

Pre-edición Pre-publicación o PrePrint

Las consecuencias de un eventual *Brexit* en el sistema de la patente unitaria

The consequences of a possible Brexit on the unitary patent package

MARÍA ARÁNZAZU GANDÍA SELLENS¹

Senior Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law.

Resumen: Este artículo examina las consecuencias que la salida de Reino Unido de la Unión Europea puede entrañar para el sistema de la patente unitaria.

Palabras clave: Brexit, patente unitaria, Tribunal Unificado de Patentes.

Abstract: This paper discusses the implications of a possible Brexit on the so-called “unitary patent package”.

Key words: Brexit, unitary patent, Unified Patent Court

Sumario. I. Introducción II. La instauración de la patente unitaria y el papel central del Reino Unido. III. La posición actual inglesa en relación con el proyecto de patente unitaria IV. Los distintos escenarios post-referéndum 1. El supuesto de “*Brexit*” A) Consecuencias para el Reino Unido B) Consecuencias para la instauración del

Fecha de recepción del original: 17 mayo de 2016. Fecha de aceptación de la versión final: 2 de junio de 2016.

¹ *Senior Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law.* Correo electrónico: arantxa.gandia@mpi.lu. Breve currículum vitae: Doctora en Derecho por la Universidad de Valencia (2015, Excelente cum laude), Máster en Estudios Internacionales y de la Unión Europea (2012, Premio Extraordinario), Licenciada en Derecho (2010, Premio Extraordinario).

sistema de la patente unitaria en los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada 2. La permanencia del Reino Unido en la Unión Europea V. Valoración

I. Introducción

En el año 1923, el conde Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi fue premonitorio al prever la solución a la inestabilidad política europea de aquel tiempo: la unión de los países de Europa. Así lo consagró en su manifiesto “*PanEuropa*”. En dicho escrito también advirtió de la imposibilidad de fusionar el Reino Unido con el resto de Estados europeos. Y ello debido a los esfuerzos ingleses dedicados a levantar el Imperio colonial británico, extendiendo su cultura y sus costumbres².

El próximo 23 de junio de 2016, 93 años después de ese famoso escrito, los británicos votarán en referéndum entre la permanencia o la salida del Reino Unido de la Unión Europea³. Las diferentes encuestas realizadas hasta la fecha no proporcionan una clara tendencia hacia una u otra opción⁴. De modo que la posibilidad bautizada como “*Brexit*” –esto es, el abandono del Reino Unido de su condición de Estado miembro de la UE–, no es, en absoluto, disparatada.

En caso de que la opción del “*Brexit*” ganara, la pérdida de la condición de Estado miembro por parte del Reino Unido implicaría que la normativa de la Unión Europea ya no sería de aplicación a dicho país, ni las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea serían vinculantes en territorio británico.

Además de ello, proyectos de reciente creación, en los que el Reino Unido representa un peso considerable en su puesta en marcha, se verían afectados si el “*Brexit*” llegara a materializarse. De entre esos proyectos se puede afirmar que la instauración del sistema de la patente unitaria es uno de los más emblemáticos.

² COUDENHOVE-KALERGI, R.N. Das Paneuropäische Manifest, 1923. Disponible en inglés en: <https://eufundedproeutroll.wordpress.com/2014/06/08/eu-federalization-the-pan-european-manifesto-paneuropa/> (última visita el día 17 de mayo de 2016). Agradezco al Prof. Dr. José Luis Iglesias Buhigues sus enseñanzas sobre los orígenes del Derecho de la Unión Europea.

³ *European Union Referendum Act 2015* (c. 36). Véase la página web del Gobierno británico: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/pdfs/ukpga_20150036_en.pdf (última consulta el día 17 de abril de 2016).

⁴ A título de ejemplo véase la encuesta disponible en la web del medio de información *Financial Times* (actualizada frecuentemente): <https://ig.ft.com/sites/brexit-polling/> (última visita el día 17 de mayo de 2016).

Así, el objetivo del presente trabajo es explorar los distintos escenarios post-referéndum en relación con el sistema de la patente unitaria. Y ello con el ánimo de detallar todas las opciones que quedarán abiertas para las sociedades que operen en el mercado europeo de la tecnología y la innovación, dada la inseguridad provocada por el imprevisible resultado del mencionado referéndum.

Para ello comenzaremos con una breve explicación del marco legal del sistema de la patente unitaria y el rol que el Reino Unido desempeña en él, proseguiremos describiendo la situación actual en relación con ese “paquete de la patente unitaria”⁵ y analizaremos los distintos escenarios que se pueden producir tras el 23 de junio, terminando con una valoración de las implicaciones para el sistema a luz de cada una de las opciones disponibles para las empresas que operen en Europa.

