

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO:
TEORÍA ECONÓMICA E HISTORIA ECONÓMICA

EL PROYECTO DE PATENTE UNITARIA: UNA REVISIÓN CRÍTICA

Benjamín Martínez Castañeda

Tesis doctoral dirigida por
Dr. Félix Fernando Muñoz Pérez

Madrid, marzo de 2016

Prólogo y agradecimientos

Desde que el conocimiento se ha mostrado como una de las claves del desarrollo económico todos los estados han buscado generar instituciones y articular instrumentos que fomentasen su creación, difusión y uso. Por sus especiales características la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto a la figura de la patente, principalmente en el caso de los conocimientos de tipo tecnológico, se ha convertido en uno de los instrumentos preferidos y más extendidos en la búsqueda de este fin.

Las instituciones europeas y en particular las de la Unión Europea, se han mostrado desde el primer momento claras defensoras de esta institución. Así, en este sentido, y de manera activa, han buscado crear figuras de Propiedad Industrial e Intelectual que, promocionando además un mercado único, asegurasen el desarrollo de la UE e incluso la impulsasen a la vanguardia mundial en las economías del conocimiento. De entre las distintas figuras creadas o promocionadas por estas instituciones de la Unión Europea destacamos las de la actual Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria, las cuales, y de casi de manera unánime, se perciben como instrumentos necesarios en su objetivo de impulsar un nuevo liderazgo innovador mundial europeo.

El objeto de este trabajo es analizar críticamente si las premisas sobre las que las instituciones europeas han planteado la actual Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria son condición suficiente para producir el objetivo buscado. En opinión de la Comisión estos dos instrumentos lograrán un mercado único e integrado, con un nivel de calidad óptimo, asegurado por el actual sistema de Patente Europea, pero con un problema fundamental que resolverá el proyecto de Patente Unitaria, su coste para el usuario final.

El análisis que realizaremos de estos instrumentos también debería servir para analizar otros escenarios similares, algo de especial interés siendo como es un área donde la falta de estudios, sobre todo de tipo económico, ha sido ampliamente denunciado por la mayoría de los autores. No sea que la carencia de este análisis nos esté privando de enfocar bien una realidad que puede que no sea la que las instituciones de la Unión Europea están contemplando.

La realización de esta tesis no habría sido posible sin el apoyo que en todo momento he tenido de todos los miembros del Departamento de Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde que en el año 2006 su entonces directora Maribel García me animara a profundizar mi conocimiento en este campo a través de la realización de un doctorado, todos los profesores de este departamento siempre me han mostrado todo su apoyo y mostrado una gran paciencia conmigo, especialmente mi director de tesis el Dr. Félix-Fernando Muñoz.

No obstante, desearía dedicar esta tesis a los principales damnificados de mi interés por la Propiedad Industrial e Intelectual: han sido sin duda mi familia y especialmente Belén, Luis e Inés, a los que les he robado el tiempo que ahora quiero compensar.

1. Introducción	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 El problema	6
1.3 Una breve nota sobre los efectos estáticos y dinámicos de las patentes	9
1.4 Estructura y metodología de la tesis	13
2. La problemática del proceso de integración de los sistemas de patentes	15
2.1 Evolución histórica de la figura de la patente: configuración, justificación y relación entre estados	15
2.1.1 Evolución en su configuración y justificación	15
2.1.2 Relación entre estados	27
2.2 ¿Hasta qué punto los procesos de integración son eficientes y si hay algún punto a partir del cual crean disfuncionalidades?	34
2.2.1 ¿Son eficientes los procesos de integración?	34
2.2.1.1 El modelo gravitacional	38
2.2.1.2 Sistemas de coordinación complementarios a los sistemas nacionales orientados a resolver los problemas del proceso de internacionalización	40
2.2.2 ¿Cuál es el tamaño ideal del mercado integrado para que la patente sea efectiva?	52
2.2.2.1 ¿Cuándo podemos considerar que un mercado está saturado de patentes y cuál es el nivel mínimo de patentes razonable?	55
2.2.2.2 ¿Qué mercados/países en la actualidad se mueven en estos márgenes?	58
2.2.2.3 ¿Qué características comunes vemos en estos mercados/países?	64
2.3 Conclusiones del capítulo	87
3. La cuestión de la calidad	93
3.1 Introducción	93
3.2 Análisis de la calidad y principales resultados	106
3.3 Conclusiones del capítulo	110
4. La cuestión del coste	113
4.1 Introducción	113
4.2 ¿Es el coste una variable importante a la hora de tomar una decisión sobre el uso o no de la figura de la patente?	114
4.3 ¿Cuál es la reacción del comportamiento del usuario de la patente ante los cambios en el coste de patentar? (La elasticidad precio de la figura de la patente)	116

Índice

4.4	Esta preocupación por el coste elevado de las patentes, especialmente en Europa, ¿puede tener algún otro tipo de fundamento más allá del propio interés del solicitante del derecho?	119
4.5	¿Qué factores son necesarios evaluar para determinar si una patente es cara o no?	120
4.6	¿Qué orientación debería tener la política de precios de las patentes?	123
4.7	El coste de las patentes en la Unión Europea	132
4.7.1	La estructura de costes en la Unión Europea	133
4.7.2	Estudios comparativos sobre la cuestión de costes en la Unión Europea	150
4.7.3	Estudios propios sobre la cuestión de costes en la Unión Europea	153
4.8	Conclusiones del capítulo	177
5.	Conclusiones y extensiones	181
5.1	Conclusiones sobre las preguntas de investigación	181
5.2	Ampliaciones y futuras líneas de investigación	189
6.	Bibliografía	193
7.	Bases de datos	203
8.	Anexos	205
	Anexo I. Aclaración al sistema de patentes	205
	Anexo II. Particularidades del sistema de patentes en la Unión Europea	208
	Anexo III. Los factores no cuantitativos en el sistema de patentes	220
	Anexo V. Simposio AIPLA (EPO, JPO, USPTO) sobre la "Patente Mundial"	229
	Anexo VI. Documentos sobre la creación de la Patente Unitaria	234
	Anexo VII. El objetivo de la autofinanciación en los textos europeos	293
	Anexo VI Notas metodológicas	295
9.	Glosario	311
1.	Acrónimos	312
2.	Diccionario	315

Introducción

1.1 Antecedentes

El 17 de octubre de 2013 se celebró el 40 aniversario del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas,¹ más conocido por Convenio de la Patente Europea o EPC por sus siglas en inglés. (Se trata de un acuerdo no comunitario muy celebrado por las instituciones comunitarias como demuestra el comunicado oficial de la Oficina Europea de Patentes, EPO por sus siglas en inglés.)² Las declaraciones vertidas con ocasión de esta efeméride fueron más allá de la celebración de un acuerdo del pasado y se orientaron también hacia el nuevo proyecto futuro conocido como Patente Unitaria.

El entonces Presidente de la Comisión Europea, Herman van Rompuy, alabó la figura de la Patente Europea como pieza clave en el proceso de integración europea e indicó que la Patente Unitaria “marca el final de una odisea de 40 años y abre horizontes para los emprendedores europeos” y significará “menos tiempo, menos dinero, menos preocupación y mercados más amplios” para las empresas europeas.³ El entonces Comisario del Mercado Interior, Michel Barnier, destacó la importancia de la Propiedad Industrial e Intelectual para Europa, recordando el estudio realizado por la EPO y la OHIM⁴ que indica que el 26% de los puestos de trabajo recientemente creados en Europa y el 40% del PIB se deben a industrias intensivas en derechos de Propiedad Industrial e Intelectual. Por su parte, el presidente de la EPO, Benoît Battistelli, destacó la singularidad del convenio EPC y, aunque no recogidos en el comunicado oficial de la EPO, se señalaron otras declaraciones atribuidas al mismo,⁵ con referencias a la calidad de la Patente Europea, algo que en su opinión se debe mantener, mostrando su deseo de que “existiera una única oficina en el mundo que tramitara todas las solicitudes de patentes”,⁶ indicando que “el objetivo es llegar a una armonización técnica en procedimientos y de herramientas de validación de patentes” y señalando su preocupación por el coste de la Patente en Europa, cómo el convenio EPC lo ha ido reduciendo y cómo la Patente Unitaria lo reducirá más aún.

1 Acuerdo firmado el 5 de octubre de 1973, convenio que crea la figura de la Patente Europea.

2 <http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20131017c.html>

3 Debemos advertir que en su configuración original se le denominó Patente Comunitaria mas en tanto, por diversas razones, no se ha conseguido cubrir mediante la misma todos los países comunitarios ni se circunscribe estrictamente ésta a las instituciones y normas comunitarias, se le ha denominado Patente Unitaria, esa es la que utilizaremos.

Hemos incluido una explicación somera sobre esta figura y sus efectos en el Anexo II.

Señalamos para más información dos páginas oficiales sobre esta figura: de la Comisión Europea: <https://www.unitary-patent.eu/> y de la EPO: <http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html>

4 European Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (2013) el 23 de marzo de 2016 pasó a denominarse Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), véase Glosario.

5 <http://www.rtve.es/noticias/20131017/presidente-oficina-europea-patentes-aboga-crear-oficina-global/765362.shtml>

6 Prueba de este objetivo es el hito que ha supuesto que países no europeos, como Marruecos y Túnez, prevean admitir como vía de extensión de patentes a sus países la validación de una Patente Europea (de hecho en Marruecos ya es posible desde el 1 de marzo de 2015).

<http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140704.html>

<http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130620.html>

Estas declaraciones pulsán bien la opinión de la administración europea sobre la figura de la patente y más concretamente sobre las figuras que en el ámbito europeo se han creado como es la Patente Europea y podría ser la Patente Unitaria.

La figura de la Patente en Europa está entre las principales prioridades de la Agenda Europea. Prueba de ello es que se señala que una de las recetas en la búsqueda de un nuevo liderazgo innovador mundial europeo reside en contar con figuras⁷ adecuadas de Propiedad Industrial e Intelectual y donde la actual Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria son el modelo a seguir, ya que ambas permitirían crear un **mercado único e integrado**, con un nivel de funcionamiento realmente bueno, del que se destaca la alta **calidad** y rigurosidad del sistema actual de Patente Europea,⁸ pero que cuenta con un problema fundamental, el **coste** para el usuario final del sistema actual, que vendría a solventarse gracias a la combinación de estas dos figuras citadas.

Muchos de los estudios de la propia Comisión Europea hacen hincapié en esta visión, destacando el *Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa*, publicado en 1997. En el resumen del mismo es revelador ver que “[l]a patente ocupa un lugar privilegiado dentro del conjunto de medios de que se dispone para proteger la innovación, así en Europa se ha de constatar que el sistema de patentes ha ganado en complejidad con la coexistencia de la patente nacional, la Patente Europea y la Patente Comunitaria (este último sistema sigue sin ser operativo en la actualidad)”... “La parte más importante del *Libro Verde* se consagra a la Patente Comunitaria y a las modificaciones que se han de introducir en el Convenio de Luxemburgo de 1975, que podrían ser necesarias para poner a disposición de los usuarios un sistema accesible, jurídicamente fiable y con un coste razonable” (p. 2).

Esta misma idea se desarrolla en el informe *Fomento de la innovación mediante la patente. El seguimiento que debe darse al Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa* (CCE, 1999). Como se señala en la introducción “[e]l Plan de acción del mercado único, aprobado por el Consejo Europeo de Ámsterdam en junio de 1997, define a la Propiedad Industrial como un ámbito en el que es necesario actuar a fin de hacerlo más eficaz y más accesible al usuario y así aprovechar todo el potencial del mercado interior en el ámbito de los productos y servicios innovadores. Por medio de su acción en el ámbito de la Propiedad Industrial, la Comunidad quiere resaltar que tiene plenamente en cuenta la importancia del vínculo entre la innovación, el crecimiento y el empleo”... “La instauración de una Patente Unitaria que cubra toda la Comunidad aparece hoy como una prioridad política que se inscribe en el marco de la acción de la Comunidad destinada a adaptar y simplificar el entorno reglamentario aplicable a las empresas activas en Europa”... “Las patentes, que son un instrumento muy importante al servicio de la promoción de la innovación, la creatividad y el empleo, deben convertirse en una parte integrante de la realidad económica de las empresas, de los inventores y de las PYMEs y proporcionarles una protección adecuada, con unos costes razonables y con una seguridad jurídica óptima. En ningún caso deben las patentes constituir un freno a la innovación” (pp. 6 y 8).

Esta visión también es compartida por autores europeos como Mejer y van Pottelsberghe de la Potterie (2009), quienes indican que desde su entrada en vigor en 1978, el convenio EPC ha sido una historia de éxito como herramienta de extensión unificada de patentes a Europa, la cual tiene que someterse, una vez concedida la

⁷ A lo largo del trabajo hemos querido recalcar principalmente la función instrumental de las patentes, pero también de otras modalidades como los modelos de utilidad, marcas,.. de ahí la denominación general de “figuras” o específico de “instrumentos” que emplearemos, más allá de otras denominaciones también extendidas como la de “modalidades”.

⁸ Debemos indicar que en todas las propuestas que ha habido de Patente Unitaria, la fase de tramitación y de concesión descansa sobre el sistema actualmente vigente de la Patente Europea regulado por el convenio EPC.

Patente Europea, a las legislaciones nacionales y a las decisiones de sus instituciones.⁹ Hay que tener en cuenta que el mercado es único y no están prohibidas las importaciones paralelas, por eso la gestión de una patente en la UE puede ser complicada ya que depende de en qué país o países se valide la misma (si se recurre a la vía de la Patente Europea) para que se pueda ejercer su derecho o no, algo que también ha sido observado por otros autores no europeos como Arundel (2000). Este último nos indica que en Europa se ha adoptado una política pro-patente, sobre todo por parte de la Comisión, como se puede ver en sus propios documentos.¹⁰ En parte esta posición de la Comisión se explica porque existe la creencia de que la supuesta caída en la competitividad de las compañías europeas se debe a no haber sabido usar las patentes de manera agresiva como vía para proteger sus innovaciones. Así la Comisión en su *Green Paper on Innovation and the First Action Plan for Innovation* de 1995, abogaba por reforzar el sistema de patentes en Europa, disminuir los costes e incluir otras medidas como el año de gracia (como en el caso de EE.UU.).

La perspectiva de la Comisión se ha ido afianzando y reflejando en los diversos documentos de las propuestas de regulación de la Patente Unitaria, como se muestra en la siguiente selección de textos:

1975 Convention for the European patent for the Common Market (Community Patent Convention)

Convenio sobre la Patente Comunitaria (más conocido como Convenio de Luxemburgo)

DESIRING to give unitary and autonomous effect to European patents granted in respect of their territories under the Convention on the grant of European patents of 5 October 1973,...

ANXIOUS to establish a Community patent system which contributes to the attainment of the objectives of the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular to the elimination within the Community of the distortion of competition which may result from the territorial aspect of national protection rights, ...

CONSIDERING that one of the fundamental objectives of the Treaty establishing the European Economic Community is the abolition of obstacles to the free movement of goods, ...

1989 Consejo de las Comunidades Europeas. Acuerdo sobre Patentes Comunitarias, Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, 89/695/CEE¹¹

DESEOSAS de dar efectos unitarios y autónomos a las patentes europeas concedidas para sus territorios en virtud del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973;...

PREOCUPADAS por establecer un régimen comunitario de patentes que contribuya a la consecución de los objetivos del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, a la eliminación en el interior de la Comunidad de las distorsiones de la competencia que podrían resultar de la territorialidad de los títulos nacionales de protección;..

CONSIDERANDO que uno de los objetivos fundamentales del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea es la eliminación de obstáculos a la libre circulación de mercancías;...

⁹ Principalmente porque la vía judicial es nacional, lo que puede dar lugar a sentencias contradictorias cuando se litigan casos paralelos en varios países.

¹⁰ Por ejemplo el desarrollado por el grupo de expertos pertenecientes a la Red ETAN en 1999.

¹¹ Muy parecido al Convenio de Luxemburgo celebrado en 1975.

2000 Consejo de la Unión Europea. Propuesta de Reglamento del Consejo, de 1 de agosto de 2000, sobre la Patente Comunitaria, 2000/C337E/45¹²

(1) La acción de la Comunidad implica un mercado interior caracterizado por la supresión de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y la creación de un régimen en cuya virtud no se falsee la competencia en el mercado interior... Entre los instrumentos jurídicos de que deben disponer las empresas a estos efectos es especialmente necesaria una patente que goce de protección uniforme y surta efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad.

(2) El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado "Convenio de Múnich") creó la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo denominada "Oficina"), que tiene encomendada la concesión de patentes europeas. Conviene recurrir a la experiencia que ofrece la mencionada Oficina en lo que respecta a la concesión y la administración de la Patente Comunitaria.

2004 Consejo de la Unión Europea. Propuesta de Reglamento del Consejo, de 11 de marzo de 2004, sobre la Patente Comunitaria¹³

(1) La acción de la Comunidad implica un mercado interior caracterizado por la supresión de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y la creación de un régimen en virtud del cual no se falsee la competencia en el mercado interior... Entre los instrumentos jurídicos que deben disponer las empresas a estos efectos es especialmente necesaria una patente que goce de protección uniforme y surta efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad.

(2) El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado "Convenio de Múnich") creó la Oficina Europea de Patentes (OEP), que tiene encomendada la concesión de patentes europeas. Por consiguiente, conviene recurrir a la experiencia que ofrece la Oficina Europea de Patentes en lo que respecta a la concesión de la Patente Comunitaria.

(2 bis) La OEP desempeñará un papel fundamental en la administración del sistema comunitario de patentes y será la única habilitada para examinar solicitudes y conceder patentes comunitarias.

2008 Council of the European Union. Revised proposal for a Council Regulation on the Community patent, From Presidency to Working Party on Intellectual Property (Patents)

Whereas:

(1) The activities of the Community include the establishment of an internal market characterized by the abolition of obstacles to the free movement of goods and the creation of a system ensuring that competition in the internal market is not distorted.

12 "La creación de una Patente Comunitaria busca dar a los inventores la posibilidad de obtener una patente única y válida legalmente en toda la Unión Europea. La creación de una patente tal permitiría una reducción sustancial de los costes necesarios para la tramitación de la patente, especialmente los relacionados con la traducción y la presentación, una simplificación de la protección de las invenciones en todo el territorio europeo merced a un procedimiento único y el establecimiento de un sistema único y centralizado de resolución de litigios.

Aunque en el Convenio de Múnich se crea un sistema único de concesión de patentes, no existe todavía una Patente Comunitaria que forme parte del ordenamiento jurídico comunitario. Una patente de este tipo, que sea única para toda la Comunidad, puede ayudar a Europa a transformar en éxitos industriales y comerciales los resultados de la investigación y los nuevos conocimientos científicos y técnicos. El objetivo es también permitir que Europa reduzca el retraso que nos separa de los Estados Unidos y Japón en lo que se refiere a la inversión del sector privado en I+D." http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_and_cosmetic_products/l26056_es.htm

13 Como puede comprobarse, es casi idéntica a la Propuesta de Reglamento del Consejo del año 2000.

(1a) A cost effective, legally secure Community patent will in particular benefit Small and Medium-Sized Enterprises (hereafter: SMEs) and would be complementary to the Small Business Act for Europe. The creation of such a unitary title should make access to the patent system easier, less costly and less risky, in particular for SMEs.

(2) The Munich Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (hereafter: Munich Convention) established the European Patent Office (hereafter: EPO) and entrusted it with the task of granting European patents. The expertise offered by the EPO should therefore be used in the granting of the Community patent.

(2a) The EPO will play a central role in the administration of Community patents and will alone be responsible for examination of applications and the grant of Community patents. However, all National Patent Offices will likewise have an important role to play, inter alia by giving advice and support to potential applicants for Community patents, in particular SMEs, by receiving applications, by forwarding applications to the EPO, and by disseminating patent information. National Patent Offices shall be compensated for these activities.

2012 Reglamento (UE) No 1257/2012 del Parlamento Europea y del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito

Considerando:

(4) La protección unitaria mediante patente estimulará el progreso científico y técnico y el funcionamiento del mercado interior, al facilitar el acceso al sistema de patentes y hacerlo menos costoso y en condiciones de mayor seguridad jurídica. Asimismo, implicará una mejora en el nivel de protección mediante patente puesto que posibilitará la obtención de una protección uniforme de las patentes en los Estados miembros participantes, y la eliminación de costes y trámites complejos para las empresas en toda la Unión...

(5) ... 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».

(17) Los Estados miembros participantes deben encomendar a la OEP determinadas tareas administrativas en relación con las patentes europeas con efecto unitario...

Además de estos textos, debemos advertir que alguna de las opiniones que hemos rescatado de la EPO o de la Comisión Europea sobre la figura de la patente para Europa y en concreto para la UE no son las únicas ni lo son sólo sobre Europa. Para ilustrar esta visión extractamos a continuación algunas intervenciones en un simposio celebrado en 2001 en el que a los tres representantes de las oficinas que forman las patentes triádicas (estadounidense, japonesa y, como hemos indicado, europea) se les preguntaba sobre la patente mundial.¹⁴ Éstos al abordar este tema destacaban como principales puntos:

1. La necesidad de una visión amplia del mercado que cubren las patentes, más allá del punto de vista nacional. Esto es algo que se refleja en el importante aumento experimentado de solicitudes de patente que buscan extender el monopolio a otros países, tal vez fruto del fenómeno de la globalización.

14 Véase el Anexo V.

2. Su preocupación por los costes del proceso, tanto en el precio para el solicitante como el coste operativo para las oficinas. Así, el primero debía disminuirse y el segundo racionalizarse.
3. La necesidad de contar con un proceso de armonización internacional, donde el ejemplo a seguir deberían ser las mismas patentes triádicas.¹⁵

De la relación de textos aducidos podríamos destacar varias ideas que aparecen reiteradamente en el discurso europeo y, en particular, de la UE:

1. La búsqueda de un nuevo liderazgo innovador mundial con la figura de la patente como una de las claves del éxito.
2. Para conseguir lo anterior, se precisa contar con una patente única para la UE, algo necesario para alcanzar un **mercado único e integrado** real. Esto se conseguiría a través de Patente Europea actual más el proyecto de Patente Unitaria, lo que desde el punto de vista de las patentes implicaría un proceso de integración del sistema actual, con la consiguiente cesión de competencias por parte de los estados miembros. (Cabe señalar de este proceso la controversia lingüística, ya que sólo se plantean como idiomas oficiales en el proyecto de Patente Unitaria el inglés, el francés y el alemán tanto para las fases de su proceso “administrativo” como, de manera general, para la de ejecución de los derechos).¹⁶ Esta última fase no la estudiaremos en este trabajo, a fin de focalizar mejor el objeto del estudio; tan sólo haremos alguna mención más adelante.
3. El Sistema de Patente Europea creado por el convenio EPC¹⁷ es el modelo a seguir también para el futuro proyecto de Patente Unitaria, destacando del mismo una fortaleza y una debilidad:
 - a) Como fortaleza, se señala el buen funcionamiento del convenio EPC como máximo exponente mundial en **calidad** y rigurosidad (del proceso de examen para la concesión de la patente), que además se transmite de manera directa a todos los estados miembros.
 - b) Como debilidad destaca una preocupación por el **coste** actual del sistema, sobre todo cuando se busca a través de esta vía cubrir el mercado europeo y en concreto el de la UE mediante una patente, para así tratarlo como un mercado único e integrado.

1.2 El problema

Como hemos podido constatar en las páginas anteriores la Unión Europea ha apostado firmemente por la actual Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria como instrumentos necesarios en su objetivo de impulsar un nuevo liderazgo innovador mundial europeo. Según la propia UE, para su correcto funcionamiento, el diseño de estos dos instrumentos debe descansar fundamentalmente sobre tres premisas:

¹⁵ Kober (2001), el representante europeo en su intervención indicó que para los actores globales las fronteras nacionales se han quedado obsoletas, particularmente para las multinacionales es difícil entender por qué una patente que es buena para EE.UU., Japón y Europa (oficinas que cubren el 80% de las patentes prioritarias y cerca del 94% de las patentes PCT) no se considera *ipso facto* válida para otra jurisdicciones.

¹⁶ En los procedimientos ante una División Local, el idioma del procedimiento será el idioma del Estado que alberga la División, y si es ante una División Regional, el idioma o idiomas oficiales que designen los correspondientes estados miembros, estos pueden designar como idioma del procedimiento una o más lenguas oficiales de la EPO (alemán, francés e inglés).

¹⁷ De hecho la solución que se buscó fue el acceso de la Unión Europea como “miembro” al convenio EPC, en vez de crear un sistema nuevo y paralelo al de las patentes nacionales propiamente comunitario.

1. Estos instrumentos permitirán crear un **mercado único e integrado** a nivel de la Unión Europea.
2. La alta **calidad** y rigurosidad del sistema actual de Patente Europea posibilitará un funcionamiento correcto del sistema.
3. La accesibilidad a estos instrumentos en términos de **coste** para el usuario final del sistema, vendrá a solventarse gracias a la combinación de las dos figuras mencionadas.

La cuestión que se nos plantea en esta tesis es si estas premisas son condición suficiente para producir el objetivo buscado por la Unión Europea.

Más allá de centrarnos en el estudio de la relación entre las diversas modalidades de figuras de Propiedad Industrial e Intelectual, y en concreto los dos instrumentos por los que ha apostado la UE, y su efecto sobre la innovación, en este trabajo queremos examinar críticamente las tres premisas que ha establecido la UE como base de la Patente Unitaria.

Asimismo, proponemos redefinir las ideas planteadas anteriormente, pero desde una perspectiva más general que nos permita analizar críticamente el posicionamiento de la UE en relación a las patentes. Así planteamos las siguientes **preguntas de investigación**:

1. ¿Hacia dónde camina la figura de la patente en el mundo y si son los procesos de **integración** global la última estación en este camino?
2. ¿Es la **calidad** y rigurosidad del proceso de examen de la patente una variable fundamental para el buen funcionamiento de esta figura?
3. ¿Es realmente el **coste** la variable decisiva para el buen funcionamiento de la patente?

En nuestro trabajo examinaremos, en relación con la **integración**, si la figura de la patente -incluso su concepción- ha evolucionado a lo largo del tiempo, y estudiaremos el desarrollo de los procesos de relación entre estados, con especial atención en los procesos de coordinación/integración. También analizaremos hasta qué punto los procesos de integración son eficientes y si hay algún límite a partir del cual crean disfuncionalidades. En particular, si de este análisis concluyésemos que la tendencia racional (desde el punto de vista económico) no debería ser la integración mundial del sistema de patentes, ¿se podría determinar un (tipo de) “mercado relevante” donde sí lo fuese? A continuación estudiaremos la relevancia del factor **calidad** en el proceso de tramitación y concesión posterior de la patente, para el buen funcionamiento del sistema, y en función de este análisis planteamos cuál es la política de calidad que se debería seguir. Y, finalmente, abordaremos la cuestión del **coste**, esto es, si la reacción de los solicitantes ante los cambios de precios de la figura realmente justifica que sea la variable decisiva para el buen funcionamiento del sistema. En particular analizaremos la elasticidad precio de la patente y si esta variable se revela como especialmente importante nos preguntaremos cuál debería ser la política de precios a seguir.

¿Qué no analizaremos en este trabajo? Como se verá hemos obviado justo la primera idea planteada: la búsqueda del nuevo liderazgo innovador mundial por parte de la UE con la patente como una de las claves del éxito. Entendemos, por una parte, que la amplitud del tratamiento de este tema en profundidad nos haría perder concreción en las cuestiones que más nos interesan y en el objetivo mismo de la tesis, y por otra parte, en cierto modo, se trata de un tema que nunca encontrará una respuesta única o sencilla - de por sí ya está suscitando un amplio debate en la sociedad. Esto se puede ver al analizar el devenir de la institución de la Propiedad Industrial

e Intelectual y su reflejo en la figura de la patente, donde no sólo la misma estructura de esta figura si no incluso su análisis y valoración económica han cambiado radicalmente a lo largo de la historia, por lo que la posibilidad de comparar entre periodos y áreas geográficas suele convertirse en un trabajo complicado y no concluyente.

Asimismo, debemos advertir que necesitaremos hacer un especial ejercicio de clarificación para poder abordar el estudio detallado de las cuestiones planteadas (integración, calidad y coste), por lo que trataremos de manera “aséptica” la figura de la patente. En este sentido, no abordaremos:

- Si la patente es o no una figura que cumple o cuenta con las características idóneas de acuerdo con los objetivos buscados en cada momento, en cada situación y por cada estado.
- Su influencia bidireccional con otras variables e instituciones.
- Su relación con otras modalidades de figuras pertenecientes a la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual como son los modelos de utilidad, diseños, variedades vegetales, circuitos semiconductores... y las marcas.¹⁸

Es más, sobre la misma figura de la patente y en especial su análisis en perspectiva europea (de la UE), nos centraremos en los aspectos que entendemos más importantes, por lo que también dejaremos fuera:

- Las distintas composiciones e implicaciones que suponen la variable coste. Así trabajaremos principalmente sólo con los costes asociados a las tasas oficiales de la figura, no teniendo apenas en cuenta otros costes como los agentes especializados en la tramitación de patentes (“honorarios”) o los costes internos -de titulares y licenciarios, en su caso- asociados a la gestión de patentes.
- En el modelo europeo propuesto hay dos cuestiones de especial importancia que omitiremos:¹⁹

18 De especial interés es la modalidad de la figura del modelo de utilidad ya que, aunque no existe en todos los países, solitudes de esta figura pueden llegar a convertirse en patentes y viceversa.

Como indica la WIPO, actualmente, sólo un pequeño, aunque significativo, número de países y regiones ofrece protección mediante modelo de utilidad. Estos países son los siguientes: Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Malasia, México, OAPI, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldavia, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán.

Debemos indicar que la modalidad de la figura del modelo de utilidad es una variable importante a la hora de comprender la de la patente. De hecho es una figura muy cercana a ésta, bien por ser sustitutiva o complementaria: por ejemplo hay solicitantes de patentes cuya estrategia para conseguir ésta pasa primero por solicitar un modelo de utilidad, pudiéndolo convertir posteriormente en una patente y viceversa.

19 En el sistema europeo propuesto hay dos cuestiones que suscitan especiales discrepancias.

En primer lugar, al crear una patente con efecto unitario para la Unión Europea, los estados perderían las competencias sobre la otorgación de derechos y su gestión. Para esta figura sólo se prevén tres idiomas oficiales y vehiculares (alemán, francés e inglés). Debemos tener en cuenta que las lenguas de la Unión Europea son las lenguas oficiales de esa organización en las que están redactados sus Tratados y que se usan también como lenguas de trabajo. Las lenguas oficiales de la Unión Europea son veinticuatro, un número inferior al de estados miembros, ya que varios de éstos comparten idiomas.

Por otra parte, la creación de un sistema judicial único para tratar esta nueva figura (la Patente Unitaria), donde los estados perderían las competencias sobre la ejecución de los derechos otorgados. Aunque no es un tema que trataremos en el estudio, ya que nos centraremos sólo en la misma figura de la patente, no se debe pasar por alto. Así anotamos por ejemplo estudios como el de Deng (2007) que cita a esta variable como una de las principales a la hora de contabilizar el *trade-off* que provocaría una figura similar a la del proyecto de la Patente Unitaria.

- › El debate sobre las cuestiones lingüísticas que se ha suscitado en torno a la actual Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria. A fin de evitar que este aspecto desenfoque nuestro análisis sólo lo trataremos como una variable de coste, aunque haremos alguna observación al respecto.
- › Todo lo referente al sistema judicial necesario para hacer efectivos los derechos conferidos por la patente, que igualmente reconocemos es un aspecto importante sobre todo del proyecto de Patente Unitaria -ya que a su vez se prevé la creación de un Tribunal Unificado de Patentes-, pero que el abordarlo en profundidad podría suponer distraer la línea principal del trabajo.

En resumen, nos centramos en aquellos aspectos o procesos con un carácter más “administrativo” de la patente: su tramitación, concesión y mantenimiento, y así serán tres las variables²⁰ ligadas a la figura de la patente que analizaremos en nuestro trabajo:

INTEGRACIÓN – CALIDAD – COSTE

1.3 Una breve nota sobre los efectos estáticos y dinámicos de las patentes

A lo largo de la historia se ha ido identificando en mayor o menor medida a la generación y difusión del conocimiento (Loasby, 1999) como una de las variables fundamentales para el desarrollo de, entre otros, los objetivos de carácter económico. De ahí el interés en estudiar la naturaleza de esta variable y crear instituciones que permitieran gestionarla adecuadamente,²¹ de las múltiples que han aparecido con este fin una de las que finalmente se ha convertido en dominante²² ha sido la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual, la cual se articula a través diversas modalidades de figuras como las patentes, las marcas, los diseños,... proyectadas específicamente para casos concretos (patentes para promover la creación de conocimientos de tipo técnico con aplicación industrial, diseños para formas, marcas para elementos distintivos de la procedencia de bienes y servicios,..).

Diversos autores, entre ellos Maskus (2000), destacan el carácter de bien público que en numerosas ocasiones la teoría económica ha atribuido al conocimiento (bien que esta institución de la Propiedad Industrial e

20 No son propiamente variables en el sentido de un modelo cuantitativo o incluso cualitativo, si no más bien aspectos o facetas de un problema.

21 Como indica Khan (2013) Inglaterra es el país que primero introdujo un sistema de patentes moderno en el siglo XVII, la primera revolución industrial evidenció en el Reino Unido y otros países europeos que el progreso tecnológico podía ser crucial para el destino de las naciones, por lo que se introdujeron y probaron muchos sistemas para promover este desarrollo.

22 Muchos mecanismos se crearon para promover la producción y difusión de conocimiento, mas la patente se reveló como uno de los sistemas más eficientes ya que, a pesar de sus problemas, cuenta con virtudes como ser uno de los sistemas menos costosos para el Estado y donde éste asume menos riesgos. Además, como indica Khan (2013), en la segunda mitad del siglo XIX los avances tecnológicos que se habían realizado en EE.UU. llevaron a que, tras la segunda revolución industrial, emergiera este país como potencia líder mundial y muchos países atribuyeron gran parte de este logro a las instituciones que habían incentivado este proceso en EE.UU., destacando las de Propiedad Industrial y en concreto la figura de la patente, lo que animó a muchos países intentar imitar la figura estadounidense.

Intelectual protege y gestiona), visión muy útil por su simplicidad pero que a su vez ha sido muy criticada,²³ como también lo ha sido la consideración de “propiedad” a los derechos conferidos a través de las diversas modalidades de figuras de Propiedad Industrial e Intelectual. Pero más allá de esta discusión, un tanto estéril para el objetivo de este trabajo, el autor nos señala el hecho de que al aplicar a este bien la figura de la patente, constituyendo un monopolio temporal sobre el mismo, se produce un proceso de *trade-off* entre los agentes implicados, identificándose dos efectos:

1. El **efecto estático**, o de acceso al bien creado, requiere para ello que el coste marginal de acceso a estos bienes sea cero o muy bajo: se centra en las características inmediatas del bien. El aprovechamiento de este efecto supone obtener la *eficiencia estática*.
2. El **efecto dinámico**, o de incentivos a la inversión para la creación de estos bienes, para que sea efectivo el valor social debe exceder los costes de desarrollo: se centra en la creación a lo largo del tiempo del bien. El aprovechamiento de este efecto supone obtener la *eficiencia dinámica*.

Es por ello que el autor insiste en que, para los economistas, es más adecuado trabajar con la patente como sistema que regula este efecto estático y dinámico, aunque siempre encontraremos muchos matices. Debemos señalar que gran parte de los autores reconocen la necesidad de la intervención pública en este ámbito, además de para crear la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual y las modalidades de figuras a través de las que se articula, para lograr un equilibrio entre los dos efectos que éstas producen: es decir, lograr alcanzar el punto donde se incentive la creación (el efecto dinámico) recuperando justo lo invertido para que se distorsione lo mínimo el acceso a lo creado (el efecto estático).²⁴

La patente es una figura que genera polémica entre los economistas.²⁵ Por ejemplo, como nos indican autores como Encaoua et al. (2006), a favor de las patentes se indica que, al dar el Estado un monopolio temporal a un tercero, éste primero puede delegar su decisión de inversión en I+D desprendiéndose del riesgo que tendría que soportar ante la falta de información *ex ante*, siendo el inventor el que asume el riesgo de recuperar lo invertido, además de sufragar el sistema.²⁶ Así se hace hincapié en el problema asignativo que existe dado el marco de incertidumbre en el que nos movemos, los que apoyan el sistema de patentes indican que es en el mercado donde se pone a prueba el poder monopolístico otorgado por la patente, premiando al que mejor asigna los recursos o más minimiza los errores. En contra de las patentes se indica que, como monopolio que es, las patentes crean ineficiencias en el mercado (precio mayor, menor cantidad, pérdidas irre recuperables, ...), que la posible recompensa por tener una patente no está asociada a lo invertido en I+D y, por lo tanto, al riesgo asumido, que cuando el objetivo de rentabilizar una investigación se basa en obtener una patente se pueden producir las denominadas

²³ En muchas ocasiones, por sus mismas características, este bien funciona como un bien privativo. Autores como Mansfield et al. (1981) analizaron en EE.UU. variables como la capacidad de imitación y vieron que ésta es limitada; por ejemplo, el autor calculó, de una muestra de 48 productos, que el tiempo necesario para imitarlos era el 70% del de innovarlos y que el coste de imitación era el 65% del de innovación. Es por ello que la suposición de que los costes marginales de copia son cero o muy bajos no siempre se cumple, ya que existe esta barrera imitativa y sólo cuando se adquiere el conocimiento y las capacidades de copia es cuando se pueden alcanzar estas cualidades que le permiten acercarse a este bien a la condición de bien público.

Por otro lado, debemos reconocer que la patente podría aumentar estas barreras de imitación o copia, pero a la vez la necesidad de divulgar que establece la misma, limita estas mismas barreras imitativas que de por sí además tiene cualquier producto o servicio.

²⁴ Como nos indican Encaoua et al. (2006) la inversión en innovación crea conocimiento bien no rival, y citan a su vez a Arrow (1962), Nordhaus (1969) y Romer (1990), hacen que la provisión del mismo de por sí no sea óptima. La institución de la Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto la figura de la patente es un *second best*, el conseguir un nivel óptimo del efecto dinámico y estático (inversión en investigación y difusión a la vez) no es posible.

²⁵ De entre las más recientes, cabe destacar la surgida en torno a dos artículos publicados por el semanario *The Economist* (2015ab).

²⁶ Indicar, aunque es algo en lo que profundizaremos en las próximas páginas, que las patentes no se conceden con garantía del Estado y que la tendencia es que los sistemas dispuestos para administrar estas figuras se sufraguen con los pagos realizados por sus usuarios.

“carreras de patentes” que a veces crean duplicidad de investigaciones, que las patentes estén orientadas a crear bienes sustitutivos pero no complementarios, que la ejecución de los monopolios otorgados por las patentes es cara (para el Estado y el titular) detrayéndose del presupuesto destinado a I+D,... Todo esto no obstante no es el objeto del presente estudio, por lo que no profundizaremos en ello y simplemente lo mencionamos.

De las circunstancias indicadas sobre la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto de la figura de la patente, hay un factor fundamental que es su carácter territorial, clave en el objeto del presente estudio. El que esta figura naciera en su concepción moderna tras la Paz de Westfalia, ha propiciado que la misma venga asociada a la nueva idea del Estado-nación que entonces emergió y, aunque el concepto que subyace a la patente es abstracta y universal, su aplicación real es limitada y en concreto se circunscribe al ámbito del país que la crea, considerándose una figura básicamente nacional,²⁷ con las consecuencias que esto implica.

Desgraciadamente, y como indicaremos reiteradamente a lo largo de este trabajo, existe una queja general sobre el poco interés que desde la economía se ha prestado históricamente a la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto a la figura de la patente.²⁸ A esto hay que unir la poca, casi nula, tradición por parte de las autoridades competentes en realizar análisis económicos sobre esta área, sobre todo antes de abordar reformas normativas, para así evaluar su situación y el impacto de los cambios propuestos. En nuestro caso particular esto explica por qué hemos tenido que dirigir el estudio hacia un análisis más empírico, ya que no hemos encontrado modelos económicos desarrollados que nos permitan realizar la evaluación que pretendemos.

Parte del bajo interés que ha despertado esta área entre los economistas podemos encontrarlo en los hechos acaecidos en el siglo XIX y que creemos es interesante anotarlos, ya que además podrían explicar también el por qué apenas hemos localizado modelos a la hora de abordar este fenómeno desde la perspectiva de la teoría económica y que resumieron Machlup y Penrose (1950) en un trabajo ya clásico.

Como nos señalan estos autores el *Statute of Monopolies* inglés de 1623 supuso un hito al crearse el germen de la moderna figura de la patente distinta a los sistemas de privilegios reales,²⁹ es cierto que en otros estados europeos, como en Venecia en el siglo XV, ya existían sistemas de patentes, pero este fue el primero que derivó en un sistema de “primer y real inventor”.³⁰ A finales del siglo XVIII y principios del XIX la figura de la patente,

27 No existen patentes mundiales lo mismo que no existen patentes regionales ni subnacionales: son figuras netamente nacionales. El fenómeno regional es muy reciente y aún marginal y, como podremos ver, de hecho aún no existen figuras de patentes regionales que cubran todos los procesos “administrativos” de la misma.

28 Este déficit de análisis y estudios ya viene recogido por autores que podríamos considerar como clásicos en esta área, como nos indica Federico (1929) el nacimiento de la patente no ha sido un proceso reflexivo y dirigido, ha sido fruto de unas circunstancias y se ha ido amoldando a las necesidades del momento.

29 En la normativa histórica la diferencia no la encontramos en la diferente denominación de privilegio vs. patente, ya que la denominación de “patente” deriva del hecho de que los reyes daban este privilegio o licencia a través de una carta abierta al público, el nombre latino de esas *open letters* era “*littere patentes*” comúnmente abreviado como “*patents*”.

30 Aunque cabe indicar que esto se consiguió gracias al desarrollo jurisprudencial tan importante en la Common Law. Debemos destacar varios casos relevantes como el famoso caso de 1603 conocido como “the case of monopolies” donde se estableció el principio de legitimidad del monopolio, concedido a aquel introduce una nueva arte y lo hace a costa de su propio riesgo. Curiosamente este caso no supuso un límite al otorgamiento de privilegios si no que estos se incrementaron exponencialmente, aumentando así más las denuncias sobre los privilegios dados por el rey de manera ilegal. Al final todo ello llevó a la propuesta realizada por parte de la Cámara de los Comunes y la posterior aprobación del “Statute of Monopolies” de mayo de 1623, que ponía bajo el paraguas de la Common Law todo el proceso de patentes, aunque aún el proceso de solicitud y concesión le correspondía al rey. De 1778 citamos el caso de *Liardet vs. Johnson*, de violación de una patente sobre composición del cemento: tras este caso los expertos tomaron como elemento necesario al evaluar y conceder la patente el criterio de la novedad, así como la necesidad de incluir una memoria y unas reivindicaciones en la misma evaluando además su suficiencia descriptiva.

Como nos indica Federico (1929) no fue hasta finales del siglo XVIII, con casos como los de Arkwright y Watt, impregnados del espíritu liberal prevalente, cuando las patentes se orientaron al beneficio del inventor y la sociedad.

a imagen y semejanza de la inglesa, se extendió a los principales países del mundo: en Francia en 1791 (Ley aprobada por la Asamblea Constituyente) y en EE.UU. en 1793 (ley aprobada por el Congreso), Austria en 1810, Rusia en 1812, Prusia en 1815, Bélgica y Holanda en 1817, España en 1820³¹, Baviera en 1825, etc.

Desde su promulgación en 1623 el *Statute of Monopolies*, aunque jurisprudencialmente se había desarrollado mucho, apenas si había cambiado su texto. En 1827 se propuso formalmente su reforma, lo que levantó una amplia disputa en el mundo de la economía que derivó en el mismo planteamiento de la conveniencia o no de la figura de la patente³². En resumen, había dos polos enfrentados que representaban por una parte los que abogaban por el libre mercado, que identificaban a la patente con las políticas arancelarias y buscaban la abolición de esta figura, por lo que los autores los identifican como “abolicionistas”,³³ y aquellos que no abrazaban este movimiento identificados como “proteccionistas”, muchos de ellos creían en la necesidad de la existencia de políticas arancelarias.

Abanderando esta corriente liberal defendida por los “abolicionistas” debemos destacar la figura del *The Economist*, por la parte de los “proteccionistas” destacamos sus referencias continuas a las figuras de los economistas clásicos, entre ellos Adam Smith, John Stuart Mill, Jean Baptiste Say, etc. Es interesante ver cómo aquellos que abogaban por las patentes se esforzaron especialmente en separar conceptualmente la idea de patente con la de monopolio, privilegio o protección al mercado.

Pero la crisis que azotó económicamente y políticamente Europa en los años 70 del siglo XIX, dio un vuelco definitivo a esta situación y los gobiernos abogaron claramente por políticas proteccionistas, adoptando por ende las posturas que estos defendían traducidas, entre otras, en la figura de la patente. En Inglaterra la citada propuesta de ley de 1872 fue rechazada en la Cámara de los Comunes en 1874, pocos años más tarde en Alemania se creó una ley de patente uniforme para todo el nuevo Reich, en Suiza, y tras dos referendos (el último en 1887), se instauró definitivamente la figura de la patente. Y lo más interesante para el tema propuesto, como señalan los autores, una vez zanjada esta discusión a nivel político, los economistas dirigieron su interés a otros temas; literalmente esta área desapareció de los congresos profesionales y los *journals*. Tampoco ha sido un área atractiva para los economistas jóvenes, más aún si tenemos en cuenta que los autores clásicos, que suelen ser las fuentes que normalmente toman primero como referencia de estudio, abogaban por el sistema de patentes.

No fue hasta finales del siglo XX cuando este área volvió a despertar el interés de los economistas, aunque aún es una realidad que, como recalcan Machlup y Penrose (1950), actualmente, cuando las reformas de los sistemas de patentes están en la agenda legislativa se suele acudir a la opinión de abogados e ingenieros y raramente se acude a la de los economistas.³⁴

31 Aunque en muchos textos se data como la primera esta de 1820 sabemos hubo una anterior de 1811.

32 Proceso más conocido como “the patent controversy”.

33 A finales de los años 60 la influencia de los “abolicionistas” era tal que consiguieron que en Inglaterra finalmente se aprobase en 1872 en la Cámara de los Lores, a espera de ser ratificada en la de los Comunes, una propuesta de ley con una visión muy restrictiva de la patente. Esta influencia también afectó a otros estados, en la recién creada Zollverein el gobierno de Prusia decidió oponerse al establecimiento de la ley de patentes en la Federación de Alemania del Norte y el mismo canciller Bismarck anunció sus objeciones al sistema de patentes en 1868, en Holanda la ley de patentes de 1869 fue rechazada y hasta 1912 no se concedieron patentes en este país y en Suiza diversos referéndum impidieron adoptar los cambios constitucionales necesarios para establecer un sistema de patentes.

34 Asimismo, debemos indicar que tras la Segunda Guerra Mundial, donde se marcó una tendencia clara hacia la liberalización generalizada del comercio internacional, no se ha despertado la misma controversia comentada entre “proteccionistas” y “abolicionistas”. En este sentido ha habido un esfuerzo muy importante por establecer una relación directa y beneficiosa entre patentes y comercio, como demuestra que uno de los principales acuerdos en la creación de la WTO fueran precisamente el de los TRIPs.

Como muestra de lo anterior, recientemente *The Economist* ha publicado sendos artículos (*The Economist*, 2015ab) donde, en cierta manera, se retoma la “patent controversy”. La publicación expone una visión crítica sobre el sistema de patentes actual -sobre todo el estadounidense-; sin embargo, no asume posiciones tan beligerantes con el sistema como en las que se posicionó en el siglo XIX limitándose a proponer una reforma en el sistema para evitar el fenómeno de las *patent trolls* o las patentes destinadas sin más a bloquear a la competencia, aumentar el nivel de altura inventiva necesaria en las patentes y adecuar la duración de las mismas. Con todo, estos artículos han despertado una renovada controversia en torno a este tema, tanto a favor como en contra.

1.4 Estructura y metodología de la tesis

El objeto de este trabajo es analizar críticamente si las premisas sobre las que las instituciones europeas han planteado la actual Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria (que entienden son instrumentos necesarios en su objetivo de impulsar un nuevo liderazgo innovador mundial europeo) son condición suficiente para producir el objetivo buscado. En opinión de la Comisión estos dos instrumentos lograrán un mercado único e integrado, con un nivel de calidad óptimo, asegurado por el actual sistema de Patente Europea, pero con un problema fundamental que resolverá el proyecto de Patente Unitaria, su coste para el usuario final. Esto nos llevará a analizar a lo largo de tres capítulos las “variables” integración, calidad y coste. Así, estudiaremos la variable integración en el capítulo 2 cuando tratemos “La problemática del proceso de integración de los sistemas de patentes”. En relación con la calidad investigaremos las implicaciones reales de la misma en el capítulo 3 al estudiar “La cuestión de la calidad”. Dedicaremos el capítulo 4 al análisis de “La cuestión del coste”. Todo ello nos permitirá extraer conclusiones sobre lo adecuado o no del planteamiento que realizan las instituciones europeas y que reflejamos en el capítulo 5 de conclusiones y extensiones.

A fin de no distraer la línea principal de la tesis y debido a lo prolífico que puede resultar el tema, muchos de los estudios y materiales que hemos manejado a lo largo de este trabajo se presentan en los anexos. Su objetivo es documentar y clarificar temas que irán surgiendo a lo largo del trabajo y que son de especial importancia para el correcto seguimiento de este trabajo. Así, añadiremos algunas notas que buscan hacer una “Aclaración al sistema de patentes”, acotaremos las “Particularidades del sistema de patentes en la Unión Europea”, indicaremos los “Los factores no cuantitativos en el sistema de patentes”, se presentarán modelos económicos propios de esta área concreta como “El modelo de Deardorff (1992)”, se hará mención a congresos que han tenido especial trascendencia en la óptica desde la que se analiza actualmente el tema sobre el que versa el trabajo como el “Simposio AIPLA (EPO, JPO, USPTO) sobre la patente mundial” y, trabajaremos sobre alguno de los textos originales con los que la Unión Europea ha planteado el proyecto de Patente Unitaria al añadir los “Documentos sobre la creación de la Patente Unitaria” con algunas particularidades como “El objetivo de la autofinanciación en los textos europeos”. Un apartado importante de estos anexos se centra en lo que hemos denominado “Notas metodológicas” en las que se recogen particularidades sobre la metodología que desarrollamos y aplicamos en el presente trabajo.

Una de las principales dificultades a la que nos hemos enfrentado a la hora de abordar nuestra investigación es la escasez, cuando no la ausencia, de estudios sistemáticos sobre los temas que nos ocupan. Hasta donde se nos alcanza, el análisis que propone este trabajo es inédito, por eso hemos tenido que realizar una extensa labor de recopilación de materiales, acudiendo fundamentalmente a artículos de texto que abordasen uno o alguno de los aspectos que estamos tratando, debiendo hacer una profusa revisión de literatura relacionada con este tema y seleccionando aquella que pudiera arrojar algo de luz sobre el tema propuesto y que hemos recogido en el apartado de bibliografía, este ha sido sin duda uno de los trabajos que nos ha llevado más tiempo.

Adicionalmente hemos acompañado a la literatura que hemos localizado con una labor de recopilación y análisis de datos que pudieran ser de utilidad para el trabajo propuesto. Como en el caso anterior, no hemos encontrado bases de datos que estuvieran orientadas de manera adecuada al estudio del tema, debiendo acudir a múltiples bases de datos públicas y accesibles de las que hemos dado debida cuenta en el apartado de bibliografía. La dificultad de contar con datos fiables ha hecho que tengamos que realizar análisis específicos sobre problemáticas concretas, algunas de las cuales, las más relevantes, las hemos recogido como anexo en las “Notas metodológicas” y que abordan temas como las particularidades de algunas de las bases de datos utilizadas “Sobre el WIPO IP Statistics Data Center” y sobre temas específicos de índole estadístico como “Sobre el convenio EPC como figura para abordar el proceso internacional”, “Sobre el ratio de validación de Patente Europea en cada país”, sobre la “Homogeneidad de los diferentes sistemas de patentes y rigurosidad en la decisión de extensión de las patentes”, la necesidad de haber tenido que hacer un análisis específico sobre estos dos últimos puntos anotados, y especialmente del primero, refleja la importante escasez de datos disponibles sobre este tema; en este sentido podemos señalar, como ejemplo, que consultada la misma EPO, sobre si disponía de datos sobre la ratio de validación de la misma Patente Europea por países, nos indicaba que no disponía de estos datos.³⁵ Asimismo, hemos recogido otros temas de importancia como los “Defectos estadísticos en los datos de extensión de patentes” y la “Estimación del tiempo medio para la concesión de una patente”. Con los datos disponibles hemos procedido a realizar un análisis estadístico descriptivo con un uso extensivo de métodos gráficos.

También hemos creído conveniente, dada la particularidad del tema, incluir un glosario de acrónimos, acuerdos y términos que permita clarificar y añadir información sobre los mismos, ya que muchos de ellos son poco conocidos, de cuño muy reciente o muy específicos de esta área.

Por último, debemos hacer una especial mención a la bibliografía y repositorios de datos utilizados, de los que hacemos oportuna mención en su apartado específico. La inmensa mayoría de los materiales consultados se encuentran disponibles en idiomas distintos al español (están disponibles principalmente en inglés), por lo que hemos hecho un especial esfuerzo en localizar fuentes fiables en español y hemos realizado un trabajo propio de traducción e interpretación sobre estos textos, para poder expresarlos en nuestra lengua.

³⁵ Debemos recordar que la EPO es la oficina encargada de la Patente Europea y se prevé sea la oficina gestora de la Patente Unitaria. Actualmente una de sus principales fuentes de ingresos proviene de las tasas pagadas por la renovación de las patentes validadas (previa concesión de la Patente Europea) en los distintos Estados miembros del convenio EPC, de los que recauda el 50%.

La problemática del proceso de integración de los sistemas de patentes

En este capítulo se estudia hacia dónde camina la figura de la patente en el mundo y si es la integración global de la figura de la patente la última estación en este camino. Para ello analizaremos la evolución de la patente a lo largo del tiempo y estudiaremos el desarrollo de los procesos de relación entre estados y en concreto los de coordinación/integración. Además examinaremos hasta qué punto los procesos de integración son eficientes y si hay algún límite a partir del cual crean disfuncionalidades. Si la tendencia racional no debiera ser ir hacia una integración mundial, ¿podría determinarse un tipo de “mercado relevante” donde sí lo fuese?

2.1 Evolución histórica de la figura de la patente: configuración, justificación y relación entre estados

En este apartado evaluaremos la figura de la patente desde dos enfoques: desde el punto de vista de una economía cerrada y del de una economía abierta, centrándonos en el aspecto de la relación entre estados, habida cuenta de la intrínseca unión de esta figura con la nación que lo implementa.

2.1.1 Evolución en su configuración y justificación

A lo largo de la historia han aparecido diversas instituciones, articuladas a través de figuras jurídicas, que se crearon para gestionar y fomentar el *conocimiento creativo*. Una de ellas ha sido la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual y en particular la figura de la patente. Los países que han adoptado la patente han valorado distintas justificaciones y objetivos de la misma, destacando su visión utilitaria (una visión claramente anglosajona) al convertirla en herramientas para un fin.

Si realizamos un análisis sobre la adopción de esta figura por los distintos países desde el punto de vista de cómo esta se ha orientado y justificado, podremos esbozar un análisis más general sobre la evolución en la configuración y justificación de la figura de la patente. Además, si hay un momento crítico en el que el legislador puede moldear su forma para los fines perseguidos, este se suele dar cuando el país adopta la misma por primera vez, por lo que centraremos nuestro estudio especialmente en el momento de la adopción.

Desde el nacimiento de la figura de la patente moderna,¹ podemos destacar tres grandes oleadas de adopciones de la figura de la patente por parte de los países:

¹ Es importante destacar que nos referimos al concepto moderno de patente. Como indican diversos autores, entre ellos Federico (1929), ya en la Edad Media en Inglaterra se observaba la necesidad de estimular el progreso por parte de los gobernantes; así se reconocía al rey la potestad de conceder parte del patrimonio común a un individuo si esto retornaba en beneficio público, sobre todo en el interés del comercio y la manufactura. También se utilizó esta figura de la patente con fines recaudatorios o como sistema de pago de deudas o favores, pero no se corresponde con su concepción moderna. No encontramos una figura sistemática, alejada de las liberalidades del gobernante, hasta el *Statute of Monopolies* inglés de 1623, que creó el germen de la moderna figura de la patente distinta a los sistemas de privilegios reales.

- a) Los **estados “tradicionales”**, todos herederos de la paz de Westfalia y algunos surgidos tras las revoluciones de finales del siglo XVIII y del XIX.
- b) Los estados fruto de la **descolonización**, fundamentalmente tras la Segunda Guerra Mundial.
- c) Aquellos estados “nacidos” del **final de los estados de orden socialista** o comunista.

También es de destacar el **cambio en el centro de hegemonía mundial** en esta área que ya desde inicios del siglo XIX ha ostentado EE.UU., y ahora amenaza con desplazarse hacia los conocidos como países emergentes.

Al analizar los estados que hemos englobado dentro de la denominación de estados “tradicionales” podemos ver que, a la hora de instaurar la figura de la patente, cada uno adaptó la misma a su idiosincrasia propia. A continuación resumimos y presentamos cronológicamente cómo los principales países esbozaron la orientación que dieron a sus legislaciones de patentes. En este resumen seguimos a Khan (2002).

Inglaterra. Como indica Khan (2002), ha sido el sistema más antiguo de patentes (desde 1623) y concedía monopolio al “*the sole making or working of any manner of new manufacture within this realm to the first and true inventor...*” (p. 7) aunque no siempre ha sido uniforme esta interpretación (sobre todo ha dependido de la evolución interpretativa judicial) -por ejemplo se asimilaba a este primer inventor al primer importador. El **objetivo inicial era premiar la difusión más que la creatividad.**²

EE.UU. Ya la Constitución Americana de 1787 menciona a la Propiedad Industrial e Intelectual, reconociéndola desde la creación del país como una función crítica del Congreso³. El sistema americano de patentes se ha revelado como uno de los más exitosos y muchos investigadores lo han asociado con el éxito alcanzado por su manufactura. La primera ley de patentes es de abril de 1790 y la misma así como su interpretación judicial, estaba muy alineada con el **objetivo de promover el crecimiento y el bienestar**. Desde el principio ya se estableció un sistema de examen que exigía una novedad mundial y en 1836 (por el gran volumen de patentes manejadas) se puso en manos de examinadores profesionales, empleados públicos cuyas decisiones eran recurribles ante la Corte Suprema (para evitar así los casos de corrupción o decisiones erróneas).⁴ Destacar también del sistema estadounidense su precio asequible, comparado con Europa.⁵ Por último indicar que desde su inicio se buscó que la información fuera pública, así en 1805 el Congreso obligó a la publicación de la lista de patentes concedidas en el año y en 1832 se obligaba a su publicación en periódicos.

Francia. La legislación francesa tuvo mucha influencia sobre todo en países continentales y en concreto aquellos que estuvieron bajo influencia napoleónica (España, Italia, Bélgica,..). Durante el siglo XVIII los inventores o introductores de inventos se veían recompensados por diversas vías, mas muchas veces estos

² Como indica también Adams (2009), esta ley no nació buscando la compensación al inventor, se pensaba en ella como un instrumento para animar la industria, el empleo y el crecimiento, de ahí la importancia de que la patente fuera puesta en práctica y el conocimiento difundido.

³ “Indeed, Article I, Section 8, Clause 8 of the U.S. Constitution grants to Congress the power to promote the Progress of Science and useful Arts by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”.

⁴ En Francia, al instaurar la figura moderna de patente, justo se evitó este sistema de examen ya que creían podría traer corrupción (en el antiguo régimen había un “sistema de examen” y no querían asociar los “males” del antiguo régimen al nuevo sistema).

⁵ Khan (2002: 8). Un informe de 1869 (Report of the Commissioner of Patents, pp. 4-9) indicaba que el precio establecido no buscaba repercutir el precio del privilegio dado ni buscaba beneficios para el Estado si no tan sólo sustentar los costes del sistema: “The Patent Office was one of the few agencies that was consistently self-supporting financially throughout the century, but this was due to economies of scale in administration rather than to overly high fees or attempts to garner more revenues.”

reconocimientos se conseguían dependiendo de los contactos con la Corte. El nuevo sistema de patentes nacido de la revolución francesa en 1790 buscó romper con estos abusos y liberalidades del sistema antiguo, así el reconocimiento nacía del derecho natural del inventor y no se examinaban las patentes para evitar problemas de corrupción. La patente debía publicarse y redactarse de tal manera que “un trabajador formado pudiese replicarla”. En paralelo se pusieron otras medidas como la posibilidad de que el titular donase la patente al pueblo a cambio de un premio o la creación de la “Société d’encouragement pour l’industrie nationale” que otorgaba premios a inventores y científicos eminentes, su **objetivo era ante todo promover el desarrollo nacional**.

Debemos indicar que hasta 1844 quien solicitaba una patente en Francia no podía solicitarla en otro país y existían áreas restringidas, como las armas o las máquinas de imprimir, donde no se podían solicitar patentes. Esta visión proteccionista, aunque se asocia más a países menos desarrollados, la han aplicado todos los países en mayor o menor medida, incluso EE.UU. El principio de trato nacional (MFN) no empezó a cobrar fuerza hasta después del Convenio de París de 1883.⁶

Alemania. La legislación definitiva adoptada en 1877 tuvo mucha influencia en otros países -destacando Argentina, Austria, Brasil, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega, Polonia, Rusia y Suecia. Fue un sistema rompedor al ser un sistema *first to file* con solicitudes examinadas por examinadores (sistema similar al americano pero más fuerte). Las solicitudes eran públicas y con posibilidad de oposición; en 1891 se abrió la posibilidad de solicitar modelos de utilidad (también llamados *petty patent*). El objetivo de la patente alemana era **difundir, innovar y promover el crecimiento**.

Japón. En la era Meiji, Japón buscó emular a las instituciones de los países más industrializados. Así la primera ley de 1888 bebía del sistema americano, aunque con la adopción de la ley de 1909 se optó por una legislación de influencia alemana, país más cercano a su evolución económica y cuyos objetivos eran similares a los buscados por Japón.

España. Como señala Sáiz (2010), la debilidad de la economía española y de sus bases para poder competir en una economía del conocimiento es fruto de los problemas acaecidos en siglos anteriores que continuaron durante los siglos XIX y XX. El autor analiza la figura de la patente de introducción, como reflejo de la situación del sistema de innovación en España, figura que permitía obtener una protección en el país de una tecnología extranjera por un tercero que no fuera su “legítimo titular” o inventor real siempre que ésta se implementara en el país, y cuyo **objetivo era estimular el proceso de industrialización**. Esta figura era normal en el perfil de una economía seguidora que intenta capturar tecnología extranjera aunque actualmente, con los tratados internacionales vigentes, difícilmente se podría poner en marcha. Otros autores como Khan (2002), señalan que el objetivo principal del sistema de patentes en España era la **transferencia de tecnología a la economía española**. En resumen, el sistema estaba muy orientado a

⁶ Como indica Saiz (2010) sobre las patentes de introducción en España, esta especial figura rompe en cierta manera el objetivo liberal con que se instauró el sistema moderno de patentes. No obstante ya en el *Statute of Monopolies* de 1623 se diferenciaba entre el *primary introducer* con el resto de privilegios y en la ley de patentes de la revolución francesa 1791 se permitía la posibilidad de tener *patents of importation*, esto hay que comprenderlo en una Europa en plena competencia económica y tecnológica. Salvo el caso destacado de EE.UU. casi todos los países incluyeron sistemas similares en la figura de patente, el caso de España es especialmente destacado al mantenerse la misma hasta 1986 (aunque en EE.UU. también hubo discriminación a extranjeros esta fue significativamente menor que en otros países, aunque en algunas facetas, como en los derechos de autor, fue especialmente importante y notorio en EE.UU. este trato distinto).

promover la transferencia de tecnología y la industrialización en España de ahí instrumentos como las patentes de introducción o las puestas en práctica.⁷

Al analizar los estados que nacieron fruto de la **descolonización**, principalmente tras la Segunda Guerra Mundial, se constata el aumento del número de estados existentes y el espectro de nuevas realidades que hasta entonces apenas si se habían contemplado. La adecuación de la institución existente de la Propiedad Industrial e Intelectual a estos nuevos países, en general menos desarrollados o directamente subdesarrollados, la necesidad de transferencia de tecnología a los mismos o su participación en las viejas estructuras institucionales internacionales de Propiedad Industrial e Intelectual se convirtieron en tema de debate. Como muestra de este proceso podemos ver cómo la antigua institución de los BIRPI⁸ se convirtió en la WIPO y cómo estos nuevos estados, que en una primera instancia tomaron como referencia a la institución de Propiedad Industrial e Intelectual propia de sus metrópolis, luego los cuestionaron.

Como indica Penrose (1973), mientras que en 1973 la mayoría de los miembros de los BIRPI eran países menos desarrollados de América, Asia y África, en 1960 sólo 15 tenían este perfil, y muchos de ellos contaban con legislaciones fuertes de patentes bien heredadas de su metrópoli (como Kenia y Tanzania) o basadas en el *Model Law* propuesto por los mismos BIRPI, como en el caso de Argelia. Los BIRPI durante el proceso de elaboración de este modelo de ley, el mencionado *Model Law* (que abogaba por el sistema de patentes entonces existente en los países “tradicionales” pero reconocía las particularidades de los países menos desarrollados), a fin de no ser tachados de demasiado liberales o parciales, incluyeron también a expertos de países menos desarrollados. Sin embargo se criticó que estos expertos fueran abogados que justo pueden ser los mayores beneficiarios de la existencia de un sistema fuerte de patentes en estos países menos desarrollados.

Tras una primera fase postcolonial estos países cambiaron su rumbo, así en los años 60 y 70 muchos de los países menos desarrollados o en vías de desarrollo (muchos de ellos nacidos del proceso descolonizador) se fueron dotando de una regulación de Propiedad Industrial e Intelectual que favoreciera sus intereses nacionales. Es importante este hecho ya que EE.UU., que en un primer momento apoyó el proceso descolonizador, se volvió

⁷ Una buena definición nos la proporciona Massaguer (2006: 13): “Por su parte, la utilización del procedimiento objeto de la patente consiste en la ejecución, puesta en práctica o desarrollo de todos los pasos u operaciones o al menos de los pasos u operaciones esenciales en que consiste el procedimiento patentado, así como en el uso de los medios necesarios para la ejecución del procedimiento con la finalidad de obtener el resultado perseguido conforme a la patente, debiéndose atender en cada caso a la naturaleza del procedimiento (procedimiento de fabricación, de trabajo o de utilización de un producto o procedimiento)”. El demostrar fehacientemente la puesta en práctica en muchas legislaciones era -y en alguna aún lo es- una condición necesaria para que la patente no quedara caducada y se articulaban sistemas específicos de prueba para ello que normalmente recaían en el solicitante/titular de la patente.

⁸ Para administrar el tratado de la Convención de París de 1883 y el tratado de la Convención de Berna de 1886 se creó una secretaría en 1893 en Berna denominada BIRPI “Bureaux Internationaux réunis pour la protection de la Propriété Intellectuelle”, que posteriormente se transformaría en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual (WIPO), organismo especializado de la ONU.

a alinear con los estados “tradicionales” (Sell, 1998,⁹ y Maskus y Penubartib, 1995),¹⁰ hecho que sobre todo se constató en los años 80, tras la crisis del petróleo. Fruto de esta alineación de los países tradicionales son acuerdos como el de los TRIPs, que supusieron un refuerzo definitivo para las regulaciones tradicionales de patentes.

Este acuerdo sobre los TRIPs, como señala Watal (2011),¹¹ es de especial importancia por dos cuestiones. Por un lado, ha supuesto el acuerdo global armonizador e incluso homogeneizador de leyes de Propiedad Industrial e Intelectual más importante de la historia y, como tendremos ocasión de ver, se ha criticado su inclinación hacia las posiciones de los países desarrollados. Por otra parte, en cierta manera ha acabado con la tradicional controversia entre derechos de Propiedad Industrial e Intelectual vs. Libre Comercio que originó la denominada *patent controversy* a finales del siglo XIX; es más, pasaron de ser conceptos antagónicos a señalarse su beneficio recíproco.¹²

Además del mencionado acuerdo sobre los TRIPs, justo fue en esta época cuando aparecieron la mayoría de las figuras de coordinación internacional de patentes; a saber:

1. PCT: Patent Cooperation Treaty (1970, primeros países adheridos en 1978).
2. EPC: European Patent Convention; que crea la Patente Europea (1973, primeros países adheridos en 1977).
3. OAPI: L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Proceso de coordinación africano de patentes que reúne principalmente a excolonias francesas (1962, 1977, 1999).
4. ARIPO: African Regional Intellectual Property Organization. Proceso de coordinación africano de patentes que reúne principalmente a excolonias británicas, -primeros países adheridos en 1984-.
5. EAPO: Eurasian Patent Organization (Patente Euroasiática). Proceso de coordinación de patentes que reúne principalmente a los antiguos Estados miembros de la URSS (1995).

9 Tras la Segunda Guerra Mundial el nuevo orden promovido por Estados Unidos supuso un gran auge del comercio y la transferencia de tecnología, siendo su punta de lanza las multinacionales. Con el tiempo los países en desarrollo fueron recelando de este marco que decían sólo favorecía a éstas; así en los años 60 y 70 se fueron dotando de una regulación que favoreciera sus intereses nacionales.

Los países desarrollados se vieron amenazados ante esta nueva posición de los países en desarrollo, algo que queda bien reflejado en la posición estadounidense y en concreto la de la administración Reagan, que cambió la postura que hasta entonces abanderaba, junto con los países nacidos de la descolonización. Por ejemplo, entorpeció los pasos de la UNCTAD, que creía muy dominada por los países en desarrollo. De hecho los países en desarrollo (abanderados por la UNCTAD) intentaron reformular la Convención de París.

El cambio radical de postura de EE.UU. también se tradujo en una nueva estrategia ante los temas de Propiedad Industrial e Intelectual; de hecho se incluyeron estos asuntos en el ámbito del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) fruto de lo cual nacieron los TRIPs, que entraron en vigor en 1995.

10 En los años 80, desde EE.UU. se inició un proceso de inclusión en los procesos de negociación de los acuerdos bilaterales de los temas de Propiedad Industrial e Intelectual, por ejemplo el Omnibus Trade Act de 1988 fijaba como prioritaria la negociación de la protección de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual para las inversiones americanas en el extranjero.

