COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 3.4.2007
COM(2007) 165 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

- Mejorar el sistema de patentes en Europa -

1. INTRODUCCIÓN

Un elemento clave de la Estrategia renovada de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo es la mejora de la gestión de los derechos de propiedad intelectual e industrial (DPI) en Europa, ya que estos derechos, y las patentes en particular, van ligados a la innovación, que, a su vez, contribuye sustancialmente a la competitividad.

Las patentes son un motor que impulsa la innovación, el crecimiento y la competitividad. En un estudio reciente de la Comisión sobre el valor de las patentes[1], basado en una encuesta a 10 000 inventores en ocho Estados miembros[2], se evaluaba, entre otras cosas, el valor monetario de las patentes, su impacto económico y social, la concesión de licencias de patentes, la utilización de patentes para crear nuevas empresas y la relación entre patentes, I+D e innovación. Aunque existen diferencias entre los Estados miembros y los sectores industriales, la prima global de una patente[3] en los Estados miembros analizados representaba el 1 % del PIB nacional durante el período 1994-1996 y llegó a alcanzar el 1,16 % del PIB durante el período 2000-2002.

Se sugiere, además, que existe una correlación entre el uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial y los buenos resultados en materia de innovación. Según esta hipótesis, los países con un rendimiento elevado en materia de innovación se caracterizan en general por altos niveles de registro de patentes y el uso de otros derechos, como los derechos sobre dibujos y modelos y los derechos de marca[4]. Esta correlación se confirma a nivel sectorial: los sectores donde se conceden más patentes suelen ser los más innovadores.

El mercado único de las patentes todavía está incompleto. Europa aún no ha sido capaz de crear una patente comunitaria única y asequible, pese a los reiterados llamamientos de los Jefes de Estado y de Gobierno en este sentido. También han sufrido retrasos los esfuerzos paralelos realizados a nivel del marco intergubernamental dirigidos a mejorar el actual sistema de la patente europea bajo los auspicios de la Organización Europea de Patentes (OEP).

Un mercado único pero fragmentado para las patentes tiene graves consecuencias para la competitividad de Europa, considerando los retos que plantean EE.UU., Japón y otras potencias económicas emergentes, como China. La UE va a la zaga de EE.UU. y Japón en términos de actividad de patentes. Incluso en Europa, EE.UU. y Japón patentan más que la UE: en la OEP, 137 patentes por millón de habitantes proceden de la UE, frente a 143 patentes de EE.UU. y 174 de Japón. La falta de masa crítica de patentes a nivel interno significa menos patentes depositadas simultáneamente en EE.UU., la UE y Japón, las denominadas patentes triádicas. Mientras que Europa tiene 33 patentes triádicas por millón de habitantes, EE.UU. cuenta con 48 y Japón 102, es decir, un 45 % y un 209 %, respectivamente, más que la UE[5]. Ello resulta especialmente preocupante habida cuenta de

1 Gambardellea et al., Estudio sobre las patentes: «What are patents actually worth? - the value of patents for today's economy and society», disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/final_report_lot2_en.pdf.

2 Alemania, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos y Reino Unido.

3 La «prima de una patente» es el valor de la invención patentada excluido el valor de la invención si el inventor no la hubiera patentado.

4 Sobre la relación entre PI e innovación, véase el anexo III.

5 MERIT y JRD, Análisis comparativo de los resultados en materia de innovación del Cuadro europeo de indicadores de innovación 2006, Comisión Europea, 2006, p. 35.

que las patentes triádicas son las más valiosas y se consideran el mejor indicador en materia de patentes de la innovación[6].

Estudios recientes también han mostrado que una patente europea que designa a 13 países es alrededor de 11 veces más cara que una patente estadounidense y 13 veces más cara que una patente japonesa, si se tienen en cuenta los costes de tramitación y traducción. En cuanto a los costes totales de una protección de hasta 20 años, las patentes europeas cuestan casi nueve veces más que las japonesas y las estadounidenses. Si el análisis se centra en las reivindicaciones de las patentes, las diferencias de coste se acentúan[7].

La Comisión considera que en la economía global actual, cada vez más competitiva, la UE no puede seguir perdiendo terreno en un ámbito tan crucial para la innovación como la política de patentes. Por esta razón, y en un nuevo esfuerzo por desbloquear la situación, la Comisión puso en marcha en enero de 2006 una amplia consulta sobre el futuro de la política de patentes en Europa. El objetivo de la consulta era recabar las opiniones de las partes interesadas sobre el sistema de patentes en vigor y sobre un sistema de patentes para Europa verdaderamente a la altura del siglo XXI. La consulta suscitó un interés sin precedentes entre los usuarios europeos del sistema de patentes y se recibieron 2 515 respuestas de empresas, incluidas PYME de prácticamente todos los sectores económicos y Estados miembros, así como de investigadores y medios universitarios[8].

Los resultados de la consulta no dejan ninguna duda en cuanto a la necesidad urgente de adoptar medidas que permitan disponer en Europa de un sistema de patentes único, sencillo, rentable y de calidad, tanto para los procedimientos de examen y concesión, como para procedimientos ulteriores, incluidos los litigios.

Muchas partes interesadas siguen considerando que la patente comunitaria es el instrumento que aportará un mayor valor añadido a la industria europea en el marco de la estrategia de Lisboa. No obstante, critican el planteamiento político común del Consejo, adoptado en 2003[9], debido a los elevados costes de la traducción y a la excesiva centralización del sistema jurisdiccional propuesto.

En cuanto a las reformas del actual sistema de la patente europea en el marco del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), numerosas partes interesadas apoyan una ratificación rápida del Acuerdo de Londres[10] y la adopción del Acuerdo sobre Solución de Litigios en materia de Patentes (EPLA).

---

6 Guedou, «Le système de brevet en Europe», *tresor-eco* nº 9, enero 2007, p. 3.

7 Bruno Van Pottelsberghe de la Potterie y Didier François, «The Cost Factor in Patent Systems», Université Libre de Bruxelles, Documento de trabajo WP-CEB 06-002, Bruselas 2006, véase pp. 17 y siguientes.

8 Puede encontrarse más información sobre esta consulta de la Comisión en: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.

9 Tras el acuerdo en el Consejo de Competitividad de 3 de marzo de 2003, continuaron los trabajos a nivel del grupo de trabajo para incorporar los principios del planteamiento político común a la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria. Sobre esta base, la Comisión presentó el 21 de diciembre de 2003 dos propuestas referentes al establecimiento de un órgano jurisdiccional en materia de patentes comunitarias. Véase http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm#patent para el planteamiento político común, los avances en el grupo de trabajo del Consejo sobre el Reglamento y el texto de las propuestas de la Comisión sobre el sistema jurisdiccional.

10 Diez Estados contratantes del CPE (Alemania, Dinamarca, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza) firmaron el 17 de octubre de 2000 el Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo 65 del CPE, conocido como Acuerdo de Londres y publicado en el Boletín Oficial 549 [2001] de la OEP. Este instrumento opcional pretende reducir el coste de las traducciones para la patente europea. Reduciría los costes de traducción de una patente media europea entre un 31 % y un 46 %, lo que representaría un ahorro de entre 2 400 y 3 600 euros aproximadamente por patente (véase el anexo II). Para más información sobre, por ejemplo, el estado de la ratificación y de la adhesión al Protocolo de Londres véase: http://patlaw-reform.european-patent-office.org/london_agreement/status/index.en.

Sin embargo, por ahora, son muy pocos los partidarios de armonizar (más) el Derecho sustantivo de patentes o de adoptar sistemas que impliquen el reconocimiento mutuo de las patentes nacionales.

Si Europa quiere estar en la vanguardia de la innovación, es indispensable mejorar la estrategia de patentes. La primera parte de la presente Comunicación se centra en la creación de la patente comunitaria y el establecimiento de una entidad jurisdiccional eficaz en materia de patentes a escala de la UE. La mejora del sistema jurisdiccional de las patentes es considerada por muchas partes interesadas la cuestión más importante que debe abordarse en primer lugar. El trabajo sobre un sistema jurisdiccional para las patentes a escala de la UE puede contribuir a preparar el terreno para avanzar en la creación de una patente comunitaria asequible y jurídicamente segura. La Comisión espera que las propuestas formuladas en la presente Comunicación sirvan para retomar las negociaciones, estancadas desde 2004; su objetivo es iniciar un debate aprovechando el impulso de la consulta y trabajar para lograr un consenso sobre el camino a seguir.

