



ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID



COMISIÓN EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL (PATENTES)

Luis-Alfonso Durán Moya

Presidente de la Comisión de Propiedad Industrial e Intelectual

CEOE

Madrid, 16 de marzo de 2010



Confederación Española
de Organizaciones Empresariales

ESPAÑA NECESITA UNA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO Y EXPORTADORA

(W. Chislett, El país, 13/03/2010)

-ESTÁ EMPÍRICAMENTE DEMOSTRADO QUE LAS EMPRESAS CON MÁS PRESENCIA INTERNACIONAL CREAN MÁS EMPLEO ESTABLE.

-HAY QUE ELEGIR ENTRE UNA ECONOMÍA BASADA EN EL TRABAJO FÍSICO O EN EL MENTAL (APOYADA YA EN EL CONOCIMIENTO Y MÁS INTERNACIONALIZADA).

-LOS PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA SÓLO SUPONEN EL 5% DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS ESPAÑOLAS.

CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA UE DE 4 DE DICIEMBRE DE 2009

•UN SISTEMA DE PATENTES MEJORADO ES UN PREREQUISITO PARA:

1) PROMOVER EL CRECIMIENTO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN.

2) AYUDAR A LAS EMPRESAS EUROPEAS, EN PARTICULAR A LAS PYMES, A AFRONTAR LA CRISIS ECONÓMICA Y LA COMPETENCIA INTERNACIONAL.

•UN SISTEMA DE PATENTES MEJORADO DEBE CUMPLIR CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES DE CADA PAÍS MIEMBRO.

OBJETIVOS DE LAS PROPUESTAS COMUNITARIAS

**CREAR UN MARCO JURÍDICO COMUNITARIO APROPIADO
PARA PERMITIR QUE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS:**

- PUEDAN INCREMENTAR SU CAPACIDAD EXPORTADORA.**
- PUEDAN SER MÁS COMPETITIVAS A NIVEL
INTERNACIONAL.**
- PUEDAN MEJORAR SU CAPACIDAD DE CREAR
TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS INNOVADORES PROPIOS.**

¿CUÁL ES NUESTRO PUNTO DE PARTIDA?

- LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS TIENEN UN PESO ESPECÍFICO TECNOLÓGICO MUY ESCASO:

-5% EXPORTACIONES.

- GENERAN MUY Poca TECNOLOGÍA PROTEGIDA PROPIA:

-0,9% SOLICITUDES PATENTES EUROPEAS.

-0,6% PATENTES CONCEDIDAS.

Pays d'origine	Anmeldungen Applications Demandes	
	2008	2007
Autriche	1 492	1 382
Belgique	1 900	1 898
Bulgarie	15	16
Suisse	5 972	5 871
Chypre	57	42
République tchèque	111	96
Allemagne	26 653	25 190
Danemark	1 586	1 400
Estonie	7	13
Espagne	1 322	1 283
Finlande	1 780	2 036
France	9 050	8 359
Royaume-Uni	5 068	4 995
Grèce	91	83
Croatie	25	38
Hongrie	107	100
Irlande	484	423
Islande	37	36
Italie	4 343	4 408
Liechtenstein	230	238
Lituanie	11	9
Luxembourg	221	259
Lettonie	44	20
Monaco	16	11
Malte	27	24
Pays-Bas	7 289	7 118
Norvège	490	442
Pologne	167	104
Portugal	83	71
Roumanie	18	16
Suède	3 140	2 730
Slovénie	129	115
Slovaquie	25	19
Turquie	193	146
Total partiel	72 183	68 991
Autres	74 378	72 448
Total³	146 561	141 439

GRANTED	Patente Patents Brevets
Pays d'origine	2008
Autriche	625
Belgique	598
Bulgarie	4
Suisse	2 420
Chypre	14
République tchèque	44
Allemagne	13 498
Danemark	465
Estonie	3
Espagne	418
Finlande	818
France	4 805
Royaume-Uni	1 974
Grèce	28
Croatie	13
Hongrie	48
Irlande	123
Islande	13

Italie	2 258
Liechtenstein	131
Lituanie	2
Luxembourg	102
Lettonie	3
Monaco	3
Malte	10
Pays-Bas	1 936
Norvège	162
Pologne	26
Portugal	26
Roumanie	7
Suède	1 583
Slovénie	33
Slovaquie	7
Turquie	49
Total partiel	32 249
Autres	27 570
Total³	59 819

¿CÓMO AFECTARÍAN LAS NUEVAS PROPUESTAS COMUNITARIAS A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS?