11 La negociación de los TRIPs, iniciados en Punta del Este en Uruguay, duraron siete años (desde septiembre de 1986 a diciembre de 1993) entrando en vigor el 1 de enero de 1995 junto con el nacimiento de la WTO. Desde entonces se han planteado tres renegociaciones del acuerdo, siendo:

1. Declaración de Doha de septiembre de 2001 (sobre salud pública).
2. Decisión sobre el párrafo 6, decisión sobre la implementación del párrafo 6 de la declaración de Doha de agosto de 2003.
3. Protocolo de ajuste de la Declaración de Doha de diciembre de 2005.

12 Para más detalles sobre el acuerdo sobre los TRIPs, véase en Glosario.

6. GCC: Gulf Cooperation Council. Proceso de coordinación de patentes que reúne principalmente a países de Oriente Medio (1981).

A finales de los años 80, a la vez que EE.UU. abandona la posición mantenida tras el proceso de descolonización, con un nuevo papel hegemónico alineado con los países desarrollados y centrado en la preocupación por el mantenimiento de su posición de liderazgo en innovación y la necesidad de buscar nuevos mercados o reforzar los actuales para sus empresas, se produce, con el final de los estados de orden socialista o comunista, una oleada de incorporaciones de nuevos estados al orden de la institución de Propiedad Industrial e Intelectual de “corte occidental”.

Desde el punto de vista de las patentes, la incorporación de los antiguos estados de orden socialista al concierto internacional “occidental” no ha sido un proceso tan desestabilizador como lo fue la incorporación de los países fruto de la descolonización (la gran mayoría países en desarrollo o subdesarrollados), ya que estos nuevos países, en su gran mayoría, cuentan con especiales características que han permitido su rápida adaptación a las instituciones “occidentales” propias de estados desarrollados, definiendo su proceso como típico de economías en transición.¹³ Estas llegan a ser economías muy integradas en el concierto internacional; así muchas han sentido la presión de incorporarse a la UE o a la WTO (por lo tanto siendo signatarias de los TRIPs). La duda que se plantea es si el establecer normas fuertes de Propiedad Industrial e Intelectual es beneficioso o perjudicial para estos países (Ginsberg, 2005).¹⁴

En los últimos años estamos asistiendo a un posible **cambio en el centro de hegemonía mundial** en este área que, a diferencia de lo que suele pensarse,¹⁵ ya desde inicios del siglo XIX ostentó EE.UU. y que ahora puede inclinarse a favor de los conocidos como países emergentes -y en particular los denominados países BRICS: Brasil, Rusia, India, Suráfrica y sobre todo China. Como podemos apreciar en la Figura 2.1 estos cada vez adquieren una mayor relevancia en el cómputo de patentes solicitadas en el mundo y del que cabe destacar la especial importancia de China en este proceso.

13 Se denominan así a aquellas históricamente ligadas a las URSS. Son economías que tienen una población bien educada, un Estado relativamente fuerte (por ejemplo con un buen sistema sanitario, garantías jurídicas, etc.) y otros indicadores de nivel de vida relativamente altos.

14 Hay que tener en cuenta que al tener esta población formada la imitación de productos les puede ser sencilla, ganando productividad de manera rápida por esta vía, mas si se quiere dar el salto a la investigación hay que incluir sistemas de estímulos como lo son las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual.

Concluye la autora que la Propiedad Industrial e Intelectual tiene en estas economías un fuerte impacto positivo en el crecimiento, según sus cálculos al analizar el crecimiento potencial en un escenario con un nivel de protección de Propiedad Industrial e Intelectual bajo y uno alto, el crecimiento se estima varía entre 2.35% y 5.2% respectivamente.

Cabe señalar que la unión de Propiedad Industrial e Intelectual y población educada, al apostar por la I+D, tiene en principio un efecto negativo en la economía, ya que supone no apostar por aprovechar sus cualidades de imitación, cuando las condiciones del país son perfectas justo para este fin y para captar de manera rápida la tecnología de terceros. Así es curioso ver que países en transición con niveles no muy altos de educación parece que se benefician más de la Propiedad Industrial e Intelectual que los países con niveles más altos.

15 Erróneamente muchos identifican una hegemonía mundial inglesa durante todo el siglo XIX en esta área de Propiedad Industrial e Intelectual, en concreto en la de patentes.

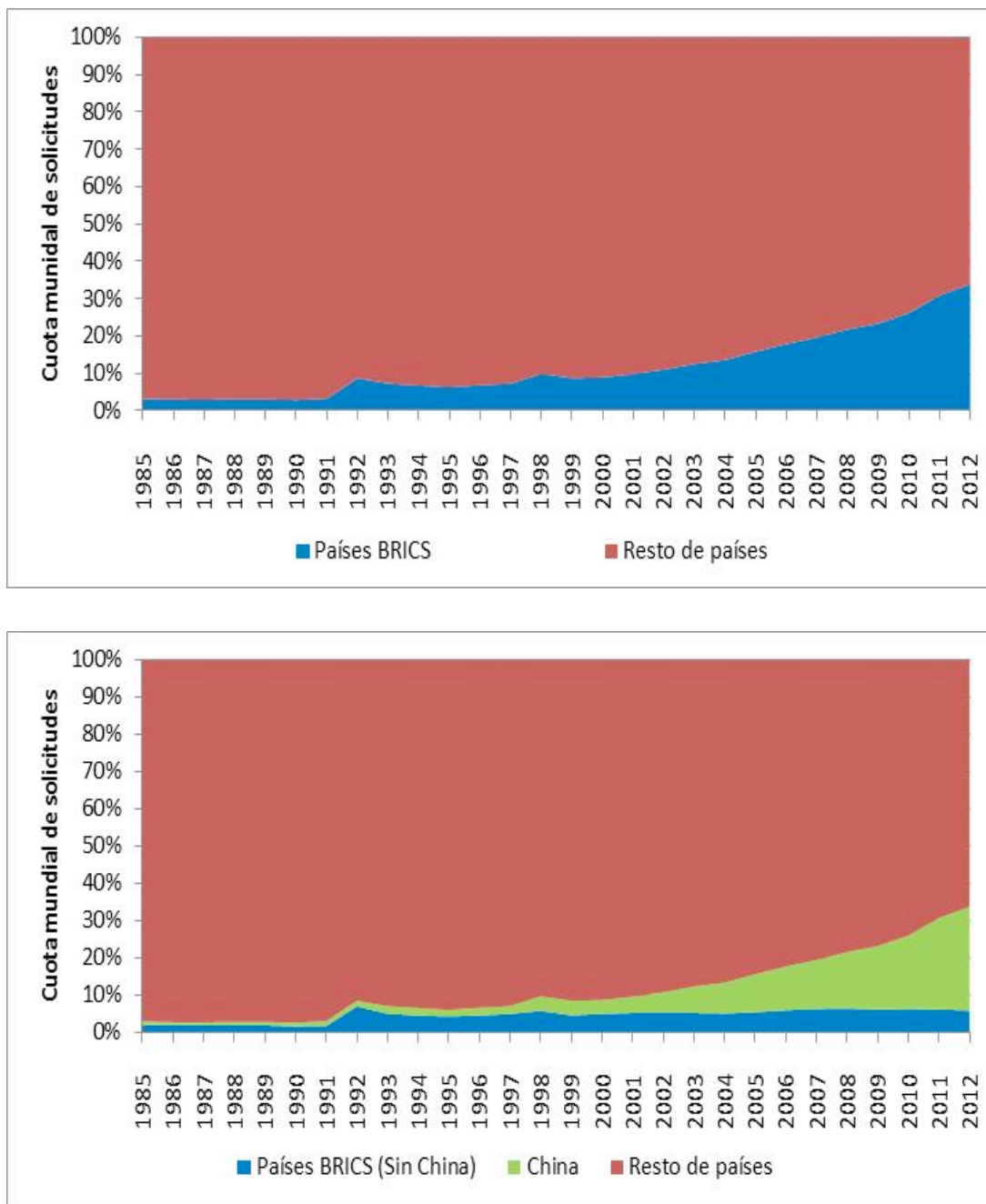


Figura 2.1: Proporción de patentes de residentes y no residentes solicitadas a nivel mundial que suponen los países BRICS respecto al resto del mundo. En el gráfico inferior señalamos la proporción que supone China. No se incluye el efecto de las validaciones de patentes europeas ante las oficinas nacionales, por lo que el efecto final puede ser menor.
 Fuente: WIPO y elaboración propia.

Este posible cambio de posición hegemónica, fruto de la natural evolución de los países en desarrollo¹⁶ y de otros hechos como el efecto de las nuevas revoluciones tecnológicas o la aparición de agentes nuevos de generación del conocimiento, según autores como Thurow (1997),¹⁷ está llevando a realizar un replanteamiento global de la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto de la figura de la patente.

De hecho puede que actualmente nos encontremos ante un posible cambio de ciclo, donde distinguimos dos posturas sobre la Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto sobre la figura de la patente:

1. Por un lado vemos las **posiciones maximalistas**, seguidas por los estados “tradicionales”, cuya orientación la podemos ver bien reflejada en los últimos acuerdos promovidos, como los TRIPS plus o el ACTA, o incluso en proyectos de integración como, en Europa, el proyecto de Patente Unitaria.

Sobre el desarrollo posterior del acuerdo sobre los TRIPS, especialmente recogido en los denominados TRIPS plus, y como denuncian autores como Frankel (2009),¹⁸ cabe señalar que así como los TRIPS incluían dos artículos interpretativos muy controvertidos, que en la Declaración de Doha tuvieron mucho peso, y que permitían flexibilizar el acuerdo en favor de las necesidades de los países no desarrollados, en los acuerdos multilaterales posteriormente firmados, los FTA (*Free Trade Agreements*),¹⁹ también conocidos como TRIPS plus al recoger aspectos relacionados con los TRIPS, directamente se omiten. Desde ciertos países (sobre todo aquellos en desarrollo o no desarrollados) se critica que las flexibilidades que ganaron en los TRIPS se están perdiendo

16 Sobre los países en desarrollo Grossman y Lai (2002) señalan que los mismos han pasado por tres fases: una primera de aislamiento, otra de emergencia y otra de cruce. En la primera (aislamiento) se refleja una estrategia de autosuficiencia y sustitución de importaciones similar a los países comunistas, en la segunda (emergencia) los países buscan reformular el sistema existente de Propiedad Industrial e Intelectual para adaptarlo a sus necesidades (en los años 60 y 70 intentaron modificar el Convenio de Berna y la Convención de París y reformular el papel de la WIPO, aunque no con mucho éxito) y en la última etapa (cruce) buscan reforzar los sistemas de Propiedad Industrial e Intelectual, como actualmente es el caso de Brasil, China e India.

Ahora bien, la duda está en si los países nuevos “hegemónicos” (la mayoría conocidos como BRICS) abrazarán el sistema actual de Propiedad Industrial e Intelectual o buscarán un sistema alternativo adaptado a su idiosincrasia. Los autores se inclinan por esta última opción, teniendo en cuenta que la Propiedad Industrial e Intelectual no es un bloque homogéneo.

17 Este autor indica que debe haber una profunda reforma de los sistemas de Propiedad Industrial e Intelectual, al fin y al cabo nacieron hace más de un siglo para una realidad que no es la actual y para ello esgrime varias razones, destacando:

1. Actualmente la importancia del conocimiento es central en muchas compañías.
2. Está disminuyendo el conocimiento generado con fondos públicos, que tuvo su máximo apogeo durante la Segunda Guerra Mundial y donde, salvo con los conocimientos militares, Estados Unidos promovió su difusión pensando ingenuamente que nadie podría alcanzar su nivel. Hoy ese conocimiento generado de fuentes públicas, que solía ser el 50%, sólo representa un tercio, y es más, a los laboratorios de empresas que estaban en posición monopolística (como los Bell Labs de AT&T) la regulación anticompetencia les obligó a compartir conocimientos y ahora son de compañías que funcionan en competencia. El autor advierte que la realidad es que se estima que el 73% de las patentes privadas actuales se basan en conocimientos básicos de acceso público nacidos a su vez de fondos públicos, si los generadores de conocimientos privados prefieren el secreto a la patente (por razones obvias) esa base de reemplazo de conocimientos básicos de acceso público que nacieron de fondos públicos puede que no se produzca.
3. Existen nuevas tecnologías donde las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual no funcionan bien.
4. La economía es global. El mundo ha crecido sobre países que capturaban el conocimiento de otros; ahora es normal ver la guerra entre EE.UU. y China para evitar que estos últimos se apropien de la tecnología del otro y cómo estos lo fomentan (como ejemplo las demandas de China de que compañías como Boeing y Reuters compartan su tecnología si quieren ir a su mercado). Pero esto ya ocurrió cuando los estadounidenses (textualmente dice *clever Yankee engineers*) a su vez visitaban las factorías textiles de Inglaterra a principios del siglo XIX, y cómo lo hicieron a su vez los japoneses visitando factorías norteamericanas tras la Segunda Guerra Mundial.

18 El artículo 7 indica que la Propiedad Industrial e Intelectual debería contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y de la transferencia y divulgación de la tecnología “debiendo ser de mutuo beneficio de productores y usuarios buscando el beneficio social y económico”, el artículo 8 indica las medidas que se pueden adoptar para “proteger la salud pública, la alimentación y promover el interés público en sectores de vital importancia para su desarrollo tecnológico y socioeconómico”. (Véase más información en el Glosario.)

19 Firmados normalmente de manera bilateral y promovidos principalmente por EE.UU. y la UE.

en los TRIPS plus, algo que se ve por ejemplo en el funcionamiento del organismo interpretativo de los TRIPS, el Tribunal de Resolución de conflictos BSD.²⁰

El acuerdo ACTA (*Anti-Counterfeiting Trade Agreement*) buscaba crear un sistema de lucha contra la piratería y fue negociado por la Unión Europea y sus Estados miembros más otros 10 países (Australia, Canadá, Corea, EE.UU., Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza), aunque el mismo fue rechazado el 4 de julio de 2014 por el Parlamento Europeo, lo que ha creado mucha confusión sobre su futuro. Lo llamativo de este acuerdo ha sido su proceso de negociación, que refleja bien esta división de opiniones comentada, la estrategia era crear un acuerdo con ambición de ser global, pero excluyendo específicamente de la negociación a los principales actores que podían crear problemas, como así nos indica Geiger (2012).²¹

2. Por otro lado están las **posiciones revisionistas**, abanderadas principalmente desde los países emergentes. La formulación de propuestas de reformas en la Propiedad Industrial e Intelectual, que años atrás eran un tema tabú, ahora es algo normal. Así los países en desarrollo reclaman

20 En el acuerdo sobre los TRIPS gestionado por la WTO, el Tribunal de Resolución de conflictos (BSD, *Dispute Settlement Body*) es quien tiene la competencia interpretativa de los TRIPS, y el acuerdo sobre los TRIPS en principio debe interpretarse según lo establecido en el artículo 31 y 3 de la Convención de Viena sobre Ley de tratados de 1969. El BDS es el cuerpo interpretativo de los TRIPS, algunos grupos indican que no interesa esta instancia, sobre todo a EE.UU., ya que podía ser una injerencia a su sistema judicial nacional y sobre todo porque así se evitaba se aplicase las flexibilidades recogidas en los TRIPS.

Sobre este último punto, Chen y Maxwell (2010) indican que es importante reconocer el papel de la WTO y en concreto del BSD. Hasta su creación las medidas de resolución de conflictos y de presión (de especial importancia el *Special 301*) eran bilaterales. Es un hecho que el gobierno de EE.UU. tiene dificultades para desarrollar esta actividad en el seno de la WTO, primero porque para poder aplicar los sistemas de sanciones debe probar fehacientemente el daño que produce, por ejemplo la piratería; segundo porque las sanciones contra ciertos países, especialmente contra China, llevadas desde la WTO puede que al final no fueran beneficiosas para EE.UU. (al actuar en una economía global); y tercero porque el congreso es reacio a actuar a través de la WTO ya que considera supone una cesión de soberanía (de hecho EE.UU. sentó un mal precedente en 2000 al decidir no pagar una sanción establecida por la WTO).

21 La razón esgrimida para salir del circuito oficial para celebrar tratados internacionales en temas de Propiedad Industrial e Intelectual (establecido en el seno de la WTO y WIPO) es que los firmantes ya habían intentado en estas organizaciones que se elevara el nivel de exigencia en la lucha contra la piratería sin éxito, de hecho hubo un caso presentado ante el BSD en 2009 que enfrentó a EE.UU. y China, donde este Tribunal utilizó las flexibilidades establecidas en los TRIPS a través de los artículos interpretativos, Frankel (2009), para al final decidir adaptar los términos establecidos en los mismos TRIPS dependiendo las circunstancias del país. Algo que claramente no gustó a los países desarrollados acordando entre ellos establecer un nivel de exigencia en sus legislaciones más elevado que el resto, lo que se conoce como un *forum shifting*, aunque la gran mayoría ya había alcanzado en sus legislaciones ese mínimo exigido, negociando casi en secreto lo que sería el ACTA.

Si no suponía un cambio importante en sus legislaciones, ¿por qué tanto esfuerzo en llegar a este acuerdo?, la estrategia era crear un acuerdo con ambición de ser global, pero excluyendo específicamente de la negociación a los principales actores que podían crear problemas *“As an example China, Brazil, Russia and India were not invited to take part in the negotiations although they are regularly identified by certain signatory states as being the principal origin of counterfeit products: see in particular European Commission, “IPR Enforcement Report 2009” (p. 171), pero invitándoles a adherirse posteriormente.*

El autor advierte el hecho que ha supuesto el proceso de negociación y ratificación del ACTA, especialmente en la UE, al negociar un tratado no armonizado en la UE, negociado en secreto y fuera del sistema multilateral establecido para gestionar la Propiedad Industrial e Intelectual (WTO y WIPO).

flexibilidades a la hora de aplicar las normas de Propiedad Industrial e Intelectual y que se tenga en cuenta la idiosincrasia de cada país (véase, por ejemplo, Latif, 2011;²² y Maskus, 2000).²³

Debemos advertir que no todos los autores observan tan claramente estas posiciones antagónicas. De hecho el modelo *one size fits all* consagrado por los TRIPs es cada vez más aceptado, aunque sí es cierto que el modelo *super size fits all* que quieren consagrar los TRIPs plus es más discutido (Yu, 2009). En todo caso, durante el proceso descolonizador, muchos de los nuevos países que abrazaron entonces el sistema de Propiedad Industrial e Intelectual de sus metrópolis en los 60 reclamaron un cambio del mismo. Con el nuevo milenio estas reclamaciones han vuelto, pero ahora no circunscritos a los foros establecidos de negociación (WTO y WIPO) si no añadiendo nuevos foros y otros temas de importancia como la salud pública, la biodiversidad y los derechos humanos (Yu, 2009). Debemos destacar la **conocida posición crítica de los países en desarrollo y sobre todo los subdesarrollados** que siempre se han visto como los perdedores en este proceso.²⁴

Pero probablemente uno de los temas más interesantes es la existencia de cada vez más **voces críticas, principalmente provenientes de países desarrollados y en concreto de EE.UU.**, país que en los años 80 se sumó a las posiciones maximalistas creando un sistema “propatentes”, y que además abordó un proceso integrador total de su mercado en el área de Propiedad Industrial e Intelectual, del que destaca por su importancia el establecimiento un sistema unificado judicial para las patentes al crear la Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) en 1982.

Del movimiento crítico propio de EE.UU. cabe señalar que no ofrecen una solución única, algunos buscan rebajar la fuerza de la patente y hacerla más rigurosa en su examen, otros proponen hacer más hincapié en el

22 El autor se hace eco del hecho de estar viviendo una década turbulenta, tal vez por la dimensión que ha alcanzado la Propiedad Industrial e Intelectual y por los múltiples frentes abiertos sobre la misma, ya que cada vez está despertando más interés y afecta a muchos sectores sensibles. De entre todos destaca dos grandes temas: (1) los objetivos políticos públicos, destacando el debate suscitado en torno a salud pública, cambio climático y biodiversidad; y (2) el interés público en relación con el desarrollo.

El mismo lenguaje que destilan los nuevos tratados anuncia la inclusión de otro tipo de preocupaciones en la agenda de la Propiedad Industrial e Intelectual. Por ejemplo se anotan como hitos la declaración de Doha, la Agenda para el Desarrollo de la WIPO de 2007 o el principio, cada vez más extendido, de que la “Propiedad Industrial e Intelectual no es un fin en sí mismo”. Todo este nuevo espíritu se ve en las nuevas normas aparecidas, así se exigen que estas creen un “balance” entre las partes (es curiosa la guerra dialéctica entre países desarrollados que opinan que las normas actuales de Propiedad Industrial e Intelectual crean este balance y los países en desarrollo que lo niegan).

La declaración de Doha y la Agenda para el desarrollo de la WIPO de 2007 han sido puntos de inflexión al convertir a la Propiedad Industrial e Intelectual en instrumentos para el desarrollo y para ciertos temas de interés público. Pero por su parte, los países desarrollados, han reaccionado con acuerdos que escapan de este circuito (WIPO y WTO) como los TRIPs plus o el acuerdo ACTA.

23 El autor hace hincapié en la importancia de calibrar bien el sistema de Propiedad Industrial e Intelectual, para ello analiza la problemática del *trade off* que se produce entre países ante la misma figura. Si un país instaura sistemas de Propiedad Industrial e Intelectual sin discriminar nacionales o extranjeros y el conocimiento no se genera por sus nacionales, la transferencia de excedente que supone el monopolio que estos sistemas generan se traslada a favor del extranjero (de ahí la importancia del principio de no discriminación afianzado en el acuerdo sobre los TRIPs). Pero aún es peor en países pequeños donde este extranjero, al que se le concede el monopolio, ni tan siquiera invierte en I+D para adaptar el producto al mercado local.

Este razonamiento es el que explica la renuencia a aplicar normas fuertes de Propiedad Industrial e Intelectual en los países en desarrollo (supone un mayor precio del producto, posibilidad de abuso por el tenedor del derecho además de los costes de establecer el mismo sistema) pero a su vez pueden suponer beneficios, como incentivar el I+D local, el cual debería estar mejor preparado para satisfacer las necesidades locales (que más conoce).

24 Muchos de ellos argumentan que la mayoría de los países desarrollados adaptaron las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual a su idiosincrasia y pasaron por una fase de copia.

Tema estudiado por diversos autores como Coe y Helpman (1994), quienes indican que los beneficios que teóricamente se obtienen de la Propiedad Industrial e Intelectual (estimula la innovación privada, el uso de conocimiento en el proceso productivo y la difusión del conocimiento) depende mucho de la naturaleza de la tecnología (sobre todo funciona en aquellas afectadas por un alto riesgo de copia) y de la economía (sobre todo funciona en aquellas que tienen industrias que pueden innovar, como la de los países desarrollados). Muchos países hoy industrializados pasaron por una fase de “copia para adquirir habilidades”. Es muy conocida la relación de “U” entre fuerza del sistema nacional de patentes e ingresos per cápita, se calculó en 1985 que su base estaba en 7.750 USD. Concluyen que mientras se discute si los países en desarrollo ganan con los TRIPs, los menos desarrollados se dice que directamente han perdido.

proceso judicial e invertir menos en el procedimental,... En todo caso, la creación de la mencionada CAFC sirvió para agrupar competencias que antes ostentaban las *district courts* y cuyas apelaciones escuchaba la *Court of Appeals of the district*, lo que llevó a crear una jurisdicción “propatentes” (Lerner, 1995).²⁵ Hay autores que estiman que a partir de los años 90 el coste de las patentes en EE.UU., sobre todo por el coste judicial, supera al beneficio obtenido por esta figura, achacando en parte el problema a las reformas realizadas de integración del sistema judicial en la figura de la CAFC (Bessen y Meurer, 2008).²⁶ Este movimiento crítico aboga por reformar el sistema (aunque se culpa de los problemas actuales en EE.UU. a los cambios acaecidos en los años 80 en el sistema de patente), pero curiosamente las propuestas de solución no suelen estar dirigidas a dismantlar el sistema creado.²⁷ También dentro de aquellos países que apoyan las posiciones maximalistas, podemos ver cómo se están desarrollando de manera fuerte otras áreas que matizan el poder o incluso podrían llegar a sustituir a la figura de la patente. Para ilustrarlo indicamos dos figuras que, en nuestra opinión y en el sentido anteriormente comentado, cada vez están tomando mayor relevancia: las leyes antimonopolio y el secreto empresarial.

1. Las leyes antimonopolio. Una de las pocas excepciones permitidas en los TRIPs para la ejecución de licencias obligatorias se produce cuando el uso de la patente trae consigo actitudes anticompetitivas (Maskus, 2000).²⁸ La clave del éxito de este sistema viene de la fuerza de sus instancias judiciales y de la capacidad de interpretación

25 El autor intenta demostrar que el funcionamiento del sistema judicial afecta al final al comportamiento de los solicitantes. Así entre 1953 y 1978 de las sentencias de las *district courts* que decidían que la patente era válida o que era infringida por terceros el 62% se mantuvo en el appeal, de las sentencias de las *district courts* que decidían que la patente era inválida o que no era infringida el 12% se cambió en el appeal, entre 1982 y 1990 estas proporciones cambiaron a 90% y 28% respectivamente.

Al estudiar el sector de la biotecnología en EE.UU. ve que las empresas con costes de litigios altos tienden a patentar menos en las mismas clases que la competencia y más aún si esta competencia tiene costes de litigios bajos (se ve que las empresas con altos costes de litigios tienen más cuidado para evitarlos que los que tienen costes bajos).

26 Indican los autores que la vía judicial creada en EE.UU. en los años 80, el sistema de la CAFC (un sistema centralizado de apelación como tribunal especializado), ha provocado que la influencia de la USPTO y de las *district courts* haya disminuido (como sistema de contrapoder e interpretación), es más, la influencia de la CAFC es tal que la misma ha promovido la expansión de la intensidad y materia protegible bajo la patente. Esto provoca que al concentrar el poder en un único organismo hace muy difícil la reforma del sistema, ya que sólo es posible esto promoviendo una auto-reforma del mismo, lo que puede interpretarse como admitir que su actividad actual es errónea. Así se ha perdido lo que denomina los beneficios del *intercircuit competition*, que sí existen en otros campos de la ley federal.

27 Los autores proponen mejoras en el sistema americano de patentes para evitar los problemas que están observando en el mismo, entre otras:

1. Buscar vías para que la información, a la hora del examen, llegue al examinador.
2. Considerar la posibilidad de establecer varias vías de revisión de las patentes: Proponen establecer un sistema de *pre grant opposition* (históricamente no era posible porque no se publicaba la patente hasta la concesión, pero ahora se hace a los 18 meses de la solicitud) y otro de *reexamination* que, aunque en el sistema actual ya existe (se introdujo en 1980), no está funcionando. Hay que tener cuidado con esta figura y buscar un equilibrio, no sea que al hacerla muy sencilla, atraiga aquellos que de mala fe quieren entorpecer patentes buenas.
3. Establecer un sistema judicial efectivo de invalidación de patentes basado en el estado del arte previo. Uno de los problemas nace en la presunción de veracidad que se da a las patentes examinadas y concedidas, aunque se sepa que su examen ha sido deficiente. Eso hace que por un lado es la parte contraria quien tiene que demostrar la invalidez de las patentes y no basta con aducir sin más la deficiencia del examen. Esto es conocido y atrae muchas conductas no leales que se quieren aprovechar de este hecho (lo que anima a solicitar patentes defensivas). Por otra parte eliminar esta presunción de veracidad es peligroso ya que crea una gran incertidumbre en los derechos otorgados. Otro de los problemas es la existencia de jurados que no tienen conocimiento suficiente para estos asuntos, algo que afecta sobre todo a los casos de falta de novedad, aunque los jurados estén asistidos por jueces y la interpretación de las reivindicaciones las realice el juez, se debería mejorar la profesionalidad de estos órganos.

28 Hay que reconocer que una Propiedad Industrial e Intelectual más fuerte de por sí no trae beneficios. Así el autor incluye algunas recomendaciones, entre ellas el promover políticas de competencia: Así como las patentes crean monopolios es importante vigilar cómo estos se ejecutan, ya que los monopolistas tienden a sobreexplotar este poder sobre todo cuando no hay mercados competitivos, por ejemplo los efectos de los monopolios sobre el precio en mercados competitivos suele ser menor al haber sustitutivos que mitigan este poder. Así se deben vigilar carteles horizontales (entre empresas que cruzan licencias), evitar condiciones abusivas que de demasiado poder a los licenciatarios y en general evitar la excesiva concentración de poder en una empresa.

Los países deben estar especialmente vigilantes, el autor propone el sistema americano (en contraposición con el europeo muy reglamentado) basado en el *rule of reason*, donde se evalúa el verdadero poder de mercado, no sólo por la concentración de mercado. Además hay que tener en cuenta que los TRIPs admiten como excepción las licencias obligatorias (con un pago justo) en los casos de actitudes anticompetitivas. También es recomendable analizar el agotamiento del derecho bajo la doctrina *first-sale doctrine*, muy importante ya que toca de lleno al sistema de importaciones paralelas.

que tengan sobre el aspecto monopolístico que supone la patente, este último tema muy controvertido (Choi, 2010).²⁹

Cabe destacar en este ámbito por un lado la larga tradición de EE.UU. (Khan, 2002).³⁰ Y también cómo en los últimos años se han extendido mucho estas normativas, no sólo en países desarrollados si no también en países en desarrollo. En los años 90, coincidiendo justo con la entrada en vigor del acuerdo sobre los TRIPs, los países en desarrollo aumentaron sus niveles de Propiedad Industrial e Intelectual, pero también (hasta 1997) 58 países en desarrollo y transición adoptaron leyes de competencia. Maskus y Lahouel (2000)³¹ muestran la complejidad de esta figura.

Debemos recordar que casi todas las legislaciones incluyen disposiciones en referencia a los sistemas de licencias obligatorias y caducidad de patentes por falta de uso (cabe destacar la importancia histórica de los sistemas de puesta en práctica en Europa que obligaban a demostrar la utilización de la patente, so pena de ser caducada).³² En la actualidad aunque frecuentemente se contemplan estos sistemas en las legislaciones, son raramente utilizados o la misma legislación hace que sea casi imposible el activarlos.

29 Hay una doctrina denominada de *essential facilities* que sólo se debe usar en casos excepcionales y que indica las circunstancias bajo las cuales un titular debe dar acceso a una tecnología que supone un cuello de botella. Esta doctrina por ejemplo se justifica cuando la tecnología es necesaria para que una industria incipiente pueda desarrollarse o cuando el no imponerla suponga una distorsión importante en el mercado. Sin embargo, esta doctrina puede traer problemas porque crea inseguridad jurídica al que invierte en investigación; además la evaluación de esta doctrina está en manos de las agencias antimonopolio que muchas veces carecen de información suficiente para tomar decisiones fundamentadas -un estudio de Ernst and Young (2010) lo cita como una de las principales amenazas.

Esta doctrina es muy controvertida y por ejemplo la Corte Suprema de EE.UU. nunca la ha reconocido como una teoría independiente en su política de anticompetencia. En Europa se admite bajo excepcionales circunstancias.

30 La ley Sherman de 1890 (de corte populista), que buscaba proteger a los individuos de los monopolios corporativos, incluía el caso de las patentes, aunque raramente las corporaciones se han enfrentado a procesos de antimonopolio por estos motivos.

31 Los autores indican el sentido y alcance amplio que recoge el término "leyes de competencia": legislaciones, decisiones judiciales y otras regulaciones que buscan evitar la concentración y abuso de poder. En las negociaciones de la WTO la competencia ha sido un tema central, ya que era una causa de queja de los países desarrollados sobre las prácticas anticompetitivas de otros países que les impedían entrar en sus mercados. De hecho en los mismos TRIPs se trata este tema -muestra de la importante relación entre competencia y Propiedad Industrial e Intelectual.

El objetivo de las leyes de competencia es crear mercados eficientes. El problema es que la visión de este objetivo y las maneras de actuar es diferente según el país (basta con destacar la diferencia de enfoque entre EE.UU., Europa y Japón). Además no basta con tener una ley; debe haber recursos e instituciones eficaces que los puedan implementar y además es un tema polémico ya que, en algunos sectores de países en desarrollo, la libre competencia se entiende que beneficia sólo a empresas extranjeras.

Además, a la hora de aplicar estas leyes aparecen dificultades como que a veces las conductas anticompetitivas son difíciles de identificar (como los precios predatorios). Es más fácil identificar carteles horizontales, aunque no todos son malos (por ejemplo algunas *joint ventures*); lo mismo ocurre con integraciones verticales donde no todas tienen que ser malas (como las que mejoran los sistemas de distribución) y finalmente la ejecución de decisiones anticompetencia son complicadas.

La Propiedad Industrial e Intelectual y la regulación de la competencia están muy ligadas: la Propiedad Industrial e Intelectual crea poder en el mercado para fomentar la competencia dinámica en contra de la estática. El poder que da la Propiedad Industrial e Intelectual debería ser suficiente incentivo para su titular, por eso se deben definir bien sus límites y establecer un correcto balance entre Propiedad Industrial e Intelectual y competencia. Los TRIPs en su artículo 40 da amplias capacidades a los estados para evitar abusos en la competencia por el uso de la Propiedad Industrial e Intelectual (sobre todo en prácticas y condiciones de licencias).

Pero hay una serie de temas que preocupan mucho:

1. El poder que se da al titular sobre el precio, en países desarrollados no suele ser un problema ya que suele haber productos sustitutivos, pero en países en desarrollo esta amplitud de mercado no se da.
2. Los abusos derivados de estrategias de empresas como prácticas de ventas o licencias anticompetitivas: el problema es que no hay recursos suficientes para vigilar y atajar estas prácticas.
3. El problema de la concentración de poder incluso va más allá de los límites de la patente, por ejemplo comprando tecnología de la competencia, lo que puede suponer eliminar bienes o tecnologías sustitutivos.

Un tema muy estudiado fue el de las importaciones paralelas, que realmente supone definir cuándo se termina el derecho del titular de la patente. El artículo 6 de los TRIPs establece el límite mínimo en el país, así lo hace EE.UU. (salvo para marcas) y la UE lo hace a nivel regional, los países en desarrollo no suelen limitarlo.

32 Andersson (2011). En los países europeos la legislación de patentes no era homogénea en el siglo XIX, aunque casi todos ellos contaban con sistemas de puesta en práctica. De los países estudiados (EE.UU., Francia, Gran Bretaña e Irlanda, Bélgica, Suecia, Austria-Hungría, Dinamarca, Noruega e Italia), sólo EE.UU., Gran Bretaña e Irlanda no lo tenían.

2. El secreto empresarial. En un estudio realizado por Cohen et al. (2000)³³ se compara una encuesta realizada en EE.UU. en 1987 con otra realizada por los autores en 1994, y concluyen que la figura que se ha reforzado en los últimos años ha sido, precisamente, el secreto -aunque tal vez en grandes empresas la patente se vea más efectiva que antes. Los autores se preguntan si el cambio en el sistema de patentes acaecido en los años 80 en EE.UU., que buscó reforzar la figura de la patente, tuvo su efecto. De su estudio concluyen que sí, que ha aumentado la propensión a litigar y que se usa más la patente para bloquear sobre todo en sectores complejos.

Es importante destacar la especial relevancia que está adquiriendo en el Mercado el secreto empresarial como figura formal y regulada, siendo además controvertida; autores como Maskus (2000b) alertan sobre sus posibles efectos económicos no beneficiosos, ya que aún creando esta figura un monopolio, no se obliga a hacer público el conocimiento. Sin embargo otros autores como Reichman (1994) señalan que esta figura puede cubrir eficientemente las lagunas que deja la patente, destacando por ejemplo su efecto positivo en líneas de investigación de tipo incremental.³⁴

2.1.2 Relación entre estados

La relación entre estados, en el área de Propiedad Industrial e Intelectual, puede transcurrir entre dos extremos: (A) un sistema nacional completamente desligado cada uno del resto de participantes; y (B) un sistema nacional completamente integrado a nivel internacional.³⁵

Entre ambos hay todo un proceso de evolución donde hemos identificado las siguientes etapas:

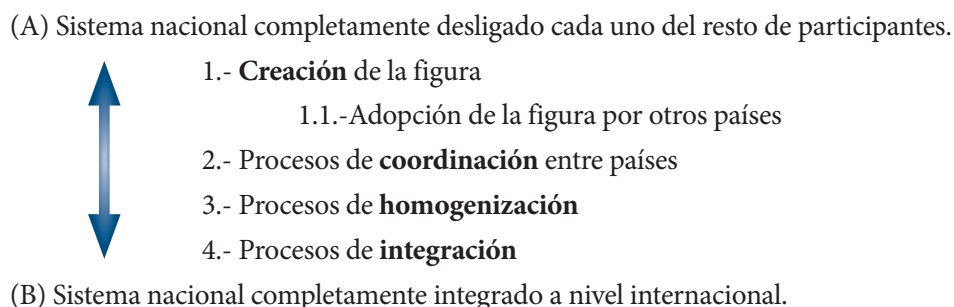


Figura 2.2: Proceso de relación entre estados en el área de Propiedad Industrial e Intelectual.

Fuente: *Elaboración propia.*

³³ Los autores realizan una encuesta en 1994 partiendo del estudio de Levin et al. (*Appropriating the returns from industrial research and development*) de 1987, que denominan "encuesta Yale". Parten de la realidad de que en los años 90 las condiciones cambiaron en EE.UU. (cita la Bayh-Dole Act, la CAFC y la ampliación de las áreas de patentabilidad) por lo que buscan ver si al cambiar estas condiciones de apropiabilidad también ha cambiado la actitud hacia los mecanismos de protección -entre ellos las patentes- y sus estrategias.

³⁴ Para entender mejor esta figura y su relevancia recomendamos la lectura de la "Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas" de 2013. En su exposición de motivos este documento hace una justificación de la necesidad de una armonización mínima de esta figura en la UE. Asimismo en el estudio de la European Commission, 2013, *Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market*, se realiza un exhaustivo estudio de la situación de esta figura en el mundo y su importancia. (Revisado en 2015.)

³⁵ Lo que popularmente podríamos identificar con la "patente mundial", aunque no lo debemos confundir con el concepto de patente mundial presentada en el simposio de la AIPLA (2001), véase Anexo V.

Esta figura supondría primero un proceso de homogeneización total de las distintas figuras nacionales, que posteriormente se integrarían.

La intuición nos dice que la tendencia internacional ha caminado históricamente desde el sistema (A) hacia el sistema (B). De hecho, en cierto modo, la historia de la Propiedad Industrial e Intelectual nos muestra el guion de un proceso internacional lógico hacia la integración total, el cual cubriría las siguientes etapas:

1. Creación de la figura. El primer país que crea la figura lo hará pensando lógicamente, y porque no hay otras referencias, bajo premisas marcadas por su propia idiosincrasia. Inglaterra fue el país que primero introdujo un sistema de patentes moderno en el siglo XVII (Khan, 2013). La primera revolución industrial evidenció en Reino Unido y otros países europeos que el progreso tecnológico podía ser crucial para el destino de las naciones, por lo que se introdujeron y probaron muchos sistemas para promover este desarrollo como subsidios, investigación pública, premios y reconocimientos honoríficos, “compra pública innovadora”, monopolios permanentes,... aunque el sistema que acabó siendo dominante fue el de la Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto la figura de la patente.

Cabe recordar que, aunque la figura moderna de la patente se identifica con la creada por el *Statute of Monopolies* inglés de 1623, existieron otras experiencias similares que también podrían haber servido de guía, pero el devenir histórico y el desarrollo jurisprudencial hicieron que esta figura creada en Inglaterra se convirtiera en el referente de la concepción moderna de la figura de la patente.

1.1. A continuación, otros países adoptan la figura, pero ya pueden tomar como referencia las figuras existentes en naciones vecinas. Eso sí, adaptan con libertad estas figuras o diseñan nuevas para su idiosincrasia nacional.³⁶ Es cuando en varios países se dispone de esta institución cuando se inicia el comentado proceso de relación entre estados, donde el mismo puede ignorarlo (sistema A) o iniciar el camino que podría culminar con un sistema integrado a nivel mundial (sistema B).

Las características del mismo “bien” que se regula, necesariamente obligará a abordar la perspectiva de relación entre estados. Para entenderlo basta con estudiar la figura de la patente y el bien que regula como propiedad y compararlo con una propiedad tangible (Bessen y Meurer, 2008); así este bien tiene características como la no claridad de sus límites, la incertidumbre de su validez, su normal fragmentación,.. y carece de otras importantes que sí tienen los bienes tangibles destacando la cualidad de “posesión”,³⁷ lo que limita mucho la capacidad de control tanto para promover su transmisión ordenada como para poder incluso evitar la misma. Por lo tanto debemos tener en cuenta estas características para poder trabajar con el concepto de propiedad tradicional, concepto que por cierto ha sufrido una importante evolución,³⁸ y que se ha buscado adaptar a la figura de la patente en particular y la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual en general. Muchos autores parten de la idea de que estos bienes se comportan como un bien público, y ello explicaría que en la práctica es casi imposible poder encontrarnos ante una situación pura de economía cerrada al tratar a estos bienes (independientemente de la actitud que tome el Estado ante esta figura). Además las características que configuran a las distintas modalidades de figuras de

36 Así lo hicieron los diferentes países que abrazaron esta figura. Como señala Khan (2013) no todos los países siguieron los alineamientos del Reino Unido y EE.UU., ya que adaptaron estas figuras a sus circunstancias propias. Por ejemplo en España el sistema estaba muy focalizado a la introducción de tecnología, muestra de ello la exigencia de la puesta en práctica en tres años desde la solicitud de la patente, prueba sólo superada por el 23% de media de las patentes solicitadas. En el caso de Japón (tras la firma del convenio de París en 1899) estuvo muy influenciado por Alemania, de la que quería copiar su desarrollo; así, la reforma de 1909 introdujo los modelos de utilidad y en 1921 se eliminó la protección del área química y se introdujo el sistema de oposiciones.

37 Es interesante señalar que en el derecho español, la Propiedad Industrial e Intelectual en el Código Civil, se trata como propiedad especial, junto con otras figuras como las aguas o las minas.

38 Como indica Arrow (1962) la complejidad del concepto de propiedad no sólo afecta a los activos inmateriales, también a los materiales, la tierra y la casa. Antiguamente se afirmaba esta propiedad mediante la presencia física y mediante “defender frente a terceros con armas”, pero actualmente hay todo un complejo sistema legal, como los registros, que es el que indica el derecho que hay sobre el bien.

Propiedad Industrial e Intelectual,³⁹ destacando la de necesidad de publicación, hacen que sea difícil que no se produzcan procesos *spill over* sobre otros países.

2. Procesos de **coordinación** entre países. Los países establecen sistemas de coordinación en sus políticas de patentes a fin de evitar las disfuncionalidades que se producen por esta faceta internacional. En este sentido es importante señalar la importancia de las Exposiciones Universales, que además de difundir los avances tecnológicos tuvieron una importante influencia en el devenir de la figura de la patente y han condicionado su proceso de coordinación (May, 2009).⁴⁰

Tras la victoria de los partidarios de las patentes, al acabar la *patent controversy*, el foco de interés se estableció en crear sistemas uniformes de Propiedad Industrial e Intelectual en todo el mundo. A medida que creció el comercio de productos industriales, la discordancia entre legislaciones nacionales se hacía más evidente (Khan, 2013).⁴¹ Aunque hubo muchas reuniones con el objetivo de conseguir un sistema universal de patentes, este apenas sí se consiguió. No obstante cabe destacar la firma en 1883 de la Convención de París y la creación de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.⁴² Debemos señalar que EE.UU. no fue el país más activo en los procesos generales de coordinación (Khan, 2002).⁴³

3. Procesos de **homogenización**. Los países tienden a homogenizar sus políticas y figuras nacionales de patentes. Como indica Khan (2002) este proceso, primero armonizador y luego homogeneizador, ha sido una carrera por los máximos *race to the top*, conducido por los países que tienen legislaciones más fuertes de patentes, destacando EE.UU.⁴⁴ Sin embargo para algunos países ha sido beneficioso alinear estas instituciones con su idiosincrasia, ya que entienden que esta carrera por los máximos podría ser perjudicial para ellos. Cabe destacar que desde la convención de París de 1883 cada convención ha ido restringiendo las excepciones a la que podía acogerse cada país.

Además, este proceso de armonización coincide con la especial preocupación por el proceso de extensión de la patente más allá de las propias fronteras del país. La respuesta a esta preocupación ha sido en parte la

³⁹ Figuras como el secreto sí que permitirían que el bien sobre el que actúan tenga una dimensión estrictamente nacional.

⁴⁰ En 1873 el Imperio Austro-húngaro organizó la exposición universal de Viena donde los inventores estadounidenses y alemanes mostraron su negativa a acudir dado el bajo nivel de protección de los inventos. Como respuesta el Congreso del país propuso la protección de los inventos en su país bajo patente también para los extranjeros (aunque aún se guardaba para sí las licencias obligatorias). Este fue el germen del proceso coordinador que culminó en la Convención de París de 1883 (seguido del protocolo interpretativo de Madrid de 1891). Los miembros crearon la *International Union for the Protection of Industrial Property* y para administrar los nuevos tratados internacionales de Propiedad Industrial e Intelectual se creó una secretaría en 1893 en Berna (hasta 1960 no se trasladó a Ginebra) bajo la supervisión del gobierno suizo, los denominados BIRPI que con el tiempo se convertirían en la WIPO, esta institución promovió la firma de tratados internacionales. (Para más detalle, véase el Glosario.)

⁴¹ La idea de los acuerdos internacionales que surgieron entonces era coordinar las reglas y niveles de Propiedad Industrial e Intelectual, en la creencia de que supondrían una reducción de los costes de transacción entre países.

⁴² Khan (2002: 26) *In 1884 the International Union for the Protection of Industrial Property was signed by Belgium, Portugal, France, Guatemala, Italy, the Netherlands, San Salvador, Serbia, Spain, and Switzerland. The United States became a member in 1887, and a significant number of developing countries followed suit. Other conferences were held in 1878, 1880, and 1883, Rome (1886), Madrid (1890–91), Brussels (1897–1900), Washington (1911), The Hague (1925), and London (1934).*

⁴³ El término armonización se asimilaba a tender hacia el sistema americano, mas curiosamente este país al ser el más liberal, partía de una posición débil en las rondas negociadoras (ya que tenía poco que cambiar o adaptar) además de la existencia de otras discrepancias. Por ejemplo EE.UU. se opuso a la resolución de la convención de Viena sobre licencias obligatorias, y abogaba por el principio de "reciprocidad"; pero vio su posición rechazada en favor del principio de "tratamiento nacional". De ahí viene la tendencia del sistema americano de confiar más en sistemas bilaterales que en convenciones multilaterales en esta área.

⁴⁴ Aunque no en todas las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual EE.UU. ha llevado el liderazgo en este proceso, como es el caso de la Propiedad Intelectual (derechos de autor).

aparición de figuras de coordinación regionales, figuras que a su vez han permitido impulsar este proceso primero armonizador y luego homogeneizador. De entre ellas destaca el convenio EPC y la figura que creó, la Patente Europea, que como muchos actores reconocen, ha sido la pieza clave de la armonización entre sus Estados miembros (Comisión de las Comunidades Europeas, 1997).⁴⁵ También cabe destacar otros efectos provocados por figuras de coordinación menos conocidos, como la extensión del estilo americano a la hora de redactar la patente, donde la patente PCT ha sido clave, como bien señalan van Zeebroeck y van Pottelsberghe de la Potterie (2007).

Pero sin lugar a dudas este proceso homogeneizador alcanzó su zénit en 1995 con la firma del acuerdo sobre los TRIPs, por dos razones: (a) por un lado, porque consagraba el principio de “no discriminación” (Frankel, 2009),⁴⁶ y a su vez adoptaba como modelo, el de las figuras de los países desarrollados, por lo que *de facto* suponía no un acuerdo de mínimos si no una elevación del nivel de protección asimilado a estos mismos países (Yu, 2009);⁴⁷ y (b) por otro lado, por su amplia aceptación (Kur, 2009):⁴⁸ como ejemplo en 2014, el Convenio de París había sido ratificado por 173 países, el tratado PCT 148 países y el acuerdo sobre los TRIPs por 160 países (de 213 que reconoce la ONU), de hecho se le atribuye un posible efecto arrastre sobre el resto de acuerdos (Park y Lippoldt, 2008).⁴⁹

También debemos destacar la importancia en este proceso de otros acuerdos diseñados en los años 90 como el PPH o el PLT que pueden encontrarse desarrollados en el Glosario al final de este trabajo.

45 En la UE, la protección mediante patentes se lleva a cabo principalmente a través de dos sistemas, ninguno de los cuales se basa en un instrumento jurídico comunitario: los sistemas nacionales y el sistema de Patente Europea. Se ha de subrayar que, en los estados miembros de la Comunidad Europea, la patente nacional ha sido armonizada de facto mediante la adhesión progresiva de todos ellos al Convenio de Múnich sobre la Patente Europea (EPC).

46 A medida que el comercio internacional ha aumentado, la importancia de la protección de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual más allá de las fronteras de un país se ha acrecentado y con ello la provisión de acuerdos internacionales en este área, destacando tres: el Convenio de Berna de Propiedad Intelectual, el Convenio de París de Propiedad Industrial y el reciente acuerdo sobre los TRIPs.

El problema es que en el área de Propiedad Industrial e Intelectual la visión nacional muchas veces no coincide con la internacional. En el siglo XIX la necesidad de armonizar protecciones y evitar tratos diferenciados llevó a promover en los tratados el principio de *national treatment* o sea, no discriminación por no ser nacional y derecho a ser tratado como a un nacional. El reforzamiento de este principio se ha hecho patente a finales del siglo XX, los TRIPs lo reforzaron y los acuerdos de libre comercio (FTAs) -conocidos como TRIPs plus- lo hicieron aún más.

47 Los primeros acuerdos globales (Convenio de Berna 1886 y Convenio de París 1883) establecieron un sistema de mínimos donde prácticamente cabían todas las singularidades de las naciones, -incluso Suiza y Holanda-, que para 1884 no tenían un sistema de patentes, fueron parte del Convenio de París de 1883 como miembros fundadores. El acuerdo sobre los TRIPs fue un salto cuantitativo y cualitativo sobre estos mínimos y se unió por primera vez el concepto de comercio con el de la Propiedad Industrial e Intelectual.

48 Desde los primeros convenios de Propiedad Industrial e Intelectual, siempre se ha optado por un sistema de mínimos. Los TRIPs han supuesto un punto de inflexión ya que, a diferencia de otros acuerdos, era complicado no optar al mismo, ya que era condición *sine qua non* para entrar en la WTO, además su grado de detalle hacía que casi no hubiera flexibilidades para los que se adherían. Los países en desarrollo se quejaban que eran normas creadas para países desarrollados y los países desarrollados se quejaban que aún había áreas poco cubiertas, como la de ejecución de derechos, de ahí que estos últimos hayan optado por ir a acuerdos más allá de los TRIPs como son los TRIPs plus.

49 Los autores realizan un extenso estudio sobre el efecto del reforzamiento de la Propiedad Industrial e Intelectual en los países BRICS (Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China) y su efecto sobre la transferencia de tecnología. Los estudios actuales arrojan resultados ambiguos sobre este tema, pero señalan dos efectos a observar, los *market expansion effects* que permiten a los titulares ganar nuevos mercados y los *market power effects* que permiten a los titulares mejorar sus rentas en cada país. Autores como Fink y Primo Braga (1999) afirman que el primero prima sobre el segundo.

Así muestran la importancia de los TRIPs, por ejemplo basta con señalar el efecto adhesión a tratados internacionales que ha supuesto. Se ve cómo tras los años 90 el nivel de adhesión de países al Convenio de Berna de 1886 ha aumentado a un ritmo más de cuatro veces superior que en épocas anteriores y el nivel de adhesión de países al Convenio de París de 1883 ha aumentado a un ritmo más de dos veces superior al de épocas anteriores, destacando en este periodo el importante número de países adheridos antes pertenecientes al área comunista y el proceso de adhesión creciente de países en desarrollo y subdesarrollados.

Al examinar el caso específico de los BRICS se ve que todos han elevado mucho su nivel de Propiedad Industrial e Intelectual, algo que se ha traducido en un aumento considerable de las patentes en estos países.

4. Proceso de **integración**. Cuando el proceso de homogeneización es total, el siguiente paso natural es el de integración. Los países integran sus figuras -y por lo tanto las entidades encargadas de velar por las mismas-, con la consiguiente cesión de soberanía a una figura de ámbito supranacional única para todos. Probablemente el único ejemplo ya ejecutado y bien documentado en este sentido, aunque en el área judicial y dentro de un mismo Estado (por lo que no lo estudiaremos en profundidad), es la creación la CAFC en EE.UU. en 1982. Esta institución formó parte de los cambios internos que se impulsaron en los años 80 en EE.UU. en el ámbito de las patentes, y supuso la creación en 1982 de un órgano judicial de apelaciones único (la propia CAFC) en vez de los doce existentes. En la actualidad es muy criticada ya que se indica que se ha convertido en un órgano *patent friendly* en sus resoluciones, lo que ha supuesto un aumento de los casos de litigios, muchos de ellos provocados por individuos que buscan aprovechar de manera no leal esta postura (Jaffe y Lerner, 2006), e incluso se le ve como una amenaza para el mismo sistema de patentes. El otro ejemplo es justamente el proyecto de Patente Unitaria en Europa, que pretende crear también un sistema similar al *Federal Circuit* (CAFC) de EE.UU., el Tribunal Unificado de Patentes, pero que al corresponder al ámbito judicial no será tratado en este trabajo.

De los estudios analizados se desprende que en cierta manera se está cumpliendo este guion, que presenta el proceso de evolución de la opción (A) a la opción (B). Para representar visualmente esta evolución hemos elaborado dos gráficas sobre la figura de la patente que indican, por una parte, el proceso de evolución en su “configuración y justificación” (Fig. 2.3), y por otra el proceso de “relación entre estados” (Fig. 2.4).

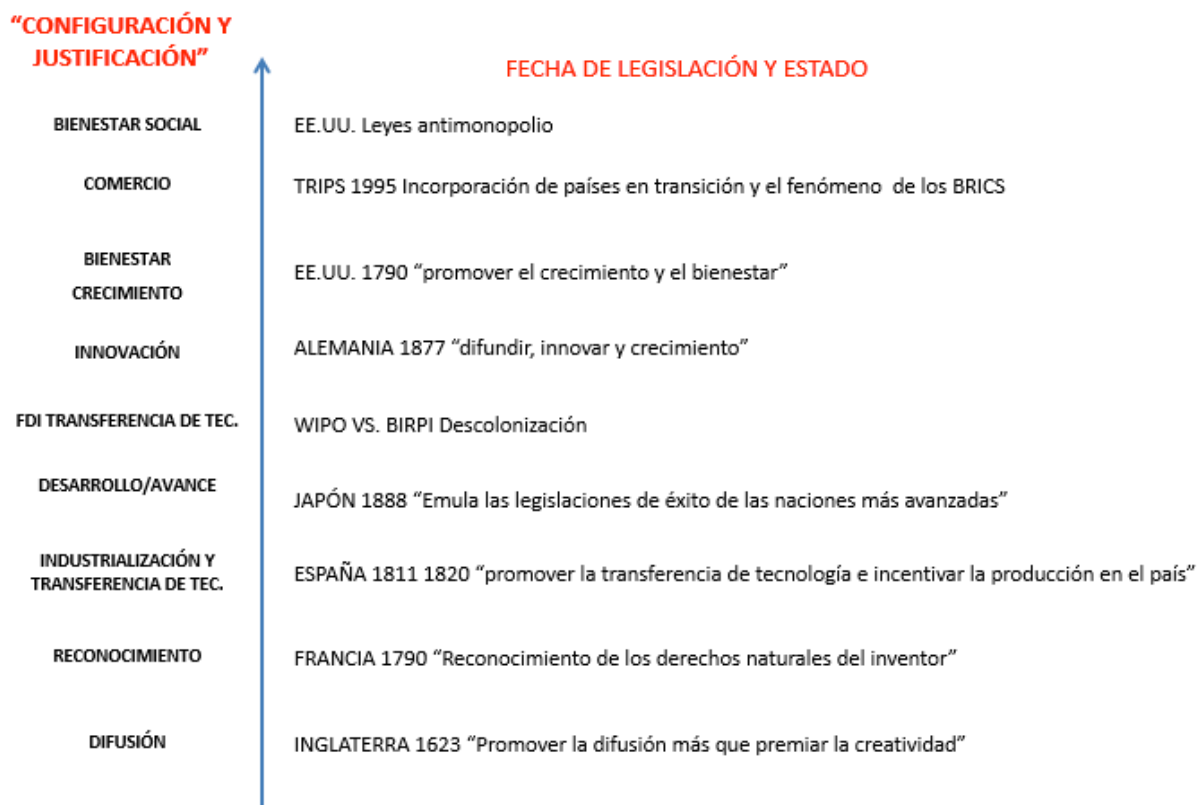


Figura 2.3: Resumen de la evolución de la figura de la patente en su “configuración y justificación”.
Fuente: Elaboración propia.



Figura 2.4: Resumen de la evolución de la figura de la patente en el proceso de “relación entre estados”.
Fuente: *Elaboración propia.*

Fusionando ambas figuras y representando a la vez cómo los estados han configurado esta figura desde su propia perspectiva a la vez que han abordado la relación con otros, puede apreciarse mejor las tendencias a las que en la actualidad apunta la figura de la patente a nivel global.

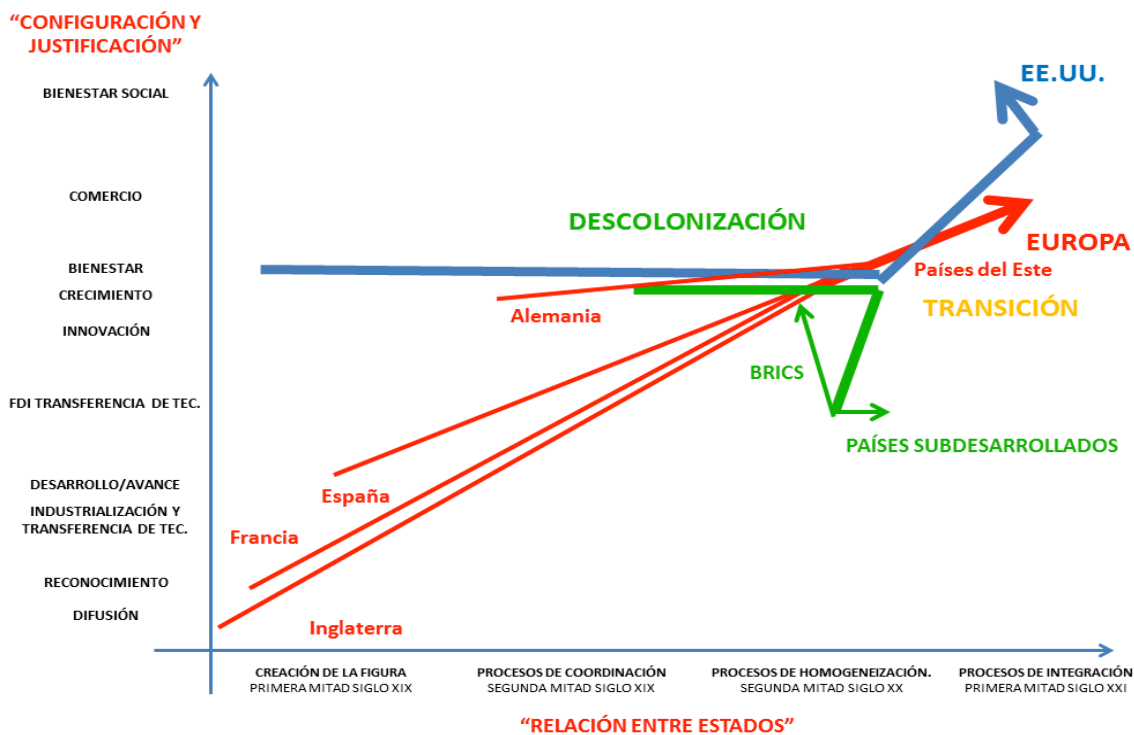


Figura 2.5: Tendencias de la figura de patente, en su aspecto de evolución en su “configuración y justificación” y en el de “relación entre estados”.
Fuente: *Elaboración propia.*

Si bien en la Figura 2.5 no hemos podido captar todas las particularidades (habiendo países muy relevantes que no aparecen bien representados como Japón y Corea del Sur), la figura representa a grandes rasgos las tendencias que se han producido y que se producen en el campo de las patentes a nivel mundial y a lo largo de su historia, en cuanto al “fin y justificación principal” y cómo ha funcionado la “relación entre estados”. Así, puede verse que, en líneas generales, los países, al crear esta figura, han partido de momentos y objetivos muy diferentes. Probablemente el momento de mayor consenso (de manera voluntaria o no) se ha producido con la entrada en vigor del acuerdo sobre los TRIPs en 1995 (no olvidar que era condición *sine qua non* para pertenecer a la Organización Mundial del Comercio); desde entonces vemos que han aparecido diversos “bloques” que caminan hacia direcciones diferentes. De estos posibles “bloques” examinaremos cuatro:

1. EE.UU. Desde sus inicios tempranos contó con un concepto muy moderno de patente. Tras la Segunda Guerra Mundial mostró su apoyo al proceso descolonizador mas el cambio de actitud de los países descolonizados, que buscaron reformular el sistema de patente en los años 70 y 80 para adaptarlo a sus nuevas realidades, hizo que EE.UU. se alinee de nuevo con los países desarrollados. Fue entonces cuando los procesos de coordinación y homogenización, hacia los sistemas de patentes de los países desarrollados, experimentaron un fuerte impulso. Internamente en EE.UU. se produjo en los años 80 un proceso de integración fuerte (a nivel judicial) y de refuerzo y ampliación del ámbito de la figura de la patente. Aunque debemos destacar el proceso de revisión que, de nuevo, el sistema estadounidense está abordando en los últimos años, achacando alguno de los males actuales de su sistema de patentes a las reformas realizadas en los años 80.

2. Europa. El sistema europeo de patente ha partido desde sistemas nacionales que nacieron en momentos muy diferentes y con objetivos muy diferentes. El convenio EPC y la adhesión de los países de esta área a la mayoría de los acuerdos internacionales (evidentemente los TRIPs), han armonizado incluso homogeneizado mucho sus sistemas de patentes. Actualmente se encuentra abordando un proceso puro de integración, a través del proyecto de Patente Unitaria y del Tribunal Unificado de Patentes.

3. Descolonización. Hemos tratado la descolonización de manera amplia, al incluir tanto a las nuevas naciones surgidas del proceso postcolonial tras la Segunda Guerra Mundial como a otros estados ya existentes anteriormente y se correspondería con el perfil de los países en desarrollo o subdesarrollados. Los hemos agrupado en un mismo bloque y bajo este epígrafe ya que en su conjunto adquieren un fuerte peso en el área de patentes en la escena internacional a partir justo de esta época. Muchos de estos países abrazaron en sus inicios las legislaciones de sus metrópolis (ver el caso de países africanos y americanos) o modelos surgidos de organizaciones controladas por países desarrollados (como los BIRPI), pero pronto quisieron seguir un camino propio que recogiera mejor sus características y necesidades, buscando reformular el sistema de patentes.

Distinguimos de este este bloque a grupos de países como los **BRICS**, que por su desarrollo y tamaño de mercado, pueden beneficiarse de la figura de la patente (de hecho buscan dirigirla hacia la promoción de su sistema nacional de innovación) y tienen fuerza en la escena internacional para que su voz sea contemplada, y por otro lado el grupo de los países donde el grado de desarrollo de una industria innovadora propia apenas si existe y tienen poco peso en la escena internacional, debiendo conformarse con intentar aprovechar esta figura de la patente para promover la transferencia de tecnología hacia el país, dentro de las posibilidades que los acuerdos internacionales les permiten.

4. Transición. Países de la antigua órbita socialista, que si bien en sus legislaciones sí contemplaban el sistema de patentes, su funcionamiento y fines eran muy diferentes a los del resto del mundo (por ello no los consideramos en la gráfica). Tras la caída del bloque socialista, muchos de estos países abrazaron los

conceptos de patente de los países desarrollados, de hecho los hemos alineado con el bloque “Europa” ya que gran parte de ellos, los países del Este de Europa, se adhirieron al convenio EPC.

Finalmente queremos destacar la divergencia que, en nuestra opinión, se ha puesto especialmente de manifiesto durante y tras la entrada en vigor del acuerdo sobre los TRIPs en 1995, entre países que hemos denominado de descolonización vs. Europa y EE.UU, y que hemos intentado reflejar en la Figura 2.5. Los primeros han buscado reformular el sistema de patente para que recogiera mejor sus características y necesidades, de entre ellos destacamos los BRICS, que sí pueden beneficiarse de esta figura y tienen fuerza en la escena internacional. También hemos querido reflejar la misma divergencia que existe entre la misma Europa y EE.UU. y de alguna manera dibujar los cambios que en los últimos años se han producido y se están produciendo tanto en un área como en la otra.

2.2 ¿Hasta qué punto los procesos de integración son eficientes y si hay algún punto a partir del cual crean disfuncionalidades?

2.2.1 ¿Son eficientes los procesos de integración?

El estudio de la extensión de las patentes a mercados diferentes al originario es uno de los puntos clave a la hora de determinar la eficacia y eficiencia de las patentes. Al fin y al cabo figuras facilitadoras de la extensión internacional de las patentes como la Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria se han creado principalmente ante el hecho de que los mercados nacionales originarios han dejado de ser el único espacio de interés para el generador del conocimiento y este precisa de la figura de la patente, como incentivo a la inversión (efecto dinámico), para así poder obtener los retornos esperados tanto en su país originario como en otros mercados objetivo.

En las intervenciones ya señaladas del simposio de la AIPLA (2001) sobre la “patente mundial”, donde participaron, entre otros, los representantes de la Oficina Estadounidense de Patentes (USPTO), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la Oficina Europea de Patentes (EPO) (véase Anexo V), todos coincidían en la importancia, por sus consecuencias, del hecho de que el número de solicitudes más allá de las fronteras nacionales originarias de la patente habían aumentado mucho (Ichikawa, 2001),⁵⁰ y por ende las familias de patentes también lo habían hecho como así lo muestran además los datos de la WIPO.⁵¹ Es más, por las opiniones vertidas en el citado simposio podemos deducir que casi se trata de una “explosión” de solicitudes de patentes más allá de las fronteras nacionales originarias.⁵²

50 El representante de la JPO señalaba el dato de que las solicitudes de patentes han aumentado mucho, así como las solicitudes domésticas han permanecido casi constantes desde los años ochenta. A achaca este fenómeno al hecho de que cada vez las patentes se extienden a más países. Según sus cálculos unas 600.000 patentes se quedan en el ámbito doméstico por lo que estima que 180.000 patentes (el 25%) generan este flujo de 5.1 millones de patentes extendidas. De ellas el 32% vienen de EE.UU., el 26% de Europa y el 26% de Japón.

51 Este aumento es un dato que también podemos intuir de los datos estadísticos de la WIPO actuales. Según estas estadísticas al comparar los indicadores: *Trend in patent applications worldwide* vs. *Trend in patent families worldwide*. En los últimos diez años con datos disponibles (2001-2011) los primeros han aumentado un 48% y los segundos un 38%.

Se denomina familia de patentes a los documentos de patente publicados en diferentes países relacionados con la misma invención. Para los países miembros del Convenio de la Unión de París estos documentos pueden ser identificados a través de los datos de la primera solicitud en base a la cual se invoca el derecho de prioridad en las solicitudes posteriores. Esta primera solicitud suele denominarse “patente prioritaria”. En este caso concreto, y a fin de aclarar el término *Patent family* hemos recogido la definición que realiza la misma WIPO en el WIPO Statistics Database, October 2014. “Note: The patent family dataset includes only published patent applications. “Patent family” is defined as a set of patent applications interlinked by – or by a combination of – priority claim, PCT national phase entry, continuation, continuation-in-part, addition or division”.

52 De hecho el representante europeo Kober (2001: 2) literalmente indica “[i]n a context where the Trilateral partner Offices are struggling to cope with exploding application rates”.

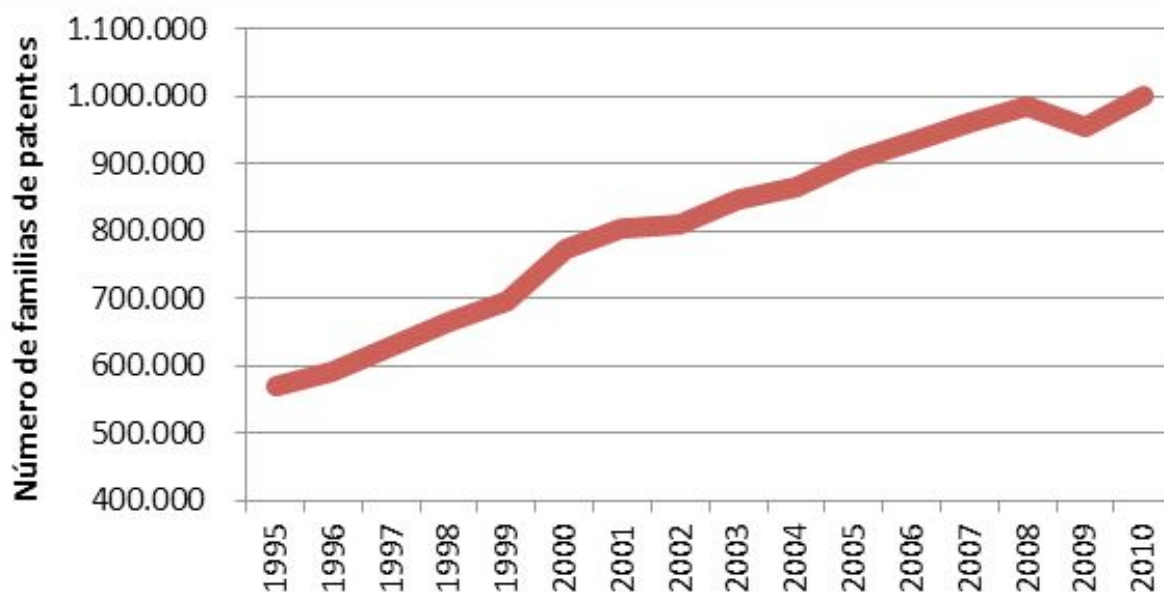


Figura 2.6: Evolución de las familias de patentes.
Fuente: WIPO Statistics Database and EPO PATSTAT Database (2014).

Sea por el proceso de globalización, el efecto de las multinacionales, etc., la realidad es que esta “explosión” ha supuesto un reto de tipo procedimental y de costes (Park, 1999),⁵³ para aquellos solicitantes que deben abordar otras jurisdicciones más allá de la propia, partiendo además del hecho de que la extensión de una patente a otros países son procesos que suelen ser caros y muy meditados (Eaton y Kortum, 1995).⁵⁴ Esto último además hace que sean datos muy interesantes a efectos de su análisis económico ya que estas patentes extendidas más allá de las fronteras nacionales originarias,⁵⁵ revelan mucho mejor el interés real de los solicitantes por la misma patente, el país destino y los “beneficios” que le otorga ésta en el mismo.

