

# **El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013. Una primera aproximación crítica**

**Manuel DESANTES REAL**

**Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante**

**Publicado en Conflictus Legum, 27 febrero 2013-12-30**

**<http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/02/manuel-desantes-comentario-al-acuerdo.html>**

.....

## **Una ceremonia singular**

El martes 19 de febrero de 2013 tuvo lugar en Bruselas la celebración del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, la segunda parte de un “paquete de patentes” que había comenzado el 17 de diciembre de 2012 con la adopción del Reglamento 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 mediante patente unitaria y del Reglamento 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 mediante patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. El acto, retransmitido por streaming, era francamente inusual: representantes de veintiséis Estados de la Unión Europea más la Comisión Europea, reunidos en “los márgenes” del Consejo de ministros de competitividad, escenificaron durante algo más de una hora una obra una ceremonia de confusión donde veinticuatro de ellos –todos los allí presentes, menos Bulgaria y Polonia, por diferentes razones- estamparon su firma en un Acuerdo histórico redactado en un ejemplar único en lenguas alemana, francesa e inglesa –los tres textos auténticos- cuyo objetivo era crear un Tribunal Unificado de Patentes (en adelante, TUP). Tras la firma alguien sugirió una improvisada foto de familia, donde seguía faltando un Estado miembro de la Unión Europea: España. A micrófono abierto, una pregunta inocente del Comisario Barnier retrataba perfectamente el papel de las instituciones en todo este proceso: ¿Do you allow this Commissioner to be in the picture?. El Ministro irlandés, en calidad de Presidente del Consejo de ministros, concluyó la sesión afirmando que se trataba de un “important step towards a new architecture within the European Unión”.

## **Un paso importante y una nueva arquitectura ... pero fuera de la Unión Europea**

¿Es esto cierto?. No del todo. Sí es cierto que se trata de un “paso importante” y de una “nueva arquitectura”. No es cierto que todo ello tenga lugar “dentro de la Unión Europea”. Intentaré justificar estos tres extremos a partir del último texto disponible al escribir este post, texto publicado el 11 de enero de 2013 por el Consejo de la Unión Europea como Doc. 16351/12.

Es, en primer lugar, un “paso importante” porque tras más de cincuenta años de negociaciones –el primer Anteproyecto de Convenio sobre la patente comunitaria data de 1962- se cierra un ciclo con dos resultados bien tangibles: por una parte, la oferta a los titulares de patentes europeas de conseguir de un solo golpe un efecto uniforme en veinticinco Estados de la Unión Europea; por otra, la creación de un TUP exclusivamente competente para los litigios que versen a) sobre patentes europeas validadas en los Estados miembros contratantes –razón por la cual ha firmado Italia, que no participa en la cooperación reforzada- y b) sobre patentes europeas con efecto unitario en aquellos Estados miembros contratantes que al tiempo participen en las cooperaciones reforzadas establecidas en los dos Reglamentos mencionados –es decir, todos menos España e Italia-.

Y es también un “paso importante” porque a lo largo de 89 artículos, amén de los 38 del Estatuto y los más de 200 del Proyecto de Reglamento de procedimiento, regula aspectos tan complejos como 1) la naturaleza y composición del TUP, incluyendo la formación de los jueces y los diferentes Comités (artículo 1 y 6 a 19), 2) la relación con el Derecho de la UE (artículos 20 a 23), 3) los elementos nucleares del derecho sustantivo de patentes (artículos 25 a 30), 4) la competencia judicial internacional y las competencias territorial y funcional (artículos 31 a 34), 5) la ley aplicable (artículos 5, 24, 46 y 47), 6) el recurso a la mediación y al arbitraje (artículo 35), 7) la financiación y el presupuesto, 8) las normas de organización y funcionamiento, incluyendo la representación (artículos 40 a 48), 9) el régimen lingüístico (artículos 49 a 51), 10) el procedimiento (artículos 52 a 72), 11) los recursos (artículos 73 a 75 y 81), 12) las decisiones y su valor como título ejecutivo en todos los Estados contratantes (artículos 76 a 80 y 82), 13) el régimen transitorio, incluido el “opt out” y el “opt in” (artículo 83), 14) y las importantísimas decisiones finales, incluyendo la entrada en vigor (artículos 84 a 89). Dado que no es posible, en esta nota de urgencia, entrar en cada uno de estos epígrafes, quizás sería interesante –con la anuencia de los lectores y del director del blog- desglosarlos uno a uno en diferentes notas o posts publicables en los próximos días.

