

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestima los recursos de España contra los reglamentos de la patente europea con efecto unitario

Ángel García Vidal

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

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Se examinan en este documento las recentísimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las que se desestiman los recursos presentados por España contra los reglamentos de la Unión Europea en los que se establece el sistema de la patente europea con efecto unitario.

1. El «paquete» de la patente europea con efecto unitario y los recursos del Reino de España

- 1.1. Uno de los principales hitos del Derecho de patentes de los últimos años se ha producido con la aprobación del llamado «paquete de la patente unitaria», un conjunto normativo de tres textos: *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 el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), suscrito el 19 de febrero del 2013 por veinticuatro Estados de la Unión Europea (todos los que por aquel entonces formaban la Unión Europea, menos España, Polonia y Bulgaria), y el 5 de marzo del 2013 por Bulgaria.

Estos textos crean la denominada «patente europea con efecto unitario» (PEEU), un título que conferirá

protección uniforme en la mayoría de los Estados de la Unión, aunque no en todos. Ello es debido a que la patente unitaria se crea por medio del procedimiento de cooperación reforzada y, por lo tanto, sin contar con todos los Estados de la Unión Europea. Quedan al margen España e Italia (que no participan en el procedimiento de cooperación reforzada, dada su oposición frontal al régimen lingüístico aprobado); y Croacia, porque entró en la Unión en julio del 2013. A su vez, Polonia, aunque participa en la cooperación reforzada, no ha suscrito el ATUP, cosa que sí ha hecho Italia, pese a no participar en la cooperación reforzada. (Para una exposición detenida del sistema remito a mis documentos Análisis de Gómez-Acebo & Pombo sobre la patente unitaria, así como a mi monografía *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Thomson Reuters-Aranzadi/ Gómez-Acebo & Pombo, 2014.)

- 1.2. El recurso de la cooperación reforzada fue aprobado por la Decisión 2011/167/UE del Consejo de 10 de marzo del 2011, eliminando así la exigencia de la unanimidad y la necesidad de contar con el consentimiento de España e Italia. Esto provocó que España e Italia

presentasen sendos recursos de anulación contra la Decisión 2011/167/UE, que fueron desestimados por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Gran Sala, de 16 de abril del 2013 (TJCE 2013\251), asuntos acumulados C-274/11 y C-295/11.

- 1.3. A su vez, el 22 de marzo del 2013 España también recurrió ante el TJUE el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 y el Reglamento (UE) n.º 1260/2012, pretendiendo que se declarasen jurídicamente inexistentes, subsidiariamente su anulación total y, más subsidiariamente, que se declarase la nulidad de determinados preceptos.

Entre los motivos y las principales alegaciones del recurso contra el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 cabe destacar los siguientes: *a)* la infracción de los valores del Estado de Derecho al establecer una regulación basada en un título expedido por la Oficina Europea de Patentes (OEP), cuyos actos no están sometidos a control jurisdiccional; *b)* la inexistencia de un acto de la Unión y, subsidiariamente, la falta de base jurídica del reglamento al no introducir medidas que garanticen la protección uniforme prevista en el artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); *c)* la vulneración de la jurisprudencia del TJUE al delegar a la Oficina Europea de Patentes determinadas tareas administrativas en relación con la patente europea con efecto unitario; o *d)* la vulneración de los principios de autonomía y de uniformidad en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con el sistema de entrada en vigor del reglamento.

Por su parte, los motivos y alegaciones del recurso contra el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 son los siguientes: *a)* la vulneración del principio de no discriminación al introducir un régimen que perjudicaría a los sujetos cuya lengua no sea el inglés, el francés o el alemán, siendo el régimen desproporcionado con el objetivo perseguido; *b)* la falta de base jurídica de la regulación de la traducción en caso de litigio, que no afectaría directamente al régimen lingüístico del título,

tal y como recoge el artículo 118.2 TFUE; *c)* la vulneración del principio de seguridad jurídica; *d)* la vulneración de la jurisprudencia del TJUE, al delegar en la Oficina Europea de Patentes la gestión del sistema de compensación y la publicación de las traducciones, y *d)* la vulneración del principio de autonomía del Derecho de la Unión, al hacer depender la aplicación del Reglamento de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes.