II. La instauración de la patente unitaria y el papel central del Reino Unido

Las iniciativas (positivizadas en convenio) para configurar un sistema unitario de patentes en el continente europeo se remontan a 1963. Fue entonces cuando se adoptó el Convenio sobre la Unificación de Ciertos Elementos del Derecho de Patentes de Invención, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1963⁶. Interminables negociaciones y un buen número de instrumentos jurídicos siguieron a aquel convenio.

En cuanto a lo que aquí interesa, esto es, el precedente más inmediato del actual “paquete de la patente unitaria”, llegó con el llamamiento que la Comisión Europea hizo para continuar esa idea de sistema europeo de patentes, en su Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa en 1997⁷. Así, en agosto de 2000, la Comisión Europea presentó una propuesta para la creación de la patente comunitaria. En el año 2003 se llevaron a cabo las negociaciones en el seno del Consejo de la Unión Europea. Finalmente se elaboró un borrador de Acuerdo que se sometió al escrutinio del TJUE en 2009 para que este se pronunciara sobre

⁵ Expresión que engloba los dos Reglamentos europeos dando lugar a la patente unitaria y el convenio internacional que instaura el órgano judicial encargado de resolver los litigios vinculados a dicha patente. *Vid.* la aclaración del término provista por la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/unitary-patent/index_en.htm (última visita el día 17 de mayo de 2016).

⁶ Consejo de Europa, *Série des Traités européens*, núm. 47.

⁷ Comisión Europea. Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, de 24 de junio de 1997 [COM (97) 314 final], p. 9.

su compatibilidad con el Derecho de la Unión⁸. En 2011, el TJUE se pronunció, mediante Dictamen, en contra de dicha compatibilidad sobre la base, principalmente, de que privaba al propio TJUE de interpretar el Derecho de la Unión⁹.

Poco después, la Comisión, teniendo en cuenta dicho Dictamen, presentó dos propuestas de Reglamentos¹⁰, una vez autorizada la cooperación reforzada¹¹, para la creación de la patente unitaria¹². Y, casi simultáneamente, el Consejo presentó un borrador de Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes¹³. Un año más tarde y tras otras tantas negociaciones, los dos Reglamentos propuestos vieron la luz el 17 de diciembre de 2012 (Reglamento núm. 1257/2012 y Reglamento núm.

⁸ Comunicado de prensa de 4 de diciembre de 2009: *Patents: EU achieves political breakthrough on an enhanced patent system* (IP/09/1880). Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1880_en.htm?locale=fr (última visita el día 17 de mayo de 2016).

⁹ Dictamen del TJUE (Pleno), de 8 de marzo de 2011, núm. 1/09, párr. 89.

¹⁰ Comisión Europea. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, de 13 de abril de 2011 [COM (2011) 215 final] y Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, de 13 de abril de 2011 [COM (2011) 216 final].

¹¹ Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (DO L núm. 76 de 22 de marzo de 2011). Crítico con el uso de esta figura en este contexto, DESANTES REAL, M. "Le «paquet européen des brevets», paradigme du chemin à rebours: de la logique institutionnelle à la logique intergouvernementale", *Cahiers de droit européen*, vol. 49, núm. 3, 2013, pp. 619-620.

¹² No se trata de una patente de la Unión Europea (como es el caso de los derechos de marcas y diseños de la Unión Europea), sino que su ámbito territorial abarca a los Estados participantes en la cooperación reforzada. Esto explica su denominación como patente unitaria, *vid.*, al respecto, GARCÍA VIDAL, A. El sistema de la patente europea con efecto unitario, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 29. DESANTES REAL pone el acento en que la Decisión por la que se autorizó la cooperación reforzada lo hacía para instaurar una patente unitaria y no una protección unitaria para las patentes europeas clásicas, *vid.* DESANTES REAL, M. "Le «paquet européen... *cit.*", p. 625. Para un tratamiento de las distintas modalidades de protección los derechos de patente en Europa, véase GANDÍA SELLENS, M.A. "La protección de los derechos de patente en Europa. ¿Novedades para mejorar?", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 2, febrero de 2015, pp. 381-408.

¹³ Consejo de la Unión Europea. Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute, de 2 de septiembre de 2011 (PI 108 COUR 48).

1260/2012)¹⁴ y el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes¹⁵ (en adelante, Acuerdo TUP) quedó abierto para su ratificación el 19 de febrero de 2013¹⁶.

El Reino Unido jugó un importante papel en el curso de esas negociaciones. Tal fue el peso del Reino Unido en las mismas que este Estado consiguió que las cuestiones sustantivas relativas a los efectos y los límites de la patente unitaria fueran excluidas del Reglamento núm. 1257/2012 para ser incluidas en los arts. 25 a 30 del Acuerdo TUP. De esta forma, se accedió a la propuesta inglesa de que el derecho sustantivo aplicable a la patente unitaria quedara fuera del ámbito de actuación de la labor interpretativa del TJUE¹⁷.