No obstante antes de proseguir con el estudio debemos indicar que, a tenor de los datos extraídos de la WIPO, si analizamos los datos de las patentes nacionales solicitadas por residentes y por otro lado por no residentes, Figura 2.7, no observamos esta “explosión” de solicitudes de patentes a mercados diferentes al originario (que representarían los no residentes), que de hecho parece que sin más sigue la senda de las patentes solicitadas en los mercados originarios (que representarían los residentes).

53 En un estudio que resumía los tres simposios que se habían celebrado sobre el tema de los costes en el sistema de patentes, el autor señalaba que en estos años la atención se ha centrado en los costes asociados a la obtención de las patentes, afirmando que las leyes dirigidas a proteger las mismas no tienen sentido si no es abordable el coste del sistema. No obstante, aún hay muy pocos estudios sobre el tema, y menos aún que recojan datos de costes de intermediarios para estos procesos (denominados comúnmente agentes). Además, la mayoría de los estudios no han analizado cómo han evolucionado los costes a lo largo del tiempo, pero se estima que entre los años 1980 y 1990 han aumentado dramáticamente y no han tenido en cuenta ni el PIB ni otras variables del país destino. En todo caso, incluso si los costes se hubieran mantenido estables, el paulatino proceso de globalización mundial ha hecho que la necesidad de extender las patentes a más países aumente el coste final para el solicitante.

54 Podríamos pensar que la elección de la extensión de patentes es un proceso aleatorio o no importante para los titulares, pero los inventores sí seleccionan cuidadosamente los países a los que extienden. Basta un dato: según su estudio el 70% de las familias de patentes consisten en una única patente, y sólo el 2% extienden a más de 10 países; así ya Helfgott (1986) decía que la extensión de la patente en el extranjero revela los mercados objetivo para el titular, no sólo los mercados donde puede haber imitación y producción del producto (de hecho, estos últimos suelen ser fácilmente sustituibles).

55 Normalmente vienen reflejadas en cada oficina nacional como las patentes de no residentes, ya que los solicitantes, salvo raras excepciones que luego veremos y que de hecho se tratan como una anomalía, eligen como patente prioritaria la de su país. En conclusión, para los estudios que llevaremos a cabo entendemos que un residente siempre primero solicitará en su país. Así asimilamos la solicitud por no residentes (solicitudes más allá de las fronteras nacionales originarias del solicitante) al proceso de extensión internacional de la patente.

La problemática del proceso de integración de los sistemas de patentes

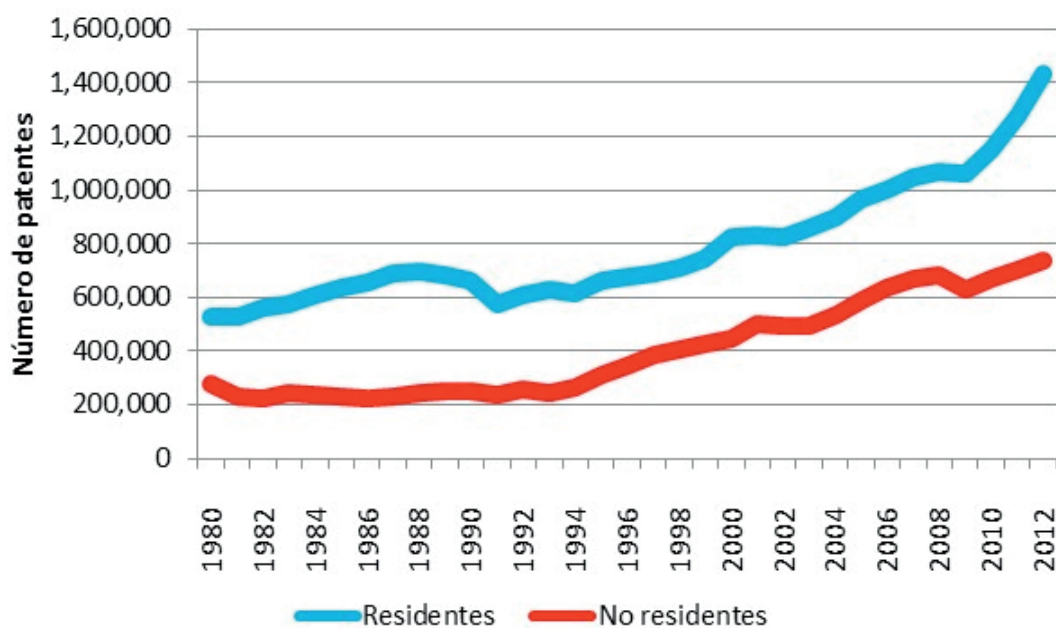


Figura 2.7: Patentes nacionales solicitadas de manera directa ("vía directa" utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT en los diversos países, por residentes y por no residentes.

Fuente: WIPO y elaboración.⁵⁶

La clave para matizar estas afirmaciones, a saber, que el número de solicitudes más allá de las fronteras nacionales originarias hayan aumentado de manera explosiva, puede obtenerse analizando estos datos de manera regionalizada (Figura 2.8). Procediendo de este modo, sorprende el bajo nivel de Europa en solicitantes de patentes de no residentes y la explosión de solicitudes de y hacia Asia, teniendo en cuenta que sólo contabilizamos patentes nacionales solicitadas de manera directa o a través de PCT.

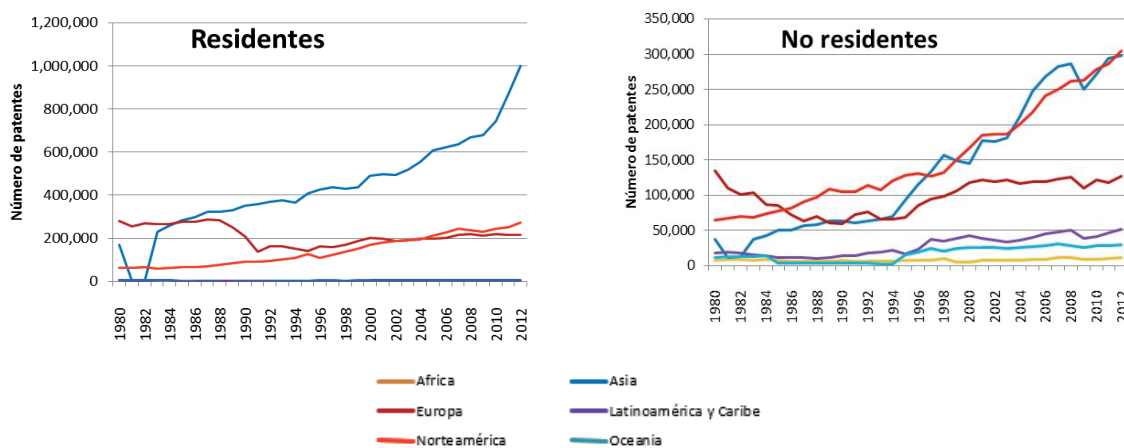


Figura 2.8: Patentes nacionales solicitadas de manera directa ("vía directa" utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT en los diversos países, por residentes y por no residentes, según la región donde se solicitaron.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

El bajo nivel de solicitudes de no residentes en Europa (de hecho las patentes de no residentes cayeron en Europa entre 1980 y 1991) se puede deber a no incluir el efecto del convenio EPC como vía de extensión de la patente a Europa. Si incluimos el fenómeno del convenio EPC, utilizando el ratio de validaciones de patentes europeas concedidas en los países firmantes del convenio EPC (expuesto en el Anexo VIII, Nota Metodológica 3) como vía de

acceso a los países europeos a través de la validación de patentes europeas, esta “explosión” puede apreciarse mejor, (Figura 2.9).

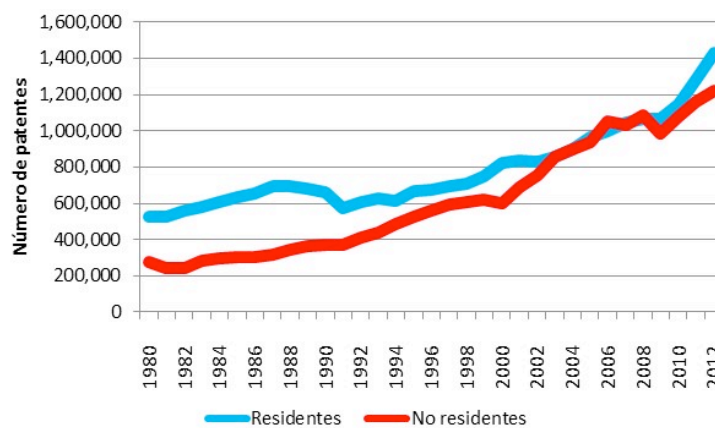


Figura 2.9: Patentes nacionales solicitadas de manera directa (“vía directa” utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT en los diversos países, por residentes y por no residentes, y añadiendo las patentes validadas vía convenio EPC asimiladas a patentes nacionales solicitadas por no residentes.
Fuente: WIPO y elaboración propia y otras fuentes de artículos señalados en páginas posteriores.

Al fijarnos en las solicitudes de patentes por residentes llama la atención la caída de solicitudes experimentada en 1991 y el aumento importante acaecido en los últimos años. Si eliminamos la posible distorsión que produce la irrupción reciente de China como potencia en el campo de las patentes⁵⁶ y la extinta URSS, parece que el fenómeno de “explosión” de solicitudes de patentes a mercados diferentes al originario es más claro.

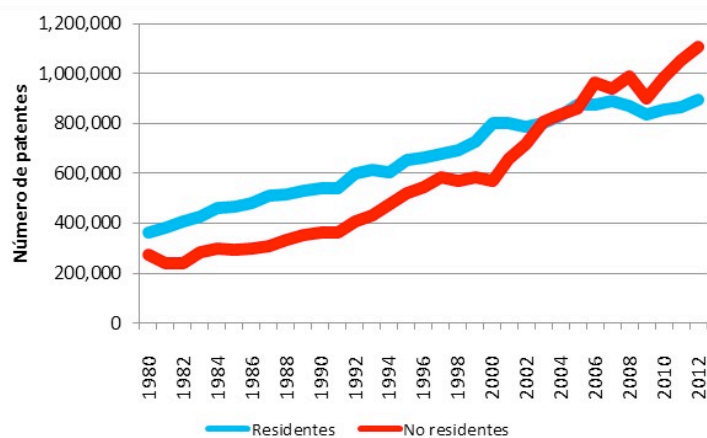


Figura 2.10: Patentes nacionales solicitadas de manera directa (“vía directa” utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT en los diversos países, por residentes y por no residentes, y añadiendo las patentes validadas vía convenio EPC asimiladas como patentes nacionales solicitadas por no residentes, eliminando las solicitudes de patentes en China y la URSS.
Fuente: WIPO y elaboración propia y otras fuentes de artículos señalados en páginas posteriores.

Y mucho más claro aún se ve este proceso cuando se elimina toda Asia en el cómputo de patentes más la extinta URSS.

⁵⁶ De hecho, es tal el aumento de patentes nacionales solicitadas en China por residentes que incluso algunos actores lo han visto como una amenaza a la hora de poder operar en este mercado.
<http://www.dw.de/alemania-y-la-avalancha-de-patentes-chinas/a-17587767>

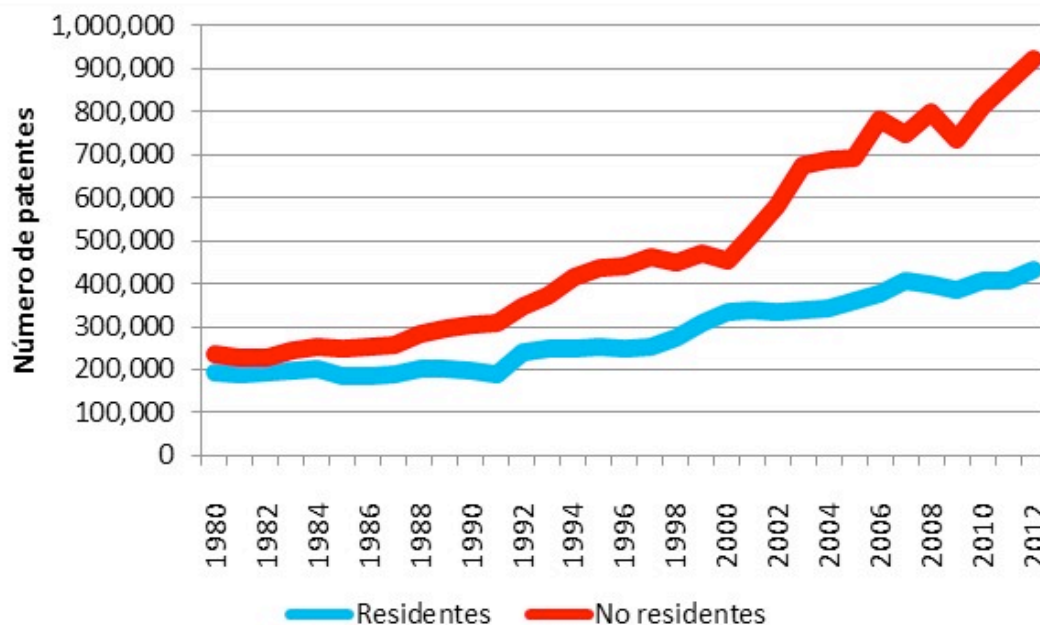


Figura 2.11: Patentes nacionales solicitadas de manera directa (“vía directa” utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT en los diversos países, por residentes y por no residentes, y añadiendo las patentes validadas vía convenio EPC asimiladas como patentes nacionales solicitadas por no residentes, eliminando las solicitudes de patentes en Asia y la URSS.

Fuente: WIPO y elaboración propia y otras fuentes de artículos señalados en páginas posteriores.

Para analizar el fenómeno del aumento del número de solicitudes más allá de las fronteras nacionales originarias y del aumento del número y el tamaño de las familias de patentes, examinaremos el modelo que analiza el comportamiento de los individuos cuando deciden solicitar patentes más allá de su país de origen -recogido principalmente en el *modelo gravitacional*- y también la incidencia en este fenómeno de las figuras de coordinación entre patentes nacionales -con especial mención a la patente PCT y la Patente Europea, figuras creadas expresamente para facilitar este proceso.

2.2.1.1 El modelo gravitacional

El modelo gravitacional estudia las variables que explican la propensión de los titulares a extender a unos países u otros. Este modelo ha sido aplicado por autores como Slama (1981), Bosworth (1983), Eaton y Kortum (1996), Porter y Stern (2000), Park (2003), Eaton et al. (2004) entre otros (véase Hoisl et al, 2008). Según el modelo, la decisión de extender las patentes depende de múltiples variables, pero no todos los autores llegan a las mismas conclusiones como se muestra en la Tabla 2.1:

Study	Sample	Countries	Dependent variable	Explanatory variables	Research question	Main results
Slama (1981)	national patent application data (1967-1978)	27 countries (source countries = destination countries)	patent flows from source to destination country	<ul style="list-style-type: none"> • GDP • population • distance • membership in economic organizations (e.g., CMEA, EC, EFTA) 	determinants of international patent application flows	<ul style="list-style-type: none"> • positive GDP-related elasticity • negative distance related elasticity
Bosworth (1983)	UK patent data (1974)	1 source country (UK) destination countries excluding UK	patent flows from UK to destination countries	<ul style="list-style-type: none"> • GDP • exports • activities of subsidiaries with UK parents • differences on international patent laws 	factors influencing the decision of firms to transfer technology across national borders	<ul style="list-style-type: none"> • positive GDP-related elasticity • positive significant impact of foreign subsidiaries • positive export related elasticity
Park (2003)	EPO patent application data (1986-1999)	30 source countries and 19 EPO destination countries	EP patent flows from source to destination country per source country worker	<ul style="list-style-type: none"> • GDP • distance • R&D stocks • IP index • patent filing fees 	extent and determinants of patenting at the EPO	<ul style="list-style-type: none"> • positive and significant impact of R&D stock and of the strength of patent protection • demand for EP patents is inelastic to filing fees
Eaton et al. (2004)	EPO and WIPO patent data and simulated data (1991-2000)	3 source countries (EPO, JP and US) and 16 EPO destination countries	flow of patent applications across nations	<ul style="list-style-type: none"> • GDP • distance • filing costs 	determinants of the decision to patent in a foreign country	<ul style="list-style-type: none"> • only slight distance related elasticity • positive patent filing and designation fee related elasticity • increasing designation propensity over time

Tabla 2.1: Resumen de los principales estudios del modelo gravitacional sobre las patentes indicando las principales conclusiones obtenidas.

Fuente: Hoisl et al. (2008: 7).

Lo que sí se observa es que gran parte de los autores han centrado sus estudios en Europa, tal vez debido a la irrupción de figuras novedosas **de coordinación entre patentes nacionales** como la Patente Europea u otros de integración como el proyecto de Patente Unitaria. (Además de por ser un continente donde el problema del proceso de internacionalización de las patentes es especialmente importante dadas las características de fragmentación y diversidad de la Región, anteriormente mencionadas y desarrolladas en el Anexo II.) Tal y como

hemos indicado, y es el caso de Hoisl et al. (2008),⁵⁷ Harhoff et al. (2009)⁵⁸ o Danguy y van Pottelsberghe de la Potterie (2009),⁵⁹ muchos autores han dirigido sus estudios hacia la singularidad del caso europeo, destacando de entre todas las variables estudiadas la del factor coste, y al analizar en concreto las decisiones que toman los solicitantes de patentes europeas ya concedidas a la hora de validar, en ellos se suele recordar las singularidades del sistema europeo que se ve afectado por costes que son especialmente relevantes e incluso propios de este sistema como el coste de traducción, validación y renovación país por país.⁶⁰ En todo caso, y a modo de conclusión, podemos destacar que todos ellos indican que no se valida en todos los países por igual, ni, dependiendo del país de origen, todos los países tienen la misma propensión a validar en el mismo número de países y en los mismos países.

2.2.1.2 Sistemas de coordinación complementarios a los sistemas nacionales orientados a resolver los problemas del proceso de internacionalización

Es un hecho la proliferación que ha habido de **figuras de coordinación entre patentes nacionales**, complementarias a los sistemas nacionales y orientadas principalmente a resolver los problemas que este proceso de internacionalización supone. Como indicaba el entonces director de la USPTO, Nicholas P. Godici (2001), muestra de la dificultad que tienen los solicitantes para conseguir los derechos sobre patentes (en países fuera del originario) ha sido el éxito de la patente PCT en 1970. Desde la creación de este sistema se han creado otras oficinas regionales de patentes como la EPO, EAPO, ARIPO y la OAPI.

Es por ello que estudiaremos en mayor profundidad las figuras de coordinación entre patentes nacionales existentes (a los mencionados por Godici debemos añadir el GCC que luego explicaremos). Podemos adelantar que, a diferencia de las ya señaladas patente PCT y Patente Europea, no todas las figuras han sido tan exitosas, sufriendo cada una distinta suerte.

57 Aplican el modelo gravitacional para ver las variables que influyen en la decisión de extender una patente en Europa utilizando la vía de validación de patentes europeas. Teniendo en cuenta que es un área con legislaciones similares y con otras variables (PPP, tecnología, educación,...) con niveles bastantes similares entre los distintos países. Así ven que el PIB per cápita y el tamaño de la población de los dos países (sobre todo la del país del solicitante) tienen una influencia positiva, la distancia entre países tiene una relación inversa y el tiempo de permanencia en el convenio EPC juega a favor. En cuanto al coste de la patente, indican que la relación es inversa e inelástica.

58 Los autores relacionan múltiples variables con la decisión de validar una patente en Europa estudiando las patentes europeas concedidas en 2003 y validadas en al menos un país (sin incluir aquellas retiradas, por ejemplo, al validarse). De las variables estudiadas es interesante el resultado obtenido en algunas, por ejemplo: la relación positiva entre PIB y población del país receptor y emisor de la patente, cuanto más tiempo sea el país miembro del convenio EPC menos probabilidad hay de ser validado allí, la distancia física entre países afecta negativamente, la mayor distancia en la base del lenguaje (medido con el índice Dyen) hace que sea menor la probabilidad de validar, cuantas más reivindicaciones y citas tenga la patente hay más probabilidad de extender la misma, cuanto mayor es el portfolio del solicitante menor probabilidad hay de validar ya que se entiende seleccionan más su extensión.

Estos autores estudian también la probabilidad de validar patentes europeas concedidas según área y país, comprobando las grandes diferencias que hay según el origen y el destino de la patente. Pero el objetivo principal del estudio es calcular la relación entre el coste de los diversos pasos de la validación y la decisión de validación: por ejemplo los costes de traducción los divide según sean más o menos caros. Los países menos caros tienen una elasticidad de -0,15, los de coste mediano -0,24 y los más caros de -0,22. Los costes de renovación del año 4 al 6 tienen una elasticidad -0,126, los costes de validación de -0,053.

59 Los autores estudian el comportamiento de los solicitantes frente a la decisión de validar y mantener la patente. Para ello hacen referencia a varios autores como Cornelli y Schankerman (1999) y Baudry y Dumont (2009) que estudiaron el impacto de las tasas de renovación en la decisión de solicitar y mantener la patente. Como Harhoff et al. (2008, 2009) que estudiaron las variables que influyen a la hora de validar o como van Zeebroeck (2008, 2009) que estudia los factores estratégicos que afectan a la duración de las patentes en Europa.

60 Aunque otras figuras de coordinación entre patentes nacionales cuentan con procesos similares a la de la Patente Europea en este sentido.

Aunque todas tienen sus particularidades, creemos que es interesante enunciar *grosso modo* su forma de funcionamiento. En función de las distintas etapas del proceso “administrativo” de la patente que cubren (tramitación, concesión y mantenimiento), construimos la siguiente Tabla 2.2:

	TRAMITACIÓN	CONCESIÓN	MANTENIMIENTO DEL DERECHO CONCEDIDO	
PCT	SE PUEDE ACCEDER VÍA PCT			
EPC (1973)				
OAPI				
ARIPO				
EAPC EURO ASIÁTICA				
GCC				
EPC + PAT. UNITARIA SE PUEDE ACCEDER VÍA PCT			Proceso de validación (al país destino)	Mantenimiento de derechos

Tabla 2.2: Etapas del proceso “administrativo” de la patente que cubren las diferentes figuras de coordinación entre patentes nacionales existentes. En rojo, etapas que cubre cada figura. En naranja las fases que cubriría la combinación de la Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria.

Fuente: elaboración propia.

Como ya señalamos en páginas anteriores al analizar la situación europea, a la hora de evaluar las distintas figuras de patentes disponibles -ahora a nivel mundial- se puede concluir que realmente sólo existe un sistema completo, el nacional. Así el proyecto de Patente Unitaria tal y como está concebido, en la práctica, sólo es completo si se le suma la etapa de tramitación y concesión de la Patente Europea. Es importante indicar que, a efectos de su uso estratégico para abordar este proceso de internacionalización, todas estas figuras se pueden utilizar como patentes prioritarias (como si de una patente nacional se tratase) poniéndose en funcionamiento en ellos el instrumento de prioridad que recoge el Convenio de París de 1883 y que igualmente todas ellas, salvo la GCC, se pueden solicitar partiendo de una patente PCT.

A fin de analizar estas figuras de coordinación entre patentes nacionales hemos realizado diversos cálculos sobre su utilización, empleando principalmente los datos del WIPO IP Statistics Data Center. (Para más información véase Anexo VIII Nota Metodológica 1).

1. PCT (Patent Cooperation Treaty). Según la OEPM,⁶¹ “el procedimiento PCT facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las invenciones cuando dicha protección se desea obtener en varios países, estableciendo un sistema por el que la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países que forman parte del tratado PCT.

Es importante aclarar que no se trata de un procedimiento de concesión de patentes, ni sustituye a las concesiones nacionales, sino que es un sistema por el que se unifica la tramitación previa a la concesión. Además, este procedimiento le permite “comprar tiempo”, ya que puede retrasar su decisión de entrar en la fase nacional hasta 30 o 31 meses desde la fecha de presentación internacional o de prioridad, en su caso y mantener en secreto su invento un mínimo de 18 meses lo que puede resultarle útil para pulsar su viabilidad y evitarle gastos innecesarios.”

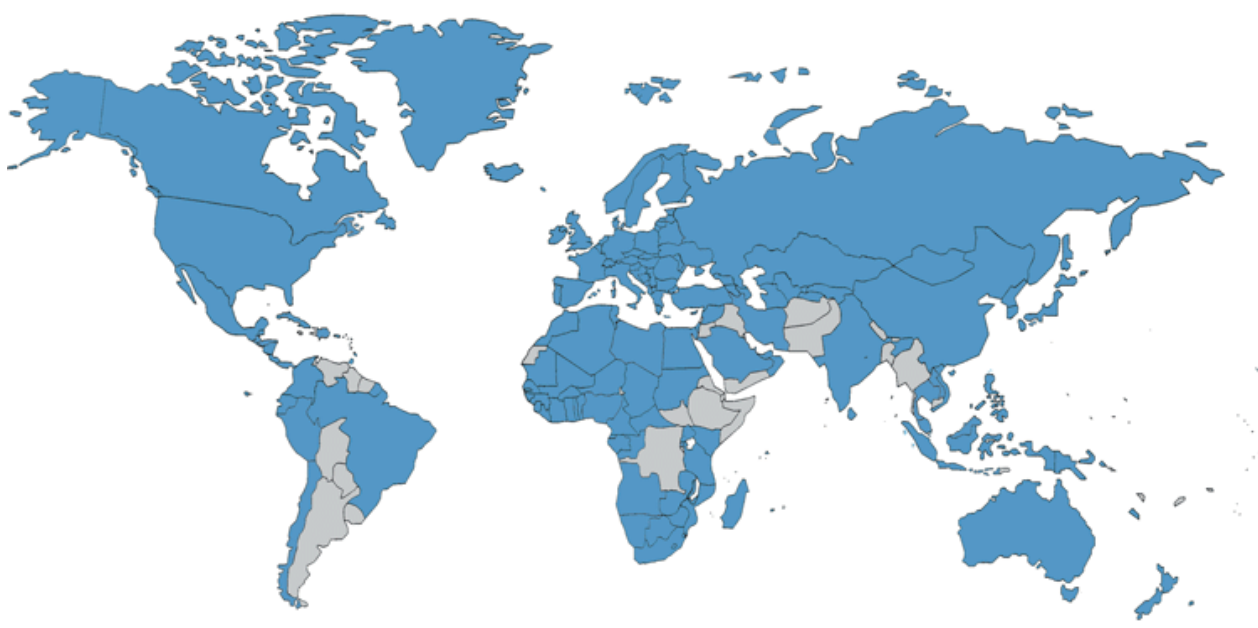


Figura 2.12: En azul los Estados miembros del tratado PCT a 7 de marzo de 2016 (148 países).
Fuente: WIPO.

Para su mejor estudio indicamos a continuación los Estados miembros integrantes ordenados por orden alfabético y orden de adhesión al tratado PCT, véase Tabla 2.3:

61 http://www.oepm.es/es/invenciones/solicitudes_internacionales/

ORDEN POR FECHA DE ADHESIÓN AL PCT							
Brasil	1978	Barbados	1985	Albania	1995	Omán	2001
Camerún	1978	Italia	1985	Azerbaiyán	1995	Filipinas	2001
República Centroafricana	1978	Benín	1987	Islandia	1995	Túnez	2001
Chad	1978	Burkina Faso	1989	Lesoto	1995	Zambia	2001
Congo	1978	España	1989	México	1995	San Vicente y las Granadinas	2002
Dinamarca	1978	Canadá	1990	Singapur	1995	Seydholes	2002
Francia	1978	Grecia	1990	República de Macedonia	1995	Botsuana	2003
Gabón	1978	Polonia	1990	Uganda	1995	Egipto	2003
Alemania	1978	Armenia	1991	Bosnia-Herzegovina	1996	Nicaragua	2003
Japón	1978	Bielorrusia	1991	Cuba	1996	Papua Nueva Guinea	2003
Luxemburgo	1978	Costa de Marfil	1991	Israel	1996	Siria	2003
Madagascar	1978	Georgia	1991	Saint Lucia	1996	Namibia	2004
Malawi	1978	Guinea	1991	Turquía	1996	San Marino	2004
Federación Rusa	1978	Kazakstán	1991	Gambia	1997	Comoras	2005
Senegal	1978	Kyrgyzstan	1991	Ghana	1997	Libia	2005
Suecia	1978	Mongolia	1991	Guinea-Bissau	1997	Nigeria	2005
Suiza	1978	República de Moldavia	1991	Indonesia	1997	San Cristóbal y Nieves	2005
Togo	1978	Tayikistán	1991	Serbia	1997	El Salvador	2006
Reino Unido	1978	Turkmenistán	1991	Sierra Leona	1997	Guatemala	2006
EE.UU.	1978	Ucrania	1991	Zimbabue	1997	Honduras	2006
Austria	1979	Uzbekistán	1991	Croacia	1998	Rep. Democrática de Laos	2006
Mónaco	1979	Irlanda	1992	Chipre	1998	Malasia	2006
Holanda	1979	Nueva Zelanda	1992	Granada	1998	Montenegro	2006
Rumanía	1979	Portugal	1992	India	1998	Angola	2007
Australia	1980	República Checa	1993	Costa Rica	1999	Bahréin	2007
Rep. Democrática de Corea	1980	Letonia	1993	Dominica	1999	República Dominicana	2007
Finlandia	1980	Níger	1993	Marruecos	1999	Malta	2007
Hungría	1980	Eslovaquia	1993	Sudáfrica	1999	Sao Tome y Puerto Príncipe	2008
Liechtenstein	1980	Vietnam	1993	Emiratos Árabes Unidos	1999	Chile	2009
Noruega	1980	China	1994	Tanzania	1999	Perú	2009
Bélgica	1981	Estonia	1994	Argelia	2000	Tailandia	2009
Sri Lanka	1982	Kenia	1994	Antigua y Barbuda	2000	Qatar	2011
Mauritania	1983	Liberia	1994	Belice	2000	Rwanda	2011
Bulgaria	1984	Lituania	1994	Mozambique	2000	Brunei Darussalam	2012
Mali	1984	Eslovenia	1994	Colombia	2001	Panamá	2012
República de Corea	1984	Suazilandia	1994	Ecuador	2001	Irán	2013
Sudán	1984	Trinidad y Tobago	1994	Guinea Ecuatorial	2001	Arabia Saudita	2013

Tabla 2.3: Estados miembros del tratado PCT a 7 de marzo de 2016 (148 países) ordenados por fecha de adhesión al convenio.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

La patente PCT es una de las figuras de coordinación entre patentes nacionales más estudiadas y su éxito, a la hora de ser utilizada como sistema para extender las patentes a otros países, es fácil de apreciar. Para mostrarlo hemos realizado un sencillo experimento consistente en estudiar la evolución media de solicitudes de no residentes y de residentes “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT durante 11 años.⁶² Distinguiendo los 5 años anteriores a adhesión del país al tratado PCT y los 5 posteriores, obtenemos la Figura 2.13.

⁶² Estimamos que los solicitantes que abordan patentes en mercados diferentes al originario vienen representados por las solicitudes de no residentes, y aquellos que abordan sus mercados originarios vendrían representados por los residentes. Debemos indicar que esto no siempre es así, ya que por ejemplo una multinacional que solicita una patente en un país a través de su filial debería ser tratado como un no residente, pero estadísticamente se recogerá como un residente. De todos modos estos casos son residuales y no deben afectar al cálculo, *Guellec y van Pottelsberghe de la Potterie (2001)*.

Hay literatura que estudia estos casos de propensión a patentar fuera de sus jurisdicciones originarias (Grupp y Schmoch, 1999), pero podemos concluir que estas distorsiones o están muy localizadas o son muy residuales, como luego veremos.

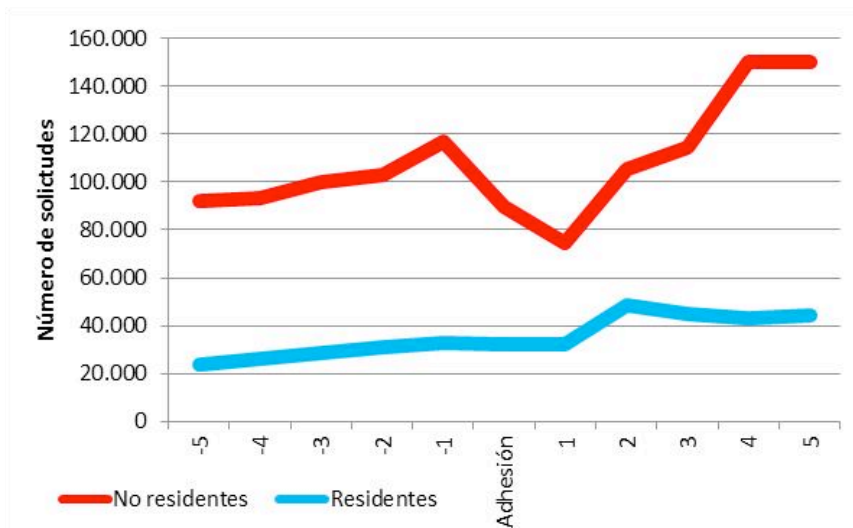


Figura 2.13: Evolución media de solicitudes de no residentes y de residentes “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT durante 11 años. Distinguiendo los 5 años anteriores a la adhesión del país al tratado PCT y los 5 posteriores. Debemos advertir que el estudio se puede ver influido por el hecho de que el país forme parte o no del convenio EPC y por lo tanto incorpore también la vía de validación de Patente Europea para acceder a su mercado, efecto no contemplado en el estudio. Adicionalmente indicar que hemos incluido todos los países firmantes del tratado PCT con datos disponibles salvo los siguientes 32 países del estudio al no contar con datos suficientes anteriores a 1980: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Congo, República Democrática de Corea, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mónaco, Holanda, Noruega, República de Corea, Federación Rusa, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Reino Unido, EE.UU. y Barbados.

La muestra final del estudio se compone de 98 países. Fuente: WIPO y elaboración propia.

Claramente se puede apreciar el efecto incentivador que ha supuesto la adhesión del país al tratado PCT para los solicitantes no residentes, a fin de extender sus patentes a este mercado que no es el originario, si bien no podemos afirmar que sea un acicate para el aumento de las patentes en el país por los nacionales, los solicitantes residentes.

2.- EPC (European Patent Convention). Según la definición de la OEPM,⁶³ “la Patente Europea es una patente tramitada por la Oficina Europea de Patentes (OEP) en virtud del Convenio de la Patente Europea. El sistema de la Patente Europea permite obtener protección mediante una única solicitud de patente en todos los Estados miembros del Convenio que se desee (38 + 2 países en 2014). Una vez concedida, la Patente Europea produce en cada uno de los países para los que se otorga, los mismos efectos que una patente nacional sometida a la legislación del país respectivo. La ventaja de este sistema europeo es que la protección de la invención en Europa es más fácil y menos onerosa”. (Véase más información en el Glosario).

Es importante añadir que para que se produzcan estos “mismos efectos que una patente nacional” la patente debe ser validada (trámite que consiste *grosso modo* en traducir la Patente Europea concedida al idioma oficial del país destino y solicitar su extensión al mismo, así “automáticamente” se entendería como concedida en ese país) y mantenida en cada uno de los Estados miembros del convenio EPC donde se pretenda mantener la Patente Europea concedida. Es importante este proceso de validación ya que es el que levanta más polémica, sobre todo por su coste, aunque actualmente, gracias al Acuerdo de Londres de 2008, estos requisitos expuestos de validación han disminuido considerablemente.⁶⁴

⁶³ http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/patente_europea/

⁶⁴ Para más detalles de procedimientos y costes véase el apartado sobre “El coste de las patentes en la Unión Europea”.

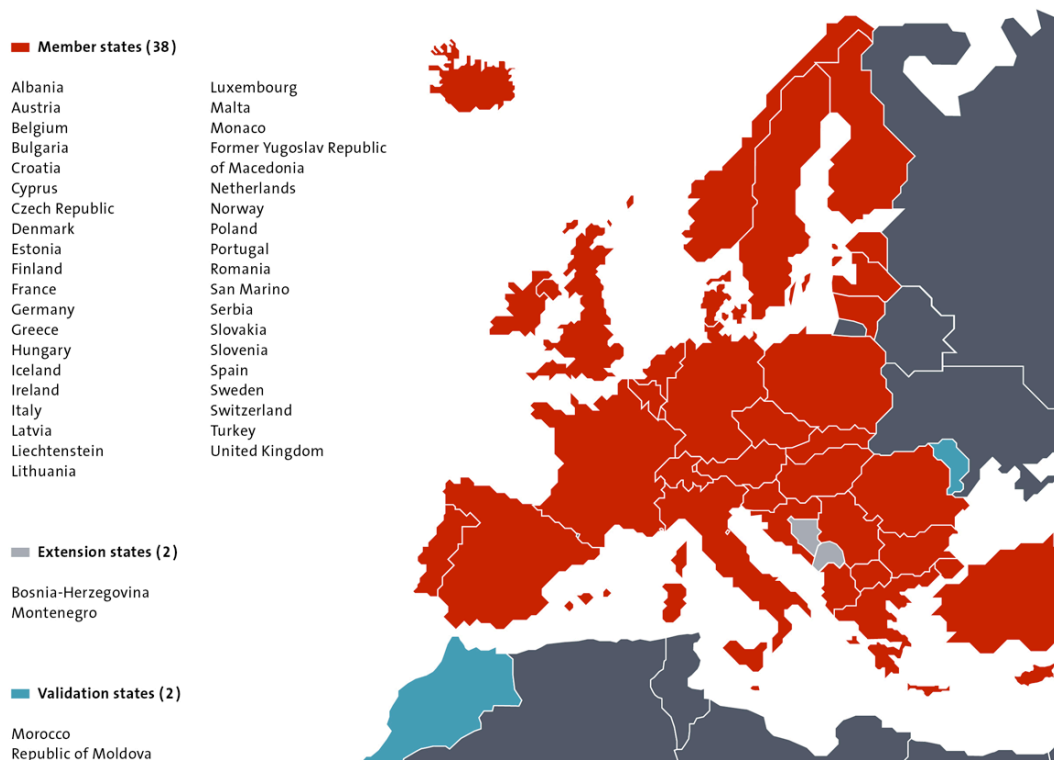


Figura 2.14: En rojo los Estados miembros del convenio EPC a 7 de marzo de 2016 (38 países). Hemos señalado en gris claro los dos países denominados de extensión que, dadas sus características, no los hemos incluido en el cálculo. Tampoco hemos incluido a la República de Moldavia, Marruecos y Túnez que, aunque no son miembros del convenio EPC, prevén admitir la vía de validación de la Patente Europea como vía de entrada en sus países, como de hecho ya admite la República de Moldavia y Marruecos.

Fuente: EPO.⁶⁵

ORDEN POR FECHA DE ADHESIÓN AL EPC			
Bélgica	1977	Turquía	2000
Francia	1977	Bulgaria	2002
Alemania	1977	República Checa	2002
Luxemburgo	1977	Estonia	2002
Holanda	1977	Eslovaquia	2002
Suiza	1977	Eslovenia	2002
Reino Unido	1977	Hungría	2003
Italia	1978	Rumanía	2003
Suecia	1978	Islandia	2004
Austria	1979	Lituania	2004
Liechtenstein	1980	Polonia	2004
Grecia	1986	Letonia	2005
España	1986	Malta	2007
Dinamarca	1990	Croacia	2008
Mónaco	1991	Noruega	2008
Irlanda	1992	República de Macedonia	2009
Portugal	1992	San Marino	2009
Finlandia	1996	Serbia	2010
Chipre	1998	Albania	2010

Tabla 2.4: Estados miembros del convenio EPC a 7 de marzo de 2016 (38 países) ordenados por año de adhesión. No incluidos los países denominados de extensión ni de validación.

Fuente: EPO y elaboración propia.

⁶⁵ Debemos consignar que de Liechtenstein no hemos localizado estadísticas fiables, por lo tanto, lo hemos excluido de cualquier cálculo e igualmente lo hemos hecho con los dos países denominados de extensión citados: Bosnia Herzegovina y Montenegro, así como los de validación: Marruecos y Moldavia.

Como hemos indicado anteriormente, desde las instituciones comunitarias y otros estamentos, sobre todo europeos, se ve la creación de este Convenio como una historia de gran éxito (Mejer y van Pottelsberghe de la Potterie, 2009),⁶⁶ y, en cierta manera, prueba de ello es la inmediata sustitución de las otras vías de acceso a patentes del país destino por los no residentes (“vía directa”, utilizando o no la prioridad internacional, o a través de la patente PCT) por la que ofrece el convenio EPC cuando este se adhiere al mismo.⁶⁷

Para mostrarlo hemos hecho un sencillo experimento consistente en estudiar la evolución media de solicitudes de no residentes “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT⁶⁸ en el país durante trece años. Distinguiendo los seis años anteriores a la adhesión del país al convenio EPC y los seis posteriores, véase Figura 2.15.

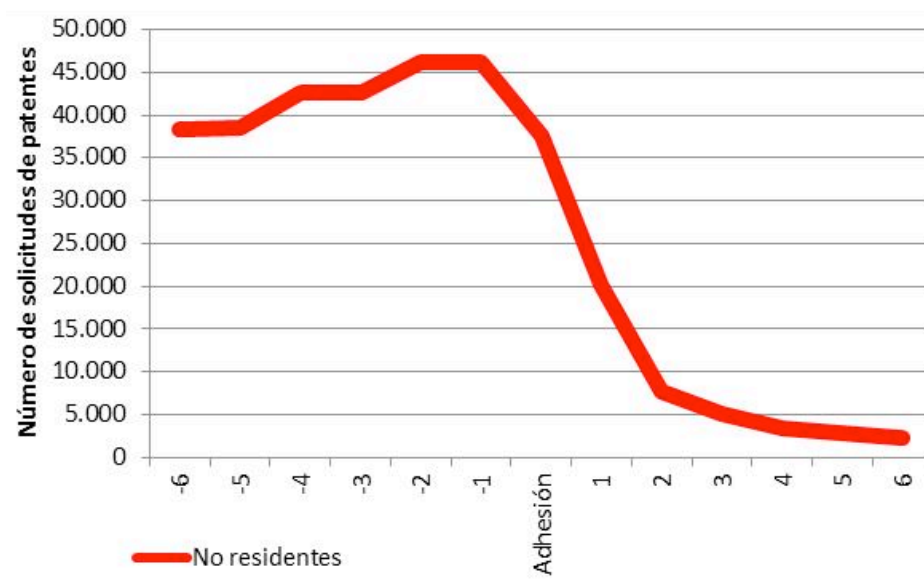


Figura 2.15: Evolución media de solicitudes en el país de no residentes “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT durante 13 años. Distinguiendo los 6 años anteriores a la adhesión al convenio EPC y los 6 posteriores.

Para poder cubrir esta banda de años de estudio con datos completos hemos excluido los países adheridos antes de 1980 al convenio EPC (10 países) y los adheridos después de 2007 (6 países): Países adheridos antes de 1980: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza y Reino Unido. Países adheridos después de 2007: Albania, Croacia, Noruega, San Marino, Serbia y TFYR of Macedonia. Realizándose el estudio final sobre estos 21 países: Bulgaria, Grecia, Lituania, Rumanía, Chile, Hungría, Malta, Eslovaquia, República Checa, Islandia, Mónaco, Eslovenia, Dinamarca, Irlanda, Polonia, España, Estonia, Letonia, Portugal, Turquía y Finlandia.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

66 Señalan que desde su entrada en vigor en 1978, el convenio EPC ha sido una historia de éxito que tiene que someterse, una vez concedida la Patente Europea, a las legislaciones nacionales y las decisiones de sus instituciones.

67 Hay autores como Harhoff et al. (2007) que señalan que además de este efecto sustitución de una vía de acceso por otra al país destino, puede que exista un efecto renta producido por la incorporación de cada vez más países al convenio EPC, cuando los presupuestos destinados a la extensión de patentes para esta área en su conjunto están delimitados.

Los autores citados estudian las patentes europeas prioritarias y analizan su comportamiento sobre los países que primero se incorporaron al convenio EPC (los más interesados, según los autores, en conseguir para sus compañías un sistema de acceso a bajo precio para sus patentes a Europa): Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Bélgica y Holanda. Destacan que la importancia de estos seis países cada vez es menor al analizar el ratio de validación y la relevancia del factor coste cada vez es mayor a la hora de abordar el proceso de validación en Europa. Tal vez tenga una explicación en el hecho de que al incorporar nuevos miembros al convenio EPC, lo que hace que el mercado cubierto sea mayor, menor es el peso relativo de estos seis países a la vez que aumenta el coste total si se quiere cubrir todos los Estados miembros del convenio EPC.

68 Las otras vías, además del convenio EPC, para extender la patente en el país que no es el originario.

Como puede apreciarse, las vías de acceso al país por no residentes consistentes en utilizar la “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de la patente PCT rápidamente casi desaparecen, y entendemos lo hacen en favor de la vía que establece el convenio EPC, algo que posteriormente corroboraremos.

Siguiendo con el experimento nos preguntamos a continuación por el efecto de la adhesión al convenio EPC sobre los residentes en el país. Nos llama la atención de nuevo, como vimos en el caso del tratado PCT, el hecho de que no podamos afirmar que la adhesión del país al convenio EPC sea un acicate para el aumento de las patentes nacionales en el país por parte de sus residentes (que en su gran mayoría serán patentes prioritarias y que suelen venir asociadas al nivel de innovación del país y otros factores como la propensión a utilizar esta figura), o al menos no lo sea al mismo nivel que este convenio EPC estimula la extensión a este país de patentes de no residentes (véase Figura 2.16). En todo caso esto es algo razonable si tenemos en cuenta que tanto el tratado PCT como el convenio EPC se han diseñado principalmente como figuras de coordinación para abordar la extensión de la patente, más allá de las propias fronteras del país.

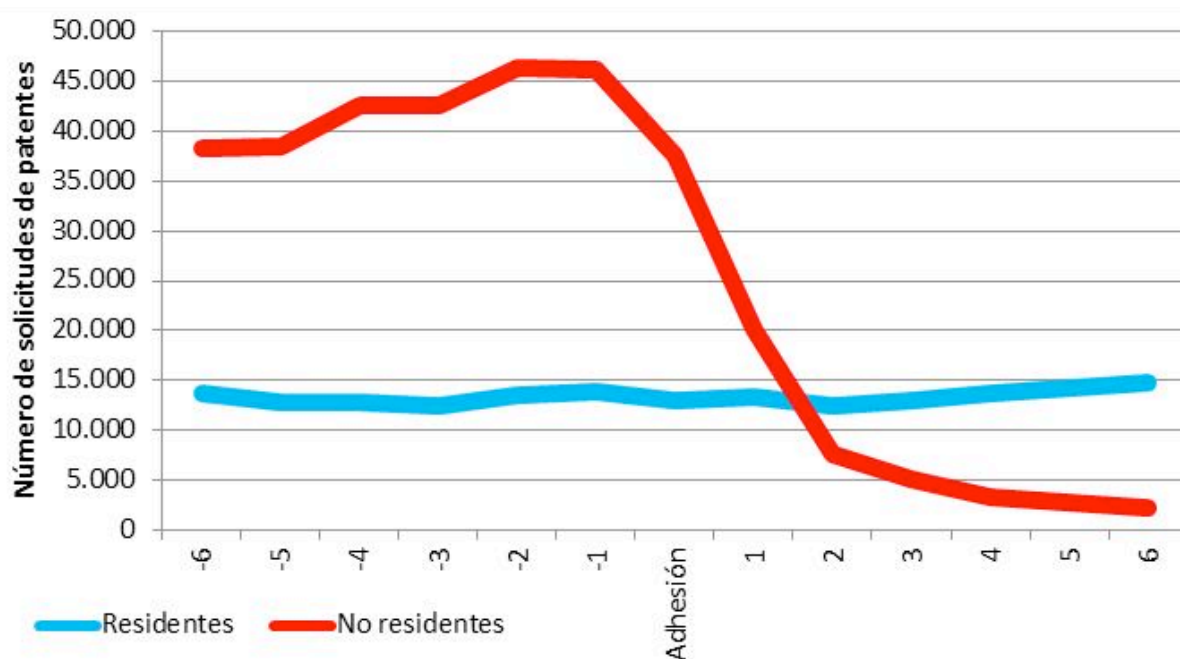


Figura 2.16: Evolución media de solicitudes en el país de no residentes y residentes “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT durante 13 años. Distinguiendo los 6 años anteriores a la adhesión del país al convenio EPC y los 6 posteriores.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Siguiendo con el experimento, si finalmente incluimos en el cálculo las patentes que entran en el país vía validación de Patente Europea, utilizando el ratio de validaciones de patentes europeas concedidas en los Estados miembros del convenio EPC (expuesto en el Anexo VIII, Nota Metodológica 3) observamos un aumento muy considerable de solicitudes de patentes en el país, (véase Figura 2.17).

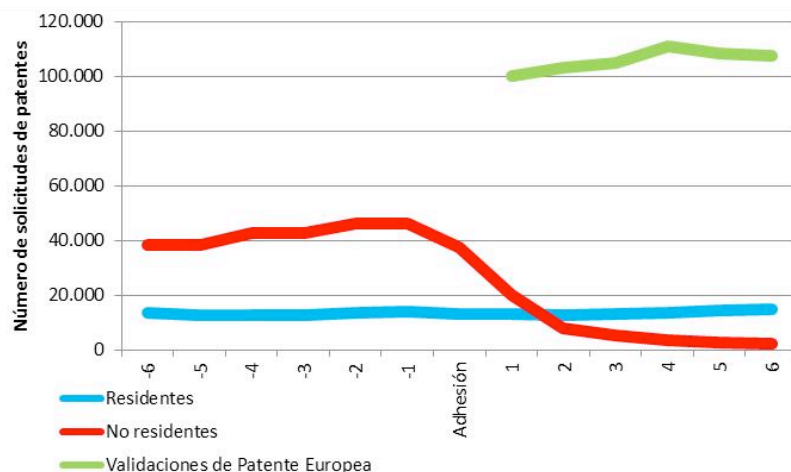


Figura 2.17: Evolución media de solicitudes en el país de no residentes y residentes “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT y de validaciones de Patente Europea durante 13 años. Distinguiendo los 6 años anteriores a la adhesión del país al convenio EPC y los 6 posteriores.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Debemos recordar que la Patente Europea se puede utilizar como patente prioritaria y, por lo tanto, puede ser sustitutiva de la patente nacional para el residente. Sin embargo observamos que este papel es actualmente residual (algo similar sucede con la patente PCT), por lo que hemos decidido incorporar a la Patente Europea en este estudio sólo en su rol de figura de coordinación entre patentes nacionales, por lo tanto sólo utilizada por no residentes. (Véase Anexo VIII, Nota Metodológica 2). Si sumamos las patentes solicitadas por no residentes “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional), a través de la patente PCT y a través de la validación de Patente Europea (que entendemos es mayoritariamente utilizada por no residentes y como tal así lo asimilamos)⁶⁹ podríamos incluso apreciar esta “explosión” de extensiones de patentes al país por no residentes anteriormente comentada, concluyendo que al adherirse el país al convenio EPC, el mecanismo de entrada casi en exclusiva de no residentes en el mismo es a través de la validación de Patente Europea en sustitución de la “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través la patente PCT (Figura 2.18).

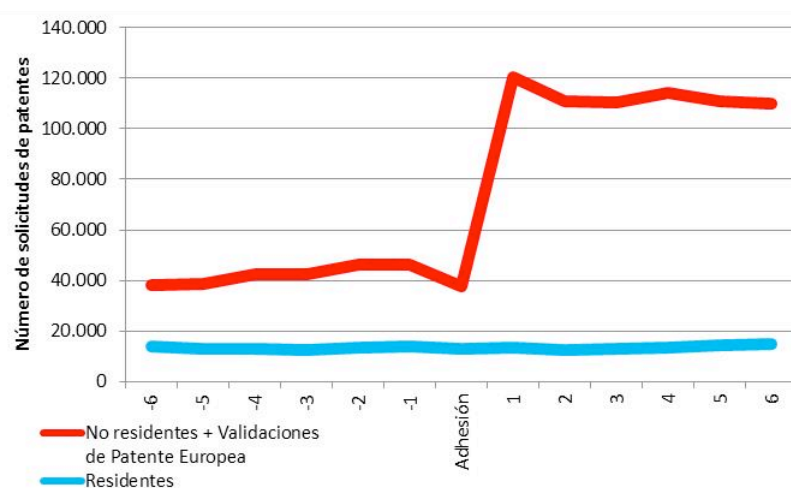


Figura 2.18: Evolución media de solicitudes en el país de residentes “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de PCT y de no residentes por las vías anteriores al que se le suma la vía de validaciones de Patente Europea durante 13 años. Distinguiendo los 6 años anteriores a la adhesión del país al convenio EPC y los 6 posteriores.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

⁶⁹ Como nos indican de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007) la media de utilización de la patente nacional como prioritaria en los países adheridos al convenio EPC es del 89% y la mediana del 94% (distorsionado sobre todo por Suiza que utiliza la Patente Europea como prioritaria en un 46% de los casos).

Evidentemente el comportamiento del ratio de validación de Patente Europea como mecanismo de entrada en el país en los nuevos países adheridos a este convenio EPC mostrará una tendencia más gradual de la que hemos indicado en la Figura 2.18, hasta alcanzar el ratio de validación que hemos estimado, tal y como se muestra en el Anexo VIII, Nota Metodológica 3. Cabe destacar el no aumento de solicitudes por residentes en el país, al firmar éste el convenio EPC, por las consecuencias políticas y económicas que tiene, ya que como en el análisis del tratado PCT; no puede afirmarse con estos datos que estas figuras de coordinación promuevan la innovación en el país que se adhiere (si ésta se refleja en el número de patentes prioritarias solicitadas en el mismo).

Si medimos por volumen de patentes solicitadas podemos afirmar que, a tenor de las cifras, el tratado PCT y el convenio EPC han creado las figuras regionales de coordinación más exitosas con diferencia de entre el total de las existentes, (véase Figura 2.19).

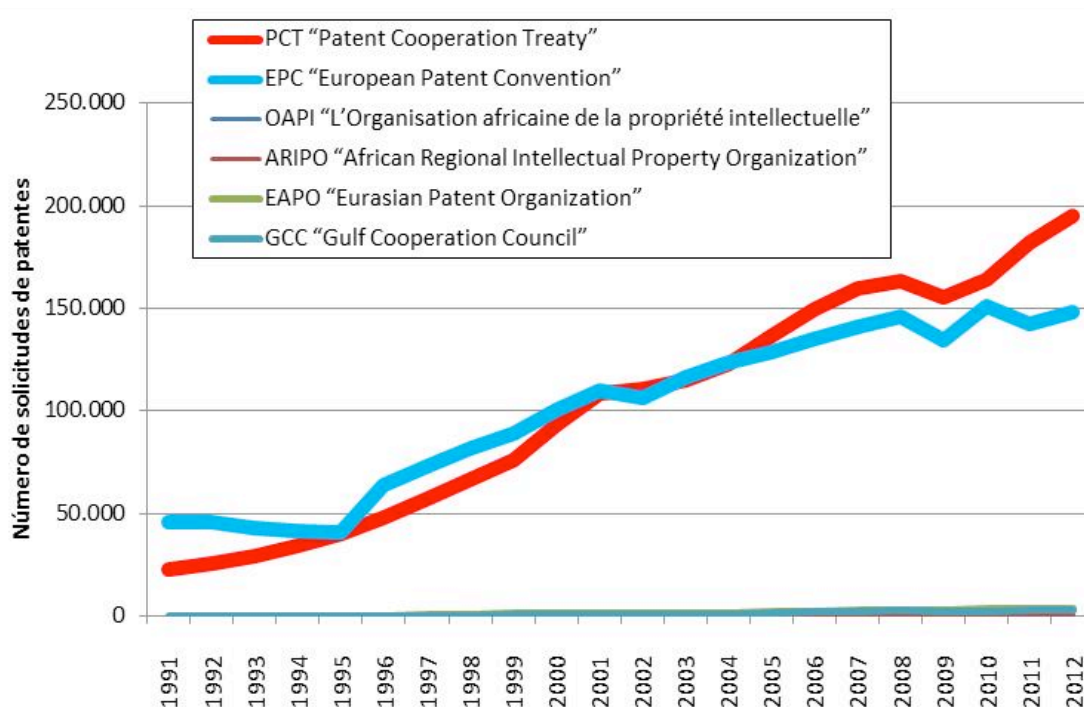


Figura 2.19: Evolución de solicitudes de las figuras de coordinación entre patentes nacionales existentes de manera directa o a través de una patente PCT, si ésta forma parte de este acuerdo (sólo la GCC no forma parte).
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Haciéndonos eco de las otras cuatro figuras de coordinación entre patentes nacionales que anotamos (OAPI, ARIPO, EAPO y GCC), debemos señalar que a diferencia de la patente PCT y la Patente Europea, de estas cuatro apenas si hemos localizado datos y menos aún análisis de los mismos. En lo que sigue nos limitamos a consignar alguna información sobre los mismos.

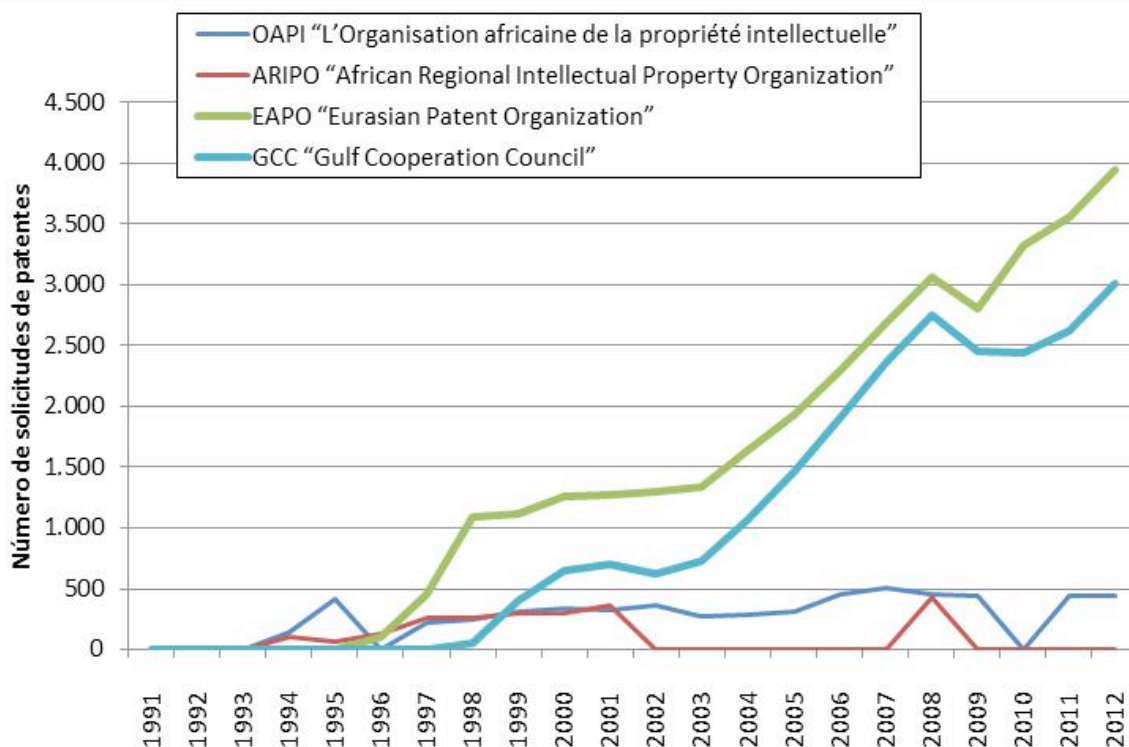


Figura 2.20: Evolución de las solicitudes de las figuras de coordinación entre patentes nacionales OAPI, ARIPO, EAPO y GCC, de manera directa o a través de una patente PCT, si ésta forma parte de este acuerdo (sólo la GCC no forma parte).

Fuente: WIPO y elaboración propia.

ESTADOS	ACUERDO DE LIBREVILLE DE 1962	ACUERDO DE BANGUI DE 1977	ACUERDO REVISADO DE BANGUI DE 1999
Benin	13 de septiembre de 1962	19 de marzo de 1983	18 de diciembre de 2003
Burkina Faso	13 de septiembre de 1962	1 de junio de 1983	8 de junio de 2001
Camerún	13 de septiembre de 1962	8 de febrero de 1982	9 de julio de 1999
Chad	13 de septiembre de 1962	5 de noviembre de 1988	24 de noviembre de 2000
Comoras			25 de marzo de 2013
Congo	13 de septiembre de 1962	8 de febrero de 1982	19 de octubre de 2001
Costa de Marfil	13 de septiembre de 1962	8 de febrero de 1982	24 de mayo de 2000
Gabón	13 de septiembre de 1962	8 de febrero de 1982	27 de diciembre de 1999
Guinea		18 de enero de 1990	13 de julio de 2001
Guinea Bissau		8 de julio de 1998	14 de agosto de 2003
Guinea ecuatorial		23 de noviembre de 2000	23 de noviembre de 2000
Mali		30 de septiembre de 1984	19 de junio de 2000
Mauritania	13 de septiembre de 1962	8 de febrero de 1982	5 de julio de 2001
Níger	13 de septiembre de 1962	8 de febrero de 1982	28 de mayo de 2002
República Centroafricana	13 de septiembre de 1962	8 de febrero de 1982	24 de abril de 2004
Senegal	13 de septiembre de 1962	8 de febrero de 1982	9 de marzo de 2000
Togo		8 de febrero de 1982	29 de noviembre de 2001

Tabla 2.5: Estados miembros de la OAPI. De Benin, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Níger, Senegal y Togo no hemos localizado estadísticas fiables, por lo tanto se han excluido de cualquier cálculo.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

ESTADOS	FECHA DE ADHESIÓN
Botswana	6 de mayo de 1985
Gambia	16 de junio de 1986
Ghana	25 de abril de 1984
Kenya	24 de octubre de 1984
Lesotho	23 de octubre de 1987
Liberia	24 de marzo de 2010
Malawi	25 de abril de 1984
Mozambique	8 de mayo de 2000
Namibia	23 de abril de 2004
Rwanda	24 de septiembre de 2011
Sierra Leone	25 de febrero de 1999
Sudan	25 de abril de 1984
Swaziland	17 de marzo de 1988
Uganda	25 de abril de 1984
Tanzania	1 de septiembre de 1999
Zambia	26 de febrero de 1986
Zimbabwe	25 de abril de 1984

Tabla 2.6: Estados miembros de la ARIPO. En el caso de Gambia no hemos localizado estadísticas fiables, por lo tanto la hemos excluido de cualquier cálculo.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Como puede observarse en las Figuras 2.19 y 2.20, OAPI y ARIPO han tenido un éxito más bien modesto. Esto no ha pasado desapercibido por parte de los investigadores, utilizándolo como ejemplo para argumentar que el establecimiento sin más de figuras de coordinación, o sea, de facilidades para la extensión de las patentes a un país, no es condición suficiente para fomentar de manera exitosa el número de patentes recibidas de no residentes en el mismo y evidentemente tampoco del número de patentes solicitadas por residentes. En efecto, el establecimiento de la figura de la patente (lo que supone a su vez crear mecanismos para su administración y ejecución) sin más no siempre asegura su éxito automático. La ausencia de oportunidades empresariales en ciertos países no se produce por tener o no un sistema fuerte de Propiedad Industrial e Intelectual, y puede que sea una cuestión más relacionada con la pobreza. Es por ello que tal vez se debería reorientar este sistema hacia modalidades de figuras más adaptadas al tipo de I+D que se hace en cada país -por ejemplo los modelos de utilidad y los diseños (Mwiya, 2012).⁷⁰ Señala además el autor que en los años 90 en cierta manera se ha mitificado la figura de la patente como fórmula para promover la FDI, la transferencia de tecnología y la I+D también en países en desarrollo, pero de hecho hay países que han desarrollado su FDI y transferencia de tecnología sin tener esta figura bien desarrollada.

70 Este autor compara dos tipos de regiones, área ARIPO y OAPI vs. los países denominados NICs (*Newly Industrialising Countries*), países que aún no han alcanzado el estatus de desarrollados pero que destacan sobre los otros países en desarrollo. (En concreto estudia: Sudáfrica, México, Brasil, China, India, Malasia, Filipinas, Tailandia y Turquía.) Se compara los perfiles de los países ARIPO (39 millones de habitantes) y OAPI (137,1 millones de habitantes), países que sí han creado figuras de coordinación de patentes, con los denominados NICA o NICs de Asia: China, India, Malasia, Filipinas y Tailandia (2572 millones de habitantes), en los cuales sólo existen patentes nacionales, aunque todos estos países pertenecen al tratado PCT. En los países NICA se observa el crecimiento exponencial de patentes solicitadas tanto por residentes como por no residentes, mientras que en los países ARIPO y OAPI incluso se aprecia una caída en estos indicadores, hasta casi desaparecer.

Al ver la relación entre I+D y número de patentes y modelos de utilidad solicitados se ve que en los NICA el 43,4% del crecimiento de las patentes se debía al crecimiento del I+D y en modelos de utilidad este dato se elevaba al 51,7%, en las regiones africanas ARIPO y OAPI directamente no se encuentra ninguna correlación. Como explicación a estos datos se indica que el grado de utilización de las patentes y los modelos de utilidad tiene mucho que ver con la actividad en el sector manufacturero, señalando que la inversión en África está dirigida principalmente al sector primario y sobre todo el extractivo de mineral y petróleo (comparando NICA con África se invierte 100 veces más en esta primera región en manufacturas que en África).

ESTADOS	
Turkmenistan	Adhesión agosto 1995
Bielorusia	
Tajikistan	
Federación Rusa	
Kazakhstan	
Azerbaijan	
Kirguistán.	
Armenia	
Moldavia	

Tabla 2.7: Estados miembros de la EAPO.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

ESTADOS	
Bahrain	25 de mayo de 1981
Kuwait	
Oman	
Qatar	
Arabia Saudita	
Emiratos Árabes Unidos	

Tabla 2.8: Estados miembros del GCC. De Omán y de los Emiratos Árabes Unidos no hemos localizado estadísticas fiables, por lo tanto los hemos excluido de cualquier cálculo.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Por los resultados obtenidos en páginas anteriores parece que la tendencia internacional ha caminado históricamente hacia este segundo extremo (B), y en cierta manera este proceso histórico queda reflejado en la Figura 2.4, guion de un proceso internacional lógico hacia la integración total.

2.2.2 ¿Cuál es el tamaño ideal del mercado integrado para que la patente sea efectiva?

Al analizar hasta qué punto los procesos de integración son eficientes y si hay algún límite a partir del cual crean disfuncionalidades, si concluimos que el tamaño ideal de este mercado integrado es el mundial, tendría toda su lógica que se tendiera hacia una integración total de la figura de la patente a este nivel: la “patente mundial”. Pero si localizamos algún límite a partir del cual este proceso integrador crea disfuncionalidades y por lo tanto concluimos que la tendencia racional no debería ser ir hacia una integración mundial ¿se podría determinar un tipo de “mercado relevante” donde sí lo sea? Es más, en caso afirmativo, ¿cuál sería el tamaño ideal del mercado integrado para que la patente sea efectiva?

Al analizar los dos extremos (sistemas A y B) vimos que, sobre la situación de un sistema nacional completamente desligado cada uno del resto de participantes (el sistema A), por las características del mismo bien que estamos regulando, se descarta esta posibilidad, lo que necesariamente nos llevaría a abordar la perspectiva de relación entre estados. Ahora bien, dentro de la última etapa de evolución del proceso internacional, que podría acabar, en el límite, con un proceso de integración total (sistema B), nos preguntamos si realmente llegar a este extremo es o no beneficioso desde el punto de vista de la misma efectividad de la figura de la patente.

Para responder a esta cuestión partimos de la siguiente idea:

- Si un **mercado está especialmente saturado de patentes** esto puede suponer una rémora al fin que busca la figura misma, ya que **puede afectar al efecto estático**.⁷¹ Sin un sistema eficiente de gestión de patentes, una cantidad muy abultada de patentes en vigor en un mercado, unida a la alta “diversidad” existente entre ellas (por calidad, tipología de sectores, complejidad de la tecnología, transversalidad de la tecnología, etc.) podría generar grandes espacios de incertidumbre⁷² y por ende de inseguridad jurídica.

En este sentido, cabe destacar dos preocupaciones de gran actualidad:

1. Los costes importantes de información en los que se incurre para clarificar la titularidad de los derechos.
2. La dificultad a la hora de localizar las patentes que puedan afectar al desarrollo de la innovación. (Véase Glosario.)

Ambas preocupaciones se han estudiado profusamente en el área de la Propiedad Industrial e Intelectual por Maskus (1998), Eliasson y Wihlborg (2005), Jaffe y Lerner (2006). Encaoua et al. (2006) y Bessen y Meurer (2008), entre otros. Señalemos dos casos específicos que ilustran muy bien este problema y que están de gran actualidad: las denominadas *patent thickets* y las *submarine patents*. En el problema particular de clarificación de los titulares y el ámbito de los derechos, que se produce sobre todo en productos sofisticados que incorporan alto contenido tecnológico, encontramos estudios como los de Grupp y Schmoch (1999), Cohen et al. (2000), Shrestha (2011) y Gutiérrez (2008), los cuales citan frecuentemente que para solucionar este problema, y a veces también utilizada como estrategia de bloqueo de competidores, muchas grandes empresas han optado crear una estrategia de lo que se denomina *patent thickets*.⁷³ Otros autores han citado el fenómeno de las *submarine patents*.⁷⁴

71 Efecto estático, o de acceso al bien creado (que se centra en las características inmediatas del bien), requiere para ello que el coste marginal de acceso a estos bienes sea cero o muy bajo. El aprovechamiento de este efecto supone obtener la eficiencia estática.

72 Este hecho también se ve en el mismo proceso de concesión de las patentes, donde en reiteradas ocasiones se alude a la dificultad y a los posibles errores en la realización del examen por parte de las oficinas competentes. De hecho las patentes se conceden sin la garantía del Estado, como muestra la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes española actualmente vigente (Artículo 37... 2. La concesión de la patente se hará sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.) y que reitera la nueva Ley de Patentes 24/2015 de 25 de julio, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017, en su artículo 42.

73 Como indica Shrestha (2011) este fenómeno del *patent thickets*, denominación atribuida a Shapiro (2001), consiste en la acumulación de patentes, algunas de las cuales se solapan sobre otras, para que una empresa, sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías, pueda comercializar su producto.

