

Fomentar la innovación mediante la patente

Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa

(presentado por la Comisión)

Resumen

La patente ocupa un lugar privilegiado dentro del conjunto de medios de que se dispone para proteger la innovación. En Europa se ha de constatar que el sistema de patentes ha ganado en complejidad con la coexistencia de la patente nacional, la patente europea y la patente comunitaria (este último sistema sigue sin ser operativo en la actualidad).

En el momento en que la Comisión adoptó un Primer Plan de Acción para la Innovación en Europa, consideró indispensable esbozar una visión de conjunto, tan completa como fuese posible, del sistema de patentes en Europa, con el fin evaluar si responde a las necesidades de los usuarios, examinar la necesidad de nuevas acciones comunitarias y, por último, explorar la forma y el contenido que pudieran adoptar tales nuevas acciones.

El presente Libro Verde persigue este triple objetivo y constituye el punto de partida de un ambicioso proceso de consulta de los medios interesados, las demás instituciones comunitarias y las autoridades competentes de los Estados miembros sobre la protección de la innovación en Europa mediante el sistema de patentes.

La parte más importante del Libro Verde se consagra a la patente comunitaria y a las modificaciones que se han de introducir en el Convenio de Luxemburgo de 1975, que podrían ser necesarias para poner a disposición de los usuarios un sistema accesible, jurídicamente fiable y con un coste razonable.

No obstante, otras cuestiones de carácter técnico están necesariamente relacionadas con el análisis del futuro de la patente comunitaria. Tal es el caso de la armonización complementaria que sería conveniente plantearse a nivel comunitario para determinados aspectos del derecho de patentes, como son el impacto de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico sobre las invenciones relacionadas con el equipo lógico o las formalidades y el recurso a los agentes de patentes.

Además, algunas cuestiones debatidas en el marco de la Organización Europea de Patentes tienen una repercusión determinante sobre el debate general en torno a las patentes en Europa y sobre la promoción de la innovación. Este Libro Verde también aborda algunas de estas cuestiones.

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 4 |
| 2. EL SISTEMA DE PATENTES Y EL MERCADO ÚNICO | 5 |
| 2.1 LOS ORÍGENES | 5 |
| 2.2 NECESIDAD DE UNA NUEVA INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN MATERIA DE PATENTE COMUNITARIA | 6 |
| 3. LA PATENTE COMUNITARIA | 8 |
| 3.1 NECESIDAD DE UN DOCUMENTO ÚNICO EN MATERIA DE PATENTES | 8 |
| 3.2 SUPUESTAS CARENCIAS DEL CONVENIO DE LUXEMBURGO | 10 |
| 3.3 EL PROBLEMA DEL COSTE DE LAS TRADUCCIONES Y SUS POSIBLES SOLUCIONES | 12 |
| 3.4 EL PROBLEMA DEL SISTEMA JURISDICCIONAL Y SUS POSIBLES SOLUCIONES | 14 |
| 3.5 CUESTIONES RELATIVAS A LAS TASAS | 17 |
| 3.6 FÓRMULAS DE PASO ENTRE LA PATENTE COMUNITARIA Y LA PATENTE EUROPEA | 19 |
| 3.7 OTRAS CUESTIONES | 20 |
| 4. ARMONIZACIÓN COMPLEMENTARIA A NIVEL COMUNITARIO | 20 |
| 4.1 NECESIDAD DE UNA ARMONIZACIÓN COMPLEMENTARIA A NIVEL COMUNITARIO | 20 |
| 4.2 PATENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y DE LAS INVENCIONES RELACIONADAS CON EL EQUIPO LÓGICO | 21 |
| 4.3 INVENCIONES LABORALES | 23 |
| 4.4 FORMALIDADES, RECURSO A LOS AGENTES Y RECONOCIMIENTO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES | 24 |
| 4.4.1 <i>Formalidades</i> | 24 |
| 4.4.2 <i>Recurso a los agentes de patentes</i> | 24 |
| 4.4.3 <i>Las cualificaciones profesionales</i> | 25 |
| 4.5 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA HACER MÁS ATRACTIVO EL SISTEMA DE PATENTES | 26 |
| 5. LA PATENTE EUROPEA | 27 |
| 5.1 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PATENTE EUROPEA | 27 |
| 5.2 EL PROBLEMA DEL COSTE DE LA PATENTE EUROPEA | 28 |
| 5.2.1 <i>Las tasas</i> | 28 |
| 5.2.2 <i>Clave de reparto de las tasas de mantenimiento en vigor</i> | 29 |
| 5.2.3 <i>Las traducciones</i> | 30 |

1. INTRODUCCIÓN

La innovación es indispensable para la viabilidad y el éxito de la economía moderna. A este respecto, da la impresión de que Europa no está tan bien situada como sus principales competidores, dado que, a pesar de disponer de una excelente base científica, le resulta más difícil que a otras regiones del mundo transformar sus competencias en productos nuevos y en cuotas de mercado, especialmente en los sectores de alta tecnología¹. A pesar de algunos éxitos notables, como el Tren de Gran Velocidad (TGV) o el sistema de telefonía móvil GSM, Europa ocupa, en la actualidad, un segundo plano en numerosos sectores de la técnica, especialmente en los de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. La participación de la industria europea en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico han suscitado interrogantes. Para mejorar esta situación se han de adoptar medidas específicas².

Resulta indispensable proteger la innovación. Desde el punto de vista económico, se ha demostrado claramente que las empresas que poseen unos conocimientos técnicos especializados y comercializan productos de marca y productos o procedimientos patentados se encuentran en una posición más competitiva para incrementar o mantener sus cuotas de mercado.

La economía se mundializa. Al mismo tiempo, el valor de las cosas producidas reside cada vez más en su parte de inversión inmaterial. No obstante, en la Unión Europea, la proporción del PIB que se consagra a la investigación, los gastos de investigación de la industria, los gastos de investigación por habitante, el número total de investigadores con relación a la población activa, son inferiores a los de Japón y los Estados Unidos. La mejora del sistema de patentes en Europa no va a invertir, por sí sola, estas tendencias, sino que será necesaria una reorientación fundamental de la investigación europea que, por otra parte, ya se ha previsto. Sin embargo, el sistema de patentes no puede constituir, en ningún caso, un nuevo freno a la competitividad de las empresas europeas. Facilidad de obtención, seguridad jurídica, ámbito geográfico adecuado, son otros tantos criterios básicos para proteger eficazmente la innovación en la Unión Europea.

Hay que reconocer que, en la actualidad, cerca de cuarenta años después de la firma del Tratado de Roma, las empresas que operan en la Comunidad siguen sin disponer de un derecho unitario de protección de la innovación mediante patente. A pesar de que las ventajas de un sistema de estas características parecen evidentes, dado que permitiría una gestión centralizada de los derechos y una mayor transparencia con respecto a los competidores, el Convenio de Luxemburgo de 1975, que debía instaurar el mencionado sistema, jamás entró en vigor.

¹ Libro Verde sobre la Innovación, (COM(95) 688 final) de 20 de diciembre de 1995.

² Comunicación de la Comisión “una iniciativa europea sobre el comercio electrónico” de 16 de abril de 1997.

La Comunidad ha de tratar de resolver las dificultades de orden político y práctico que siguen existiendo e impiden al mercado único rendir al máximo. En la actualidad, la Comunidad se enfrenta a múltiples desafíos, tales como la necesidad de crear más puestos de trabajo gracias a la mejora de la competitividad internacional de las empresas europeas, la mundialización de la economía frente a la que el mercado único es una condición básica de éxito y el compromiso de la Unión en favor de una aproximación a los países de Europa Central y Oriental.

2. EL SISTEMA DE PATENTES Y EL MERCADO ÚNICO

2.1 Los orígenes.

En la Unión Europea, la protección mediante patente se lleva a cabo a través de dos sistemas, ninguno de los cuales se basa en un instrumento jurídico comunitario: los sistemas nacionales y el sistema europeo de patentes.

La primera que vio la luz fue la patente nacional. Se ha de subrayar que, en los Estados miembros de la Comunidad Europea, la patente nacional ha sido armonizada *de facto* mediante la adhesión progresiva de todos los Estados miembros al Convenio de Munich sobre la patente europea³.

El sistema europeo de patentes se basa en dos tratados internacionales, a saber, el Convenio de Munich sobre la Patente Europea (CPE) de 1973 y el Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la patente comunitaria (CPC 1975), que, en la actualidad, forma parte integrante del Acuerdo en materia de patentes comunitarias, firmado en 1989 (APC 1989)⁴. En 1975, los Estados miembros tenían la intención de reducir al mínimo el intervalo entre las fechas de entrada en vigor de estos dos Convenios.

El CPE no crea un derecho uniforme de protección, sino que permite obtener una protección en tantos Estados parte del Convenio como desee el solicitante. Este sistema se caracteriza por su gran flexibilidad, aunque presenta algunos inconvenientes por su complejidad y coste. Además, no prevé la existencia de un tribunal competente a nivel europeo para dirimir los litigios en materia de patentes, lo que presenta el riesgo de que los tribunales competentes en los Estados miembros dicten resoluciones diferentes.

Nacida del CPC, la patente comunitaria tiene por objeto reunir el conjunto de derechos de protección resultantes de la expedición de una patente europea en un solo derecho unitario y autónomo para el conjunto de la Comunidad de los Doce, regulado exclusivamente por las disposiciones del Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, firmado en 1989. Este Convenio aún no ha entrado en vigor por los retrasos habidos en su ratificación por los doce Estados miembros que lo firmaron.

³ En la actualidad, todos los Estados miembros de la Comunidad Europea son también miembros del Convenio de Munich sobre la patente europea. También forman parte del Convenio de Munich tres Estados no comunitarios: Suiza, Liechtenstein y el Principado de Mónaco.