El Acuerdo TUP implica, en segundo lugar, la creación de una “nueva arquitectura” porque – como habrá ocasión de contar- crea un cuerpo extraño –por lo original- que es a la vez un tribunal internacional y un tribunal nacional: en los términos del segundo párrafo de su artículo 1, “un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y, por ende, sujeto a las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro tribunal nacional de los Estados miembros contratantes”. Un Tribunal, además, cuya Primera instancia consta de una División central -con una sede en París y dos secciones, una en

Londres y otra en Munich- y de Divisiones nacionales y regionales y cuyas decisiones – dictadas en un Estado contratante pero en realidad dictadas en todos ellos porque el TUP es parte de todos y cada uno de los sistemas judiciales nacionales- vienen acompañadas de una orden de ejecución y tienen fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros contratantes.

Esta nueva “arquitectura” es tan original cuanto compleja. Así, la labor de los jueces –juristas y técnicos- no se limitará a lidiar con el Acuerdo TUP y con el Reglamento de procedimiento. Su labor vendrá aderezada con la necesaria aplicación –en relación en ocasiones envenenada con y por el propio Acuerdo- de un buen contingente de actos de la UE y de organizaciones internacionales, como, entre otros, a) el Reglamento 1257/2012, b) el Reglamento 1260/2012, c) el Reglamento 44/2201 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, Reglamento 44/2001 o Bruselas I) , d) el Reglamento 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 (en adelante, Reglamento 1215/2012 o Bruselas I bis), e) el Reglamento 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (en adelante, Reglamento 593/2008 o Roma I), f) el Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (en adelante, Reglamento 864/2007 o Roma II), g) el Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, Convenio de Lugano II) o h) el Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 en su versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000 (en adelante, CPE). En fin, el necesario y constante recurso a los ordenamientos jurídicos nacionales completa un panorama tan prometedor para los exegetas estudiosos cuanto de complicado batallar para los prácticos del Derecho.

La tercera y última característica que me gustaría destacar en esta nota de urgencia es más preocupante. Todo este entramado debe ejecutarse completamente fuera del gobierno del Derecho de la UE y de la intervención sustantiva de sus instituciones. Es evidente que, en la medida en que el TUP forma parte de las estructuras jurisdiccionales nacionales, está obligado a respetar el Derecho de la Unión Europea, y así lo recordó con especial énfasis el Tribunal de Justicia en su Dictamen de 8 de marzo de 2011 que arrumbó de un plumazo con el “Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes” y el “Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes” propuesto en su versión final en marzo de 2009 por la Secretaría General del Consejo. Pero tanto en la negociación del Acuerdo cuanto en el resultado final se ha procurado con especial esmero retornar a un método intergubernamental lo más alejado posible de las instituciones, del Derecho de la UE y del control del Tribunal de Justicia.

Resulta, por otra parte, difícil recordar en la historia de la construcción europea una negociación más opaca y con mayor número de documentos declarados confidenciales, hasta el punto de que el texto sobre el que se alcanzó un principio de acuerdo –salvo flecos- data de diciembre de 2011 y no fue publicado hasta noviembre de 2012. Baste recordar un documento que no tiene desperdicio: la respuesta del Consejo a la solicitud de publicación

integral del Documento 18329/11 que contenía –escatimado al público- el “Draft Agreement on the creation of a Unified Patent Court - Presidency compromise text”, donde se reconocía sin pudor que “It has to be recalled that the negotiations for an Agreement on a Unified Patent Court are taking place between 25 Member States ("contracting Member States") outside the legal and institutional framework established by the EU Treaties, where the envisaged judicial organisation will be created by means of an ordinary international treaty”.