También la Comisión de las Comunidades Europeas (2007) señala que 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 del producto y a los posibles litigios producidos por la violación de alguna patente. Las compañías que utilizan esta estrategia suelen producir productos tecnológicamente complejos, así esta estrategia acumulativa de patentes les permite tener “activos” con los que negociar en caso de verse amenazadas por otra patente o derecho de un tercero. Entre grandes empresas se suele resolver a través de sistemas de licencias cruzadas gratuitas.

Bessen (2008), al analizar las estrategias que suelen seguir los solicitantes para aumentar el valor de las mismas patentes, indica el caso de las autocitaciones, que aumenta el valor de las patentes en torno a un 3%, esto supone una estrategia de *fencing* o *thicket building* (Hall et al. 2005) ya que denota que hay varias patentes que cubren el mismo espectro por lo tanto hacen más robusta la protección.

74 Como indican Bessen y Meurer (2008), muchos países ya están implementando la posibilidad realizar publicaciones adelantadas de las patentes solicitadas (en EE.UU. se publican con mucho retardo) así evitar lo que se denomina *submarine patents*, patentes que retrasan su publicación pensando que otros van a invertir, investigar y patentar posteriormente sobre el mismo asunto, así cuando estos obtienen resultados se saca a la luz esta patente “escondida” a fin de estorbar y poder desarrollar actividades oportunistas (*rent seeking*). Algo parecido ocurre con reivindicaciones con lenguaje poco claro, la estrategia en este caso es crear unas reivindicaciones poco claras en cuanto a su cobertura que luego se modifica para que se solape con lo que presenta un tercero.

- Obviamente en los **mercados donde no se solicitan patentes, no se producirá el efecto dinámico**⁷⁵ que busca la figura.

Nuestro razonamiento es el siguiente. Si, como se ha visto, al crear o adherirse los estados a las figuras de coordinación entre patentes nacionales se produce un aumento de las patentes extendidas a ese territorio, ya que facilitan su extensión internacional (figuras que llevadas a su máxima expresión se traducen en un proceso de integración entre territorios o incluso en una única patente para todo el mundo), no debería tener sentido integrar mercados cuando ya alguno de ellos esté en el punto que hemos denominado de sobresaturación de patentes –que más adelante explicaremos.

Queremos recordar que además existen otras corrientes de opinión, como los mencionados revisionistas, que principalmente surgen en países en desarrollo, donde se pone en duda que el aumentar la fuerza de la patente en un país o facilitar el acceso a la misma suponga aumentar a su vez el efecto dinámico que debiera traer consigo para el país esta figura, sobre todo cuando el mismo no reúne la condiciones necesarias para producir I+D interna, o como aquellos que discuten el modelo *one size fits all* y abogan por uno *tailor made*.⁷⁶ En todo caso no deseamos entrar en estas discusiones, ya que por un lado nos queremos centrar sin más en este proceso de extensión internacional sin entrar a valorar otras características de la figura de la patente y porque además desbordaría los objetivos de este trabajo, aunque debemos señalar que es un punto de vista a tener en cuenta desde la perspectiva del proyecto de Patente Unitaria, sobre todo al apreciar el distinto grado de desarrollo de los diferentes países europeos que se pretenden integrar bajo esta figura.

Para tratar del asunto del tamaño ideal del mercado integrado, examinaremos las siguientes tres cuestiones: (1) ¿cuándo podemos considerar un mercado saturado de patentes y cuál es el nivel mínimo de patentes razonable?; (2) ¿qué mercados/países en la actualidad se mueven en estos márgenes?; y (3) ¿qué características comunes vemos en estos mercados/países?

Para este examen contamos con la ventaja de que existe una gran homogeneidad entre los diferentes sistemas de patentes de los países y que la decisión de extensión de una patente a su vez es una decisión muy meditada

⁷⁵ Efecto dinámico que permite establecer incentivos a la inversión para la creación de estos bienes, para que sea efectivo el valor social debe exceder los costes de desarrollo. El aprovechamiento de este efecto supone obtener la eficiencia dinámica.

⁷⁶ Como indica Yu (2009) en la actualidad las posiciones no están tan polarizadas y el modelo *one size fits all* para las patentes es cada vez más aceptado, aunque también hay voces críticas sobre este modelo como las de Thurow (1997), Cornelli y Schankerman (1999), Scotchmer (1999), Encaoua et al. (2006), y Maskus (2000). Este último indica que el efecto de la Propiedad Industrial e Intelectual sobre el crecimiento depende de muchas variables, por eso el modelo *one size fits all* tiene poco sentido en términos económicos, así este sistema debe adaptarse a las características del mercado si queremos que el resultado sea positivo.

Otros autores como Baudry y Dumont (2009) han buscado el perfil ideal de renovación de la patente teniendo en cuenta las dos líneas de investigación que existen (las renovaciones como revelación del valor, las renovaciones como opción), así analizan por un lado si el modelo imperante *one size fits all* (consagrado principalmente tras el acuerdo sobre los TRIPs) es el perfil ideal de renovación teniendo en cuenta que nos movemos en situaciones de incertidumbre y por otro lado, basado en el modelo de opciones, si debería cambiarse este por un sistema *tailor-made profiles*. Finalmente estudian diferentes tipos de tasas según mercados, viendo que para mercados pequeños se deben bajar en los primeros años las mismas y luego aumentarlas, al revés de los mercados grandes. Concluyen los autores que se puede mejorar el sistema de tasas de las patentes para mejorar el bienestar general, pero hay impedimentos para llevar este cambio a cabo como que puede suponer una disminución de los ingresos de las oficinas de patentes y que puede penalizar a las patentes buenas. En todo caso es algo que se debe analizar, ya que para disminuir el coste social de las patentes necesariamente esto pasa por tener menor cantidad de ellas, debiendo ser más imaginativos y explorar nuevas vías con los sistemas *tailor-made profiles*.

Sobre este tema de los modelos *tailor-made profiles*, Jaffe y Lerner (2006) señalan que se está discutiendo sobre todo para las nuevas áreas de la tecnología si se debería adaptar la patente a cada sector. Pero las actitudes de los *rent seekers* hace inviable esto en su opinión, ya que siempre intentarán los solicitantes/titulares clasificar la patente en el sector que más le interese. De hecho algo parecido sucedió cuando se formuló el Hatch-Waxman Act, que extendía el tiempo de protección a las patentes farmacéuticas en EE.UU. Eli Lilli intentó en 2002 que, a través de una ley presidencial de seguridad doméstica, a ciertos de sus compuestos se le diera también este tratamiento.

por parte del solicitante, (como se señala en el Anexo VIII Nota Metodológica 4), por lo que no prevemos sesgos importantes en nuestro análisis debido a estos factores.

2.2.2.1 ¿Cuándo podemos considerar que un mercado está saturado de patentes y cuál es el nivel mínimo de patentes razonable?

Para abordar esta primera pregunta hemos planteado el siguiente supuesto: de la literatura disponible vemos que existe cierto consenso en distinguir entre las patentes que son valiosas para sus titulares y las patentes que se demuestran valiosas en el mercado, evidentemente el ratio es mayor en el caso de las primeras frente a las segundas.

1. **Para calcular las patentes valiosas para sus titulares.** Si en el proceso de extensión de las patentes a otros países diferentes al originario se solicitan más patentes que las que consideran valiosas sus mismos titulares, será porque obedecen a otras estrategias diferentes a los fines que busca la figura de la patente (como muestra el fenómeno de los *patent thickets* anteriormente señalado).
2. **Para calcular las patentes valiosas para el mercado.** Si en el proceso de extensión de las patentes a otros países diferentes al originario, en un Estado no se solicitan ni las patentes que el mercado en general considera como valiosas será porque existen “deficiencias” en el mismo, bien en la calidad de su sistema nacional de patentes o en el mismo mercado que representa ese Estado, lo que hacen que no funcionen bien los fines que busca la figura de la patente.

A partir de esto, determinamos **una banda** dentro de la cual deberían moverse las solicitudes de patentes por no residentes en los diferentes países para que los efectos de la figura de la patente funcionase correctamente: es decir, ni se produjeran mercados saturados de patentes -lo que podría afectar al efecto estático-, ni se descartara a la patente como figura para abordar el mercado -afectando al efecto dinámico.

De este modo calculamos lo que denominamos *mercados relevantes*, que definimos como los mercados donde no se produce ni la sobresaturación ni la infradotación de solicitudes de patentes por parte de no residentes y por lo tanto entendemos estarán en lo que hemos denominado una *zona de confort*. A continuación desarrollamos la definición de los dos límites de esta banda.

1. **Patentes valiosas para sus titulares:** para calcular esta proporción deberemos analizar el comportamiento de los titulares. Para ello partimos de la idea señalada por varios autores⁷⁷ de asimilar la renovación de la patente (dentro del proceso “administrativo” del mantenimiento del derecho concedido) a la ejecución de una opción por parte de su titular sobre el mantener o no el derecho que le confiere la misma. Entendemos que si el titular decide no mantener la patente

⁷⁷ La utilización del modelo de opciones asimilado a las renovaciones de patentes se ha utilizado profusamente. Por ejemplo, Baudry y Dumont (2009) han utilizado ese modelo para medir el impacto de los cambios de las tasas de renovación, pero sin plantear cuál es el perfil ideal de las renovaciones.

es porque el derecho que le confiere la misma sobre el mercado no le es valioso. Así planteamos la siguiente hipótesis: *serán valiosas para sus titulares las patentes que agotan su vida legal.*^{78 79}

2. **Patentes valiosas para el mercado:** para calcular esta proporción tenemos que analizar el comportamiento del mercado. Para ello planteamos la siguiente hipótesis: *serán valiosas para el mercado aquellas patentes con las que se obtienen retornos relevantes y visibles en el mismo.* Esto se refleja, entre otros, en hechos como que a las mismas se les identifique como fuente de retorno; por ejemplo, porque se licencian, o bien porque su titular o un tercero velan especialmente por las ellas, al ser objeto por ejemplo de litigios u oposiciones.⁸⁰

Para determinar esta banda hemos revisado varios estudios que han tratado sobre las proporciones que representan los dos límites propuestos. Dichos resultados vienen reflejados en la Tabla 2.9.

78 Como indica Bessen (2008), sobre el modelo valoración de patentes basado en renovaciones desarrollado por Pakes y Schankerman (1984), la idea es que el titular dejará de pagar las anualidades cuando el valor de la anualidad sea mayor que la renta esperada.

También Cornelli y Schankerman (1999) señalan que hay un tiempo de la patente para calificar a las invenciones que cubren, así se estima que el tiempo mínimo para descubrir que la invención no funciona son unos 7 años, que el tiempo medio de mantenimiento es de entre 15 y 19 años y para las patentes buenas su tiempo óptimo está más allá de 20 años, siendo el tiempo establecido de la patente (normalmente 20 años) muy corto para estas últimas.

Por último, a modo de ejemplo, Andersson (2011) señala que al estudiar las patentes transferidas en varios países, como EE.UU., Alemania, Japón, Suecia,... y en varias épocas de la historia, se ve que las patentes transferidas eran las de patentes que se mantenían con vida más tiempo. Deja entrever el autor que el contar con una legislación fuerte de patentes no es la causa principal de la mejora en la transferencia de patentes (aunque sí es importante), pero parece sí lo es el contar con un sistema de renovaciones lo que supone un proceso de selección natural de las patentes, y aquellas que se mantienen más tiempo en vida es porque probablemente sean las más valiosas.

79 Por supuesto, somos conscientes que habrá patentes que por la vida del producto que cubren no sea necesario agotar la vida legal de la patente para que estas sean útiles para sus titulares mas, dado que el objetivo del trabajo es más general, hemos decidido obviar estas excepciones. También reconocemos que habrá tecnologías que no se puedan adaptar a todos los mercados aún siendo muy buenas, tendremos en cuenta también este caso para los futuros cálculos.

80 De nuevo reconocemos que habrá tecnologías que no se puedan adaptar a todos los mercados aún siendo muy buenas, tendremos en cuenta también este caso para los futuros cálculos.

AUTORES	AÑO	TIPO DE BANDA		ÁREA GEOGRÁFICA DE ESTUDIO	ANOTACIONES
		AGOTA VIDA LEGAL	VALOR PATENTES		
Federico (1954)	1954	5,00%		GRAN BRETAÑA	Tasa de supervivencia (hasta 16 años)
	1954	2,20%		ALEMANIA	Tasa de supervivencia (hasta 18 años)
	1954	7,50%		EE.UU.	Tasa de supervivencia (más de 14 años)
	1954	4,20%		SUIZA	Tasa de supervivencia (hasta 15 años)
Griliches (1998)	1998	10,00%		EE.UU.	
Lemley (2001)	2001		1,50%	EE.UU.	1,5% de las patentes llegan a litigios
	2001		0,10%	EE.UU.	0,1% de las patentes llegan a juicio
	2001		5,00%	EE.UU.	5% de las patentes se licencian
	2001		6,50%	EUROPA	6,5% de las patentes tienen oposiciones en la EPO
van Pottelsberghe de la Potterie y Danguy (2009)	2009	19,00%		ALEMANIA	
	2009	17,00%		FRANCIA	
	2009	17,00%		REINO UNIDO	
	2009	11,00%		HOLANDA	
	2009	8,00%		AUSTRIA	
	2009	17,00%		ITALIA	
	2009	12,00%		ESPAÑA	
	2009	9,00%		SUECIA	
	2009	9,00%		DINAMARCA	
	2009	10,00%		BÉLGICA	
	2009	9,00%		IRLANDA	
	2009	9,00%		FINLANDIA	
	2009	9,00%		PORTUGAL	
	2009	9,00%		GRECIA	
	2009	9,00%		LUXEMBURGO	
2009	2,00%		EE.UU.	Datos aproximados	
2009	33,00%		JAPÓN		
Park (2010)	2010		2,00%	GENERAL	Según la CIPA sólo el 2% de las traducciones se utiliza
European Commission (2011)	2011	8,00%		EUROPA	8% de las patentes llegan al año 20.
	2011		1,00%	EUROPA	Los litigios se mantienen en el umbral de 1%
WIPO (2014)	2014	11,26%		GENERAL	Patentes en vigor sobre el porcentaje total de solicitudes

Tabla 2.9: Estudios que han tratado sobre las proporciones que representan las patentes que agotan su vida legal y las patentes con las que se obtienen retornos relevantes y visibles en el mercado.
Fuente: Elaboración propia.

A partir de estos datos establecemos las siguientes hipótesis:

1. **Patentes valiosas para sus titulares.** Calculamos la media y vemos se sitúan en el 10,72% de las patentes; si medimos su mediana esta se sitúa en el 9%. De los estudios analizados identificamos datos que podrían actuar como *outliers*, en concreto eliminamos los datos que pueden distorsionar la media, como las patentes que agotan su vida legal en Japón, cuyo porcentaje es extraordinariamente diferente al resto. **Hacemos de nuevo la media y vemos se sitúa en el 9,75% de las patentes.** (Al eliminar el *outlier*, la media y la mediana se aproximan, indicando cierta robustez en la elaboración de las bandas.) Utilizaremos este último valor.
2. **Patentes valiosas para el mercado.** Para determinar este valor calculamos la media y vemos se sitúan en el 2,68% de las patentes; si medimos su mediana ésta se sitúa en 1,75%. De los estudios analizados identificamos datos que podrían actuar como *outliers*, en concreto eliminamos los datos que pueden distorsionar la media, como las patentes que tienen oposición (que se pueden asimilar a patentes valiosas para sus titulares) y las que se licencian, a fin de eliminar el posible efecto de las licencias intra empresa. **Hacemos de nuevo la media y vemos se sitúa en el 1,15% de las patentes.** Emplearemos este último valor.

2.2.2.2 ¿Qué mercados/países en la actualidad se mueven en estos márgenes?

Para abordar esta cuestión hemos realizado un “experimento” sencillo y sobre todo fácil de entender. Calculamos las patentes que se solicitan a nivel mundial y eliminamos aquellas que solicitan los residentes en su propio país, debido a que en su mayoría se pueden asimilar a patentes prioritarias (la primera patente) ya que entendemos que estas patentes revelan menos información sobre la importancia de la misma para su titular y el mercado, entre otras cosas, porque al ser la patente un derecho constitutivo, siempre y en todo caso es necesario este primer registro para optar al derecho. Además, según diversos autores no son procesos tan meditados ni tampoco generalmente son tan costosos como los de extensión de la patente a mercados diferentes al originario. Sobre las patentes restantes, las solicitadas por no residentes en un país, entendemos se asimilan a las que se extienden a países distintos al originario. Es cierto que existen algunos “fenómenos” estadísticos que pueden afectar a la rigurosidad de esta afirmación y a su cálculo, destacando el de algunas estrategias para dilatar este momento de extensión,⁸¹ como el uso de la patente PCT, que permite retrasar el momento de “ejecución de la opción” para extender la patente prioritaria a otro país hasta 30 ó 31 meses desde la fecha de la solicitud de la patente prioritaria, y otras figuras como la Patente Europea que permite en los Estados miembros del convenio EPC dilatar este momento hasta una media de 6,5 años (incluso más años, ya que esta estimación realizada es muy conservadora, -véase Anexo VIII Nota metodológica 6). Pero en tanto la patente es una figura de ámbito estrictamente nacional, si se desea consolidar el derecho que la misma confiere en un país distinto al originario se deberá ejecutar en todo caso esta opción y conseguir su concesión en el mismo. También cabe destacar el fenómeno de la patente prioritaria que se solicita en jurisdicciones no originarias.⁸²

En definitiva, entendemos que **es en el momento de la extensión de la patente cuando se revela el verdadero valor de la misma para el titular y para el mercado**. En este sentido señalamos que otros autores han empleado modelos similares para localizar y medir, por ejemplo, los focos del crecimiento de la economía.⁸³ Es por ello que para nuestro análisis eliminaremos las patentes prioritarias, que para simplificar los cálculos las hemos asimilado a las patentes nacionales vía directa o patentes PCT solicitadas por residentes, y sólo trabajaremos con las patentes de “extensión”, que asimilamos a aquellas solicitadas por no residentes.

Para calcular, en términos de patentes solicitadas, los dos límites de esta banda, procederemos en cuatro pasos:

1. Localizamos las patentes nacionales solicitadas por residentes y no residentes en el mundo.
2. Acorde con las hipótesis planteadas, entendemos que:

⁸¹ Somos conscientes de las posibles distorsiones que estas estrategias “dilatatorias” pueden tener en las estadísticas publicadas (véase Anexo VIII Nota Metodológica 5), mas entendemos que como el derecho se deberá consolidar a través de una patente nacional en todo caso y el periodo de tiempo estudiado supera ampliamente esta franja en la que pueden verse afectadas las estadísticas por estas estrategias, no deberían afectar mucho al objetivo de este estudio.

⁸² Como indican Grupp y Schmoch (1999) hay países con propensión a patentar en jurisdicciones diferentes a la propia; así gran parte de las invenciones de canadienses (inventores o titulares) no tienen prioridad de Canadá si no de EE.UU., este efecto también se observa en otros países como Suiza y Bélgica con Alemania, y Corea con Japón.

⁸³ Eaton y Kortum (1995) analizaron los datos de 19 países de la OCDE (Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y EE.UU.). Estos autores observan que todos los países tienen más patentes de no residentes que de residentes en el país salvo EE.UU. y Japón (en este último hay que tener cuidado con el cálculo por la restricción a las reivindicaciones que tiene su legislación); también se ve que todos los países tienen más patentes en otros países salvo Grecia. A modo de conclusión los autores indican que el “comercio de las ideas” es el principal factor de crecimiento actual. Salvo EE.UU. todos los países de la OCDE obtienen más del 50% de las ideas de otros países y si exceptuamos también a Japón, Alemania, Francia y Reino Unido es más del 90%. En todos los casos el nivel de educación es clave para facilitar la adopción de tecnología.

- a) Las patentes nacionales vía directa o PCT solicitadas por residentes se asimilan a las patentes prioritarias solicitadas en el mundo que por las razones expuestas anteriormente las eliminaremos del cálculo.
 - b) Las patentes nacionales vía directa o PCT solicitadas por no residentes las asimilamos a las patentes que se extienden a países distintos al originario y que, en nuestra opinión, son las que reflejan el verdadero valor de la patente para el titular y para el mercado.
3. Incorporamos el efecto de las validaciones de Patente Europea, que a su vez podemos asimilar a patentes solicitadas por no residentes (como explicamos en el Anexo VIII Nota metodológica 2). Ante la comentada falta de datos publicados por las oficinas nacionales o la EPO sobre el ratio de validación de Patente Europea, planteamos dos escenarios:
- a) Las patentes europeas concedidas se validan en función de las proporciones que hemos establecido en el Anexo VIII Nota metodológica 3.
 - b) Las patentes europeas concedidas se validan en todos los estados.
4. Finalmente estudiamos para cada país si las patentes solicitadas anualmente por no residentes en el mismo alcanzarán:
- a) El ratio de patentes valiosas para sus titulares: su media se sitúa en el 9,75% de las patentes prioritarias solicitadas en el mundo en ese año.
 - b) El ratio de patentes valiosas para el mercado: su media se sitúa en el 1,15% de las patentes prioritarias solicitadas en el mundo en ese año.

Para calcular las patentes prioritarias solicitadas en el mundo hemos asimilado las mismas a las patentes nacionales vía directa o PCT solicitadas por residentes (véase Figura 2.21).

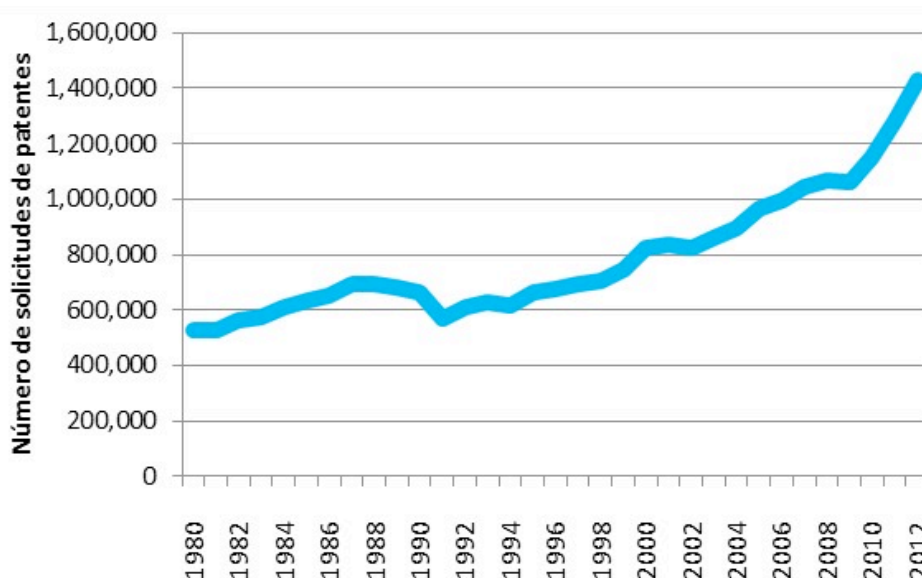


Figura 2.21: Solicitudes anuales realizadas por residentes de patentes nacionales vía directa o PCT.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Podemos observar en la Figura 2.21 que en general hay un crecimiento constante de las patentes solicitadas por residentes aunque como hemos señalado anteriormente apreciamos dos “desviaciones”: (1) una caída a

La problemática del proceso de integración de los sistemas de patentes

finales de los años 80, y (2) el crecimiento de patentes que se acentúa desde 2008. Ambas “desviaciones” tienen una explicación clara. La primera responde a la caída de los países del sistema comunista. Como muestra la Figura 2.22 podemos observar la importancia de la URSS en las solicitudes de patentes por residentes en los países del área socialista o comunista hasta 1992. (Debemos recordar que en estos países el sistema funcionaba bajo los “certificados de inventor” y era el Estado quien debía ostentar la titularidad de la invención.) La segunda responde al aumento exponencial de patentes de residentes de China, como se aprecia en la Figura 2.23.

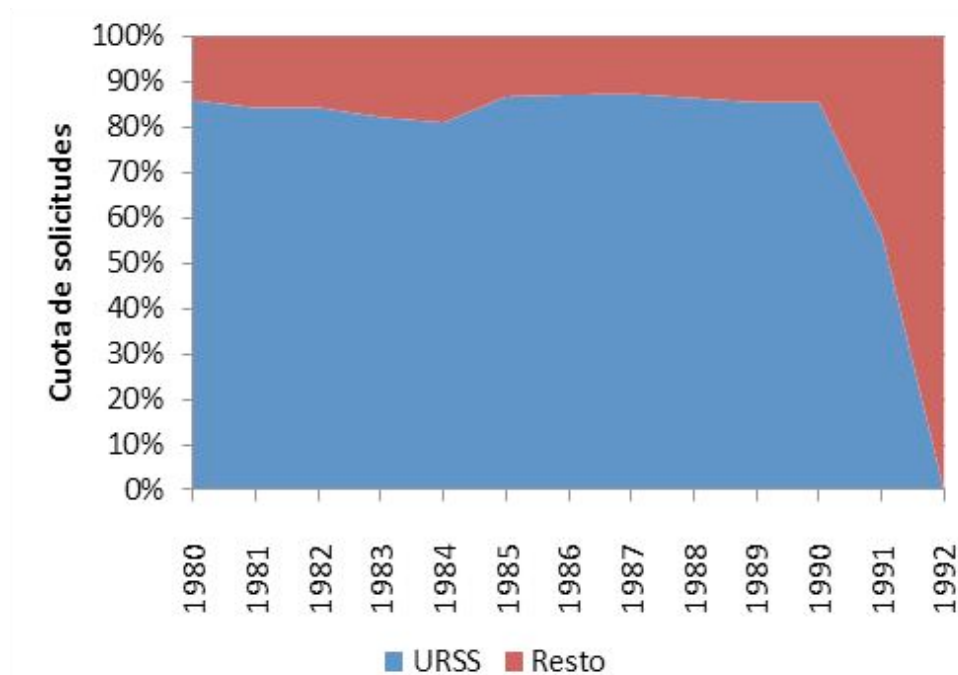


Figura 2.22: Distribución de las solicitudes anuales realizadas por residentes de patentes nacionales vía directa o PCT en los países del área socialista o comunista, en azul las realizadas por residentes en la URSS, en rojo las realizadas en el resto de países.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

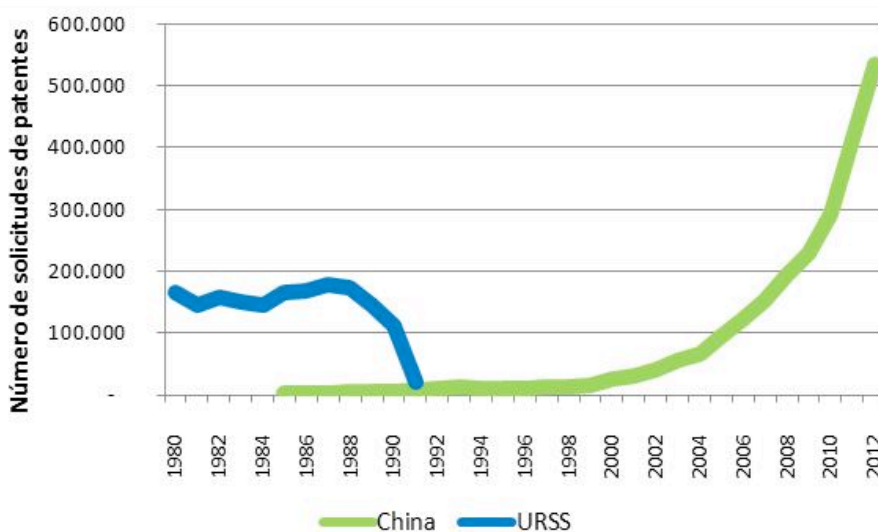


Figura 2.23: Solicitudes anuales realizadas por residentes de patentes nacionales vía directa o PCT en la URSS y en China.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Al eliminar ambas desviaciones (representado en la línea morada) vemos que el crecimiento de patentes de residentes es muy estable entre 1980 y 2008, como nos indica la Figura 2.24.

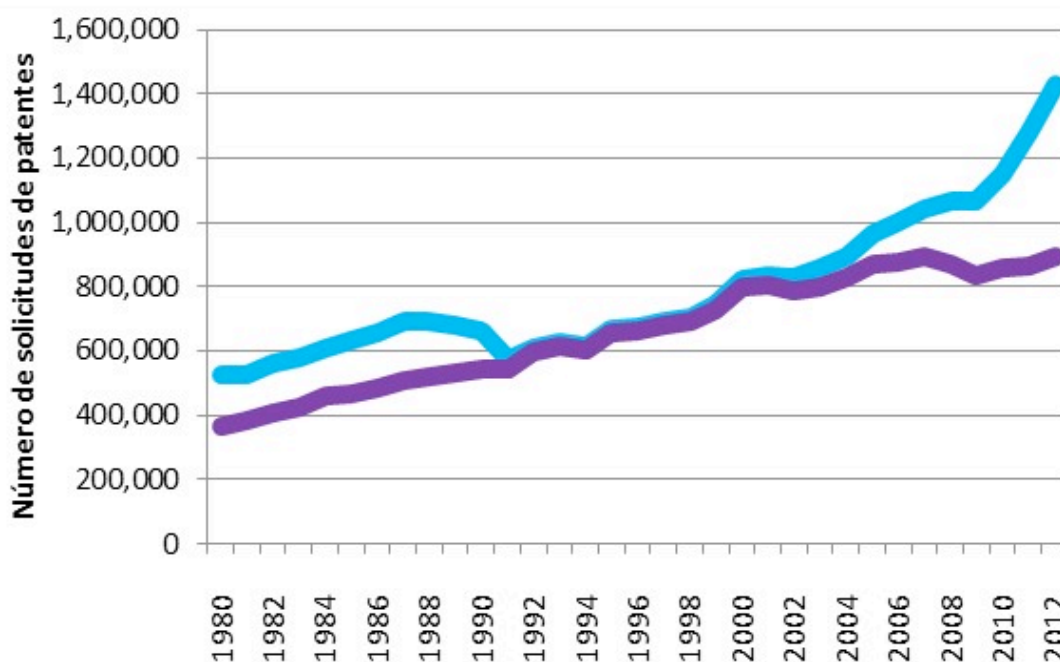


Figura 2.24: Solicitudes anuales realizadas por residentes de patentes nacionales vía directa o PCT sin eliminar las "desviaciones" que suponen la URSS y China (azul) y eliminando a las mismas del cálculo (morado).
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Con lo visto hasta el momento estamos en condiciones de cuantificar, en términos de patentes solicitadas anualmente, los dos límites de la banda (patentes valiosas para sus solicitantes y para el mercado) en la que se deberían mover los *mercados relevantes* para que trabajen en la denominada *zona de confort*, señalando además las *desviaciones* que provocan sobre las mismas la URSS y China. Esto se muestra en la Tabla 2.10.

AÑO	ELIMINANDO EFECTO CHINA Y URSS					
	PATENTES DE RESIDENTES	Patentes valiosas para sus titulares	Patentes valiosas para el mercado	PATENTES DE RESIDENTES	Patentes valiosas para sus titulares	Patentes valiosas para el mercado
1980	528.834	51.561	6.082	363.982	35.488	4.186
1981	527.065	51.389	6.061	380.837	37.132	4.380
1982	561.897	54.785	6.462	404.925	39.480	4.657
1983	577.267	56.284	6.639	427.820	41.712	4.920
1984	607.689	59.250	6.988	461.779	45.023	5.310
1985	634.643	61.878	7.298	464.953	45.333	5.347
1986	654.901	63.853	7.531	481.957	46.991	5.543
1987	691.638	67.435	7.954	509.616	49.688	5.861
1988	694.853	67.748	7.991	518.016	50.507	5.957
1989	680.529	66.352	7.826	530.514	51.725	6.101
1990	661.133	64.460	7.603	541.939	52.839	6.232
1991	571.729	55.744	6.575	542.482	52.892	6.239
1992	609.726	59.448	7.012	599.704	58.471	6.897
1993	625.829	61.018	7.197	613.745	59.840	7.058
1994	614.071	59.872	7.062	602.880	58.781	6.933
1995	665.721	64.908	7.656	655.710	63.932	7.541
1996	675.942	65.904	7.773	664.314	64.771	7.640
1997	692.039	67.474	7.958	679.367	66.238	7.813
1998	706.719	68.905	8.127	692.968	67.564	7.969
1999	745.502	72.686	8.573	729.876	71.163	8.394
2000	824.414	80.380	9.481	799.068	77.909	9.189
2001	833.673	81.283	9.587	803.635	78.354	9.242
2002	826.637	80.597	9.506	786.831	76.716	9.049
2003	857.589	83.615	9.862	800.820	78.080	9.209
2004	896.379	87.397	10.308	830.593	80.983	9.552
2005	966.333	94.217	11.113	872.848	85.103	10.038
2006	998.572	97.361	11.484	876.254	85.435	10.077
2007	1.044.955	101.883	12.017	891.895	86.960	10.257
2008	1.065.455	103.882	12.253	870.876	84.910	10.015
2009	1.063.096	103.652	12.226	834.000	81.315	9.591
2010	1.149.517	112.078	13.219	856.451	83.504	9.849
2011	1.279.317	124.733	14.712	863.488	84.190	9.930
2012	1.430.538	139.477	16.451	895.225	87.284	10.295

Tabla 2.10: Cálculo de los límites anuales de la banda (patentes valiosas para sus solicitantes y para el mercado) con base en las patentes nacionales solicitadas por residentes que se asimilan a las patentes prioritarias solicitadas en el mundo, y eliminando las desviaciones que provocan la URSS y China.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Con los límites anuales de la banda es posible graduar en términos de patentes solicitadas por no residentes cada uno de los países -recuérdese que estimábamos que estas solicitudes de patentes eran las que reflejaban el verdadero valor de la patente para el titular y para el mercado.

2.2.2.3 ¿Qué características comunes vemos en estos mercados/países?

De la muestra de 160 países reflejada en la Tabla 2.11, analizamos a continuación las patentes solicitadas por no residentes en tres posibles escenarios:

1. Sólo contando las solicitudes de no residentes vía patente directa o PCT, por lo tanto obviando el efecto del convenio EPC.
2. Contando las solicitudes de no residentes vía patente directa, PCT y sumando aquellas realizadas a través de la validación de Patente Europea, que asimilamos sólo a patentes solicitadas por no residentes, ya que es la vía utilizada mayoritariamente por estos para abordar su proceso de extensión de patentes a Europa (concretamente los estados miembros del convenio EPC). Como ejemplo ilustrativo podemos ver el caso de España en 2012 que señala la Tabla 2.12 y la Figura 2.25, que recogen por quién fueron utilizadas estas tres vías indicadas de acceso al país.

		SOLICITUDES 2012	PORCENTAJE
PATENTE DIRECTA	RESIDENTES	3.219	95,78%
	NO RESIDENTES	142	4,22%
VÍA PCT	RESIDENTES	47	41,23%
	NO RESIDENTES	67	58,77%
VALIDACIÓN DE PATENTE EUROPEA	RESIDENTES	308	1,59%
	NO RESIDENTES	19.053	98,41%

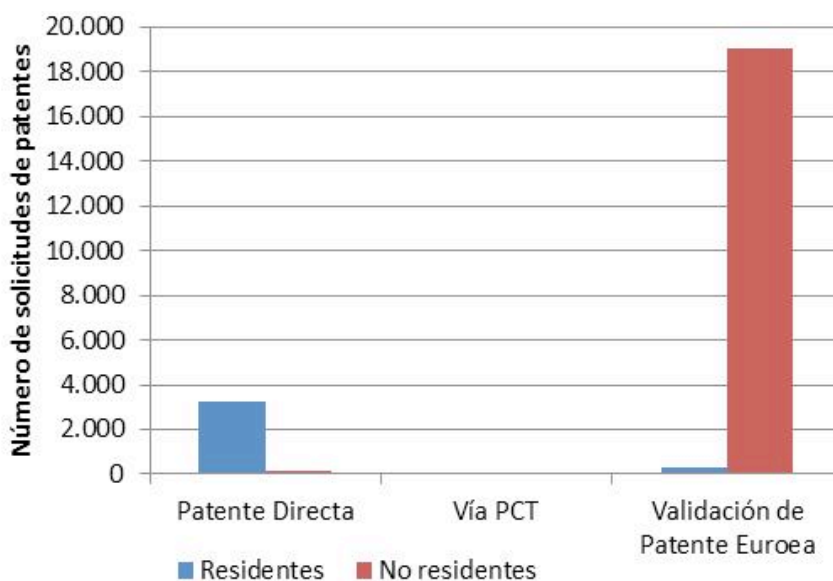


Tabla 2.12 y Figura 2.25: Solicitudes de patentes en España en 2012 de residentes y no residentes según la vía elegida: patente directa, PCT o validación de Patente Europea.

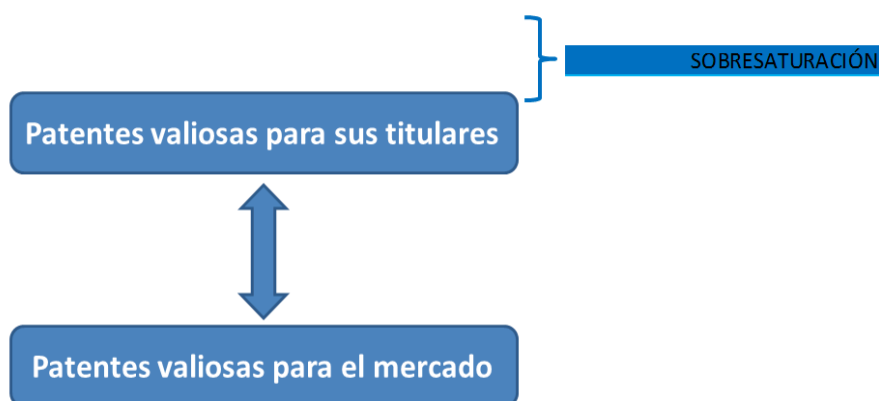
Fuente: OEPM y elaboración propia.

3. Por último, contando las solicitudes de no residentes vía patente directa, PCT y sumando aquellas realizadas a través de la validación de Patente Europea pero suponiendo que el ratio de validación en cada país es del 100% de las patentes europeas concedidas. Este escenario es importante ya que es el que más se podría acercar a la situación a la que hipotéticamente se llegaría con el Proyecto de Patente Unitaria.⁸⁴

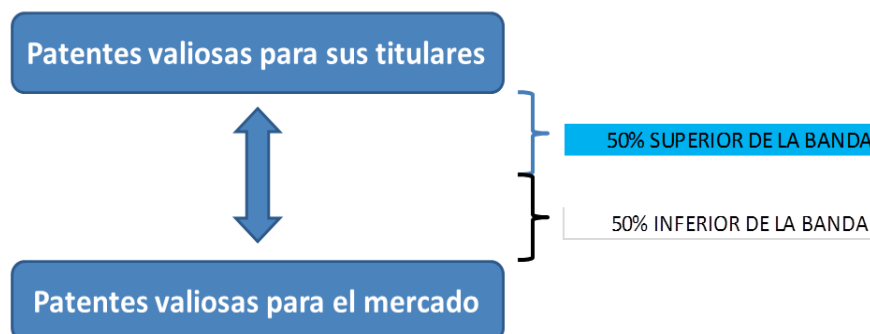
⁸⁴ Aunque debemos indicar que depende de muchos factores como la estrategia del mismo solicitante, el coste final de este proyecto de patente en comparación con las vías actualmente disponibles, etc.

A partir de los resultados obtenidos de nuestros cálculos, analizamos los diversos países que entrarían en cada parte de la banda propuesta en diversos momentos entre 1980 y 2012. Para esto estimamos conveniente tener en cuenta el efecto de China y de la URSS, por lo que los hemos excluido del cálculo. Basándonos en las ideas que hemos presentado en las páginas anteriores establecemos los siguientes supuestos:

1. Aquellos países que estén fuera de la banda, superando la cuota de solicitud de patentes valiosas para sus titulares, presentarán síntomas propios de mercados saturados de patentes.



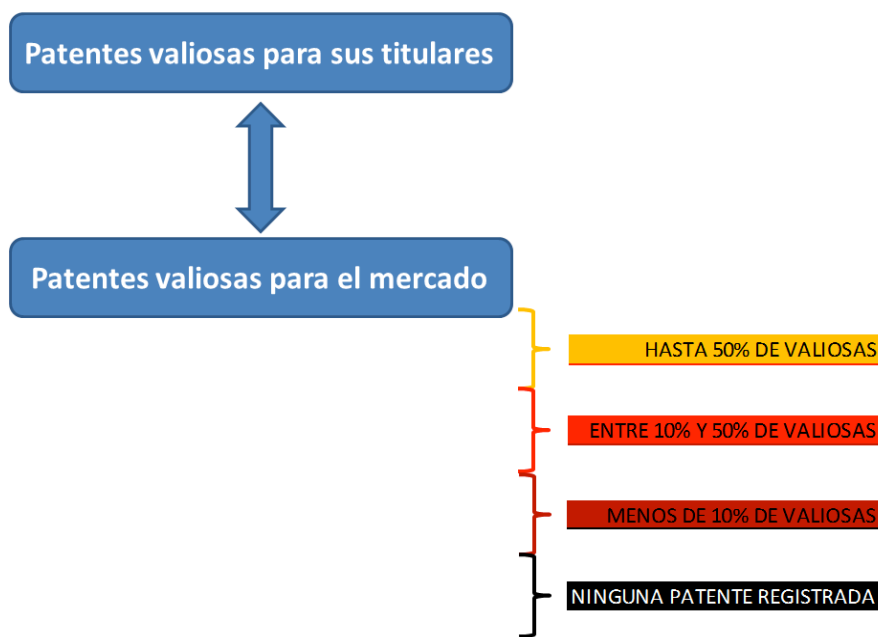
2. Sobre aquellos países que estén dentro de la banda hemos querido distinguir no obstante:



- a) Aquellos que se encuentran en la mitad superior de la banda, solicitándose más de la media de patentes que indica la misma.⁸⁵ Por la misma naturaleza de la tecnología que recoge la patente muchas veces no merece la pena que ésta sea extendida a todos los mercados sin excepción, algo muy normal por ejemplo en el caso de enfermedades no globales.
- b) Aquellos que se encuentran en la mitad inferior de la banda, solicitándose menos de la media de patentes que indica la misma: estimamos que los países ahí situados no presentan los síntomas propios de mercados saturados de patentes.

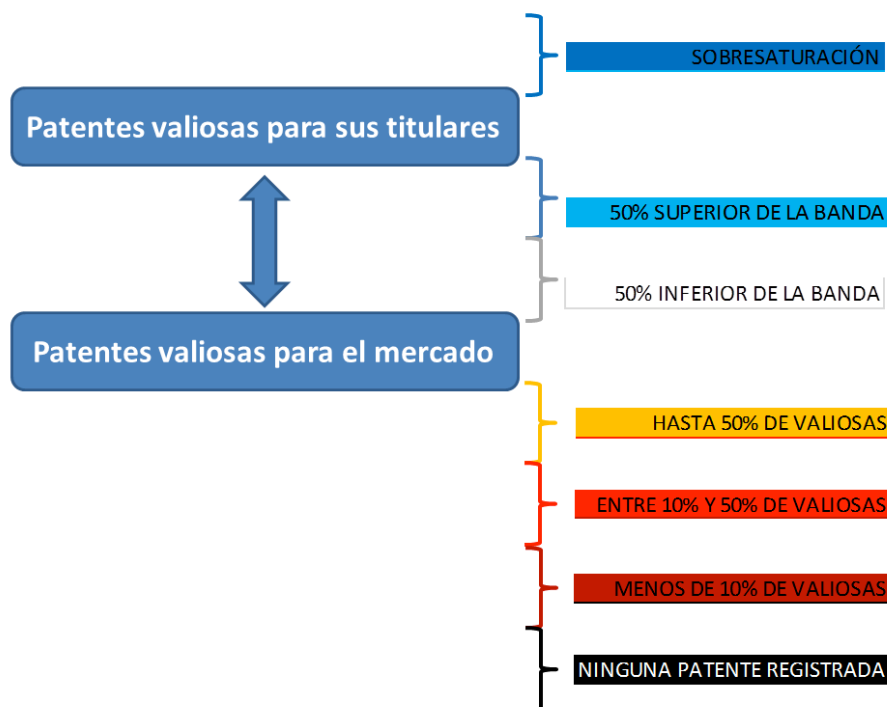
3. Sobre aquellos países que no alcancen la banda y que podrían presentar síntomas de infradotación de patentes, hemos querido distinguir no obstante:

⁸⁵ Hemos elegido de manera arbitraria esta proporción de un 50% ya que no hemos encontrado estudios sobre el porcentaje de "no operabilidad de la tecnología" o sea, la proporción de tecnologías que recogen las patentes y que por su naturaleza no merece la pena extender a todos los mercados sin excepción.

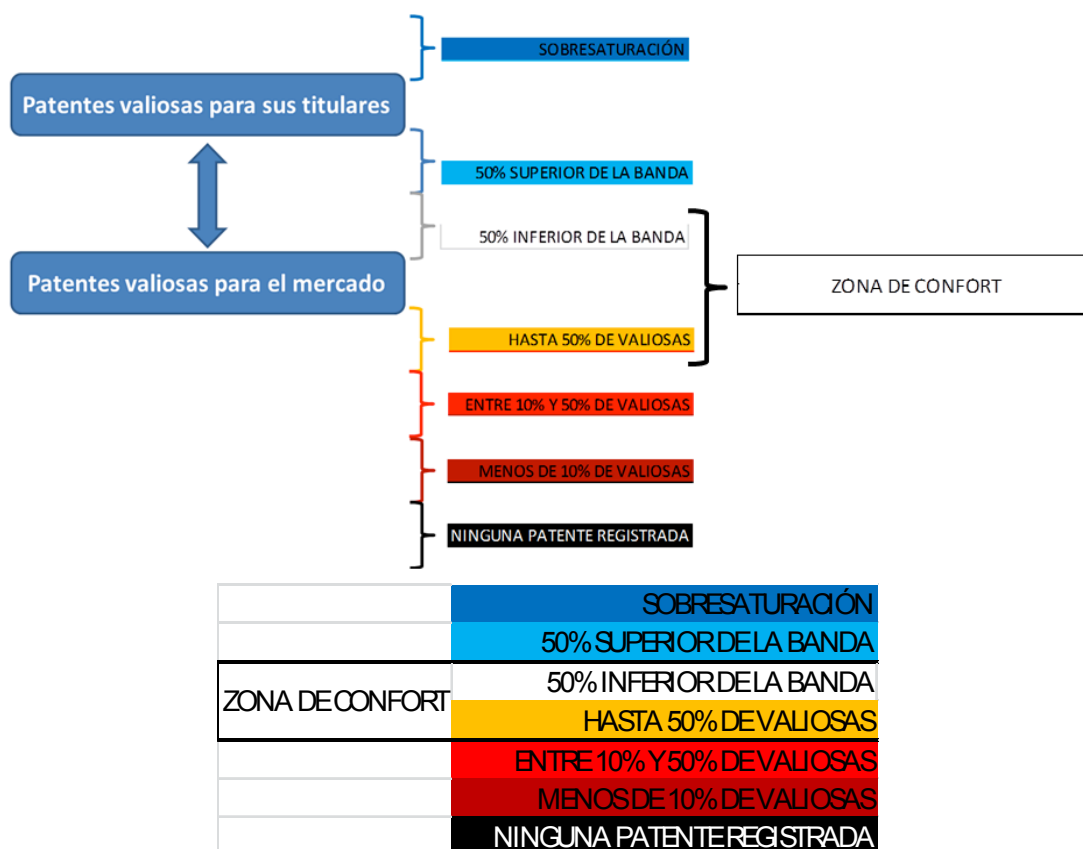


- a) **Aquellos en los que se solicita al menos hasta un 50% de las patentes valiosas para el mercado.** Entendemos que el situarse en estos niveles, aún estando por debajo de la banda, puede deberse, como en los puntos anteriores, a la misma naturaleza de la tecnología que recoge la patente, donde no merece la pena que esta sea extendida a todos los mercados sin excepción.
- b) **Aquellos en los que se solicita de entre el 10% y el 50% de las patentes valiosas para el mercado.** En este caso parece que sí hay un problema de mercado y se podrían presentar síntomas propios de la infradotación de patentes, aunque las razones pueden ser varias, por ejemplo el encontrarse el país en un periodo de transición.
- c) Aquellos en los que se solicitan menos de un 10% de las patentes valiosas para el mercado, entendemos que a este nivel el problema claramente debe ser del mismo mercado y se presentarán síntomas propios de la infradotación de patentes.
- d) En **aquellos países que no reciben ninguna patente**, el problema puede estar en el mercado o en la simple no disponibilidad de datos estadísticos.

En resumen, hemos establecido en el siguiente gráfico las siguientes cotas dentro de la banda propuesta:



Teniendo en cuenta estas cotas dentro de la banda propuesta suponemos que la zona de confort de la patente, donde no se produce ni la sobresaturación ni la infradotación de solicitudes de patentes por parte de no residentes, se situaría en los países que estando dentro de la banda se encuentran en la mitad inferior de la banda y en aquellos que aún no alcanzando la banda se solicita al menos hasta un 50% de las patentes valiosas para el mercado. Estos países son los que denominamos *mercados relevantes*:



La problemática del proceso de integración de los sistemas de patentes

Con todo lo expuesto contamos el número de países que entrarían en cada parte de la banda propuesta en diversos momentos entre 1980 y 2012 en los tres escenarios propuestos. Los resultados se presentan en las siguientes tres tablas.

		1985	1995	2004	2012
SOBRESATURACIÓN		1	1	1	2
50% SUPERIOR DE LA BANDA		2		2	1
ZONA DE CONFORT	50% INFERIOR DE LA BANDA	7	7	9	9
	HASTA 50% DE VALIOSAS	8	7	7	7
ENTRE 10% Y 50% DE VALIOSAS		23	20	12	10
MENOS DE 10% DE VALIOSAS		47	70	68	63
NINGUNA PATENTE REGISTRADA		72	55	61	68

Tabla 2.13: Número de países que formarían cada una de las cotas de la banda en función de las solicitudes de patentes de no residentes. Solicitudes vía patente directa y PCT.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

		1985	1995	2004	2012
SOBRESATURACIÓN		1	1	1	2
50% SUPERIOR DE LA BANDA		3	3	5	4
ZONA DE CONFORT	50% INFERIOR DE LA BANDA	7	12	14	15
	HASTA 50% DE VALIOSAS	12	10	20	32
ENTRE 10% Y 50% DE VALIOSAS		19	20	13	9
MENOS DE 10% DE VALIOSAS		46	60	47	34
NINGUNA PATENTE REGISTRADA		72	54	60	64

Tabla 2.14: Número de países que formarían cada una de las cotas de la banda en función de las solicitudes de patentes de no residentes. Solicitudes vía patente directa, PCT y sumando aquellas realizadas a través de la validación de Patente Europea.

Fuente: WIPO y elaboración propia y otras fuentes de artículos señalados.

		1985	1995	2004	2012
SOBRESATURACIÓN		1	1	1	2
50% SUPERIOR DE LA BANDA		4	16	28	38
ZONA DE CONFORT	50% INFERIOR DE LA BANDA	11	5	7	8
	HASTA 50% DE VALIOSAS	8	7	7	6
ENTRE 10% Y 50% DE VALIOSAS		18	17	10	8
MENOS DE 10% DE VALIOSAS		46	60	47	34
NINGUNA PATENTE REGISTRADA		72	54	60	64

Tabla 2.15: Número de países que formarían cada una de las cotas de la banda en función de las solicitudes de patentes de no residentes. Solicitudes vía patente directa, PCT y sumando aquellas realizadas a través de la validación de Patente Europea suponiendo que el ratio de validación en cada país es del 100% de las patentes europeas concedidas.

Fuente: WIPO y elaboración propia y otras fuentes de artículos señalados.

Si agrupamos las diferentes cotas de la banda propuesta en solo cuatro grandes grupos, podemos ver de manera más clara la evolución de cada uno de los tres escenarios propuestos:

	NUEVA AGRUPACIÓN
SOBRESATURACIÓN	SOBRESATURACIÓN
50% SUPERIOR DE LA BANDA	
50% INFERIOR DE LA BANDA	ZONA DE CONFORT
HASTA 50% DE VALIOSAS	
ENTRE 10% Y 50% DE VALIOSAS	ENTRE 10% Y 50% DE VALIOSAS
MENOS DE 10% DE VALIOSAS	O NINGUNA O MENOS 10% VALIOSA
NINGUNA PATENTE REGISTRADA	

Las siguientes tres tablas muestran los resultados de esta agrupación.

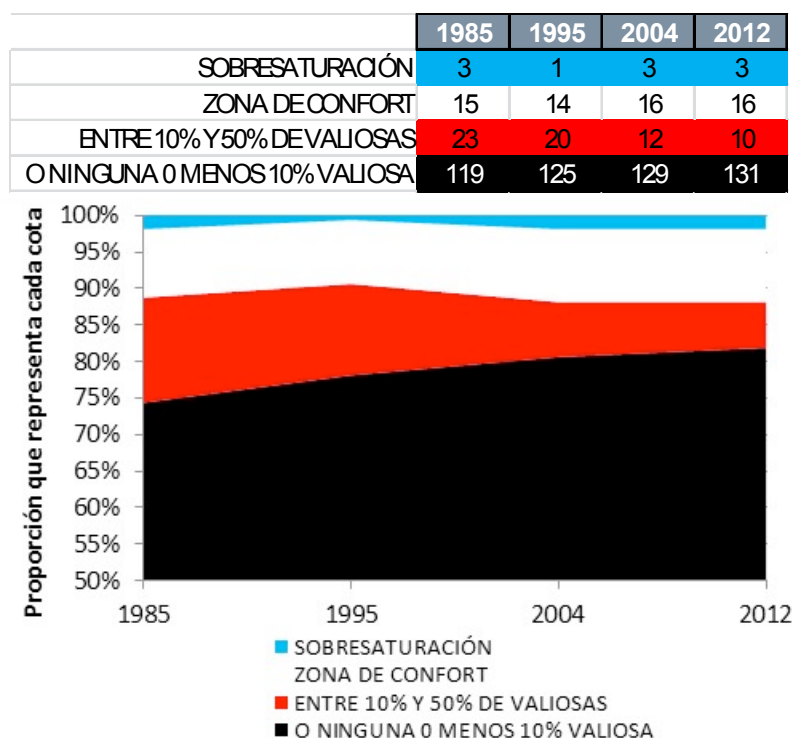


Tabla 2.16 y Figura 2.26: Número de países que formarían cada una de las cotas de la banda en función de las solicitudes de patentes de no residentes. Solicitudes vía patente directa o PCT.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

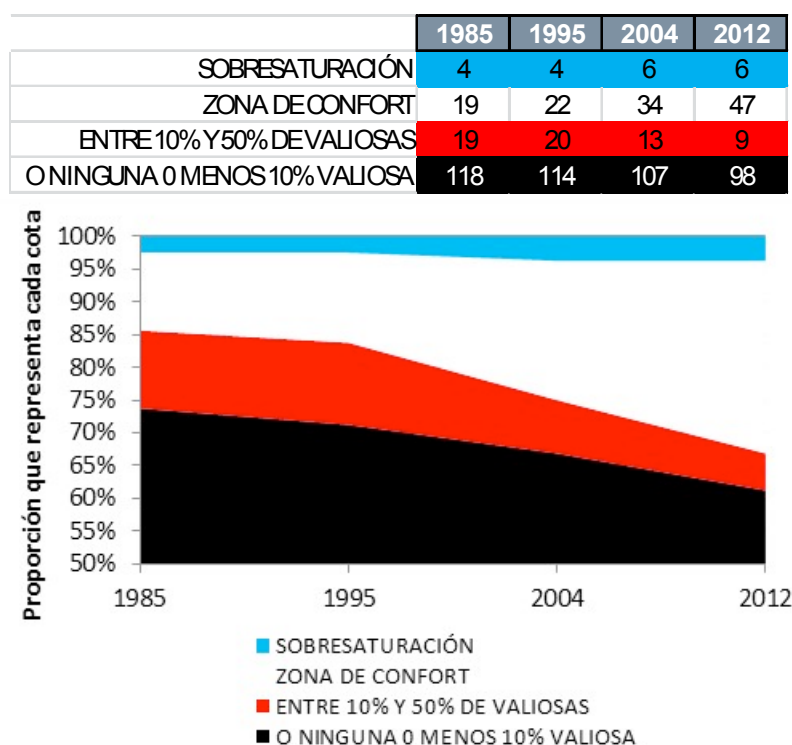


Tabla 2.17 y Figura 2.27: Número de países que formarían cada una de las cotas de la banda en función de las solicitudes de patentes de no residentes. Solicitudes vía patente directa, PCT y sumando aquellas realizadas a través de la validación de Patente Europea.

Fuente: WIPO y elaboración propia y otras fuentes de artículos señalados.

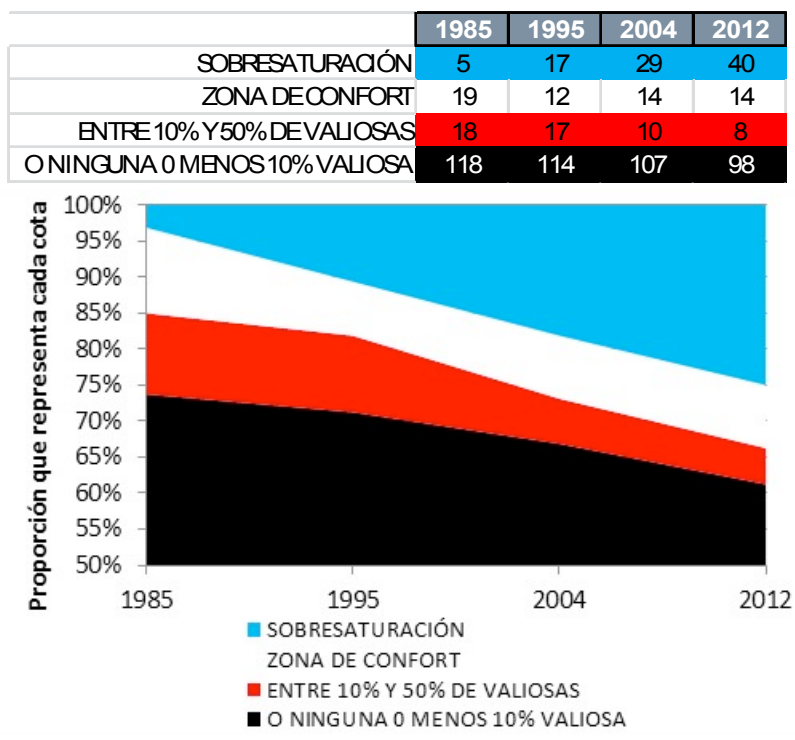


Tabla 2.18 y Figura 2.28: Número de países que formarían cada una de las cotas de la banda en función de las solicitudes de patentes de no residentes. Solicitudes vía patente directa, PCT y sumando aquellas realizadas a través de la validación de Patente Europea suponiendo que el ratio de validación en cada país es del 100% de las patentes europeas concedidas.

Fuente: WIPO y elaboración propia y otras fuentes de artículos señalados.

Podemos apreciar que el segundo escenario (contando las solicitudes de no residentes vía patente directa, PCT y sumando aquellas realizadas a través de la validación de Patente Europea) es el que sitúa a más países en la *zona de confort* y que al pasar al escenario tercero (contando las solicitudes de no residentes vía patente directa, PCT y sumando aquellas realizadas a través de la validación de Patente Europea pero suponiendo que el ratio de validación en cada país es del 100% de las patentes europeas concedidas) el número de países con síntomas propios de mercados saturados de patentes superaría al de la *zona de confort*.

Al asimilar el segundo escenario a la situación actual del sistema de patentes y el tercero a la situación que se obtendría con el Proyecto de Patente Unitaria podemos inferir que probablemente entre el segundo escenario y el tercero esté justo el límite que estábamos buscando, aquel a partir del cual el proceso integrador crea disfuncionalidades, por lo que puede suceder que, a tenor de las hipótesis planteadas, no sea racional continuar con un proceso de integración como es el Proyecto de Patente Unitaria.

A fin de expresar mejor la situación actual, que representaría el segundo escenario, hemos diseñado la Tabla 2.19 que refleja la evolución de los distintos países en función de las solicitudes recibidas por los no residentes.

> [Página 72](#)

Tabla 2.19: Solicitudes de no residentes en cada país utilizando indistintamente la vía nacional, PCT o validación de Patente Europea. Hemos ordenado los países de mayor a menor número de solicitudes recibidas en el año 2012 y hemos reflejando a su vez las solicitudes de este tipo recibidas en 1985, 1990, 1995, 2000, 2004 y 2008, anotando el momento en que el país se adhirió al tratado PCT (señalado en verde) o al convenio EPC (señalado en amarillo) y señalando, con la escala de colores anteriormente descrita en las páginas anteriores, los cuatro grupos definidos de las diferentes cotas de la banda propuesta, a saber: sobresaturación de patentes (azul) *zona de confort* (blanco), entre 10% y 50% de patentes valiosas (rojo) y o ninguna o menos de 10% de patentes valiosas (negro) extendidas.

Fuente: WIPO y elaboración propia y otras fuentes de artículos señalados.

Al analizar la Tabla 2.19 visualmente podemos apreciar varias conclusiones:

1. Los países que presentan síntomas de saturación se han adherido al tratado PCT y al convenio EPC en épocas muy tempranas. (Tabla 2.20 en azul.) ●
2. La gran oleada de adhesiones al tratado PCT se produjo entre los años 1990 y 2000 (casi el 50% de los miembros actuales) pero no parece que haya influido en el aumento de países en la *zona de confort*. (Tabla 2.20 en verde.) ●
3. La gran oleada de adhesiones al convenio EPC se produjo entre 2000 y 2008 (casi el 50% de los miembros actuales) y parece que sí ha influido de manera importante en el aumento de países en la *zona de confort*. (Tabla 2.20 en amarillo.) ●

> [Página 74](#)

Tabla 2.20: Solicitudes de no residentes en cada país utilizando indistintamente la vía nacional, PCT o validación de Patente Europea. Hemos ordenado los países de mayor a menor número de solicitudes recibidas en el año 2012 y hemos reflejando a su vez las solicitudes de este tipo recibidas en 1985, 1990, 1995, 2000, 2004 y 2008, anotando el momento en que el país se adhirió al tratado PCT (en verde) o al convenio EPC (en amarillo) y señalando, con la escala de colores anteriormente descrita, los cuatro grupos definidos de las diferentes cotas de la banda propuesta.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Lo que llama la atención es que los países donde se registran menos del 10% de las patentes valiosas para el mercado o directamente no se registra ninguna patente⁸⁶ apenas si han variado algo a lo largo de los años, incluso a pesar de que muchos de estos países se han adherido al convenio PCT, como puede apreciarse en la Tabla 2.21.

86 Como hemos indicado en páginas anteriores, este hecho se puede deber también a la no disponibilidad de datos estadísticos.

4. Los otros convenios regionales que crearon figuras de coordinación entre patentes nacionales (ARIPO, OAPI o GCCC)⁸⁷ no han tenido mucha relevancia en cuanto a posicionar al país en una cota u otra de la banda. (Tabla 2.22 en marrón.) ○
5. Los países en transición rápidamente se han incorporado a la *zona de confort*, como por otra parte hemos anotado en páginas anteriores (Tabla 2.22 en rojo.) ○

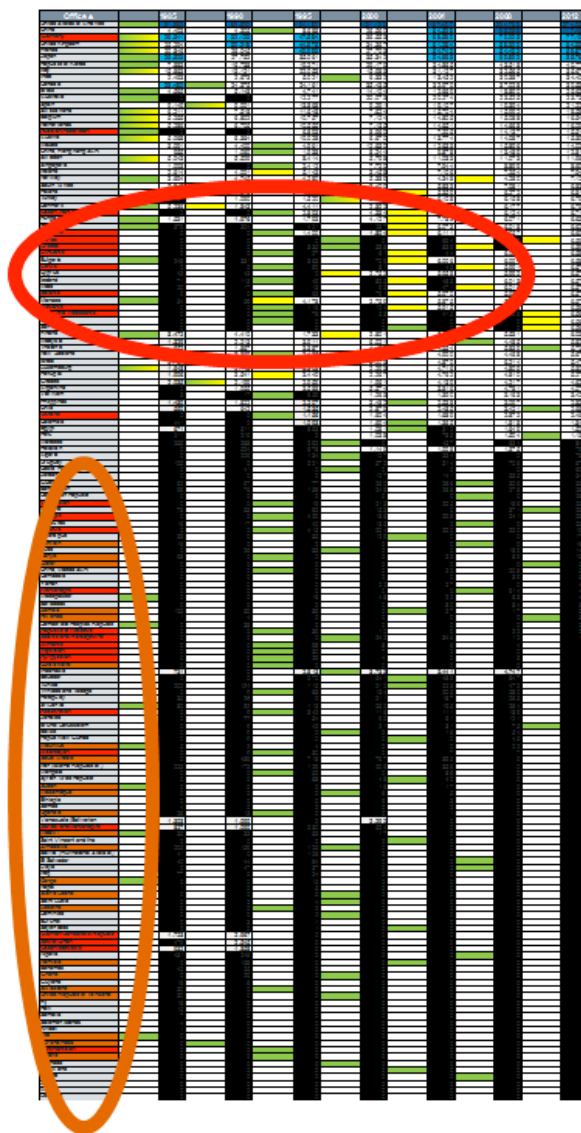


Tabla 2.22: Solicitudes de no residentes en cada país utilizando indistintamente la vía nacional, PCT o validación de Patente Europea. Hemos ordenado de mayor a menor número de solicitudes recibidas en el año 2012 y hemos reflejando a su vez las solicitudes de este tipo recibidas en 1985, 1990, 1995, 2000, 2004 y 2008, indicando el momento en que el país se adhirió al tratado PCT (en verde) o al convenio EPC (en amarillo), si son países de la antigua órbita socialista (en rojo) o forman parte de las figuras de coordinación entre patentes nacionales ARIPO, OAPI o GCCC (en marrón) y señalando en negro los países donde se registran menos del 10% de las patentes valiosas para el mercado o directamente no se registra ninguna patente y en azul los que pueden presentar síntomas de sobresaturación.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Al efecto de centrar el análisis en la problemática de la sobresaturación de patentes y a modo de resumen, al plantear los tres escenarios propuestos: sólo contemplando como vías de extensión de patentes la vía de patente

⁸⁷ La EAPO no la incluimos al estudiar de manera diferenciada los antiguos países socialistas muchos de ellos pertenecientes a la extinta URSS.

directa y PCT, incorporando la vía de validación de Patente Europea y, por último, suponiendo que en esta última vía el ratio de validación en cada país es del 100% de las patentes europeas concedidas, hemos preparado la siguiente Tabla 2.23.

				Contando las solicitudes de no residentes vía patente directa, PCT y sumando aquellas realizadas a través de la validación de Patente Europea pero suponiendo que el ratio de validación en cada país es del 100% de las patentes europeas concedidas.	
		ESTADO	2012		
		United States of America	274.033		
		China	117.464		
		Germany	80.385		
		United Kingdom	73.530		
		France	67.757		
		Switzerland	67.173		
		Italy	66.536		
		Norway	66.220		
		Netherlands	66.003		
		Austria	65.959		
		Poland	65.912		
		Turkey	65.897		
		Denmark	65.894		
		Spain	65.874		
		Czech Republic	65.815		
		Sweden	65.813		
		Finland	65.794		
		Belgium	65.792		
		Hungary	65.731		
		Ireland	65.728		
		Romania	65.720		
		Luxembourg	65.717		
		Slovakia	65.700		
		Croatia	65.697		
		Serbia	65.697		
		Greece	65.693		
		Portugal	65.691		
		United States of America	274.033	Lithuania	65.680
		China	117.464	Bulgaria	65.679
		Germany	77.102	Latvia	65.677
		United Kingdom	64.337	Cyprus	65.673
		France	59.877	Iceland	65.672
		Japan	55.783	Malta	65.671
		Republic of Korea	40.779	Estonia	65.670
		Italy	35.673	Monaco	65.669
		India	34.402	Slovenia	65.665
		Canada	30.533	TFYR of Macedonia	65.665
		Brazil	25.637	Albania	65.665
		Australia	23.731	San Marino	65.665
		Spain	21.222	Japan	55.783
		Switzerland	18.581	Republic of Korea	40.779
		Belgium	16.543	India	34.402
		Netherlands	16.098	Canada	30.533
		Russian Federation	15.510	Brazil	25.637
		Austria	15.397	Australia	23.731
		Mexico	14.020	Russian Federation	15.510
		China, Hong Kong SAR	12.817	Mexico	14.020
		Sweden	11.968	China, Hong Kong SAR	12.817
		Singapore	8.604	Singapore	8.604
		Singapore	8.604	Singapore	8.604

Tabla 2.23: Países ordenados de mayor a menor número de solicitudes de no residentes recibidas.

Sólo se muestran aquellos países que en cada escenario presentarían síntomas de sobresaturación (señaladas en azul) y aquellos que se situarían en zona de confort, pero solo los países incluidos en el 50% inferior de la banda (señaladas en gris).

Fuente: WIPO y elaboración propia y otras fuentes de artículos señalados.

Podemos apreciar en este análisis el importante efecto del convenio EPC que ha permitido que muchos países, y en concreto sus Estados miembros, se hayan incorporado a esta denominada zona de confort aunque también

haya empujado a Alemania, Reino Unido y Francia a puestos de sobresaturación, algo que sin embargo y a primera vista no podemos decir que haya sucedido en los Estados miembros del PCT.

Al hacer el mismo análisis, simulando algo parecido a los efectos que tendría el proyecto de Patente Unitaria sobre los Estados miembros del convenio EPC, lo que supondría un auténtico proceso de integración a efectos de patente, extendiéndose el 100% de todas las patentes europeas concedidas, claramente se ve que este problema de sobresaturación se extendería a todos los países integrados,⁸⁸ lo que nos llevaba a concluir que puede que, a tenor de las hipótesis planteadas, no sea racional continuar con este proceso de integración.

Bien es cierto que este proceso de integración que supondría el proyecto de Patente Unitaria sólo afectaría a los Estados miembros de la UE, ya que es un proyecto de origen comunitario que se circunscribe a los Estados miembros de la UE que finalmente se adhieran. El último proyecto presentado, que de hecho se ha debido abordar vía Cooperación Reforzada, por lo tanto sin necesidad de unanimidad, indica que no todos los países se adherirán y todo apunta a que España y tal vez Italia quedarán fuera.⁸⁹ En todo caso no hemos querido entrar en las particularidades políticas o técnicas del último proyecto de Patente Unitaria, aunque si las hemos anotado en los anexos, a fin de que el análisis de este estudio se pueda aplicar independientemente de la forma final que tenga este proyecto de Patente Unitaria.

