

¿Puede el Reino Unido seguir en el sistema de la patente unitaria tras el *brexit*?

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Estudio del problema a la luz del informe solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo al Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales.

1. Preliminar

La vinculación con la Unión Europea del sistema de la patente europea con efecto unitario es evidente. Recuérdesse que el sistema está conformado por tres grandes textos normativos, dos de los cuales son reglamentos de la Unión: el Reglamento (UE) núm. 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, y el Reglamento (UE) núm. 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.

Es cierto también que el tercer gran instrumento normativo del sistema no es un texto aprobado por los órganos de la Unión Europea, sino un tratado internacional: el Acuerdo sobre

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

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

un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP). Pero no es menos cierto que se trata de un tratado internacional suscrito únicamente por Estados miembros de la Unión.

Por lo demás, en el diseño y aplicación del sistema desempeña un papel fundamental el Reino Unido. Téngase muy presente que, aunque tanto el Reglamento (UE) núm. 1257/2012 —art. 18.2— como el Reglamento (UE) núm. 1260/2012 —art. 7— entraron en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, aún no resultan de aplicación. Ello sólo ocurrirá cuando entre en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. Y para ello es precisa su ratificación por el Reino Unido.

Así se deriva del hecho de que una de las condiciones para que entre en vigor tal acuerdo sea que al menos trece Estados contratantes depositen sus instrumentos de ratificación o adhesión al tratado, «siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del acuerdo» (que son Alemania, Francia y Reino Unido).

Por otro lado, otro elemento que pone de manifiesto el importante papel del Reino Unido en la aplicación del sistema es el hecho de que la División Central del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes, aunque tendrá su sede en París, contará con secciones en Londres y Múnich. Y en el reparto competencial entre esas secciones, la división de Londres conocerá de los asuntos relativos a patentes sobre necesidades corrientes de la vida, química y metalurgia (secciones A y C de la clasificación internacional establecida en el Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, enmendado el 28 de septiembre de 1979), mientras que la sección de París se ocupará de los asuntos relacionados con patentes sobre técnicas industriales diversas, transportes, textiles, papel, construcciones fijas, física y electricidad (secciones B, D, E, G y H de la clasificación internacional de patentes), y la sección de Múnich, de los litigios sobre patentes relacionadas con mecánica, iluminación, calefacción, armamento y voladura (sección F de la clasificación internacional).

2. El brexit y el deseo del Reino Unido de permanecer en el sistema

Configurado el sistema de la patente europea con efecto unitario como un sistema de la Unión Europea, todo parecía indicar que el deseo del Reino Unido de abandonar la Unión conllevaría también su interés en desligarse de la patente unitaria.

No obstante, tras el referéndum celebrado en junio del 2016 a favor del abandono de la Unión Europea y tras la invocación por parte del Gobierno del Reino Unido del artículo 50 del Tratado de la Unión que inició el periodo de dos años que debiera haber concluido con la salida del Reino Unido el 29 de marzo del 2019, este país ratificó el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, depositando el instrumento de ratificación el 26 de abril del 2018. Las razones de este proceder se encuentran en el deseo, expresamente manifestado por el Gobierno británico, de permanecer en el sistema de la patente unitaria incluso después del *brexit*.

Sobre esa base, el 24 de septiembre del 2018 el Gobierno del Reino Unido (Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Intellectual Property Office) publicó el documento «Patents if there's no *Brexit* deal», en el que se afirma expresamente que «[t]he UK will explore whether it would be possible to remain within the Unified Patent Court and unitary patent systems in a 'no deal' scenario» y se analizan los distintos escenarios en caso de que el Reino Unido no pueda permanecer en el Tribunal Unificado de Patentes o en la patente unitaria. Posteriormente, el 17 de octubre del 2019, la Intellectual Property Office ha publicado su documento «Guidance Changes to SPC and patent law after *Brexit*», pero en él no se hacen consideraciones sobre la patente unitaria.

Pues bien, en este contexto, debe recordarse que el plazo inicial para la salida del Reino Unido, fijado para el 29 de marzo del 2019, fue prorrogado hasta el 12 de abril del 2019; después, hasta el 31 de octubre del 2019 y, finalmente, hasta el 31 de enero del 2020, día en que, si no hay una nueva prórroga, el Reino Unido abandonará la Unión Europea, aunque habrá que ver si lo hace con acuerdo o sin acuerdo (*hard Brexit*).

3. Principales conclusiones del informe encargado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo

3.1. A la vista de este calendario, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo solicitó un informe sobre las implicaciones del *brexit* para la patente unitaria y el Tribunal Unificado de Patentes que ha sido elaborado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales bajo el título «*EU Patent and Brexit. Legal and Parliamentary Affairs*» y que se ha publicado en el mes de noviembre.

3.2. Lo primero que llama la atención del informe es el uso de la denominación *EU patent* o *patente de la Unión Europea*, una terminología errónea, porque, en rigor, la patente unitaria no es una patente de la Unión.

En efecto, la principal característica del sistema de la patente europea con efecto unitario es que no se ha optado por la creación de un título de propiedad industrial de la Unión, similar a la marca, al diseño industrial o a las obtenciones vegetales. Por el contrario, la Unión Europea ha decidido valerse del sistema configurado por el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) de 1973, de modo que los efectos unitarios en la Unión Europea se hacen descansar sobre una patente europea previa. La peculiaridad de la patente unitaria reside en el hecho de que, una vez concedida, surtirá efectos (los mismos efectos) en todos los Estados de la Unión Europea participantes en el proceso de creación de este tipo de patente.