Hay que tener en cuenta que mientras los Reglamentos núm. 1257/2012 y núm. 1260/2012 son instrumentos de Derecho de la Unión Europea, el Acuerdo TUP es un convenio internacional al margen de la Unión Europea. Se podría argüir que se trata de una fuente *sui generis* de Derecho de la Unión, dada su vinculación con la Unión Europea (es un convenio en el que todos los participantes son Estados miembros, vinculado a la patente europea con efecto unitario creada por vía de la cooperación reforzada). De hecho, el Convenio relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968¹⁸ (en adelante, Convenio de Bruselas) se calificó como “fuente *sui generis* de Derecho comunitario”¹⁹. Sin embargo, la diferencia radica en

¹⁴ Reglamento (UE) núm. 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 (DO L núm. 361 de 31 de diciembre de 2012) y Reglamento (UE) núm. 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 (DO L núm. 361 de 31 de diciembre de 2012), en adelante, Reglamento núm. 1260/2012.

¹⁵ DO C núm. 175 de 20 de junio de 2013.

¹⁶ Art. 84.1 del Acuerdo TUP.

¹⁷ Véanse, al respecto, las siguientes direcciones electrónicas: <http://pellise.es/jurisprudencia/> (última visita el día 17 de mayo de 2016). Asimismo: <http://ipkitten.blogspot.lu/2012/06/not-fit-for-purpose-parliamentarians.html> (última visita el día 17 de mayo de 2016). También, DESANTES REAL, M. “Hacia un tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 65, núm. 2, 2013, p. 59. DESANTES REAL, M.: “Le «paquet européen... cit.», p. 665.

¹⁸ DO C núm. 27 de 26 de enero de 1998.

¹⁹ Vid. TAGARAS, H. “Guidelines for the Round Table. Discussion on the Relationship between the Brussels Convention and Community Law”, en FENTIMAN, R.; NUYTS, A., *et al.* (coords.). *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, p. 173. EKELMANS, M.: “La Convention de Bruxelles

que en aquel convenio participaron, desde el principio, todos los Estados que conformaban, en aquel entonces, las Comunidades Europeas, además de atribuir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la interpretación uniforme del mencionado Convenio, cosa que no se ha hecho ahora en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión. La única relación que el Acuerdo TUP establece con los instrumentos de la Unión Europea se encuentra en su art. 31, conforme al cual, la determinación de la competencia judicial internacional del TUP se establecerá conforme al Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil²⁰ (en adelante, Reglamento Bruselas I *bis*) o al Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007²¹.

Además de aquellas negociaciones, el papel esencial del Reino Unido en el proyecto de la patente unitaria se aprecia también en dos aspectos adicionales: la localización de una de las secciones de la División central en Londres y la imperativa ratificación del Reino Unido para que el Acuerdo TUP entre en vigor.

En cuanto al primero de estos elementos, el art. 7.2 del Acuerdo TUP es taxativo al respecto: “*La División central tendrá su sede en París, con secciones en Londres y Múnich. [...]*”²². Aparte de este precepto, el anexo II al Acuerdo TUP indica el reparto de asuntos entre las sedes en función de la materia. Así, a la sede localizada en Londres le correspondería conocer de aquellas patentes relativas a “*Necesidades corrientes de la vida*” y “*Química, metalurgia*”. Los campos de la química y la metalurgia se encuentran entre los sectores más importantes en cuanto a número de patentes registradas en la actualidad²³.

Respecto al segundo de los aspectos enumerados, el art. 89.1 (en conjunción con el art. 84) del Acuerdo TUP establece que el mismo entrará en vigor tras ser ratificado por 13 Estados miembros, “*siempre que entre dichos instrumentos [de ratificación] se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el*

et le droit communautaire, en FENTIMAN, R.; NUYTS, A., *et al.* (coords.). *L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, p. 190.

²⁰ DO L núm. 351 de 20 de diciembre de 2012.

²¹ DO L núm. 339 de 21 de diciembre de 2007.

²² Énfasis añadido.

²³ *Vid.* las últimas estadísticas de la EPO: <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html> (última visita el día 17 de mayo de 2016).

mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del Acuerdo”. Esos tres Estados miembros se corresponden con Alemania, el Reino Unido y Francia²⁴. A mayor abundamiento, conforme al art. 88 del Acuerdo TUP, las versiones auténticas del Acuerdo son la alemana, francesa e inglesa, prevaleciendo éstas sobre otras versiones oficiales en otras lenguas en caso de discrepancia.