No obstante, está claro que también deben abordarse otras cuestiones en relación con las patentes. Para ser eficaz, el sistema de patentes debe considerarse en su conjunto. El último capítulo de la presente Comunicación aborda por tanto aspectos como la calidad y el coste de las patentes, el apoyo a las PYME, la transferencia de conocimientos y cuestiones relativas al ejercicio efectivo, en particular los métodos alternativos de solución de controversias, el seguro de protección jurídica en materia de litigios sobre patentes y los aspectos internacionales del respeto de los derechos.

En respuesta a las peticiones de los Consejos Europeos de diciembre de 2006[11] y de marzo de 2007[12], la Comisión se propone presentar una Comunicación sobre una estrategia general en materia de DPI de aquí a principios de 2008. El documento sobre la estrategia DPI completará la presente Comunicación y abordará las principales cuestiones pendientes no legislativas y transversales en todos los ámbitos de la propiedad intelectual e industrial, en particular las marcas, los dibujos y diseños, los derechos de autor, las indicaciones geográficas, las patentes y la aplicación.

2. LA PATENTE COMUNITARIA Y UN SISTEMA JURISDICCIONAL INTEGRADO PARA LAS PATENTES

2.1. LA PATENTE COMUNITARIA

La Comisión considera que la creación de una patente comunitaria única sigue siendo un objetivo clave para Europa. La patente comunitaria es la solución que permitiría responder de manera más asequible y jurídicamente segura a los retos a que se enfrenta Europa en el ámbito de las patentes y de la innovación. Las estadísticas muestran que, en cuanto a costes globales (traducciones, tasas de registro, etc.), la patente comunitaria es mucho más atractiva que los modelos del actual sistema de la patente europea[13].

---

11 Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (14/15 de diciembre de 2006), punto 29, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ce/92202.pdf

12 Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (8/9 de marzo de 2007), punto 13, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf

13 Véase el anexo II.

El planteamiento político común del Consejo de 2003 es criticado por los participantes en la consulta principalmente por dos motivos: las disposiciones jurisdiccionales se consideran inadecuadas y su régimen lingüístico, insatisfactorio. No obstante, la Comisión cree que es posible conseguir una patente comunitaria verdaderamente competitiva y atractiva si existe voluntad política para ello.

Las partes interesadas manifestaron en particular sus reticencias ante un órgano jurisdiccional excesivamente centralizado. Estas preocupaciones deben tenerse en cuenta en los trabajos sobre el sistema jurisdiccional para las patentes a escala de la UE, que se aborda en los siguientes apartados.

Respecto a los costes de traducción, la Comisión observa que una gran mayoría critica el planteamiento político común del Consejo, que prevé la traducción de todas las reivindicaciones de la patente comunitaria a todas las lenguas oficiales de la UE (actualmente 23). Por otra parte, algunos se mostraron favorables a la traducción no sólo de las reivindicaciones, sino también de las descripciones. Muchos respaldan la propuesta inicial de la Comisión como base sólida para llegar a un acuerdo. La Comisión considera que debería ser posible encontrar soluciones eficaces y estudiará con los Estados miembros la forma de mejorar el régimen lingüístico, con objeto de reducir los costes de traducción de la patente comunitaria y aumentar al mismo tiempo la seguridad jurídica de todos, en especial las PYME. Entre las posibles opciones podrían estar la reducción de tasas para las PYME o unos sistemas que permitan una mayor flexibilidad en los requisitos de traducción[14].

2.2. UN SISTEMA JURISDICCIONAL INTEGRADO PARA LAS PATENTES EN EL MERCADO ÚNICO

2.2.1. Las deficiencias de los litigios en materia de patentes en Europa

Los órganos jurisdiccionales nacionales se ven obligados cada vez con más frecuencia a considerar aspectos con una dimensión transfronteriza cuando deben resolver litigios en materia de patentes. La globalización de la economía es paralela a la internacionalización de los litigios en este ámbito. Esta afirmación es aplicable al mercado único europeo.

Desde 1978 (y hasta 2005), la OEP ha concedido casi 800 000 patentes europeas, muchas de las cuales todavía están en vigor en Europa[15]. La OEP gestiona un procedimiento único para la concesión de patentes. Sin embargo, una vez concedida, la patente europea se convierte en patente nacional y está sujeta a las normas nacionales de los Estados contratantes de la OEP designados en la solicitud. La patente europea no es un título unitario; es un paquete de patentes nacionales. En la actualidad, no existe un único órgano jurisdiccional para los litigios en materia de patentes europeas que plantean cuestiones transfronterizas. Cualquier acción de violación, demanda de reconvención por nulidad o acción de nulidad en relación con patentes europeas «ligadas» puede estar sujeta a diferentes legislaciones y procedimientos nacionales.

Por consiguiente, los demandantes y demandados corren el riesgo de tener que hacer frente a litigios múltiples en varios Estados miembros por la misma cuestión en relación con una patente. Para hacer cumplir una patente europea concedida para varios Estados, el titular de la

14 Por otra parte, los proyectos piloto sobre traducción automática de reivindicaciones de patentes, como los que se utilizan actualmente en la OEP y el Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de Francia, pueden abaratar costes en una fase anterior y merecen una mayor consideración.

15 Para consultar las estadísticas detalladas, véase el Informe Anual de 2005 de la OEP, disponible en http://annual-report.european-patent-office.org/2005/index.en.php.

misma puede demandar al presunto infractor en su lugar de domicilio o puede verse obligado a incoar varios procedimientos paralelos por violación ante los tribunales nacionales de diversos países. Por otra parte, puede suceder que los demandados tengan que defenderse en procedimientos similares incoados en varios Estados, lo que resulta particularmente arriesgado e incómodo para las PYME. Para obtener la nulidad de una patente europea, los competidores u otras personas interesadas deben presentar acciones de nulidad en todos los Estados para los que se haya concedido la patente europea.

El sistema de patentes vigente en Europa, con el peligro de litigios múltiples, tiene varias consecuencias que lo debilitan[16] y restan atractivo a las patentes, en particular para las PYME.

En primer lugar, resulta caro para todas las partes implicadas. Es preciso contratar a abogados y expertos locales y pagar las costas judiciales en todos los países donde se emprenden litigios. Ello no representa necesariamente un problema para las grandes empresas, pero, para muchas PYME e inventores particulares, estas costas pueden resultar prohibitivas. Es posible que hayan invertido importantes sumas en la obtención de una patente y verse después absolutamente incapaces de defenderla contra las violaciones. Esta circunstancia puede privar a la patente de todo valor práctico.

Además, existen variaciones significativas entre los diferentes sistemas jurisdiccionales nacionales y en su forma de tramitar los asuntos de patentes. Un buen ejemplo de la diferencia en los litigios nacionales en este ámbito es que en Alemania las acciones de nulidad y las acciones de violación de una patente siguen vías diferentes, tanto en primera instancia como a nivel de apelación, mientras que en otros países, como el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, el mismo tribunal tiene competencia para conocer de acciones de nulidad y de violación. Como consecuencia, la multiplicidad de litigios en relación con una patente puede implicar la posibilidad de llegar a resultados divergentes o incluso contradictorios en varios Estados miembros[17]. Pese a la reciente armonización de medidas, procedimientos y recursos en el ámbito de las violaciones de los DPI en el marco de la Directiva relativa al respeto de estos derechos[18], siguen existiendo diferencias importantes en los procedimientos y prácticas nacionales debido a la falta de armonización de aspectos como la recogida de pruebas documentales, los contrainterrogatorios, las audiencias, el papel de los expertos, etc.

Las partes interesadas han señalado concretamente diferencias en cuanto a las cualificaciones y la experiencia de los jueces nacionales. Mientras que en algunos países el número de tribunales que tratan exclusivamente asuntos de patentes es limitado, en otros no existe esta especialización. De la consulta se desprende que estas diferencias favorecen la práctica del «forum shopping» o búsqueda de un foro de conveniencia. Las partes deciden emprender acciones judiciales ante un determinado órgano jurisdiccional porque consideran que se les dispensará un trato más favorable que en otro. Las diferencias en las costas (véase también el apartado 2.2.2) y la rapidez de los procedimientos influyen significativamente en la elección del foro.

---

16 Véase también la evaluación de impacto del Acuerdo sobre Solución de Litigios en materia de Patentes Europeas, http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/impact_assessment_2006_02_v1.pdf.