⁴ Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, hecho en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, DO n° L 401 de 30.12.89, p.1, en lo sucesivo APC.

Aunque distintos, los objetivos del CPE y del APC son complementarios. El CPE pretende racionalizar la expedición de las patentes mediante el establecimiento de un procedimiento centralizado, gestionado por la Oficina Europea de Patentes de Munich. De esta forma, el Convenio está abierto a la adhesión de todo Estado europeo, previa invitación del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes⁵ para algunos Estados. El APC pretende alcanzar los objetivos del mercado único, especialmente por lo que se refiere a la igualdad de las condiciones de competencia y a la libre de circulación de mercancías.

2.2 Necesidad de una nueva intervención comunitaria en materia de patente comunitaria.

La primera cuestión que conviene plantearse consiste en determinar si y en qué medida los medios interesados estarían dispuestos a utilizar el sistema de patente comunitaria tal como se elaboró en el Convenio de Luxemburgo, en caso de que dicho Convenio entrase finalmente en vigor, una vez ratificado por los doce Estados signatarios. Cabe preguntarse si la industria no se vería “aspirada”, de alguna forma, hacia este nuevo sistema o si, por el contrario, la existencia de la patente europea y de las patentes nacionales bastaría para satisfacer sus necesidades. En esta última hipótesis, el recurso a la patente comunitaria sólo sería muy limitado o incluso marginal.

En 1975, cuando la Comunidad Europea contaba con nueve Estados miembros, éstos elaboraron la primera versión del Convenio de Luxemburgo, “deseando disponer que las patentes europeas concedidas para sus territorios produzcan efectos unitarios y autónomos”⁶. El Convenio de Luxemburgo recibió su forma definitiva en 1989. El Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, se aplica a la Comunidad de los Doce, pero no incluye disposición alguna relativa a la ampliación que tuvo lugar en 1995, con la adhesión a la Comunidad de Austria, Suecia y Finlandia; estos Estados miembros no entran dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de 1989, aunque estén obligados jurídicamente a convertirse en partes contratantes. Según los términos del Acuerdo, se podrá celebrar un convenio especial entre los Estados contratantes y el Estado que se adhiera para determinar las modalidades de aplicación del Acuerdo que la adhesión de dicho Estado haga necesarias⁷. Ello implicaría la negociación de un convenio, su firma y su posterior ratificación por parte de todos los Estados contratantes del Convenio de Luxemburgo, lo que evidentemente constituye un proceso muy lento y complejo. Esta lentitud y complejidad no se verían sino multiplicadas en caso de futuras adhesiones a la Unión Europea.

Se observará que el sistema de patentes en Europa se elaboró mediante convenios internacionales. Ello se debe a que estas iniciativas se adoptaron en una época en la que no se había establecido la competencia de la Comunidad en este ámbito. Se trata de una fase ya superada, dado que el Tribunal de Justicia de las Comunidades

⁵ Artículo 166, CPE.

⁶ Preámbulo del Convenio relativo a la patente europea para el mercado común (Convenio sobre la Patente Comunitaria), DO nº L 17 de 26.1.76, p.1.

⁷ Apartado 4 del artículo 7 del APC.

Europeas ha reconocido, en varias ocasiones, la competencia de la Comunidad para intervenir en el ámbito de las patentes, si ello contribuye a realizar uno de los objetivos del Tratado (la libre circulación de mercancías o el establecimiento de unas condiciones no falseadas de competencia)⁸. No obstante, conviene señalar que la creación de un nuevo derecho comunitario mediante un reglamento requiere, en virtud de lo dispuesto en el artículo 235 del Tratado CE, la unanimidad de los Estados miembros, lo que implica la necesidad de alcanzar un consenso sobre todas las cuestiones técnicas que se planteen.

Las ventajas del reglamento comunitario serían, por una parte, la certidumbre por lo que se refiere a la fecha de entrada en vigor, que el propio texto fijaría de forma irrevocable (mientras que la entrada en vigor de un convenio es aleatoria y depende de la rapidez con la que lo ratifiquen los Estados signatarios) y, por otra, una gran facilidad en el momento de las ampliaciones futuras de la Comunidad, puesto que el reglamento pasaría automáticamente a formar parte del “acervo comunitario” y no debería ser modificado o renegociado. La transformación del Convenio de Luxemburgo en un instrumento jurídico amparado en el Tratado, basado en el artículo 235, constituye, por tanto, una cuestión fundamental.

En un momento en que se han iniciado debates estratégicos a nivel comunitario sobre la innovación, su protección y sus consecuencias sobre el empleo, la Comisión ha estimado necesario hacer balance de la situación en materia de patentes comunitarias y de sistemas de patentes en Europa⁹. A este fin se ha elaborado el presente Libro Verde. En él se analizan, en primer lugar, las carencias que se derivan de la ausencia de una vertiente comunitaria correspondiente al sistema europeo de patentes y de los obstáculos a su entrada en vigor, para abordar a continuación las cuestiones que se derivan de ello desde el punto de vista técnico, jurídico y político, tales como la armonización complementaria del derecho de patentes a nivel comunitario.

El Libro Verde persigue un triple objetivo:

- facilitar una visión general lo más completa posible de la situación en materia de protección de la innovación mediante el régimen de patentes en la Comunidad Europea;
- evaluar la necesidad de adoptar nuevas acciones comunitarias y/o modificar los regímenes actuales;
- explorar la forma y el contenido posibles de tales nuevas acciones.

La Comisión invita a todos los medios interesados a participar en una amplia consulta sobre este tema y a responder a las cuestiones que figuran en el Libro Verde.

⁸ Punto 27 de la sentencia del Tribunal de Justicia de las CE, de 13 de julio de 1995, asunto C - 350/92 (Reino de España/Consejo) y punto 59 del dictamen del Tribunal de Justicia de las CE nº 1/94, de 15 de noviembre de 1994 (solicitud de dictamen presentada por la Comisión sobre el carácter exclusivo o no de la competencia de la Comunidad para celebrar los acuerdos del GATT), REC.1994.1.p.5267.

⁹ Primer Plan de Acción para la Innovación en Europa, documento presentado por la Comisión el 20 de noviembre de 1996, COM(96) 589 final.

3. LA PATENTE COMUNITARIA

3.1 Necesidad de un derecho único en materia de patentes.

El Convenio de Munich aportó ventajas importantes con relación a la situación que prevalecía antes de que entrara en vigor. Entre otras cosas instauró un procedimiento centralizado de expedición basado en un derecho uniforme, que se llevaba a cabo en una única lengua de procedimiento, una reducción de los costes de protección si se trataba de conseguir la patente para varios Estados miembros, un derecho de protección de alta calidad y una armonización *de facto* de las normativas nacionales sobre patentes en lo relativo a las disposiciones que regulan la patentabilidad, la validez y el alcance de la protección.

No obstante, al no estar completado mediante la patente comunitaria unitaria, este sistema presenta también limitaciones:

- el paso a la fase nacional de la patente europea ya expedida genera costes importantes y complica la gestión de los derechos, puesto que se han de entregar las traducciones del folleto a la oficina nacional de cada país designado y se han de abonar las tasas de mantenimiento en vigor a nivel nacional;
- la gestión de las acciones por violación o anulación es compleja, dado que éstas se han de interponer ante los tribunales nacionales de cada uno de los países para los que se haya expedido la patente europea;
- al no existir una jurisdicción común, la aparición de divergencias de interpretación del derecho europeo de patentes por parte de los tribunales nacionales corre el riesgo de socavar el valor de la patente europea;
- la suma de las tasas nacionales de mantenimiento en vigor de la patente europea constituye una pesada carga para los titulares, tanto más cuanto que el producto de las tasas sólo se utiliza parcialmente (actualmente a razón del 50%) para financiar los costes del procedimiento de expedición que gestiona la OEP;
- los costes adicionales de protección para cada país designado llevan a las empresas a adoptar políticas selectivas de designación cuyas consecuencias son contrarias a los objetivos del mercado único. Por una parte, el hecho de que las solicitudes de protección se concentren en los grandes Estados miembros perjudica a los más pequeños, tanto por lo que se refiere a las transferencias de tecnología como en lo relativo a la atracción que ofrecen para la inversión. Por otra parte, la limitación de la protección a sólo una parte del mercado interior disminuye su valor comercial.

Si estuviese en vigor la patente comunitaria, se caracterizaría básicamente por conferir una patente de carácter unitario, que produciría los mismos efectos en todo el territorio de la Comunidad y que sólo podría ser concedida, transferida, anulada o extinguida para el conjunto de la Comunidad¹⁰. Cuantos más Estados miembros tenga la Comunidad, mayor será la cobertura geográfica de la protección que se obtenga mediante la patente.

¹⁰ Apartado 2 del artículo 2 del Convenio sobre la Patente Comunitaria, en lo sucesivo CPC.

A pesar de que cabía esperar la ratificación del Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias en un plazo razonable tras el protocolo de firmas que tuvo lugar en 1989 en Luxemburgo, se ha de constatar que, más de siete años después¹¹, aún no se ha llevado a efecto y cabe preguntarse si el Convenio sigue satisfaciendo en su forma actual los objetivos que se le asignaron en aquel momento.

Más que la industria, determinados medios académicos sostienen una posición que se presenta como “lógica” y que considera que la vía seguida en el caso de las marcas y propuesta para los diseños y modelos, que consiste en establecer un derecho unitario mediante un reglamento comunitario, es la que se ha de seguir necesariamente en el caso de las patentes. Este argumento no basta, por sí solo, para justificar el enfoque adoptado. No obstante, no resulta difícil observar las ventajas de dicho sistema unitario:

- la gestión de los derechos se facilitaría enormemente, dado que ya no existiría el paso por una fase nacional, lo que también debería entrañar una reducción de gastos (ausencia de gastos de entrada en la fase nacional, ahorros en el ámbito de la representación profesional, etc.);
- el sistema permite evitar que se multipliquen las acciones por violación en cada Estado miembro, dado que el demandante puede concentrar tales acciones en el lugar del domicilio del demandado¹²;
- una mayor seguridad jurídica debida al establecimiento de una instancia jurisdiccional central competente para pronunciarse sobre la interpretación y validez de la patente comunitaria.