Esto explica la terminología empleada para designar la nueva figura: *patente europea con efecto unitario* o *patente unitaria*, y no *patente de la Unión Europea* (o *patente comunitaria*). Porque, en rigor, no estamos ante un título conferido por la Unión Europea, sino ante una patente que nace al amparo del mecanismo configurado en un tratado internacional

(el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas) firmado también, recordémoslo, por Estados europeos que no forman parte de la Unión. Además, tampoco se puede hablar de patente de la Unión Europea porque la patente unitaria no producirá efectos en todo el territorio de la Unión, ya que varios Estados miembros (entre ellos, el Reino de España) han quedado voluntariamente al margen del sistema.

3.3. El informe parte de una síntesis del contenido y significado de los textos que conforman el denominado *paquete de la patente unitaria* (los ya mencionados reglamentos de la Unión y el Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes), para acto seguido analizar si el Reino Unido puede seguir siendo miembro del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes pese al *brexít*, teniendo en cuenta la posición del Gobierno británico, del Consejo, del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia.

3.4. Las principales conclusiones que se alcanzan en el informe son las siguientes:

- a) El *brexít* no impedirá la aplicación del sistema: el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes será de aplicación a partir del primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el instrumento de ratificación o adhesión de Alemania. De hecho, como es sabido, Alemania ya lo ha ratificado, pero está a la espera de que su Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de constitucionalidad presentado. La estimación de dicho recurso sí que puede poner en jaque el sistema, pero no el *brexít*, incluso —como señala el informe— si el Reino Unido se retirara del acuerdo. Porque el tratado no alude expresamente a la ratificación del Reino Unido, sino a los «tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del acuerdo», pasando Italia —que ya ha ratificado el acuerdo— a ocupar el puesto del Reino Unido.
- b) Según el informe, en caso de que el Reino Unido desee continuar en el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, esa petición debe ser respetada por los demás Estados contratantes del acuerdo: «In case that the UK would wish to stay inside the UPCA [Unified Patent Court Agreement], this pledge would have to be respected by EU Member States». Y se añade que «the jurisprudence of the CJEU [Court of Justice of the European Union] is not expressly excluding the possibility to allow a non-EU Member State forming part of the UPCA».

Pero en tal caso se insiste en que el Reino Unido deberá aceptar la primacía del Derecho de la Unión Europea (en especial, de los Reglamentos (UE) núms. 1257/2012 y 1260/2012, que no figuran en el borrador de acuerdo de *brexít* de 14 de noviembre del 2018) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pues son principios sobre los que se asienta el funcionamiento del tribunal.

Comparto esta conclusión del informe, porque una de las principales cuestiones que preocupó a los Estados miembros contratantes del Acuerdo sobre un Tribunal

Unificado de Patentes fue la de conseguir una adecuada inserción del acuerdo en el marco normativo de la Unión Europea, y ello a pesar de estar ante un tratado internacional ajeno al entramado normativo de la Unión. El motivo de esta preocupación es muy claro: se trataba de evitar las objeciones que el Tribunal de Justicia había formulado en relación con el *Unified Patent Litigation System* y con el Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes que se proyectaba por considerarlos contrarios al Derecho de la Unión, objeciones que se recogen en el Dictamen 1/09 del Pleno del Tribunal de Justicia de 8 de marzo del 2011.

Entre los requisitos que el Tribunal de Justicia destacó para que un tribunal unificado encaje en el Derecho de la Unión Europea, se encuentran los siguientes: la necesidad de que el tratado que crease el tribunal de patentes respetase la primacía del Derecho de la Unión; que dicho tribunal se insertase en el entramado jurisdiccional de los Estados miembros, con sujeción al Tribunal de Justicia, y que pudiese exigírsele responsabilidad por la infracción del Derecho de la Unión. Y precisamente estas tres son cuestiones a las que el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes dedica especial atención en los artículos 20 y siguientes.

Pues bien, es aquí donde el informe pone al Reino Unido ante el espejo de sus propias contradicciones, afirmando, por ejemplo, y de manera muy significativa, lo siguiente:

The question, the UK has to ask itself is therefore: Can we participate in a UPC which relies on and refers to the CJEU? One of the main reasons, if not the primordial reason for Brexit was that the UK wanted to take back control of laws and bring an end to the jurisdiction of the CJEU in Britain and that those laws will be interpreted by judges not in Luxembourg.

- c) Otra de las cuestiones conflictivas que se apunta en el informe es la que se suscitaría con el nombramiento de jueces británicos del Tribunal Unificado de Patentes, pues se produciría una situación en la que jueces de un tercer Estado dictarían resoluciones con efectos en los Estados miembros de la Unión que participan en el sistema, jueces que, además, estarían interpretando el Derecho de la Unión.
- d) Si finalmente el Reino Unido se retirara también del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, habría que buscar una nueva ubicación para la sede de Londres de la División Central del tribunal, lo cual requiere un acuerdo unánime de todos los Estados contratantes.

4. Consideraciones finales

Habrà que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos para saber si finalmente hay o no *brexit*, si es con o sin acuerdo (nada se puede dar ya por supuesto a la vista de los vaivenes del proceso). Y, si hay *brexit*, habrá que comprobar si el Reino Unido sigue insistiendo en permanecer en el sistema de la patente unitaria.

En todo caso, creo conveniente insistir en que, incluso aunque el Reino Unido se retirara también del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, sus nacionales siempre podrían obtener patentes unitarias (como también podrán hacerlo, por cierto, los nacionales españoles, pese a quedar voluntariamente fuera del sistema el Reino de España). No obstante, dichas patentes unitarias no producirán efectos en el Reino Unido, sin perjuicio de que al solicitar la patente europea de base se designe también al Reino Unido, como Estado miembro del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas que es.