17 El caso Epilady es un ejemplo de cómo los tribunales de diferentes Estados del CPE han llegado a conclusiones contradictorias sobre la misma patente. Como consecuencia de interpretaciones diferentes de las reivindicaciones, los tribunales alemanes, neerlandeses e italianos consideraron que existía infracción, a diferencia de los tribunales británicos y austríacos. Véanse las referencias y el análisis de estos asuntos en J. Pagenberg en 24 IIC 314-345 (1993).

18 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual , DO L 195 de 2.6.2004, p. 16.

Esta situación da pie a la posibilidad de que existan diferentes aplicaciones e interpretaciones del Derecho sustantivo de patentes, establecido en el CPE, en relación con puntos esenciales como la materia patentable y el ámbito de la protección conferida por una patente europea. Además, es difícil obtener medidas cautelares transfronterizas. La jurisprudencia reciente del TJE limita las posibilidades de los tribunales nacionales de adoptar medidas contra infracciones cometidas por varias empresas pertenecientes al mismo grupo pero establecidas en diferentes Estados miembros de la UE[19].

Las decisiones divergentes sobre el fondo de los asuntos generan inseguridad jurídica para todos los implicados en los procedimientos de patentes. Esta inseguridad repercute en decisiones económicas cruciales relativas a las inversiones, la producción y la comercialización de los productos patentados, que deben adoptarse con frecuencia sobre la base de evaluaciones complejas referentes a los resultados probables de asuntos que se tratan en varios tribunales.

2.2.2. Sistemas nacionales de solución de litigios en materia de patentes en la UE: hechos, cifras y costes

Estadísticas de litigios en materia de patentes

Una dificultad particular a la hora de evaluar la actividad litigiosa en materia de patentes a nivel de los Estados miembros es la falta de datos estadísticos publicados comparables. Sin embargo, partiendo de la información disponible, puede afirmarse que más del 90 % de los litigios actuales en este ámbito en la Comunidad tiene lugar ante los tribunales de sólo cuatro Estados miembros (Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos). Por otra parte, las cifras disponibles para 2003 a 2006 muestran que, cada año, se remiten a los tribunales de patentes de primera instancia una media de entre 1 500 a 2 000 acciones de violación y nulidad, de las cuales entre un 60 % y un 70 % se refieren a patentes europeas. Sobre la base de sus propias investigaciones, la Comisión calcula que se recurren entre un 20 % y un 25 % de las resoluciones en primera instancia de los tribunales de patentes. Asimismo, cabe observar que, como consecuencia del escaso número de asuntos de patentes que se plantean ante muchos tribunales nacionales, se tiende a crear tribunales especializados a nivel de los Estados miembros. Los datos estadísticos disponibles indican que probablemente no hay un número suficiente de asuntos para crear dos sistemas jurisdiccionales que conozcan de acciones de violación y nulidad en relación con patentes europeas y comunitarias, sobre todo a nivel de apelación.

Costes

Los litigios en materia de patentes en la UE resultan innecesariamente costosos para todas las partes implicadas. Ello no representa un problema tan grave para las grandes empresas como para las PYME y los inventores particulares, para quienes los costes del procedimiento pueden ser prohibitivos. Por otra parte, estudios realizados en EE.UU. y la UE han demostrado que las PYME se enfrentan a un riesgo mayor de verse envueltas en un litigio[20]. Los posibles costes de un litigio en este ámbito pueden aumentar considerablemente el riesgo asociado a la obtención de patentes de I+D y, por tanto, a la actividad de innovación

19 Asunto C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH y Co. KG contra Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG; Asunto C-539/03, Roche Nederland BV y otros contra Frederick Primus y Milton Goldenberg, sentencias de 13 de julio de 2006, Rec. (2006) p. I- 6509 y I-6535 .

20 Gambardellea et al., Estudio sobre las patentes: «What are patents actually worth? - the value of patents for today's economy and society», disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/final_report_lot2_en.pdf (véase la página 71 del informe técnico).

propiamente dicha. Así pues, nuestra estrategia de patentes debería implicar una reducción de estos costes para las PYME.

Los costes varían notablemente según el tipo de procedimiento, la complejidad del asunto, el campo técnico y las sumas en cuestión. Incluyen las costas judiciales, los honorarios de los abogados, los abogados especializados en patentes o los expertos, los costes de los testigos, las investigaciones técnicas, y los costes relacionados con los recursos. Hay que añadir los costes de traducción en los procedimientos celebrados en el extranjero. Las diferencias entre los sistemas jurisdiccionales nacionales en Europa y la falta de datos fidedignos sobre el coste de los litigios (en particular, los honorarios de los abogados) en la mayoría de los países complican sumamente el cálculo de los costes de los litigios en materia de patentes. Las estimaciones que figuran en el anexo IV se han elaborado durante los trabajos relativos al EPLA[21] y se han completado mediante un estudio de la Comisión recientemente publicado sobre el seguro de protección jurídica en materia de litigios sobre patentes[22]. Son estimaciones basadas en la información transmitida por los profesionales y se refieren a los Estados miembros en los que se celebra actualmente la mayor parte de los litigios en materia de patentes. Las cifras varían considerablemente dependiendo del Estado miembro de que se trate.

En Alemania, se calcula que el coste global para cada parte de un asunto de patentes con una cantidad media en litigio de alrededor de 250 000 euros se sitúa en torno a 50 000 euros en primera instancia y 90 000 euros en segunda instancia, tanto para acciones de violación como de nulidad. En Francia, el coste de un asunto común se sitúa entre 50 000 y 200 000 euros en primera instancia y entre 40 000 y 150 000 euros en segunda instancia. En los Países Bajos, el coste estimado de un asunto común en este ámbito oscila entre 60 000 y 200 000 euros en primera instancia y entre 40 000 y 150 000 euros en segunda instancia. En el Reino Unido[23] se calcula que el coste de un asunto similar puede variar entre 150 000 euros (procedimiento de vía rápida) y 1 500 000 euros en primera instancia y entre 150 000 y 1 000 000 euros en segunda instancia. Esto significa que los costes acumulados en caso de litigios paralelos en estos cuatro Estados miembros oscilarían entre 310 000 y 1 950 000 euros en primera instancia y 320 000 y 1 390 000 euros en segunda instancia.

Para los Estados miembros mencionados anteriormente, una evaluación del beneficio económico potencial de un sistema jurisdiccional unificado en materia de patentes puede basarse en los cálculos de los costes de un procedimiento múltiple en este ámbito que implique acciones judiciales en tres de los órganos jurisdiccionales en cuestión, puesto que las patentes ligadas rara vez son objeto de litigio en más de tres Estados miembros.

Por otra parte, el coste global estimado de un litigio ante un Tribunal Europeo de Patentes oscilaría entre 97 000 y 415 000 euros en primera instancia y entre 83 000 y 220 000 euros en

---

21 Documento WPL/11/05 Rev. 1 de la OEP de 16.2.2006, anexo I; http://www.european-patent-office.org/epo/epla/pdf/impact_assessment_2006_02_v1.pdf.

22 «Patent Litigation Insurance – A Study for the European Commission on the feasibility of possible insurance schemes against patent litigation risks», apéndices del Informe final, junio de 2006, de *CJA Consultants Ltd, European Policy Advisers, Britain and Brussels*, apéndice 3: «Cost of Litigation per Patent in Force in 2004 by Country», pp. 47 y siguientes, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_appendices_en.pdf.

23 Los costes de los litigios en materia de patentes en el Reino Unido son por tanto sustancialmente más elevados que en Alemania, Francia, los Países Bajos y otros Estados miembros. Aparte de que los honorarios de los abogados y de los especialistas en patentes son más elevados, según los autores de los estudios mencionados, el nivel de las cifras del Reino Unido parece obedecer a las características especiales del sistema de Derecho consuetudinario. Además, entre las grandes empresas internacionales existe una cierta tendencia a llevar sus casos importantes al Reino Unido, mientras que las PYME suelen preferir los otros tres Estados para sus litigios en materia de patentes europeas.

segunda instancia[24]. En función de qué tres de los cuatro Estados miembros se tomen en consideración, el coste de un asunto común examinado por un órgano jurisdiccional de patentes unificado puede llegar a ser de un 10 % a un 45 % inferior al coste actual de los litigios paralelos en primera instancia y de un 11 % a un 43 % en segunda instancia[25]. El ahorro debería ser aún más importante en el caso de los asuntos de patentes de gran cuantía, ya que se desarrollan principalmente ante los tribunales del Reino Unido, donde los costes de los litigios son los más elevados de Europa.