Una vez analizados los países a través de los datos brutos de las solicitudes de patentes de no residentes, es interesante analizar los mismos en términos relativos. Para ello proponemos utilizar el indicador “CCC” que, como veremos a lo largo de otros capítulos, ha sido profusamente empleado en el campo del análisis de las patentes y en concreto para el cálculo del coste de la tramitación en términos del derecho que confiere y el mercado que cubre,⁹⁰ así el valor bruto de las solicitudes se transforma en un indicador relativo al medirlo en función de:

- Las reivindicaciones de la patente (*per claim*), factor que permite medir la amplitud del derecho conferido.⁹¹ (Aunque debemos indicar que, ante la dificultad de contar con datos suficientes y fiables sobre reivindicaciones hemos estimado que no hay diferencia en el número de las mismas por patente según el país⁹²);

88 El escenario presentado es conservador, ya que no recogemos los efectos que debería producir la reducción de costes que significa el proyecto de Patente Unitaria y que debería reflejarse a su vez en un aumento de solicitudes de patentes europeas, como así señalan autores como Gutiérrez (2008). Pero por otro lado el escenario es muy optimista al suponer que el 100% de las patentes europeas optarán por la Patente Unitaria, ya que habrá solicitantes que por costes, estrategia procesal u otras razones no les interese abordar esta área de manera integrada.

89 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm (acceso 31 de mayo de 2015)

90 Entre los autores que utilizan este indicador citar como ejemplo a van Pottelsberghe de la Potterie y Mejer (2008) que, en concreto, usan el indicador *3C-Index- cost per claim per million capita, expressed in US PPPs*. La variable “capacidad de compra” del país se añade en el cálculo al estimar el valor de la tasa en función del poder adquisitivo del país (*purchasing power parity*) expresado normalmente en dólares EE.UU.

91 Como indican van Zeebroeck et al. (2007) el aumento de reivindicaciones y que estas sean más detalladas está asociado a aumentar el área de protección. Así que la patente sea más útil ante litigios y poder “jugar” incluso con la estrategia de *fall back positions* durante el examen, a su vez supone una decisión estratégica ya que permite esconder el verdadero fin de la invención o, al estar la invención en una etapa temprana, buscar cubrir por si acaso cuanto más área mejor. Cuentan los autores como anécdota que la patente que más reivindicaciones ha incluido fue en 2004 una patente PCT con prioridad EE.UU. de la empresa suiza Angiotech International AG que contaba con 19.368. Adicionalmente anotan la estrategia de las patentes divisionales, que permiten a veces llevar a una patente en fase de tramitación hasta el final de su vida y concederse justo al final, por lo tanto sin pagar las tasas de mantenimiento -para más información sobre esta estrategia véase elGlosario.

92 Algo que reconocemos que no es cierto, destacando el caso de Japón debido a la especial restricción a las reivindicaciones que tiene su legislación.

- Los habitantes del país donde se solicita la patente (*per capita*), factor que permite medir el tamaño del mercado sobre el que se busca el monopolio;
- La capacidad de compra del país -medida en USD- donde se solicita la patente (*per purchase power*), factor que permite medir la relevancia del mercado sobre el que se pretende el monopolio.

A tal fin hemos incorporado a la muestra de 160 países⁹³ (donde se encuentran los 148 incluidos en la Tabla 2.3) los datos disponibles de 2012 sobre su población y renta per cápita medida en USD⁹⁴ y los hemos comparado con el *ranking* de países por solicitudes de patentes de no residentes en 2012 utilizando indistintamente la vía nacional, PCT o validación de Patente Europea. Como se aprecia en la Figura 2.29, hay cierta relación entre ambos *rankings*.

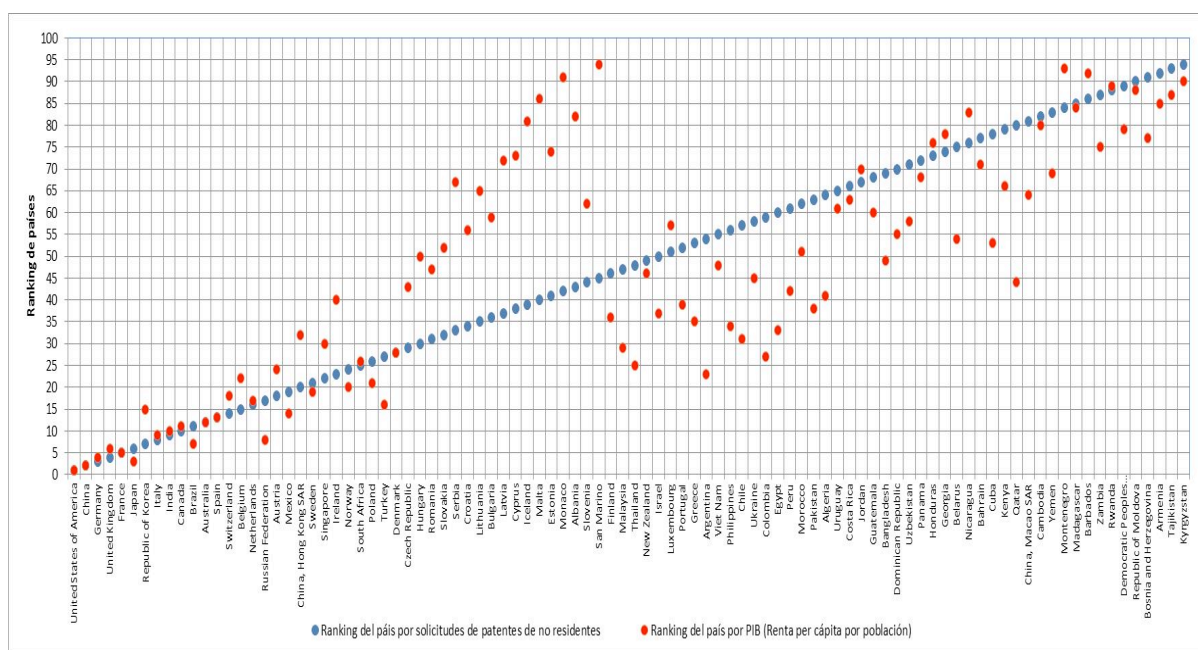


Figura 2.29: *Ranking* de países por solicitudes de patentes de no residentes vs. *ranking* de países por población por renta per cápita medida en USD. Los puntos azules representan numéricamente el *ranking* de los 94 países por solicitudes de patentes de no residentes, al ordenar la muestra en función de esta variable resulta una recta. Los puntos rojos representan numéricamente el *ranking* de estos 94 países por población por renta per cápita medida en USD. En el eje de ordenadas representamos el *ranking* de solicitudes de no residentes y de población por renta per cápita medida en USD y en el de abscisas indicamos cada país.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Advertimos en la Figura 2.29 una zona de desviación importante en los países que en el *ranking* de países por solicitudes de patentes de no residentes están situados entre el puesto 29 y 45. Al analizarlos vemos que justo se corresponden con los países recientemente incorporados al convenio EPC, la gran mayoría de la antigua órbita socialista, o países europeos de pequeño tamaño como señalamos en la Tabla 2.24.

⁹³ Debemos indicar que, para evitar posibles errores estadísticos, en los 160 países omitimos aquellos donde las estadísticas indican que no tuvieron ninguna solicitud de patentes por no residentes en 2012 (62 países), así como los países no existentes en el año 2012 (Unión Soviética, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana) y a su vez también hemos excluido los países de los que no hemos obtenido datos fiables en población y renta per cápita medida en USD (como Macedonia). Teniendo una muestra final de 94 países.

⁹⁴ Fuente: base de datos de la ONU: <http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp>

	ADHESIÓN AL CONVENIO PCT	ADHESIÓN AL CONVENIO EPC
República Checa	1993	2002
Hungría	1980	2003
Rumanía	1979	2003
Slovakia	1993	2002
Croacia	1998	2008
Serbia	1997	2010
Lituania	1994	2004
Bulgaria	1984	2002
Letonia	1993	2005
Chipre	1998	1998
Islandia	1995	2004
Malta	2007	2007
Estonia	1994	2002
Mónaco	1979	1991
Slovenia	1994	2002
Albania	1995	2010
San Marino	2004	2009

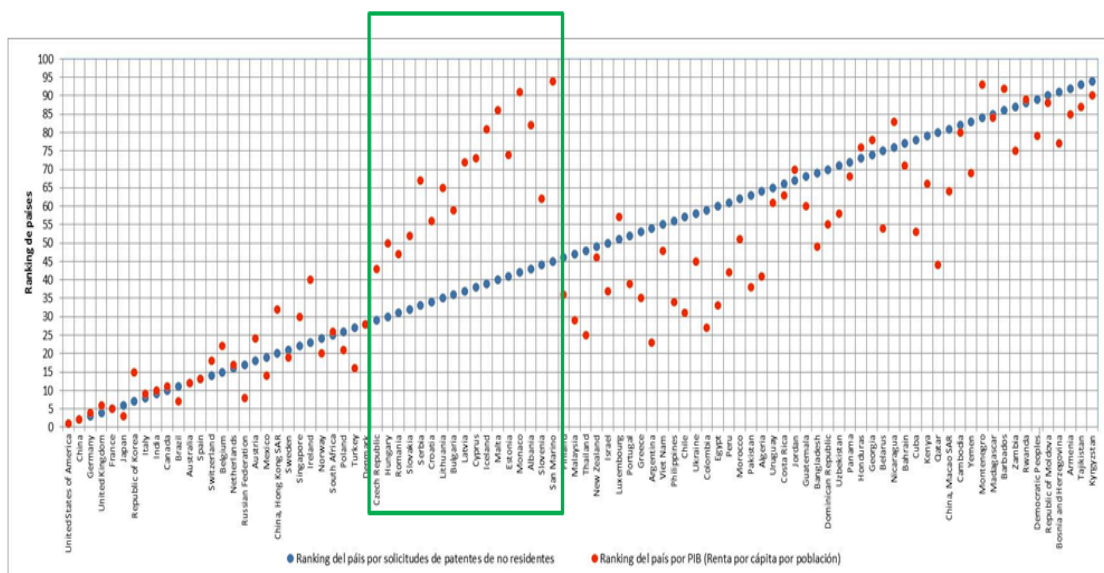


Tabla 2.24: Detalle de los países situados entre el puesto 29 y 45 de la Figura 2.29, que muestra el ranking de países por solicitudes de patentes de no residentes vs. ranking de países por población por renta per cápita medida en USD.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Si de la Figura 2.29 eliminamos los países anteriormente señalados que introducían una importante desviación, observamos en los 77 países restantes y de manera aún más clara la importante correlación entre el ranking de países por solicitudes de patentes de no residentes utilizando indistintamente la vía nacional, fase nacional PCT o validación de Patente Europea con el de población y renta per cápita medida en USD (Producto Interior Bruto del país), como se puede apreciar en la Figura 2.30.

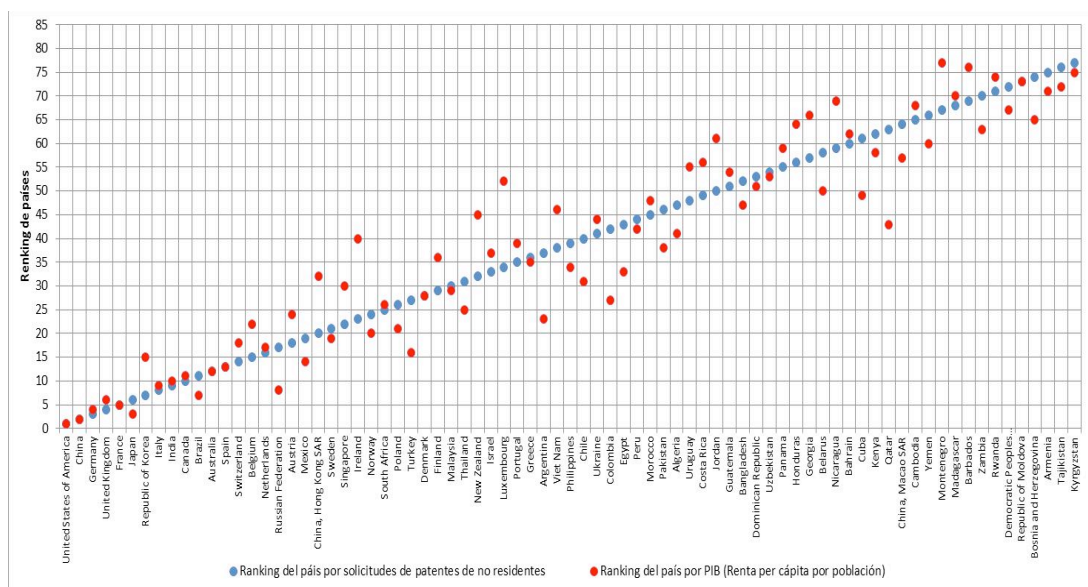


Figura 2.30: *Ranking* de países por solicitudes de patentes de no residentes vs. *ranking* de países por población por renta per cápita medida en USD. Los puntos azules representan numéricamente el *ranking* de los 77 países por solicitudes de patentes de no residentes, al ordenar la muestra en función de esta variable evidentemente resulta una recta. Los puntos rojos representan numéricamente el *ranking* de estos 77 países por población por renta per cápita medida en USD. En el eje de las ordenadas representamos el *ranking* de solicitudes de no residentes y de población por renta per cápita medida en USD y en el de abscisas indicamos cada país.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Ahora bien, de las dos variables incorporadas, población y renta per cápita medida en USD, ¿qué variable tiene mayor influencia a la hora de determinar el *ranking* de países por solicitudes de patentes de no residentes? Al contrastar el comportamiento de ambas variables por separado, podemos observar que existe una mayor correlación entre la variable de renta per cápita medida en USD y el *ranking* de países por solicitudes de patentes de no residentes que con la variable de población.

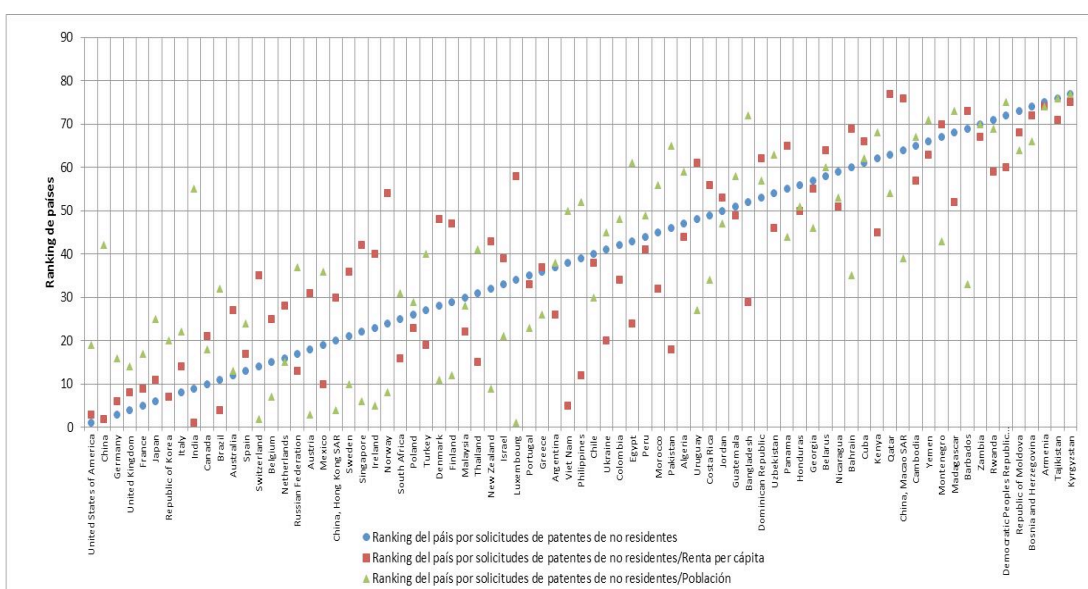


Figura 2.31: *Ranking* de países por solicitudes de patentes por no residentes vs. *ranking* de países por población vs. *ranking* de países por renta per cápita medida en USD. Los puntos azules representan numéricamente el *ranking* de los 77 países por solicitudes de patentes de no residentes. Los puntos cuadrados color burdeos representan numéricamente el *ranking* de estos 77 países por solicitudes de patentes de no residentes / renta per cápita medida en USD. Los puntos triangulares verdes representan numéricamente el *ranking* de estos 77 países por solicitudes de patentes de no residentes / población. En el eje de las ordenadas representamos el *ranking* de solicitudes por no residentes así como el *ranking* de población o renta per cápita, en el de abscisas indicamos cada país.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Para corroborar la afirmación anterior analizamos la desviación de cada una de las tres variables que hemos analizado: población por renta per cápita medida en USD (Producto Interior Bruto del país), solicitudes de no residentes/renta per cápita medida en USD y solicitudes de no residentes/población con las solicitudes de patentes de no residentes. Si ordenamos cada una de las cuatro variables en un *ranking* y medimos la desviación de los tres primeros *rankings* frente al último obtenemos el resultado que refleja la Figura 2.32 al analizar la media acumulada de las desviaciones.

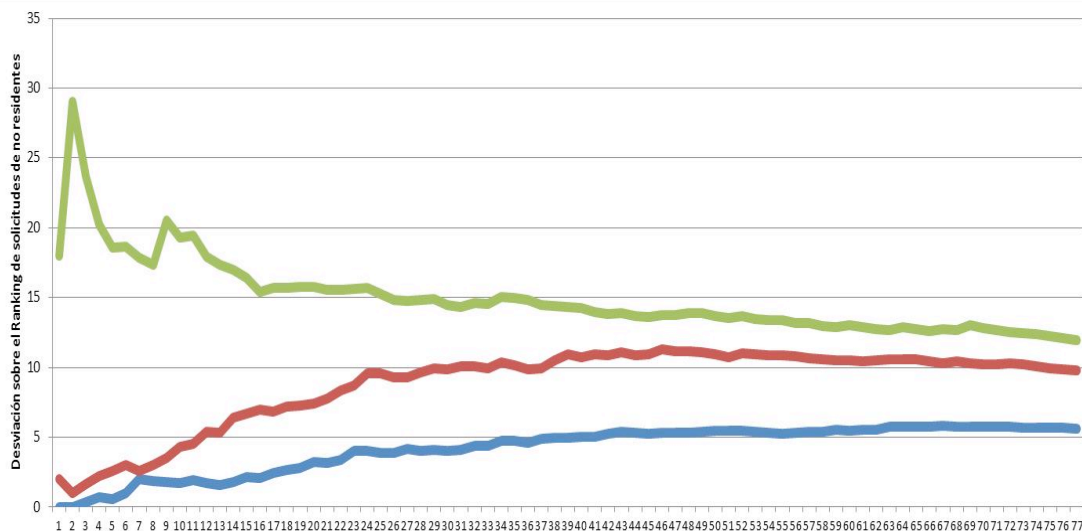


Figura 2.32: Evolución acumulada de la desviación de los *rankings* de países por renta per cápita medida en USD, solicitudes de no residentes/renta per cápita medida en USD y solicitudes de no residentes/población frente al *ranking* de países por solicitudes de patentes de no residentes. La línea azul representa la desviación media acumulada del *ranking* de estos 77 países por población por renta per cápita medida en USD (Producto Interior Bruto del país) frente al *ranking* de los 77 países por solicitudes de patentes de no residentes. La línea roja representa la desviación media acumulada del *ranking* de estos 77 países de patentes de no residentes/renta per cápita medida en USD frente al *ranking* de los 77 países por solicitudes de patentes de no residentes. La línea verde representa la desviación media acumulada del *ranking* de estos 77 países por patentes de no residentes/población frente al *ranking* de los 77 países por solicitudes de patentes de no residentes. En el eje de ordenadas representamos la desviación media acumulada de los *rankings* de países por Producto Interior Bruto del país, población y renta per cápita con el *ranking* de solicitudes de patentes de no residentes, en el de abscisas indicamos el *ranking* de los 77 países por solicitudes de patentes de no residentes.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Como puede apreciarse en la Figura 2.32 la variable que guarda una mayor correlación con el *ranking* de países por solicitudes de no residentes es la de población por renta per cápita medida en USD (Producto Interior Bruto del país); ahora bien, al analizar las otras dos variables estudiadas podemos ver que, en los primeros países del *ranking* de solicitudes de no residentes, la variable renta per cápita medida en USD presenta una menor dispersión que la variable población, pero esta segunda, a medida que avanzamos en el *ranking* de solicitudes de patentes de no residentes, empieza a ajustarse mejor. Es un dato interesante que podemos apreciar aún de manera más clara en la Figura 2.33 que analiza la media móvil simple (utilizando 10 observaciones) de las desviaciones de las tres variables comentadas frente al *ranking* de solicitudes de patentes de no residentes.

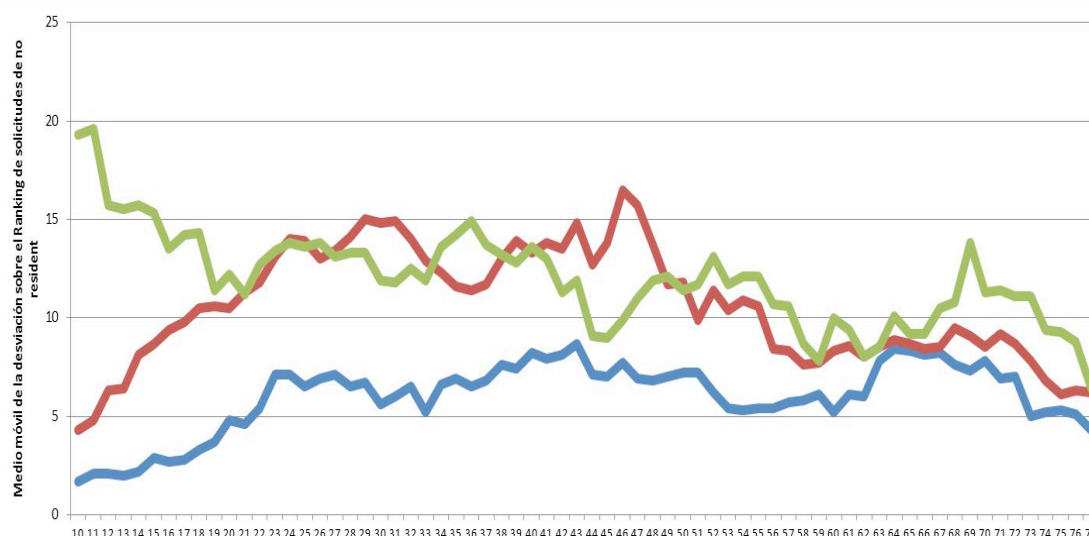


Figura 2.33: Evolución de la media móvil simple (utilizando 10 observaciones) de las desviaciones de los rankings de países por población por renta per cápita medida en USD (Producto Interior Bruto del país), solicitudes/renta per cápita medida en USD y solicitudes/población frente al ranking de países por solicitudes de patentes de no residentes. La línea azul representa la media móvil (10 observaciones) de la desviación del ranking de estos 77 países por población por renta per cápita medida en USD frente al ranking de los 77 países por solicitudes de patentes de no residentes. La línea roja representa la media móvil (10 observaciones) de la desviación del ranking de estos 77 países por patentes de no residentes/renta per cápita medida en USD frente al ranking de los 77 países por solicitudes de patentes de no residentes. La línea verde representa la media móvil (10 observaciones) de la desviación del ranking de estos 77 países por patentes de no residentes/población frente al ranking de los 77 países por solicitudes de patentes de no residentes. En el eje de ordenadas representamos la media móvil (10 observaciones) de la desviación de los rankings de los países por Producto Interior Bruto del país, población y renta per cápita frente al ranking de solicitudes de patentes de no residentes, en el de abscisas indicamos el ranking de los 77 países por solicitudes de patentes de no residentes.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Aunque los datos estadísticos anteriormente presentados relegan a la variable población a un segundo plano, los datos estadísticos nos indican que aún así ésta es importante. Para demostrarlo hacemos un sencillo análisis: partimos del supuesto de que la población media de los países en el mundo es de 43,5 millones de habitantes,⁹⁵ si analizamos la población media de los distintos países que estudiamos en función de las diferentes cotas de la banda propuesta a las que pertenecen, podemos vislumbrar una relación inversa entre los síntomas de saturación de patentes por no residentes en un país y el tamaño medio de su población, como indica la Tabla 2.25.

		TAMAÑO MEDIO POBLACIÓN	NÚMERO DE PAÍSES
	SOBRESATURACIÓN	847.285.087	2
	50% SUPERIOR DE LA BANDA	84.686.001	4
ZONA DE CONFORT	50% INFERIOR DE LA BANDA	131.652.361	15
	HASTA 50% DE VALIOSAS	12.243.459	32
	ENTRE 10% Y 50% DE VALIOSAS	51.235.884	9
	MENOS DE 10% DE VALIOSAS	21.166.462	34
	NINGUNA PATENTE REGISTRADA	20.477.800	61

Tabla 2.25: Población media de los países pertenecientes a cada cota de la banda propuesta de solicitudes de no residentes en cada país utilizando indistintamente la vía nacional, fase nacional PCT o validación de Patente Europea.
Fuente: WIPO y elaboración propia y ONU.

95 Fuente: base de datos de la ONU, datos de 2012: <http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp>:

Más claro aparece este cálculo si eliminamos los efectos distorsionadores que suponen China, la India y los Estados miembros del convenio EPC que se situaban en la cota de la banda de “HASTA 50% DE VALIOSAS”,⁹⁶ como nos muestra la Tabla 2.26.

		TAMAÑO MEDIO POBLACIÓN	NÚMERO DE PAÍSES
	SOBRESATURACIÓN	317.505.266	1
	50% SUPERIOR DE LA BANDA	84.686.001	4
ZONA DE CONFORT	50% INFERIOR DE LA BANDA	52.721.334	14
	HASTA 50% DE VALIOSAS	27.636.312	6
	ENTRE 10% Y 50% DE VALIOSAS	51.235.884	9
	MENOS DE 10% DE VALIOSAS	21.166.462	34
	NINGUNA PATENTE REGISTRADA	20.477.800	61

Tabla 2.26: Población media de los países pertenecientes a cada cota de la banda propuesta de solicitudes de no residentes en cada país utilizando indistintamente la vía nacional, fase nacional PCT o validación de Patente Europea, eliminando el cálculo a China, la India y los Estados miembros del convenio EPC que se situaban en la cota de la banda de “HASTA 50% DE VALIOSAS”.

Fuente: WIPO y elaboración propia y ONU.

Es más, por ejemplo, de los países que indican en las estadísticas que no tuvieron ninguna solicitud de patentes por no residentes (61 países), el 52% tienen menos de 10 millones de habitantes (33 países) y el 70% (43 países) menos de 20 millones.

Con todo lo visto podemos concluir que al analizar el proceso de decisión de la extensión de las patentes a mercados diferentes al originario, el atractivo del mercado de destino medido primero por su capacidad de compra y después por el tamaño de su población se revelan como variables que explican bien los factores que tiene en cuenta el solicitante a la hora de elegir el mercado de destino en los que solicita protección bajo patente para su producto o servicio, pero sobre todo esta decisión se explica bien por la combinación de ambas variables, población por renta per cápita medida en USD, conclusión que por otra parte no arroja datos especialmente sorprendentes, si analizamos las variables principales que recogimos al ver el modelo gravitacional.

Es por ello que podemos inferir que, en este proceso de la extensión de las patentes, el factor de la existencia de un mercado mínimo efectivo o mercado relevante parece que sí es una condición necesaria a valorar. En mercados con poca renta per cápita o con poca población (y más aún con ambas variables combinadas -Producto Interior Bruto), aún existiendo las facilidades que suponen las figuras de coordinación entre patentes nacionales, esta extensión de las patentes de no residentes no se producirá, pero en mercados con mucha renta per cápita o población (y más aún con ambas variables combinadas, Producto Interior Bruto), puede que no tenga sentido crear estas facilidades que suponen las figuras de coordinación entre patentes nacionales ya que pueden provocar síntomas de sobresaturación de patentes en el país sobre todo cuando las variables renta per cápita o población por sí solas ya consiguen situar al país en la *zona de confort*.

Pero debemos señalar que este concepto de mercado relevante o mercado mínimo efectivo no es novedoso: hay autores que al hacer estudios históricos de las patentes ya se refieren a la necesidad de la existencia de un mercado mínimo efectivo para que la figura pueda funcionar. Si nos alejamos en la historia vemos el caso de las ciudades estados de Italia y Alemania donde figuras similares a las de las patentes no funcionaron debido a

⁹⁶ Debemos indicar que de los 32 países que se encuentran en la cota de la banda de “HASTA 50% DE VALIOSAS” 27 pertenecen al convenio EPC y de ellos 21 se han calculado con datos de ratios de validaciones estimadas. Así reconocemos que este ratio estimado de validaciones puede que introduzca alguna desviación sobre los datos reales del ratio de validación en los países.

que no contaban con un mercado suficiente (Federico, 1929).⁹⁷ En la actualidad, como indica Gervais (2009), lo que interesa en el comercio internacional no es realmente la misma Propiedad Industrial e Intelectual si no la protección de la inversión y de los ingresos independientemente de las normas que lo implementen. En una infracción de patente lo que se evalúa es si el ingreso esperado se ve afectado o no, y en gran medida esto dependerá de que exista un mercado efectivo donde estas rentabilidades se puedan dar. Es indiscutible que los inversores cuando han de apostar por líneas de investigación se mueven por variables de rentabilidad, por eso la importancia de los mercados relevantes, que es un concepto que va más allá de la concepción tradicional de nación que se corresponde con la división territorial actual de las patentes.

En este sentido, si centramos nuestro análisis en los estados que hemos localizado con riesgo de “sobresaturación” de patentes todos ellos, EE.UU., China, Japón y la UE,⁹⁸ se corresponden con mercados amplios e integrados o en fase de integración avanzada, aunque sin embargo, internamente presentan importantes diferencias entre las regiones o estados que los componen,⁹⁹ estas diferencias al analizar el caso de EE.UU., China y la UE, no sólo parece que se limitan a variables económicas, sociales, si no también de la misma utilización de la figura de la patente por los sectores empresariales que componen cada región o Estado.

En el caso de EE.UU. así nos lo indica un informe realizado en 2012 por la USPTO, destinado a estudiar los sectores intensivos en uso de Propiedad Industrial. Como ejemplo, analiza la contribución de los sectores intensivos en patentes al empleo dependiendo del Estado como indica la Figura 2.34:

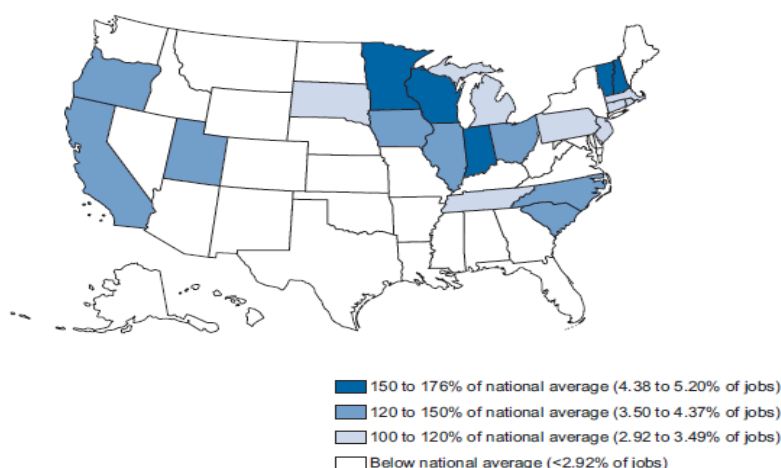


Figura 2.34: Nivel de empleo que en cada estado suponen los sectores intensivos en patentes con respecto a la media que representan a nivel de todo el país.
Fuente: USPTO 2012.

97 Según el autor el primer privilegio del que se tiene constancia se encuentra en Inglaterra y data de 1331, dado por el rey Eduardo a John Kempe y su compañía *Flemish weavers*. En el continente hay varios ejemplos de políticas similares, por ejemplo, en 1467 en Berna localizamos un monopolio para la manufactura y venta de papel; en Francia en 1551 un monopolio de 10 años para un fabricante de espejos. Probablemente el caso de Venecia sea el más conocido y sobre todo la patente otorgada por el Gran Duque a Galileo en 1594. No muchos otros países utilizaron este sistema como vía de promoción industrial a lo que hay que añadir que bastantes de ellos, como las ciudades estado de Italia o los pequeños principados alemanes, carecían de un mercado con masa crítica suficiente para que la figura fuera interesante.

98 De los 6 países que detectamos en “sobresaturación” en el escenario que contempla todas las vías de acceso al país (vía directa, PCT y validación de Patente Europea) el primero es EE.UU., el segundo China y los tres siguientes pertenecen a la UE.

De los 40 países que estimamos en “sobresaturación” si se validaran el 100% de las patentes europeas concedidas, simulando algo parecido a los efectos que tendría el proyecto de Patente Unitaria sobre los Estados miembros del convenio EPC, el primero es EE.UU., el segundo China y los 37 siguientes pertenecen al convenio EPC.

99 No hemos valorado el caso de Japón ya que su calificación de país en estado de “sobresaturación” de patentes se pueda deber a la especial restricción a las reivindicaciones que tiene su legislación.

La problemática del proceso de integración de los sistemas de patentes

En el caso de los países de la UE, la EPO y la OAMI realizaron en 2013¹⁰⁰ un estudio similar al de la USPTO como indica la Figura 2.35.

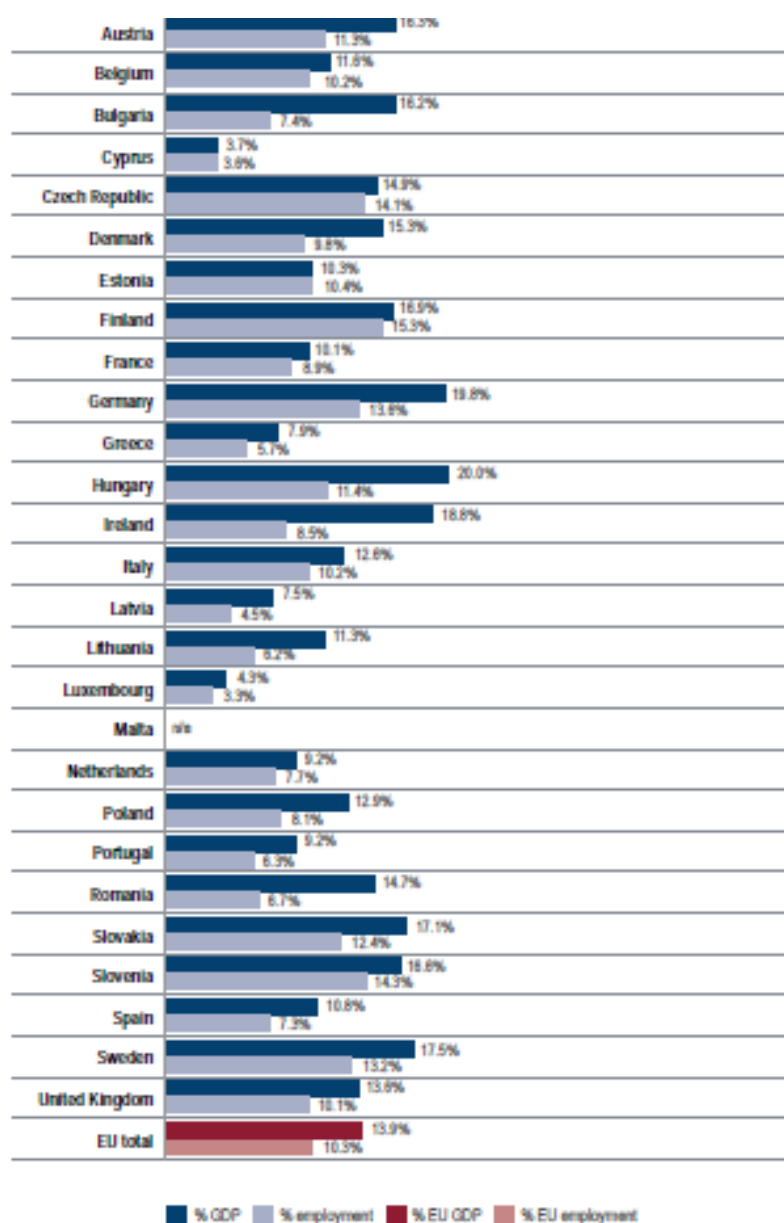


Figura 2.35: Nivel de empleo y PIB que en cada Estado miembro de la UE suponen los sectores intensivos en patentes.
Fuente: EPO y OAMI 2013.

Como podemos ver ambos estudios reflejan la gran diferencia que existe entre los estados y países que pertenecen al mismo “mercado” en la utilización de la figura de la patente por los sectores empresariales que los componen. Pero es algo que también se puede extender incluso a la capacidad de utilización de esta figura si analizamos la capacidad de innovación según regiones o estados, por lo tanto la capacidad de generar resultados

¹⁰⁰ Aunque el estudio es el mismo que el de la USPTO (de hecho se han presentado conjuntamente en la INTA de Hong Kong en mayo de 2014) la metodología y alcance es diferente.

susceptibles de ser protegidos por patente, como reconoce la misma UE en uno de los documentos que realizó sobre el proyecto de Patente Unitaria.¹⁰¹

En el caso de China no disponemos de análisis similares a los de EE.UU. o la Unión Europea, pero si hemos detectado algunos estudios que ponen de manifiesto la gran descentralización del país y que, por ejemplo, resaltan la gran autonomía de actuación de los tribunales locales en materia de Propiedad Industrial e Intelectual,¹⁰² por lo que podemos inferir que no es un sistema tan integrado como parece lo que permitiría limitar el efecto que pudiera provocar la sobresaturación de patentes.

2.3 Conclusiones del capítulo

Podemos concluir según lo analizado en este capítulo que, en líneas generales los países, al establecer la figura de la patente, han partido desde momentos muy diferentes y con conceptos muy diferentes de la misma, aunque probablemente el momento de mayor consenso, armonización e incluso homogenización, conseguido de manera voluntaria o no, se ha producido con la entrada en vigor del acuerdo sobre los TRIPs en 1995 (no olvidar que era condición *sine qua non* para pertenecer a la Organización Mundial del Comercio), desde entonces han aparecido diversos “bloques” de países donde podemos distinguir intereses comunes y formas de orientar la figura de la patente de manera diferente.

Pero a pesar de esta diversidad de caminos hay una tendencia internacional innegable que apunta hacia la cada vez mayor fuerza de la figura de la patente, tanto en el reforzamiento de su eficacia como en su extensión internacional. Como indican Walter y Lippoldt (2008) hay dos efectos a controlar, los *market expansion effects* que permiten a los titulares ganar nuevos mercados y eliminar competencia y los *market power effects* que permiten a los titulares mejorar sus rentas al aumentar el precio en cada mercado; autores como Fink y Primo Braga (1999) dicen que el primero prima sobre el segundo. Sobre este primer efecto cabe indicar que hay cierto consenso en que se ha producido en los últimos años un importante aumento de las patentes solicitadas y concedidas fuera de los países originarios de la invención, algunos autores incluso lo califican de “explosión”.

101 Comisión de las Comunidades Europeas (2007: 21) “Anexo III - DPI (Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual 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*:

- 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.”

102 Chen y Maxwell (2010) nos indican que en China, controlada por el partido comunista, los pasos hacia la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual han sido promovidos por el gobierno central, con un sistema judicial que ha ido rezagado y unos gobiernos locales (con muchos poderes delegados) renuentes a aplicar estas medidas (de hecho el *Special 301* para que sirviera como arma efectiva se tuvo que publicar con detalle local).

Así aún se detectan carencias como la falta de transparencia, el control de instituciones como la judicial por parte del partido comunista, la falta de medios de los tribunales, el sistema de propiedad en China y, destacan, el mantenimiento de actitudes proteccionistas aún por gran parte de los funcionarios.

Aunque hemos localizado noticias que indican que China está haciendo esfuerzos para limitar el poder local de sus tribunales en este ámbito:

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/23/actualidad/1414081482_516361.html

Analizando las solicitudes de patentes en general, de residentes y no residentes, podemos apreciar claramente este fenómeno de aumento explosivo, donde el efecto de China se puede apreciar con claridad, como indica la Figura 2.36.

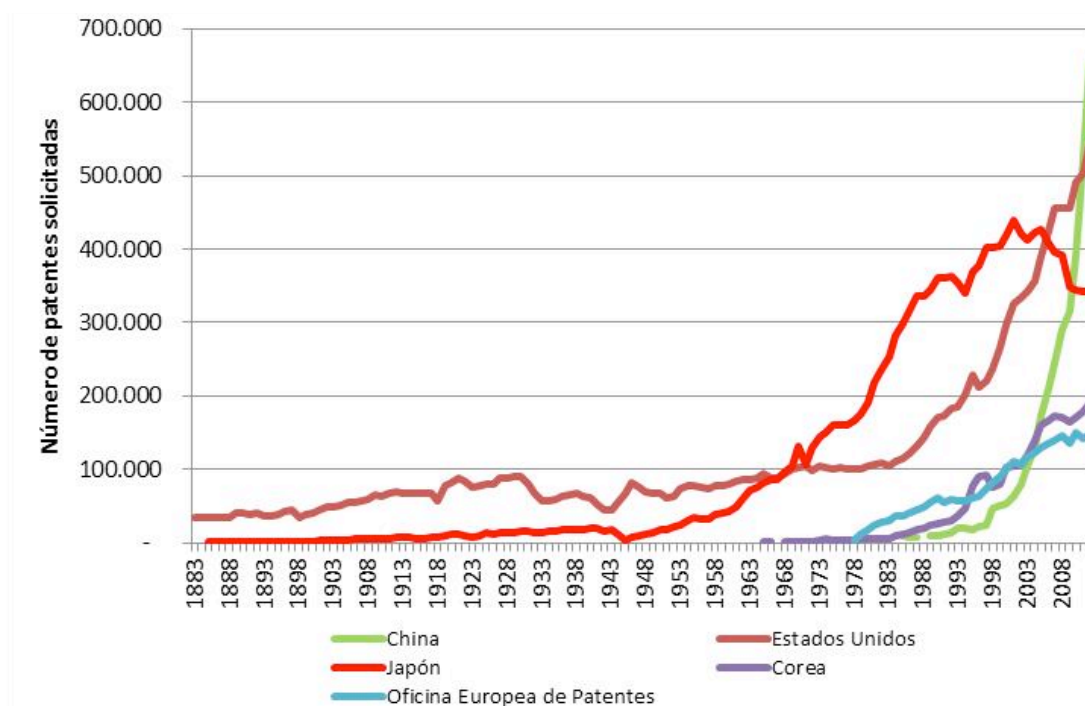


Figura 2.36: Evolución de solicitudes de residentes y no residentes en EE.UU., EPO, Japón, Corea del Sur y China “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de patente PCT desde 1883.
Fuente: WIPO Statistics Database, Octubre 2013.

Sin embargo, como hemos podido ver en la Figura 2.7, al poner nuestro foco en esta “explosión” de patentes de extensión fuera de los países originarios de la invención llama la atención ver que esta corre en paralelo de la solicitud de patentes prioritarias, por lo tanto se podría inferir que ambos incrementos pueden ser consecuencia de otras variables como el aumento de la I+D, la mejora en los sistemas de gestión de los intangibles, etc. pero sin justificar que deba existir una especial preocupación por el fenómeno de la extensión de patentes. Sin embargo este aumento espectacular de solicitudes en el extranjero por ejemplo sí se aprecia cuando ponemos en juego la figura de coordinación internacional que creó el convenio EPC, la Patente Europea, y se eliminan las solicitudes en China y la extinta URSS como hemos podido apreciar en la Figura 2.10.

Al analizar el efecto de las figuras de coordinación internacional sobre las solicitudes de patentes y en concreto de la patente PCT y de la Patente Europea -que son las que afectan a la UE- en el caso de la patente PCT, hemos visto que supone un efecto incentivador a la solicitud de patentes por no residentes en el país, aunque no supone un efecto incentivador claro a la solicitud de patentes prioritarias en el país como hemos podido apreciar en la Figura 2.13. Es además un dato que puede tener importantes implicaciones, ya que este hecho, y en alusión al modelo citado en páginas anteriores desarrollado por Deardorff (1992), puede corroborar el dato sobre la renta neta que pierde el país receptor de la patente extendida al facilitar este el acceso de patentes extranjeras a su mercado, por ejemplo a través de su adhesión a estas figuras de coordinación internacional, sin que esto tenga ningún efecto dinámico sobre sus nacionales. Es por ello que el *trade off* que supone la adhesión de los países a estos sistemas “facilitadores” en el proceso de extensión de las patentes a mercados no originarios a grandes rasgos y en términos absolutos beneficiará a los países que más patentes prioritarias tengan para extender y en términos relativos dependerá este beneficio en función del mercado de destino, algo que se podría medir con el modelo de cálculo CCC planteado.

En el caso de la Patente Europea, hemos visto que esta supone un efecto incentivador a la solicitud de patentes por no residentes y que incluso parece se manifiesta con más intensidad que el de la patente PCT, como muestra la Figura 2.16; de hecho vemos que se produce un efecto sustitución inmediato que casi hace desaparecer a las otras vías de acceso disponibles al país para no residentes, “vía directa” (utilizando o no el instrumento de prioridad internacional) o a través de la patente PCT. De nuevo, como en el caso del tratado PCT, vemos que la adhesión al convenio EPC no supone un efecto incentivador claro para la solicitud de patentes prioritarias en el país.

Debemos recordar que el éxito que apreciamos en su utilización como figura de coordinación para abordar la extensión de la patente PCT y la Patente Europea no las hemos encontrado en el resto de figuras similares existentes: la OAPI, la ARIPO, la EAPO y la GCC.

Así planteamos la siguiente hipótesis: si al crear o adherirse los estados a la figuras de coordinación para abordar la extensión de la patente, que llevadas a su máxima expresión, se traducen en un proceso de integración entre territorios o incluso en una única patente para todo el mundo, se produce un aumento de las patentes extendidas a ese territorio procedentes del exterior, no debería tener sentido dar este paso o integrar mercados cuando ya alguno de ellos presente síntomas de sobresaturación de patentes.

Para analizar este concepto de “sobresaturación” y ver cuál es la situación de los países frente al mismo planteamos las siguientes preguntas:

- ¿Cuándo podemos considerar un mercado saturado de patentes y cuál es el nivel mínimo de patentes razonable?
- ¿Qué mercados/países en la actualidad se mueven en estos márgenes?
- ¿Qué características comunes vemos en estos mercados/países?

Para analizar la **primera pregunta** hemos entendido que las patentes que se extienden a países del que no son originarias puede ser un indicador muy útil y fiable al constatar el hecho de que la extensión de una patente a otros países son procesos muy meditados y que es justo en el momento de la extensión de la patente cuando se revela el verdadero valor de la misma para el titular y para el mercado, así entendemos que sólo se deberían extender aquellas patentes que se demuestren valiosas para sus titulares y se extenderán siempre aquellas que lo sean para el mercado. Es por ello que si se solicitan más patentes que las que consideran valiosas sus mismos titulares, será porque obedecen a otras estrategias diferentes a los fines que busca la figura de la patente y si no se registran ni las patentes que son valiosas para el mercado en general, es porque el mismo mercado presenta “deficiencias” que podrían hacer que no funcione bien el fin que busca la figura de la patente.

Con la proporción de patentes prioritarias que finalmente se extienden a otros países hemos determinado una banda dentro de la cual se situarán lo que hemos denominado como *mercados relevantes*, que definimos como los mercados donde no se produce ni la sobresaturación ni la infradotación de solicitudes de patentes por parte de no residentes y por lo tanto entendemos estarán en lo que hemos denominado *zona de confort*, fuera de esta banda, las extensiones por exceso o defecto de patentes pueden responder a problemas en los mismos mercados o por usos oportunistas de la patente que pueden provocar que no funcionen los efectos dinámicos y estáticos que regulan las patentes.

Para responder a la **segunda pregunta** hemos analizado los países que se encuentran en cada banda, teniendo en cuenta varios escenarios pero centrandó nuestra atención en aquellos que pueden presentar problemas de saturación y que hemos recogido en la Tabla 2.23. Al hacer el mismo análisis, simulando algo parecido a los efectos que tendría el proyecto de Patente Unitaria sobre los Estados miembros del convenio EPC, claramente se ve que este problema de sobresaturación se extendería a todos los países integrados, lo que nos llevaba a concluir que puede que, a tenor de las hipótesis planteadas, no sea racional continuar con este proceso de integración.

Al responder a la **tercera pregunta**, hemos visto que existe una relación directa entre el atractivo del país destino, objeto de la extensión de la patente, y la probabilidad de que una patente prioritaria termine siendo extendida al mismo.

Si medimos el valor del mercado destino por la capacidad adquisitiva de sus habitantes y el volumen del mercado, medido en población (Producto Interior Bruto del país), podemos ver la relación directa que existe con las patentes extendidas a este país y que hemos recogido en la Figura 2.30. Ahora bien al analizar por separado las dos variables vemos como la variable renta per cápita medida en USD presenta una menor dispersión que la variable población, pero esta segunda, a medida que avanzamos en el *ranking* de países por solicitudes de patentes de no residentes, empieza a ajustarse mejor como podemos ver en la Figura 2.33.

Aunque la variable población parece que queda relegada a un segundo plano, los datos estadísticos nos indican que aún así ésta es importante y podemos vislumbrar una relación inversa entre los síntomas de sobresaturación de patentes por no residentes en un país y el tamaño medio de su población, como hemos indicado en la Tabla 2.26.

Con todo lo visto se nos plantean otras preguntas que estimamos interesantes:

- ¿Puede ser peligroso para la Unión Europea el salto del sistema que establece el convenio EPC a la integración total vía el proyecto de Patente Unitaria?
- ¿Debería mantenerse el sistema nacional actual o se podría proponer un sistema regionalizado¹⁰³ dentro de la Unión Europea?
- ¿Tal y como trata la Comisión el proyecto de Patente Unitaria, nos encontramos ante otra “paradoja Europea”?¹⁰⁴

103 Aunque esta posibilidad no la hemos localizado en ningún autor, sí hemos visto estudios que sugieren establecer sistemas *tailor made* para estos casos como el que indican Grossman y Lai (2002) que utilizan un símil norte y sur, al contrastar dos países de riqueza diferente (con salarios diferentes), que podría extrapolarse a norte vs. sur de Europa o EE.UU. vs. Canadá. Concluyen los autores que la armonización no es eficiente ni deseable a nivel internacional. Así la actual tendencia a homogeneizar la duración de las patentes en pro de una mejor eficiencia, beneficia al norte en detrimento del sur, y más aún cuando más grandes sean los mercados del norte y mayor su capacidad de I+D.

104 Dosi et al. (2013) abordan la llamada “paradoja europea”, que indica que Europa es excelente en ciencia pero falla al ir al mercado, concluyendo los autores que esta paradoja es más fruto de los informes internos de la Comisión que de una realidad (critican especialmente el trabajo de análisis previo de la Comisión), denunciando que la creencia en esta “paradoja europea”, fruto de un análisis erróneo, ha llevado a aplicar políticas erróneas como los programas Marco, donde la investigación básica casi no se contempla y se hace excesivo énfasis en las redes y la investigación aplicada.

Entendemos que si las regiones o estados no cuentan con mecanismos para ajustar o compensar estas diferencias internas surgirán tensiones en la definición y ejecución de las políticas sobre patentes. Además, entendemos que estos mecanismos compensatorios serán más fáciles de ejecutar en países consolidados con gobiernos centrales fuertes (caso de EE.UU. o China), tengan estructura federal o no, que en regiones que no cuentan con estas características (caso de la UE).

La cuestión de la calidad

En este capítulo se trata de dar cumplida cuenta de la pregunta siguiente: *¿la calidad y rigurosidad (del proceso de examen para su concesión) de la patente es una variable fundamental para el buen funcionamiento de esta figura?* Para ello estudiaremos la relevancia del factor calidad durante el proceso de tramitación de la patente, y en particular la del examen previo a la concesión, para el buen funcionamiento del sistema. Si esta variable se muestra como relevante nos preguntaremos ¿Cuál es la política de calidad que se debe seguir?

3.1 Introducción

La cuestión del nivel de calidad en los exámenes de las oficinas de patentes, como parte del proceso “administrativo” de esta figura para determinar la concesión o no del derecho, ha sido y es un tema muy discutido, no tanto por la posible responsabilidad del Estado, que en caso de conceder el derecho que confiere la patente lo hace sin su garantía, si no porque se destaca como uno de los principales sistemas para evitar la proliferación de las denominadas “patentes malas”, algo especialmente necesario sobre todo en mercados con peligro de “sobresaturación”.

A la luz de lo que hemos analizado en páginas anteriores, el problema de los mercados sobresaturados de patentes es un problema real y sobre todo porque como se ha puesto de manifiesto, la gran mayoría de las patentes solicitadas al final no son valiosas para sus titulares y aún lo son menos para el mercado. El problema estriba en la lógica de que si se solicitan y extienden¹ más patentes de las que al final se consideran valiosas para sus mismos titulares será porque pueden obedecer a otras estrategias diferentes a los fines que busca la figura de la patente. (Ya hemos señalado en el capítulo anterior el fenómeno de los *Patent thickets* o las *submarine patents*.) De ahí la importancia de que se articulen mecanismos por parte del Estado que le permitan realizar una selección lo más rigurosa posible de aquellas solicitudes de patentes que realmente merecen les sea otorgada el monopolio temporal buscado. Es ahí donde el mecanismo del examen juega un papel fundamental, además por el hecho de que el mismo se puede convertir en una de las pocas vías de selección sobre las que el Estado aún tiene control directo,² ya que fruto de la tendencia y preocupación general expresada por parte de las oficinas por reducir el coste de las patentes para los solicitantes, sobre todo desde los años 90 -tal y como se puede ver en el Simposio de la AIPLA (2001) que recogemos en el Anexo V- el factor precio, que hasta entonces se había considerado y utilizado también como la otra vía de criba natural controlada por el Estado, que es quien fija las tasas oficiales a pagar, puede que deje de ser una vía de selección operativa.

En este sentido el ratio de concesión de patentes, medido como la proporción de patentes concedidas en función de las solicitadas en cada oficina, se podría utilizar como indicador que permite medir la rigurosidad de las oficinas de patentes en su misión de comprobar que las invenciones cumplen con los requisitos establecidos

1 Recordemos que hemos entendido que las patentes que se extienden a países del que no son originarias puede ser un indicador muy útil y fiable para constatar el verdadero valor de las mismas para el titular y para el mercado.

2 Ya que los TRIPs, que han supuesto el proceso global armonizador e incluso homogeneizador de leyes de Propiedad Industrial e Intelectual más importante de la historia, han limitado en gran medida y a sólo algunas variables concretas la capacidad de acción de los estados en esta materia.

para merecer el monopolio solicitado al Estado a través de la patente.³ En el caso de la Patente Europea bastantes autores como van Pottelsberghe de la Potterie y François (2006) o Deng (2006), y los mismos gestores de las instituciones comunitarias y de la Oficina Europea de Patentes,⁴ han destacado y celebrado a lo largo del tiempo la rigurosidad del proceso de examen en la Patente Europea, algo que muchos de ellos indican se refleja en el ratio de concesión que tiene esta figura.

Sobre este ratio cabe señalar que, como indica Griliches (1998), es muy diferente según la oficina que se analice. Por ejemplo, el ratio de concesión es del 90% en Francia, 80% en Reino Unido, 38% en Alemania. Y no sólo eso, este también ha variado a lo largo del tiempo; por ejemplo en EE.UU. ha pasado de un ratio de concesión del 58% en 1965 al 72% en 1967. En todo caso, en la literatura disponible, nos ha sido complicado conseguir datos que ilustren la situación global en cuanto al ratio de concesión en las distintas oficinas de patentes del mundo. Para salvar esta dificultad, hemos realizado un breve estudio analizando las estadísticas de solicitudes y concesiones reflejadas en los datos de la WIPO. Así, en la Figura 3.1 comparamos los datos de solicitudes y concesiones mundiales, de patentes europeas y de los EE.UU. (1980 – 2012):

Como se puede observar encontramos grandes desviaciones en el ratio de concesión sobre todo en el caso de las patentes europeas. Esto puede deberse al mismo sistema de cálculo que hemos utilizado ya que las patentes concedidas en un año se corresponden con solicitudes realizadas tiempo atrás. Para eliminar este desfase temporal tendríamos que calcular al menos el tiempo medio de concesión, desde que son solicitadas, de las distintas figuras de patentes, a fin de acercar el momento y el dato de la solicitud y el de su concesión correspondiente. No hemos encontrado estudios que ilustren la situación global en cuanto al tiempo medio de concesión en las distintas oficinas de patentes en el mundo, aunque del análisis que hemos realizado (y cuyas conclusiones reproducimos en el Anexo VIII, Nota metodológica 6), estimamos un tiempo adecuado y prudente de cuatro años. Por lo tanto, calculamos de nuevo los ratios reflejados en la Figura 3.1, pero teniendo en cuenta un tiempo medio de retardo entre el momento de la solicitud de la patente y el de su concesión de cuatro años; de este modo obtenemos los resultados que se reflejan la Figura 3.2.

3 Aunque somos conscientes que este indicador puede estar muy influido por otras variables como los mismos recursos de las oficinas de patentes, las estrategias de los solicitantes, etc.

4 Podemos ver reflejada esta opinión en múltiples documentos comunitarios, véase Comisión de las Comunidades Europeas (1997), (2007), European Commission (2006) u otros como las declaraciones del mismo presidente de la EPO "Battistelli claimed that the EPO was foremost among patent granting authorities around the world in terms of scrutiny. In support of this, he said: [A]s a sign of our quality, orientation and priorities, only four applications in 10 become a patent. The granting rate is around 40%. (The figures released in the EPO's report actually indicate that 47% of applications were granted in 2011 – up from 43% in 2010).

<http://www.iam-magazine.com/Blog/Detail.aspx?g=4d81a9f1-03bb-4438-b538-63928cd398a7>

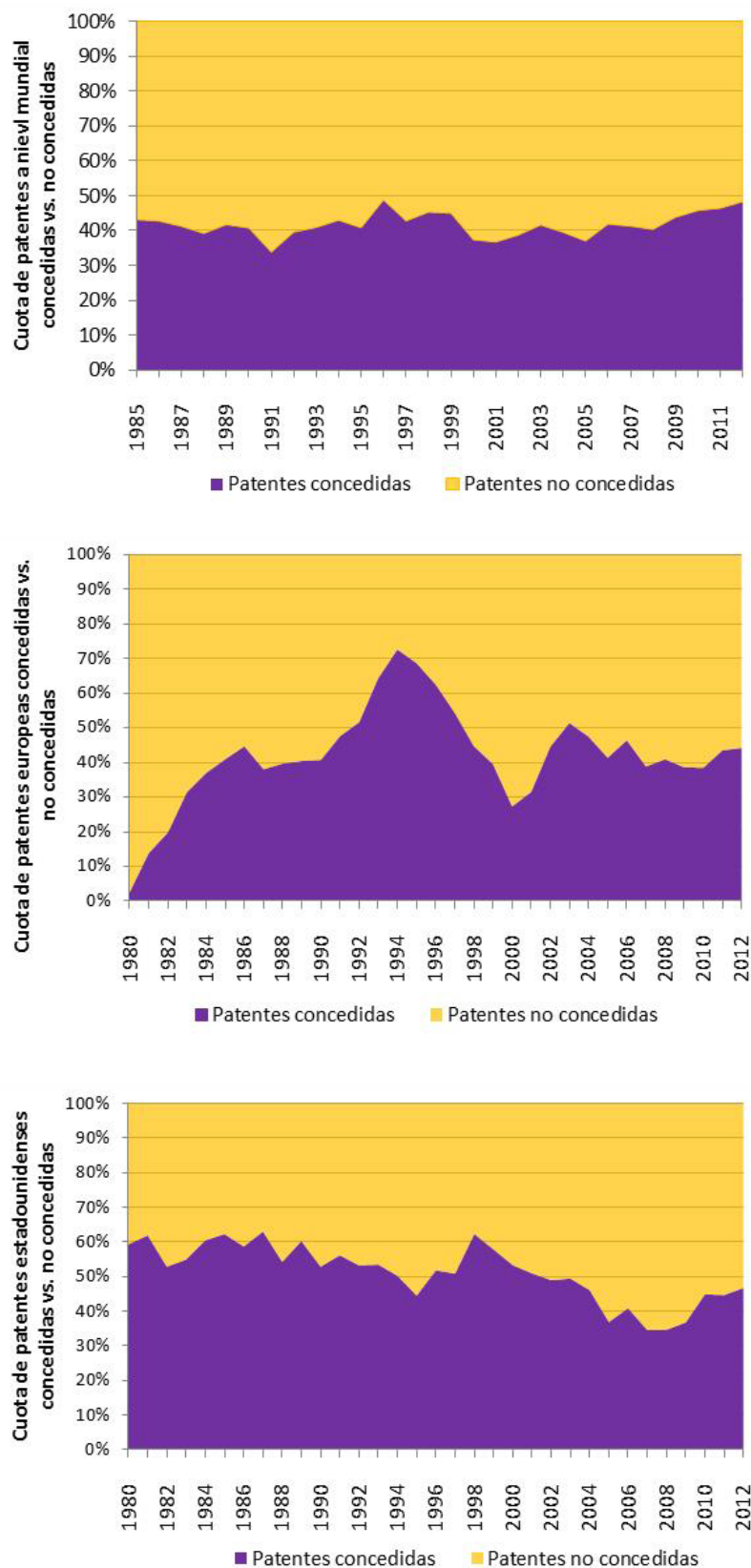


Figura 3.1: Ratio de patentes concedidas sobre las solicitadas en el mismo año comparando los datos anuales mundiales entre 1984 y 2012 (gráfica superior), de patentes europeas (gráfica del medio) y de patentes de EE.UU. (gráfica inferior) entre 1980 y 2012.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

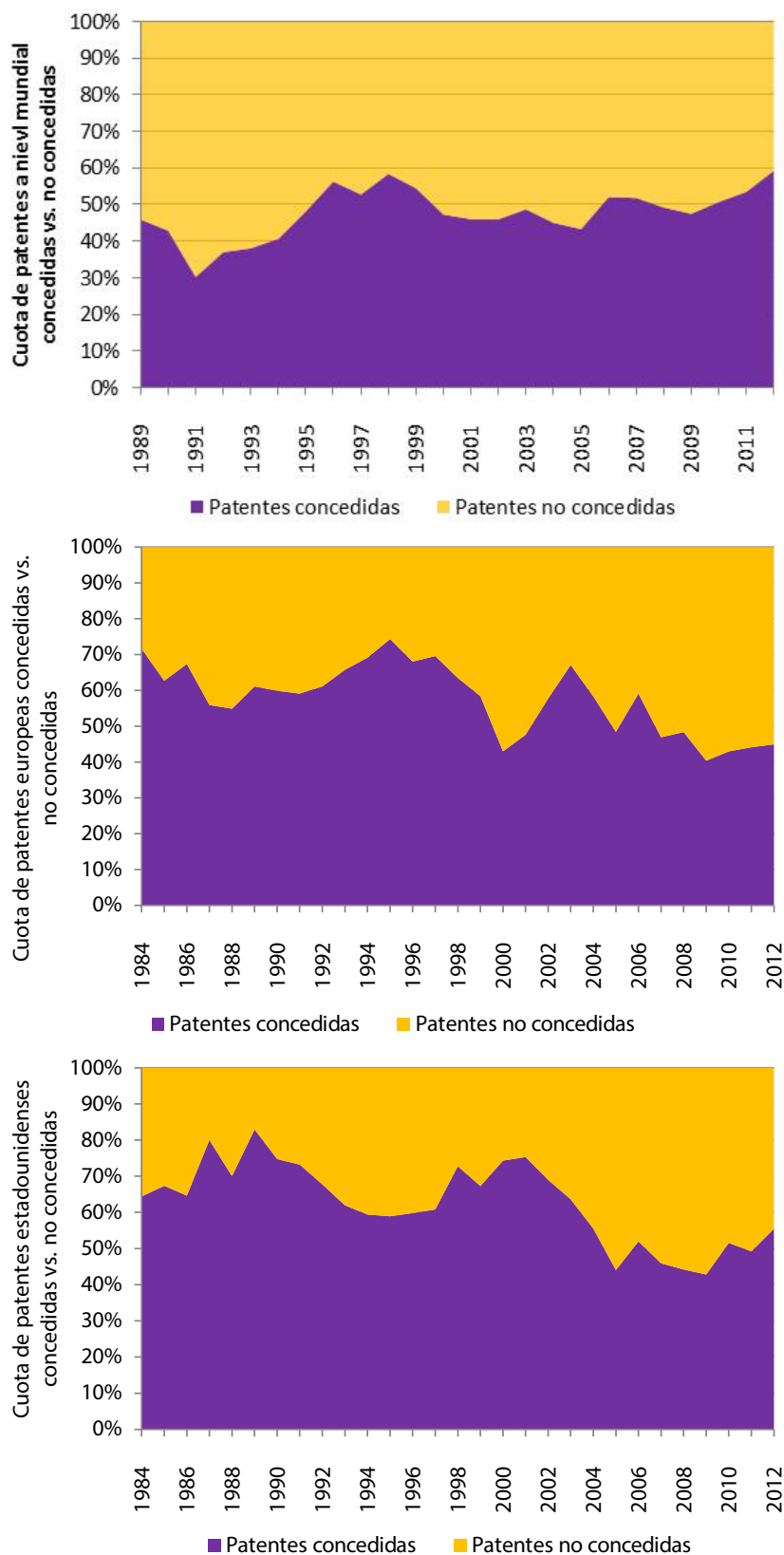


Figura 3.2: Ratio de patentes concedidas sobre las solicitadas 4 años antes comparando los datos anuales mundiales entre 1989 y 2012 (gráfica superior), de patentes europeas (gráfica central) y de patentes de EE.UU. (gráfica inferior) entre 1984 y 2012.

Fuente: *Elaboración propia sobre fuente WIPO.*

Como se puede observar el ratio de concesión en las patentes europeas es menor que la de las estadounidenses, aunque no observamos una diferencia tan grande, sobre todo en las fechas más recientes, como sí indican bastantes estudios que más adelante señalaremos y que tratan de este factor calidad.

Si analizamos en una gráfica el mismo ratio antes indicado, aplicado ahora sobre las patentes que forman las patentes triádicas, los datos mundiales y el de la patente de Alemania (patente considerada históricamente como una de las más rigurosas), obtenemos los resultados que muestra la Figura 3.3.

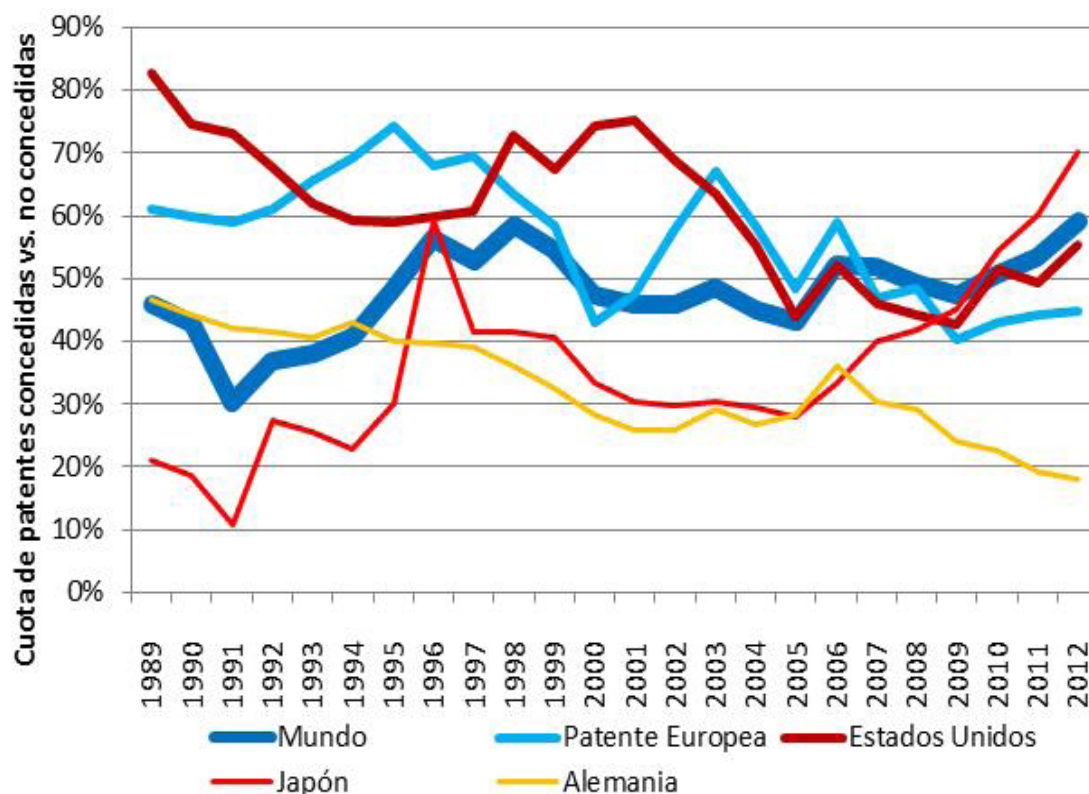


Figura 3.3: Ratio de patentes concedidas sobre las solicitadas 4 años antes comparando los datos anuales mundiales, los de la Patente Europea, Japonesa y Estadounidense (patente triádica) y la patente alemana entre 1989 y 2012.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Como podemos constatar el ratio mundial de concesiones ha ido aumentando, y llama la atención cómo ha disminuido el mismo en EE.UU. hasta quedar sólo ligeramente por encima del nivel de la Patente Europea. En el caso de Japón⁵ es interesante ver el aumento que ha experimentado en los últimos años este ratio en comparación con el alemán, de cuyo sistema es tributario y donde se mantienen unos ratios muy bajos de concesión.

En todo caso vemos como este ratio es bastante dispar y volátil, dependiendo sobre todo de la figura analizada. Esta disparidad se puede deber también a especificidades técnicas del mismo proceso “administrativo” de cada patente. Por ejemplo, en el caso de la Patente Europea, autores como van Zeebroeck (2008)⁶ señalan que el proceso de validación en cada país, una vez concedida la Patente Europea, es un proceso adicional de criba que no

⁵ Aunque en general vemos que el ratio de concesión en Japón es muy irregular.