- PATENTE UE (PUE)

**- TRIBUNAL DE PATENTES EUROPEAS
Y PATENTES UE (TPEPUE)**

PRINCIPIOS BÁSICOS SISTEMA DE PATENTES



(1) La divulgación ha de ser clara, completa y suficiente para que un experto en la materia pueda ponerla en práctica.

(2) Exclusividad limitada en el tiempo. Excepción al principio de libre competencia.

IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE PATENTES EQUILIBRADO PARA LA INDUSTRIA

-LAS PATENTES PROPIAS PERMITEN CONTROLAR EL MERCADO A TRAVÉS DEL DERECHO DE EXCLUSIVA.



VENTAJA PARA EL TITULAR

-LAS PATENTES AJENAS LIMITAN LA CAPACIDAD DE COMPETIR



DESVENTAJA PARA LOS TERCEROS

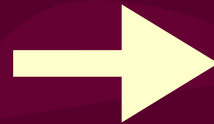
PAPEL DE LAS LENGUAS EN EL SISTEMA DE PATENTES

- LA LENGUA ES FUNDAMENTAL PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE DIVULGAR LA INVENCIÓN DE MANERA SUFICIENTE PARA QUE UN EXPERTO EN LA MATERIA PUEDA EXPLOTARLA (Art. 83 CPE).

- EL TEXTO DE LA PATENTE DEFINE EL ALCANCE DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE (Art. 84 CPE).

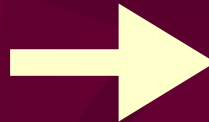
ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA PATENTE

DESCRIPCIÓN Y DIBUJOS



**DONDE SE DEBE EFECTUAR
UNA DIVULGACIÓN
SUFICIENTE DE LA
INVENCION**

REIVINDICACIONES



- **DEFINEN ALCANCE DE PROTECCIÓN**
- **SE INTERPRETAN CON DESCRIPCIÓN Y DIBUJOS**

PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ES IMPRESCINDIBLE QUE LA PATENTE QUE INCORPORA UN TEXTO EN ESPAÑOL QUE:

-DIVULGUE LA INVENCIÓN DE FORMA SUFICIENTE.

-DEFINA CON CLARIDAD SU ALCANCE DE PROTECCIÓN.

IMPORTANCIA DE LAS PATENTES EN ESPAÑA DE ORIGEN NO ESPAÑOL

- EL 99,4% DE LAS PATENTES SON PROPIEDAD DE EMPRESAS NO ESPAÑOLAS.
- LA PROBABILIDAD DE QUE UNA EMPRESA ESPAÑOLA SE VEA INVOLUCRADA EN UN LITIGIO DE PATENTES ES EN UN 99,4% COMO DEMANDADA.

LITIGIOS

-DISCUTIR VALIDEZ PATENTE

VALIDEZ TOTAL
VALIDEZ PARCIAL
NULIDAD

-DETERMINAR ALCANCE PROTECCIÓN

VALIDEZ REIVINDICACIONES
INTERPRETACIÓN CON
DESCRIPCIÓN

-DETERMINAR SI EXISTE INFRACCIÓN

LITERAL
POR EQUIVALENCIA

-IMPORTANCIA DEL IDIOMA

DE LA PATENTE
DEL PROCESO
DE LOS ABOGADOS Y JUECES

DE QUIEN ES RESPONSABILIDAD EL TEXTO DE UNA PATENTE?

-DEL SOLICITANTE

-SI DIVULGA INSUFICIENTEMENTE → NULIDAD

-SI EL ALCANCE DE PROTECCIÓN DE LAS REIVINDICACIONES ES LIMITADO →NO INFRACCIÓN



POR TANTO, EL SOLICITANTE/TITULAR DE LA PATENTE DEBE SER IGUALMENTE RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LA TRADUCCIÓN Y SUFRIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ERRORES.