En el marco del presente Libro Verde, se invita a los usuarios potenciales a que indiquen las ventajas e inconvenientes de un derecho unitario en materia de patentes, habida cuenta de sus características básicas: amplísima cobertura geográfica, costes necesarios, aplicación del principio de agotamiento comunitario de los derechos, etc.

A continuación, hemos de plantearnos dos cuestiones:

- en primer lugar, se trata de analizar la necesidad expresada por los usuarios de disponer de un derecho unitario en materia de patentes;
- en segundo término, se trata de ver si los objetivos perseguidos por dicho sistema unitario se pueden lograr mediante la utilización del Convenio de Luxemburgo, en su forma actual o modificada.

Preguntas

- En general, ¿cuáles son, desde su punto de vista, las ventajas y los inconvenientes de

¹¹ En la fase actual, sólo 7 Estados miembros han finalizado el procedimiento de ratificación del Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias: Francia, Alemania, Grecia, Dinamarca, Luxemburgo, el Reino Unido y los Países Bajos (fuente: nota del Consejo de 22 de noviembre de 1996).

¹² Apartado 1 del artículo 14 del Protocolo sobre resolución de litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias, en lo sucesivo denominado Protocolo sobre los litigios.

una protección mediante patente que abarque a toda la Comunidad, por lo que se refiere a:

- los costes?
- el área geográfica cubierta?
- el problema del falseamiento de la competencia?
- la libre circulación de mercancías?
- la seguridad jurídica?
- la vigilancia en materia de falsificación?
- las obligaciones de traducción?
- ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las condiciones básicas que se han de dar para que este sistema pueda funcionar con eficacia, en términos de costes y de estructura jurídica?
- Si los procedimientos de ratificación que se llevan a cabo actualmente concluyeran finalmente con la entrada en vigor de la patente comunitaria, ¿estaría Vd. dispuesto a utilizar este instrumento tal como se establece en el Convenio de Luxemburgo?
- La eventual modificación del Convenio de Luxemburgo exigiría la unanimidad de los Estados contratantes, ya sea mediante una modificación del Convenio, ya sea mediante un reglamento basado en el artículo 235 del Tratado CE. ¿Considera Vd. de utilidad esta modificación o considera Vd. que la conjunción de la patente europea y de los sistemas nacionales de patentes responden de forma adecuada a las necesidades de la industria?

3.2 Supuestas carencias del Convenio de Luxemburgo.

Lo que pretende exactamente la patente comunitaria es eliminar, por lo que respecta al mercado único, todos los inconvenientes e imperfecciones del sistema del CPE mencionados en el punto 3.1. No obstante, según los datos que obran en poder de la Comisión, dos aspectos fundamentales de la patente comunitaria, tal como se deriva del Acuerdo de 1989, constituyen un obstáculo a su utilidad y atractivo desde el punto de vista práctico.

Por una parte, se han de mencionar los elevadísimos costes de traducción, derivados de la necesidad de traducir la totalidad del folleto de la patente comunitaria a todas las lenguas de todos los Estados miembros de la Comunidad¹³. Toda patente comunitaria que se expida en la Comunidad de los Quince exigiría diez traducciones. Teniendo en cuenta que el coste medio de una página de traducción es de 128

¹³ Apartados 1 y 2 del artículo 30 del CPC.

DEM¹⁴, y que un folleto de patente consta, por término medio, de 20 páginas, los gastos de traducción totales serían del orden de 25 000 DEM, lo que evidentemente es un importe muy elevado, que difícilmente podrán sufragar las PYME. No obstante, este importe tiene como contrapartida la enorme ventaja que representa el carácter unitario de la patente comunitaria, que permite obtener una protección uniforme en un mercado de más de 340 millones de consumidores¹⁵.

El segundo problema que plantea el Convenio de Luxemburgo parece ser el del sistema jurisdiccional en vigor. El Convenio establece dos vías de recurso que pueden culminar en la nulidad de la patente comunitaria.

En primer lugar, existe la posibilidad de presentar directamente una solicitud de nulidad ante la Oficina Europea de Patentes. Si la división de anulación estima que se reúnen los motivos de nulidad previstos por el Convenio, anula la patente con efectos en todo el territorio comunitario¹⁶.

No obstante, existe una segunda vía para obtener la nulidad de la patente: se trata de interponer una reconvencción por nulidad ante un tribunal nacional al que se le haya presentado una acción por violación. En ese caso, si el tribunal estima que uno de los motivos de nulidad previstos por el Convenio se opone al mantenimiento de la patente comunitaria, ordenará la anulación de la misma¹⁷. En ese caso, una resolución de un tribunal nacional de primera instancia que tenga fuerza de cosa juzgada, por la que se ordena la anulación de una patente comunitaria, produce los mismos efectos en todos los Estados contratantes. A pesar de la posibilidad de hacer intervenir en ese caso al Tribunal de apelación común¹⁸, la facultad que el Convenio confiere a un único tribunal nacional para dictar la nulidad de la patente comunitaria para todo el territorio de la Comunidad es considerada por algunos como fuente potencial de inseguridad jurídica. Determinados usuarios potenciales del sistema de patente comunitaria consideran demasiado importante el riesgo de que una resolución de un solo tribunal nacional anule una patente que abarca un territorio tan vasto e importante, desde el punto de vista económico, como la Comunidad.

A esta constatación de existencia de un riesgo tan importante se añade una dificultad adicional: a partir del momento en que, a raíz de una acción por violación, se impugne la validez de la patente comunitaria mediante reconvencción interpuesta ante un tribunal nacional, cualquier otro tribunal nacional que deba pronunciarse sobre otra acción por violación deberá, salvo excepción, aplazar la sentencia¹⁹. Se reprocha a esta norma que, habida cuenta de la duración de los procedimientos, que, a

¹⁴ Los datos en cifras proceden de documentos redactados por la Oficina Europea de Patentes de Munich, que utiliza el marco alemán como moneda de referencia.

¹⁵ En la Comunidad de los Doce.

¹⁶ Artículos 55 a 58, CPC.

¹⁷ Apartado 2 del artículo 15 y apartado 1 del artículo 19, Protocolo sobre los litigios.

¹⁸ Artículos 21 y 22 del Protocolo sobre los litigios.

¹⁹ Artículo 34 del Protocolo sobre los litigios.

menudo, han de pasar por tres instancias, corre el riesgo de culminar en un bloqueo de la aplicación de la protección jurídica que confiere la patente comunitaria.

Preguntas

- ¿Es Vd. de la opinión de que las principales carencias de la patente comunitaria en su forma actual (Convenio de Luxemburgo) son, por una parte, el elevado coste que impone la obligación de traducir el folleto a todas las lenguas de la Comunidad y, por otra, la inseguridad jurídica que se deriva del sistema jurisdiccional? ¿Observa Vd. otros inconvenientes?

3.3 El problema del coste de las traducciones y sus posibles soluciones.

Si el coste de traducir el folleto de patente comunitaria a todas las lenguas de la Comunidad supone un obstáculo importante para el éxito de la patente comunitaria, conviene encontrar soluciones. No obstante, hay que reconocer, desde un primer momento, que se trata de un punto delicado y difícil.

Una primera solución posible es la prevista en la versión original del Convenio de Luxemburgo de 1975. En general, se trataba de limitar el requisito de traducción exclusivamente a las reivindicaciones de la patente (artículo 33). No obstante, esta limitación del requisito de traducción podía reforzarse con la reserva prevista en el artículo 88: en este contexto, cualquier Estado miembro podía declarar que, si el documento no ha sido publicado en una de sus lenguas oficiales, el titular no puede invocar derechos conferidos por la patente. El sistema establecido por el Convenio de Luxemburgo de 1975 impone la obligatoriedad de traducir exclusivamente las reivindicaciones en el momento de la expedición de la patente o inmediatamente después de la misma. Por otra parte, cualquier Estado contratante tenía la posibilidad de solicitar una traducción del folleto de patente, siendo el titular de la patente quien podía fijar libremente el calendario de presentación de dicha traducción, en función de la fecha en que necesitase la protección.

Esta solución permitiría al titular de la patente decidir la urgencia con que necesita la protección, con la consiguiente flexibilidad por lo que se refiere a la presentación de la traducción del folleto. La disposición establece una distinción según que el titular de la patente presente la traducción del folleto en un plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación de la mención de la expedición de la patente, en un plazo superior a tres meses aunque inferior a tres años y, por último, en un plazo superior a tres años. En el primer caso, el titular puede prevalecerse de los derechos conferidos por la patente a partir del momento en que se presente la traducción. En el segundo caso, el titular de la patente puede invocar los derechos conferidos por la patente a partir de ese mismo momento, aunque sólo podrá exigir una indemnización razonable, en caso de que se utilice la invención sin su consentimiento antes de la presentación de la traducción. Por último, en el tercer caso, toda persona que haya utilizado la invención o haya llevado a cabo preparativos efectivos y serios a tal fin antes de la presentación de la traducción puede continuar utilizando la invención en condiciones razonables.

Una segunda solución se debatió en la Conferencia de revisión del Convenio, celebrada en 1989, que pareció reunir un consenso bastante amplio. Consistía en no modificar el requisito de traducción del folleto completo. No obstante, el hecho de que no se presente la traducción a una o varias lenguas no entrañaría la caducidad de

la patente comunitaria, sino que su única consecuencia sería que no produciría efecto en el Estado o Estados miembros afectados. Esta solución constituiría una excepción al carácter unitario de la patente comunitaria y, en este aspecto, le acercaría al régimen de la patente europea.