El texto abierto a la firma el 19 de febrero de 2013 fue acordado en “paquete” con el Parlamento Europeo –con anterioridad a su discusión en Comisión y en Pleno, fue negociado bilateralmente y siempre en los márgenes del Consejo y difícilmente encontrará el lector una mínima referencia a la Comisión Europea en todo este proceso. La decisión de crear un TUP fuera del Derecho de la UE responde a una deliberada voluntad de los Estados miembros, los mismos Estados que años antes habían previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –a través de la combinación de los artículos 118, 262 y 257- todo el artesonado para crear una patente comunitaria bajo la tutela de un tribunal especializado adjunto al Tribunal General, y hurta la materia a las instituciones de la UE para ubicarla en el ámbito intergubernamental: cobra así todo su significado el Considerando primero del Acuerdo, según el cual de “la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito de las patentes contribuye significativamente al proceso de integración de Europa”. Cooperación, no integración.

Se explica así, en fin, que los aspectos de Derecho sustantivo de patentes hayan saltado del Reglamento 1257/2012 a los artículos 25 a 29 del Acuerdo para así conseguir escapar el control del Tribunal de Justicia, que la Comisión Europea tenga una misión puramente testimonial como observadora en el Comité administrativo, que el Consejo limite su función a actuar como “Depositario” de las ratificaciones de los Estados miembros o que el Parlamento Europeo no aparezca en ningún momento en el escenario.

Para no abusar de la paciencia del lector, me limitaré en esta nota a esbozar brevemente tres aspectos que convendrá desarrollar más adelante en otras notas -la entrada en vigor del Acuerdo, el período transitorio y el régimen opt out y opt in- y a concluir con una reflexión sobre el futuro del sistema.

## **¿Cuándo entrará en vigor el Acuerdo?**

La entrada en vigor del Acuerdo podría ser escalonada, lo que no hace sino añadir mayor confusión al proceso. Así, de acuerdo con el artículo 89 el Acuerdo entrará en vigor en la última de las siguientes fechas: a) el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento 1215/2012 en lo que concierne a su relación con el Acuerdo”, b) el primer día del cuarto mes siguiente al décimo tercer instrumento de ratificación, siempre que entre ellos estén los de Alemania, Francia y el Reino Unido, o c) el 1 de enero de 2014.

La inclusión de la primera de las fechas mencionadas está generando una creciente preocupación en las redes sociales, donde se propugna la necesidad de volver a revisar el

Reglamento 1215/2012. Yo pienso que no es necesario, y trataré de explicar las razones en otro post también publicado en este blog que dirige el Profesor Garau.

Parece más razonable pensar que, dada la presión que ya se ha empezado a ejercer sobre los parlamentos nacionales, una gran mayoría habrán ratificado el Acuerdo a finales de noviembre de 2013, lo que permitiría que el Acuerdo entrara en vigor el 1 de abril de 2014 y, con él, resultaran también aplicables a partir de esa fecha los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012. Sin embargo, podría ocurrir que no todos los Estados firmantes –recordemos que son 24, mas Bulgaria que lo hará en los próximos días- estuvieran en condiciones de concluir a tiempo el proceso de ratificación para esas fechas, lo que produciría una entrada en vigor escalonada del Acuerdo y, en consecuencia, una aplicación también escalonada de las cooperaciones reforzadas: es decir, en la práctica unas cooperaciones reforzadas dentro de las cooperaciones reforzadas. Los negociadores han preferido no valorar esta posibilidad –muy real- que sin duda planteará problemas de singular relevancia práctica. Pensemos, por ejemplo, en un titular de patente europea que solicita el efecto unitario creyendo que está contemplando veinticinco Estados cuando en realidad no son más que quince. O en un Comité administrativo del TUP que aprueba el Reglamento cuando el Acuerdo ha entrado en vigor solamente para trece Estados ...