Por tanto, el Reino Unido, además de jugar un importante papel en las negociaciones relativas al diseño de la figura de la patente unitaria, albergará en su territorio una de las dos secciones de la División central del Tribunal Unificado de patentes (si no se modifica la legislación actual). Aparte de ello, mientras ostente la condición de Estado miembro, su ratificación es imprescindible para que el Acuerdo TUP pueda entrar en vigor, sin olvidar que la versión inglesa de dicho texto es una de las tres auténticas del mismo. Se aprecia, pues, que el Reino Unido ha sido, y sigue siendo, un actor principal en el proyecto de la patente unitaria.

III. La posición actual inglesa en relación con el proyecto de patente unitaria

El *statu quo* de la posición inglesa en relación al proyecto de la patente unitaria parece que ignora las consecuencias de que la opción del “*Brexit*” se llegue a materializar el próximo 23 de junio. En lo que parece ser un arrebató de confianza en el europeísmo de los ciudadanos ingleses, el legislador británico sigue con la agenda para dar los pasos necesarios que culminarán con la ratificación del Acuerdo TUP. Se podría decir que se trata de un indicio más de la implicación del Reino Unido en el proyecto de la patente unitaria, símbolo de su interés en que se materialice.

De hecho, la Ministra de Propiedad Intelectual del Reino Unido, Baroness Neville-Rolfe, ha indicado que no hay planes para postergar la ratificación del Reino Unido al Acuerdo TUP, pese al referéndum²⁵. Así, se camina en esta dirección, a la vista de que la localización de la sede de la División central del TUP en Londres ya fue fijada en agosto de 2015 en la *Aldgate Tower*²⁶ y la legislación británica en materia

²⁴ Los tres Estados que reúnen esta condición son Alemania, el Reino Unido y Francia, conforme a la página web oficial del Tribunal Unificado de Patentes: <https://www.unified-patent-court.org/faq/entry-force-and-preparatory-work-0> (última visita el día 17 de mayo de 2016).

²⁵ Declaraciones recogidas por DAGG N.; CORDELL, N.; RIDGWAY, M.: “The long-awaited European Unitary Patent project is scheduled to go live in early 2017 – we assess the likely impact of a Brexit”, *Allen & Overy LLP Specialist paper No. 3*, febrero 2016. Disponible en: http://www.allenoverly.com/SiteCollectionDocuments/UPC__Article__Brexit_implications_re_the_UPC_February_20.pdf (última visita el día 17 de mayo de 2016).

²⁶ Véase la página web del Gobierno del Reino Unido: <https://www.gov.uk/government/news/upc-london-location> (última consulta el día 17 de mayo de 2016).

de patentes acaba de ser modificada (el día 12 de marzo de 2016) para ser adaptada a la patente europea con efecto unitario²⁷.

Pero frente al optimismo mostrado por la Ministra de Propiedad Intelectual, varios expertos se muestran escépticos ante la posibilidad de que el Reino Unido ratifique el Acuerdo TUP antes de que se celebre el referéndum²⁸. De ser así, la ratificación del Reino Unido se tendría que producir inminentemente, dada la proximidad de la fecha para la que está prevista la votación.

A nuestro juicio, esta posibilidad parece improbable, principalmente porque el segundo instrumento que parece ser necesario para la ratificación del Acuerdo TUP por parte del Reino Unido todavía se encuentra en fase de redacción²⁹. Pero aún más importante es que la participación del Reino Unido en el sistema de la patente unificada no sería posible si pierde la condición de Estado miembro de la Unión Europea. Abundaremos en este punto *infra*³⁰.

IV. Los distintos escenarios post-referéndum

El referéndum convocado para el 23 de junio de 2016 pregunta a los nacionales ingleses que reúnan los requisitos pertinentes para ejercer su voto si el Reino Unido debe conservar su condición de miembro de la Unión Europea o salir de dicha organización regional. Los electores deberán escoger una de las dos opciones disponibles: permanecer como miembro de la Unión Europea, o salir de la Unión

²⁷ *Patents (European Patent with Unitary Effect and Unified Patent Court) Order 2016*. Esta Orden entrará en vigor cuando lo haga el Acuerdo TUP. Véase la información en: <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/388/introduction/made> (última visita el día 17 de mayo de 2016).

Informan en el *blog* de la firma de abogacía *Bristows* de que este instrumento es uno de los dos requeridos para permitir que el Reino Unido ratifique el Acuerdo TUP. El otro instrumento necesario es el Protocolo de Privilegios e Inmidades del TUP, que está siendo elaborado en la actualidad. Véase la información en: <http://www.bristowsupc.com/latest-news/uk-legislation-to-introduce-the-upc-system-is-finalised/#sthash.G18I3DRH.dpuf> (última visita el día 17 de mayo de 2016).