⁶ Al autor indica que sobre el 21% de las solicitudes de Patente Europea se retiran implícitamente, el 6% específicamente, el 3% se rechazan y el 9% aún están en trámite, así el 61% restante se conceden, aunque sólo el 57% se validan.

tienen otras jurisdicciones como la patente en EE.UU.⁷ Debemos recordar que la Patente Europea es una figura de coordinación internacional y no una figura completa como sí lo es la patente estadounidense. A colación de este hecho, a primera vista nos parece puede ser interesante hacer la comparación del ratio de concesión entre las figuras de coordinación internacional que hemos identificado, pero vemos que no será un dato esclarecedor, ya que en el caso de la patente PCT no es una figura que contemple el proceso de concesión y en el resto, que sí contemplan este proceso “administrativo”, de la GCC (que no forma parte del tratado PCT) no hay datos disponibles por parte la WIPO, y la ARIPO y OAPI apenas sí tienen solicitudes. Con todo la Figura 3.4 refleja los siguientes resultados:

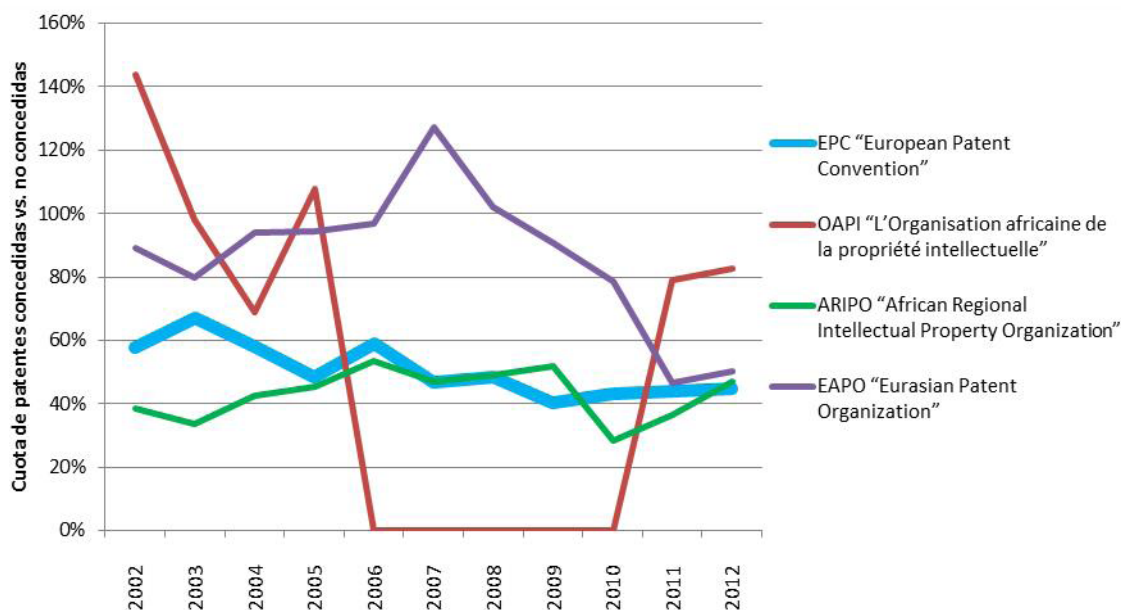


Figura 3.4: Ratio de patentes concedidas sobre las solicitadas 4 años antes de las figuras de coordinación internacional Patente Europea, OAPI, ARIPO y EAPO entre 2002 y 2012.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

La disparidad de ratios puede observarse incluso en áreas muy homogenizadas como es el caso de Europa. El ratio de concesión en los principales países de Europa, considerando como tales los que cuentan con un mayor ratio de validación de patentes europeas concedidas (estos diez países elegidos suponen el 61% de la población cubierta por el convenio EPC), muestra la disparidad comentada tal y como indica la Figura 3.5.

⁷ No obstante es importante advertir que en los cálculos sobre el ratio de concesión realizados sobre la Patente Europea no hemos incluido la criba adicional que supone el proceso de validación, ya que es un proceso donde el factor “calidad” no juega realmente como variable en los términos en los que hemos analizado esta variable, y realmente ésta se produce una vez concedida la Patente Europea, en concreto hasta tres meses tras la publicación de su concesión.

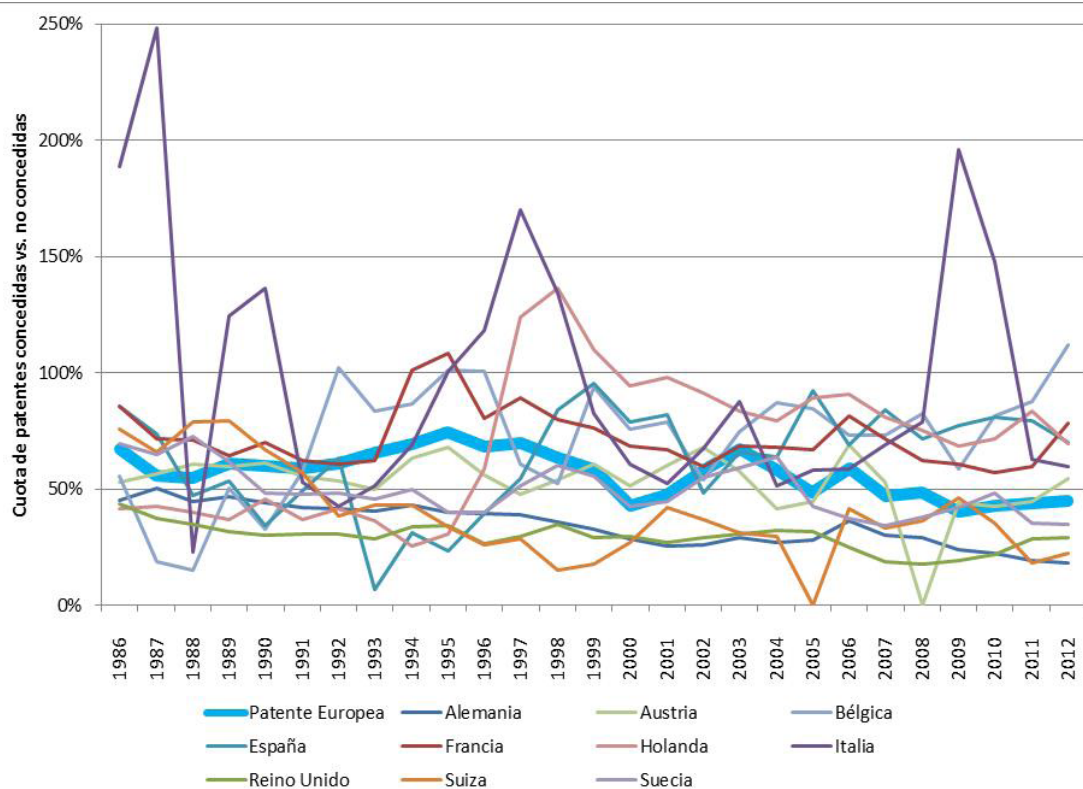


Figura 3.5: Ratio de patentes concedidas sobre las solicitadas 4 años antes de la Patente Europea y la patente nacional de los 10 Estados miembros del convenio EPC entre 1986 y 2012 que cuentan con un mayor ratio de validación de patentes europeas concedidas:

RANKING	ESTADO	RATIO VALIDACIÓN
1	Alemania	95%
2	Francia	88%
3	Reino Unido	86%
4	Italia	53%
5	España	32%
6	Suiza	26%
7	Bélgica	25%
8	Holanda	24%
9	Austria	23%
10	Suecia	18%

Fuente: WIPO y elaboración propia.

De los países analizados identificamos alguno que podría actuar como *outlier*, en concreto el caso de Italia que cuenta con ratios especialmente volátiles; al eliminarlo del cálculo aún podemos apreciar la disparidad anteriormente comentada tal y como indica la Figura 3.6.

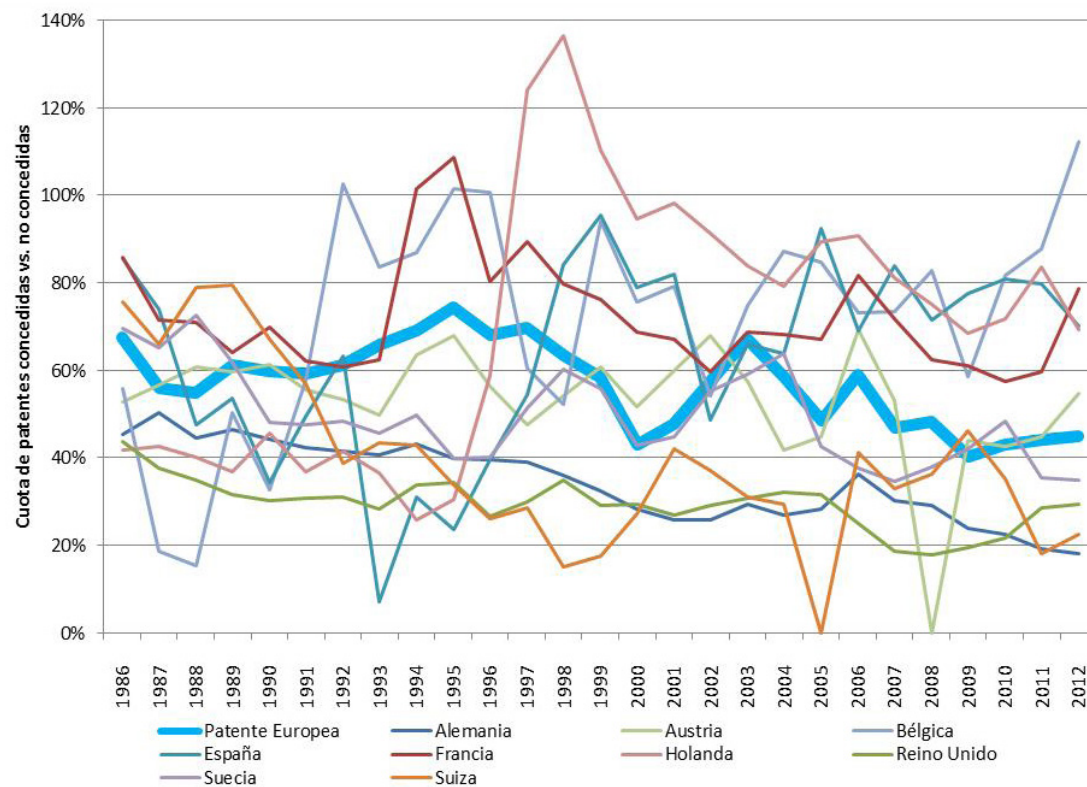


Figura 3.6: Ratio de patentes concedidas sobre las solicitadas 4 años antes de la Patente Europea y la patente nacional de los 9 Estados miembros del convenio EPC que cuentan con un mayor ratio de validación de patentes europeas concedidas, exceptuando Italia, entre 1986 y 2012.
 Fuente: WIPO y elaboración propia.

Así, otra razón de la comentada disparidad, puede deberse a la convivencia de distintos sistemas de tramitación de patentes, de los que debemos destacar aquellos cuyos procesos “administrativos” de tramitación recogen la posibilidad de que patentes que no tienen un informe previo de búsqueda favorable (u otra denominación que se le quiera dar a esta búsqueda previa como, en el caso de España, Informe de estado de la técnica), no cumpliendo por lo tanto con los requisitos de novedad y/o altura inventiva, no tengan que someterse al examen y pasen a concederse automáticamente, en contraposición con los procesos de solicitud donde sí es necesario someterse al examen y la patente no se concede si esta no cumple con ciertos requisitos como los de novedad y altura inventiva.

En el caso de la patente española, conviven estos dos procesos de tramitación -tal y como nos muestra la Figura 3.7-⁸ y es el solicitante el que elige utilizar una vía u otra.

⁸ De hecho, en la actualidad, el proceso más utilizado es el de “general de concesión”. Según los datos de la OEPM sólo un 10% de las solicitudes se tramitan por la vía denominada de “procedimiento con examen previo”.

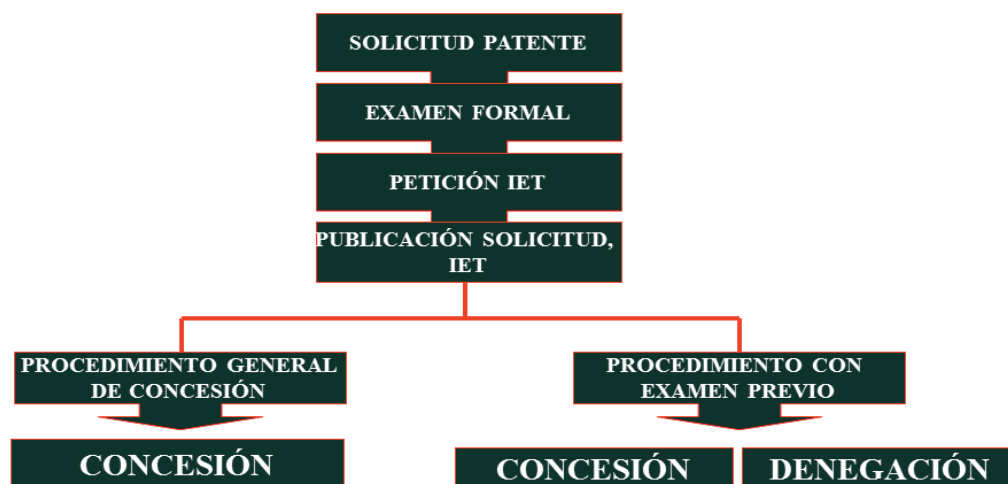


Figura 3.7: Procesos “administrativos” de tramitación y sus pasos contemplados en la legislación española de patentes, Ley 11/1986, de 20 de marzo. La nueva ley de patentes 24/2015, publicada en el BOE el 24 de julio de 2015 y que entrará en vigor el 1 de abril de 2017, eliminará el proceso denominado “general de concesión”.

Fuente: Elaboración propia.

Cabe recordar que este proceso “general de concesión” que recoge la legislación española no es una particularidad sólo del sistema español; se estima que en Europa aproximadamente la mitad de los sistemas de patentes nacionales recogen la posibilidad de acogerse a estas dos vías (véase Tabla 3.1).⁹

	IET	Examen sustantivo
AT	SÍ	SÍ
BE	SÍ	NO
DK	SÍ	SÍ
FI	SÍ	SÍ
FR	SÍ	NO
DE	SÍ	Diferido (7 años)
GR	SÍ	NO
HU	SÍ	SÍ
IE	SÍ	NO
IT	SÍ	NO
LV	NO	NO
NL	SÍ	NO
SE	SÍ	SÍ
UK	SÍ	SÍ

Tabla 3.1: Procesos recogidos en las diversas legislaciones nacionales de los principales países europeos.⁹ IET: países que cuentan al menos con una búsqueda en el proceso “administrativo” de tramitación aunque el resultado de esta no sea vinculante en la decisión final de concesión. Examen sustantivo: países que no prevén la realización del examen previo en el procedimiento nacional de concesión (Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia y Holanda) y países que sí lo prevén -aunque cabe indicar particularidades como que en algunos países como España el examen es de carácter opcional, y en Alemania se difiere hasta 7 años.

Fuente: OEPM y OPTI (2011: 15).

⁹ De los distintos países destacar el caso de Holanda, del que indican (p. 16): “Algunos países, por ejemplo Holanda, tenían examen previo con anterioridad, pero como consecuencia de la creación del sistema de patentes europeo, suprimieron dicho examen por considerar que lo que debía ofrecer un sistema nacional de patentes era un sistema alternativo y complementario al europeo, facilitando un sistema que permitiera conseguir patentes de forma más rápida y a menor coste, en paralelo a la posibilidad de poder solicitar patentes con examen por la vía europea”. También cabe señalar el caso de Lituania, donde la tramitación de la patente es puramente registral y no existe ni búsqueda ni examen.

Puede comprobarse (figuras 3.5 y 3.6) que, como es lógico, el ratio de concesión entre países que recogen la posibilidad de acogerse a la vía donde si no se supera el examen o informe de búsqueda se concede la patente, debería ser -y de hecho es- mayor al resto (Figura 3.8).

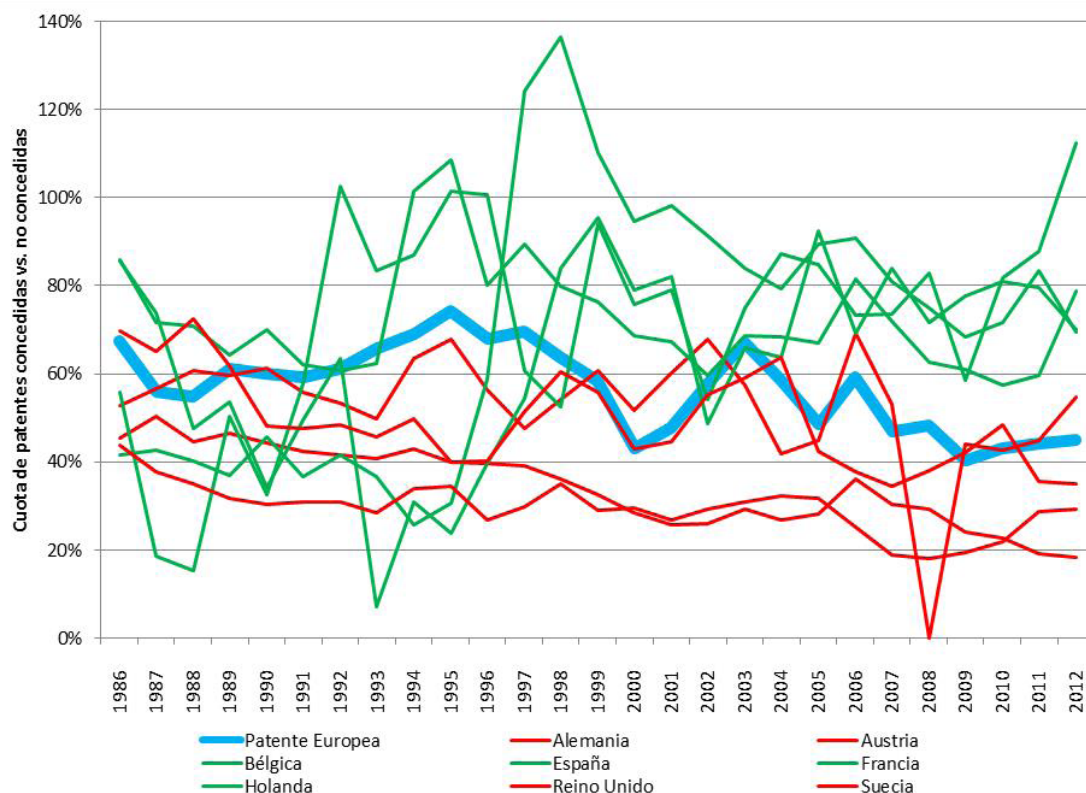


Figura 3.8: Ratio de patentes concedidas sobre las solicitadas 4 años antes de las patentes nacionales de los 8 países europeos recogidos en la gráfica, así como la Patente Europea. En verde aquellos países que recogen la posibilidad de que el solicitante pueda acogerse a la vía donde el examen o no existe o es opcional, así, aunque no se cuente con un informe de búsqueda favorable, la patente se concede

Fuente: WIPO y elaboración propia.

De la revisión de la literatura sobre este tema de la calidad, aunque muy escasa, nos han llamado especialmente la atención dos líneas de investigación específicas sobre la rigurosidad de dos oficinas (que sí han sido analizadas de manera más amplia y que de hecho son muy pertinentes para el presente estudio); éstas son:

1. La Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Patente Europea.
2. La Oficina Estadounidense de Patentes (USPTO) y la Patente Estadounidense.

En el caso de la EPO, que es la oficina que gestiona los actuales procesos “administrativos” de tramitación y concesión de la Patente Europea -y se ha propuesto lo sea del futuro proyecto de Patente Unitaria en el proceso “administrativo” de mantenimiento-, esta variable de calidad y rigurosidad se ha destacado por muchos de sus gestores como uno de los principales activos del sistema europeo actual. Como indica van Pottelsberghe de la

Potterie y François (2006),¹⁰ al comparar la patente europea, la norteamericana y la japonesa, desde varios puntos de vista -como los medios disponibles en su proceso de tramitación y no sólo el ratio de concesión (Tabla 3.2)- concluyen la mayor calidad del sistema de patente europeo frente al resto.

	EPO	USPTO	JPO
Patent examiners	3,365	3,535	2,426*
Examination rate	87%	100%	53.8%
Procedure pendency (in months)	Search: 12 Examination: 38	27	Examination: 31
Total Patent Filings	1 16,613	342,441	413,092
Total Patent Granted	59,992	169,028	122,511
Pre-grant opposition process	YES	NO	YES
Total number of claims filed	2.1 Million	7.9 Million	2.9 Million
Total number of claims granted	1.1 Million	3.9 Million	0.9 Million
Filings per examiner	34.6	96.9	170.3*
Grants per examiner	17.8	47.8	50.5*
Claims filed per examiner	624.1	2,235	1,195*
Claims granted per examiner	326.9	1,103	371*
Grant rate ²	59% (QW: 67%)	64% (QW: 87 to 97%)	50% (QW: 64%)

*. In Japan the search process is outsourced to an external organization composed of about 1,300 employees, which would bias a "per examiner" comparison. In this table we added the total number of examiners (1,126) to the approximated total number of employees devoted to the search process (about 1,300).

Tabla 3.2: Comparación con datos de 2003 entre la Patente Europea (EPO), la Estadounidense (USPTO) y la Japonesa (JPO) en función de varios indicadores.

Fuente: van Pottelsberghe de la Potterie y François (2006: 25).

En todo caso nos recuerdan que en Europa el mayor coste del proceso para el solicitante, en comparación con los otros países estudiados, no se debe a esta mayor calidad que ofrece el sistema de la Patente Europea, si no en el coste de las fases nacionales que, en este caso, viene recogido en el particular proceso de validación, -algo que se ha convertido en su opinión, en un mecanismo de criba basado en la capacidad financiera de los inventores. Así citan literalmente al proyecto de Patente Unitaria (realmente dice "comunitaria"), al Acuerdo de Londres y al acuerdo EPLA (*European Patent Litigation Agreement*) como algunos de los sistemas válidos para poder salvar esta diferencia de coste frente a otros países o regiones.

Al hilo de lo anterior, de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007),¹¹ al evaluar el factor de calidad, hacen referencia al mencionado problema que puede acarrear el aumento de solicitudes de patentes surgido en los años 90 (sobre el que incluimos información en el Anexo V) y la importancia que tiene el factor de calidad

10 Indican, entre otros temas, que en EE.UU. sólo las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales e ideas abstractas se excluyen de la patentabilidad (la USPTO es la más applicant friendly). En Japón y en Europa (aunque no son exactamente iguales) se excluyen los métodos quirúrgicos, las leyes de la naturaleza y los descubrimientos. Así reconocen que el alcance de lo patentable ha variado y varía entre países y a lo largo del tiempo: históricamente se restringía al área mecánica y su proceso de fabricación, y luego se extendió al área química y farmacéutica, ahora se discute su extensión al área de la biotecnología y el software. Citan a otros autores como Jaffe y Lerner (2004) y Quillen y Webster (2001) que comparten la idea de que la calidad es un factor que se considera importante, al igual que el alcance de lo patentable.

11 Los autores parten del hecho de que las solicitudes de patentes europeas en los años 90 han aumentado mucho y creen que este gran volumen ha provocado atascos y retrasos en las oficinas de patentes. Para solucionarlo se han planteado varias soluciones como aumentar el número de examinadores, aumentar el rigor del examen (*raising the bar*), aumentar las herramientas destinadas a la identificación del estado previo del arte a través de nuevos sistemas, por ejemplo con alguna propuesta novedosa como el *peer to patent* (de modo que puedan opinar terceros), lo que reforzaría el escrutinio de la patente, o utilizar las tasas como instrumento (aumentándolas para reducir o cribar las solicitudes).

para gestionarlo. Es más, tres de las cuatro medidas propuestas por los autores para solucionar este problema se centran en aumentar la calidad y rigurosidad en el examen y los recursos destinados al mismo. La otra medida a la que hacen referencia es la utilización de las tasas (que incide en el coste de la patente) como sistema de criba, algo que veremos más adelante con mayor detalle.

Finalmente, queda señalar que la mayoría de los autores, al estudiar la figura de la Patente Europea desde la óptica de la calidad, suelen citar frecuentemente como contraposición la situación de la Oficina Estadounidense de Patentes (USPTO), comparativa que también se suele hacer al abordar el tema de los costes.¹²

En el caso de la USPTO nos preguntamos ¿qué ha ocurrido en la Oficina Estadounidense de Patentes, para que al hablar de la calidad y el rigor en los procesos de examen de las oficinas de patentes sea tan mencionada? Al tratar la variable calidad en la USPTO, ésta ha sido y es fuente de muchas críticas; es más, muchos autores achacan algunos de los problemas de los que adolece el sistema estadounidense actual precisamente a este factor. Es el caso de Quillen y Webster (2002), que advierten de la peor calidad y rigurosidad de la USPTO en este proceso de examen, al compararla con la EPO y la JPO analizando datos disponibles de los años 90. En el caso de Sanyal y Jaffe (2004)¹³ incluso se llega a indicar que este bajo nivel en la calidad del examen estadounidense supone un efecto llamada a los solicitantes de patentes.

Para ilustrar aún mejor el problema queremos destacar dos autores que especialmente han estudiado este hecho. El primero de ellos es James Bessen, que ha analizado profusamente la problemática que ha surgido en EE.UU. a raíz de la adaptación que se ha hecho de la figura de la patente a las áreas que han constituido las últimas “revoluciones industriales”: el software y la biotecnología. Bessen llega a estimar que a partir de los años 90 el coste de las patentes para los solicitantes (sobre todo por su coste judicial y en concreto el de los litigios), y especialmente en el área del software, supera al beneficio obtenido por las mismas.¹⁴ Pero señala que el aumento

12 Por ejemplo de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2010) comparan la EPO, la USPTO y la JPO desde el punto de vista de las tasas y buscan calcular si las mismas tienen algún efecto en la propensión a patentar.

Por su parte Sanyal y Jaffe (2004) atribuyeron este aumento de solicitudes en EE.UU. a unos estándares de examen más bajos pero también a unas políticas de precios inadecuadas.

13 Los autores investigan si es cierta la afirmación de que el aumento importante de solicitudes de patentes en EE.UU. en los años 90 fue producto de la disminución en los estándares en el examen. Ven una relación entre solicitudes de patentes y ratio de concesiones e indican que un aumento de un 1% en el ratio de concesiones aumenta un 8% el de las solicitudes, concluyendo que la percepción de los inventores sobre la laxitud o no del examen afectará a su propensión a patentar.

14 Bessen y Meurer (2008) indican que sólo en el sector químico y farmacéutico esto no ocurre. Al estudiar el caso del software en EE.UU. señalan que es un tema muy controvertido, ya que la industria nació sin la figura de la patente y por decisiones judiciales acaecidas en los años 90 se incorporó al sistema (indican que hay más de 20.000 patentes de software en el país). Este sector tiene una litigiosidad 7 veces mayor al resto y copa el 38% de los costes totales de litigios. Probablemente el principal problema es que sus reivindicaciones se basan en conceptos abstractos que hacen que sea muy difícil conocer el límite de sus reivindicaciones, esto no es un problema nuevo, recuerda el autor que ya en el siglo XVIII y XIX el tema de las reivindicaciones abstractas era tratado, prohibiéndose específicamente en la ley inglesa las patentes que reivindicaran “principios básicos de la manufactura”. En EE.UU. la doctrina judicial también seguía esta vía interpretativa, hasta que a finales del siglo XX la CAFC permitió estas reivindicaciones abstractas que son especialmente importantes para incorporar al software al sistema de patentes.

del coste de los litigios no se debe exclusivamente al fenómeno muy comentado de las *patent trolls*,¹⁵ sino a la baja calidad que, en general, tienen las patentes concedidas, las interpretaciones de instituciones *patent friendly* como la CAFC y otros fenómenos como la incidencia de lo que denomina como reivindicaciones encubiertas (el ya comentado fenómeno de las *submarine patents*). Es interesante señalar que estos últimos fenómenos mencionados sobre todo se han producido en sectores no maduros, como el del software y la biotecnología, donde la capacidad para hacer un examen de calidad sobre las reivindicaciones es complicada, ya que se suele carecer de experiencia previa sobre los mismos y la información o no está disponible o aún no está asentada, -lo que hace además que sea complicado definir bien los límites de la propiedad que confiere la patente.

El otro autor es Josh Lerner,¹⁶ que ha centrado sus estudios en un punto de vista más general como es la adecuación de la figura de la patente para los fines que esta busca. Aunque en el caso estadounidense coincide con Bessen en que el origen de los problemas actuales nace en los cambios surgidos en el sistema de patente estadounidense en los años 80 que crearon y combinaron un sistema débil procedimental, sobre todo en la fase del examen, con un sistema muy eficaz judicial, lo que ha resultado ser una “mezcla explosiva”.

15 Magliocca (2007) nos indica cómo este fenómeno ya se produjo de manera muy similar en EE.UU. en el siglo XIX. Como en el área de utensilios de uso agrícola y de los ferrocarriles, en la actualidad con las *patent trolls* el autor se refiere al fenómeno que a finales del siglo XIX surgió con las denominadas *patent sharks*. El problema vino por los licenciatarios oportunistas que solicitaban un diseño aprovechando un cambio interpretativo que hubo sobre esta figura, lo dejaban “dormir” (importante este hecho de los *dormant patent*) mientras se fabricaban utensilios que sabían que infringían sus derechos (fabricados en principio por manufactureros de buena fe). Cuando estos utensilios se vendían a los granjeros entonces se activaban los derechos de Propiedad Industrial, yendo directamente contra estos últimos -una de las principales diferencias con las actuales *patent trolls* es que, en el caso de las *patent sharks*, se iba contra los usuarios finales en vez de contra el fabricante. Así los agentes legales contratados por estos licenciatarios de los diseños recorrían el país indicando a los granjeros que estaban patentadas sus herramientas y que por lo tanto infringían sus derechos, pidiéndoles cantidades pequeñas a cambio, pero cuya suma total era muy grande. Estos, que poco conocían de las leyes de patentes, solían pagar. Así hubo una protesta de las organizaciones de granjeros pidiendo que se aboliesen o revisasen esas leyes, lo que chocó con otros puntos de vista de agentes propatentes (p. 32). “Abraham Lincoln’s first vice-president”, indicó al Senado “[t]here are hard cases; there are cases of extreme hardship . . . but that hardship is hardly a sufficient justification, in my judgment, for abolishing that system of patents which has accomplished so much in this country”. Thomas Edison, gran opositor a esta revisión de la ley “not only act oppressively upon many inventors, but will strongly tend to discourage and prevent the perfection of useful inventions by those most fitted for that purpose, and most likely to accomplish it . . . It would be very burdensome to me.”

16 Como indican Jaffe y Lerner (2006) en los años 80 el sistema de patentes en EE.UU. afrontó importantes cambios destacando la creación en 1982 de un órgano judicial de apelaciones unificado (CAFC) en lugar de los 12 existentes. Éste se convirtió en un órgano *patent friendly* en sus resoluciones, lo que ha supuesto un aumento de los casos de litigios, muchos de ellos intentando aprovechar de manera no leal esta postura. También en 1990 el congreso cambió la estructura de financiación de la USPTO para convertirla en una agencia que se autofinanciase. Desde entonces se constata una disminución de la calidad del examen, un aumento considerable de las solitudes de patentes y, por consiguiente, de muchas más patentes concedidas. Por último, hubo una expansión de la materia protegible bajo patente a nuevas áreas como la biotecnología, el software y los métodos de negocio.

El autor plantea cuestiones a tener en cuenta para abordar un proceso que permita que aumente la calidad de las patentes concedidas, que disminuya la incertidumbre en el sistema y que los costes se mantengan bajo control (partiendo del hecho de que gran parte del coste que asumen los usuarios del sistema va a litigar) e indica algunos puntos de partida que siempre se darán en este proceso y que es importante reconocer:

- a) Que los errores siempre se producen y no se puede pretender un sistema de examen perfecto.
- b) Que siempre habrá más patentes poco importantes que importantes, tanto por el hecho de que normalmente los procesos de innovación son incrementales como porque el inventor siempre cree que la patente más importante es la suya, por lo que no suele ser objetivo.
- c) Se excusan de la baja calidad de los exámenes a la “ignorancia racional” que hay hacia aquello que es novedoso, aunque puede que el nivel de calidad actual no se pueda justificar sólo por esta razón.
- d) Los inventores responden a los comportamientos de las oficinas de patentes, si los inventores perciben que es más fácil conseguir una patente tenderán a pedir más. Es por ello que doblar el tiempo que destina el examinador en su trabajo no debe suponer a su vez doblar el coste asociado al mismo, ya que a la par desincentivará la solicitud de patentes, sobre todo de las más frívolas.
- e) Los potenciales litigantes responden a los comportamientos de los juzgados. Un juzgado pro-patente anima a los titulares de patentes a litigar y a los defensores de buena fe a llegar a un acuerdo aunque tengan razón.
- f) La información no siempre está disponible, sobre todo a la hora de realizar el examen la información necesaria para el mismo suele estar en manos del solicitante o de los competidores, por eso se deben facilitar vías para hacer llegar esa información al examinador, pero con cuidado, una vía muy efectiva en este sentido puede hacer que se use como una estrategia (por ejemplo, el inundar con información no correcta los examinadores) para parar a patentes buenas.

Es interesante ver que entre las soluciones que propone al sistema estadounidense de patentes en la parte del proceso “administrativo” destaca la de buscar vías, herramientas o cualquier otro sistema que permita que toda la información disponible -o al menos la más relevante- a la hora del examen, llegue al examinador. Además, propone la posibilidad de establecer varias vías para la revisión de las patentes una vez han sido examinadas como crear un sistema de *pre grant opposition*, otro de *reexamination* e incluso un sistema judicial efectivo de invalidación de patentes basado en el estado del arte previo (aunque este último ya estaría fuera del proceso “administrativo”). Mas indica que hay que tener cuidado con el establecimiento de estos sistemas no sea que al hacerlos sencillos y eficaces atraiga a aquellos que de mala fe quieren entorpecer a las patentes buenas.

Finalmente, Lerner reconoce que, conscientes de esto, el “21st Century Strategic Plan” de la USPTO (2003) ha planteado el aumento de las tasas de solicitud e incluso el Congreso ha propuesto externalizar el sistema de búsquedas (como en Japón). En todo caso, hoy por hoy, los incentivos a la productividad a los examinadores de la USPTO animan a realizar un mal examen.

3.2 Análisis de la calidad y principales resultados

Como hemos visto en el apartado anterior no se achaca exclusivamente el problema de la calidad de las patentes concedidas en EE.UU. a su proceso de examen. Con esto se nos plantea una duda: **¿es realmente la rigurosidad en el examen de la patente la que determina la calidad en la concesión o hay otros factores más importantes?** Precisamente en este apartado queremos recoger la opinión de autores que ponen en duda que la rigurosidad en el examen sea la única vía que permita asegurar la calidad de las patentes concedidas. Para abordar esta pregunta nos ha parecido interesante reflejar dos estudios que analizan la posibilidad de que una Patente Europea sea concedida. Como nos indican Lazaridis y van Pottelsberghe de la Potterie (2007)¹⁷ sobre las patentes europeas que no acaban en concesión, sólo el 12,5% se debe al rechazo de la misma oficina en su proceso de examen y el 87,5% restante se debe a lo que denominan “retiradas inducidas”. Lo fundamental en estas últimas estriba en el hecho de que el solicitante se da cuenta de que su invención no funciona en los términos económicos que el mismo debe contemplar.¹⁸ Eso sí, la mitad de esta “retirada inducida”, indican los autores, se podría también achacar a una labor indirecta de los mismos examinadores. A fin de situar estos factores de retirada o rechazo de la patente en cada fase de la tramitación de la Patente Europea los autores representan el siguiente esquema que refleja la Tabla 3.3.

17 El estudio se centra en analizar por qué se retiran las patentes antes de su concesión en la EPO. Se calcula que en torno al 60% de las patentes europeas se conceden, de ese 40% que no se concede, sólo el 5% lo es por rechazo de la oficina, el resto, 35%, lo es por lo que se denomina “retirada inducida”, de ese 35% el 54% se achaca indirectamente al trabajo de los examinadores.

Adicionalmente los autores indican el ratio de abandono de la Patente Europea durante el proceso de tramitación (por retirada voluntaria, inducida o expresa por la oficina) según:

- La ruta seguida:
 - La Patente Europea como prioritaria (que es la más retirada).
 - La Patente Europea extendida de una patente prioritaria nacional (que es la segunda con más retiradas).
 - La Patente Europea extendida de una patente PCT denominada EuroPCT (que es la menos retirada).
- El *clúster*, donde el *clúster* de “manipulación y procesamiento” registra la máxima proporción de retiradas producidas por “retiradas inducidas”, en el 59,9% de los casos, y el *clúster* de “audio, vídeo y media” la mínima, con un 43,3% de los casos.
- La nacionalidad del titular, siendo los italianos los que registran la máxima proporción de retiradas producidas por “retiradas inducidas”, en el 71,1% de los casos, y los holandeses la mínima con un 36,8% de los casos.
- Y otras variables como el número de reivindicaciones (a más reivindicaciones más probabilidad de ser abandonada)

18 Ninguna invención ni su explotación alcanzarán niveles adecuados sin que su inventor o su financiador tenga la esperanza de obtener los retornos que considere suficientes por los esfuerzos realizados, riesgos sufridos y dinero invertido.

Table 1: Drop-out stages and factors leading to a withdrawal

	Withdrawal stages, see Figure 2						
	Bef. Search	Aft. Search	Bef. 1st Com.	Aft. 1st Com.	Aft. 2nd Com.	Unkno.	Aft. int. Grant
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Induced by EPO	–	●	–	●	●	○	–
Defensive publication.	–	●	–	–	–	○	–
Formalities Prob./Errors	●	–	–	–	–	○	○
New prior art	–	○	○	○	○	○	○
Invention not profitable	–	–	–	○	○	○	●

- indicates a high probability that the factor underlying a withdrawal occurs during the withdrawal stage.
- indicates an average probability that the factor underlying a withdrawal occurs during the withdrawal stage (there is no reason for it to occur at a specific withdrawal stage).
- indicates a very low or zero probability that the factor underlying a withdrawal occurs during the withdrawal stage.

Withdrawal stages during the entire patent granting procedure:

Fig. 2: Withdrawal stages during the entire patent granting procedure

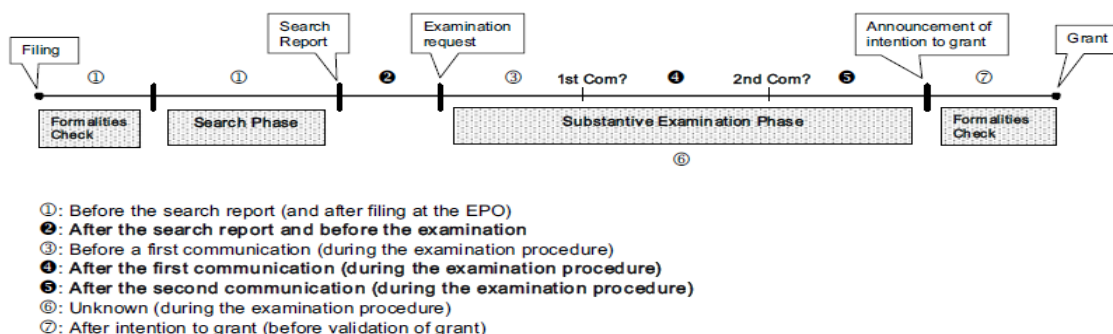


Tabla 3.3: Clasificación sobre el por qué en cada fase de la tramitación de la Patente Europea se realiza la retirada de la misma.
 Fuente: Lazaridis y van Pottelsberghe de la Potterie (2007: 12, 16).

A su vez Guellec y van Pottelsberghe de la Potterie (2000) analizan la probabilidad que tiene una Patente Europea de ser concedida en función de la vía de tramitación elegida. El solicitar directamente una patente “fuerte” como lo es la Patente Europea como patente prioritaria no es una garantía de concesión, y es justo el “grado de maduración” de la patente, traducido en que la misma durante su trámite haya pasado por varias fases, lo que más influye, así las patentes europeas extendidas de una patente PCT (denominada EuroPCT), son las que más probabilidad tienen de ser concedidas.

Estos dos estudios sacan a la luz un factor determinante para la cualificación de la patente y que va más allá del trabajo que realiza el examinador, y es que es el mercado el que prueba que la invención funciona (o no). Esta es la principal razón de retirada de la misma por su solicitante. Es por ello que cuantas más fases tenga que pasar el solicitante y más dure la tramitación de la patente, más veces y durante más tiempo podrá el mismo poner ésta a prueba en el “mercado” -físicamente y a través de la información remitida en la patente. Este “grado de maduración” de la invención, como luego veremos en apartados posteriores, es una variable fundamental, pero aún muy poco estudiada.

Como hemos visto en los textos anteriores, las soluciones al problema de calidad de las patentes concedidas en EE.UU. no se focalizan sólo en el aumento de los recursos destinados al examen. Varios autores, principalmente americanos, destacan que esta calidad y rigurosidad durante el proceso “administrativo” de tramitación previo realmente no son tan importantes. Incluso invertir en ellos puede ser algo ineficiente, como nos indica Lemley (2001) al estudiar la problemática existente en EE.UU. en torno a la figura de la patente, principalmente achacada a los cambios acaecidos en los años 80 en su sistema. Este autor destaca, de entre las propuestas que se han realizado para resolver este problema, algunas que podrían ponerse en funcionamiento, son las siguientes:

1. Incrementar los recursos destinados al examen, mas indicando que el aumento del gasto asociado a este trámite sería mayor que el ahorro que se conseguiría, atribuyendo una elasticidad de un -0,2 al aumento de los recursos destinados al examen frente a la disminución de solicitudes.
2. Que sean los solicitantes quienes carguen con todo el coste de la búsqueda -y así aumentar de paso los costes del proceso-, lo que supondría a su vez aumentar la otra variable de criba, el coste.
3. Ser selectivo en la distribución de recursos destinados a la evaluación de la patente, destinando más recursos para evaluar la patente cuando esta pueda ser licenciada o se vea afectada por un litigio.

Justo por esta última propuesta es por la que más claramente apuesta el autor, que indica que reforzar de manera general el proceso de examen no es efectivo en términos de costes, ya que actualmente muy pocas patentes se licencian o se ven afectadas por litigios, siendo justo estas patentes donde sí es necesario haber pasado por un proceso fuerte de examen. Así la sociedad debería destinar los recursos disponibles para el análisis de la validez de las patentes sólo en los casos de que estas fueran a juicio.¹⁹ Además esta decisión no debería afectar a la credibilidad del sistema ya que:

- Al analizar si realmente las “patentes malas” importan a los actores, en concreto a los inversores cuando analizan una patente o a las empresas cuando reciben un requerimiento, indica el autor que los mismos ya descuentan este hecho por lo que no es relevante.
- También analiza si estas “patentes malas” suponen un coste social en varios aspectos, por ejemplo, si el que haya un exceso de las mismas en el sistema supone un freno a la investigación. En su opinión se puede descartar este extremo ya que sin más estas suelen ser obviadas. No cree que sean la base para juegos oportunistas en el sistema, ni lo sean para obstaculizar posibles licencias (en su opinión la patente es una parte accesoria a la licencia y lo que normalmente se licencia es el *know how*) y por último, en caso de que estas patentes puedan permitir la formación cárteles, estos se pueden combatir por otras vías, por ejemplo a través de las leyes de competencia.
- Los posibles costes asociados a la incertidumbre que crea el no contar con este proceso de examen sólo debería afectar a una proporción pequeña de patentes, en particular a las que se licencian o se ven afectadas por litigios, y en todo caso el sistema actual ya cuenta con esto.
- En general no debería afectar a la misma credibilidad del sistema ya que otras modalidades de figuras como el secreto, los derechos de autor o los mismos modelos de utilidad, no tienen un sistema de examen y no presentan problemas por ello.

¹⁹ Curiosamente se configura de manera parecida a la estructura del modelo de utilidad que recoge la actual ley española de patentes 24/2015, que entrará en vigor el 1 de abril de 2017.

Como resultado de lo anterior, entre las soluciones que propone el autor²⁰ se encuentra el que el proceso “administrativo” de la patente sea puramente registral, eliminándose de hecho el proceso de examen de su tramitación.

La razón de la importancia para el Estado de la calidad en el examen como sistema de criba de patentes estriba, entre otras cosas, en que tras el acuerdo sobre los TRIPs de 1995 se eliminaron muchas de las variables que los estados podían manejar a la hora de ejecutar su propia política de patentes ya que este acuerdo consagró el principio de “no discriminación”, se estableció una política de mínimos sobre temas como la materia patentable, se determinó un tiempo mínimo de duración de la patente, se restringió la posibilidad de usar instrumentos como los certificados de puesta en práctica o las licencias obligatorias, etc.

Podemos concluir que, aunque a simple vista, se justifica plenamente un aumento de los recursos destinados a la fase de examen de la patente, ya que traerá consigo mejoras en los niveles de calidad de las patentes en vigor, esta afirmación, que en ámbitos europeos apenas si se discute, tiene también sus detractores. Algunos autores, como hemos visto, tachan de ineficiente el invertir en este proceso y otros critican los parámetros en los cuales se realiza este examen; por ejemplo algunos abogan porque se rebasen los criterios puramente tecnológicos que actualmente rigen en casi todos los casos.²¹

La otra variable principal que puede controlar el Estado a la hora de ejecutar su propia política de patentes, además de la calidad en el examen como sistema de criba de patentes, y factible a los ojos de los TRIPs, es el factor coste, que analizaremos en el siguiente apartado. Las variables calidad y coste, durante los procesos “administrativos” de la tramitación de la patente, en concreto en los de búsqueda y examen, además guardan una fuerte relación entre ellas, y no sólo en el nivel de cada oficina nacional si no también a nivel internacional, como podemos ver en las conclusiones del simposio de la AIPLA celebrado en 2001 sobre la “patente mundial” en el que participaron los tres representantes de las oficinas que forman las patentes triádicas y que recogemos en el Anexo V. Estos señalaban como factor clave para disminuir el coste asociado a los procesos “administrativos” inherentes a la gestión de la figura de la patente, la posibilidad de obtener sinergias a nivel internacional; por

20 Las posibles soluciones a la problemática indicada en EE.UU. que plantea este autor son:

- Mejorar el proceso de tramitación en la USPTO, sobre todo dando más poder al examinador y promover un sistema de oposiciones, aunque indica que en oficinas donde éste existe, como en la EPO, sólo el 6,5% de las patentes tienen oposiciones y justo además se da en aquellas que tienen más probabilidad luego de ser licenciadas o verse afectadas por un litigio.
- Convertir el sistema de patentes en un sistema sólo registral (como los modelos de utilidad). Entraría en parte en conflicto con la primera propuesta que hace, ya que supondría eliminar el sistema de búsquedas y exámenes.
- Reformar el sistema de litigios, sobre todo en las costas, de tal manera que aquel que quiera aprovechar una patente mala de manera oportunista, como en alguno de los casos de las denominadas *patent trolls*, tenga un coste de oportunidad (en la actualidad en EE.UU. el defensor debe probar la mala fe de la otra parte para que este sea condenado en costas).
- Profundizar en el estudio de estos fenómenos, que en opinión del autor aún son escasos, para así poder tomar decisiones acertadas.
- En resumen, poner los recursos agua abajo, en vez de gastarlos aguas arriba, donde la cantidad de patentes a analizar es mayor, y así no aplicar el mismo proceso de tramitación caro para todas las patentes y sólo centrarlo en aquellas realmente importantes.

21 Encaoua et al. (2006) nos indican que, aunque los estudios económicos sobre las patentes cada vez aumentan más, poco se tienen en cuenta a la hora de establecer políticas. Como ejemplo ponen el del concepto de la altura inventiva, criterio que debe examinar la oficina de patentes pero cuyo problema, en opinión de los autores, es que responde a conceptos técnicos (concepto que se puede valorar *ex ante*) ya que los conceptos económicos en la altura inventiva aparecen cuando, por mejoras del proceso o de la calidad del producto, se obtienen réditos económicos (concepto *ex post*). Señalan en todo caso que estos conceptos económicos se han empezado a incorporar en los manuales de evaluación de la altura inventiva por parte de algunas oficinas y sobre todo en la CAFC, Hunt (1999).

En general indican que son importantes los efectos de aumentar los criterios de evaluación de la altura inventiva, ya que a corto plazo hace que haya menos patentes pero a largo hace que estas vivan más y sean más rentables. También abogan porque los requerimientos de patentabilidad sean altos cuando el cambio tecnológico es rápido o el ciclo de vida de la invención es corta. Por eso en áreas como la biotecnología y el software, con ciclos muy cortos y muchas innovaciones, el bajar el nivel de los criterios de evaluación puede ser un problema.

ejemplo con la posibilidad de que las oficinas compartan recursos o resultados, ya que señalan el hecho de que, en tanto se trabaja fundamentalmente con patentes nacionales donde cada oficina destina recursos a la evaluación de las solicitudes en su país, se da frecuentemente el caso de que estas patentes pertenezcan a la misma familia, provocando una duplicación de trabajo²² ya que se examina varias veces exactamente la misma patente. Debemos destacar que durante los últimos años se ha puesto en marcha un sistema denominado PPH que precisamente busca conseguir sinergias y ganancias de eficiencia en la evaluación de las patentes, cuando estas abordan su internacionalización y crean una familia de patentes. En este sistema la EPO está involucrada activamente. (Más información en el Glosario.)

3.3 Conclusiones del capítulo

De las diferentes declaraciones y documentos de la Comisión Europea y de la EPO referentes al funcionamiento de las patentes en Europa, los factores de calidad y coste se han identificado como unas de las variables principales a tener en cuenta, además de ser una de las pocas variables controladas aún por el Estado -donde éste mantiene competencias plenas a los ojos del acuerdo sobre los TRIPs. En el caso de la Patente Europea, en numerosas ocasiones ésta se ha puesto como ejemplo de calidad y rigurosidad frente al mundo por parte de las autoridades comunitarias. Para estudiarlo hemos analizado el ratio de concesión de varias oficinas concluyendo:

1. Que la mencionada mayor calidad comparativa de la Patente Europea frente a otras patentes, sobre todo al compararla con la Patente Estadounidense, no presenta una diferencia tan abismal en este ratio, sobre todo en los últimos años (véase Figuras 3.2 y 3.3).
2. Que hay que tener en cuenta las especificidades técnicas del mismo proceso “administrativo” de cada patente; por ejemplo, la Patente Estadounidense, a diferencia de la Patente Europea, no es una figura de coordinación internacional. Desgraciadamente la posibilidad de comparar ratios entre las figuras de coordinación internacional existentes presenta múltiples deficiencias que no permiten arrojar más luz sobre este tema.
3. Que dentro de las oficinas nacionales, y sus patentes nacionales, incluso de los países miembros de la Unión Europea pertenecientes al convenio EPC hay una gran disparidad en este ratio, sobre todo por el hecho de que conviven distintos sistemas de tramitación. En algunas jurisdicciones sus procesos “administrativos” de tramitación recogen la posibilidad de que patentes que no tienen un informe previo de búsqueda favorable, no cumpliendo por lo tanto con los requisitos de novedad y/o altura inventiva, no tengan que someterse al examen y pasen a concederse automáticamente aún sin haber cubierto los requisitos anteriormente comentados. Como se puede apreciar en la Figura 3.8 el ratio de concesión de los países que recogen esta posibilidad comentada anteriormente es mayor al del resto, aunque llama la atención que las diferencias de ratios entre estos dos grupos no sea claramente diferente.

Hemos destacado la mención frecuente que se hace entre los autores a la comparativa entre la Patente Europea y la Estadounidense en relación con esta variable calidad. Es frecuente ver en la literatura (sobre todo la relacionada con la Comisión Europea) cómo se identifica a la Patente Europea como ejemplo de calidad y suficiencia en los recursos destinados al examen en contraposición a la patente de EE.UU., donde incluso se achaca a esta variable el origen de muchas conductas “oportunistas”, que principalmente afectan a EE.UU., como el fenómeno de las

²² En el mencionado Simposio, Mikio Ichikawa, representante de la Oficina japonesa de patentes, calculaba que sólo el trabajo cruzado y duplicado entre las oficinas trilaterales representaba el 24,4% de su trabajo (véase Anexo V).

patent trolls o las *submarine patents*. No obstante también hemos localizado autores (sobre todo americanos) que ponen en duda la eficiencia de la inversión en la calidad y rigurosidad en el proceso de examen, así por ejemplo apuntan a otros factores, no directamente relacionados con el examen, como los que también determinan el ratio de retirada de las patentes, otros indican que, por las mismas características del objeto de la patente, y sobre todo en sectores nuevos o incrementales como pueden ser el de la biotecnología o el del software, el sistema de examen en un nivel temprano de la patente necesariamente será ineficiente, e incluso algunos abogan por tener sistemas puramente registrales, sin búsqueda ni examen previo, a los que consideran más eficientes y donde no creen que el eliminar estos pasos en el proceso “administrativo” de la tramitación tenga consecuencias graves. Con todo lo visto se nos plantean otras preguntas que creemos interesante abordar:

- ¿Puede ser peligroso, para el sistema de patentes en la Unión Europea, que la única variable de criba de las patentes sea su examen?²³
- ¿Realmente es eficiente invertir tanto en este proceso de examen de las patentes?
- ¿Existen otros factores, además del examen y el precio, que pueda controlar el Estado, que determinen el ratio de retirada de las patentes?

23 Aunque debemos reconocer que esta variable es una de las más importantes también según los solicitantes, como nos indican Scellato et al. (2011).

La cuestión del coste

En este capítulo se trata de dar cumplida cuenta de la pregunta siguiente: *¿qué papel desempeña realmente el coste en relación con el buen funcionamiento de esta figura?* Estudiaremos si la reacción de los usuarios ante los cambios de precios realmente justifica que sea una variable a tener en cuenta, para ello analizaremos su elasticidad precio. Si esta variable se revela como importante nos preguntaremos cuál es la política de precios que se debe seguir.

4.1 Introducción

Como venimos comentando en apartados anteriores, y se puede ver en las declaraciones y documentos elaborados por la Comisión o la Oficina Europea de Patentes referentes al funcionamiento de las patentes en Europa, el factor coste se ha identificado por parte de los estados como una de las variables principales -junto con la calidad- a la hora de ejecutar su propia política de patentes, algo que viene reforzado por el hecho de que tras el acuerdo sobre los TRIPs de 1995 se eliminó la posibilidad de que los estados pudieran manejar muchas de las otras variables existentes. Concretamente, el punto de vista sobre el coste actual de las patentes como un problema, no es único de la Comisión o de la EPO, como se puede observar en el simposio de la AIPLA celebrado en 2001 sobre la “patente mundial” y que detallamos en el Anexo V. En ese mismo simposio los representantes de las oficinas de las patentes triádicas, al abordar el tema de la patente mundial, mostraron un claro consenso en señalar al coste como uno de los principales obstáculos del sistema para aquellos que finalmente lo soportan, tanto por el precio que paga el solicitante como por el coste operativo de las mismas oficinas: el primero debía disminuirse y el segundo racionalizarse. Además, todo ello se ha agravado, en su opinión, por el importante aumento de solicitudes de patentes que buscan extender el monopolio a otros países y que ya hemos analizado en páginas anteriores.

A la luz de lo planteado, debemos preguntarnos si es realmente el coste la variable fundamental para el buen funcionamiento de la patente. A fin de responder a esta pregunta hemos realizado una recopilación de estudios que deberían permitirnos definir el papel real de la variable coste en la figura de la patente y que buscan contestar, a su vez, a las siguientes preguntas:

1. ¿Es el coste una variable tan importante a la hora de tomar una decisión sobre el uso o no de la figura de la patente?
2. ¿Cuál es la reacción del comportamiento del usuario de la patente ante los cambios en el coste de patentar? (Elasticidad precio de la figura de la patente.)
3. Esta preocupación por el coste elevado de las patentes, especialmente en Europa, ¿puede tener algún otro tipo de fundamento más allá del propio interés del solicitante del derecho?
4. ¿Qué factores son necesarios evaluar para determinar si una patente es cara o no?
5. ¿Qué orientación debería tener la política de precios de las patentes?

Debemos indicar que, de las dos perspectivas señaladas sobre el coste, el precio que paga el solicitante y el coste operativo de las oficinas, nos centraremos fundamentalmente en la primera. De la segunda nadie discute que cualquier ganancia de eficiencia en el proceso administrativo es deseable, y que las reformas posibles para aumentar la eficiencia, sin afectar a la estructura actual del sistema de patentes (figuras nacionales y con procesos autónomos), dependerán fundamentalmente del nivel de calidad y rigurosidad que quieran dar al proceso de examen que cada oficina establece para sus patentes, pues este es el principal elemento de coste de las oficinas. Es por ello que una de las vías que se está explorando actualmente es la posibilidad de buscar sinergias y ganancias de eficiencia en los procesos que ejecutan las diferentes oficinas y que pudieran permitir racionalizar el coste -por ejemplo, evitando duplicidades en la evaluación de las patentes cuando estas abordan su internacionalización y crean una familia de patentes. Fruto de esta preocupación ha sido el lanzamiento del denominado programa PPH.

En todo caso, antes de abordar las preguntas planteadas, debemos destacar que existen otras corrientes de estudio en temas relacionados con la variable coste, destacando la literatura dedicada a la estructura ideal de las renovaciones de patentes, tema sobre el que solamente señalaremos el debate actual que existe sobre políticas de *one size fits all* vs. *tailor made* en la figura de la patente. Y por otro lado está la literatura dedicada al análisis del factor coste y su influencia sobre la extensión de las patentes entre países, tema que ya hemos abordado al tratar del modelo gravitacional.¹

Por último debemos advertir que, al buscar antecedentes en la literatura que traten de la variable coste, es general la queja por la poca atención que se da a la misma, como indica Park (2010),² quien reclama un estudio más profundo del factor precio en el comportamiento de los solicitantes de patentes y además constata el hecho de que no hay consenso en la importancia de este factor, como tampoco lo hay en la estructura ideal de las tasas.³

4.2 ¿Es el coste una variable importante a la hora de tomar una decisión sobre el uso o no de la figura de la patente?

Para contestar a esta pregunta hemos revisado numerosos estudios en los que se preguntaba a los actores del sistema sobre la importancia del factor coste a la hora de tomar la decisión de utilizar o no la patente como instrumento, o en otras palabras, su propensión a patentar. Debemos indicar que nos hemos centrado en el coste directo del proceso administrativo: las tasas oficiales. Así, no hemos abordado el posible coste de la vía judicial

¹ Cabe señalar que este modelo se puede aplicar tanto al comportamiento del solicitante ante patentes prioritarias como a su efecto sobre el proceso de extensión internacional de esta patente prioritaria, siendo este último el aspecto que fundamentalmente trata el comentado modelo.

² Pone como ejemplo la gran disparidad que existe entre países sin razón aparente, más aún cuando se relaciona costes con PIB del país y que además han evolucionado de manera muy diferente a lo largo del tiempo. Normalmente los países en desarrollo tienen tasas más asequibles pero costes de los agentes especializados en estas figuras, denominados normalmente "honorarios", más caros (por ejemplo es curioso ver que es más caro la India que Canadá en este sentido).

Para ello analiza la evolución de costes (tasas y honorarios de agentes) entre 2000 a 2010 de Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, México, Holanda, Corea del Sur, Rusia, España, Suecia, Reino Unido, EE.UU., la Patente Europea y la patente PCT. Señala que para comprender los costes, hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada figura, estudiando el proceso concreto de cada figura, país y el mercado relevante que cubren.

³ Al analizar la estructura de costes de las patentes, autores como Cornelli y Schakerman (1999) indican que las tasas de renovación que aumentan a lo largo de la vida de la patente es la óptima, ya que permite eliminar las patentes malas, aunque hay autores como Marco et al. (2008) que creen que el bajar las tasas en los primeros trámites de la patente puede inundar a las oficinas de patentes malas. Otros autores como Gans et al. (2005) indican que el objetivo de autofinanciación de las oficinas hace que las tasas de entrada sean altas y las de renovación bajas, lo que puede provocar que no entren patentes buenas y se mantengan las malas por el bajo efecto criba del coste de las renovaciones.

ni el de otros como el que supone el uso de agentes intermediarios o los costes internos de gestión del propio solicitante.

Como ejemplo, cabe destacar los estudios sobre países europeos realizados por Duguet y Kabla (1997)⁴ donde, al preguntar por los factores que limitan el uso de las patentes por las empresas, el coste ocupa una de las últimas posiciones. Algo parecido sucede con Peeters y van Pottelsberghe de la Potterie (2006)⁵ donde al analizar el por qué las empresas no patentan, el factor coste ocupa una posición poco importante. Por ser especialmente importante para el presente trabajo, debemos indicar que, al analizar estudios sobre Europa y sus figuras regionales -la Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria- encontramos autores como Deng (2007)⁶ que indica que la disparidad de costes entre países europeos apenas sí tiene importancia sobre el *trade off* que provoca el sistema de patentes en Europa -en concreto el establecido por el convenio EPC. Otros como Danguy y van Pottelsberghe de la Potterie (2009),⁷ afirman que el factor coste no es el más importante a la hora de validar y mantener una patente en Europa. Así este primer autor⁸ reconoce que otros factores internos de la empresa, sobre todo de carácter estratégico, son los que más influyen y, como hemos visto en páginas anteriores, en un estudio de 2007⁹ sobre soluciones a los posibles atascos de patentes en las oficinas producidos por el comentado aumento de solicitudes en los años 90, el mismo autor descarta la variable coste por su escaso impacto. Así se estima que en las patentes europeas, al analizar el ratio de abandono, los costes adicionales que aparecen en la Patente Europea¹⁰ sólo explicarían hasta el 4% de los casos.¹¹

Pero esta visión no es única de los países europeos o del especial sistema de patentes de Europa. Otros autores que han realizado este mismo tipo de análisis en otros países han llegado a conclusiones parecidas.¹² Podemos concluir que el coste no se considera un factor prioritario -aunque sí, obviamente, importante. Nos ha llamado la

4 A través de encuestas realizadas en Francia los autores estudian una serie de variables que las empresas manufactureras tienen en cuenta a la hora de patentar. Al analizar cuáles son las principales limitaciones de las patentes, el coste ocupa las últimas posiciones comparadas con otras como su ineficiencia a la hora de prevenir la imitación, el exceso de información que se debe hacer pública o el coste de defender el derecho. También estudian el efecto del coste en la propensión a utilizar esta figura, indicando expresamente que ni los costes de las patentes ni los costes de los litigios y las acciones legales tienen un efecto significativo en la propensión a patentar.

5 Estudio realizado entre empresas belgas en el año 2001 mediante encuestas directas y el análisis de su cartera acumulada de patentes, para analizar por qué las empresas usan las patentes y qué variables hacen que éstas tengan una mayor probabilidad de patentar. Cabe destacar que al analizar por qué no patentan las empresas el coste ocupa una posición relativamente poco importante, destacando primero razones como el que otras estrategias, como la de ser el primero en el mercado y mantener la tecnología en secreto, son más eficientes, la imposibilidad de evitar la copia de la tecnología en el mercado y la no existencia de una protección adecuada.

6 El autor realiza un estudio del *trade off* producido entre los países europeos firmantes del convenio EPC (*Patent trade Surplus* en valor neto en millones de USD anual) y experimenta con variables, una de ellas es el coste de las patentes si este se estableciera en función del tamaño de la economía (toma como base las tasas en Alemania) y ve que el cambio no es sustancial.

7 Estudia el comportamiento de los solicitantes frente a la decisión de validar y mantener una Patente Europea concedida. La variable coste no es la más importante, aunque sí debemos anotar que tiene una influencia notable tras la fuerza de la normativa de Propiedad Industrial y otras variables no recogidas expresamente.

8 Los autores van Pottelsberghe de la Potterie y François (2006) realizan una serie de cálculos comparativos entre las patentes europeas, japonesas y estadounidenses. Al aproximarse a la variable coste reconocen que es una variable complicada y que la literatura, entre los que citan a Peeters y van Pottelsberghe de la Potterie (2006) o a Duguet y Kabla (1998), indican que el coste no es la variable que más influye a la hora de patentar y que otros factores internos de la empresa, sobre todo de carácter estratégico, son los más relevantes.

9 Lazaridis y van Pottelsberghe de la Potterie (2007).

10 Producidos por la necesaria validación y traducción en cada país, una vez concedida la Patente Europea, proceso adicional de criba que no tienen otras jurisdicciones como la patente en EE.UU.

11 van Zeebroeck (2008).

12 Por ejemplo, Cohen et al. (2000) indican que el tener que publicar y el que esta información sirva de ayuda a los competidores es de las principales razones para no patentar, siendo además esta razón cada vez más esgrimida; sin embargo el coste no es una de las razones principales para no patentar.

atención la diferencia que existe entre los estudios realizados a través de regresiones sobre decisiones ya tomadas por los solicitantes, de los resultados de encuestas donde se pregunta a los actores por el impacto del factor coste, y si consideran a la patente una figura cara. Cuando se realiza el estudio a través de esta última vía los resultados reflejan una mayor relevancia del factor coste, algo que se puede observar en los documentos que hemos recogido en el Anexo VI sobre la creación de la patente Unitaria.

4.3 ¿Cuál es la reacción del comportamiento del usuario de la patente ante los cambios en el coste de patentar? (La elasticidad precio de la figura de la patente)

A pesar de ser un área poco analizada por los economistas, hemos encontrado estudios que abordan este tema, aunque debemos tener especial cuidado ya que al no funcionar la figura de la patente exactamente igual en todos los países, ni estos tener la misma propensión a patentar, debemos identificar bien sobre qué escenario se realizó cada análisis.

Como hemos señalado anteriormente, la preocupación sobre el coste de las patentes ha surgido sobre todo en los años 90, producto principalmente, en palabras de los representantes de las oficinas trilaterales, del aumento de las solicitudes de patentes en general y, en especial, de la extensión de estas en el extranjero (véase Anexo V). Como indica Park (1999) la atención se ha centrado en los costes asociados a la obtención de patentes, algo también lógico, ya que las leyes dirigidas a proteger las patentes no tienen sentido si no es abordable el coste del mismo. En referencia a este tema, el mismo Park (2010: 43) indica que la elasticidad precio se ha estudiado poco, si bien se estima que, en general, es inelástica si el inventor cree necesaria la patente, y elástica cuando el coste de la patente supone una parte muy importante del presupuesto del inventor. En todo caso la gran mayoría de los autores¹³ estiman que el comportamiento es inelástico. Efectivamente la abrumadora mayoría de los estudios que hemos analizado, y que reflejamos en la Tabla 4.1, señalan una relación inversa e inelástica.

¹³ Entre los que cita a Adams et al. (1997), Landes y Posner (2004) y Wilson (2008) para patentes EE.UU., de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007; 2008) para patentes europeas y triádicas, Gallini et al. (2005) y Park (2007) para multipaíses.

AUTORES	(AÑO-PÁGINA)	FASE DEL PROCESO * ADMINISTRATIVO* ESTUDIADO			ÁREA GEOGRÁFICA DE ESTUDIO	ANOTACIONES
		GENERAL	PRE GRANT	POST GRANT		
Park (1999b)	(1999:67)	-0.45			GENERAL	Medio de las tres estimaciones realizadas
	(1999:67)	-0.45			GENERAL	Difiere del dato anterior al incluir datos de la EPO
Cohen et al. (2000)	(2000:15)	-0.11			EE.UU.	
Lemley (2001)	(2001:13)	-0.2			EE.UU.	
de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007)	(2007:14)	-0.45			EUROPA	
Harhoff et al. (2007)	(2007:20)			-0.099	EUROPA	Al analizar la validación de patentes (sin tener en cuenta los costes de traducción)
	(2007:20)			-0.438	EUROPA	Al analizar la renovación de patentes entre el año 4 y 6 (sin tener en cuenta los costes de traducción)
	(2007:20)			-0.412	EUROPA	Al analizar la validación de patentes y su mantenimiento (sin tener en cuenta los costes de traducción)
	(2007:21)			-0.215	EUROPA	Estudio sobre el año 1999
	(2007:21)			-0.521	EUROPA	Estudio sobre el año 1996
	(2007:21)			-0.412	EUROPA	Estudio sobre el año 2003
	(2007:21)			-0.315	EUROPA	Estudio sobre países de prioridad del año 1999
	(2007:21)			-0.377	EUROPA	Estudio sobre países de prioridad del año 2003
	(2007:23)			-0.394	EUROPA	Estudio sobre el proceso de traducción en los países menos caros
	(2007:23)			-0.157	EUROPA	Estudio sobre el proceso de traducción en los países más caros
	(2007:23)			-0.089	EUROPA	Al analizar la validación de patentes (teniendo en cuenta los costes de traducción)
	Gutiérrez (2008)	(2007:23)			-0.429	EUROPA
(2007:23)				-0.346	EUROPA	Al analizar la validación de patentes y su mantenimiento (teniendo en cuenta los costes de traducción)
	(2008:4)	-0.5			EUROPA	Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes
de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2009) (No hemos incluido algunos datos, como los indicados en la P. 785 para centrarnos sólo en los recogidos en las conclusiones finales)	(2009:786)	-0.4			GENERAL	El estudio especifica una elasticidad de entre -0.3 y -0.5
	(2009:787)	-0.44			GENERAL	
	(2009:787)	-0.34			GENERAL	Difiere del dato anterior al incluir datos de la EPO
	(2009:787)	-0.08			TRIÁDICAS	
	(2009:787)	-0.04			EUROPA	Sólo datos de la EPO
Harhoff et al. (2009) (Hay otros datos en P.29 pero hemos incluido sólo uno de los modelos recogidos, por ejemplo omitiendo el efecto de idiomas según índice DYEN)	(2009:787)	-0.21			EE.UU.	
	(2009:29)			-0.15	EUROPA	Para traducciones de países menos caros
	(2009:29)			-0.24	EUROPA	Para traducciones de países con coste medio
	(2009:29)			-0.22	EUROPA	Para traducciones de países más caros
	(2009:29)			-0.126	EUROPA	Al analizar la renovación de patentes entre el año 4 y 6
Danguy y van Pottelsberghe de la Potterie (2009)	(2009:29)			-0.053	EUROPA	Al analizar la validación de patentes
van Pottelsberghe de la Potterie y Mejer (2008)	(2009:15)	-0.231			EUROPA	Ante la decisión de mantener o no la patente arroja una elasticidad de entre -0.112 y -0.35
	(2008:14)	-0.2			EE.UU.	Gta a Archontopoulos (2007)
	(2008:14)	-0.4			EUROPA	Gta a de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007)
	(2008:14)	-0.4			EUROPA	Gta a van Pottelsberghe de la Potterie y de Rassenfosse (2008)
	(2008:14)	-0.4			TRIÁDICAS	Gta a de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2008)
de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2008) Hemos citado aquellas elasticidades que citan de manera más general, no para estimaciones específicas, en P. 15 y P. 16 hay más	(2008:14)	-0.4		-0.4	EUROPA	Gta a Harhoff (2007)
	(2008:1)	-0.3			TRIÁDICAS	Citado en el abstract
	(2008:16)	-0.09			TRIÁDICAS	En el corto plazo (-0.06 A -0.12)
	(2008:16)	-0.3			TRIÁDICAS	En el medio plazo
	(2008:16)	-0.51			EUROPA	hace referencia a estudios de Rassenfosse y van Pottelsberghe (2007, 2009) (-0.45 A -0.56)
de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2010) Hemos citado aquellas elasticidades que se citan de manera más general y están mejor identificadas, en P. 13 hay más y otras no bien identificadas en P. 14	(2008:16)	-0.12			TRIÁDICAS	En la solicitud de la patente incluyendo entrada en fases a largo plazo (hay otras pero menos completa)
	(2010:12)	-0.2			EE.UU.	Gta a Archontopoulos (2007)
	(2010:13)	-0.12			EE.UU.	Gta a Adams et al. (1997)
	(2010:13)	-0.03			EE.UU.	Gta a Landes y Posner de 1960 a 2004
	(2010:14)	-0.3			EUROPA	Gta a de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (Indican 2011 pero el primer estudio es de 2008)
	(2010:14)	-0.12			EUROPA	Gta a de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (Indican 2011 pero el primer estudio es de 2008)
	(2010:14)	-0.3			EUROPA	
	(2010:15)	-0.02			EUROPA	Gta a Schankerman y Pakes (1986)
	(2010:15)	-0.03			EUROPA	En la anualidad número 6
	(2010:15)	-0.08			EUROPA	En la anualidad número 10
European Commission (2011)	(2010:15)	-0.25			EUROPA	En la anualidad número 15
	(2010:15)	-0.8			EUROPA	En la anualidad número 20
	(2011:27)	-0.4			EUROPA	

Tabla 4.1: Cuadro resumen que recoge las conclusiones sobre el valor de la elasticidad precio indicado por varios autores, en total contamos con 53 muestras, este cuadro viene acompañado de las explicaciones de cada estudio en el que se sustenta.
Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de la Tabla 4.1 podemos ver que los estudios citados señalan una elasticidad precio media global de -0,28 (dato además muy cercano a su mediana, -0,30). Pero debemos señalar que, dependiendo del acto administrativo de la patente sobre el que lo midamos, el valor es muy distinto. Así, localizamos una máxima elasticidad de -0,8 al pagar la anualidad 20 en Europa, y un mínimo de -0,02 sobre el pago en general de anualidades en Europa. Concretando más, podemos decir que:

- Aquellos estudios que realizan una evaluación general de las elasticidades, con muestras amplias de países, arrojan una elasticidad media de -0,41 (mediana: -0,42).
- Aquellos estudios que realizan una evaluación de las elasticidades en patentes triádicas, arrojan una elasticidad media de -0,22 (mediana: -0,21).
- Aquellos estudios que realizan una evaluación de las elasticidades en patentes de EE.UU., arrojan una elasticidad media de -0,15 (no muy cercano a su mediana: -0,20. Creemos que se debe a que una de las muestras analizadas actuaría como *outlier*,¹⁴ sin él la media se acercaría a -0,17).
- Aquellos estudios que realizan una evaluación de las elasticidades en patentes en Europa (principalmente Patente Europea), arrojan una elasticidad media de -0,29 (mediana: -0,30).