Un órgano judicial unificado para las patentes debería por tanto generar notables ahorros, a condición de que se cree sobre la base de una relación adecuada coste-eficacia.

2.2.3. Perspectivas para el futuro

En la consulta se apoyaba claramente una patente comunitaria rentable, con mecanismos sólidos para la solución de litigios, mejorando al mismo tiempo el sistema vigente en Europa. En octubre de 2006, el Parlamento Europeo respaldó esta línea e instó a la Comisión a explorar todas las posibilidades para mejorar los sistemas de patentes y de resolución de litigios sobre patentes en la UE[26]. Para ello se requiere un esfuerzo combinado de los Estados miembros y las instituciones comunitarias.

Los debates celebrados recientemente con los Estados miembros muestran opiniones dispares sobre el camino a seguir. Actualmente, son dos las opciones propuestas (véase *infra*, apartados A y B). Ninguna de ellas parece tener muchas oportunidades de salir adelante, puesto que el debate de ambas opciones sólo ha servido hasta ahora para polarizar las posiciones de los Estados miembros.

No obstante, nadie ha cuestionado la necesidad de mejorar el sistema jurisdiccional en vigor. Asimismo, de los debates en el Consejo y de la consulta sobre patentes parece surgir un consenso sobre varios principios relacionados con un futuro sistema jurisdiccional en materia de patentes a escala europea. Este sistema debería ser eficaz y rentable y ofrecer la máxima seguridad jurídica en los litigios relativos a la validez y la violación de las patentes. Debería también proporcionar un grado adecuado de proximidad a los usuarios del mismo. Su carácter multinacional debería quedar reflejado en su composición y en sus normas comunes de procedimiento.

Así pues, debería empezarse a trabajar para lograr, en primer lugar, un consenso entre los Estados miembros en torno a estos objetivos y características generales (véase *infra*, apartado C). La Comisión reconoce que las tres opciones plantean problemas jurídicos específicos que deben abordarse debidamente. Por otra parte, la estructura final y los pormenores de cualquier compromiso deben ser plenamente coherentes con la legislación de la UE.

A - El EPLA

El proyecto de Acuerdo sobre Solución de Litigios en materia de Patentes (EPLA) tiene por objeto establecer un sistema jurisdiccional uniforme para las patentes europeas. Desde 1999, un grupo de trabajo de los Estados contratantes de la Organización Europea de Patentes ha

24 Véase el documento mencionado en la nota 16, anexo 2.

25 Para más información, véase el documento de la OEP mencionado en la nota 16

26 Resolución P6_TA(2006)0416 sobre el futuro de la política europea de patentes, http://www.europarl.europa.eu/registre/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2006/10-12/0416/ P6_TA(2006)0416_EN.pdf

estado trabajando en el proyecto EPLA, que propone la creación de una nueva organización internacional, el Órgano Judicial Europeo de Patentes[27].

La intención es crear un sistema unificado para los litigios sobre patentes europeas para las Partes contratantes del CPE que deseen adherirse al sistema. El Órgano Judicial Europeo de Patentes comprendería un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y un Registro. El Tribunal de Primera Instancia incluiría una División Central, creada en la sede del Tribunal de la Patente Europea. No obstante, en los Estados contratantes se crearían Divisiones Regionales del Tribunal de Primera Instancia. Los Estados contratantes del EPLA podrían presentar una solicitud para crear una División Regional, que garantizaría la presencia local en la primera instancia del Tribunal de la Patente Europea (con un máximo de tres tribunales de primera instancia por país), financiada principalmente por los Estados contratantes en cuestión. Las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia podrían recurrirse ante el Tribunal de Apelación. El Registro del Tribunal Europeo de Patentes sería responsable de coordinar la distribución del trabajo en los asuntos asignados a las Divisiones Regionales.

El Tribunal de la Patente Europea sería competente para conocer de las acciones de violación, las acciones de nulidad y las demandas de reconvención por nulidad de una patente europea. Estaría integrado por jueces cualificados tanto desde el punto de vista jurídico como técnico. Básicamente, el Tribunal de la Patente Europea tendría competencias equivalentes a las de un juez nacional de patentes en un órgano jurisdiccional nacional. El régimen lingüístico se basaría en el régimen lingüístico de la OEP (inglés, francés y alemán).

Algunos Estados miembros perciben el proceso EPLA como una vía en la que podrían conseguirse avances rápidamente. Estos países están a favor de una participación activa de la Comunidad en este proceso. La implicación de la Comunidad es imprescindible, ya que el EPLA, un tratado internacional en el que participan miembros del CPE que no son miembros de la UE, aborda temas que ya están cubiertos por la legislación de la CE (acervo comunitario)[28]. Los Estados miembros que apoyan el proceso EPLA desearían, por tanto, que la Comisión solicite directrices de negociación, y que el Consejo las conceda, para permitir a la Comunidad iniciar las negociaciones sobre el EPLA.

Varios Estados miembros consideran que la creación de un nuevo sistema jurisdiccional paralelo al órgano jurisdiccional comunitario sería complicado y correría el riesgo de generar incoherencias. En caso de que se creara la patente comunitaria, llevaría a la duplicación de tribunales de patentes a escala de la UE.

B - Un sistema jurisdiccional comunitario para las patentes europeas y comunitarias

Algunos Estados miembros consideran que, en vez de crear un tribunal EPLA exclusivamente para las patentes europeas, sería preferible crear una estructura jurisdiccional unificada que entendiera de los litigios relativos tanto a las patentes europeas como a las futuras patentes comunitarias. Abogan por la creación de un sistema jurisdiccional comunitario específico para los litigios en materia de patentes europeas y comunitarias utilizando los mecanismos jurisdiccionales previstos en el Tratado CE.

---

27 Para más información sobre el proceso EPLA, véase: http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index.htm.

28 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual; Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas), DO L 12 de 16.1.2001 p. 1.

Según los autores de esta propuesta, sería necesario un acuerdo internacional en el que participara la Comunidad, con el fin de atribuir competencias al órgano jurisdiccional comunitario en materia de patentes europeas. Otorgar estas competencias permitiría garantizar el respeto de los principios del ordenamiento jurídico comunitario en los litigios relativos a la validez y violación de las patentes europeas y, una vez creadas, de las patentes comunitarias.

Además, y sobre la base del artículo 225 A del Tratado CE, se crearía una sala jurisdiccional específica para los litigios sobre patentes, que incluiría tribunales de primera instancia, con jueces especializados, situados en los Estados miembros, con posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia. Debería haber un reglamento de procedimiento uniforme, y los jueces comunitarios deberían aplicar no sólo el Derecho comunitario, sino también las disposiciones pertinentes del Convenio sobre la Patente Europea.

Varios Estados miembros, apoyados por algunas partes interesadas, parecen considerar que un tribunal de patentes a escala de la UE, establecido en el marco comunitario, no sería viable en la práctica. Temen que los procedimientos resulten ineficaces e inadecuados y dudan además de que sea posible designar a jueces con formación técnica sin cualificaciones jurídicas completas.

C - El compromiso de la Comisión

La Comisión estima que la principal diferencia entre las opciones A y B es el hecho de que la opción EPLA se desarrolla fuera del contexto comunitario y que el actual proyecto EPLA solamente se refiere a los litigios en materia de patentes europeas. Ello significa que se necesitaría una instancia jurisdiccional separada para las futuras patentes comunitarias.

La Comisión considera que podría lograrse un consenso sobre la base de un enfoque integrado que combinara las características del EPLA y de un sistema jurisdiccional comunitario, tal como había propuesto inicialmente la Comisión. No debería ponerse en peligro la creación de una patente comunitaria y debería evitarse la duplicación de órganos jurisdiccionales competentes para entender de los litigios sobre patentes en Europa. Esta vía podría consistir por tanto en reflexionar sobre un sistema jurisdiccional único, inspirado en los principios sobre los que vaya existiendo consenso, y en abordar las preocupaciones respectivas de los Estados miembros y de las partes interesadas.

Esto podría conseguirse mediante la creación de un sistema judicial sobre patentes unificado y especializado, con competencias en los litigios sobre las patentes europeas y las futuras patentes comunitarias. Este sistema podría inspirarse en gran medida en el modelo EPLA, en particular por lo que se refiere a las especificidades de los litigios en materia de patentes, pero podría prever su integración armoniosa en el orden jurisdiccional comunitario.