²⁸ Esta visión ha sido expresada por FREELAND, R. y STONE, D.: <http://www.elexica.com/en/legal-topics/intellectual-property/15-brexite-the-implications-for-intellectual-property> (última consulta el día 17 de mayo de 2016). *Vid.* también la opinión de P. VÉRON al respecto: http://www.veron.com/publications/Colloques/2016-03-14-Practicalities_UPC_What_We_Dont_Know_Pierre_Veron.pdf (última visita el día 17 de mayo de 2016).

²⁹ Véase nota al pie núm. 24 de este trabajo, *supra*.

³⁰ *Vid.* el apartado IV.1.A) del presente trabajo.

Europea³¹. Las implicaciones de una u otra posibilidad sobre el sistema de la patente unitaria se examinarán a continuación.

1. El supuesto de “*Brexit*”

En caso de que la opción de salir de la Unión Europea fuera la que prevaleciera en el referéndum, ello significaría que el Reino Unido dejaría de ser miembro de la mencionada organización internacional. Este cambio implicaría que el Reino Unido no sería parte del territorio cubierto por la patente unitaria. Además de ello, algunas consecuencias se derivarían para la puesta en funcionamiento del sistema jurídico aparejado a esta novedosa figura de la patente unitaria. A continuación, distinguiremos en nuestro análisis entre las consecuencias que se derivarían para el Reino Unido y para la instauración del sistema de la patente unitaria en el resto de Estados miembros participantes en la cooperación reforzada al efecto.

A) Consecuencias para el Reino Unido

La pérdida de condición de Estado miembro por parte del Reino Unido acarrearía las siguientes consecuencias sobre la participación del Reino Unido en el sistema de la patente unitaria:

En primer lugar, pese a que el Reino Unido sea uno de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada³² que dio lugar a los Reglamentos núm. 1257/2012 y núm. 1260/2012 –los únicos instrumentos jurídicos de Derecho de la Unión Europea que conforman el llamado “paquete de la patente unitaria”–, la pérdida de la condición de Estado miembro hace que la patente unitaria no pueda desplegar sus efectos en el Reino Unido. Conforme al art. 3 del Reglamento núm. 1257/2012, la patente unitaria surte efecto en los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada. Pero el Reino Unido ya no revestiría la condición de miembro de la Unión Europea, lo que conllevaría que los efectos de esta figura de protección de las invenciones no se pudieran trasladar a este país.

³¹ La pregunta literal objeto de referéndum es la siguiente: “*Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?*” (art. 1.4 de la *European Union Referendum Act 2015*, citada *supra*, *vid.* nota 2). Las opciones que se presentarán a los electores se formularán en los siguientes términos: “*Remain a member of the European Union*”, “*Leave the European Union*” (art. 1.5 de la *European Union Referendum Act 2015*).

³² Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (DO L núm. 76 de 22 de marzo de 2011).

En segundo lugar, el Acuerdo TUP indica en su art. 1 que su objeto es crear un “*tribunal común para todos los Estados miembros contratantes*”³³. Así, en línea con lo anterior, si el Reino Unido dejara de ser un Estado miembro de la Unión Europea, tampoco participaría en la estructura del TUP. En concreto, no habría jueces ingleses en la composición de ninguna de las Divisiones del TUP. En efecto, el art. 15.2 exige a los jueces con formación jurídica poseer “*las cualificaciones necesarias para ejercer funciones jurisdiccionales en un Estado miembro contratante*”. Para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales suele ser habitual que los Estados miembros exijan estar en posesión de la nacionalidad del país³⁴. De modo que solo nacionales ingleses con doble nacionalidad que además reúnan las cualificaciones necesarias para ejercer funciones jurisdiccionales en un Estado miembro podrán ejercer como jueces con formación jurídica en el TUP. En cuanto a los jueces con formación técnica, el Acuerdo TUP exige que posean un “*título universitario y experiencia demostrada en un ámbito técnico*”, además de conocimientos jurídicos. Pero aunque reunieran ambas condiciones, los nacionales británicos no serían elegibles para desempeñar dicha función. Ahora bien, el art. 3.3 del Estatuto del Tribunal Unificado de Patentes establece que “*el Comité administrativo velará por lograr la mejor pericia jurídica y técnica y una composición equilibrada del Tribunal con una base geográfica lo más amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros contratantes*”. Lo cual implica que el cuerpo judicial del TUP se nutrirá de nacionales de los Estados miembros participantes en el sistema de la patente unitaria.

En esta línea, el mismo razonamiento que exponíamos en relación con los jueces con formación jurídica es aplicable a la representación de las partes en el litigio llevada a cabo por letrados, ya que, conforme al art. 48.1, “*Las partes estarán representadas por letrados autorizados a ejercer ante los tribunales de un Estado miembro contratante*”. Sin embargo, alternativamente se permite la representación mediante “*abogados especializados en patentes europeas que estén habilitados para actuar en calidad de agentes autorizados ante la Oficina Europea de Patentes*”

³³ Nótese que el Acuerdo TUP sólo está abierto a la firma para los Estados miembros de la Unión Europea (art. 84 del Acuerdo TUP).