## **El período transitorio, el opt out y el opt in**

La entrada en vigor del Acuerdo inaugurará un período transitorio evaluado en siete años, tiempo durante el cual el demandante podrá –respecto a acciones por infracción y respecto a acciones por nulidad- dirigirse tanto al TUP cuanto a los órganos jurisdiccionales nacionales que fueren competentes por aplicación de las normas de competencia territorial y funcional internas. Si el sistema no ha logrado una velocidad de crucero tras cinco años de funcionamiento, será posible prorrogar el período transitorio hasta siete años más, es decir, en el mejor de los casos hasta el año 2028.

Una pieza clave del complejo entramado del Acuerdo TUP la constituye la posibilidad de que durante todo el período transitorio el titular o el solicitante de una patente europea pueda notificar a la Secretaría del Tribunal que quiere “eximirse de la competencia exclusiva del Tribunal”, lo que debería implicar la competencia seguiría reposando en los tribunales ordinarios durante toda la vida de la patente, salvo que esta exención sea retirada en cualquier momento.

## **¿Funcionará el nuevo sistema?**

Nadie duda de que el sistema de patentes actualmente vigente en la Unión Europea es ineficiente y requiere una revisión cada día más urgente. El mercado interior se resiente, los efectos de las patentes europeas están atomizados Estado por Estado merced al entramado de validaciones y el peregrinar por los diferentes tribunales obliga a estrategias –tácticas, más bien- que poco tienen que ver con el buen funcionamiento de la justicia. Cuestión diferente es que el mecanismo elegido –el Acuerdo internacional que nos ocupa- sea el adecuado para resolver todos estos problemas.

Pienso que no lo es. Y no lo es porque, a la postre, genera más incertidumbres que las que resuelve. He aquí algunas de ellas, a título de ejemplo.

Crea un Tribunal híbrido –cabeza internacional, cuerpo doméstico- competente para resolver –pero con efectos sólo en el territorio de los Estados contratantes del Acuerdo- todos los litigios relativos a la validez y las infracciones tanto de patentes europeas clásicas cuanto de patentes europeas con efecto unitario. Pero para ello se deja la piel en el camino.

Se deja la piel en el camino porque renuncia completamente a hacerlo dentro del ámbito de las instituciones de la UE y vuelve los ojos al Derecho internacional clásico, pero se ve obligado continuamente a sortear ámbitos para los cuales ya es competente con carácter exclusivo la UE: la competencia judicial internacional, por ejemplo.

Porque cierra la puerta tras un breve período transitorio al recurso a los tribunales nacionales en los litigios relativos a patentes europeas con y sin efecto unitario -posibilitando un opt out también transitorio en la medida en que ya no podrán acogerse a él las patentes solicitadas tras la finalización del mismo-, lo que implica un salto al vacío en la medida en que el fracaso del sistema no permitirá la vuelta atrás sin enormes traumas.

Porque obliga a los utilizadores del sistema a elaborar complejísimas estrategias sólo al alcance de unos pocos: patentes nacionales, patentes europeas sin efecto unitario, patentes europeas con efecto unitario, Estados miembros de la Unión Europea fuera de las cooperaciones reforzadas, Estados miembros de la Unión Europea –no necesariamente los mismos- fuera del Acuerdo ... Este panorama resulta aún más evidente para los utilizadores –demandantes o demandados- españoles, que no pueden evitar quedarse fuera del sistema y al tiempo se ven directamente afectados por él.

Porque pergeña un complicadísimo panorama de divisiones nacionales y regionales y una División central atomizada en una sede y dos secciones y, sobre todo, un diseño de reparto de competencias donde la necesidad de mantener –suavizado- el sistema bifurcado alemán generará a mi modo de ver un incremento de los costes que puede dejar fuera del mismo a las pequeñas empresas.