El sistema jurisdiccional de patentes debería garantizar un nivel adecuado de proximidad a las partes y a las circunstancias pertinentes del caso. Debería comprender un número limitado de salas de primera instancia, así como un tribunal de apelación totalmente centralizado, que garantizara la uniformidad de la interpretación. Las salas, que podrían utilizar las estructuras nacionales existentes, deberían formar parte integrante del sistema jurisdiccional único. En el contexto de este sistema único, aunque multinacional, de solución de litigios, el Registro se encargaría de la asignación de los asuntos, sobre la base de normas claramente definidas y transparentes. Estas normas podrían basarse en el Reglamento Bruselas I y otros actos del acervo comunitario existente.

El órgano jurisdiccional sería competente para las acciones de violación y validez, así como para las reclamaciones relacionadas, por ejemplo daños y perjuicios, y para procedimientos específicos que respondan a las necesidades de las partes interesadas.

El Tribunal de Apelación y las salas de primera instancia deberían trabajar en el marco de normas comunes de procedimiento, basadas en las mejores prácticas de los Estados miembros, utilizando los conocimientos y experiencia de los tribunales de patentes especializados que existen en la UE, por ejemplo, sobre obtención de pruebas, procedimientos orales y escritos, medidas cautelares y gestión de asuntos. En este contexto, el actual trabajo sobre el proyecto EPLA proporciona elementos útiles.

En el sistema jurisdiccional en materia de patentes deberían participar jueces con cualificaciones técnicas y jurídicas, con absoluta independencia judicial, y no sujetos a ninguna instrucción externa.

Por último, este sistema debería respetar al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como árbitro final en cuestiones de Derecho comunitario, incluidas cuestiones relacionadas con el acervo comunitario y con la validez de las futuras patentes comunitarias.

La Comisión considera que con una voluntad política adecuada, podrán superarse las diferencias que existen entre los Estados miembros y crearse una arquitectura idónea para un sistema jurisdiccional unificado e integrado a escala de la UE en materia de patentes.

3. MEDIDAS DE APOYO DESTINADAS A MEJORAR EL SISTEMA DE PATENTES

Una legislación de elevada calidad es condición necesaria pero no suficiente para un sistema de patentes que funcione correctamente. Junto a la importancia de la calidad, destacada en la consulta sobre patentes de 2006, es preciso mejorar la utilización estratégica y el ejercicio efectivo de sus derechos por las empresas. Por otro lado, la consulta planteó varias cuestiones en las que, además de iniciativas legislativas, deben emprenderse o intensificarse acciones concertadas no legislativas, con el fin de hacer avanzar la estrategia de Lisboa .

Son muchas las empresas que con frecuencia siguen sin aprovechar plenamente las posibilidades que existen para proteger su propiedad intelectual e industrial, circunstancia que puede impedir el desarrollo hacia una economía basada en el conocimiento. Las PYME y las universidades no siempre saben cómo utilizar de la mejor manera sus derechos de patente para proteger y explotar sus invenciones. Por esta razón, son vitales las medidas de apoyo al recurso a los DPI, incluidas las patentes, junto con su ejercicio asequible y efectivo. Solamente así, el sistema de DPI podrá conferir el grado de protección necesario para optimizar la inversión en innovación. Varias de las medidas de apoyo que se describen más abajo se tratan más pormenorizadamente en la reciente Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de innovación[29] y también se abordarán en la próxima Comunicación sobre una estrategia en materia de DPI.

29 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, « Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE», COM(2006) 502 de 13.9.2006.

3.1. CALIDAD, COSTES Y EFICACIA DEL SISTEMA DE PATENTES

Mientras que, en general, la calidad de las patentes europeas se considera elevada en comparación con las de otras regiones del mundo, los participantes en la consulta de 2006 han subrayado la importancia de un examen riguroso, de la búsqueda del estado de la técnica anterior y de una aplicación estricta de los criterios de patentabilidad. No obstante, preocupa la posibilidad de que un rápido crecimiento del número de solicitudes de patentes se traduzca en la concesión cada vez más frecuente de patentes de mala calidad. Este es uno de los motivos que podría llevar a la aparición de «patent thickets» (marañas de patentes)[30] y «patent trolls»[31] (parásitos) en Europa. Un régimen de patentes de calidad en la UE es un instrumento esencial para evitar estos obstáculos a la innovación e impedir comportamientos destructivos en Europa.

Además de la calidad, los esfuerzos deben seguir orientándose a resolver los problemas de los costes y los plazos de concesión. Por lo que respecta al coste, la diferencia en comparación con Japón y EE.UU. debe reducirse considerablemente, en particular para las PYME. En cuanto al plazo de concesión, el objetivo debe ser reducir el tiempo medio que se tarda en conceder o denegar una patente europea a tres años, según lo acordado entre los Estados CPE en la Conferencia Intergubernamental de París de 1999[32]. La concesión en un plazo razonable de los derechos examinados resulta sumamente importante, habida cuenta de que las solicitudes de patentes van en aumento. Por ejemplo, según datos de la OEP, el número de solicitudes de patentes aumentó un 7,2 % entre 2004 y 2005, acercándose a 193 000[33]; en 2006, se recibieron 145 000 solicitudes en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, lo que representa un incremento del 6,4 % respecto al año anterior[34]. Si durante los próximos años se repiten unos niveles similares de crecimiento, se duplicaría el número total de solicitudes dentro de 10 años aproximadamente.

Con un número creciente de solicitudes de patentes, una carga de trabajo cada vez mayor para los examinadores y los avances tecnológicos, es importante que las oficinas de patentes de Europa colaboren, por ejemplo, en la explotación mutua de los resultados de los exámenes, y se esfuercen por mantener una calidad elevada en las patentes concedidas. Por consiguiente, la Comisión acoge con satisfacción las iniciativas recientes en pro de una mejora de la calidad, como la norma para el Sistema Europeo de Gestión de la Calidad, elaborada por el grupo de trabajo creado por el Consejo de Administración de la OEP. Esta norma ofrece una vía ideal para mantener la calidad de los derechos de patente y para resolver ámbitos problemáticos.

---

30 Por «patent thicket» se entiende el problema que puede plantear el hecho de que, debido al gran número de patentes necesarias para producir un producto, la innovación en el sector se vea ralentizada por el temor a una suspensión y a los litigios por violación de una patente.

31 Se trata de un nuevo método de obtener beneficio de una patente. Los «patent trolls» son los titulares de una patente (a menudo inversores que compran patentes poco onerosas a empresas en quiebra) que utilizan estos derechos para amenazar a las empresas con acciones de violación y medidas cautelares, imponiéndoles acuerdos financieros para evitar litigios costosos. Estas amenazas pueden llegar a afectar a todo un sector industrial.

32 Informe de la Conferencia Intergubernamental de los Estados contratantes de la Organización Europea de Patentes sobre la reforma del sistema de patentes en Europa, París, 24 y 25 de junio de 1999, Boletín Oficial 545 [1999] de la OEP, disponible en: http://www.european-patente-office.org/epo/pubs/oj_index_e.htm.

33 Informe anual de 2005 de la OEP: http://annual-report.european-patent-office.org/2005/review/index.en.php.

34 Sitio web de la OMPI: http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2007/wipo_pr_2007_476.html.

3.2. APOYO ESPECÍFICO A LAS PYME

Hay datos que revelan que las PYME no patentan ni utilizan otros DPI porque carecen de asesoramiento de calidad,[35] o por el elevado coste que ello implica. Es vital que las PYME estén en condiciones de contar con conocimientos suficientes para tomar una decisión fundamentada, tanto si optan por la patente o por otras formas de protección de los DPI.

Una estrategia de patentes para Europa debe por tanto incluir actividades de sensibilización, que resalten las ventajas y beneficios del sistema de patentes, en especial para las PYME. De acuerdo con la Comunicación sobre investigación e innovación[36], la Comisión fomentará la utilización de los derechos de propiedad intelectual, identificando con las partes interesadas las medidas más oportunas para apoyar a las PYME. Se trata no sólo de optimizar los servicios de apoyo existentes, sino también de concebir nuevos servicios más adaptados a las necesidades actuales de las PYME. La Comisión acaba de poner en marcha un proyecto, en el marco de la iniciativa PRO INNO Europe, con el objetivo de informar a las PYME de estas cuestiones, centrándose sobre todo en las patentes. Asimismo, va a lanzar una convocatoria de propuestas dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC) con vistas a ejecutar un proyecto trienal de sensibilización y aplicación de los DPI, destinado a aumentar notablemente la sensibilización y la información de los problemas relacionados con los DPI entre las PYME, mejorando el registro y el ejercicio efectivo de los derechos y luchando contra la vulneración de los mismos. En lo que respecta al problema de los costes, la adopción de la patente comunitaria representaría obviamente el avance más importante[37].

