

Marcas y patentes post-BREXIT: Alea iacta est

José Javier Villamarín¹

Derecho comunitario europeo

Hasta 2007, año en el que vio la luz el Tratado de Lisboa (TL), la Unión Europea (UE) no habían previsto normas que regulen la posibilidad de que un Estado miembro decida retirarse de la Unión. Siendo esta la primera vez que un Estado decide hacerlo, habrá que poner atención al artículo 50 del TL. Éste fija los rasgos que deben acompañar a la salida de un Estado, y “el marco de sus relaciones futuras con la Unión”; por tanto, cualquier modificación de los Tratados, y del número de los Estados miembros, es una modificación sustantiva (artículos 52 del TL y 355 del Tratado de Funcionamiento de la UE), es decir, exige un acuerdo por unanimidad de los Estados miembros².

Es curioso constatar que sobre la salida, abandono voluntario o expulsión de un Estado, nada se dice en los Tratados de la UE. Al parecer no se trata de un olvido sino de un vacío intencional; el objetivo: robustecer la formalidad de la de la obligación alcanzada con el ingreso. La práctica no ofrece ningún ejemplo. Lo más parecido a una expulsión puede ser el aislamiento diplomático en el año 2000 por parte de “los Catorce” contra de Austria en caso de que el partido de extrema derecha de Haider hubiese entrado en el Gobierno³.

¹ Doctor en Jurisprudencia. Académico Asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) y socio fundador de ASPEN ASESORES EMPRESARIALES: <http://aspen.pro.ec/aspen/es/home/>

² En cuanto al valor que se les asigna a los Tratados en el derecho europeo comunitario, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en el Dictamen 1/91 señaló que “los tratados comunitarios pese a estar concluidos bajo la forma de tratados internacionales, constituyen sin embargo la carta constitucional de una Comunidad de Derecho”. Véase nuestro trabajo: Las Constituciones en el MERCOSUR. Notas a propósito de una mayor judicialización en el ámbito regional, en: Revista Lecciones y Ensayos, No. 79. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires, Ed. Lexis-Nexis / Abeledo-Perrot, Argentina, 2004, p. 90. Disponible en: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/79/lecciones-y-ensayos-79-paginas-69-105.pdf>

Si se quiere abundar en materia de “Derecho de la Integración” y “Derecho Comunitario”, puede servir del algo nuestra publicación: El posicionamiento del Derecho Internacional y la gravedad de la Jurisprudencia en el orden comunitario. Apuntes sobre la posible creación de un tribunal de justicia supranacional en el Mercosur, en: Revista Foro (Derecho), No. 2, Universidad Andina Simón Bolívar, Ed. Corporación de Estudios (II Semestre, 2003 - I Semestre, 2004), ps. 157-189. Disponible en: <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1796/1/RF-02-AV-Villamar%C3%ADn.pdf>

³ Comunicado de la Unión Europea:
http://elpais.com/diario/2000/02/01/internacional/949359623_850215.html

De la misma forma, lo más cercano a un abandono fue el caso de Groenlandia. Este país, desde 1973 pertenecía a las Comunidades. Siendo provincia danesa, pidió retirarse de aquellas una vez que hubo accedido en 1979 a la autonomía interna. En 1982, la isla decidió por referéndum su retirada de la Comunidad Europea. Esto sucedió el 1 de febrero de 1985⁴.

Propiedad Industrial

La Propiedad Intelectual e Industrial de la UE comparten y se ven afectadas directamente por normas comunes. Aquí conviven entidades como la *Patente Europea*, la *Marca de la Unión Europea*, el *Diseño Comunitario*, el *Registro Europeo de Variedades Vegetales* e incluso el *Nombre de Domino .eu*. Dichas instituciones cohabitan con los *Certificados Complementarios de Protección para medicamentos* (CCP) y con las Directivas de armonización legislativa nacional en la materia. La Unión se ha embarcado también en proyectos de anchura como la Directiva 2016/943 aprobada apenas el pasado 8 de junio sobre la “protección frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos comerciales” o la misma Patente Unitaria.

Algunas Directivas fueron incorporadas por Gran Bretaña por ley, y otras, por medio de legislación secundaria en virtud de la firma de los Tratados de Adhesión a las Comunidades Europeas en 1972. Se prevé que para 2017 la UE con el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), y junto a él, con la señalada Patente Unitaria, un título único de patente que se concederá con los mismos efectos en cada uno de los estados miembros de la Unión, manteniéndose como una sola unidad.