La tercera solución que se puede plantear en materia de reducción de los costes de traducción es la “global”, aplicada por la Oficina Europea de Patentes por lo que se refiere a la patente europea²⁰. Esta solución consta de tres elementos fundamentales:

- la publicación, al mismo tiempo que la publicación de la solicitud o inmediatamente después de ésta y tan pronto como sea posible, de un extracto mejorado en la lengua del procedimiento y, con posterioridad, su traducción a las lenguas de todos los Estados miembros;
- la traducción de las reivindicaciones exclusivamente, en el momento de la expedición de la patente;
- la traducción de la totalidad del folleto de patente antes de toda acción interpuesta por el titular para hacer valer los derechos nacidos de la patente.

El objetivo de la solución global consiste, por una parte, en mejorar el suministro de información y, por otra, en eliminar los graves inconvenientes inherentes al sistema actual, al tiempo que se reduce la carga financiera que soportan los solicitantes.

Según los cálculos realizados por la OEP, se puede estimar que, haciendo una traslación a la patente comunitaria, la solución global constaría de la elaboración del extracto mejorado, con un coste de unos 100 DEM, y su traducción a diez lenguas, lo que supondría unos 120 DEM por lengua, es decir, un coste total de traducción del nuevo extracto de aproximadamente de 1 300 DEM. Los costes medios de traducción de una patente que constase, por término medio, de 3,5 páginas de reivindicaciones, y contando con 500 DEM por lengua para la traducción de las mismas, se elevarían a 5 000 DEM.

Se tendría que hacer frente a unos gastos generales de traducción de unos 6 300 DEM por solicitud, lo que equivaldría a un ahorro de unos 18 700 DEM por solicitud, con relación a la situación en la que la totalidad del folleto ha de ser traducido a todas las lenguas de la Comunidad.

Se pueden plantear otras soluciones en materia de traducción:

- en un primer lugar, cabe prescindir de toda traducción o traducir exclusivamente las reivindicaciones.
- Otra propuesta consiste en establecer un sistema de traducción “por encargo”, en el que sólo existiría la obligación de presentar la traducción, si un tercero la reclama. Para poder financiar este proyecto, sería necesario crear un fondo de reserva destinado a cubrir el coste de las traducciones que se pudieran reclamar, estableciendo una tasa por cada solicitud de patente, o bien establecer una

²⁰ Documento elaborado por el Consejo de Administración de la OEP, nº CA/46/96 de 19 de noviembre de 1996.

contribución destinada a cubrir los costes que llevaría consigo hacer frente a tal eventualidad.

- Por último, se ha formulado una última sugerencia, según la cual el folleto de la patente constaría de una descripción abreviada en la que figurarían los datos básicos para la comprensión de la invención y la interpretación de las reivindicaciones, descripción que se traduciría y se completaría, en un anexo, mediante una descripción más elaborada que, en principio, no se traduciría. Recientemente, se ha difundido una variante de esta idea: la descripción condensada. Se trata de condensar la descripción, por iniciativa del solicitante, aunque con la colaboración del examinador, a efectos del examen sobre el fondo de la solicitud.

Sea cual sea la opción elegida, lo que parece claro es que, para lograr la máxima eficacia, no se debería descentralizar la presentación de las traducciones a las oficinas nacionales de patentes, sino que ésta debería estar centralizada en la OEP. Ésta es la solución por la que optó el Convenio de Luxemburgo.

Preguntas

- Para reducir los costes de traducción, ¿está Vd. a favor de un sistema basado en los artículos 33 y 88 del Convenio de Luxemburgo de 1975 o a favor de la “solución global” concebida por la OEP?
- Si no fuese factible ninguna de las dos soluciones, ¿estaría Vd. a favor de una solución que constituyese una excepción del carácter unitario de la patente comunitaria y consistiese en establecer que, en caso de que no se presenten traducciones, no tendría efecto la patente comunitaria en el Estado o Estados miembros de que se trate?
- ¿Considera Vd. interesantes y útiles otras alternativas existentes para la reducción de los gastos de traducción (traducción por encargo, descripción condensada)?
- ¿Comparte Vd. la opinión de que centralizar la presentación de las traducciones del folleto de la patente comunitaria en la OEP, como se establece en el Convenio de Luxemburgo, es un elemento importante del régimen de traducción?

3.4 El problema del sistema jurisdiccional y sus posibles soluciones

En el punto 3.2. ya se ha expuesto el problema que plantea el sistema jurisdiccional establecido por el Convenio de Luxemburgo. Para evitar los supuestos inconvenientes de este sistema, conviene tratar de revisar este mecanismo²¹, teniendo en cuenta una iniciativa comunitaria que pretende integrar aún más la patente comunitaria en el sistema jurídico que emana del Tratado.

Según una primera solución, las jurisdicciones nacionales de los Estados miembros serían competentes para pronunciarse sobre las acciones por violación, las acciones de comprobación de inexistencia de violación y todas las acciones relativas a la

²¹ Se trata básicamente de evitar las consecuencias del artículo 20 del Protocolo sobre los litigios.

utilización de la invención que se produzcan antes de la fecha de publicación de la mención de la expedición de la patente. Por el contrario, las acciones de nulidad de la patente comunitaria podrían ser competencia exclusiva de una nueva división de anulación que se creará en el seno de la OEP. Dicho de otro modo, al contrario de lo que sucede con las disposiciones del Convenio actual²², los tribunales nacionales no serían competentes para entender de las demandas de reconversión por nulidad de la patente comunitaria.

En caso de que se interpusiera una demanda de reconversión por nulidad ante una jurisdicción nacional con motivo de una acción principal por violación, el tribunal al que se someta el asunto estaría obligado a aplazar la sentencia sobre la acción por violación hasta el momento en que la división de anulación competente de la OEP haya adoptado una decisión sobre la validez de la patente. Dicho de otro modo, las cuestiones de validez y nulidad de la patente comunitaria ya no podrían ser objeto de decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales, sino únicamente de instancias competentes a nivel comunitario. Con el fin de evitar que se multipliquen las acciones de reconversión por parte de los presuntos violadores de las patentes, sería necesario, sin duda, disponer que la obligación de aplazar la sentencia se circunscriba al caso en que el juez que entiende de las acciones por violación estime que existen razones fundadas que afectan a la validez de la patente comunitaria.

Partiendo de dos vías de actuación distintas, la competencia para abordar cuestiones de validez y nulidad se conferiría con exclusividad a una instancia radicada en la OEP y, posteriormente, al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. De esta forma, se abrirían dos vías que podrían culminar en una resolución de nulidad de una patente comunitaria:

- ya sea la acción de nulidad entablada directamente ante la OEP²³;
- ya sea la demanda de reconversión ante un órgano jurisdiccional nacional que estaría obligado a aplazar su sentencia hasta que se pronuncie la división de anulación. Habida cuenta de la resolución de la división de anulación, el órgano jurisdiccional nacional que entienda del caso podría resolver el litigio en torno a la violación.

Por lo que se refiere a las condiciones para la interposición de una demanda de nulidad, las causas de nulidad, el examen de la demanda, la anulación o el mantenimiento de la patente, así como la publicación de un nuevo folleto de la patente a raíz del procedimiento de nulidad, parece que se podrá mantener la redacción actual de las disposiciones de los artículos 55 a 59 del Convenio de Luxemburgo.

Con objeto de que exista la posibilidad de recurrir las resoluciones sobre la validez de las patentes comunitarias, las resoluciones de las divisiones de anulación se podrán recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPI). Este recurso se interpondría por incompetencia, quebrantamiento de forma,

²² Letra d) del apartado 1 del artículo 15 del Protocolo sobre los litigios.

²³ Artículo 55 del CPC.

vulneración del Tratado o del instrumento jurídico por el que se establece la patente comunitaria o de toda norma de derecho relativa a su aplicación, o por desviación de poder. El TPI tendría competencia tanto para anular como para revocar la decisión impugnada. En este contexto, se podrían plantear algunas cuestiones relacionadas con la organización de los trabajos del TPI. No se ha descartado, en este contexto, la posibilidad de que se cree, en el seno del TPI, una sala especializada para las cuestiones relativas a las patentes comunitarias²⁴.

Por último, se podría interponer ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas un último recurso contra las resoluciones del TPI en materia de patentes comunitarias que se circunscribiría a las cuestiones de derecho²⁵.

Para garantizar la plena efectividad de este mecanismo, sería preciso indicar claramente que las resoluciones que tengan fuerza de cosa juzgada por las que se ordena la nulidad o la modificación de una patente comunitaria producen los mismos efectos en todos los Estados miembros.

Otra posible solución radicaría en la propia estructura del Convenio de 1975 y consistiría en que el órgano jurisdiccional nacional que entienda de una acción por violación mantendría la facultad para pronunciarse sobre una demanda de reconvencción por nulidad. No obstante, la decisión sobre esta demanda de nulidad sólo afectaría a la patente comunitaria en el Estado en que esté situado el órgano jurisdiccional. Se podría contemplar una excepción a este efecto limitado de la decisión para los casos en los que una acción por violación, interpuesta ante el órgano jurisdiccional del lugar donde esté domiciliado el presunto violador, se refiera a actos de violación cometidos en otro Estado miembro. En tal caso, la decisión en materia de nulidad afectaría también a la patente comunitaria en ese otro Estado. Esta solución permitiría al titular de la patente evitar el riesgo de anulación global e inmediata de su documento.

Resulta imprescindible hacer una observación de carácter general. En el marco de un régimen jurídico que emana del Tratado, no es posible crear nuevas jurisdicciones, contrariamente a lo que establece el Convenio de Luxemburgo al crear el Tribunal de apelación común en materia de patentes comunitarias. En un régimen jurídico que emana del Tratado, las competencias jurisdiccionales sólo pueden ser ejercidas por el TPI y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta es la razón de que la estructura que aquí se ha presentado no prevea la creación de un Tribunal de apelación común en materia de patentes.