3.3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Se considera, en general, que Europa se está quedando atrás y debe mejorar sus resultados en cuanto a transferencia de conocimientos. Concretamente, debe mejorar la transferencia de tecnología a nivel transnacional entre empresas de diferentes países europeos y la transferencia de conocimientos[38] entre la base de investigación pública de la UE[39] (por ejemplo, las universidades) y la industria.

La Comisión acaba de presentar[40] una Comunicación, acompañada de unas directrices (voluntarias) sobre buenas prácticas, relativa a la mejora de la transferencia de conocimientos entre los centros públicos de investigación y la industria en toda Europa. Ello contribuirá a la eliminación de los obstáculos administrativos existentes y proporcionará orientaciones sobre la mejor manera de combinar la propiedad y la explotación de los resultados de la I+D y los

---

35 Los datos más completos sobre el uso de DPI por las PYME se encuentran en la Encuesta sobre la innovación comunitaria (CIS). La CIS-4, que abarca el período 2002-2004, muestra que las PYME informan normalmente de una menor utilización de la PI formal y de métodos no formales de propiedad que las grandes empresas.

36 Aplicación del Programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa - Más investigación e innovación - Invertir en el crecimiento y el empleo - Un enfoque común, COM(2005) 488 final.

37 También es importante señalar que EE.UU., Japón y Corea han adoptado legislación destinada a reducir a la mitad los costes de la obtención de patentes para las PYME, en comparación con las grandes empresas.

38 Investigación por contrato, investigación colectiva y cooperativa, concesión de licencias, puesta en común de recursos, publicaciones e intercambios de investigadores cualificados entre los sectores público y privado.

39 Los organismos públicos de investigación representan cerca de un tercio del total de la actividad de I+D en Europa. Antes de la ampliación de 2003, el 80 % de la I+D pública se destinó a las 1 500 universidades de investigación que existen en los Estados miembros (véase Comisión Europea (2001), «Benchmarking Industry-Science Relations – The Role of Framework», informe final, Viena/Mannheim, y Mark O. Sellenthin, «Who should own University Research – An exploratory study of the impact of patent rights regimes in Sweden and Germany on the incentives to patent research results», junio de 2004).

40 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - «Mejorar la transferencia de conocimientos entre las instituciones de investigación y la industria en toda Europa: incorporar la innovación abierta», COM(2007) 182.

DPI correspondientes con los objetivos fundamentales de los organismos públicos de investigación. En particular, propondrá una mayor interacción entre investigadores del sector público y la industria, y una mejor calidad de los servicios de transferencia de conocimientos en Europa.

3.4. EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE PATENTE

Un marco jurídico adecuado y los incentivos para utilizar patentes deben complementarse con un ejercicio efectivo y asequible de los derechos que confieren. Los titulares de los derechos carecen con frecuencia de recursos jurídicos y económicos suficientes para hacer valer sus derechos de patente frente a supuestas violaciones. Además, en una economía global como la actual, es esencial que las empresas europeas puedan hacer valer adecuadamente sus derechos fuera del territorio de la UE. Por otra parte, las PYME en particular encuentran dificultades para proseguir sus actividades cuando son acusadas sin fundamento por las grandes industrias de violar las patentes y están buscando maneras más fáciles y baratas de defenderse.

3.4.1. Métodos alternativos de solución de controversias (ADR)

Los litigios tradicionales en los conflictos transfronterizos sobre patentes implican procedimientos múltiples en diferentes órganos jurisdiccionales y corren el riesgo de prolongarse en el tiempo y de llegar a resultados contradictorios, sin olvidar sus elevados costes. Un sistema jurisdiccional a escala europea en materia de patentes, tal como se ha explicado más arriba, mejoraría considerablemente la situación en Europa en todos estos aspectos.

Las partes, y sobre todo las PYME, buscan continuamente métodos alternativos, más baratos y eficaces, de resolver sus litigios relativos a patentes y otros DPI. Por consiguiente, se están haciendo esfuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, para establecer sistemas alternativos de solución de controversias (ADR, *alternative dispute resolution*) y para animar, sin obligar, a las partes a recurrir a la mediación, la conciliación o el arbitraje antes que optar por la vía judicial.

En sus respuestas a la consulta sobre patentes de 2006, muchas partes interesadas, en particular las PYME, mencionaron la posibilidad de introducir métodos ADR en el futuro sistema de patentes en Europa. Se proponía desde utilizar los sistemas existentes, como el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hasta diseñar un sistema alternativo comunitario *sui generis* para resolver este tipo de litigios.

Si bien ya presentó en octubre de 2004 una propuesta de Directiva sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles[41] , la Comisión seguirá examinando la utilidad y el valor añadido de los sistemas ADR en el ámbito de los DPI, y en particular para las patentes. El examen se centrará en el posible ahorro de tiempo y costes que el método ADR podría aportar y sus beneficios potenciales, teniendo en cuenta las características específicas de los litigios en materia de propiedad intelectual, incluidos los litigios sobre patentes.

41 COM(2004) 718 final de 22.10.2004.

3.4.2. Seguro de protección jurídica en materia de litigios sobre patentes

Un medio posible de garantizar el acceso de las PYME a una defensa adecuada en los litigios sobre patentes puede ser el seguro de protección jurídica en materia de litigios sobre patentes. No obstante, hasta el momento, los intentos del sector privado de proporcionar regímenes de seguro de protección jurídica apenas han tenido éxito.

Los servicios de la Comisión encargaron en 2001 un estudio sobre esta cuestión y en junio de 2006 se publicó un estudio complementario. El 31 de diciembre de 2006 finalizó una consulta pública sobre este último estudio y se recibieron 28 respuestas que actualmente se están analizando. Sin embargo, ya es posible afirmar que la reacción general de las partes interesadas en relación con el sistema obligatorio propuesto en el estudio complementario es de escepticismo.

3.4.3. Aspectos internacionales

El respeto de los DPI sigue siendo un problema notable a nivel internacional. Los resultados preliminares de un importante estudio, realizado por la OCDE, indican que el valor de las mercancías falsificadas y pirateadas que se vendieron en todo el mundo en 2004 ascendía a 140 000 millones de euros[42]. Aunque ya se ha hecho mucho para mejorar las normas internacionales y acercarlas a las vigentes en la UE, la Comisión continuará centrándose en las acciones prioritarias para proteger a los titulares de derechos, incluidos los titulares de patentes, en terceros países.

La presidencia alemana del Grupo G8 de los países más industrializados del mundo ha propuesto recientemente un enfoque triple para avanzar en la aplicación de los DPI a nivel mundial. El enfoque consiste en adelantar y, si es posible, concluir en 2007 la aplicación de la Declaración de San Petersburgo de 16 de julio de 2006 sobre la lucha contra la piratería y la usurpación de DPI[43], asociando a las comunidades comerciales de los países del G8 a los esfuerzos de aplicación de los derechos e invitando al Grupo O5 de economías emergentes (Brasil, China, India, México y Sudáfrica) a un «diálogo constructivo» en la próxima cumbre de Heiligendamm.

Por otra parte, la actual presidencia de la UE considera las relaciones transatlánticas una de sus principales prioridades. La nueva iniciativa Asociación Económica Transatlántica cubre, entre otras cosas, la protección de los DPI. Se inspiraría en iniciativas existentes, como la cumbre UE-EE.UU., celebrada en Viena en junio de 2006, en la que la UE y EE.UU. pusieron en marcha una estrategia para combatir la piratería y la falsificación en terceros países.

La Comisión comparte la opinión de que es necesario mejorar el diálogo, tanto sobre los aspectos reglamentarios como no reglamentarios, con los socios internacionales de la Comunidad, sin olvidar los esfuerzos coordinados para proteger la propiedad intelectual e industrial. La protección de los DPI y la lucha contra la falsificación y la piratería deben intensificarse a nivel internacional.

---

42 Informe de John Dryden, Subdirector de Ciencia, Tecnología e Industria de la OCDE, al III Congreso global para la lucha contra la falsificación y la piratería, Ginebra, 30 de enero de 2007; la cifra citada inicialmente era de 176 000 millones de dólares.