Los negocios en sede de derechos intelectuales están también sujetos al derecho comunitario europeo, en particular por el derecho de la competencia, y desde 2014, por el nuevo *Reglamento de exención por categorías de acuerdos de transferencia de tecnología* RECAT, más conocido por su siglas en inglés TTBER (Transfer of Technology Block Exemption Regulation).

El Brexit significa para el Reino Unido que los derechos intelectuales comunitarios deberán ser sustituidos por derechos nacionales, los cuales, seguramente demanden de sus titulares, además de otras cuestiones, el pago de tasas administrativas adicionales. Para la UE, el Brexit, representa, en contrapartida, un gran desafío de interpretación. Por ejemplo, el sistema marcario de la Unión es notablemente expansionista. El Reglamento No. 2015/2424 que entró en vigor en marzo pasado, pone el acento en la adhesión de nuevos Estados miembros al igual que la normativa en modelos y dibujos industriales, pero nada dicen respecto de las medidas que se deberán tomar frente al abandono de un país de su condición de Estado miembro.

⁴ BLÁZQUEZ PEINADO, María Dolores, LA ciudad de la Unión (Los derechos reconocidos en los artículos 8A y 8D del TCE), Ed. Tirant lo Blanch, Universitat de Valencia, España, 1998, p. 74.

Marcas y diseños

Las marcas y diseños industriales provenientes del Reino Unido no tendrán protección bajo el régimen comunitario. Esto es obvio, tanto como que los titulares de derechos adquiridos en sede comunitaria perderán el alcance de la protección territorial en ese Estado. No creo que el gobierno británico renuncie a su soberanía en derechos intelectuales admitiendo que una marca de la UE tenga validez en su jurisdicción ni viceversa. En efecto, el Reglamento No. 2015/2424, prevé que la *Marca de la Unión Europea* tiene un carácter “unitario” e “igualitario” en el territorio de la UE (Considerandos 30 y 8).

Entonces, salvo pacto en contrario entre las partes –UE y Reino Unido-, deberá implementarse algún tipo de medida transitoria que permita registrar dichos activos en la oficina nacional competente británica, si así lo desea su titular. La salida del Reino Unido envuelve la inaplicabilidad de todos los Tratados que componen la legislación comunitaria, quedando sin efecto no solo el antedicho Reglamento comunitario, sino lo prescrito en el artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relacionado con las medidas relacionadas a la creación de registros europeos que garanticen la protección uniforme de los derechos intelectuales de la Unión. Algo similar sucedió cuando Irlanda se separó de Gran Bretaña en 1921.

Finalmente, el artículo 93.1 a) del Reglamento 2015/2424 señala que la representación jurídica de personas naturales o jurídicas solo podrá ser asumida por un abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y que posea su domicilio profesional en la Unión. Por ello, un agente de la propiedad intelectual británico, no podría representar a su cliente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Lo propio sucede en Suiza.

Invenciones: el “paquete de la Patente Unitaria”⁵

Este paquete descansa en una tríada legislativa. El primer elemento es el *Convenio de la Patente Europea (CPE)* o *Convención de Munich*. Al no ser este un instrumento comunitario, las solicitudes de patentes presentadas ante la *Oficina Europea de Patentes (OEP)* no sufrirán cambios, ya que a través del CPE se crea un sistema centralizado de concesión de patentes abierto a todos los países europeos y, por tanto, no está circunscrita a Estados miembros de la UE⁶.

⁵ Este término es el suministrado por la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/unitary-patent/index_en.htm

⁶ El CPE (1973), es un Tratado Internacional que no forma parte del Derecho comunitario europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así lo ha señalado dentro del asunto C-493/12 (Eli Lilly and Company Ltd y Human Genome Sciences Inc.): “40 Sin embargo, en relación con las exigencias impuestas por el Convenio sobre la Patente Europea, es necesario precisar que **el Tribunal de Justicia no tiene ninguna competencia para interpretar este Convenio, dado que, a diferencia de los Estados**

El segundo elemento, en cambio, es, estrictamente, de derecho comunitario. Son dos Reglamentos de *cooperación reforzada*: creación de la “Patente Unitaria” (PU) y el régimen sobre las modalidades aplicables en materia de traducción aplicable a la PU (Reglamentos No. 1257/2012 y 1260/2012, respectivamente)⁷.

miembros, la Unión no se ha adherido a él. En consecuencia, el Tribunal de Justicia no puede proporcionar ninguna indicación al órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la manera en que debe apreciar el alcance de las reivindicaciones de una patente concedida por la OEP.” (El subrayado no es propio del original).