- 1.4. Pues bien, el 5 de mayo del 2015, el TJUE ha pronunciado sus sentencias en el asunto C-146/13, Reino de España contra Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, y en el asunto C-147/13, Reino de España contra Consejo de la Unión Europea, desestimando, respectivamente, y como ya propuso el abogado general don Yves Bot, los recursos de anulación contra el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 y contra el Reglamento (UE) n.º 12160/2012.

Con estas relevantes sentencias, queda expedito el camino para la aplicación del sistema de la patente europea con efecto unitario, a la espera de que se alcancen las trece ratificaciones del ATUP necesarias para que ello ocurra (siempre que entre ellas se encuentren las de Alemania, Francia y el Reino Unido).

2. La desestimación del recurso de anulación del Reglamento (UE) n.º 1257/2012

- 2.1. Como se ha dicho, uno de los motivos que esgrimía España para solicitar la anulación del Reglamento (UE) n.º 1257/2012 era el hecho de que, en su opinión, se violaban los principios del Estado de Derecho al reconocer la Unión Europea los actos de concesión de patentes europeas por parte de la Oficina Europea de Patentes. El efecto unitario sólo entra en juego una vez concedida una patente europea solicitada con un mismo conjunto de reivindicaciones para todos los Estados participantes en la cooperación reforzada. Y esto, a juicio de España, implicaría que el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 estaría incorporando al Derecho de la Unión actos procedentes

de un órgano internacional que no está sujeto a los principios constitucionales enunciados en el TFUE.

No obstante, el TJUE desestima de plano esta argumentación, destacando que la patente europea con efecto unitario se establece al amparo del artículo 142 del Convenio sobre concesión de patentes europeas (CPE) —que prevé que varios Estados parte de este convenio pacten que las patentes europeas concedidas para dichos Estados tengan un carácter unitario en el conjunto de sus territorios—. Y sobre éstas, y con esta finalidad, el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 crea las condiciones jurídicas que permiten conferir en el territorio de los Estados miembros participantes tal carácter unitario a las patentes europeas concedidas previamente por la Oficina Europea de Patentes sobre la base de lo dispuesto en el citado convenio. En consecuencia, declara el TJUE (apdo. 30 de la sentencia) que «el reglamento impugnado no tiene en absoluto por objetivo regular, ni siquiera parcialmente, los requisitos de concesión de las patentes europeas —que no se rigen por el Derecho de la Unión, sino únicamente por el CPE— y tampoco “integra” en el Derecho de la Unión el procedimiento de concesión de las patentes europeas previsto por el CPE».

- 2.2. El efecto unitario establecido por el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 no sólo toma como base jurídica el artículo 142 del Convenio sobre concesión de patentes europeas [*vid.* art. 1 del Reglamento (UE) n.º 1257/2012]. También se fundamenta en el artículo 118.1 del TFUE, tal como se indica en el segundo considerando del reglamento. Pues bien, España también cuestionó este fundamento jurídico.

El artículo 118.1 TFUE, introducido por el Tratado de Lisboa, dispone que «[e]n el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección

uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión». En la doctrina se ha dudado de la validez de la creación del efecto unitario sobre la base de este artículo, porque este precepto se refiere «a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión». Y, en rigor, se dice, el paquete de la patente europea escapa al proceso legislativo de la Unión, no crea un título nuevo, y, además, la ausencia en el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 de disposiciones sustantivas haría inviable fundamentar el reglamento en el artículo 118 TFUE, pues simplemente se delimitaría la unidad territorial de la patente, pero su sustancia no sería determinada por el Derecho de la Unión Europea, sino por el Derecho nacional, al que se remite.

Esta tesis fue defendida por España en su recurso, alegando que el reglamento impugnado no determina los actos contra los que la patente europea con efecto unitario ofrece protección y que remite, erróneamente, al Derecho nacional aplicable, puesto que tal patente ha sido creada por la Unión, y los Estados miembros sólo pueden ejercer su competencia en la medida en que la Unión Europea no haya ejercido la suya. Y también argumentaba España que el reglamento habría quedado vacío de contenido al transferirse las disposiciones sustantivas al ATUP.