DOS SUPUESTOS DIFERENTES

PATENTE EUROPEA (PE) → CONVENIO PATENTE EUROPEA (CPE)

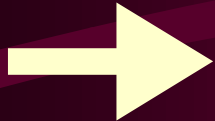
**PATENTE UE (PUE) → REGLAMENTO
COMUNITARIO**

**-PATENTE EU
-LENGUAS**

LA PATENTE EUROPEA

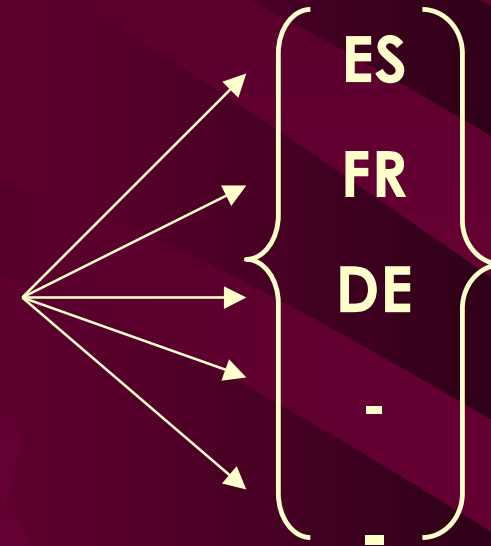
“LA PE TIENE EL EFECTO Y ESTÁ SOMETIDA A LAS MISMAS CONDICIONES QUE UNA PATENTE NACIONAL” (Art. 2 CPE)

PE



CONCESIÓN

HAZ DE PATENTES
NACIONALES
(VALIDACIONES
TRADUCCIÓN)



LA VALIDACIÓN

- TRADUCCIÓN DE LA PE AL ESPAÑOL.
- SI LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA ES MÁS RESTRICTIVA QUE EL TEXTO ORIGINAL, SE APLICA ESTA ÚLTIMA (Art. 65 CPE y Art. 11 RD 2424/1986)
- SEGURIDAD JURÍDICA DE TERCEROS.
- LOS EFECTOS DE LA PATENTE DEPENDEN DE LA TRADUCCIÓN.

LA PE COMO DERECHO NO EXISTE; OTORGA UNA PLURALIDAD DE DERECHOS NACIONALES.



NO SE PUEDE HABLAR DE INFRACCIÓN DE PE, SINO DE INFRACCIÓN DE LA PATENTE NACIONAL QUE SE DERIVA DE ÉSTA.



NO SE PUEDE HABLAR DE RECONOCIMIENTO O EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE UN PAÍS A OTRO PUES CADA CASO DEBE ANALIZARSE EN RELACIÓN AL ALCANCE DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE EN CADA PAÍS.

POSICIÓN CEOE

“EL SISTEMA TPEPUE NO PUEDE SER APLICABLE A LA PE PUES NO EXISTE COMO TAL, Y EXTENDER UNA SENTENCIA POR INFRACCIÓN DE UNA PE EN OTRO PAÍS MIEMBRO IMPLICARÍA RENUNCIAR AL VALOR JURÍDICO ACTUAL DE LA TRADUCCIÓN, Y CREARÍA INSEGURIDAD JURÍDICA A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS”.

PATENTE DE LA UNIÓN EUROPEA (PUE)

-EN UN SISTEMA DE PATENTES, EL TEXTO DE LA PATENTE ES EL QUE DEFINE EL DERECHO RESPECTO

A SU { VALIDEZ
ALCANCE DE PROTECCIÓN

-LA FORMA DE EXPRESAR EL DERECHO ES A TRAVÉS DE LA LENGUA.

-CUALQUIER NUEVA PATENTE UE DEBE GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA { TITULAR
TERCEROS

SISTEMA JURISDICCIONAL INTEGRADO

-DENOTA FALTA DE CONFIANZA EN JUECES ESPAÑOLES

-PRETENDE SOBREPONER { EXPERIENCIA JUECES
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS } →

A

-LAS GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD Y CONOCIMIENTOS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL DEL PODER JUDICIAL.

-CONOCIMIENTO LENGUA ESPAÑOLA.

-LA PROXIMIDAD DEL TRIBUNAL AL DEMANDADO.