El Acuerdo delinea un **sistema común de concesión de patentes** para todos los Estados que lo suscribieron. Al depositarse una única solicitud, se pueden obtener patentes en todos los países suscriptores del mismo, 38 al día de hoy, la mayoría europeos, según datos de la OMPI. No se trata de la misma patente para todos los países, sino de tantas patentes como países se hayan designado en la solicitud. Véase: OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual):

http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=226&group_id=21

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dde57ec95dd33b45058f1e_d1772f3be320.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTbx50?text=&docid=145535&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=438272

⁷ **Nota 1:** La “cooperación reforzada” o “cooperación más estrecha” es un procedimiento que permite que al menos nueve países de la UE establezcan una integración o cooperación avanzada en un espacio de las instituciones europeas sin la participación de los demás Estados miembros de la Unión. De este modo, pueden progresar según objetivos y ritmos distintos a los establecidos para aquellos que no participan en la cooperación reforzada. Con este procedimiento se puede superar la posibilidad de que una iniciativa pueda ser bloqueada por un solo país o por un pequeño grupo de países que no desean participar en la propuesta. Esto no significa que exista carta abierta para una ampliación de las competencias que superen los estándares recogidos en los tratados europeos (Artículos K.12, K.15 y K.16 del Tratado de Ámsterdam; y, 86, 118, 328 y 329-331 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

Este modelo se practica desde 2013 en derecho financiero con la creación de un impuesto sobre las transacciones de este tipo, conocido normalmente como “Tasa Tobin”; en derecho de familia, a partir de la emergencia del Reglamento 1259/2010; y, en nuestro espacio de estudio: patentes de invención.

Nota 2: Los Reglamentos en comento son entendidos por sus suscriptores así:

1.- “REGLAMENTO (UE) No 1257/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente” (El subrayado es nuestro). La creación de este Reglamento encuentra su cláusula habilitante en el artículo 142 del CPE:

“ACUERDOS ESPECIALES.— Cualquier grupo de Estados contratantes que, en virtud de un acuerdo especial, haya dispuesto que las patentes europeas concedidas para dichos Estados tengan un carácter unitario para el conjunto de sus territorios, podrá establecer que las patentes europeas no podrán ser concedidas más que conjuntamente para la totalidad de dichos Estados.

Las disposiciones de la presente parte se aplicarán cuando un grupo de Estados contratantes haya hecho uso de la facultad prevista en el párrafo 1.”

2.- “REGLAMENTO (UE) No 1260/2012 DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2012 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” (El subrayado es nuestro). La creación de este

Este tripié se cierra con el *Acuerdo para la creación de Tribunal Unificado de Patentes* (TUP). Se trata de un tratado internacional, no propiamente de derecho comunitario, cuya esfera de influencia será solo sobre las patentes unitarias. Tanto los Reglamentos como el Acuerdo (TUP) pueden tener efecto en Estados Miembros (EM) de la UE. El Reglamento lo tendrá en los EM que participen en la cooperación reforzada, mientras que el TUP solo en los EM contratantes del mismo.

Los tres elementos se aglutinan cuando el titular de un patente europea concedida por la OEP, si es su voluntad, goza de “efecto unitario” en los Estados miembros suscriptores del Reglamento No. 1257/2012⁸.

Para la entrada en vigor del TUP se requiere que los tres actores europeos de la industria de la patente hayan ratificado el Acuerdo. Estos tres actores son actualmente Alemania, Francia y Reino Unido. Quedando este último país fuera de la Unión, serían los Países Bajos, cuarto actor europeo en sede de patentes, quien reemplace al saliente⁹.

instrumento se apoya en lo señalado en el inciso segundo del artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

“El Consejo establecerá con arreglo a un procedimiento legislativo especial, mediante reglamentos, los regímenes lingüísticos de los títulos europeos. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo.”