43 Declaración sobre la piratería y la usurpación de DPI, disponible en http://en.g8russia.ru/docs/15.html.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión tiene la firme convicción de que la mejora del sistema de patentes resulta vital si Europa quiere desarrollar su potencial de innovación. Por este motivo, ha elaborado propuestas sobre el camino a seguir para reformar el sistema de patentes en Europa y propone medidas de apoyo en la presente Comunicación. El objetivo de dicha Comunicación es revitalizar el debate sobre el sistema de patentes en Europa, para animar a los Estados miembros a trabajar en pro de un consenso y conseguir avances reales en este ámbito. Hacer realidad la patente comunitaria y, al mismo tiempo, mejorar el fragmentado sistema de patentes que existe actualmente mejoraría sumamente la accesibilidad del sistema y permitiría ahorrar costes a todos los que participan en el mismo. Paralelamente, mediante la adopción de medidas de apoyo para mantener y, en caso necesario, mejorar la calidad y la eficacia del sistema actual, junto con medidas específicas para mejorar el acceso de las PYME, el sistema de patentes de Europa podría desempeñar un papel importante en el impulso de la innovación y de la competitividad en Europa. La UE debe también comprometerse activamente con sus socios internacionales para aumentar la sensibilización sobre los problemas de los DPI y un respeto adecuado y equilibrado de los mismos. Al proporcionar la base para que los Estados miembros acuerden medidas concretas, la Comisión pretende ofrecer un fundamento sólido para avanzar en la reforma de las patentes en otros ámbitos, en particular por lo que se refiere a la patente comunitaria y el régimen de solución de conflictos.

La Comisión trabajará conjuntamente con el Consejo y el Parlamento para lograr un consenso sobre el camino a seguir. Una vez conseguido un amplio consenso, la Comisión tomará las medidas necesarias para ejecutar la estrategia acordada y formulará las propuestas pertinentes.

ANEXO I

Estructura de costes de las solicitudes directas de patentes y su mantenimiento en vigor, 2003

	OEP-3[1]	**OEP-13[2]**	**USPTO**	**JPO**
Hipótesis	EUR	EUR	USD	JPY
Tipo de empresa	todas	todas	grandes	todas
Número mediano de reivindicaciones	18	18	23	7
Plazo de concesión (número de meses)	44	44	27	31
Países designados para protección	3	13	1	1
Número de traducciones[3]	2	8	0	0
Tasas				
Depósito	160	160	225	16000
Búsqueda	690	690	375	
Estados designados (75 por país, hasta 7)	225	525		
3ª anualidad	380	380		
4ª anualidad	405	405		
Examen	1 430	1 430	150	168 600
Concesión	715	715	1 300	
Tasa por reivindicación[4]	320	320	54	28 000
Coste administrativo	250	250	300	
Coste de traducción[5]	3 400	13 600		
Coste de validación	95	1 700		
TOTAL Coste del procedimiento	8 070	20 175	2 404	212 600
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Costes del procedimiento sin traducción	4 670	6 575	1 856	1 541
Costes del procedimiento con traducción	8 070	20 175	1 856	1 541
Coste de los servicios externos[7]	12 500	19 500	8 000	4 000
Después de la concesión				

Costes de mantenimiento 10 años (tasas)	2 975	16 597	2 269	2 193
Costes de mantenimiento 20 años (tasas)	22 658	89 508	4 701	11 800
TOTAL Proceso de solicitud[6]	20 570	39 675	9 856	5 541
TOTAL 10 años	23 545	56 272	12 125	7 734
TOTAL 20 años	43 228	129 183	14 556	17 341

Fuente: Van Pottelsberghe y François (véase la nota a pie de página 7).

1. Los tres países miembros de la OEP más frecuentemente designados son Alemania, Reino Unido y Francia.

2. Según el Informe anual de 2003 de la OEP, los 13 países que son efectivamente designados para la protección por más del 60 % de las solicitudes de patentes son: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Países Bajos, Suecia, Suiza, Bélgica, Austria, Dinamarca, Finlandia e Irlanda.

3. Solamente serían necesarias 8 traducciones para una protección efectiva en 13 países, ya que algunos aceptan solicitudes redactadas en inglés o tienen un idioma común con otros países (Países Bajos, Bélgica, Suiza).

4. El coste por reivindicación es de 40 euros si se incluyen más de 10 reivindicaciones en una solicitud de patente a la OEP; 18 dólares estadounidenses si se incluyen más de 20 reivindicaciones en una solicitud de patente a la USPTO; y 4 000 yenes para las reivindicaciones incluidas en una solicitud de patente a la JPO.

5. Se asume que los costes de traducción son de 1 700 euros por lengua. Esta cantidad incluye la traducción y la mediación de un agente.

6. Estas estimaciones de costes para la OEP corresponden al coste de las denominadas solicitudes directas de patente europea (una patente solicitada directamente a la OEP). Deben considerarse el límite inferior de la patente media, ya que no incluyen los costes relacionados con las solicitudes de prioridad nacional (de un Estado miembro del CPE o del extranjero) o con las solicitudes PCT.

7. No existe ninguna comparación de los costes de los servicios externos en EE.UU., Japón y Europa. El estudio de Roland Berger (2005), véase la nota a pie de página 44, ofrece una estimación fiable de las solicitudes a la OEP (véase el cuadro A1 en el apéndice). La hipótesis de base es 8 000 euros por patente y 1 500 euros por Estado designado (para la OEP). Como las patentes solicitadas en el JPO son mucho más pequeñas (7 reivindicaciones frente a 18), el coste de referencia se ha reducido a la mitad, es decir, 4 000 euros.

ANEXO II

MODELOS DEL COSTE DE LA TRADUCCIÓN

Modelo	Costes de traducción	
	Coste por patente[44] **(en euros)**	**Porcentaje en comparación con los costes actuales de traducción de la PE**
Patente europea (en el marco del sistema actual para una PE media)	12 448[45]	100 %
Sistema de patente europea conforme al Acuerdo de Londres para una PE media[46]	8 800[47] (solicitada en DE o FR)	71 %
	8 800[48] (solicitada en EN)	71 %
Patente comunitaria (conforme al planteamiento político común de marzo de 2003)[49]	7 140[50]	57 %
Patente comunitaria (propuesta de la Comisión: traducción de las reivindicaciones a las otras dos lenguas de la OEP)	680[51]	5 %

44 Los cálculos se basan en la hipótesis de que una patente media tiene 16 páginas de descripciones y 4 páginas de reivindicaciones, con un coste de traducción de 76 euros por página para la descripción y de 85 euros por página para las reivindicaciones (sobre la base de las cifras aplicadas en el planteamiento político común de marzo de 2003; Estudio de la OEP de agosto de 2004 preparado por Roland Berger Market Research, disponible en http://www.european-patent-office.org/epo/new/cost_anaylsis_2005_study_en.pdf, véanse las páginas 141 a 150). Se asume que una patente europea media designa 13 Estados (los Estados designados por la mayoría de solicitantes de patentes europeas): DE (designado por el 98 % de las PE), FR (93 %), Reino Unido (92 %), IT (76 %), ES (61 %), NL (59 %), SE (57 %), CH (55 %), BE (54 %), AT (53 %), DK (51 %), IE y FIN (50 %), con NL, SE y DK que eligen el inglés como lengua de preferencia de conformidad con el Acuerdo de Londres. Una PE que cubra todos los Estados miembros de la UE exigiría la traducción a otras 21 lenguas, lo que costaría 32 676 euros.

45 4 páginas de reivindicaciones x 85 euros x 8 lenguas (2 de las 3 lenguas de la OEP + IT, ES, NL, SE, DK, FIN) + 16 páginas de descripciones x 76 euros x 8 lenguas.

46 Puesto que IT, ES, BE, AT y FIN no son signatarios del Acuerdo de Londres, requerirían siempre una traducción completa. Se supone que NL, SE y DK eligen el inglés como lengua de preferencia de conformidad con el Acuerdo.

47 4 páginas de las reivindicaciones x 85 euros x 8 lenguas + 16 de las descripciones x 76 euros x 5 lenguas (IT, ES, FIN, EN, FR o DE).

48 4 páginas de reivindicaciones x 85 euros x 8 lenguas + 16 de descripciones x 76 euros x 5 lenguas (IT, ES, FIN, FR, DE).