CREA

-DIVISIÓN CENTRAL : SÓLO USARÁ

{ INGLÉS
FRANCÉS
ALEMÁN

-DIVISIONES LOCALES

{ -CON LIMITACIONES (VOLUMEN)
-CON JUECES DE OTRAS NACIONALIDADES
-JUECES TÉCNICOS

RAZONES QUE SE ALEGAN PARA LA CENTRALIZACIÓN

- DUPLICIDAD DE LITIGIOS EN VARIAS JURISDICCIONES.**
- RESULTADOS DIVERGENTES**
- FORUM SHOPING.**
- NECESIDAD DE SENTENCIAS TRANSFRONTERIZAS.**

EXISTE DUALIDAD DE LITIGIOS?

- NADIE LO SABE: “THE EXACT EXTENT OF DUPLICATION IS UNKNOWN”*
- LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE ES ESCASA
- MUY CONCENTRADA EN UN SECTOR (INDUSTRIA FARMACEUTICA)
- DUPLICIDAD LIMITADA PUES:
 - ACTUAR EN EL DOMICILIO DEL DEMANDADO SUELE SER SUFICIENTE
 - LA PROBABILIDAD DE QUE UN SEGUNDO PLEITO TENGA EL MISMO RESULTADO ES SUFICIENTE → EFECTO COERCITIVO S. PATENTES
 - PUESTO QUE EL DERECHO LO DEFINE EL TEXTO DE LA PATENTE EN LA LENGUA DEL PAÍS, NO SE DAN LAS CONDICIONES PARA SUPONER QUE SE ESTÁ FRENTE AL MISMO DERECHO.

* *Página 15, Estudio encomendado al Prof. Herhoff por la Comisión Europea*

EMPRESAS ESPAÑOLAS

-GRAN MAYORÍA PYMES

-TITULARES POCAS PATENTES EN EUROPA (0,6%)

-EXPUESTAS EN 99,4% CASOS A SER DEMANDADAS

-DUPLICIDAD LES AFECTA POCO: -SI NO EXPORTAN, NO RIESGO

-SI LO HACEN, LES BENEFICIA
SISTEMA ACTUAL

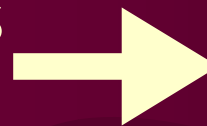
-LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
PRECISAN UN SISTEMA QUE
GARANTICE

-UNA APROPIADA POSIBILIDAD DE DEFENSA
-TRIBUNALES PRÓXIMOS Y QUE ENTIENDAN
BIEN SUS ARGUMENTOS
-QUE NO SEA MÁS COSTOSO QUE EL ACTUAL

IMPORTANCIA DE LA LENGUA PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS

-PARA ENTENDER EL ALCANCE DE LO PROTEGIDO DESDE UN PRINCIPIO (NO EN EL MOMENTO EN QUE ALGUIEN DEMANDA)

-ABOGADOS/AGENTES DE PATENTES
Y JUECES /PERITOS JUDICIALES



QUE LES ENTIENDAN Y
DOMINEN EL ESPAÑOL

-POSIBILIDAD DE RECIBIR DEMANDA Y CONTESTARLA EN ESPAÑOL

-EL ESPAÑOL ES LA ÚNICA LENGUA QUE ES OBLIGATORIO CONOCER

(Art. 3.1 Constitución)

-LA CONSTITUCIÓN GARANTIZA LA PUBLICIDAD NORMAS (Art. 9.3) .

LA NORMA EN ESTE CASO ES EL TEXTO DE LA PATENTE

INCONVENIENTES PROPUESTA ACTUAL



EN LA PRÁCTICA SERÁ MUY FÁCIL ESCOGER EL LUGAR DE LA INFRACCIÓN Y FORZAR SU EXISTENCIA PARA OBLIGAR A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS A TENER QUE DEFENDERSE EN OTRA LENGUA Y PAÍS.

NULIDADES

-EL SISTEMA PERMITE QUE SE RECONDUZCAN A LA DIVISIÓN CENTRAL QUE SOLO ADMITE

IN
FR
AL

-LA NULIDAD EN RECONVENCIÓN SUELE SER FUNDAMENTAL EN LA ESTRATEGIA DE DEFENSA DEL DEMANDADO

-PARA INVALIDAR LA PATENTE TOTALMENTE
-PARA REDUCIR SU ALCANCE

-NO ES LÓGICO QUE UN TITULAR ESPAÑOL DE UNA PATENTE UE TENGA QUE DEFENDER SU VALIDEZ CUANDO LA DEMANDA DE NULIDAD ES DIRECTA EN OTRA LENGUA QUE NO SEA EL ESPAÑOL.