Nota 3: De acuerdo a lo previsto en el Reglamento 1257/2012, artículo 2, es importante conocer las siguientes definiciones: “b) patente europea: una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo, «la OEP») con arreglo a las normas y procedimientos establecidos en el CPE;” y, “c) patente europea con efecto unitario: una patente europea que goza de efecto unitario en los Estados miembros participantes en virtud del presente Reglamento;” (El subrayado es mío).

Hay que aclarar que el instrumento creado en el marco del Reglamento 1257/2012 no es una patente “comunitaria”, transformada en una “unitaria”, por cierto, largamente deseada por los europeos. Es más bien una patente con efecto unitario. No reemplaza, por tanto, a los sistemas preexistentes, antes bien, se acopla a ellos. Ver: Van Grambezen, Arnaud. Le paquet européen des brevets. Un exemple symptomatique des limites de la construction européenne. Mémoire. Université Catholique de Louvain. Faculté de droit et de criminologie (DRT), págs. 12-24. Ver: http://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/en/object/thesis%3A3491/datastream/PDF_01/view

⁸ El Considerando quinto del Reglamento No. 1257/2012, así lo señala: “Mediante el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, en su versión revisada el 17 de diciembre de 1991 y el 29 de noviembre de 2000 (en lo sucesivo, «el CPE»), se creó la Organización Europea de Patentes, a la que se encomendó la misión de conceder patentes europeas. Esta tarea la desempeña la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo, «la OEP»). Las patentes europeas concedidas por la OEP deben disfrutar, si así lo solicita el titular de la patente, de efecto unitario en los Estados miembros participantes en virtud del presente Reglamento. Dichas patentes se denominan en lo sucesivo «patentes europeas con efecto unitario”.

⁹ Van Grambezen, cit., p. 23. Se puede ver también la página web del TUP: “When will the UPC come into existence?": <https://www.unified-patent-court.org/faq/entry-force-and-preparatory-work-0>

Otro tema importante es que el Acuerdo prevé en sus disposiciones institucionales que el Tribunal estará compuesto por un “Tribunal de Primera Instancia”, uno de “Apelación” y una “Secretaría”. Dice que “Tribunal de Primera Instancia” constará de una División central y de Divisiones nacionales y regionales. Y agrega: “*La División central tendrá su sede en París, con secciones en Londres y Múnich. Los asuntos que se incoen en la División central se repartirán de acuerdo con lo dispuesto en el anexo II, que forma parte integrante del presente Acuerdo.*” Dicho anexo viene así¹⁰:

ANEXO II
DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS EN LA DIVISIÓN CENTRAL ⁽⁴⁾

Sección de LONDRES	Sede de PARÍS	Sección de MÚNICH
	Oficina del Presidente	
A) Necesidades corrientes de la vida	B) Técnicas industriales diversas, transportes	F) Mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura
C) Química, metalurgia	D) Textiles, papel	
	E) Construcciones fijas	
	G) Física	
	H) Electricidad	

⁽⁴⁾ La clasificación en 8 secciones (A a H) se basa en la Clasificación Internacional de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (<http://www.wipo.int/classifications/ipc/es>).

- La señalización nos corresponde

Con esto, surge la pregunta: ¿habría la posibilidad de que luego del Brexit una parte del Tribunal pueda continuar en Londres? Muy difícil, porque sería, políticamente inaceptable para ambas partes, sobre todo para Gran Bretaña, que debería tolerar la presencia de un Tribunal sin jueces nacionales y que tenga la obligación de *aplicar en su totalidad* y de *respetar la primacía* del Derecho de la Unión. Esto, sin menoscabo del hecho de que el TUP “será un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes...” (Artículos 20 y 1 del Acuerdo, en su orden).

¹⁰ Esta compartimentación tiene su razón de ser en el régimen lingüístico, una cuestión sensible en Europa. Para responder a las preocupaciones políticas de los Estados miembros, el régimen lingüístico es complejo y diferente según se trate de las divisiones locales o regionales o, de la división central. Alemania, ha indicado que las cuatro divisiones alemanas puedan trabajar no solamente en alemán sino también en inglés. En Francia, se da la facultad a las partes de escoger alemán o inglés. Ante la división central, será la lengua de la patente.