Preguntas

- Por lo que se refiere al sistema jurisdiccional, ¿está Vd. a favor de un sistema:
 - que diera competencia exclusiva para pronunciarse sobre los recursos de anulación a

²⁴ De aceptarse esta sugerencia, se analizarán en profundidad las modalidades de creación de la nueva división de anulación en la OEP y la posibilidad de recurrir sus decisiones ante los órganos jurisdiccionales comunitarios; este análisis dependerá principalmente del carácter del instrumento jurídico escogido para establecer estos procedimientos.

²⁵ Apartado 1 del artículo 168A del Tratado CE.

instancias que tengan su sede en la Oficina Europea de Patentes (división de anulación) y, en el caso de los recursos de apelación, al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas?

- que dejara la competencia para pronunciarse sobre los recursos de anulación a las jurisdicciones nacionales, al tiempo que limitan los efectos de sus decisiones al territorio del Estado miembro en el que se encuentren?

3.5 Cuestiones relativas a las tasas

En primer lugar, conviene indicar que la Oficina Europea de Patentes debería ser el operador técnico de la patente comunitaria, adopte ésta la forma prevista por el Convenio de Luxemburgo o una forma jurídica que emane del Tratado. En este contexto, las tasas de procedimiento (tasas de depósito, tasa de búsqueda, tasas de examen, etc.) establecidas en el marco de la patente europea se aplicarán de la misma manera a la patente comunitaria. Se ha de subrayar que el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes adoptó, en su reunión de diciembre de 1996, dos decisiones importantes destinadas a reducir de forma significativa las tasas de procedimiento. La primera decisión se refiere a una reducción nominal de las tasas de depósito, búsqueda y designación²⁶. La segunda se refiere a la prórroga del plazo de exigibilidad del pago de las tasas de designación, que, en la actualidad, está fijada en 6 meses tras la publicación del informe de búsqueda.

Estas nuevas tasas de procedimiento, aplicables a partir del 1 de julio de 1997, también se aplicarían a la patente comunitaria. Por lo que respecta a la tasa de designación, no tiene razón de ser en el contexto de la patente comunitaria, dado que no existe, en sentido estricto, “designación de país”, al tratarse de un documento unitario que otorga protección uniforme en toda la Comunidad. En cualquier caso, si existiese una tasa de designación o una tasa similar, convendría establecer un límite máximo equivalente al importe abonado por un número limitado de designaciones que se hicieran para una patente europea.

En caso de que la patente comunitaria se orientase hacia un régimen jurídico que emane del Tratado, parece necesario proceder a una revisión de la disposición financiera relativa a las tasas de mantenimiento en vigor. En su versión de 1989, el Convenio de Luxemburgo establece que se distribuyan entre los Estados contratantes los ingresos procedentes de las tasas, una vez deducidas las sumas abonadas a la Organización Europea de Patentes en concepto de tasas de mantenimiento en vigor, con arreglo a un método de reparto establecido por el Convenio²⁷. En un sistema jurídico que emana del Tratado, este sistema no puede funcionar, por lo que se ha de eliminar.

²⁶ La tasa de depósito se reduciría de 600 DEM a 250 DEM, la tasa de búsqueda europea de 1 900 a 1 700 DEM, la tasa de búsqueda internacional de 2 400 a 2 200 DEM y la tasa de designación de 350 a 150 DEM. Las reducciones ascienden a un importe de 124 millones de DEM por año civil.

²⁷ Artículo 20 del CPC.

Es conveniente concebir al operador del sistema de la patente comunitaria como un organismo en equilibrio financiero, lo que implica su obligación de conservar la integralidad de las diferentes tasas abonadas por los usuarios. Teniendo esto en cuenta, los ingresos del presupuesto del operador del sistema de la patente comunitaria podrían constar, sin perjuicio de otros ingresos, del producto de las tasas adeudadas en virtud del Reglamento relativo a las tasas y, en caso necesario, de una subvención inscrita en el Presupuesto General de las Comunidades Europeas. Por su parte, el Reglamento relativo a las tasas de la patente comunitaria debería adoptarse, a propuesta de la Comisión, siguiendo el procedimiento de “comitología”.

En este contexto, el importe de las tasas se ha de fijar de tal manera que los ingresos correspondientes permitan, en principio, garantizar el equilibrio presupuestario. Ello significa que, por regla general, el operador del sistema no puede transferir una parte cualquiera de los ingresos a otros organismos o instancias nacionales.

Por último, habida cuenta del carácter unitario de la patente comunitaria y, por consiguiente, de la imposibilidad de elección por lo que se refiere al alcance geográfico de la protección, conviene preguntarse si no sería necesario establecer una medida complementaria en materia de tasas para incitar a los usuarios a recurrir al sistema. De esta forma, se debería prever que las tasas de mantenimiento en vigor de la patente comunitaria, que se han de abonar a la Organización Europea de Patentes, sean de un importe global inferior a la totalidad de las tasas de mantenimiento en vigor de una patente europea que cubra toda la Comunidad.

Por otra parte, se ha sugerido la conveniencia de que el titular de una patente comunitaria tenga la posibilidad de no abonar la parte de la tasa anual de mantenimiento en vigor correspondiente a determinados Estados miembros, lo que introduciría cierta flexibilidad en el sistema y la posibilidad de que se mantenga en vigor la patente comunitaria exclusivamente para una parte de la Comunidad. Este sistema, que a veces ha sido denominado de “patente comunitaria a la carta”, introduciría una forma de renuncia parcial de los derechos, limitada a determinados Estados miembros, que se traduciría en la negativa a abonar una parte de las tasas anuales de mantenimiento en vigor²⁸.

Preguntas

- ¿Es preciso plantearse la modificación de los acuerdos financieros previstos por el Convenio de Luxemburgo y el CPE en relación con las tasas de mantenimiento en vigor de las patentes comunitarias, de forma que el producto de las mismas revierta enteramente en beneficio de la OEP en concepto de cobertura de los costes generados por la expedición y administración de las patentes comunitarias?
- Habida cuenta de las diferentes alternativas de protección que se ofrecen a los usuarios (patente europea, patentes nacionales, etc.), ¿estima Vd. que se necesitan medidas complementarias que hagan más atractivo el sistema de la patente comunitaria como, por ejemplo, una reducción de las tasas de mantenimiento en vigor?

¿Se puede plantear la posibilidad de introducir la renuncia parcial de una patente

²⁸ Ello exigiría una modificación de los artículos 48 y 49 del CPC.

comunitaria, para un número limitado de Estados miembros, dejando de abonar tasas anuales de mantenimiento en vigor?

3.6 Fórmulas de paso entre la patente comunitaria y la patente europea.

La patente comunitaria debería ofrecer una protección unitaria, que confiera derechos en toda la Comunidad. Cuanto más se amplíe la Comunidad, mayor será la cobertura geográfica de la protección. Aunque ello constituirá, sin ninguna duda, una gran ventaja, también podría ser un obstáculo para determinadas empresas a las que les resulte difícil evaluar, en una fase inicial del procedimiento, la necesidad de contar con una protección más amplia. Además de la posible necesidad de estar protegido en determinados terceros países que no formen parte de la Comunidad, la patente europea seguirá siendo útil, en la medida en que permite a las empresas en cuestión designar a determinados países y no necesariamente el conjunto de los Estados miembros de la Comunidad.

Esta es la razón de que, sin duda, sea necesario introducir cierta flexibilidad en el sistema europeo de patentes; para ello, se podría considerar la posibilidad de establecer fórmulas de paso entre la patente comunitaria y la patente europea. La ventaja que presentaría esta posibilidad de transformación reside en que permite cubrir inicialmente la totalidad del mercado único y en que sólo se procedería a una limitación territorial en el transcurso o al término del procedimiento de expedición.

De esta forma, el solicitante de una patente europea podría exigir que se transformase su solicitud en solicitud de patente europea, siempre que ésta exista a nivel jurídico (no sucedería así, si la solicitud se hubiese denegado o se considerase denegada, o si se hubiere rechazado). En tal caso, la solicitud de patente europea surgida de la transformación de una solicitud de patente comunitaria se beneficiaría de la fecha de depósito o de la fecha de prioridad de dicha solicitud.

Más difícil de concebir es la situación inversa, en la que una solicitud de patente europea se pudiese transformar en solicitud de patente comunitaria, salvo en el supuesto de que la solicitud de patente europea designe al conjunto de los Estados miembros de la Comunidad Europea.

Por otra parte, se ha de recordar que en la segunda frase del apartado 6 del artículo 30 del Convenio de Luxemburgo de 1989 ya se contempla una posibilidad de transformación de la patente comunitaria (después de su expedición).

Preguntas

- ¿Considera Vd. necesario que se establezcan “fórmulas de paso” entre la patente comunitaria y la patente europea, como por ejemplo, la posibilidad de convertir una solicitud de patente comunitaria en solicitud de patente europea? ¿Considera Vd. que se podrían establecer otras formas de transformación? ¿Cómo podrían funcionar estas últimas?

3.7 Otras cuestiones

El Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo en 1989, consta, en anexo, de varias declaraciones relativas a determinados puntos sustanciales del derecho de patentes. En el contexto de una nueva iniciativa en materia de patente comunitaria, cabe plantearse la necesidad de dar curso a algunas de estas resoluciones.

La resolución relativa a una normativa común de concesión de licencias obligatorias en relación con una patente comunitaria ha perdido, en su mayor parte, su razón de ser, dado que el Acuerdo ADPIC del GATT/OMC²⁹ elaboró un régimen completo de licencias obligatorias. Si se adoptase una nueva iniciativa que emanase del Tratado en materia de patentes comunitarias, se podrían retomar íntegramente en el acto jurídico utilizando la totalidad de las disposiciones del Acuerdo ADPIC o se podría establecer una referencia explícita a las mismas.