Porque deja en el aire multitud de cuestiones que en la práctica son importantísimas, sobre todo las relativas a los costes, a la selección y formación de los jueces, a la progresiva entrada en vigor, o a la integración de un nuevo tribunal compuesto por jueces juristas y técnicos en los sistemas jurisdiccionales nacionales.

Porque consagra un régimen lingüístico de extrema complejidad donde, a la postre, acabarán imponiéndose los tres idiomas en los que el Acuerdo ha sido celebrado, el alemán, el francés y el inglés. Y lo hace esbozando unas garantías de traducción e interpretación que va a ser muy difícil llevar a la práctica.

En fin, porque promete una relación patológica con el Tribunal de Justicia: por una parte, le hurta –otra cosa es que el Tribunal de Justicia se deje- cualquier atisbo de competencia sustantiva; pero por otra –probablemente acuciado por el Dictamen de 8 de marzo de 2011 e intentando evitar otra intromisión parecida- reitera hasta cinco veces en los considerandos y

en el articulado la primacía del Derecho de la Unión y amenaza con severas responsabilidades extracontractuales para el caso de que la división correspondiente del TUP no reenvíe al Tribunal de Justicia un asunto donde la interpretación del Derecho de la UE estuviere cuestionada. El riesgo de multiplicación exacerbada de recursos prejudiciales que podrían llegar a bloquear el sistema es, por tanto, real.

Con todo, hay que confiar en que la práctica vaya puliendo algunas de estas deficiencias y esclareciendo los supuestos –y, sobre todo, las ramas técnicas y científicas- donde el sistema puede ser más beneficioso que la situación actual. Sobre todo, hay que confiar en que el Tribunal de Apelación, con sede en Luxemburgo, vaya poco a poco configurando un cuerpo jurisprudencial sistemático y coherente al que puedan acogerse tanto las distintas secciones de la División central cuanto las distintas divisiones nacionales y regionales, cuerpo jurisprudencial que minimice el efecto del recurso a normas de conflicto que conducen a diferentes ordenamientos nacionales no completamente armonizados.

.....

## VINCULOS

- Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16351.es12.pdf>
- Reglamento 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 mediante patente unitaria  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:ES:PDF>
- Reglamento 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 mediante patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:ES:PDF>
- Doc.16351/12
- Reglamento 44/2201 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil  
Reglamento 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  
<http://www.boe.es/doue/2012/351/L00001-00032.pdf>
- Reglamento 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales

- <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:ES:PDF>
- Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:01:ES:HTML>
  - Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:339:0003:0041:ES:PDF>
  - Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 en su versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000  
[http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes\\_MU\\_Topografias\\_CCP/NSPMTCCP\\_DerechoEuropeoPatentes/ConvenioMunichConcesionPatentesEuropeas\\_5\\_Oct\\_1973.htm](http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes_MU_Topografias_CCP/NSPMTCCP_DerechoEuropeoPatentes/ConvenioMunichConcesionPatentesEuropeas_5_Oct_1973.htm)
  - Dictamen de 8 de marzo de 2011  
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=patent&docid=80233&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=806291>
  - Proyecto de acuerdo sobre el Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes y proyecto de Estatuto – Texto revisado de la Presidencia (Doc. 7928/09 del Consejo, de 23 de marzo de 2009)  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/09/st07/st07928.es09.pdf>
  - Proyecto de Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes y su proyecto de Estatuto – Texto consolidado (Doc. 16222/12 del Consejo, de 14 de noviembre de 2012)  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16222.es12.pdf>
  - Nota punto “I/A” de Grupo "Información" a Coreper (2.ª parte)/Consejo - Asunto: Acceso del público a los documentos – Solicitud confirmatoria nº03/c/01/12 (Doc. 6051/12 del Consejo, de 2 de marzo de 2012)  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st06/st06051.es12.pdf>
  - Draft Agreement on the creation of a Unified Patent Court - Presidency compromise text (Doc. 18239/11 de 6 de diciembre de 2011)  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18239.en11.pdf>

.....