49 A partir del 1 de enero de 2007, el ámbito de la patente comunitaria se extendería a 27 Estados miembros. Las reivindicaciones estarían disponibles en todas las lenguas comunitarias oficiales (excepto en irlandés, durante el actual período transitorio). Por lo tanto, las reivindicaciones de cada patente comunitaria deberían traducirse solamente a 21 lenguas.

50 4 páginas de reivindicaciones x 85 euros x 21 lenguas.

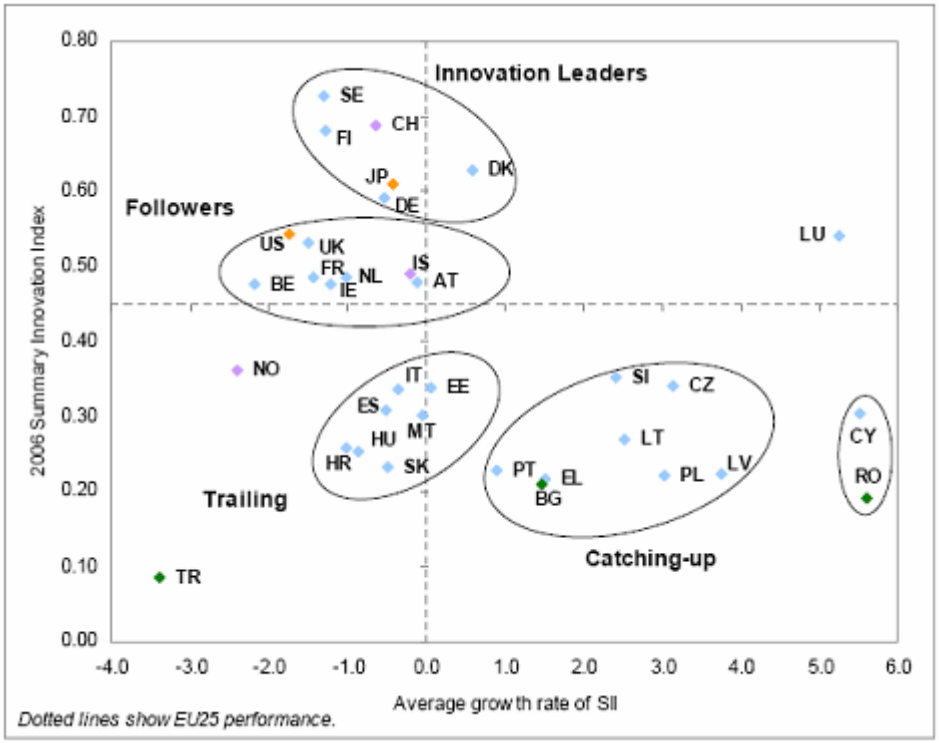
51 4 páginas de reivindicaciones x 85 euros x 2 lenguas.

ANEXO III - DPI Y RESULTADOS EN MATERIA DE INNOVACIÓN

Sobre la base de los resultados del Índice Sintético de Innovación y de su tasa de crecimiento, los países europeos pueden dividirse en cuatro grupos o «clusters»[52].

- Suiza, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania constituyen el grupo de *«líderes de la innovación»*.
- Francia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Austria e Islandia integran el grupo de *«seguidores de la innovación»*.
- Los países *«en convergencia»* son Eslovenia, Portugal, República Checa, Lituania, Letonia, Grecia, Polonia y Bulgaria.
- Los países *«rezagados»* son Estonia, España, Italia, Malta, Hungría, Croacia y Eslovaquia.

Chipre y Rumania forman un quinto grupo separado de países que están creciendo y desarrollándose rápidamente. No se considera realmente un grupo, puesto que Chipre es uno de los países más pequeños de la UE y Rumania parte de un nivel muy bajo de resultados en términos de innovación. Luxemburgo, Noruega y Turquía no encajan en ninguno de estos grupos.

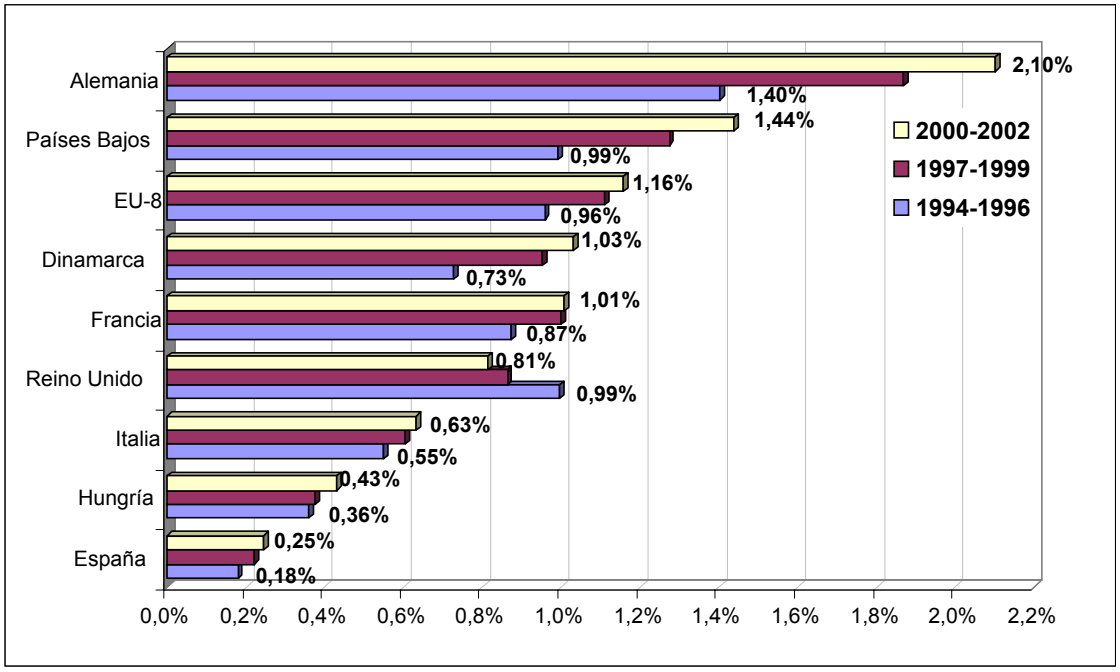


Los resultados actuales medidos por el ISI figuran en el eje vertical. El eje horizontal muestra los resultados de crecimiento del ISI en relación con la EU-25. Se crean así cuatro cuadrantes: los países por encima de la tendencia media de crecimiento de la EU-25 y un ISI superior a la media de la EU-25 ocupan los puestos de cabeza; los países por debajo de la media del ISI pero con un crecimiento de este índice superior a la media son los países en convergencia; los países que registran un ISI inferior a la media y un crecimiento del índice

52 Cuadro europeo de indicadores de innovación 2006, publicado por Pro Inno Europe, una iniciativa de la DG Empresa e Industria (véase http://www.proinno-europe.eu).

también inferior a la media son los rezagados; y los países con un ISI superior a la media y una tasa de crecimiento del índice por debajo de la media mantienen su ventaja pero con un crecimiento más lento.

Para comparar el comportamiento de la innovación con la actividad en materia de patentes, la cifra que figura más abajo muestra el valor agregado de las patentes en determinados Estados miembros como porcentaje del PIB durante períodos comprendidos entre 1994 y 2002[53]. En general, existe correlación entre un mejor rendimiento en materia de innovación en un Estado miembro y un mayor valor de las patentes en ese país.



53 «Study on evaluating the knowledge economy what are patents actually worth? The value of patents for today's economy and society» – Informe de la Fundación CERM (Italia) para la DG Mercado Interior de la Comisión Europea, disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm#studies.

ANEXO IV

Costes de los litigios sobre patentes en determinados Estados miembros

Estado miembro	**Coste 1ª instancia (EUR)**	**Coste 2ª instancia (EUR)**
REINO UNIDO*	150 000 a 1 500 000	150 000 a 1 000 000
FRANCIA	50 000 a 200 000	40 000 a 150 000
PAÍSES BAJOS	60 000 a 200 000	40 000 a 150 000
ALEMANIA**	50 000	90 000

Las cifras correspondientes a Francia, Países Bajos y Alemania se refieren a un asunto medio con una suma en litigio de +/- 250 000 euros.

* Caso medio. Suma en litigio > 1 000 000 euros.

** Coste de las acciones de validez y de violación. En Alemania, las acciones de invalidez y violación se dirimen en tribunales diferentes.

Fuente: Evaluación de impacto EPLA (véase la nota a pie de página 16, pp. 10 y siguientes.)