14 Señalado en color gris en la Tabla 4.1.

La cuestión del coste

Como indica la Tabla 4.2 la elasticidad media de los estudios que analizan el trámite anterior a la concesión (*pre grant*) es de -0,19 y la elasticidad media en fases del trámite posterior a la concesión (*post grant*) es de -0,27, y los que estudian el proceso de la patente en su conjunto -0,31. Estos datos son bastante similares a los que obtenemos si analizamos sólo la óptica europea: el trámite anterior a la concesión (*pre grant*) es de -0,21 y la elasticidad media en fases del trámite posterior a la concesión (*post grant*) es de -0,27, y los que estudian el proceso de la patente en su conjunto -0,37.

MEDIA	FASE DEL TRÁMITE ESTUDIADO			MEDIA (TODAS LAS FASES)
	GENERAL	PRE GRANT	POST GRANT	
AREA GEOGRÁFICA				
GENERAL				-0.41
TRIÁDICA				-0.22
EE.UU.				-0.15
EUROPA	-0.37	-0.21	-0.27	-0.29
MEDIA (TODAS LAS ÁREAS)	-0.31	-0.19	-0.27	-0.28

Tabla 4.2: Cuadro resumen que recoge las elasticidades medias en función de la fase del proceso administrativo de la patente estudiada y del área geográfica analizada.

Fuente: *Elaboración propia.*

Los valores obtenidos son robustos, ya que si analizamos la mediana de los mismos, ésta se acerca mucho a los datos que obtuvimos al calcular la media (salvo el caso citado anteriormente de EE.UU.), tal y como podemos comprobar en la tabla 4.3.

MEDIANA	FASE DEL TRÁMITE ESTUDIADO			MEDIANA (TODAS LAS FASES)
	GENERAL	PRE GRANT	POST GRANT	
AREA GEOGRÁFICA				
GENERAL				-0.42
TRIÁDICA				-0.21
EE.UU.				-0.20
EUROPA	-0.40	-0.21	-0.25	-0.30
MEDIANA (TODAS LAS ÁREAS)	-0.40	-0.12	-0.25	0.30

Tabla 4.3: Cuadro resumen que recoge las medianas de las elasticidades en función de la fase del proceso "administrativo" de la patente estudiada y del área geográfica analizada.

Fuente: *Elaboración propia.*

La Tabla 4.4 resume la distribución de las 53 muestras disponibles que hemos analizado en las tablas anteriores.

MUESTRAS	FASE DEL TRÁMITE ESTUDIADO			SUMA DE MUESTRAS
	GENERAL	PRE GRANT	POST GRANT	
AREA GEOGRÁFICA				
GENERAL	5			5
TRIÁDICA	2	4		6
EE.UU.	6	1		7
EUROPA	8	2	25	35
SUMA DE MUESTRAS	21	7	25	53

Tabla 4.4: Cuadro resumen que recoge el número de muestras disponibles en el estudio en función de la fase del proceso administrativo de la patente estudiada y del área geográfica analizada.

Fuente: *Elaboración propia.*

Podemos concluir que todos los autores analizados, al realizar una evaluación general sobre el efecto del coste en el solicitante, sostienen que existe una relación inversa entre el coste y el número de patentes solicitadas, siendo la misma inelástica, con una elasticidad media global de -0,28.

4.4 Esta preocupación por el coste elevado de las patentes, especialmente en Europa, ¿puede tener algún otro tipo de fundamento más allá del propio interés del solicitante del derecho?

Lo mismo que hemos localizado en referencias históricas la razón del bajo interés que ha despertado el área de la Propiedad Industrial e Intelectual y, en particular, la figura de la patente entre los economistas, la preocupación especial que se tiene por los costes de las patentes a nivel político también puede tener un fundamento histórico, especialmente en Europa. Este apunta a uno de los hechos que más han influido en la evolución y el debate sobre el sistema europeo: sus continuas referencias al modelo estadounidense de patentes, el cual se identifica frecuentemente como la variable clave que explica el espectacular desarrollo de un país que pasa de ser una colonia relativamente atrasada en comparación con su metrópoli (y otras naciones iberoamericanas) a una superpotencia hegemónica mundial. Este hecho ha supuesto que sea fuente de inspiración para muchas naciones a la hora de establecer su propio sistema de patentes. Muchos autores han destacado esta visión; por ejemplo, Jaffé y Lerner (2006) indican que eliminar el sistema de patentes tendría riesgos políticos muy importantes y se reconoce el hecho de que Estados Unidos pasó de ser un país colonial a ser el líder tecnológico mundial debido en parte a su sistema de patentes. O por ejemplo Khan (2002: 47), que indica cómo muchos han visto el éxito de una antigua colonia como era EE.UU. convertida en una superpotencia, y lo achacan, entre otras cosas, al buen funcionamiento de la institución de Propiedad Industrial e Intelectual.¹⁵ Asimismo, vemos que los países que han tenido éxito en sus estrategias de desarrollo (caso de Japón) han adaptado las figuras a su idiosincrasia.

En este sentido se ha planteado frecuentemente la siguiente pregunta: ¿por qué la misma institución creada en Inglaterra mucho antes (y por lo tanto con más recorrido para poder adaptarla y adaptarse a la misma) funcionó mejor en su excolonia (EE.UU.) que en la misma metrópoli? Muchas explicaciones se han dado a esta cuestión: la diferencia existente entre las instituciones de los países, entre la cultura de los pueblos, el contexto económico, el proceso de creación y desarrollo de las mismas figuras de Propiedad Industrial e Intelectual, etc. Pero sin duda, ya desde épocas muy recientes, se apuntó al factor coste como una de las diferencias fundamentales.

Autores como Khan (2013)¹⁶ y MacLeod et al. (2007)¹⁷ destacan del sistema estadounidense, a diferencia del inglés, que desde el principio este estuvo orientado a los inventores. Esta percepción ya existía en el mismo Reino Unido en el siglo XIX; de hecho, nos indica Khan (2002) que se decía que gran parte de los cambios en el sistema del Reino Unido de patentes se produjeron por la constatación de la amenaza estadounidense a su supremacía industrial.

¹⁵ Hace referencia a un enviado de Japón que visitó EE.UU. en el momento en que Japón quería comparar casos de éxito en siglo XIX, y que decía que la razón del éxito estadounidense residía en estas instituciones y cómo las habían implementado.

¹⁶ El sistema americano era el más favorable a los inventores (de hecho se achacaba que parte de la pérdida de la hegemonía del Reino Unido se debía a su sistema de patentes ya que, por ejemplo, sus costes eran inabordable para pequeños inventores) y tanto la figura de la patente como el sistema legal estaban muy orientados al mercado (por ejemplo desde 1790 ya se creó un registro de licencias), adicionalmente desde temprano se exigió el examen en las patentes, lo que permitía reducir la incertidumbre del derecho otorgado. Por ejemplo en 1869 el *Report of the Commissioner of Patents* hablaba del coste social que suponía el no tener un cuerpo de examinadores imparciales y que fueran pagados por las tasas que abonaban los mismos solicitantes.

¹⁷ Muchos reconocían que este éxito de EE.UU. residía, entre otras causas, en el coste asequible de la figura de la patente como indicaba Grierson (1880: 545): "[i]n the United States a patent is within the reach of every mechanic; in England it is a venture for a capitalist".

Sobre estos hechos históricos es importante indicar que la razón del alto precio de las patentes en el Reino Unido tenían su justificación en ser un buen sistema de criba para evitar patentes malas y al temor de que si se hacía asequible el sistema, esto supondría un aumento considerable de patentes de baja calidad. Con el tiempo la impresión generalizada de la ineficacia del coste como sistema de criba fue ganando influencia -como nos señala Adams (2009).¹⁸ Además, como indican MacLeod et al. (2003),¹⁹ hay indicios basados en estudios recientes que apuntan a que efectivamente esta ineficiencia del coste como sistema de criba ante las patentes malas podía tener su fundamento.

4.5 ¿Qué factores son necesarios evaluar para determinar si una patente es cara o no?

El precio de la patente, sin analizarlo en términos relativos, es un concepto que arroja muy poca información para su usuario sobre el coste real de esta figura. Un método de análisis del coste en términos relativos debería analizar la patente en función de las dos variables que afectan al inversor cuando evalúa una oportunidad: el riesgo y el retorno. Como indica Gervais (2009: 350) al fin y al cabo lo que interesa en el comercio internacional no es realmente la protección de la propiedad privada, que entre otras es creada por la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual, si no la protección de la inversión y de sus retornos independientemente de la norma que lo implemente.

Es por ello que nos parece interesante analizar estas dos variables que afectan a las patentes, ya que nos podrían iluminar la verdadera dimensión del factor coste para sus usuarios.

Al analizar la variable riesgo, un tema importante a considerar es saber si existe un tiempo mínimo necesario para el inventor para que este pueda eliminar la incertidumbre asociada a la invención sobre la que se solicita la patente. La teoría nos dice que el inventor invertirá ampliamente en la patente, y ésta le será útil, cuando el coste asociado a la misma sea inferior a los beneficios que espera obtener. El problema es que en las fases iniciales de las patentes, que se suelen corresponder con las fases iniciales de la invención, la incertidumbre (tecnológica y de mercado) asociada a esta última hace que sea difícil calcular la rentabilidad de la misma y sólo a medida que se

18 El autor hace referencia a la controversia que ya en el siglo XIX levantaba en la propia Inglaterra el coste de sus patentes. Así las críticas enviadas al Commons Select Committee de 1829 y la celebración de la *Great Exhibition*, la Exposición Mundial de 1851, forzaron la reforma del antiguo sistema para promulgar la Patent Law Amendment Act de 1852 (tras el informe del Commons Select Committee de 1851), que supuso la bajada de los precios de solicitud (el solicitante sólo presentaba la memoria y no había examen), en 1883 se creó la oficina de patentes y empezó a examinar los defectos formales y la suficiencia descriptiva y en la Patent Act de 1883 se introdujo la obligatoriedad de las reivindicaciones. Tras el informe del Fry Committee de 1901, que indicó que el 40% de las patentes no eran novedosas, se introdujo el examen, pero sólo de su novedad, la altura inventiva se podía objetar en tribunales. Para entonces era extendida la opinión de que el aumento de los costes no fue condición suficiente para evitar las patentes malas.

19 Los autores indican que el principal cambio en el procedimiento de la patente en el Reino Unido se produjo en 1883 donde se limitaba una patente a una invención que debía estar adecuadamente descrita y en 1902 donde se estableció el sistema de examen. Para entonces ya era muy discutida la falta de novedad de las patentes, por ejemplo, en 1901 el Fry Committee indicaba que el 40% de las patentes no eran novedosas, en 1864 la Royal Commission indicaba que eran un 25%.

Es importante señalar que los reguladores indicaban que gracias a su alto coste se evitaban las patentes de poco valor, no obstante este mismo tema del coste era muy discutido también, ya que se señalaba que muchas buenas patentes se habían perdido por este factor. Así en 1852 se redujo el coste de las tasas y se instauró el sistema de renovaciones; en 1883 volvieron a bajar los costes, pero con todo los costes eran aún muy altos, se calcula que en 1870 eran 30 veces más que en EE.UU., 10 que en Prusia y 3 que en Francia y en Bélgica, por ejemplo se calculaba que el primer coste de renovación era el salario de seis meses de un trabajador cualificado.

Los autores advierten no obstante que es importante tener cuidado con las comparaciones entre épocas, ya que las condiciones socioeconómicas diferentes influyen en el comportamiento de los agentes. Por ejemplo, al aplicar Sullivan (1994) los modelos de Schankerman y Pakes a los datos de 1870 del Reino Unido, estos salen disparatadamente distintos a los de 1970 del mismo país. También infieren que las altas tasas oficiales no habían permitido funcionar al coste como un sistema de criba, de hecho, la caída de precios de 1852 a 1883, que debería haber aumentado la proporción de patentes de bajo valor (analizados en el área de motores, objeto de estudio) sin embargo no lo produjo.

avanza en el tiempo se conoce el valor real que tendrá y por ende el valor que le proporciona la patente.²⁰ Todo esto además se agrava por el hecho de que, por las mismas características del sistema de patentes, los solicitantes tienen incentivos a solicitar la misma de manera temprana, incluso aún en un estado de incertidumbre muy grande de la invención.²¹

Por su parte, una vez eliminada la incertidumbre de la invención sobre la que se solicita la patente (porque ya está en el mercado), el titular sólo mantendrá la patente en tanto los retornos obtenidos por la misma superen al coste asociado a ésta. Este supuesto ha servido de base para uno de los métodos de cálculo del valor de las patentes más conocidos,²² que utiliza el coste de mantenimiento de las patentes como mecanismo que revela el valor de las mismas.²³ Además este cálculo del momento en que se elimina la incertidumbre también tiene importantes implicaciones políticas, ya que en una situación de certidumbre total, la actuación del Estado sobre el coste de la patente a la hora de atemperar sus efectos dinámicos y estáticos es mucho más sencilla, ya que sabe que las reacciones de sus actores deberían realizarse en términos de pura rentabilidad sin el componente de incertidumbre que antes tenía.²⁴

En la tabla siguiente presentamos una recopilación de estudios que han tratado de una manera directa o indirecta de responder a esta cuestión sobre en qué momento se elimina la incertidumbre asociada a las investigaciones que solicitan patentes.

20 Como nos señalan Baudry y Dumont (2009) a pesar de la incertidumbre que siempre existe la intuición nos dice que las patentes más valiosas son las que llegan al final de su vida; así para el cálculo de un sistema de renovaciones parten de conceptos bayesianos (donde el individuo a medida que pasa el tiempo cada vez aprende más y tiene más información) en contra de los conceptos Markovianos (donde el individuo toma decisiones sin tener en cuenta su histórico y sólo en función de la situación de cada momento), por ello concluyen que el precio de las renovaciones debería ser progresivo.

21 Al basarse los sistemas en el modelo *first to file* se suelen producir las denominadas "carreras de patentes" ya que el inventor tiene incentivos para iniciar esta "carrera", que suele durar 20 años, para ser el primero en solicitar la patente y evitar así que un tercero se le adelante, antes de conocer incluso la rentabilidad de la patente.

22 Por ejemplo, Pakes y Schankerman (1984) describen uno de los modelos más ampliamente utilizados de valoración de patentes, basado en sus renovaciones. La idea es que el titular dejará de pagar las anualidades cuando el valor de la anualidad sea mayor que la renta esperada. Hay que anotar dos cuestiones: que la tecnología sufre de obsolescencia y que el inventor tiene un proceso de aprendizaje. En ese sentido Schankerman (1998) desarrolla un interesante término, el ESR (*Equivalent Subsidy rate*), que mide el subsidio que el gobierno debería dar a aquellos que realizan I+D para que obtuvieran la misma rentabilidad por su inversión en el caso de que no hubiera patentes (hay que tener en cuenta que el pago del subsidio se realiza *ex ante*, por lo que las empresas preferirán este subsidio al que se obtiene mediante la patente que es *ex post*, ya que asume los riesgos de que no funcione la investigación, además el subsidio no incluye las distorsiones en el mercado que sí crea la patente).

Por su parte Baudry y Dumont (2009) nos señalan que han sido muy estudiadas las renovaciones como mecanismos que revelan el valor de las patentes (*ex post*), por ejemplo, por Scotchmer (1999) y Cornelli y Schankerman (1999). Pero poco se sabe del porqué del precio puesto (*ex ante*), así hay una queja generalizada de que, a pesar de la importancia del sistema de renovaciones de patentes, los cambios y experimentos llevados a cabo por las oficinas de patentes adolecen de un análisis previo serio. Estos mismos autores, utilizando el modelo de opciones asimilado a renovaciones, han hecho estudios para medir el impacto de los cambios en las tasas de renovación, pero sin plantear cual es el perfil ideal de las renovaciones.

23 Cabe recordar que una vez concedida la patente las renovaciones normalmente se pagan de manera anual hasta el final de la vida legal del monopolio, si el solicitante desea mantener el mismo.

24 Tema que analizaremos más adelante al tratar la política de precios de las oficinas de patentes.

AUTORES	AÑO	VALOR DEL LÍMITE	ANOTACIONES
Cornelli y Schankerman (1999)	1999	7	
	1999	5	A si vez citan estudios de Pakes (1986) y Lanjouw (1998)
Maskus (2000b)	2000	12	Analiza sólo el sector farmacéutico
	2000	15	Analiza sólo el sector farmacéutico
Lemley (2001)	2001	8,6	Analiza variables como la judicial
Deng (2007)	2007	10	
Bessen (2008)	2008	4	
van Zeebroeck (2008)	2008	7	Tiempo medio de vida de una familia de patentes en Europa
	2008	8	Tiempo medio de vida de una familia de patentes en Esuroopa tomando como referencia su patente más duradera
Baudry y Dumont (2009)	2009	6	
WIPO (2014)	2014	13	Tiempo medio de vida de las patentes

Tabla 4.5: Cuadro resumen que recoge las conclusiones obtenidas sobre varios estudios que, directa o indirectamente, abordan el tema de en qué momento se elimina la incertidumbre asociada a las investigaciones que solicitan patentes.
Fuente: *Elaboración propia.*

Podemos concluir que, al realizar una evaluación general sobre los estudios que analizan el momento en que, por término medio, se elimina la incertidumbre sobre los retornos de la invención sobre la que se solicita la patente, el mismo lo cifran en 8,69 años; la mediana se sitúa en 8 años.

De los estudios analizados identificamos datos que podrían actuar como *outliers*. En particular, si eliminamos los estudios referentes al sector farmacéutico²⁵ (donde se reconoce que, por cuestiones regulatorias, el tiempo de incertidumbre es mayor), el momento en que, por término medio, se elimina la incertidumbre sobre los retornos de la invención sobre la que se solicita la patente se sitúa en 7,62 años.²⁶

Al analizar la variable **retorno**, vemos que el valor del monopolio conferido por la patente depende de variables intrínsecas a ésta como:

- La misma invención (por ejemplo las características de apropiabilidad que presente).²⁷
- La fuerza de la patente en el país.²⁸
- La forma en que la empresa lo utiliza.²⁹

Casi todas estas variables se han estudiado en más o menos profundidad dando lugar incluso a la creación de diferentes *rankings*. Sin embargo, existe una queja generalizada entre los economistas de que no se haya tenido en cuenta en estos estudios también el valor real del mercado sobre el que se conceden los derechos de monopolio de la patente. Para ello se recomienda que, al ser figuras nacionales y a efecto de poder comparar, siempre se analice el mercado destino sobre el que se conceden los derechos de la patente en términos relativos. Para ello, y para analizar este retorno potencial, se ha desarrollado un término muy interesante que combina el mercado potencial

²⁵ Señalados en gris en la Tabla 4.5.

²⁶ Al eliminar el mencionado *outlier*, la media y la mediana se aproximan, indicando cierta robustez en la elaboración del dato.

²⁷ Tema que hemos anotado al hablar de los índices de propensión vs. productividad, véase Anexo VIII Nota Metodológica 5. Sobre apropiabilidad, véase Romer (1990).

²⁸ Diversos estudios y rankings se han realizado sobre esta variable como los de Frame (1987), Rapp y Rozek (1990), Mansfield (1994) y sobre el todo el más conocido de Ginarte y Park (1997, 2008).

²⁹ Tema que hemos anotado al hablar del “factor del uso estratégico de las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual por parte de los agentes participantes” (véase Anexo III).

con la amplitud de los derechos conferidos, el ya comentado indicador CCC, usado para el cálculo del coste de la tramitación de la patente en términos del derecho que confiere y el mercado que cubre. En particular, en función de las reivindicaciones de la patente (*per claim*), de los habitantes del país donde se solicita la patente (*per cápita*) y de la capacidad de compra del país donde se solicita la patente medida en USD (*per purchase power*).

Debemos advertir que este criterio aún no está muy extendido en la literatura, aunque donde más lo hemos localizado es en estudios que evalúan el coste de la patente en Europa, bien para valorar el coste de la Patente Europea y de proyectos como el de la Patente Unitaria, en contraposición con el resto de patentes que forman las patentes triádicas,³⁰ o para poner de relevancia la discrepancia de costes existente entre los distintos países europeos.³¹

Podemos concluir que para hallar el coste real de la patente hay que analizarlo en términos relativos, midiendo el riesgo que asume el inventor y el valor del monopolio que concede la patente. Sobre el primero vemos que por término medio se elimina la incertidumbre sobre los retornos de la invención sobre la que se solicita la patente a los 7,62 años. Sobre el segundo proponemos el cálculo en base al indicador CCC, usado para el cálculo el coste de la tramitación de la patente en términos del derecho que confiere y el mercado que cubre.

4.6 ¿Qué orientación debería tener la política de precios de las patentes?

Dentro del factor coste de las patentes nos centramos ahora en el punto de vista del solicitante que, de manera profusa, ha sido citado en los diferentes documentos elaborados por la Comisión o la Oficina Europea de Patentes, referentes al funcionamiento de las patentes en Europa. Como hemos indicado anteriormente, sólo analizaremos el coste para el solicitante asociado al precio que establece el Estado, ya que es, entre otras cosas, el único coste de los que asume el solicitante que éste controla de manera directa y autónoma.

Es importante indicar que, para hablar con propiedad, este precio debe denominarse *tasa* ya que, a diferencia de los impuestos, su pago está dirigido a un servicio concreto que provee el Estado y, a diferencia del precio

30 Como ejemplo los estudios realizados por van Pottelsberghe de la Potterie y Mejer (2008) que evalúan el impacto del Acuerdo de Londres, concluyendo que la firma del mismo por 15 países debería aumentar entre un 8% y un 12% las solicitudes de Patente Europea y también el número de validaciones, así realizan una serie de cálculos comparativos entre las patentes europeas, japonesas y estadounidenses y miden su coste en términos relativos (CCC index, coste por prioridad (*claim*) por millón USD por habitante). O los estudios de Danguy y van Pottelsberghe de la Potterie (2009), quienes para estudiar el efecto financiero de la Patente Comunitaria plantean una serie de hipótesis: que la concesión de la Patente Europea se produce a partir del año 6, que hay un periodo de aprendizaje sobre la nueva figura, que los sistemas son excluyentes (si se elige la vía normal de Patente Europea no se elige la de la Patente Comunitaria, la denomina COMPAT), así analizan el coste de la Patente Comunitaria con varios escenarios, y para ello realizan una serie de cálculos comparativos entre las patentes europeas, japonesas, coreanas y estadounidense, midiendo el coste en términos relativos (CCC index). Concluyen que en general el coste caería un 45% en el *claim* per cápita sobre una patente validada en una media de 6 países (ya que el mercado pasaría a estar formado por 500 millones de personas), teniendo en cuenta su elasticidad media se estima que aumentarían un 18% las solicitudes de Patente Europea. O los estudios de van Pottelsberghe de la Potterie y François (2006), quienes realizan una serie de cálculos comparativos entre las patentes europeas, japonesas y estadounidenses, entre otros sobre el número de reivindicaciones per cápita comparados con el coste por reivindicación por millón per cápita.

31 Como indican de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007) al analizar la Patente Europea junto con las patentes nacionales europeas (NPOs). De entre otras conclusiones, indican que las tasas varían mucho entre países y más aún visto en términos relativos.

público, este no se puede proveer por el sector privado.³² Esta será la denominación que en adelante daremos para señalar el precio que el Estado establece para los solicitantes por el uso de estas figuras. Al evaluar las tasas, como precio que es de un servicio, nos preguntamos si esta recoge el valor real del mismo y, sobre todo, del derecho que confiere. A la luz de lo comentado sobre los diversos cálculos realizados en base al indicador CCC, parece que no es así. Entonces, ¿responde el coste de la tasa a otros objetivos?

Antes de proseguir con esta cuestión debemos indicar que, aunque el procedimiento y la tasa vienen definidos por el Estado, la decisión de iniciar, proseguir o acabar el proceso de la patente es una opción del solicitante, como nos recuerdan van Pottelsberghe de la Potterie y François (2006)³³ o Baudry y Dumont (2009).³⁴ Adicionalmente debemos poner de manifiesto, como nos indicaba Park (2010), la necesidad que existe de un estudio más profundo sobre la variable precio en el comportamiento de los solicitantes de patentes ya que, siendo una variable tan importante, apenas si cuenta con un proceso de análisis previo cuando las tasas se establecen por parte del Estado competente³⁵ -siendo además, como ha sido, una variable no exenta de polémica ya desde épocas pasadas como nos señala Federico (1954).³⁶ De hecho la gran mayoría de los estudios que hemos encontrado y que abordan esta problemática, se centran en el análisis de la duración óptima de la patente.³⁷ Pero apenas si hemos encontrado unos pocos trabajos que aborden, por ejemplo, la estructura general de las tasas en función de los objetivos buscados

32 Esta particularidad es doblemente importante y justifica el por qué no analizamos la tasa junto con otros costes que también se producen durante este proceso administrativo, como el de los agentes intermediarios o los costes internos de gestión del mismo solicitante. La razón es que el comportamiento de los solicitantes de patentes ante estos últimos será muy diferente ya que suelen encontrar sustitutos fácilmente (lo que hace que sea una variable más elástica). Aunque, en el caso de las patentes, al igual que otras figuras, debemos señalar que existe cierta competencia entre figuras cuando éstas consiguen el mismo objetivo para su solicitante; por ejemplo, el dar una fecha de prioridad al solicitante, más aún cuando, como en el caso de la Unión Europea, se solapan tres figuras para cubrir el mismo territorio (Patente nacional, patente PCT y Patente Europea).

33 Estos autores, así como otros como Peeters y van Pottelsberghe de la Potterie (2006) o Duguet y Kabla (1997), reconocen que son los factores internos de la empresa los que más influyen en esta en su comportamiento frente a las patentes, así el solicitar una patente se puede considerar como entrar en una *step by step process*, asimilándolo a una opción de compra.

34 La utilización del modelo de opciones asimilado a renovaciones se ha utilizado profusamente, por ejemplo, los autores señalados han hecho estudios para medir el impacto de los cambios en las tasas de renovación, pero sin plantear cual es el perfil ideal de las renovaciones.

35 Como ejemplo el caso de Baudry y Dumont (2009) quienes se quejan de que, a pesar de la importancia de, por ejemplo, el sistema de renovaciones de patentes, los cambios y experimentos llevados a cabo por las oficinas de patentes adolecen de un análisis previo serio. Como ejemplo Francia, donde entre los años 2001 y 2008 se cambió el sistema de renovaciones, fijando la tasas en cuatro tramos volviendo luego a la situación original. O Italia en 2006, donde se cancelaron estas volviendo luego a la situación original en 2007. O en Japón donde se paga la renovación más un plus por cada reivindicación; o Estados Unidos, donde se pagan a los 3,5, 7 y 11,5 años después de la concesión (en la mayoría de los países de Europa la tasa de renovación es anual, aumentando progresivamente)... Lo sorprendente es que no haya estudios que hayan llegado a la conclusión del por qué de cada tipo de sistema de renovación.

36 Hay que tener en cuenta que para esta fecha ya había un debate importante en EE.UU. sobre el aplicar o no un sistema de renovaciones en las patentes. El autor nos indica que ha habido muchas propuestas de establecer un sistema de renovaciones en EE.UU. En las patentes concedidas antes de 2 de marzo de 1861, de hecho convivió con un sistema que permitía, al llegar a los 14 años, pedir una extensión de 7 años más (hasta los 21 años); en los últimos 10 años que este sistema estuvo vivo (hasta 1874) esta extensión extra de 7 años sólo fue pedida por el 7,5% de las patentes. Desde 1861 se ha planteado en numerosas ocasiones el incluir un sistema de renovaciones, pero hasta la fecha no ha sido posible. Dos objeciones se ponían al sistema de renovaciones, una, que sólo las compañías con recursos podían vigilar los vencimientos; y otra, que no creían que el sistema de renovaciones iba a mejorar la calidad de las patentes -por ejemplo, no sería efectiva para los casos de licencias oportunistas (el fenómeno de los *patent sharks*).

37 Por ejemplo los de Grossman y Lai (2002), los de Baudry y Dumont (2009) o los de Gallini (1992). En este último la autora aborda la cuestión de la duración óptima de la patente, y ve que esta debe ser lo suficientemente corta para que el inventor obtenga la recompensa justa y que los potenciales imitadores no tengan incentivos a inventar alrededor de la patente (*invent around*), algo que sí sucede con patentes excesivamente largas en el tiempo. Y a su vez reclama que estas patentes cortas sean lo suficientemente amplias como para evitar la imitación. El problema es que muchos de los estudios que existen sobre esta área consideran a la patente como una barrera infranqueable al imitador, aunque autores como Levin et al. (1998) matizan esto y consideran por ejemplo que la patente eleva los costes de imitación un 40% para el área de medicamentos, 30% para productos químicos nuevos y 25% para productos químicos tradicionales.

por las oficinas de patentes. En este sentido, varios autores como Encaoua et al. (2006),³⁸ al analizar cómo se podría mejorar la eficiencia de las patentes y, concretamente, al estudiar la labor de las oficinas de patentes en este campo, indican que muchas veces las actuaciones de estas últimas no están guiadas o alineadas con el objetivo final por el que la figura de la patente se ha establecido en el país (mejorar el bienestar general, promover la I+D, ayudar a la transferencia y difusión de la tecnología,...), y pone precisamente como ejemplo el caso específico del sistema de tasas. La problemática general queda muy bien resumida en el estudio de Baudry y Dumont (2009: 11) quienes indican que “[e]l modelo ideal de las renovaciones (algo que podría hacerse extensible al resto del sistema de tasas de las patentes) es aquel que estimula la solicitud de patentes pero desincentiva que estas sean largas, la realidad es que esto choca con el objetivo de autofinanciar a las oficinas de patentes”, que obtienen muchos más recursos si la patente se mantiene en el tiempo.³⁹

Uno de los documentos más completos escritos sobre este tema ha sido el elaborado por de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2010).⁴⁰ Como estos autores indican, la pregunta es cuál debe ser el nivel óptimo de las tasas. Se trata de un tema controvertido; históricamente se han considerado que las tasas *pre grant*⁴¹ (previas al momento de la concesión) se deberían utilizar para estimular la I+D, y las *post grant*⁴² (posteriores al momento de la concesión) para controlar el posible abuso de poder del monopolio. Los autores resumen muy bien la problemática del sistema actual al indicar que la estructura ideal del sistema de tasas es aquella donde las iniciales son las más bajas posibles (idealmente igual a cero), de tal manera que no se pierda ninguna invención. Pero cuando el objetivo es autofinanciar la oficina la estructura varía, tendiendo la oficina a aumentar las tasas de solicitud y bajar las de mantenimiento. A tal fin desarrollan un cuadro explicativo (véase la tabla 4.6) donde reflejan el hecho de que siempre hay pros y contras por tener tasas altas o bajas en las fases *pre grant* y *post grant*.⁴³

38 Indican los autores que, aunque los estudios económicos sobre las patentes cada vez aumentan más, poco se tienen en cuenta estos a la hora de establecer políticas. Así intentan investigar varias cuestiones, como ¿bajo qué condiciones esa figura no es efectiva?, habiendo países que han modificado su nivel de rigurosidad en la altura inventiva y otras variables ¿qué efectos ha provocado esto?, ¿cómo se podrían conseguir patentes más eficientes para mejorar la investigación disminuyendo el coste social asociado con el monopolio?, etc. Consideran los autores que la política de innovación, estimulada a través de las patentes, es el mecanismo más eficiente al movernos en un área de incertidumbre, si la información fuera perfecta, otros mecanismos como los premios o la inversión directa serían la mejor herramienta.

En este sentido hay herramientas como la duración de las patentes, las tasas de mantenimiento e incluso las licencias obligatorias (recompensadas) que son variables que puede manejar la misma oficina de patentes, pero debe tener claros sus objetivos, si busca mejorar el beneficio social o, como suele suceder en el caso de las tasas, responde sólo a criterios de autofinanciación. Concluyen los autores que la utilización de las herramientas de que disponen las oficinas de patentes debería reflejar más variables de la sociedad y no tanto hacerlos depender de variables internas (por ejemplo, el pago de tasas para autofinanciar a las oficinas) abogando porque las oficinas no sean un centro de beneficios si no un centro para incentivar la innovación.

39 Como indican autores como Gans et al. (2004: 11) al final, en cuanto al modelo ideal de renovación, lo primero que se debe considerar es buscar maximizar el bienestar general y, a pesar de la incertidumbre que siempre existe la intuición dice que, si las patentes más valiosas son las que llegan hasta el final de su vida potencial, el precio de las renovaciones debería ser progresivo.

40 Véase (p. 16). Así una de las preocupaciones de los estados ha sido el lograr un nivel óptimo de inversión en I+D cercano al óptimo social. En este sentido las patentes son un instrumento natural de intervención y el precio sobre ellas una variable fundamental, ahora bien, a diferencia de los impuestos sobre el alcohol o el tabaco que afectan a su consumo, el precio sobre las patentes tiene un efecto limitado en su demanda. La pregunta sobre el nivel óptimo de las tasas es un tema controvertido; por ejemplo, autores como Cornelli y Schankerman (1999) estudiaron la renovación de la patente como mecanismo de revelación de las intenciones del titular, viendo que las tasas de mantenimiento debían aumentar más rápido que lo hacía el beneficio esperado. Otros autores como Hunt (2006) indican que reducir las tasas disminuye la I+D ya que aparecen muchas patentes solapadas.

41 Correspondientes a la fase del proceso administrativo de la tramitación de la patente.

42 Correspondientes a la fase del proceso administrativo del mantenimiento del derecho concedido a través de la patente.

43 Aunque debemos indicar que no incluyen todos los razonamientos que hemos localizado en otros autores, como la comentada posibilidad de que tasas bajas de mantenimiento promuevan estrategias como las de las *patent thickets*, las *patent trolls*, etc.).

Table 2: Strengths and weaknesses of low and high fees.

	Strengths	Weaknesses
Pre-grant fees		
<i>Low</i>	- No high-potential invention is lost - Reward to innovation	- Incentive for low quality patents - Possible congestion - Could hamper innovation if high overlap
<i>High</i>	- Self-selection - Reduce backlogs - Budgetary sustainability - Limit appropriation of scientific knowledge - Improved search for prior art by applicant	- Barrier for SMEs - Could hamper innovation
Post-grant fees		
<i>Low</i>	- Reward to innovation	- Increased monopoly rents
<i>High</i>	- Effective revelation mechanism - Budgetary sustainability	- Could hamper innovation

Tabla 4.6: Cuadro resumen que recoge los pros y contras de tener tasas altas o bajas en las fases *pre grant* y *post grant* de la patente.

Fuente: de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2010: 20).

Podemos concluir que, dependiendo de los objetivos que fije el Estado (que la oficina se autofinancie, limitar los monopolios, incentivar la I+D, limitar las patentes de mala calidad,...), la política de tasas debe ser distinta. De los diferentes objetivos que hemos localizado para justificar el estado actual del sistema de tasas de patentes, tres se repiten frecuentemente tanto en la literatura actual como en la histórica⁴⁴ y, en nuestra opinión, son los que más influencia han tenido a la hora de establecer la estructura de tasas de las oficinas de patentes. Así, el precio (tasas) ha funcionado como:

1. Sistema de financiación de las oficinas;
2. Sistema de promoción de la patente, como figura que estimula la inversión en I+D (de promoción del efecto dinámico);
3. Sistema para evitar abusos monopolísticos (de promoción del efecto estático).

Podemos indicar *grosso modo* que casi todos los autores identifican dos momentos en la vida de la patente, en concreto en sus procesos administrativos, en los que cada uno de los agentes implicados se encuentra ante situaciones específicas, con incentivos y objetivos diferentes. Para explicarlo de manera más esquemática tomamos la visión de la patente como pacto social, siendo los agentes involucrados el Estado, representado por la oficina de patentes, el inventor solicitante de la patente y la sociedad.

Durante el proceso administrativo de la **tramitación**, (que afectaría a las denominadas en la literatura como tasas *pre grant*) debemos tener en cuenta que para la oficina de patentes es en esta fase donde se genera la mayor parte del trabajo y, por consiguiente, del coste, principalmente producto del proceso más caro que esta asume:

⁴⁴ Como ejemplo nos describe Federico (1954) el debate que existía en EE.UU. entorno al establecimiento o no del sistema de anualidades. Según los estudios del autor el objetivo de las anualidades es, por un lado, financiar a la oficinas nacionales, estima que gran parte de los ingresos de las oficinas que tienen anualidades vienen de estas (por ejemplo en Reino Unido se calcula que el 63% del ingreso de la oficina viene del pago de anualidades), por otro lado, crear un sistema de precios que incentive la solicitud, haciéndolo más económico en las primeras fases y, por último, crear un filtro que haga que las patentes sin valor se terminen no renovando.

la búsqueda previa y/o el examen.⁴⁵ Esta fase de tramitación puede acabar en una decisión inducida (donde es el titular es el que abandona o sigue) o expresa, denegando o concediendo la oficina la patente para el territorio de su competencia. Por su parte, el solicitante durante esta fase mantiene una expectativa de derechos (los que conferirá la patente) que se elevarán a definitivos de manera retroactiva (con algunas particularidades y salvedades) a la fecha de prioridad si la oficina de patentes definitivamente concede la patente. Al coincidir esta fase con los primeros años de la invención sobre la que se solicita la patente se suele corresponder a su vez con el momento donde hay más incertidumbre sobre la rentabilidad de la invención y por lo tanto la utilidad de la patente solicitada. En cuanto a la sociedad, en principio, ésta no debe acusar los efectos del establecimiento de un monopolio, ya que éste aún no existe; pero el potencial carácter retroactivo de los derechos que se puedan consolidar en el momento de la concesión de la patente crea incertidumbres sobre las posibles actuaciones actuales que supusieran violar derechos que se pueden consolidar posteriormente con carácter retroactivo, así como la libertad de actuación en el futuro en esta área si la patente finalmente se concede, lo cual incide, evidentemente, en sus decisiones y expectativas de futuro. Esto afectará especialmente a los posibles inventores e inversores interesados en el campo tecnológico específico de la patente tramitada.

Durante el proceso administrativo de **mantenimiento del derecho** ya concedido (que afectaría a las denominadas en la literatura como tasas *post grant*) debemos tener en cuenta que para la Oficina de Patentes no se genera apenas ningún coste, ya que sólo recae en ella la responsabilidad de anotar los pagos por el mantenimiento de la patente (normalmente con carácter anual) y que debe abonar el solicitante. En cuanto al solicitante (ahora titular, una vez concedida la patente y por lo tanto elevados los derechos de la misma a definitivos y de manera retroactiva), éste puede ejercitar plenamente los derechos que le confiere el monopolio que le otorga la patente: el citado *ius prohibendi*. Por su parte la sociedad acusará directamente los efectos propios del establecimiento de un monopolio si el titular del mismo los ejercita; y si no lo hace, actuará con la cautela del que sabe que el titular puede ejercitarlos en cualquier momento (con algunas salvedades y particularidades).

Si analizamos los tres objetivos citados, que son los más se utilizan para justificar el estado actual del sistema de tasas de patentes, podemos señalar lo siguiente.

En relación con el precio (tasas) como sistema de financiación de las oficinas, parte del éxito de la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual radicó en que, a diferencia de otros sistemas sustitutivos (como los premios o la misma provisión directa del bien), el riesgo y el coste del sistema corrían por cuenta del que se identificaba como su primer beneficiario, el inventor o el solicitante del monopolio. Los reguladores del sistema procuraron que no solamente el riesgo asumido por la inversión en investigación debía correr a cargo del inventor (o inversores que le apoyasen), si no que el entramado burocrático y de gestión de las distintas modalidades de figuras de Propiedad Industrial e Intelectual que el Estado debía establecer, también debían ser sufragados por el inventor a través de las tasas.

⁴⁵ Como solución a este coste se podría plantear bajar los estándares de calidad en el trabajo de las oficinas -en particular en la búsqueda y el examen- a fin de no soportar tantos costes en esta fase, algo que hemos analizado en el apartado de calidad. Como indica Park (1999) afortunadamente la capacidad de mejorar el sistema y reducir su coste es sencillo, por ejemplo, a través mejoras institucionales como los tratados internacionales que se están creando (PPH, PLT, PCT,...), las mejoras tecnológicas y la mejora en la gestión de los beneficios que tienen las oficinas de patentes. Hoy todas las discusiones que hablan de la mejora de eficiencia en las oficinas de patentes suponen tocar temas de precios y es importante indicar que la mayoría de los ingresos que obtienen las oficinas se producen en las fases finales de las patentes. De hecho, se estima que las oficinas apenas si cubren el 40% de los costes de aquellas patentes que no siguen adelante, hasta al menos su concesión. Hay quienes abogan porque las oficinas de patentes se conviertan en corporaciones gubernamentales autofinanciadas. Concluye el autor indicando que existe la posibilidad de reducir costes, pero esto no se debe hacer a costa de la calidad y la legalidad (seguridad jurídica) de las patentes.

Este *objetivo de autofinanciación* es algo que cada vez podemos ver más claramente incluso en los proyectos de regulación de la Patente Unitaria, especialmente en los últimos. Por ejemplo, el Artículo 5bis de la propuesta de Reglamento del Consejo, de 11 de marzo de 2004, sobre la Patente Comunitaria, indica expresamente que “[e]l nivel de las tasas estará en función de los costes de tramitación de la Patente Comunitaria y no deberá dar lugar a subvenciones indirectas de las oficinas nacionales de patentes”. Asimismo en el Reglamento 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (reglamento que sienta las bases del proyecto actual de Patente Unitaria ahora en fase de ratificación) indica expresamente en su Artículo 19 que “[l]as tasas anuales deben ser progresivas durante el período de vigencia de la patente y cubrir, junto con las tasas pagaderas a la Organización Europea de Patentes durante la fase previa a la concesión, todos los costes ligados a la concesión de la Patente Europea y a la gestión de la protección unitaria mediante patente”. Igualmente en el artículo 20 de este mismo Reglamento se señala que “[l]a cuantía y distribución adecuadas de las tasas anuales deben determinarse con el fin de garantizar que todos los costes de las tareas confiadas a la OEP y relacionados con la protección unitaria mediante patente queden íntegramente cubiertos con los recursos generados por las patentes europeas con efecto unitario”.

Otros documentos de referencia como el *Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa*, editado por la Comisión de las Comunidades Europeas en 1997, señala expresamente (p. 18) que “[e]s conveniente concebir al operador del sistema de la Patente Comunitaria como un organismo en equilibrio financiero, lo que implica su obligación de conservar la integralidad de las diferentes tasas abonadas por los usuarios”. En cuanto a la Patente Europea se refiere, ya el mismo convenio EPC de 1973 señala expresamente este objetivo de autofinanciación. (Hemos incluido en más detalle estos y otros textos en el Anexo VII.)

Asimismo, debemos señalar que el mismo destino de los recursos generados por este sistema es un tema importante y fuente de controversias en el mismo debate de la Patente Europea y el proyecto de la Patente Unitaria.⁴⁶ Este hecho no es un fenómeno actual; ya en informes históricos de la USPTO encontramos reflejado este objetivo,⁴⁷ aunque ha sido en los últimos años cuando más se ha extendido esta práctica, como así lo han recogido diversos estudios.⁴⁸

A la vez que este objetivo de autofinanciación ha condicionado la estructura y cuantía de las tasas, algunos autores incluso le han achacado en parte los problemas ya indicados de calidad y sobresaturación de la USPTO

⁴⁶ Danguy y van Pottelsberghe de la Potterie (2009) analizan la posible pérdida de ingresos por parte de las NPOs (oficinas nacionales de patentes) al estudiar la Patente Comunitaria. En este sentido, indican que el sistema actual de Patente Europea establece un *win-win*, ya que el 50% de los ingresos obtenidos de las renovaciones nacionales por las patentes validadas se envían a la EPO (La EPO estima que en 2008 estas generaron un total no dividido de 654 millones de euros) y la otra parte se la quedan las NPOs. Se presume que el 25% de los ingresos de las oficinas nacionales vienen por esta vía, aunque el autor indica que no hay datos que corroboren esto, pero estima el de la oficina de patentes del Reino Unido, que cree es del 23%.

⁴⁷ Por ejemplo, en el Report de 1869 de la USPTO (pp. 4-9), se señala “The Patent Office was one of the few agencies that was consistently self-supporting financially throughout the century, but this was due to economies of scale in administration rather than to overly high fees or attempts to garner more revenues”. Por su parte de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2010) señalan la discusión que existe en torno a que si el objetivo de las oficinas de patentes de autofinanciarse hace que estas pongan precios atractivos para el solicitante, el problema puede ser que por este motivo las oficinas mueran de éxito provocando un atasco de trabajo y que baje la calidad de las patentes (Fisher, 1954); reconocen que desde sus inicios este tema ha sido importante, como muestra el texto que recoge Watson (1953: 713). “The Patent Act of 1790, which was the first U.S. patent statute, set fees at around U.S. \$5, corresponding to roughly U.S. \$2,300 in today’s money using the unskilled-worker wage deflator. This amount was an intentionally low rate, sufficient to cover simply the cost of issue.”

⁴⁸ Gans et al. (2004) constatan el hecho de que en los últimos años muchas oficinas han recibido el mandato de autofinanciarse, principalmente a través de las tasas de las distintas modalidades de figuras de Propiedad Industrial que administran, destacando la de la figura de la patente. Como ejemplo podemos ver la Oficina Británica de Propiedad Industrial que creo un *trading fund* en 1991 debiéndose desde entonces autofinanciarse así como lograr una tasa de retorno extra que controla Hacienda (establecida entre el 1 de abril de 2000 y 31 de marzo de 2005 en el 6%); la oficina estadounidense que estableció su necesidad de autofinanciarse con la “Patent and Trademark Office Corporation Act” de 1995; la oficina canadiense que reconoce en su reporte anual de 2002 que es una “revenue-generating agency ... financed.. entirely from fees for Intellectual Property services provided...”; o como indica la propia EPO en numerosos documentos al presentarse e incluso en el mismo convenio EPC de 1973 (véase Anexo VII).

tras los años 90.⁴⁹ Gans et al. (2004) al estudiar el mandato recibido por las oficinas de patentes de autofinanciarse a través de las tasas, ven que, a primera vista, este hecho no debería alterar la estructura de precios. Mas al analizar en profundidad la problemática, concluyen que la estructura de tasas para lograr los objetivos de maximizar el bienestar social y de autofinanciarse no coinciden, por lo que este mandato sí termina afectando a la estructura de precios y por ende al bienestar general. Así, si el objetivo es autofinanciar la oficina, a ésta le interesa tener unas tasas altas de solicitud, de tal manera que pueda cubrir el coste del proceso y desincentive la entrada de patentes “malas” (sobre todo aquellas que luego no se van a conceder una vez examinadas o no se van a mantener una vez concedidas), ya que es en esta fase en la que la oficina afronta el principal gasto -que es el resultado del trabajo asociado a este proceso, especialmente por la búsqueda y el examen. Por otra parte, la oficina establecerá unas tasas bajas de mantenimiento, ya que en tanto el titular de la patente sólo mantendrá las patentes si su coste (en tasas) está por debajo de su rentabilidad actual o esperada y, a su vez, este proceso no supone ningún coste para la oficina -a la oficina le interesa mantener unas tasas bajas en esta fase para animar el mantenimiento incluso de las patentes poco rentables. Además esto se agrava si tenemos en cuenta, como hemos visto anteriormente, que la elasticidad precio de la fase de mantenimiento es mayor que en la fase de tramitación y que, además, ésta aumenta sobre todo a medida que avanza en el tiempo la patente.⁵⁰ Si el objetivo fuera maximizar el bienestar social, la oficina debería bajar las tasas de solicitud, de tal manera que se incentive el efecto dinámico de modo que evite que ninguna invención no salga adelante por los costes de entrada en el sistema de patentes. Por el contrario, debería aumentar las tasas de mantenimiento, de tal manera que incentive el efecto estático, evitando que los monopolios concedidos se excedan en el tiempo.

En relación con el precio (tasas) como *sistema de promoción de la patente*, como figura que estimula la inversión en I+D (de promoción del efecto dinámico), la razón de que los niveles de tasas en los procesos iniciales (los de la tramitación), sean mucho más bajos que en el resto de procesos, lo podemos encontrar ya en los primeros inicios de la figura de la patente. De hecho, es muy conocida la comparación que históricamente se ha hecho entre los costes de entrada de las patentes en EE.UU. vs. Inglaterra, ya mencionado en páginas anteriores -achacando el éxito del primero e incluso el retraso en la carrera industrial de la segunda a que el coste de las patentes en Inglaterra era prohibitivo y sólo accesible para una élite. Además de que, a diferencia del sistema inglés donde se confiaba al coste la función de criba de las patentes, en EE.UU., desde épocas tempranas (desde 1836), ésta se producía en el examen de la patente, por lo tanto, en la calidad de lo inventado, y no tanto en la capacidad económica del inventor, como sucedía en Inglaterra.

En la actualidad algunos autores critican que esto mismo -la criba basada en el coste de la patente- está pasando en la Patente Europea,⁵¹ en concreto en el proceso de validación, fase específica de esta figura regional. Pero es preciso recordar que realmente esta es una fase *post grant*. Debemos indicar que no hemos podido encontrar muchos estudios que analicen el nivel óptimo de tasas durante el proceso “administrativo” de tramitación, más allá de los ya indicados.

Finalmente, en relación con el precio (tasas) como *sistema para evitar abusos monopolísticos* (de promoción del efecto estático), vemos que una vez concedida la patente -por lo tanto en pleno vigor el derecho negativo que concede el monopolio- existe el riesgo que se convierta en una especie de “manos muertas” si no se explota

⁴⁹ Como indican Jaffe y Lerner (2006) en los años 80 el sistema de patentes en EE.UU. abordó importantes cambios, entre otros en 1990 el Congreso cambió la estructura de financiación de la USPTO para convertirla en una agencia que se autofinanciase. Desde entonces se ha constatado una disminución de la calidad del examen y un aumento considerable de las solicitudes de patentes y, por consiguiente, muchas más patentes concedidas.

⁵⁰ Indica el autor que este hecho es especialmente evidente y grave en EE.UU.

⁵¹ Como el caso ya comentado de van Pottelsberghe de la Potterie y François (2006), aunque reiteran que en Europa la mayor calidad se basa en el examen, no en su diferencia de coste con otros países, no obstante reconocen que esta existe.

la invención. Además, en tanto el sistema se basa en un sistema *first to file*, este riesgo es aún más grave si se ha sacrificado el desarrollo que podrían realizar el resto de inventores que no registraron primero, por asignar la patente a uno que no va a poner en práctica su invención.

Es por esto que ya cumplido el efecto dinámico (ya que se produjo la investigación) hay que primar el efecto estático (divulgativo, de explotación, etc.). Para ello en la figura de la patente se crearon todo un elenco de sistemas que buscaban asegurar este efecto como la puesta en práctica, las licencias obligatorias, la caducidad de las patentes por falta de explotación, etc., sistemas que quedaron muy limitados por la entrada en vigor de los TRIPs en 1995. Desde el punto de vista del sistema de precios (tasas) se trata de conseguir este efecto estático a través del establecimiento de un sistema pagos periódicos, normalmente anuales, por mantener el derecho hasta el tiempo que permita la ley, opción que debe ejecutar el titular de la patente. Este sistema de anualidades puede también primar el mismo efecto dinámico en el futuro ya que, como indica van Zeebroeck (2008)⁵² al estudiar la situación de Europa, existe el riesgo de que estrategias como la solicitud de patentes defensivas, las comentadas *patent thickets*, o las patentes divisionales puedan suponer blindar o hacer menos atractivos ciertos mercados a la entrada de nuevos actores al saturarlos de patentes, sobre todo esto es crítico en los mercados con productos tecnológicamente complejos .

La lógica del precio (tasas) como sistema para evitar abusos monopolísticos es sencilla. Como indican Kortum y Lerner (1998):⁵³ las patentes que se mantienen deben ser sólo las más fuertes o aquellas de las que el titular espera obtener retorno. De hecho en aquellas donde el titular espera obtener un beneficio a través de un uso oportunístico, como en el caso comentado de las *patent trolls*, el establecimiento de un sistema de pago por mantenimiento puede ser un sistema eficaz para desincentivar estas prácticas, como nos señala a su vez Magliocca (2007).⁵⁴

No obstante, vemos en la literatura que se trata de un tema polémico y más aún al constatar la comentada queja alrededor de la poca atención que se ha dado al sistema de mantenimiento de derechos, algo que queda reflejado en la disparidad de sistemas e incluso de “experimentos” que encontramos -no sólo en estudios recientes

52 El autor nos indica que, según sus estudios, la probabilidad de no mantener la patente aumenta en los primeros 5 años, luego se mantiene estable y posteriormente aumenta mucho a partir del año 15. Concluye que el perfil del tiempo medio de mantenimiento de las patentes en Europa ha aumentado mucho en los 80 y 90 y que las estrategias de los solicitantes han afectado (ampliando) a este, así las patentes más complejas e importantes suelen mantenerse por más tiempo. Todo esto tiene implicaciones políticas importantes ya que esta inflación en la duración de las patentes supone que el efecto dinámico pierda fuerza. Señala otros datos interesantes como que se mantienen más tiempo las patentes de nuevos sectores, sobre todo de las telecomunicaciones y los ordenadores y que las estrategias de los solicitantes, apoyadas en los nuevos instrumentos y figuras regionales, llevan a mantener más tiempo las patentes en vigor o en expectativa de derecho, esto se ve cuando aumentan las solicitudes pero disminuye la proporción de concesiones, ya que se dilata el proceso de examen y aumentan el número de patentes en trámite y es que ,en la práctica, tener una expectativa de derecho o que este esté ya consolidado tras su concesión a veces confiere derechos muy parecidos y más aún cuando la patente pueda pasar de solicitada a concedida de manera más o menos rápida, este “problema” sobre todo se ve reflejado en el fenómeno de las patentes divisionales que han aumentado mucho, aunque aún no son una proporción alarmante.

53 La *Pulic Law* 96-517 estableció que las patentes estadounidenses solicitadas después de diciembre de 1980 debían pagar tasas de renovación. Así se ha visto que la renovación de patentes ha caído en los años 90. Esto nos permite interpretar que esta medida ha hecho que las patentes que se mantienen sean sólo las más fuertes o aquellas sobre las que el titular espera obtener retorno.

54 Indica el autor cómo en la actualidad, como con los denominados *patent trolls*, a finales del siglo XIX surgió el fenómeno de los denominados *patent sharks*. Ambos son casos de licenciantes oportunistas. Entre las soluciones que se dieron destacaba el acudir a sistemas de impuestos (en realidad tasas), así aumentar las tasas, sobre todo las de mantenimiento, a fin que este comportamiento oportunista no sea rentable. Es cierto que esto afectará a otros usuarios, pero cree el autor que es un mal menor.

como los comentados de Baudry y Dumont (2009), si no también en otros que podríamos citar como clásicos.⁵⁵ Puede que esta disparidad en los sistemas de mantenimiento realmente sea fruto de la ponderación que se da a los diferentes objetivos que asumen las oficinas, sobre todo si tenemos en cuenta el hecho de que los ingresos obtenidos por el pago del mantenimiento de derechos suelen ser la fuente más importante de ingresos para las oficinas. En este sentido es interesante ver el cálculo que realiza Cornelli y Schankerman (1999),⁵⁶ quienes indican que las tasas se establecen en función de las necesidades de financiación de la oficina y denuncian que el nivel actual de las mismas está lejos de atemperar el monopolio que conceden.

Creemos interesante también destacar que se han propuesto otros sistemas alternativos de precios (tasas) para las patentes, como el señalado por Llobet et al. (2000)⁵⁷ a través del denominado *mandatory buy out price*, precio mínimo por el cual el inventor estaría dispuesto a vender su invención. Así, cuanto mayor sea el precio que quiera poner el inventor mayor será la tasa. O el propuesto por Cornelli y Schankerman (1999)⁵⁸ quienes indican que el sistema actual de *uniform patent life* es muy limitado para la diversidad de invenciones que hay y, ya que hay un problema de información previa, sería bueno dejar que sea el solicitante el que decida. Para ello se propone una doble vía: que el gobierno ofrezca varios tipos de duraciones de la patente a la empresa siempre que esta pague por adelantado toda la vida de esta, *ex ante*, o un sistema de renovación de las patentes a medida que se va clarificando el éxito de la invención, *ex post*.

Podemos concluir señalando que son tres los objetivos principales que hemos localizado para justificar el estado actual del sistema de tasas de patentes: (1) como sistema de financiación de las oficinas, (2) como figura que estimula la inversión en I+D (de promoción del efecto dinámico), y (3) como sistema para evitar abusos monopolísticos (de promoción del efecto estático).

Desde una perspectiva económica se entiende que ya cumplido el efecto dinámico que produce la patente hay que primar el efecto estático. Para ello en la figura de la patente se articularon todo un elenco de sistemas con este fin, desde el punto de vista del sistema de precios (tasas), esto se busca conseguir a través de establecer un sistema pagos periódicos, normalmente anuales y crecientes, por mantener el derecho hasta el tiempo que permita la ley, opción que debe ejecutar y, evidentemente, soportar el titular de la patente. Asimismo, hemos identificado dos momentos del proceso administrativo de la patente, fase *pre grant* y *post grant*, en la que cada uno de los agentes implicados se encuentra con incentivos y objetivos diferentes, y donde el aplicar una política de precios (tasas) u otra en cada momento tiene pros y contras.

⁵⁵ Como Federico (1954), quien señala la gran disparidad de sistemas existentes. Por ejemplo el Reino Unido tiene un sistema de patente provisional, algunos países tienen un sistema de ofrecimiento de licencia para reducir las tasas de mantenimiento; hay países como Argentina y Bolivia que tienen un descuento por pronto pago de anualidades. Pero no todos los países pagan anualidades; algunos como EE.UU. o Canadá no las hay siquiera; en Israel e Islandia no es por anualidades, en la mayoría de los países si no se paga la anualidad se caduca la patente, salvo en Argentina que "queda en el aire", por lo que no se pueden ejecutar los derechos, salvo que se abonen las anualidades adeudadas.

⁵⁶ Estos autores señalan que la mayoría de las patentes no agotan su potencial vida legal y hay muchos estudios -Pakes (1986), Schankerman y Pakes (1986), Schankerman (1998), Lanjouw (1998), entre otros- que aseveran que las patentes más valiosas son las que se mantienen más tiempo en vigor. El problema surge cuando se tratan a las invenciones y a sus patentes todas por igual y el único hecho diferencial, las tasas, se establecen en función de las necesidades de financiación de la oficina. La intuición dice que la patente, como incentivo que es, debe promover las invenciones mejores. Así calculan los autores que las tasas deberían subir mucho más de lo que cuestan actualmente. Las tasas de renovación son una especie de impuesto regresivo que afecta a los beneficios de la invención y se calcula que retienen el 50% de los beneficios de las invenciones no buenas, las que se cancelan anticipadamente, y sólo el 1% de las buenas.

⁵⁷ Véase Encaoua et al. (2006).

⁵⁸ Concluyen los autores que, para mejorar la economía en su conjunto, habría que tratar de manera diferente a las patentes en cuanto a su duración, ya que ahora mismo el sistema uniforme existente da demasiados incentivos a la I+D de empresas de baja productividad y muy pocos a las de alta, siendo estas últimas las que son socialmente más deseables. Como ejemplo pone el de un gran avance en un fármaco, donde se tiene más impacto social que muchos avances marginales con el mismo esfuerzo de I+D.

El problema surge cuando abordamos conjuntamente los tres objetivos principales que hemos identificado, los cuales pueden precisar de políticas de precios (tasas) contradictorias unas de otras. Como podemos observar en la Figura 4.1, dos de los objetivos se complementan -el precio (tasas) como sistema de promoción de la patente, como figura que estimula la inversión en I+D, y el precio (tasas) como sistema para evitar abusos monopolísticos-, pero entran en colisión con el tercero -el precio (tasas) como sistema de financiación de las oficinas.

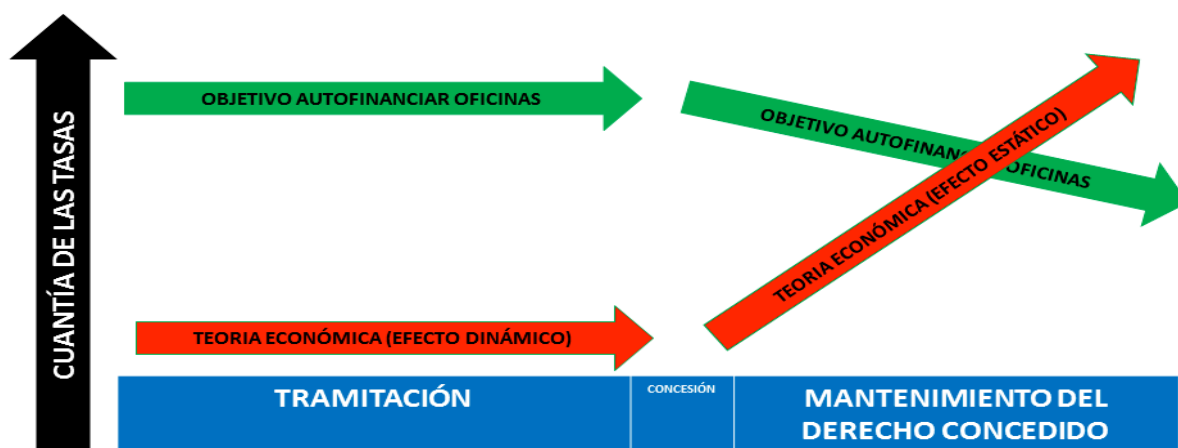


Figura 4.1: Figura que representa los tres objetivos principales que hemos localizado para justificar el estado del sistema de tasas de patentes, momento del proceso "administrativo" en que cada uno se produce y su relación con el nivel de costes (tasas).

Fuente: *Elaboración propia.*

4.7 El coste de las patentes en la Unión Europea

Como se puede ver en las declaraciones y en los diferentes documentos elaborados por la Comisión o por la EPO referentes al funcionamiento de las patentes en Europa, la variable coste, en concreto los precios que asume el solicitante, se ha identificado como una de las principales variables que afectan a las patentes, junto con la calidad. Para comprobar esto basta simplemente con analizar la importancia que se ha dado a esta variable en los diferentes estudios y sondeos, muchos de ellos *public hearings*, realizados desde la Unión Europea y alguno de los cuales hemos recogido en el Anexo VI.

A fin de arrojar luz sobre este tema de costes hemos realizado una recopilación de datos y elaborado otros para explicar cuál es la situación en la UE. Así veremos en el apartado 4.7.1, cómo es la estructura de costes en la UE. Asimismo, pretendemos elaborar una explicación sobre cómo ha sido y es la estructura de costes, y sobre todo de tasas, a la hora de tramitar una patente que cubra el territorio de la UE. En el apartado 4.7.2, dedicado a estudios comparativos sobre la cuestión de costes en la UE, buscamos hacer una recopilación rápida de los principales estudios y reivindicaciones que surgen en torno a los costes de patentes en la UE. Finalmente, en el apartado 4.7.3, dedicado a estudios propios sobre la cuestión de costes en la UE, hemos incluido una serie de análisis de elaboración propia que creemos son importantes para contrastar la información mostrada en los puntos anteriores.

4.7.1 La estructura de costes en la Unión Europea

Debemos advertir que somos conscientes de que el análisis que vamos a exponer en este punto es, aunque original en la forma de su presentación, muy descriptivo. Sin embargo, entendemos que es necesario precisar en detalle y de manera correcta ciertas cuestiones a fin de poder evaluar correctamente el alcance de cambios como el que supone el proyecto de Patente Unitaria y apreciar bien la relevancia real de ciertas modificaciones que pueden a simple vista parecer poco significativos.

En el Anexo II (sobre las particularidades del sistema de patentes en la Unión Europea) diseñamos un esquema que explicaba cómo a lo largo del tiempo se han ido añadiendo a las figuras de patente nacional de cada uno de los países de la UE un instrumento de coordinación internacional (derechos de prioridad) y dos figuras de coordinación internacional actualmente en vigor (patente PCT y Patente Europea) y, potencialmente, la nueva figura propuesta, el proyecto de Patente Unitaria, y cómo esto afecta a las tres variables analizadas (integración-calidad-coste), viendo en cada caso los “problemas” que presenta cada sistema.

Asimismo, (como señalamos en las Tablas II.2 y II.3 del Anexo II) aunque muchos autores indican que en la UE conviven dos sistemas (el nacional y el convenio EPC) al que se quiere añadir un tercero (Patente Unitaria), sin embargo realmente sólo existe un sistema completo, el nacional, al que se suman dos figuras de coordinación internacional (patente PCT y Patente Europea) y un tercero, aún en proyecto (Patente Unitaria), que tal y como está concebido, en la práctica, sólo es completo si se le suma la etapa de tramitación y concesión de la Patente Europea.

Como cada una de las tres figuras existentes en la Unión Europea que cubren la etapa de la tramitación (Patente Nacional, patente PCT y Patente Europea) se pueden utilizar como patente prioritaria, si deseáramos obtener y consolidar el derecho que otorga una patente y que cubra los distintos países de la UE bien a través de patentes nacionales o de la Patente Unitaria (que cubra de manera unificada todos los países con esta sola figura), podríamos optar por los caminos o estrategias recogidas en la Figura II.5 del Anexo II.⁵⁹

No obstante, a fin de explicar cada figura y su tramitación hemos añadido los principales actos administrativos que cada una debe superar, indicando si estos tienen coste y de qué tipo es, todo ello utilizando la nomenclatura señalada en la Figura 4.2. Asimismo, debemos advertir que en cada ejemplo, sólo haremos el análisis de los actos administrativos de la figura principal estudiada.

⁵⁹ Como veremos posteriormente, sobre todo al tratar en el apartado 4.7.3 las cuestiones del coste en la Unión Europea, el que el presente estudio sólo se centre en el objetivo de obtener una patente que cubra los distintos países de la UE tiene evidentes ventajas ya que, aunque todos los países europeos son firmantes del Convenio de París de 1883, -y por lo tanto todas sus figuras de patentes (nacionales o regionales) se pueden acoger a la prioridad internacional- no todos los países son firmantes del tratado PCT (Andorra y Kosovo no lo son; de hecho en el caso de Andorra hasta 2016 no ha contado con un sistema de patentes) y no todos los países europeos son miembros del convenio EPC. Sin embargo, a nivel de la Unión Europea, todos los países sí son miembros de estos tres convenios, lo que elimina muchas de las distorsiones que en el cálculo se podrían producir por no tener esta propiedad y permiten que todas las estrategias recogidas en la Figura II.5 del Anexo II sean posibles, independientemente del país elegido de origen o destino (salvo algunas excepciones que luego señalaremos).