Por su parte, la resolución relativa a la utilización o la posesión anteriores prevé que se inicie un procedimiento de revisión del Convenio, con el fin de crear un derecho fundado en la utilización o posesión anteriores de una invención objeto de patente comunitaria, que produzca efectos uniformes en todos los territorios de los Estados miembros. El derecho de utilización o de posesión anteriores depende de la buena fe. Cabe plantearse la utilidad de una nueva iniciativa en este ámbito, con objeto de que los efectos de la utilización o la posesión anteriores sean uniformes en toda la Comunidad. Es preciso recordar que todos los Estados europeos se habían puesto de acuerdo en torno a un régimen de utilización anterior en el marco de la primera parte de la conferencia diplomática sobre el Tratado de armonización en materia de patentes (La Haya, 1991).

Pregunta

- ¿Considera Vd. que la cuestión de la utilización o la posesión anteriores ha de ser armonizada a nivel comunitario, en el contexto de una nueva intervención en materia de patentes comunitarias?

4. ARMONIZACIÓN COMPLEMENTARIA A NIVEL COMUNITARIO

4.1 Necesidad de una armonización complementaria a nivel comunitario

En el marco de sus competencias, la Comunidad Europea ha podido legislar en el ámbito de las patentes, especialmente para adaptarse a la evolución tecnológica en sectores de alto valor añadido. Esa es la razón de que se hayan aprobado dos reglamentos del Consejo y el Parlamento destinados a compensar la insuficiencia de protección que penalizaba a la investigación farmacéutica y fitofarmacéutica, mediante la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos y los productos fitofarmacéuticos. En otro ámbito, la Comisión ha

²⁹ Letras a) a l) del artículo 31, ADPIC.

propuesto un instrumento destinado a precisar las condiciones en las que se pueden obtener patentes para invenciones biotecnológicas³⁰.

Estos ejemplos ponen de manifiesto que, si se demuestra claramente la existencia de determinadas carencias, la Comunidad está en condiciones de proponer y aprobar normas que se adapten a la situación. Cabe plantearse la oportunidad de que se avance en la armonización, a nivel comunitario, del derecho de patentes en otros sectores de la técnica o en otros ámbitos.

4.2 Patentabilidad de los programas de ordenador y de las invenciones relacionadas con el equipo lógico

La Sociedad de la Información y el desarrollo del comercio electrónico constituyen una oportunidad real para la economía europea, aunque también presentan nuevos desafíos. La puesta a punto y la mejora constante de nuevos programas de ordenador y equipos lógicos están llamadas a desempeñar una función importante en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico, puesto que han de permitir un acceso rápido, seguro y preciso a los datos buscados y a los servicios interactivos. La Comisión ya ha adoptado varias iniciativas para instaurar en el plano legislativo, en el conjunto de la Unión, un nivel adecuado de protección de la innovación vinculada a la Sociedad de la Información. Tal es el motivo de que, en noviembre de 1996, la Comisión adoptase una Comunicación sobre derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la Información³¹. Estas normas son indispensables para el buen funcionamiento de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico en la Unión Europea, dado que el contenido de la mayor parte de los nuevos servicios puede quedar protegido por derechos de propiedad intelectual.

En la actualidad, el derecho de autor protege a los programas de ordenador en la Comunidad Europea como obras literarias³², mientras que queda excluida su protección “como tales programas de ordenador” mediante patentes. Por lo que se refiere a las invenciones relacionadas con el equipo lógico, su patentabilidad no implica que se cuestione la protección existente de los equipos lógicos mediante el derecho de autor. Debido a la importancia creciente de los equipos lógicos, la Organización Europea de Patentes y las oficinas de determinados Estados miembros han concedido estos últimos años miles de patentes por las que se protegen modelos lógicos compuestos de ideas y principios de base que constituyen “soluciones técnicas a problemas técnicos”. Estas patentes no se han expedido para los equipos lógicos como tales, sino para invenciones relacionadas con los equipos lógicos y que consisten en un material y un equipo lógico que le es específico.

A nivel internacional, el artículo 27 del Acuerdo ADPIC no excluye la patentabilidad de los programas de ordenador. Este es el motivo de que algunos terceros países

³⁰ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, COM(95) 661 final, de 13.12.95, DO n° C 296 de 8.10.96.

³¹ COM(96) 568 final de 20 de noviembre de 1996.

³² Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, relativa a la protección jurídica de los programas de ordenador, DO N° L 122 de 17.5.91, p. 42.

autoricen su patentabilidad. El 28 de febrero de 1996 los Estados Unidos de América difundieron las nuevas “directrices para los examinadores en materia de invenciones relacionadas con programas de ordenador”. Mientras que, hasta ahora, sólo se aceptaba una reivindicación relativa a un algoritmo matemático, si existía una transformación física, actualmente se recomienda un enfoque más pragmático, basado en la exigencia de “utilidad” de la invención. Con ello se pretende ampliar el ámbito de las invenciones relacionadas con los programas de ordenador que son patentables. No obstante, en los Estados Unidos la práctica ya era muy amplia, dado que los programas de ordenador incorporados a un medio tangible, como una disquete, eran patentables³³ incluso antes de que se publicasen las nuevas directrices.

Actualmente, Japón se plantea también la necesidad de modificar las directrices de los examinadores sobre esta cuestión. A tal efecto, el 8 de agosto de 1996 la Oficina japonesa de patentes publicó un nuevo proyecto de directrices, que no pretende patentar los programas de ordenador como tales, dado que este nuevo proyecto dispone que, para ser patentable, la invención ha de presentar un alto grado de creatividad “tecnológica” utilizando las leyes de la naturaleza.

En la Comunidad, estas cuestiones se han consultado con los medios interesados mediante el Cuestionario sobre los derechos de propiedad industrial en la Sociedad de la Información, elaborado por los servicios de la Comisión en julio de 1996. Para algunos, no es necesario modificar el equilibrio actual entre derecho de autor (para los programas en sí mismos) y patentes (para las invenciones relacionadas con el equipo lógico) y se limitan a velar por que no existan divergencias en la aplicación de las disposiciones pertinentes en los diferentes Estados miembros. Para otros, por el contrario, ha llegado el momento de modificar el sistema y, especialmente, de plantearse la supresión del apartado 2 del artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea, con objeto de que se puedan patentar los programas de ordenador como tales. Para quienes abogan por este enfoque, se trataría de mantener el requisito de que la invención presente un carácter “técnico”; no obstante, siempre que se dé esta característica, todo programa registrado en un soporte y que, una vez cargado y puesto en funcionamiento, aplique la invención, se convertiría en patentable.

Habida cuenta de la posición expresada por determinados medios interesados, que consiste en proponer la supresión del apartado 2 del artículo 52 del Convenio sobre la Patente Europea, se han de analizar cuáles podrían ser las consecuencias prácticas de esta posición, especialmente por lo que respecta a la aplicación simultánea del derecho de autor y del derecho de patentes a la misma obra o invención.

Preguntas

- En materia de patentabilidad de programas de ordenador y de invenciones relacionadas con el equipo lógico, ¿considera Vd. :
 - que las diferencias que existen actualmente en la jurisprudencia de los Estados miembros pueden plantear obstáculos a los intercambios o falsear las condiciones de competencia?

³³ Decisión de la Oficina Americana de Patentes y Marcas de 26 de abril de 1996, *In re Beauregard*.

- que las diferencias que existen entre Europa y sus principales socios económicos pueden plantear dificultades para las empresas europeas?
- que estas diferencias necesitarían una armonización complementaria a nivel comunitario en este ámbito?
- En materia de patentabilidad de los programas de ordenador y de invenciones relacionadas con el equipo lógico, ¿considera Vd. necesario proponer en un futuro la supresión del apartado 2 del artículo 52 del Convenio de Munich?
- en caso de respuesta afirmativa, ¿cómo concibe Vd. la aplicación simultánea del derecho de autor y del derecho de patentes para la misma creación/invención?
- en caso de respuesta negativa, ¿considera Vd., en cualquier caso, que sería necesario proceder a una modificación de las directrices que han de seguir los examinadores de la OEP sobre este punto?

4.3 Invenciones laborales

En la actualidad, el régimen de las invenciones laborales presenta grandes diferencias entre los Estados miembros. Las invenciones laborales son las llevadas a cabo por el personal de investigación o el personal técnico (investigadores, ingenieros.....) en el marco de un contrato laboral que les vincule a una empresa o laboratorio. En determinados Estados miembros, esta cuestión se regula, por lo general, por la Ley de patentes, como es el caso de Francia³⁴ o del Reino Unido³⁵; en otros Estados miembros, como es el caso de Alemania o Suecia, se ha aprobado una ley específica. La regla de base general que comparten todas estas legislaciones consiste en que, si se encarga a un empleado una “misión inventiva” en el contexto de su contrato laboral, la patente pertenece al empresario. Por lo demás, la precisión de las normas varía enormemente entre los diferentes Estados miembros. Algunas leyes constan de normas de procedimiento con relación al depósito de las solicitudes de patentes por parte del inventor, que parten del hecho de que éste puede o debe exigir que su nombre figure en la patente..... Otras leyes distinguen entre misiones inventivas “permanentes”, “temporales” u “ocasionales” con, según el caso, normas diferentes de asignación de la invención. Por último, algunas normativas, como la ley alemana, disponen de toda una sección relativa a la remuneración del empleado encargado de una misión inventiva y de las modalidades precisas de cálculo de los suplementos de remuneración.....

Es evidente que la aplicación de las diversas legislaciones por parte de las empresas repercute en las actividades de investigación y en su gestión. Cuanto más detalladas y complejas son las normativas, más medios humanos ha de consagrar la empresa a la gestión de estas cuestiones. Cabe preguntarse, por otra parte, si las diferencias existentes en las legislaciones nacionales sobre las invenciones laborales no

³⁴ Artículo L.611-7 del Código de la propiedad intelectual.

