de agosto del 2024 (UPC_CoA_388/2024).

En este caso, el titular de la patente unitaria solicitó medidas cautelares, que fueron aprobadas el 19 de junio del 2024 en primera instancia por la División de La Haya del Tribunal Unificado de Patentes (ORD_30434/2024), extendiendo su eficacia a Irlanda. No obstante, el Tribunal de Apelación revoca esa decisión porque sólo son Estados miembros contratantes los que no sólo han firmado, sino que también han ratificado, el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes («only countries that have not only signed but also ratified the UPCA are Contracting Member States»).

Cabe añadir, a este respecto, que la ejecución de las resoluciones y órdenes del Tribunal Unificado de Patentes en Estados de la Unión Europea que no hayan firmado el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (España, Polonia, Croacia) o en Estados que, habiéndolo

firmado, no lo hayan ratificado no se registrará por el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes, sino por las disposiciones del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I bis), o, en su caso, por las disposiciones del Convenio relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia Civil y Mercantil, hecho en Lugano en el 2007. En estos casos se tratará de reconocer y ejecutar en un Estado de la Unión Europea resoluciones de otro Estado de la Unión (recuérdese que el Tribunal Unificado de Patentes se considera un tribunal nacional de cada uno de los Estados parte del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes), sin que tal reconocimiento y ejecución pueda ser regulado por dicho acuerdo, al pretenderse la ejecución en un Estado que no es parte contratante.