EL SISTEMA PRETENDE LIMITAR LAS DIVISIONES LOCALES EN ESPAÑA

-SÓLO A UNA. PARA TENER UNA SEGUNDA SE PRECISA TENER MÁS DE 100 CASOS AL AÑO.

-LO IMPORTANTE EN UN PAÍS GRANDE COMO ESPAÑA ES DISPONER TANTAS DL COMO SEAN NECESARIAS PARA APROXIMARLAS AL DOMICILIO DEL DEMANDADO.

-ES CONTRARIO AL SISTEMA ACTUAL DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL (EN TODAS LAS CCAA).

-IGNORA ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA.

SELECCIÓN DE LOS JUECES

-PRIMA SUS CONOCIMIENTOS DE PATENTES Y EXPERIENCIA SOBRE DOMINIO LENGUA Y ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.

-PROBABILIDADES DE QUE HAYA MÁS JUECES DE OTROS PAÍSES (DE, UK, etc.) QUE ESPAÑOLES.

-POCAS GARANTÍA DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN:

-COMITÉ CONSULTIVO→SELECCIÓN / PROPUESTA

-COMITÉ MIXTO (PAÍSES MIEMBROS + COMISIÓN) → CRITERIOS DECISIÓN

-DESIGNACIÓN DE UN JUEZ EXTRANJERO EN DIVISIÓN LOCAL ESPAÑOLA.

-EN LA DIVISIÓN CENTRAL SE PREVÉ LA EXISTENCIA DE UN JUEZ TÉCNICO, CONCEPTO AJENO A LA TRADICIÓN JUDICIAL ESPAÑOLA Y QUE NO OFRECE GARANTÍAS.

-EL SISTEMA CON

{	JUECES EXTRANJEROS
	JUECES TÉCNICOS

 CONTRARIO A LA NORMA CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A UN JUEZ ORDINARIO (Art. 24.2)

EL SISTEMA PROPUESTO SERÁ MUCHO MÁS COSTOSO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

-PREVISTO QUE CUESTE 4/5 VECES MÁS QUE EL ACTUAL.

-ESTRUCTURA COMPLEJA.

-JUECES EUROPEOS MÁS CAROS + COSTES DESPLAZAMIENTOS.

-SISTEMA LINGÜÍSTICO ENCARECERÁ COSTES EMPRESAS ESPAÑOLAS:

- **DIVISIÓN CENTRAL**

- **JUECES NO ESPAÑOLES EN DIVISIONES LOCALES**

PROPUESTA CEOE

-PE: LEGISLACIÓN NACIONAL.

-PUE: SISTEMA MARCA/DISEÑO COMUNITARIO:

-TRIBUNALES LOCALES PATENTE COMUNITARIA DE 1ª Y 2ª INSTANCIA.

-CUESTIONES PREJUDICIALES: TPI.

-JURISDICCIÓN

-PAÍS DEMANDADO: EFECTOS UE

-PAÍS INFRACCIÓN: EFECTOS SÓLO EN PAÍS DEMANDA

-NULIDADES RECONVENCIONALES: TRIBUNAL INFRACCIÓN.

-NULIDADES DIRECTAS: PAÍS TITULAR PUE.

CONCLUSIONES

- EL SISTEMA PROPUESTO NO CUMPLE LOS OBJETIVOS DEL CONSEJO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.**
- PERJUDICARÍA SUS POSIBILIDADES DE COMPETIR EN UNA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO.**
- NO CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ESPAÑOLES.**
- SE CASTIGARÍA LA LENGUA ESPAÑOLA TECNOLÓGICA Y LA DIVULGACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN ESPAÑOL.**
- LIMITARÍA EL ACCESO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS A LA TECNOLOGÍA PATENTADA.**
- LIMITARÍA Y ENCARECERÍA LA DEFENSA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LITIGIOS DE PATENTES.**