³⁵ Artículos 39 a 43 de la Ley de patentes (“invenciones laborales”).

repercuten en la libre prestación de servicios en el mercado interior y/o en las condiciones de competencia.

Pregunta

- Las diferencias que existen actualmente en las legislaciones de los Estados miembros en materia de invenciones laborales, ¿pueden repercutir en la innovación y las condiciones de trabajo y/o en la libre prestación de servicios y/o en las condiciones de competencia? ¿Son susceptibles de justificar una armonización a nivel comunitario?

4.4 Formalidades, recurso a los agentes y reconocimiento de las cualificaciones profesionales

4.4.1 Formalidades

Actualmente, existen diferencias entre los Estados miembros por lo que se refiere a los formularios que se han de cumplimentar, los plazos temporales que se han de respetar, la información a facilitar, la forma de presentar la información y los requisitos de “convalidación”. A veces difieren los procedimientos, una vez expedidas las patentes. Ello implica que, para poder aconsejar a un solicitante o titular de manera eficaz, se ha de poseer un conocimiento profundo de cada sistema nacional. Los trabajos que se desarrollan actualmente en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y que han de culminar en la celebración de un tratado de armonización del derecho de patentes en materia de formalidades, muestran el camino a seguir. Una vez que se apruebe este Tratado, cabrá preguntarse sobre la necesidad de seguir avanzando a nivel comunitario por la vía de una armonización de las formalidades. Se trataría, por ejemplo, de armonizar la información que se exige en relación con la invención, el inventor y el solicitante, la forma de presentarla y el grado de autenticación requerido, el número de formularios que se han de cumplimentar para que una solicitud sea tratada de la misma forma en toda la Comunidad, etc.

4.4.2 Agentes de patentes

En la actualidad, la mayoría de las legislaciones de los Estados miembros constan de disposiciones que, de una forma u otra, exigen a los solicitantes o titulares de la patente que dispongan de una dirección de servicio o un domicilio en su territorio, siempre que se solicite u obtenga la protección. Por regla general, el solicitante o su representante no puede dirigirse directamente, desde el Estado miembro de origen, a las oficinas de patentes de los demás Estados miembros, si no dispone de una dirección de servicio o un domicilio en dichos Estados miembros.

Además, algunos Estados miembros disponen la obligatoriedad de pasar por un representante cualificado, domiciliado en el territorio nacional. Estas normas impiden que un solo representante, que tenga su domicilio en un Estado miembro, pueda representar a su cliente ante las oficinas de patentes de los diferentes Estados miembros.

En relación con esta cuestión, el Tribunal ha indicado, en el asunto Saeger/Dennemeyer³⁶, que, habida cuenta del carácter específico de la prestación de servicios en determinados sectores de actividad, no se puede considerar que sean incompatibles con el Tratado determinadas exigencias específicas impuestas al prestatario, especialmente cuando se trata de proteger a los destinatarios de servicios del perjuicio que les podrían causar los consejos jurídicos que les pudieran dar personas sin las cualificaciones personales o profesionales necesarias. No obstante, la libre prestación de servicios, como principio fundamental del Tratado, sólo se puede limitar mediante reglamentaciones justificadas por razones imperiosas de interés común que se apliquen a toda persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio del Estado miembro destinatario, siempre que dicho interés no esté ya salvaguardado por las normas que se aplican al prestatario en el Estado miembro en el que esté establecido. En el marco de actividades de vigilancia y renovación de patentes mediante el abono de tasas, el prestatario no “aconseja” a sus clientes, sino que se limita a advertirles del momento en que han de abonar las tasas de renovación. Para estas actividades, el Tribunal ha estimado que limitar el ejercicio de este servicio exclusivamente a los titulares de una cualificación profesional, tales como abogados o agentes de patentes, era desproporcionado con relación al objetivo buscado.

Cabe preguntarse si las enseñanzas extraídas de esta resolución del Tribunal no deberían ser codificadas de alguna manera a nivel comunitario (armonización legislativa o comunicación interpretativa), y si convendría incluir, con este motivo, otros puntos relacionados con el procedimiento, tales como las direcciones de servicio y las obligaciones relacionadas con el domicilio. En cualquier caso, esta codificación se entendería sin perjuicio de la posibilidad de iniciar procedimientos de infracción, en caso de que determinadas exigencias nacionales se revelen contrarias a las condiciones de la libre prestación de servicios (artículo 59 CE) o incluso al principio del derecho de establecimiento (artículo 52 CE).

4.4.3 Las cualificaciones profesionales

Por lo que se refiere a las cualificaciones profesionales, la Directiva 89/48/CEE regula, entre otras cosas, las cualificaciones en el ámbito de las patentes. Las cualificaciones profesionales obtenidas en un Estado miembro han de ser reconocidas en toda la Comunidad, aunque los Estados miembros pueden exigir a la persona de que se trate un período de adaptación o una prueba de aptitud. Hasta el momento, varios son los Estados miembros en los que aún no se ha adoptado una decisión definitiva sobre la forma de esta prueba de aptitud ni los conocimientos que en ella se han de comprobar.

La prueba de aptitud ha de limitarse a lo necesario (ver especialmente la letra g) del artículo 1 de la Directiva 89/48/CEE), de acuerdo también con el principio de proporcionalidad. Habida cuenta de que el derecho material aplicado por el profesional ya se encuentra muy armonizado y se ha incorporado en los Estados miembros, la prueba de aptitud debería circunscribirse a los casos en los que la formación del candidato se refiere a las materias “sustancialmente diferentes” de las cubiertas por el título exigido en el Estado miembro de acogida³⁷. También se podría

³⁶ Sentencia de 25 de julio de 1991, asunto C-76/90, Rec. 1991, p. 1-4221.

³⁷ Letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/48/CEE:

concebir que el examen europeo de cualificación (letra c) del apartado 2 del artículo 134 del CPE) se reconozca, en materia de patentes, como cualificación suficiente para poder actuar ante las oficinas nacionales.

En su sentencia Gebhard³⁸, el Tribunal de Justicia ha decidido que, para un ciudadano de un Estado miembro, la posibilidad de ejercer su derecho de establecimiento y las condiciones de ejercicio han de evaluarse en función de las actividades que tiene la intención de ejercer en el territorio del Estado miembro de acogida. La aplicación de condiciones de acceso a una actividad específica o a su ejercicio, como es la obligación de poseer determinados títulos, ha de respetar cuatro imperativos: ha de llevarse a cabo de forma no discriminatoria, estar justificada por razones imperiosas de interés común, garantizar la consecución del objetivo perseguido y circunscribirse a lo estrictamente necesario para alcanzar dicho objetivo (principio de proporcionalidad).

Preguntas

- En materia de armonización a nivel comunitario de los trámites relacionados con el procedimiento de expedición de patentes y con las patentes expedidas, ¿considera Vd.:
 - que sea necesaria dicha armonización? ¿que deba abarcar la intervención de los agentes de patentes, las direcciones de servicio y la elección de domicilio? ¿Podría sugerir algún otro tema?
 - que la posible armonización debería adoptar la forma de un acto legislativo (directiva) o de una recomendación destinada a los Estados miembros³⁹?

4.5 Medidas complementarias para hacer más atractivo el sistema de patentes

Se pone de manifiesto que uno de los obstáculos para que el sistema europeo de patentes pueda utilizarse de forma óptima es el coste, no sólo de la obtención de la protección, sino también de su aplicación ante los jueces y tribunales (“ejecución”). A este respecto, se han hecho sugerencias para facilitar que las empresas, y especialmente las PYME, puedan recurrir al sistema de patentes.

Una primera línea de actuación podría consistir en la armonización de las normativas nacionales sobre los modelos de utilidad, forma específica de protección de la innovación técnica que resulta rápida y poco costosa y, además, se adapta perfectamente a las necesidades de un gran número de PYME⁴⁰. En el ámbito de las patentes, se puede considerar la creación de un sistema de seguro de litigio, financiado individualmente por cada empresa titular de patentes. En caso de acción

³⁸ Sentencia de 30 de noviembre de 1995, asunto C-55/94, Rec. 1995, p. 1-4165.

³⁹ La Directiva se ha de incorporar a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, mientras que la recomendación no es jurídicamente vinculante.

⁴⁰ Libro Verde sobre la protección mediante el modelo de utilidad en el mercado interior, COM(95) 370 final, de 19 de julio de 1995.

ante los tribunales destinada a hacer valer los derechos concedidos por la patente, la empresa que haya suscrito una póliza de seguro de este tipo podría declarar un “sinistro”, a raíz del cual la compañía de seguros le reembolsaría los gastos en que hubiese incurrido. Se pueden prever diferentes modalidades de este sistema: ya se trate de un seguro individual contratado por una empresa, ya sea un sistema de grupos de seguros, en el que podrían participar, con carácter voluntario, todas las empresas de un sector determinado, para repartir mejor los riesgos. Por lo que se refiere específicamente a las PYME, habida cuenta de sus dificultades en materia de protección de la innovación, cabría plantearse una forma de financiación pública (o parcialmente pública) del sistema de seguro de litigio. Dado que la idea consistiría en permitir la eclosión de iniciativas privadas (como el grupo de seguros) o una iniciativa nacional (como la financiación pública), estas medidas deberían ser compatibles con los artículos 85 y 92 CE, respectivamente.

Pregunta

- Con el fin de hacer más atractivo, especialmente para las PYME, el sistema de patentes, ¿Cómo se puede facilitar, desde su punto de vista, la aplicación de la protección concedida por una patente? ¿Qué piensa Vd. en concreto de los sistemas de seguros de litigio en materia de patentes? ¿Considera Vd. necesaria una medida de armonización complementaria a nivel comunitario?