³⁴ Este es el caso de España conforme al art. 302 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 02/07/1985). También del Reino Unido, véase la información provista por el Gobierno británico: <https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/judges-career-paths/becoming-a-judge/>. Asimismo es el caso de Francia, véase la página web del Gobierno francés: <http://www.metiers.justice.gouv.fr/magistrat-12581/postuler-sinscrire-aux-concours-12586/devenez-magistrat-les-inscriptions-sont-ouvertes-26474.html>. Lo mismo ocurre en Luxemburgo: <http://www.mj.public.lu/professions/magistrat/> (última visita de estas direcciones electrónicas el día 17 de mayo de 2016).

(art. 48.2 del Acuerdo TUP), lo cual parece que se extendería a los abogados ingleses³⁵.

En tercer lugar, es necesario remarcar que las sociedades establecidas en el Reino Unido o las personas físicas con nacionalidad inglesa o residentes en el Reino Unido, titulares de patentes europeas clásicas o de patentes europeas con efecto unitario, podrán someterse –como demandantes– a la jurisdicción del TUP para resolver sus controversias. Asimismo, podrán ser demandadas ante el TUP³⁶ en relación con litigios vinculados a estas figuras de protección de invenciones, por ejemplo en asuntos relativos a la presunta infracción de patentes europeas clásicas o con efecto unitario.

Pues bien, en relación con este último supuesto, es importante recordar que la jurisdicción que podrá ejercer el TUP se extenderá a demandados domiciliados en terceros Estados (como sería el caso del Reino Unido en el supuesto de “*Brexit*”); y ello, más allá de la flexibilidad en el ejercicio de la sumisión expresa o tácita que permite el Reglamento Bruselas I *bis*.

En efecto, este instrumento se vio enmendado por el Reglamento (UE) núm. 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux³⁷. Así, el art. 71. *ter* del Reglamento Bruselas I *bis* indica que si el demandado no tiene su domicilio en la Unión Europea y ninguna otra norma confiere competencia sobre él, se aplicarán las disposiciones sobre competencia como si estuviera domiciliado en dicho territorio. Además, el órgano competente por

³⁵ Vid. la opinión de P. VÉRON: http://www.veron.com/publications/Colloques/2016-03-14_Practicalities_UPC_What_We_Dont_Know_Pierre_Veron.pdf (última consulta el día 17 de mayo de 2016). Véase también Nodder, E.: “UK’s EU referendum – if vote is for Brexit, what happens to the UPC?”, en: <http://www.bristowsupc.com/latest-news/if-vote-is-for-brexit-what-happens-to-the-upc/#sthash.qll3BoZN.dpuf> (última visita el día 17 de mayo de 2016).

³⁶ El ámbito de aplicación personal del TUP sigue los criterios del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil –Reglamento Bruselas I *bis*– (DO L núm. 351 de 20 de diciembre de 2012) o el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007 (DO L núm. 339 de 21 de diciembre de 2007), según cual sea de aplicación al asunto concreto (art. 31 del Acuerdo TUP). De modo que cuando estos instrumentos determinen que la jurisdicción recae sobre un Estado miembro contratante del Acuerdo TUP, el asunto será sometido al TUP.

³⁷ DO L núm. 163 de 29 de mayo de 2014.

esta vía, podrá ejercer su jurisdicción más allá del territorio de la Unión Europea, si el demandado tuviere bienes en el territorio de cualquier Estado parte del acuerdo por el que se crea el órgano jurisdiccional común y el litigio tenga un vínculo suficiente con dicho Estado. Por tanto, aunque el Reino Unido no participe en el sistema de la patente unitaria, los domiciliados en el Reino Unido pueden ser demandados ante el TUP y además, el TUP puede ejercer su jurisdicción en territorio británico en caso de que se den las circunstancias que acabamos de enumerar.

Otro tema es el del éxito que la pretensión del reconocimiento y ejecución de la sentencia dictada por el TUP pueda tener en el Reino Unido. Es lógico que el régimen de reconocimiento y ejecución del Reglamento Bruselas I *bis* no se aplique en caso de que el Reino Unido pierda su condición de Estado miembro. Al tratarse de un Estado tercero, habrá que acudir al Derecho autónomo inglés para reconocer y ejecutar la sentencia en el Reino Unido. Así lo afirmamos entendiendo que el Convenio de Bruselas no tendría ya aplicación entre Reino Unido y el resto de Estados que lo ratificaron³⁸.