Pues bien, el TJUE rechaza estas alegaciones y entiende que efectivamente se garantiza el carácter uniforme de la protección conferida en el sentido del artículo 118.1 TFUE. Destaca a este respecto el TJUE (apdo. 51) que «la protección unitaria conferida mediante patente, establecida por el reglamento impugnado, es adecuada para evitar las divergencias relativas a la protección mediante patente en los Estados miembros participantes y, por tanto, pretende lograr una protección uniforme en el sentido del artículo 118 TFUE, párrafo

primero». Y sobre esta base, también rechaza el TJUE que el Parlamento y el Consejo hayan incurrido en desviación de poder.

- 2.3. Otro de los motivos del recurso presentado por España tiene que ver con la competencia del Comité restringido del Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes para fijar la cuantía de las tasas anuales y determinar la cuota de distribución.

En efecto, el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 dispone que los Estados miembros participantes garantizarán la gobernanza y la supervisión de las actividades efectuadas en relación con las tareas encomendadas a la Oficina Europea de Patentes (art. 9.2), tareas entre las que se incluyen la recaudación y administración de las tasas, la publicación de traducciones durante el periodo transitorio, la gestión del sistema de compensación para el reembolso de costes de traducción y la inscripción de cualquier limitación, licencia, transferencia o revocación de las patentes europeas con efecto unitario. Y, a fin de garantizar la referida gobernanza y supervisión, se establece la obligación a los referidos Estados de crear un Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, a tenor del artículo 145 del Convenio sobre concesión de patentes europeas.

Pues bien, a juicio de España, el artículo 291 TFUE no permitiría al legislador delegar dicha competencia en los Estados miembros participantes. No obstante, el TJUE entiende que «el legislador de la Unión no ha delegado en los Estados miembros participantes o en la Oficina Europea de Patentes competencias de ejecución que le corresponden exclusivamente en virtud del Derecho de la Unión» (apdo. 87). En este sentido, destaca el TJUE que las competencias de ejecución tan sólo le corresponden a la Unión cuando se requieren condiciones uniformes de ejecución, y que no se deduce de ninguna disposición del reglamento que el importe de las tasas anuales deba ser uniforme para todos los

Estados participantes. Antes al contrario, según el TJUE, del hecho de que la fijación de la cuantía de las tasas anuales y de su cuota de distribución incumba a un Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes se deriva que son necesariamente los Estados miembros participantes, y no la Comisión o el Consejo, los que deben adoptar todas las medidas necesarias para la ejecución del artículo 9, apartado 2, del reglamento impugnado, puesto que la Unión, a diferencia de sus Estados miembros, no es parte del Convenio sobre concesión de patentes europeas.

- 2.4. El TJUE también declara inadmisibles las alegaciones de España según las cuales el ATUP no establecería garantías para la protección del Derecho de la Unión, y los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada al adherirse a tal acuerdo ejercerían una competencia que corresponde actualmente a la Unión Europea. A juicio del TJUE, «en el marco de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acuerdo internacional celebrado entre Estados miembros» (apdo. 101). Y tampoco lo es para pronunciarse sobre la legalidad de un acto adoptado por una autoridad nacional.
- 2.5. Finalmente, rechaza el TJUE que el reglamento impugnado viole los principios de autonomía y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión al dejar el artículo 18.2 del reglamento en manos de los Estados la capacidad de decidir unilateralmente si les va a ser aplicado. [Como es sabido, el mencionado artículo dispone su aplicación únicamente a los Estados que han ratificado el ATUP. Y eso, según España, significaría que los Estados son libres de decidir si se les aplica el reglamento (pues les bastaría con no ratificar tal acuerdo)].