5. LA PATENTE EUROPEA

5.1 Estructura general de la patente europea

La patente europea nació como consecuencia de la celebración del Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973. El Convenio establece un procedimiento único de expedición de patentes que, una vez expedidas, quedan sometidas a las normas nacionales de los Estados contratantes designados en la solicitud. En la actualidad, 18 países forman parte de la Organización Europea de Patentes. Se ha de señalar que, en el marco de los acuerdos europeos celebrados entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países de Europa Central y Oriental, por otra, estos últimos se han comprometido, en el plazo de cinco años, a estar en condiciones de presentar una solicitud de adhesión al Convenio de Munich.

Según la opinión expresada por los usuarios del sistema europeo de patentes, la patente europea cumple satisfactoriamente su función en términos de calidad del trabajo desarrollado por la Oficina Europea de Patentes y del valor del documento de protección expedido por dicho organismo. No obstante, se espera que los usuarios introduzcan dos modificaciones importantes. La primera se refiere a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, ámbito en el que las actuales incertidumbres han de corregirse mediante la rápida adopción de la nueva propuesta de directiva que presentó la Comisión a finales de 1995. La segunda comporta la reducción de las tasas percibidas por la Oficina Europea de Patentes, así como la adaptación del régimen de traducciones de la patente europea, dos temas que están siendo debatidos actualmente (el primero de los cuales ya ha sido zanjado) en este organismo.

Por lo demás, no consta que la actual estructura del sistema europeo de patentes, que convierte a la Oficina Europea de Patentes en un organismo internacional que emana de un Tratado y, por lo tanto, es independiente de la Comunidad, plantee el menor problema a los usuarios. Hay que indicar que la Comisión Europea dispone de una plaza en calidad de observador en el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes y que, hace casi tres años, esta institución decidió utilizar plenamente las posibilidades que ello le brinda para difundir su punto de vista sobre las cuestiones de interés común entre las dos organizaciones.

Pregunta

- ¿Comparte Vd. la opinión de que la estructura actual de la Oficina Europea de Patentes, que, de hecho, constituye un órgano independiente en las instituciones comunitarias, no presenta para los usuarios inconvenientes que deban ser resueltos por otra estructura jurídica más integrada en el derecho comunitario?

5.2 El problema del coste de la patente europea

5.2.1 Las tasas

En 1996, el Consejo de Administración de la OEP, que contaba con el apoyo de la Comisión, consideró que, habida cuenta de los ingresos y de la existencia persistente de superávit, se debía prever una reducción del coste de las patentes, por lo que debía señalarlo a los usuarios del sistema.

En el punto 3.5. anterior se ha explicado el contenido de la decisión que el 6 de diciembre de 1996 adoptó el Consejo de Administración. Se trata de una decisión muy importante, que muestra que la Organización Europea de Patentes ha tomado buena nota de las críticas realizadas por los usuarios y, en las condiciones actuales, ha sabido dar una respuesta positiva a las mismas. Por otra parte, en la misma fecha el Consejo de Administración, en lugar de exigir el pago del importe de las tasas de designación en el momento de depositar la solicitud, decidió retrasarlo hasta seis meses después de la publicación del informe de búsqueda.

Estas decisiones se ajustan a los deseos de los usuarios. En el supuesto de que, en un futuro más o menos lejano, la Oficina Europea de Patentes siga disponiendo de un margen financiero de maniobra, cabe preguntarse qué tasas deberían ser reducidas prioritariamente.

Otra cuestión que se plantea de forma recurrente en Europa es la de la oportunidad de introducir, siguiendo el modelo americano, tasas especiales -reducidas, por ejemplo, un 50%- para las PYME. Estas tasas reducidas, que no sólo se podrían aplicar a las PYME, sino también a los inventores individuales y a las universidades, consisten en aplicar un porcentaje de reducción uniforme sobre el conjunto de tasas previstas. Los problemas derivados de la definición de pequeñas y medianas empresas se han resuelto a raíz de que se adoptase la Recomendación de la Comisión de 3 de abril de 1996⁴¹; con esta Recomendación se consigue armonizar la definición

⁴¹ DO nº L 107 de 30.4.1996.

de PYME, de pequeña empresa y de microempresa, tanto a nivel comunitario como nacional. No obstante, conviene analizar si todas las PYME se encuentran en una situación tal que deban acogerse automáticamente a tasas reducidas. Por otra parte, se han de estudiar atentamente las repercusiones de las tasas reducidas para las PYME. En la actualidad, el 41% de las solicitudes procedentes de Europa las presentan PYME (- de 250 personas); por consiguiente, en una situación de equilibrio presupuestario, una reducción del 50% para las PYME se debería compensar mediante un incremento general de las tasas de en torno al 22%. Asimismo, podría ser necesario prever que un fraude en este ámbito entrañaría la caducidad de la protección, siguiendo el modelo que existe en los Estados Unidos (“fraud on the office”).

Preguntas

- En caso de que, sin dejar de cumplir los imperativos de calidad y eficacia, la Organización Europea de Patentes pudiese continuar sus iniciativas destinadas a la reducción de costes y de las tasas de procedimiento ante la Oficina, ¿cuáles serían las tasas que habría que reducir en primer lugar?
- ¿Considera Vd. que existen otros aspectos de las tasas relativas a la patente europea que deben ser modificados y/adaptados? ¿Considera Vd. útil o necesario establecer tasas reducidas para las PYME, según el modelo que existe en los Estados Unidos (“small entities fees”)?

5.2.2 Método de reparto de las tasas de mantenimiento en vigor

Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio de Munich, el importe de las tasas de procedimiento y el porcentaje que los Estados contratantes abonan a la Organización en concepto de tasas de mantenimiento en vigor de las patentes europeas se han de fijar de tal forma que los ingresos correspondientes permitan garantizar el equilibrio presupuestario. Habida cuenta de que las patentes europeas, tras su expedición, están sujetas al derecho nacional, se dispuso que la OEP percibiría ingresos procedentes de las tasas anuales en forma de transferencia de los Estados contratantes en concepto de tasas de mantenimiento en vigor. A pesar de que el Convenio establece que, en principio, el 75% del importe de las tasas de mantenimiento en vigor se puede abonar a la Organización Europea de Patentes, este porcentaje se redujo al 50% a raíz de una decisión del Consejo de Administración de 1984.

Según las estimaciones realizadas, este método de reparto conduce a que los ingresos totales de los sistemas nacionales se mantengan, por término medio, en la misma situación que existía antes de que se aplicara el sistema de la patente europea, a pesar de que, también por término medio, sus actividades se han reducido a menos de la mitad.

Los medios interesados se han pronunciado, en numerosas ocasiones, en contra de una nueva reducción del porcentaje del producto de las tasas de mantenimiento en vigor que se abona a la OEP y a favor de que se utilicen en su integridad los excedentes de ingresos de la Organización, una vez descontados los gastos, con objeto de reducir las tasas de procedimiento.

El destino del producto obtenido de las tasas de mantenimiento en vigor varía bastante según los Estados contratantes de que se trate. En algunos, la parte de las tasas anuales percibidas en concepto de mantenimiento en vigor de las patentes europeas no se asigna a actividades relacionadas con el funcionamiento de la Oficina de Patentes o a actividades de fomento de la innovación, dado que este importe se abona directamente al presupuesto general del Estado; algunos comentaristas han llegado a hablar, en este caso, de “impuesto sobre la innovación” en la medida en que el producto obtenido de las tasas de mantenimiento en vigor no se asigna a actividades relacionadas con la innovación. En estas circunstancias, conviene plantearse cuál es el destino final del producto obtenido de las tasas anuales y cuál su utilización.

Por último, se ha de señalar que el coste global de la patente europea se debe también a los procedimientos de convalidación de las patentes europeas en los diferentes Estados y de las tasas que se han de abonar con este motivo. Así pues, ya sólo los gastos de publicación en los diferentes Estados se elevan a 4 762 DEM.

Preguntas

- Por lo que respecta al método de reparto de las tasas de mantenimiento en vigor de las patentes europeas:
 - ¿Considera Vd. oportuno que sean las tasas de mantenimiento en vigor de las patentes europeas las que financien parcialmente los sistemas nacionales de patentes?
 - en caso de respuesta afirmativa, ¿conviene establecer una relación objetiva y no automática entre las necesidades expresadas por los sistemas nacionales y la asignación de medios financieros, con objeto de garantizar la transparencia en la asignación de los recursos?
 - ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las tareas relacionadas con la innovación y llevadas a cabo a nivel nacional que sería legítimo financiar mediante el método de reparto?

En el marco del fomento de la innovación, ¿tiene este sistema consecuencias negativas, especialmente en el caso de que una gran parte de los recursos se asigne directamente al presupuesto general del Estado, en lugar de a tareas directamente relacionadas con la innovación?

5.2.3 *Las traducciones*

Una de las partidas más significativas de los costes totales en materia de patentes es el de la traducción/convalidación de las patentes europeas. Las estimaciones realizadas indican que, por sí sola, la industria europea gasta cada año unos 430 millones de DEM en este concepto, de suerte que una patente europea “media” expedida para los ocho Estados miembros designados con más frecuencia genera costes superiores a los 20 000 DEM, sólo por lo que se refiere a traducción/convalidación. Consciente de este problema, el Consejo de

Administración de la OEP ha ahondado en varias soluciones, cuyo contenido ha quedado expuesto anteriormente en el punto 3.3.

Pregunta

- ¿Considera Vd. que es útil y eficaz la “solución global” elaborada en el seno de la Oficina Europea de Patentes para reducir los gastos de traducción? En caso de respuesta negativa, ¿por qué? ¿Considera Vd. que existen otras soluciones realistas, habida cuenta de que, para que se apliquen y sean eficaces, han de ser aceptadas unánimemente por los Estados miembros, o al menos por una gran mayoría de los mismos?