En cuanto al reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de derechos de patente, dictadas por órganos judiciales ingleses, este se canalizaría por el Derecho interno de cada Estado miembro, ya que el Reino Unido pasaría al régimen de los terceros Estados.

³⁸ Esta fue la opinión mayoritaria expresada en el seminario celebrado en Londres el pasado 26 de mayo bajo el título “Post-Brexit: The Fate of Commercial Dispute Resolution in London and on the Continent”. En el plano jurídico se señaló que el art. 50.3 del Tratado de la Unión Europea (DO C núm. 83 de 30 de marzo de 2010) opera como una terminación del Convenio de Bruselas en el sentido del art. 54 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado en Viena el 23 de mayo de 1969 (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 331, núm. 1155. También *vid.* BOE núm. 142, de 13/06/1980). Además, este resultado no sería compatible con el Derecho de la Unión. El Convenio de Bruselas fue interpretado por el TJUE como Derecho de la Unión, susceptible de ser objeto de cuestiones prejudiciales ante el TJUE por parte de los órganos judiciales nacionales. De modo que este régimen no puede ser aplicado a terceros Estados. Desde un punto de vista teleológico, el Convenio de Bruselas está ligado a la idea de Unión Europea, de modo que es absurdo pretender que revive justamente cuando un Estado abandona la Unión. En el plano práctico, hay que recordar que el Convenio de Bruselas no llegó a vincular a todos los Estados que hoy son miembros de la Unión Europea. Y que, a mayor abundamiento, sus reglas no son exactamente las mismas que las que hoy se contienen en el Reglamento Bruselas I *bis*.

Agradezco a la Profa. Dra. Marta Requejo Isidro la información sobre las ideas que se debatieron en dicho seminario y al Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Burkhard Hess los materiales utilizados en su ponencia en el mencionado seminario.

Por último, algunas voces han destacado el hecho de que el Reino Unido perdería popularidad como foro para litigar disputas relativas a derechos de patente, ya que carecería de la unificación del derecho sustantivo de patentes que se pretende lograr con el sistema de la patente unitaria³⁹.

B) Consecuencias para la instauración del sistema de la patente unitaria en los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada

Algunas opiniones señalan que sin el Reino Unido el proyecto de la patente unitaria no puede sobrevivir⁴⁰. A nuestro modo de ver, las consecuencias no serían tan dramáticas.

Si bien es cierto que conforme al art. 7.2 del Acuerdo TUP una de las secciones de la División central del TUP se situará en Londres, consideramos que en caso de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, el Acuerdo TUP se modificaría al respecto. De modo que lo más probable sería que dicha sección trasladara su localización a otro país contratante del Acuerdo.

Aparentemente, dicha modificación del Acuerdo TUP se podría realizar sin necesidad de firmar un nuevo convenio, pues de conformidad con el art. 87.2 el Comité administrativo puede modificar el Acuerdo a fin de ajustarlo al Derecho de la Unión.

De todas formas, nada impide que los Estados miembros consideren a la sección londinense como un órgano judicial nacional (idea, ésta, que explica todo el sistema TUP), pese a que se sitúe en un tercer Estado. Nada en el Acuerdo TUP exige que las secciones de la División central deban localizarse en un Estado miembro participante en la cooperación reforzada. Paradójicamente, este requisito solo se exige para las Divisiones regionales y nacionales, pero no para la División central (arts. 7.3 y 7.5 del Acuerdo TUP).

En cuanto a la ratificación del Acuerdo TUP, mientras el Reino Unido posea la condición de Estado miembro su ratificación es imprescindible para que el Acuerdo TUP entre en vigor, ya que es uno de los tres Estados miembros en los que tuvo efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del Acuerdo (es decir, en 2012), conforme al art. 89 del Acuerdo. Pero si el Reino Unido pierde la condición de Estado miembro, ya no estaría incluido en el ámbito del art. 89.

³⁹ DAGG N.; CORDELL, N.; RIDGWAY, M.: "The long-awaited... *cit.*", documento electrónico.

⁴⁰ PRICE, R.: "The UPC: Will it happen? And, if so, will it work?", en: <http://www.olswang.com/articles/2015/11/the-upc-will-it-happen-and-if-so-will-it-work/> (última visita el día 17 de mayo de 2016).

Afortunadamente, este precepto está redactado en términos generales, sin concretar cuáles son esos tres Estados miembros que tuvieron un mayor número de patentes europeas efectivas en 2012. A la vista de las estadísticas de la Oficina Europea de Patentes⁴¹, se aprecia que los Estados líderes en Europa en 2012 en este ámbito son Alemania, el Reino Unido y Francia, seguidos por Italia. De modo que en caso de “*Brexit*”, Italia sería el Estado que, junto a Alemania y Francia, se convertiría en “Estado-llave” para la puesta en marcha del proyecto de la patente unitaria.