Recuerda el tribunal que la aplicabilidad directa de un reglamento, prevista en el artículo 288 TFUE, párrafo segundo, exige que su entrada en vigor y su aplicación en favor o en contra de los sujetos de

Derecho se produzcan sin necesidad de ninguna medida de incorporación al Derecho nacional, salvo que el reglamento de que se trate habilite a los Estados miembros para adoptar ellos mismos las medidas legislativas, reglamentarias, administrativas y financieras necesarias para que las disposiciones del referido reglamento puedan aplicarse. Y, según el tribunal (apdo. 106): «Así sucede en el presente asunto, puesto que el propio legislador de la Unión, a fin de que puedan aplicarse las disposiciones del reglamento impugnado, ha habilitado a los Estados miembros, por un lado, para adoptar diversas medidas en el marco jurídico fijado por el CPE y, por otro, para crear el Tribunal Unificado de Patentes, que, como se recuerda en los considerandos 24 y 25 de dicho reglamento, es esencial para garantizar el funcionamiento adecuado de dicha patente, la coherencia de la jurisprudencia y por ende la seguridad jurídica, así como una buena relación coste/eficacia para los titulares de patentes».

3. La desestimación del recurso de anulación del Reglamento (UE) n.º 1260/2012

- 3.1. Como es sabido, el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 establece un trato diferenciado de las lenguas oficiales de la Unión. De hecho, de conformidad con el artículo 3.1 del reglamento y el artículo 14.1 del Convenio sobre concesión de patentes europeas, los folletos de este tipo de patente se publicarán en la lengua de procedimiento, que deberá ser una de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, es decir, el alemán, el inglés o el francés, e incluirán una traducción de las reivindicaciones en las otras dos lenguas oficiales de dicha oficina. Cuando se hayan cumplido los requisitos exigidos por esas disposiciones del citado convenio, no se exigirá ninguna otra traducción para reconocer el efecto unitario de la patente europea de que se trate.

Pues bien, destaca el TJUE que este trato diferenciado de las lenguas oficiales obedece al «establecimiento de un régimen de traducción uniforme y simplificado para la PEEU creada por el Reglamento n.º 1257/2012». Y según el tribunal,

éste es un objetivo legítimo. Y el régimen establecido por el reglamento impugnado «es adecuado para alcanzar el objetivo legítimo de facilitar el acceso a la protección que ofrece la patente». Y no va más allá de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo.

- 3.2. Por otra parte, y de manera paralela a lo que ha hecho el TJUE en relación con la alegación de España relativa a la delegación de la competencia al Comité restringido del Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes para fijar la cuantía de las tasas anuales y determinar la cuota de distribución, en esta sentencia se niega que se vulneren las competencias exclusivas de la Unión Europea con la delegación de la gestión del sistema de compensación para el reembolso de los costes de traducción y la publicación de las traducciones en lo que se refiere al régimen transitorio.
- 3.3. Con relación a la base jurídica utilizada para la aprobación del artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1260/2012 (artículo dedicado al régimen de traducciones en caso de litigio), el TJUE destaca (apdo. 73) que el artículo 4 «forma parte directamente del régimen lingüístico de la PEEU, puesto que establece las normas especiales que regulan la traducción de la PEEU en el contexto específico de un litigio. En efecto, dado que el régimen lingüístico de la PEEU está constituido por todas las disposiciones del reglamento impugnado, y más concretamente por los artículos 3, 4 y 6, que tienen por objeto regular situaciones diferentes, el artículo 4 del Reglamento no podría separarse del resto de las disposiciones de éste en lo que se refiere a la base jurídica». Por lo tanto, no es correcta la alegación de España de que el artículo 4 del reglamento impugnado no es una disposición relativa al régimen lingüístico a que se refiere el artículo 118 TFUE, párrafo segundo, y que, por lo tanto, esta última disposición no puede utilizarse como base jurídica para incorporar ciertas garantías procesales en el ámbito de un proceso judicial.
- 3.4. Por lo demás, el Tribunal de Justicia también declara que el reglamento

impugnado no vulnera el principio de seguridad jurídica. En especial destaca que sí se regula que la inscripción en el Registro para la Protección Unitaria mediante Patente se efectúa en las tres lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes, y que la seguridad jurídica no se ve afectada por el hecho de que la traducción facilitada en caso de litigio por el titular de la patente no tenga ningún valor jurídico porque «los

operadores de que se trate pueden conocer con certeza la lengua auténtica para evaluar el alcance de la protección conferida por la PEEU”» (apdo. 85).

Asimismo, niega el TJUE que el hecho de distinguir, por una parte, la entrada en vigor del reglamento y, por otra, la fecha de aplicación implique que el reglamento sea contrario al principio de autonomía del Derecho de la Unión.