La división central se divide entre la sede de París y las secciones de Londres y Múnich, según la tecnología referida, los temas farmacéuticos por ejemplo se atenderán en Londres, los de mecánica en Munich y los de electrónica y telecomunicaciones (como el caso de Apple contra Samsung) se atenderán en París. La Sede parisina de la división central, sin embargo, siempre tendrá la lengua de la patente. Veron, Pierre, Le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet (aspects de droit international privé). Ver:

http://www.veron.com/publications/Colloques/Brevet_Unitaire_Jur_unif_brevet_Veron_CFDIP_2014-01-24.pdf

Para suplir a Londres no creo que sea necesario firmar un nuevo Acuerdo ya que se lo puede modificar¹¹.

Alea iacta est

Pieza tocada, pieza jugada. Esa es la realidad. Los titulares de derechos intangibles exigen, ante la incertidumbre, propuestas simples y entendibles. Propongamos:

1.- Gran Bretaña debe preservar los *Certificados Complementarios de Protección para medicamentos* (CCP). El Reglamento comunitario No. 469/2009 que lo rige, deja de tener efecto en este país. En vista de que los CCP ya son otorgados y administrados *Oficina de Propiedad Intelectual* (OPI), su legislación no sería un obstáculo representativo¹².

2.- Hemos señalado que existe la posibilidad de que el TUP sea modificado sin necesidad de firmar otro Tratado y que la sección, hoy ocupada por Gran Bretaña, se desplace a otro país contratante del Acuerdo. Sin embargo, en el TUP no hay norma que impida a los Estados miembros considerar a la sección londinense como un órgano judicial nacional, pese a que hoy, se asienta en un tercer Estado. A lo largo del Acuerdo, no existe una disposición que exija que las secciones de la División Central tengan que localizarse en un Estado miembro partícipe de la cooperación reforzada. Esta exigencia, sorprendentemente, solo se reivindica para las Divisiones regionales y nacionales, no para la División central¹³.

3.- Una camino útil para la UE y para el Reino Unido, podría ser el ingreso de este país a la *Asociación Europea de Libre Comercio* (AEE). Islandia, Noruega, Liechtenstein y

¹¹ "Artículo 87.- Revisión.

...

2. El Comité administrativo podrá **modificar** el presente Acuerdo a fin de **ajustarlo a un tratado internacional sobre patentes o al Derecho de la Unión**.

3. No surtirán efecto las decisiones del Comité administrativo adoptadas en virtud de los apartados 1 y 2 cuando un Estado miembro contratante, en el plazo de doce meses desde la fecha de la decisión y fundándose en los correspondientes procedimientos internos de toma de decisiones, declare que no desea verse vinculado por la decisión. En este caso, se convocará una Conferencia de Revisión de los Estados miembros contratantes" (Los destacados fuera de texto).

¹² Intellectual Property Office: <https://www.gov.uk/guidance/supplementary-protection-certificates>

¹³ "7.3. **Se creará una División nacional** en un Estado miembro contratante cuando este lo solicite, conforme a lo dispuesto en el Estatuto. Corresponderá al Estado miembro contratante que albergue una División nacional la designación de su sede."

"7.5. **Se creará una División regional** para dos o más Estados miembros contratantes cuando estos lo soliciten, conforme a lo dispuesto en el Estatuto. Dichos Estados designarán la sede de la División considerada. La División regional podrá celebrar vistas en varios lugares." (Negrita y subrayado fuera de texto).



ASPEN

ASESORES EMPRESARIALES

Suiza, países que pertenecen a esta Asociación, están dentro del *Espacio Económico Europeo* (EEE), excepto Suiza que tiene acuerdo bilateral con la UE. La debilidad de esta propuesta es que los miembros del AEE tienen la obligación de aplicar el Acuerdo de Schengen, es decir, admitir la libre circulación de personas en este espacio. Si este fue el asunto que motivó el *sí* al Brexit, es lógico que sus defensores más radicales se resistan.

4. Para ingresar al Mercado Único Europeo sin ser miembro de la UE o del EEE, el Reino Unido podría seguir el modelo Suizo por medio de acuerdos bilaterales, pero hay que recordar que este camino se ha venido construyendo a lo largo de siete décadas con las dificultades propias de un acuerdo de esta clase.

5. Sin compulsión, la mejor alternativa, podría ser, establecer una unión aduanera con la UE. Esto ya lo conocen los turcos. El camino a tomar sería el de las normas instauradas en la Organización Mundial del Comercio. Otra elección sería negociar de manera directa un TLC con la Unión.