Sin embargo, aunque el proyecto de la patente unitaria sobreviva sin el Reino Unido, lo cierto es que el Reino Unido constituye un importante mercado, y su exclusión del ámbito de cobertura de la patente unitaria podría provocar que se reste atractivo a esta figura⁴². Asimismo, los órganos judiciales ingleses ostentarían competencia judicial para conocer de litigios relativos a patentes europeas validadas en el Reino Unido, conforme a su Derecho interno.

2. La permanencia del Reino Unido en la Unión Europea

En caso de que, tras el referéndum del próximo 23 de junio, la opción más votada sea la de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, este país continuará siendo una pieza clave en el sistema de la patente unitaria. Así, como se ha explicado *supra*⁴³, la ratificación del Acuerdo TUP por parte del Reino Unido será imprescindible para que el Acuerdo TUP entre en vigor. Además, la sección londinense de la División central del TUP mantendrá su localización. Y lo más importante de todo: el territorio inglés estará incluido en el ámbito de protección geográfico de la patente unitaria.

V. Valoración

La posible salida del Reino Unido de la Unión Europea se traduce en que las patentes europeas sin efecto unitario validadas en el Reino Unido se litigarán en el

⁴¹ European Patent Office. Annual Report 2012 – Granted patents. Véase la página web de la Oficina Europea de Patentes: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4D0C304859450DE8C1257B1D0052A20E/\\$File/granted_patents_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4D0C304859450DE8C1257B1D0052A20E/$File/granted_patents_en.pdf) (última visita el día 17 de mayo de 2016).

⁴² Así se han pronunciado varios expertos. NODDER, E. “UK’s EU referendum... *cit.*”, documento electrónico; RIJNSWOU, S. “What happens to the Unitary patent if the UK exits the EU?”, en: <http://unitary-patent.blogspot.lu/2014/07/what-happens-to-unitary-patent-if-uk.html> (visitada por última vez el día 17 de mayo de 2016).

⁴³ Véanse los apartados II y IV.1.B) del presente trabajo.

Reino Unido y les será aplicable Derecho inglés⁴⁴. Supone, pues, continuar con el actual sistema nacional, en el que impera un principio de territorialidad acérrimo y hermético.

Precisamente, con el sistema de la patente unitaria se pretende terminar con esa constante que obstaculiza la litigación europea en materia de patentes. La idea es que mediante un derecho de patente se cubran 25 Estados miembros de la Unión Europea⁴⁵.

Por tanto, aquellos que opten por proteger sus invenciones haciendo uso de la patente unitaria, en caso de que vean vulnerado su derecho, dirigirán sus acciones legales al TUP, cuyas resoluciones tendrán efecto en el territorio de esos 25 Estados miembros (art. 34 del Acuerdo TUP).

Los británicos podrán seguir, en caso de “*Brexit*”, protegiendo sus invenciones con la patente unitaria, acudiendo al TUP como órgano judicial de resolución de controversias en relación con esta figura, así como en relación con patentes europeas “clásicas” (sin efecto unitario) validadas en Estados miembros parte del Acuerdo TUP. Asimismo, los ingleses podrán resultar demandados ante el TUP en litigios relativos a estas figuras de propiedad industrial. Y el TUP podrá extender su jurisdicción al territorio británico.

Pero la consecuencia de mayor magnitud para el Reino Unido será la limitación de la protección de las invenciones a su territorio, pues solo podrá realizarse mediante patentes nacionales o patentes europeas “clásicas” validadas en el Reino Unido, a las que se les aplicará Derecho inglés y sobre las que conocerán los tribunales ingleses. Lo cual supone una carga para los titulares de derechos de patente en el Reino Unido, ya que la salvaguarda de la protección de su invención deberá canalizarse por cauces nacionales, mientras que la protección de su invención en los otros 24 Estados miembros que se han vinculado por el TUP se podrá centralizar.

Para el resto de los Estados parte del sistema de la patente unitaria, el eventual “*Brexit*” podría demorar el proceso de instauración del mismo, pero aun sería factible dejando al Reino Unido fuera del ámbito de protección geográfico de la patente unitaria.

⁴⁴ Las patentes europeas sin efecto unitario tienen el mismo efecto y se someten a las mismas condiciones que las patentes nacionales de los Estados parte del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1065, núm. 16208), conforme a su art. 2.2.

⁴⁵ El Acuerdo TUP ha sido firmado por 25 Estados miembros de la Unión Europea (de un total de 28, a falta de Croacia, España y Polonia).

En conclusión, el resultado del análisis efectuado indica que la unión suma y la separación resta. En las manos de los ciudadanos ingleses está el futuro de la regulación de muchas materias; y de entre ellas, la de las invenciones protegidas por derechos de patente.