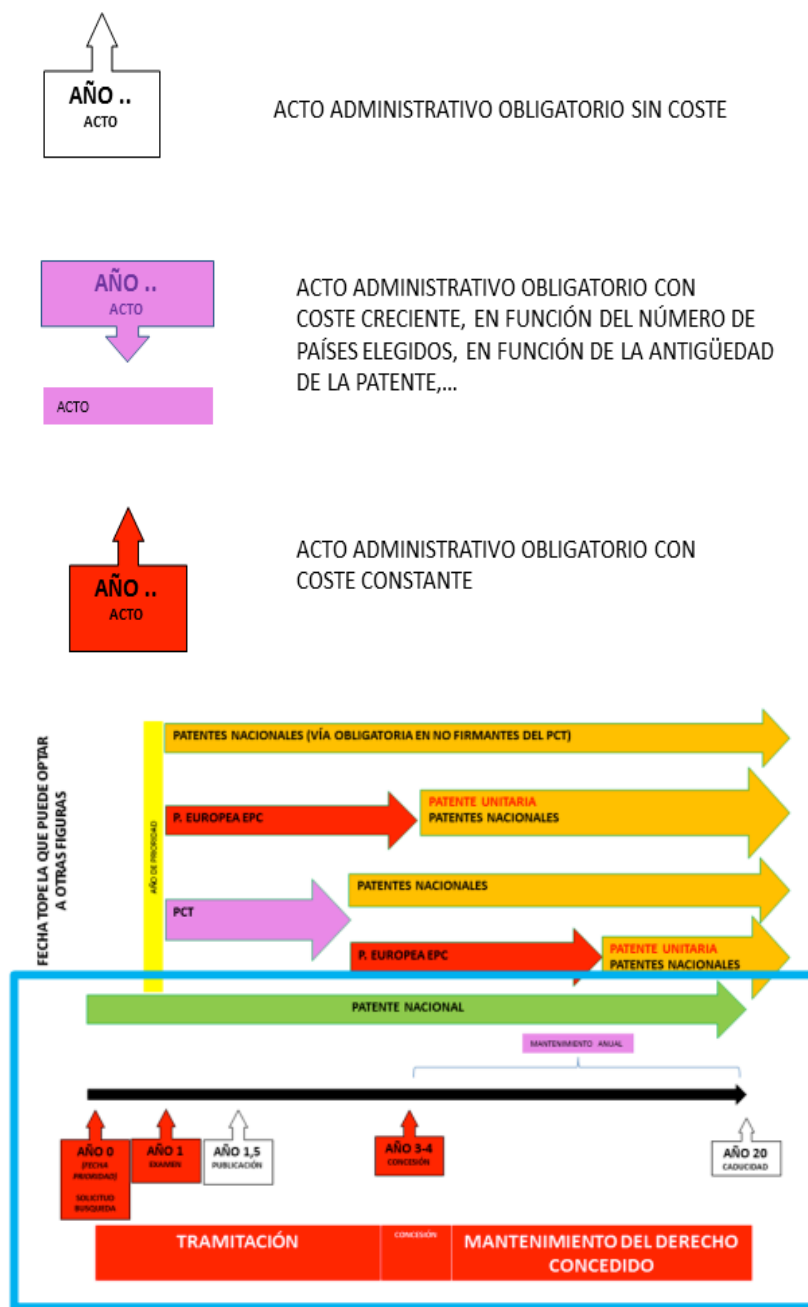


Figura 4.2: En la parte superior vemos los diferentes indicadores que utilizaremos para describir los principales actos administrativos que cada figura debe superar, este análisis sólo se hará sobre la figura principal estudiada en cada momento, que situaremos en la zona señalada en el recuadro azul.
 Fuente: Elaboración propia.

En particular, analizaremos las siguientes cuestiones: ¿cómo se aborda el proceso de extensión internacional en Europa (hemos excluido específicamente la figura de coordinación EAPO (Patente Euroasiática) ya que el objetivo final del estudio se centra en la UE y no queremos desviar la atención del mismo)? ¿cuándo la patente prioritaria es una Patente Nacional?, ¿cuándo es una patente PCT? y ¿cuándo es una Patente Europea? Asimismo, trataremos el proceso administrativo de la Patente Europea y el efecto en la misma del Acuerdo de Londres y el proyecto de Patente Unitaria. Finalmente incluimos una reseña especial sobre las patentes europeas solicitadas desde una patente PCT.



En el caso de la patente nacional, única figura que cubre todas las etapas del proceso administrativo de la patente para su territorio, si se parte de esta figura como prioritaria, como se refleja en la Figura 4.3, a la hora de abordar su extensión internacional se puede elegir ir directamente a cada país -que era la razón original del instrumento de la prioridad internacional- o utilizar las figuras de coordinación internacional de la Patente Europea o la patente PCT, en los países adheridos a las mismas.

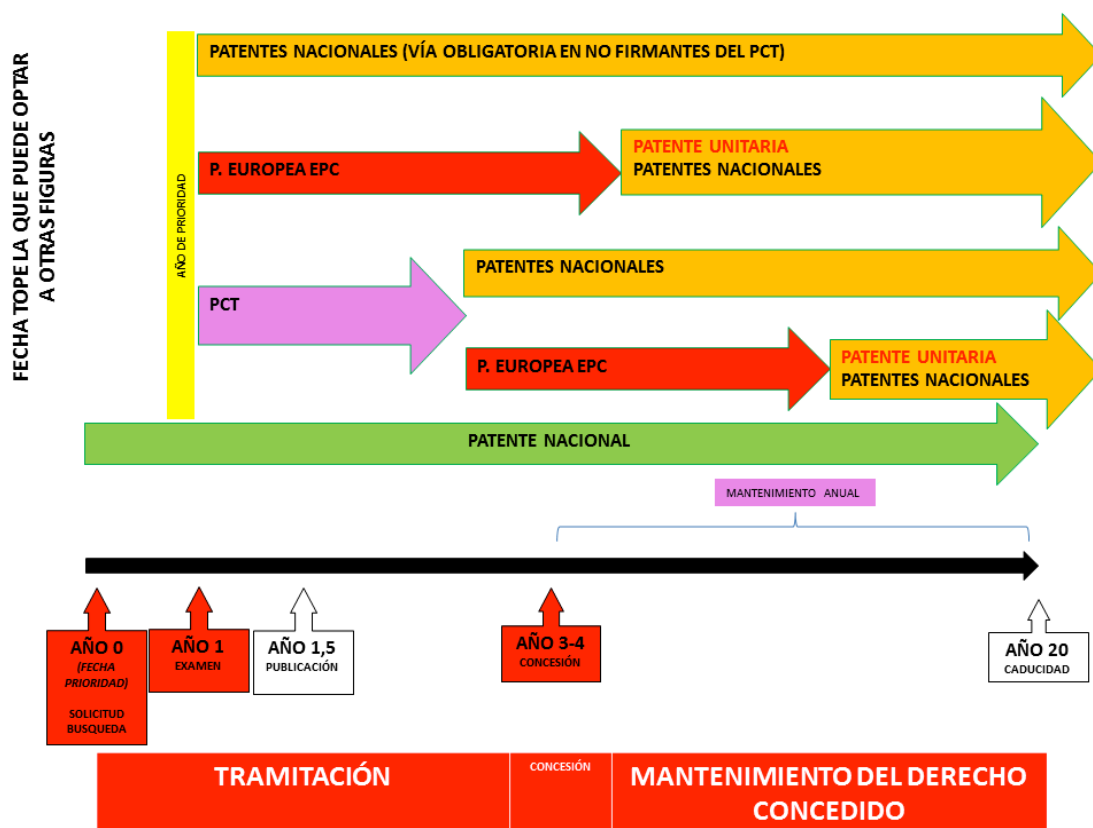


Figura 4.3: Posibles caminos o estrategias para abordar el proceso de extensión de una patente nacional (prioritaria) a Europa, incluyendo los actos administrativos que ésta debe superar. Los actos administrativos señalados de estas patentes son indicativos dada la variada casuística que hay en Europa en cuanto a las patentes nacionales.

Fuente: Elaboración propia.



En el caso de la patente PCT, que sólo cubre el proceso administrativo de la tramitación, si se parte de esta figura como prioritaria, como se refleja en la Figura 4.4, a la hora de abordar su extensión internacional se puede elegir ir directamente a cada país, utilizando el instrumento de la prioridad internacional (única vía para los no firmantes del tratado PCT o el convenio EPC), utilizar el plazo especial que confiere la patente PCT o elegir ir directamente a cada país o utilizar la figura de coordinación internacional de la Patente Europea, en los países adheridos a la misma.

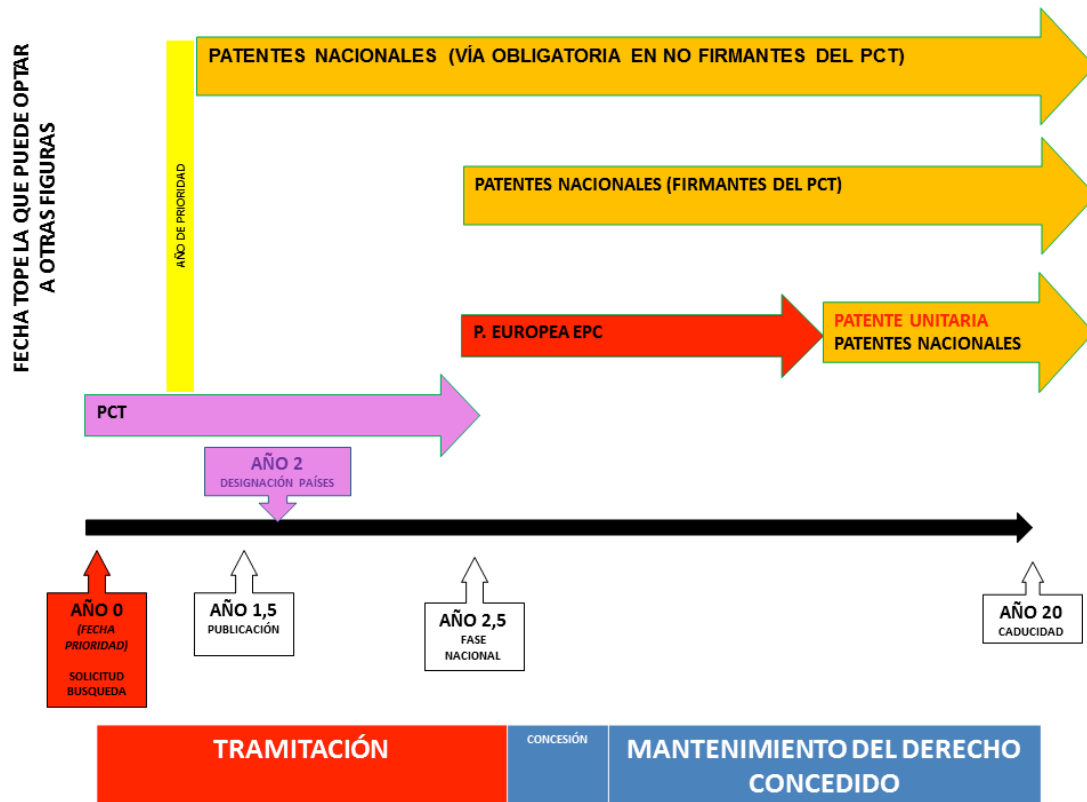


Figura 4.4: Posibles caminos o estrategias para abordar el proceso de extensión de una patente PCT (prioritaria) a Europa, incluyendo los actos administrativos que ésta debe superar hasta el 1 de enero de 2004.
 Fuente: *Elaboración propia.*

En cuanto a la tramitación de la patente PCT debemos señalar que, desde su creación en 1970, su sistema de tasas varió sustancialmente en 2004: el 1 de enero de ese año se elimina el pago que se hacía por designación de países objetivo, que se calculaba en función del número de países miembros del tratado PCT que el solicitante elegía para continuar en ellos la tramitación de la patente, debiéndolos señalar específicamente, sustituyéndolo por una cuantía fija que cubría a todos, tal y como se muestran en la figura 4.5.

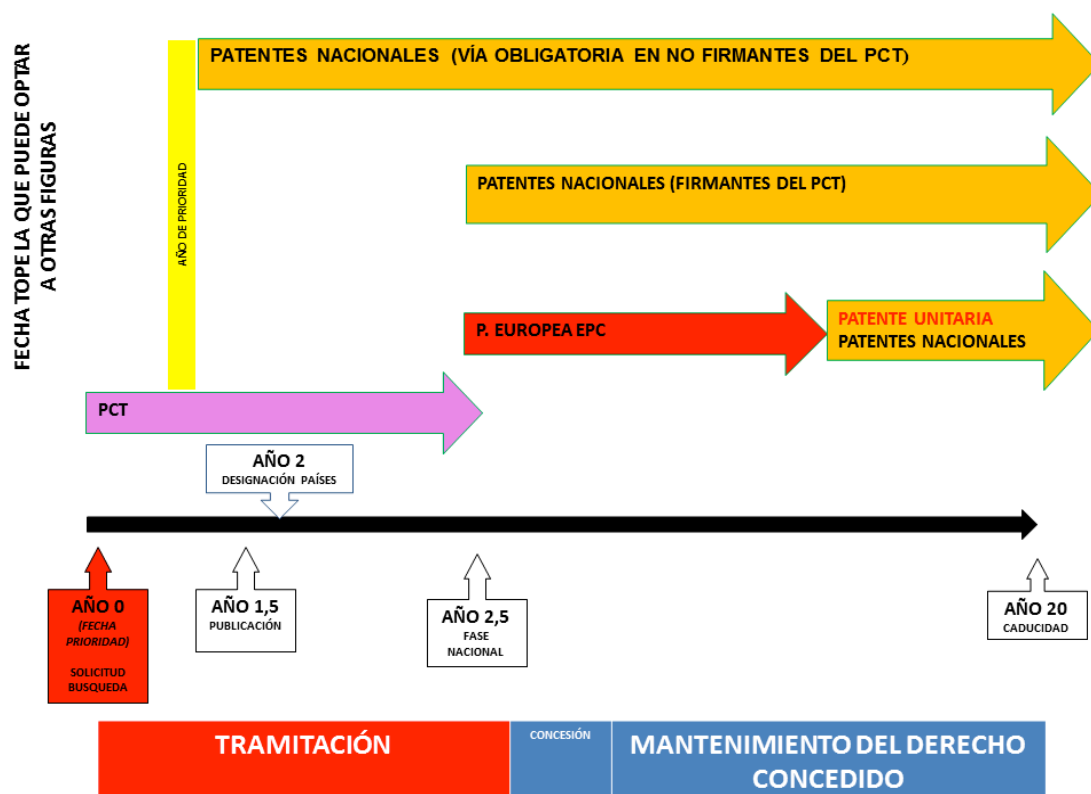


Figura 4.5: Posibles caminos o estrategias para abordar el proceso de extensión de una patente PCT (prioritaria) a Europa, incluyendo los actos administrativos que ésta debe superar actualmente.

Fuente: Elaboración propia.

Este hecho es importante ya que el pago en función de los países en los que se quiera mantener la expectativa de derecho supone una revelación inducida del interés del solicitante por ese país en ese momento. Al tratarse ahora de un pago único por todos los países, la designación de todos ellos (los firmantes del acuerdo) es automática, por lo que este dato ya no revela ninguna información adicional. Muchos estudios, sobre todo anteriores a 2004, han utilizado este dato de pago por designación de países para calcular el interés de un solicitante por un territorio en concreto, y hoy se discute mucho el uso que aún se da a este indicador. Como muestra la controversia suscitada en torno al criterio de análisis estadístico de la EPO *application* vs. *filing* debido a las consecuencias incluso políticas que esto trae consigo.⁶⁰ Así, según la EPO, el criterio de *filing* computa como solicitud de Patente Europea a aquellas patentes PCT que han pagado tasas de designación y que han designado a la Patente Europea (al ser un pago único actualmente se suelen designar a todos los países miembros del tratado PCT incluyendo a la figura de la Patente Europea) además de las patentes europeas que se solicitan directamente. Por otra parte, el criterio *application* computa como solicitud de Patente Europea sólo cuando ésta se solicita efectivamente (no computaría por lo tanto la designación de la Patente Europea cuando aún es una patente PCT). Debemos señalar, ya que posteriormente utilizaremos este indicador, que cuando se ha solicitado efectivamente una Patente Europea que proviene a su vez de una patente PCT, se indica que es una EuroPCT. Para su cálculo oficial, o al menos el más visible, la EPO ha utilizado preferentemente el criterio de *filing*.⁶¹ Es más, hasta febrero de 2015, cuando se presentaron los datos de la EPO de 2014,⁶² no era posible encontrar la evolución de las solicitudes de Patente Europea teniendo en cuenta ambos criterios en sus documentos.

60 Incluso se ha llegado a hablar de “enmascaramiento interesado de la realidad”
<http://patentes.wordpress.com/2014/03/27/solicitudes-europeas-y-pct-en-2013/>

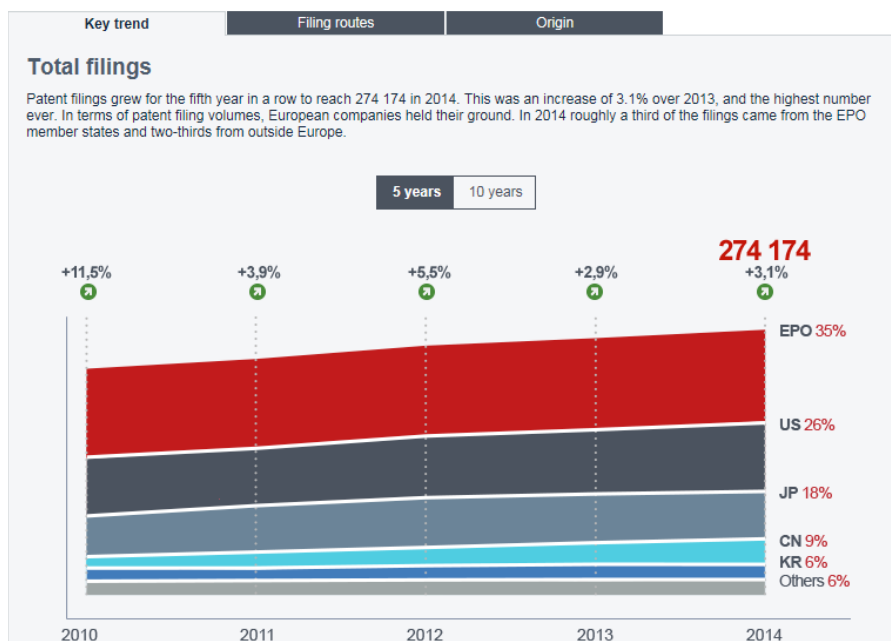
61 <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2013.html>

62 <http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2014/statistics.html>

Desde entonces ya se ven claramente ambos criterios, como se aprecia también en las estadísticas de 2015
<http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015.html>

European patent filings

Download XSL Print Share



European patent applications

Download XSL Print Share

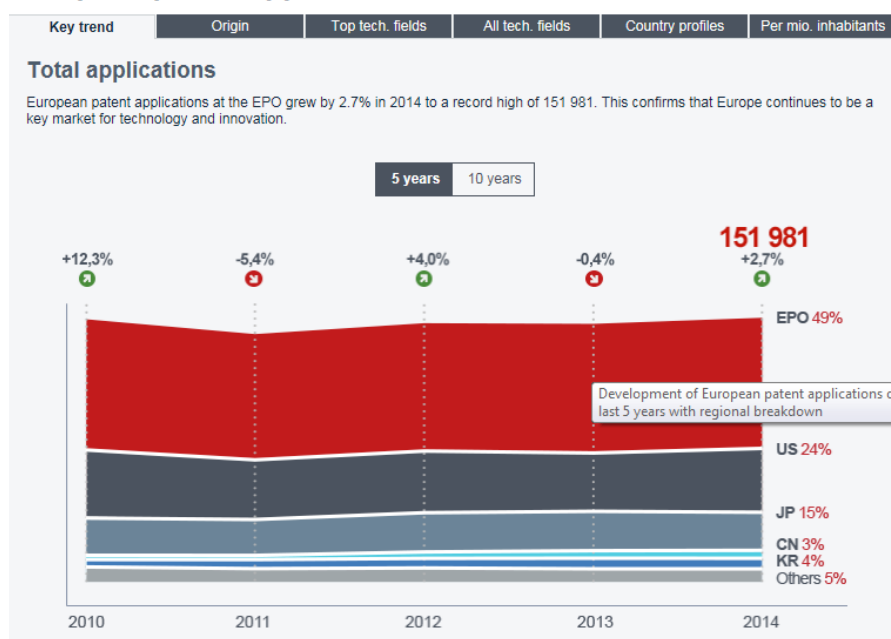


Tabla 4.7: Cuadros que representan la evolución de las solicitudes de Patente Europea siguiendo los criterios de *application* y *filing*.
Fuente: Página web de la EPO.

Sólo a través de los datos publicado por la WIPO⁶³ ha sido posible hacer un seguimiento a las solicitudes de Patente Europea a través del criterio *application* incluso de manera detallada. Como podemos ver en la tabla 4.8, a diferencia del criterio de *filing*, el criterio *application* arroja un panorama bastante negativo de la evolución de las solicitudes de Patente Europea, con caídas de un -1,97% entre 2010 y 2013, y en casos, como la solicitud de patentes europeas directas realizadas por no residentes -acumulando caídas de un -25,88% en ese periodo.

63 <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/>

		(2013/2010)	(2013/2011)	(2013/2012)
VÍA DIRECTA	Resident	-5,97%	0,59%	0,01%
VÍA DIRECTA	Non-Resident	-25,88%	-8,04%	-9,46%
VIA PCT	Resident	3,98%	3,91%	1,33%
VIA PCT	Non-Resident	14,45%	12,77%	2,99%
	TOTAL	-1,97%	3,64%	-0,39%

Tabla 4.8: Cuadro que representa la evolución de solicitudes de Patente Europea siguiendo los criterios de *application* en varios periodos, en función de la residencia del solicitante y la vía elegida para acceder a la misma.
Fuente: WIPO IP Statistics Data Center y elaboración propia.

P. EUROPEA EPC

En el caso de la Patente Europea, que sólo cubre el proceso administrativo de la tramitación y la concesión, si se parte de esta figura como prioritaria, como se refleja en la Figura 4.6, a la hora de abordar su extensión internacional se puede elegir ir directamente a cada país, utilizando el instrumento de la prioridad internacional (única vía para los no firmantes del tratado PCT o el convenio EPC) o utilizar la figura de coordinación internacional del tratado PCT (para abordar los Estados miembros del tratado PCT pero no miembros del convenio EPC) o, en caso que se aborde un Estado miembro del convenio EPC, una vez concedida la Patente Europea, basta normalmente con que se traduzca la patente al idioma oficial del país de destino (que elige el solicitante) y abonar unas tasas de validación, entendiéndose “automáticamente” concedida la patente en el país y debiéndose a todos los efectos tratar a ésta como una patente nacional concedida, pasando a pagar sólo las tasas de mantenimiento en el país.

Aún así, debemos señalar una particularidad del sistema: normalmente las patentes nacionales pagan tasas de mantenimiento a partir de la tercera anualidad, con la particularidad de que si su concesión sobrepasa esta anualidad se pagan todas las tasas atrasadas a la par que su concesión. Pero si la concesión viene de una Patente Europea no se pagan las tasas atrasadas desde la tercera anualidad en la patente nacional validada, ya que se entiende éstas han sido abonadas en las anualidades que se paga en la Patente Europea de manera unificada -mucho menores en coste que las patentes equivalentes nacionales de los 38 estados miembros que cubre esta patente⁶⁴. Esto es algo a tener en cuenta ya que, en algunos casos, animará a los solicitantes a mantenerse bajo el “paraguas” de la Patente Europea ya que ésta puede resultar más barata. Esto permite explicar en parte el por qué de algunas estrategias comentadas como la de las “patentes divisionales”.

64 Más los 2 estados de extensión y 2 de validación adicionales.

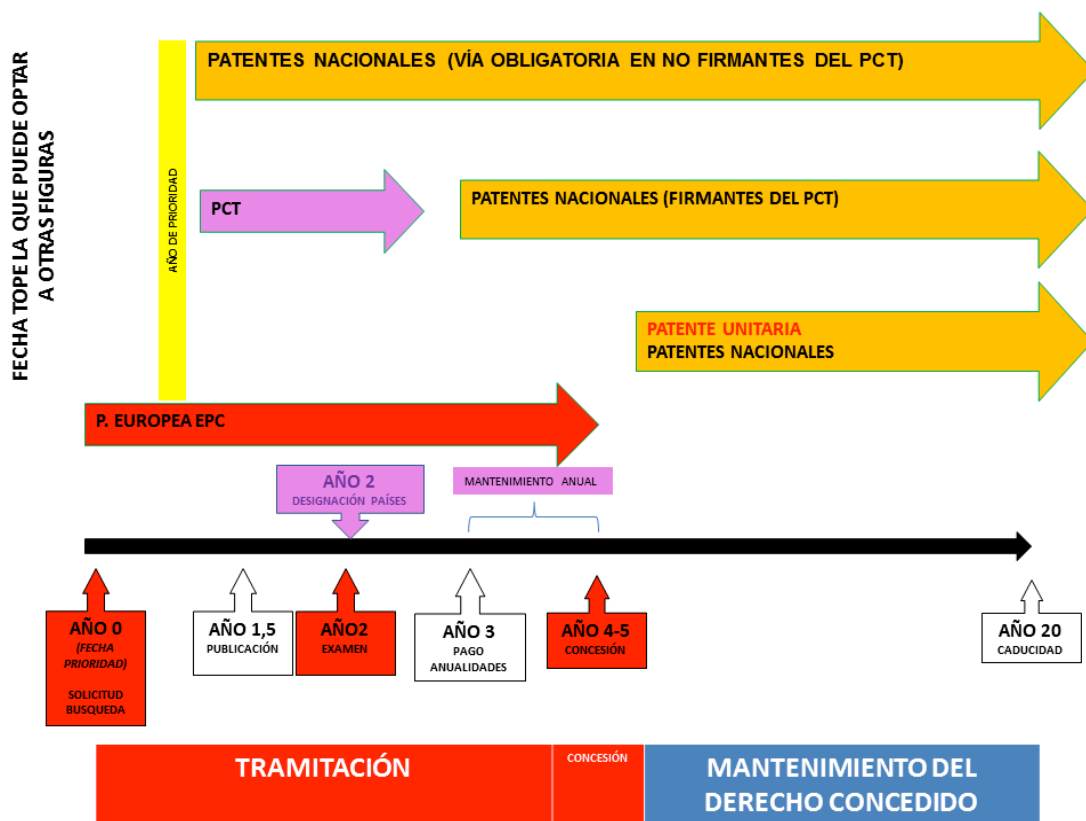


Figura 4.6: Posibles caminos o estrategias para abordar el proceso de extensión de una Patente Europea (prioritaria) a Europa, incluyendo los actos administrativos que ésta debe superar hasta el 1 de abril de 2009.
 Fuente: *Elaboración propia.*

En la literatura podemos encontrar bastantes modelos de esquemas del proceso administrativo de una Patente Europea, como ejemplo la que incluyen Hoisl et al. (2008) sobre una Patente Europea denominada *direct* que es aquella que se utiliza como patente prioritaria.⁶⁵

⁶⁵ A efectos de nuestros cálculos debemos indicar que, aunque el autor anteriormente señalado ha estimado el tiempo medio de concesión de la Patente Europea directa en 5 años, nosotros lo hemos rebajado a 4 a fin de recoger las posibles mejoras en eficiencia del sistema, tal y como hemos detallado en el Anexo VIII, Nota Metodológica 6.

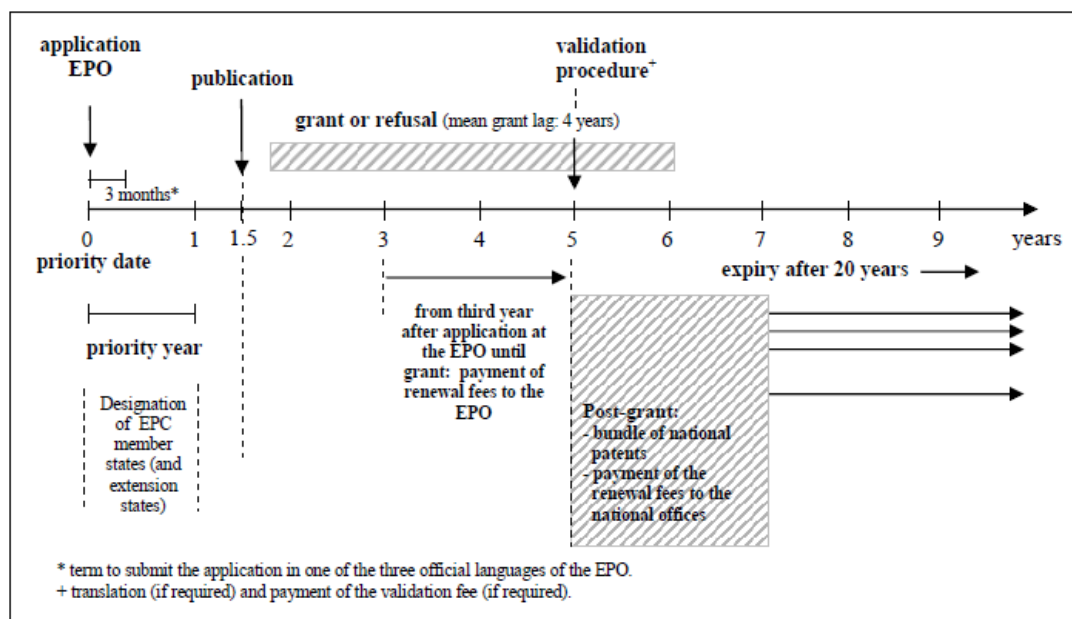


Figure 1: Application and renewal procedure at the EPO for patent applications directly filed with the EPO

Figura 4.7: Esquema del proceso "administrativo" de una Patente Europea directa incluyendo el proceso de validación y mantenimiento, ya convertida en patentes nacionales.

Fuente: Hoisl et al. (2008: 5).

En cuanto a la tramitación de la Patente Europea debemos señalar varios cambios sustanciales que se han producido en su proceso, destacando la producida en 1999. Como indican Eaton et al. (2003),⁶⁶ es importante destacar el hecho de que a partir del 30 de junio de 1999 la designación de Estados miembros del convenio EPC era gratuita si se sobrepasaban 7 países, lo que en la práctica supuso una convergencia en la patente en cuanto al número de países designados. Cerca del 90% de las patentes europeas solicitadas designaron todos los Estados miembros del convenio EPC a partir de ese momento, como se puede apreciar en la Figura 4.8.

66 En 1997 la EPO realizó cambios en las tasas como bajar los costes de solicitud de 1.500 USD a 1.000 USD, los de designación: de 200 USD a unos 85 USD por cada país designado, y a partir del 30 de junio de 1999 la designación era gratuita si se sobrepasaban 7 países (85 Euros por país hasta el país 7, tras el cual se cobraba una cuantía fija de 595 Euros), -hasta entonces se pagaba por país designado.

Otros documentos como el *Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa*, editado por la Comisión de las Comunidades Europeas en 1997 recogieron en su momento la importancia de los cambios de tasas (p. 17): "Se ha de subrayar que el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes adoptó, en su reunión de diciembre de 1996, dos decisiones importantes destinadas a reducir de forma significativa las tasas de procedimiento. La primera decisión se refiere a una reducción nominal de las tasas de depósito, búsqueda y designación. La segunda se refiere a la prórroga del plazo de exigibilidad del pago de las tasas de designación, que, en la actualidad, está fijada en 6 meses tras la publicación del informe de búsqueda. (La tasa de depósito se reduciría de 600 DEM (marcos alemanes) a 250 DEM, la tasa de búsqueda europea de 1.900 a 1.700 DEM, la tasa de búsqueda internacional de 2.400 a 2.200 DEM y la tasa de designación de 350 a 150 DEM. Las reducciones ascienden a un importe de 124 millones de DEM por año civil)".

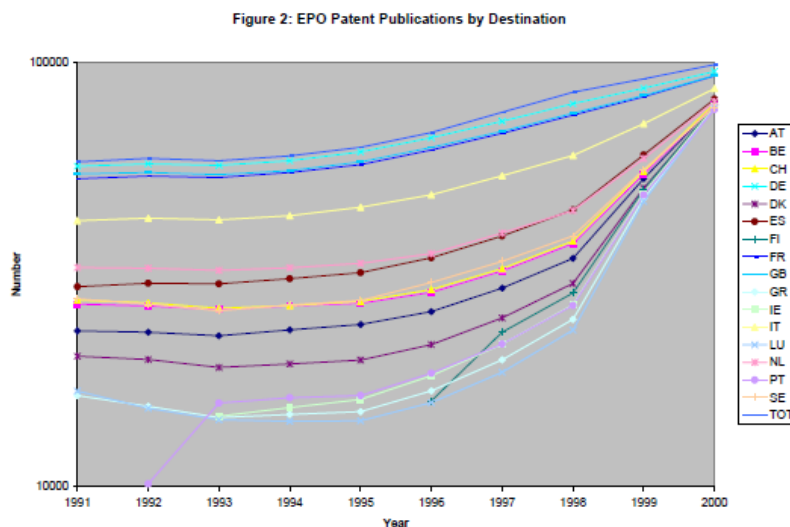


Figura 4.8: Evolución del porcentaje de designación de Estados miembros del convenio EPC en las patentes europeas.
 Fuente: Eaton et al. (2003: 27).

Después del 1 de abril de 2009 se eliminó por completo el sistema de pago por país designado (aunque para entonces sólo afectaba a los 7 primeros países designados), estableciendo una cuantía fija para designar a todos los países,⁶⁷ y quedando su tramitación tal y como indica la Figura 4.9.

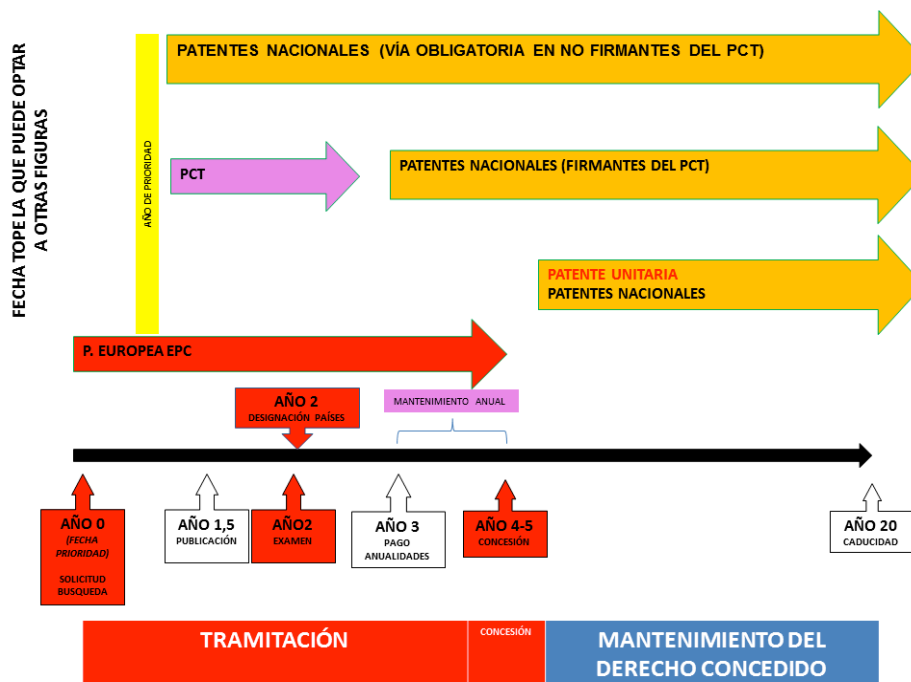


Figura 4.9: Posibles caminos o estrategias para abordar el proceso de extensión de una Patente Europea (prioritaria) a Europa, incluyendo los actos administrativos que ésta debe superar actualmente.
 Fuente: Elaboración propia.

⁶⁷ Estos dos cambios son importantes ya que el pago diferente en función de los países en los que se quiera mantener la expectativa de derecho supone una revelación inducida del interés del solicitante por ese país en ese momento, al ser un pago único por todos los países, la extensión a todos los firmantes del acuerdo es automática, por lo que este dato ya no revela información adicional. Al igual que ha sucedido en la patente PCT, el indicador de designación se ha utilizado profusamente para estudiar la “selección o preferencia” que realizan los solicitantes a cerca de su interés por ciertos mercados, pero hoy en día ya no es un criterio válido.



En cuanto al proceso administrativo de mantenimiento de la Patente Europea debemos indicar que, una vez concedida ésta de manera centralizada, tal y como indica la Figura 4.10, los estados pertenecientes al convenio EPC no pueden si no aceptarla como nacional si el solicitante desea extenderla a estos países, mas para abordar este proceso “nacional”, se estableció un último trámite denominado de validación, para “convertir” a esta Patente Europea concedida a todos los efectos como si de una patente nacional se tratase.

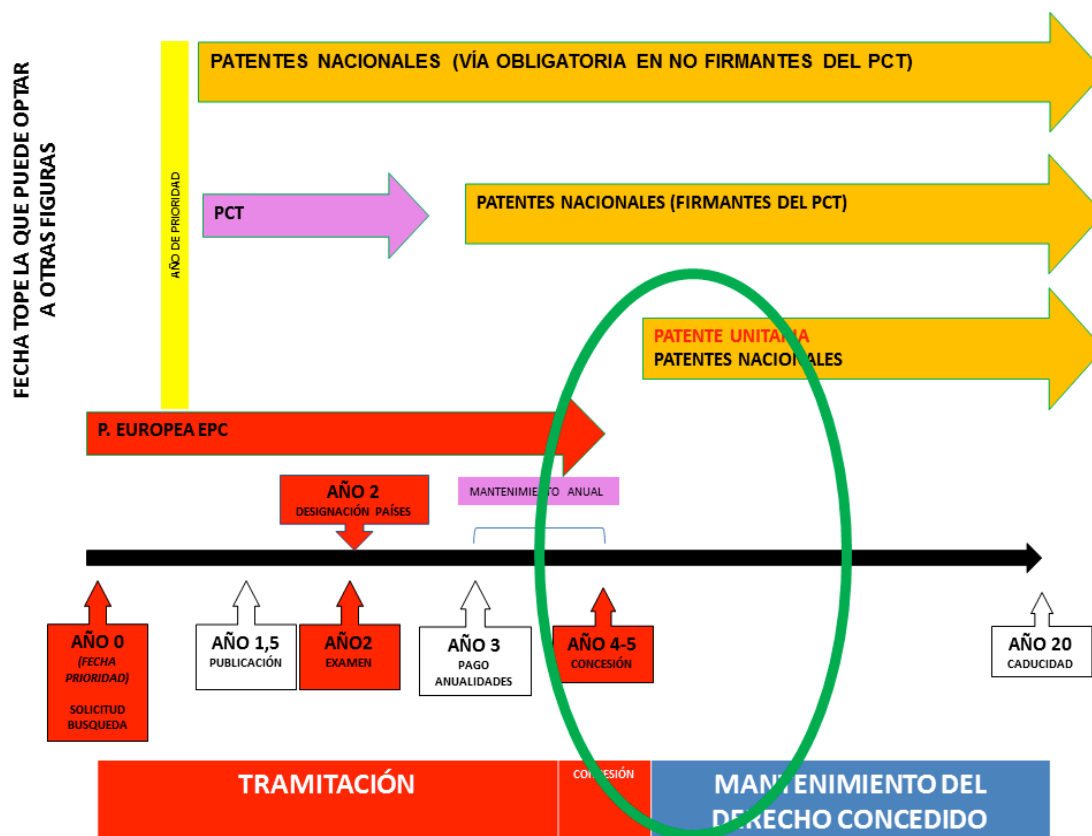


Figura 4.10: Fase del proceso “administrativo” de la Patente Europea en la que se produce el trámite de la validación.
 Fuente: *Elaboración propia.*

Este trámite de validación exigía que para que una Patente Europea concedida se incorporara como patente nacional a cada país, debían pagarse unas tasas de validación y traducirse su texto íntegro al idioma oficial del país, ya que los idiomas de tramitación y concesión de la Patente Europea son sólo el inglés, el alemán y el francés. Una vez realizado este trámite la “nueva” patente nacional concedida seguía su proceso normal, como representa la Figura 4.11, con las particularidades sobre el pago de sus anualidades que hemos indicado anteriormente.

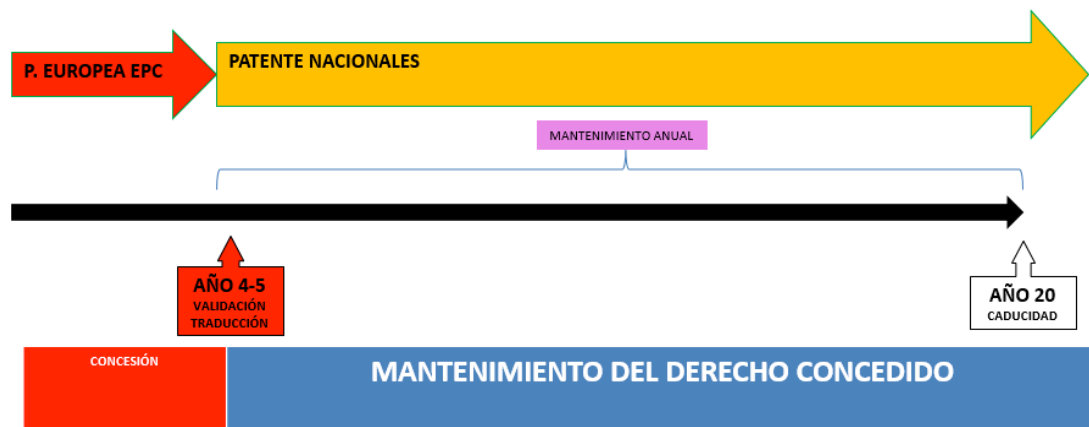
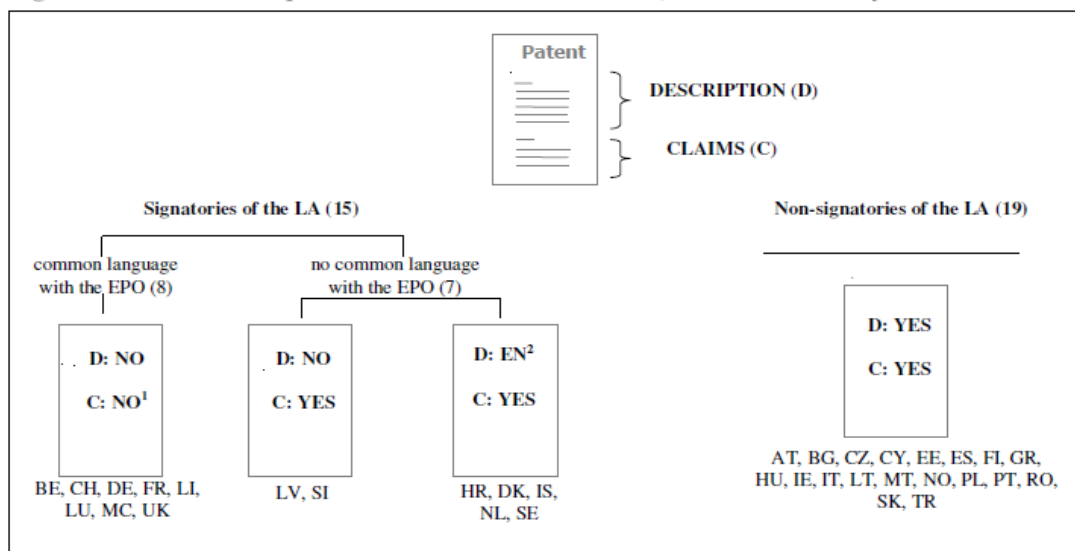


Figura 4.11: Proceso de conversión de una Patente Europea concedida en una patente nacional a través del trámite de validación.

Fuente: Elaboración propia.

El trámite de validación ha sido fuente de muchas discusiones. Por una parte, se defiende el mismo ya que permite salvaguardar la seguridad jurídica al hacer que se concedan los derechos de monopolio en el idioma oficial del país donde estos se establecen. Por otra parte, autores como Park (2010) discrepan sobre la utilidad real de este trámite ya que, según ellos, supone un coste muy alto dentro del proceso “administrativo” de la patente y al final raramente se utiliza esta traducción, por lo que se entiende es un trabajo muy poco eficiente. Varios estados miembros del convenio EPC firmaron un acuerdo, denominado Acuerdo de Londres que entró en vigor el 1 de mayo de 2008, y que simplifica estos requisitos de validación (sobre todo simplifica e incluso omite esta obligación de traducción al idioma oficial del país destino). Sus efectos aún no han sido muy estudiados pero varios autores, entre ellos van Pottelsberghe de la Potterie y Mejer (2008), han analizado el mismo como nos muestran en la Figura 4.12.

Figure 2: Translation requirements in EPC member states, as of the 1st of May 2008



(1) The language of the European Patent at grant is the 'procedural language' (one of the EPO official languages i.e. English, French or German). However, the EPO requires a patentee to provide a translation of claims into the two other official languages of the EPO before the publication in the European Patent Bulletin;
 (2) The countries having no official language in common with one of the three EPO official languages may require the translation of the description to be supplied in the official language of the EPO prescribed by that state.

Table A.1. EPC contracting states as of May 2008

Member state	Code	Date of entry into the EPC	Date of LA	Member state	Code	Date of entry into the EPC	Date of LA
Belgium ¹	BE	7-Oct-77	23-May-08	Finland	FI	1-Mar-96	-
Switzerland	CH	7-Oct-77	6-Dec-06	Cyprus	CY	1-Apr-98	-
Germany	DE	7-Oct-77	19-Feb-04	Turkey	TR	1-Nov-00	-
France	FR	7-Oct-77	29-Jan-08	Bulgaria	BG	1-Jul-02	-
United Kingdom	GB	7-Oct-77	15-Aug-05	Czech Republic	CZ	1-Jul-02	-
Luxembourg	LU	7-Oct-77	18-Sep-07	Estonia	EE	1-Jul-02	-
Netherlands	NL	7-Oct-77	10-May-06	Slovakia	SK	1-Jul-02	-
Sweden	SE	1-May-78	29-Apr-08	Slovenia	SI	1-Dec-02	18-Sep-02
Italy	IT	1-Dec-78	-	Hungary	HU	1-Jan-03	-
Austria	AT	1-May-79	-	Romania	RO	1-Mar-03	-
Liechtenstein	LI	1-Apr-80	23-Nov-06	Poland	PL	1-Mar-04	-
Spain	ES	1-Oct-86	-	Iceland	IS	1-Nov-04	31-Aug-04
Greece	GR	1-Oct-86	-	Lithuania	LT	1-Dec-04	-
Denmark	DK	1-Jan-90	18-Jan-08	Latvia	LV	1-Jul-05	4-May-05
Monaco	MC	1-Dec-91	11-Dec-03	Malta	MT	1-Mar-07	-
Portugal	PT	1-Jan-92	-	Croatia	HR	1-Jan-08	31-Oct-07
Ireland	IE	1-Aug-92	-	Norway	NO	1-Jan-08	-

(1) On May 23, 2008 the Council of Ministers in Belgium decided to proceed with the ratification of London Agreement. Source: European Patent Office www.epo.org/about-us/epo/member-states.html

Figura 4.12: En la figura superior se resumen los diferentes tipos de adhesiones al Acuerdo de Londres; en la inferior se anota el esquema que refleja los diferentes países signatarios el convenio EPC y el Acuerdo de Londres después de mayo de 2008.

Fuente: van Pottelsberghe de la Potterie y Mejer (2008: 5).

Al incorporar el efecto del Acuerdo de Londres nos encontramos con que el proceso "administrativo" de mantenimiento de la Patente Europea, el proceso "nacional" de la Patente Europea, queda como se muestra en la Figura 4.13.

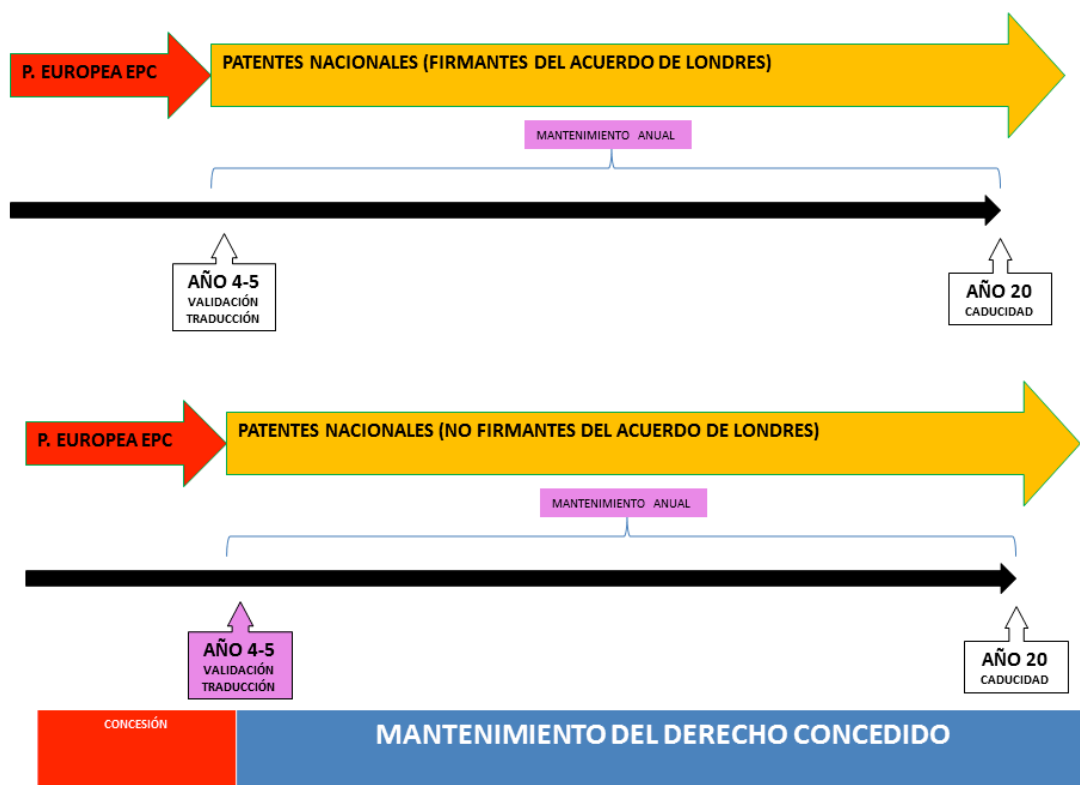


Figura 4.13: Proceso de conversión de una Patente Europea concedida en una patente nacional a través del trámite de validación tras el Acuerdo de Londres, aunque hay algunos países firmantes de este acuerdo que aún exigen la traducción de la reivindicaciones de la patente a su idioma.

Fuente: Elaboración propia.

El proyecto de Patente Unitaria, tal y como actualmente está planteado, significaría eliminar este proceso “nacional” de la Patente Europea concedida pudiéndose esta “validar” en conjunto para todos los Estados miembros del convenio EPC (salvo aquellos que no se incorporen a este acuerdo) obviando realmente el proceso específico de validación (y de traducción) que hemos comentado y estableciendo un sistema unificado de mantenimiento para todos los países que gestionaría la EPO, entre otros cambios.⁶⁸

⁶⁸ Hay muchos otros, de los que debemos también destacar el sistema unificado judicial que se crea para este proyecto de Patente Unitaria y que, como hemos indicado en página anteriores, no analizaremos en este estudio.



Así la Patente Unitaria sustituiría al proceso “nacional” de la Patente Europea, por lo tanto a las mismas patentes nacionales, creando una nueva figura “regional” que abordaría esta “fase nacional” en bloque y para todos los países adheridos.⁶⁹

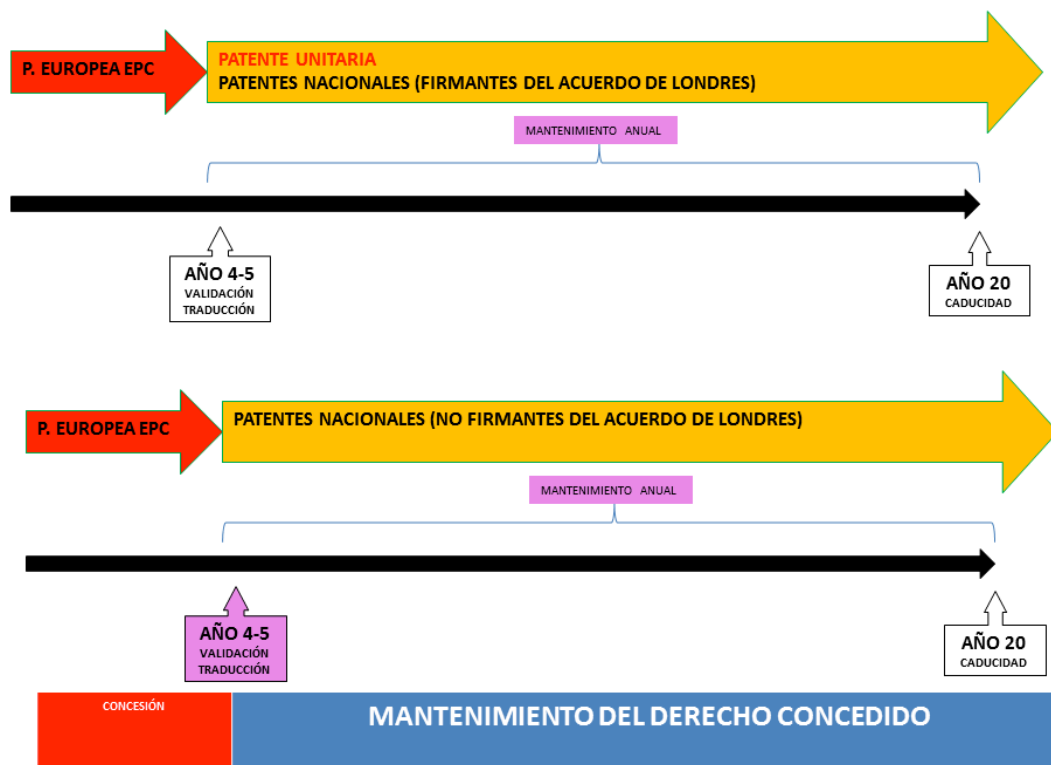
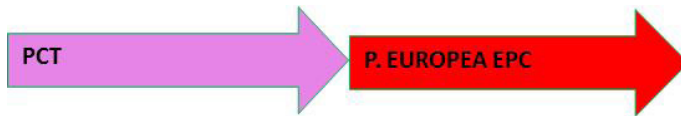


Figura 4.14: Proceso de conversión de una Patente Europea concedida en una Patente Unitaria que cubra en bloque los países adheridos o una patente nacional que cubra sólo su país a través del trámite de validación tras el Acuerdo de Londres.

Fuente: Elaboración propia.

⁶⁹ Estrictamente esto es cierto sólo para el proceso “administrativo” de mantenimiento, que es el que realmente cubre el proyecto de Patente Unitaria. Por ejemplo se ha previsto un sistema de *opt out* en la vía judicial de tal manera que el solicitante pueda evitar el sistema unificado judicial. <http://www.unified-patent-court.org/about-the-upc/17-category-d>

La cuestión del coste



Para finalizar, debemos incluir una especial reseña, por su importancia, sobre aquellas patentes europeas que se han solicitado a través de una patente PCT; es lo que se conoce como EuroPCT. Y es que, como podemos ver, esto añade algunas particularidades sobre el momento de pago de ciertas tasas señaladas en la Figura 4.15 y que es interesante estudiar en profundidad.

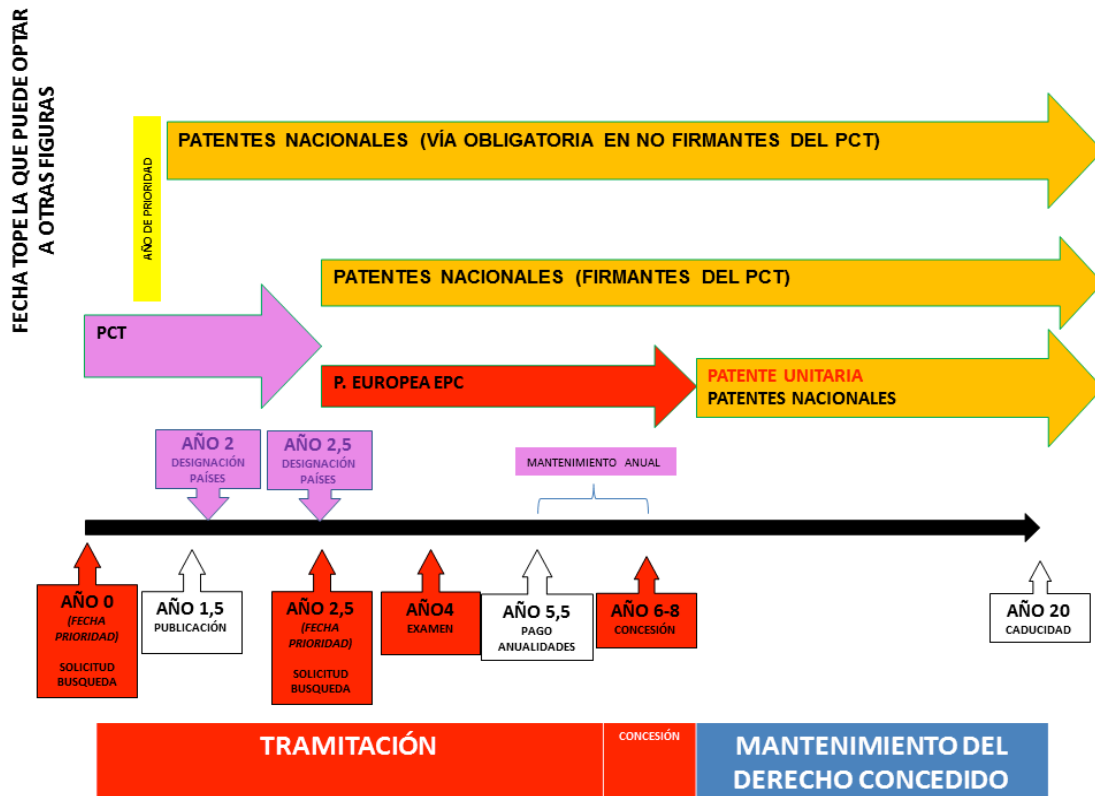


Figura 4.15: Posibles caminos o estrategias para abordar el proceso de extensión de una PCT (prioritaria) a Europa, incluyendo los actos administrativos que ésta debe superar.

Fuente: Elaboración propia.

Tras la reforma de tasas de 2009 de la Patente Europea y de 2004 de la patente PCT este proceso queda con la estructura que indica la Figura 4.16.

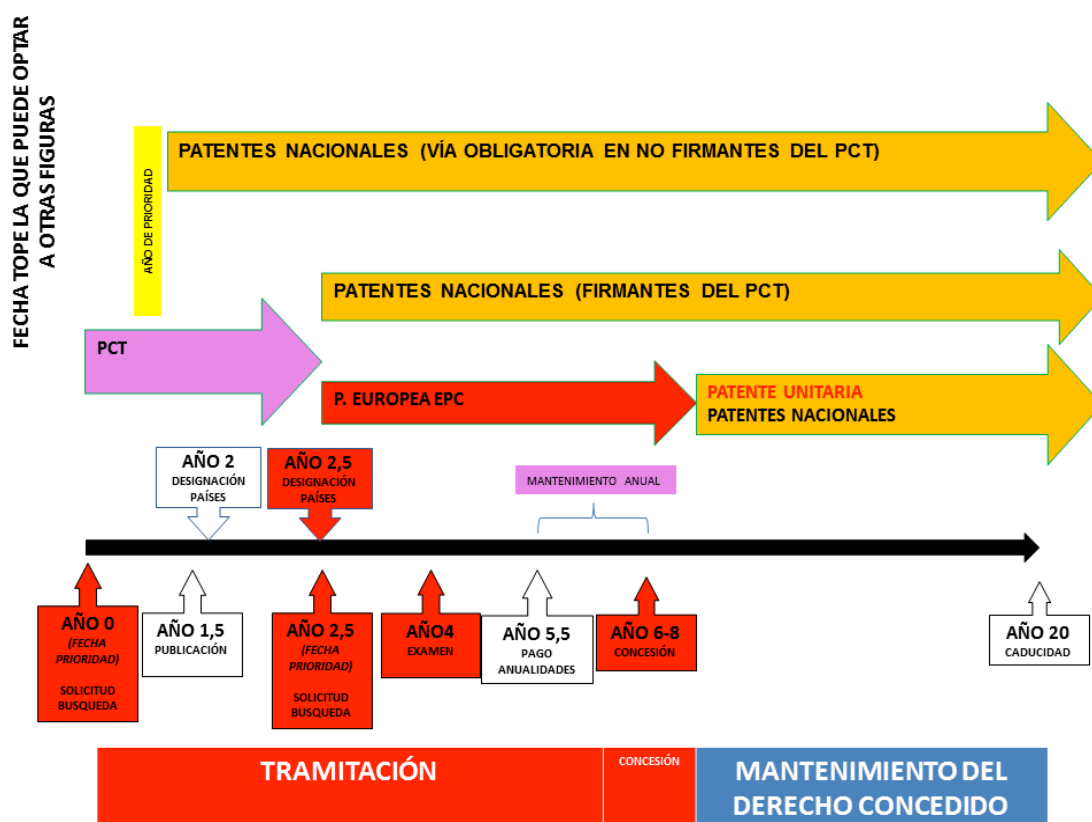


Figura 4.16: Posibles caminos o estrategias para abordar el proceso de extensión de una patente PCT (prioritaria) a Europa, incluyendo los actos administrativos que esta debe superar tras la reforma de tasas de 2009 de la Patente Europea y de 2004 de la patente PCT.

Fuente: Elaboración propia.

Recordemos que sólo hemos señalado en las páginas anteriores las cuestiones que, a nuestro parecer, son más importantes. Pero no debemos olvidar que existen otras particularidades que, aunque parezcan menores, pueden ser determinantes a la hora de jugar con las distintas variables presentes en el sistema de patentes en la UE y en concreto al abordar el proceso de cubrir, mediante una patente, su territorio. A modo de ejemplo, hay países europeos donde si se usa la vía de la patente PCT, obligatoriamente debe pasarse previamente por la Patente Europea para abordar posteriormente su vía nacional (como indicaremos posteriormente). No hemos señalado tampoco las particularidades de cada patente nacional en Europa; de ellas señalaremos la disparidad en sus costes y también en sus trámites, así como la necesidad o no de que se someta la invención a un examen y que éste se deba superar para que se conceda la patente, o las diferentes maneras de pagar las anualidades y de gestionar e inscribir las licencias en las diferentes oficinas de patentes de la UE,⁷⁰ además de otros cambios no apuntados anteriormente en las tasas que ha habido en las figuras de coordinación internacional⁷¹ y evidentemente en las figuras nacionales del área.

⁷⁰ European Commission (2011).

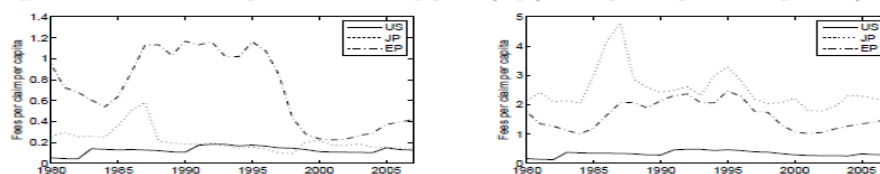
⁷¹ Como los pagos por reivindicaciones a partir de la 15ª en la Patente Europea: así a partir del 1 de abril de 2009 se paga por reivindicación en exceso de la 15ª y por página en exceso de la 35ª, el objetivo buscado es limitar el volumen de documentos a ser examinados.

4.7.2 Estudios comparativos sobre la cuestión de costes en la Unión Europea

Además de los estudios oficiales de la UE señalados (algunos de los cuales los hemos recogido en el Anexo VI), queremos llamar la atención en un grupo de estudio europeo donde destaca la figura del profesor van Pottelsberghe de la Potterie.⁷² De la literatura analizada es sin duda el grupo de estudio más prolífico en esta área, como lo demuestra que en muchos de los documentos oficiales que hemos indicado aparecen citados sus trabajos o se toman estos como referencia.⁷³ Así muchas de sus investigaciones van dirigidas al análisis de tres cuestiones sobre el coste de las patentes en Europa y en concreto de la Patente Europea:

1. Su mayor coste frente al resto de patentes que forman las patentes triádicas, con las que casi siempre se comparan.⁷⁴
2. La disparidad de costes que existe entre las oficinas nacionales⁷⁵ y cómo éste ha variado a lo largo del tiempo. En este sentido es interesante ver la evolución medida en términos relativos de este coste en las oficinas triádicas⁷⁶ que viene representado en la Figura 4.17.

Figure 4: Evolution of relative entry fees (left) and fees up to the grant (right)



Notes: Fees are expressed in constant 2000 US PPPs. Relative fees are fees per claim per million capita.
 Sources: See Table 8 in Appendix B. Own computation.

Figura 4.17: Evolución de las tasas de solicitud (gráfico de la izquierda) y tasas hasta la concesión (gráfico de la derecha) en las oficinas triádicas medidas en términos relativos.

Fuente: de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2008: 8).

⁷² Bruno van Pottelsberghe de la Potterie es actualmente profesor de la Universidad Libre de Bruselas (Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM)) y perteneciente al grupo BRUEGEL (Brussels European and Global Economic Laboratory). Hay que indicar que entre 2005 y 2007 fue economista jefe de la EPO.

⁷³ Comisión de las Comunidades Europeas (2007), EPO Administrative Council (2008), European Commission (2011), Scellato et al. (2011).

⁷⁴ Véase van Pottelsberghe de la Potterie y François (2006), donde realizan una serie de cálculos comparativos entre las patentes europeas, japonesas y estadounidenses utilizando variables cuantitativas como el número de reivindicaciones per cápita comparadas con el coste por reivindicación por millón per cápita, concluyendo el mayor coste relativo de las patentes europeas. Destacan los autores que parece que hay una relación inversa no lineal entre el coste y la propensión a patentar, por lo que indican que si el coste de las patentes en Europa disminuyese deberían aumentar las solicitudes sustancialmente.

⁷⁵ Véase de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007). Los autores parten del hecho de que las solicitudes de patentes desde los años de los 90 han aumentado mucho, lo que ha provocado atascos y retrasos en las oficinas de patentes. Para solucionar esto se han planteado varias soluciones, entre otras utilizar las tasas como instrumento de criba (aumentándolas para reducir o cribar las solicitudes). Entre otras cosas concluyen que las tasas varían mucho entre países y más aún visto en términos relativos.

O de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2010), donde se señala la disparidad de tasas existente al comparar entre varios países, sobre todo europeos. La tónica común entre ellos es que cuanto más tiempo de mantenimiento del derecho pasa, este es más caro, aunque la diferencia de intensidad entre países es muy importante.

⁷⁶ Véase de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2008). En este estudio los autores analizan la evolución de sus tasas y si las mismas tienen algún efecto en la propensión a patentar. Constatan el hecho de que estas oficinas, sobre todo la EPO, rebajaron espectacularmente sus costes de entrada al sistema y, en general, hoy todas tienen costes bajos en esta fase inicial. Destacan no obstante la importante reducción de costes que se ha producido en la Patente Europea, algo que corroboran haciendo referencia a declaraciones de la misma EPO: "In 2000, Gert Kolle, Director for International Legal Affairs at the EPO, commented on the recent changes: 'Over the past three years we've reduced patent office costs considerably. Between 1997 and 1999, for instance, the filing fees for a European patent designating all 19 member states have fallen [by approximately 80%] [...]. Likewise, the fees paid up to the point of grant during that period have fallen [by approximately 40%] [...]. In total, EPO fees have been reduced by around 41%, and I believe we have now reached the point where the potential savings that can be made in patent office costs have been exhausted. Note that the sharp decrease in short-term fees is exacerbated by the reallocation of designation fees from entry fees to fees up to the grant in 1998" (pp. 8-7). Concluyen los autores indicando que si comparamos estas figuras analizando sus tasas hasta la concesión, la Patente Europea no es la más cara.

Como podemos observar en esta Figura 4.17 se ve una tendencia histórica hacia la reducción de las tasas,⁷⁷ sobre todo al medirlas en términos relativos, algo que podemos apreciar aún mejor en la Figura 4.18.

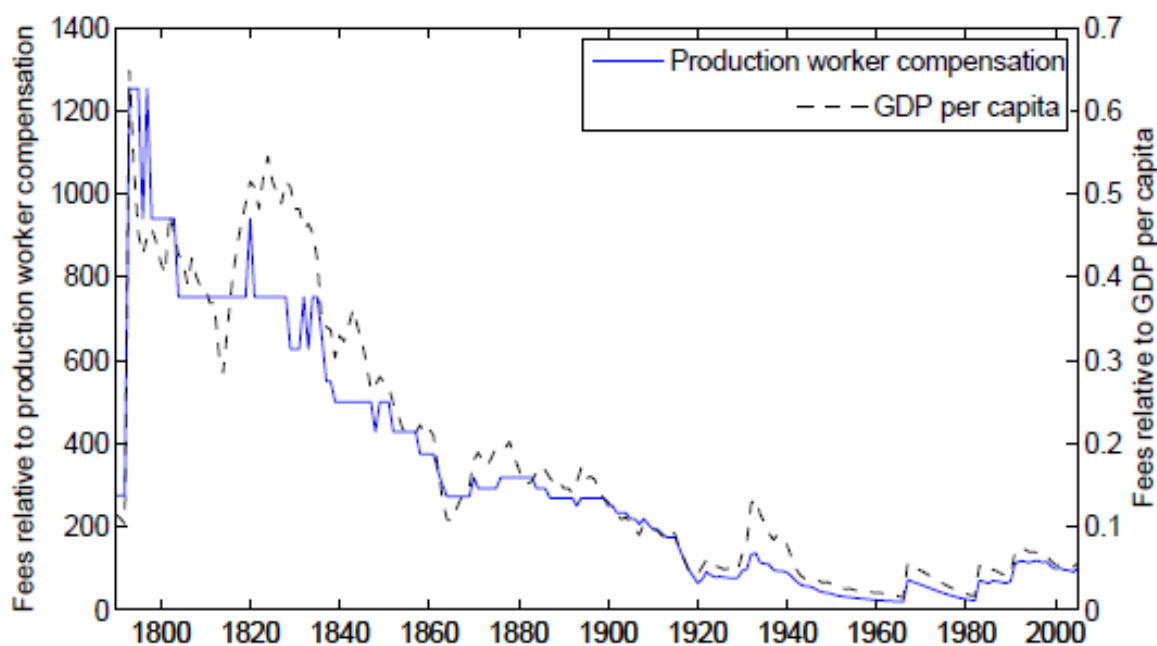


Figura 4.18: Evolución de las tasas de solicitud en las patentes en EE.UU. desde 1790 medidas en términos relativos (evolución de los ingresos medios por trabajador y PIB per cápita).

Fuente: de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2010: 7).

3. La importancia del factor coste como variable; en este sentido intentan mostrar gráficamente la relación inversa que existe entre el coste de las tasas y la solicitud de patentes⁷⁸ -que podemos apreciar en la Figura 4.19- concluyendo que la variable que representa a las tasas debe incorporarse como parte de la política de Propiedad Industrial e Intelectual. En este sentido cabe señalar que los autores apuestan abiertamente por reformas como la de la EPLA, el Acuerdo de Londres y, evidentemente, el proyecto de Patente Unitaria.⁷⁹

⁷⁷ Véase de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2008), señalan los autores que una de las preocupaciones de los estados ha sido el lograr un nivel óptimo de inversión en I+D cercano al óptimo social. La tendencia de la evolución de las tasas de las patentes muestra una clara reducción en sus costes, como lo demuestra el caso de EE.UU. En este sentido es interesante apreciar el aumento puntual en costes producido hasta 1880, tal vez motivado por la *patent controversy*.

⁷⁸ Véase de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007).

⁷⁹ Véase van Pottelsberghe de la Potterie y François (2006).

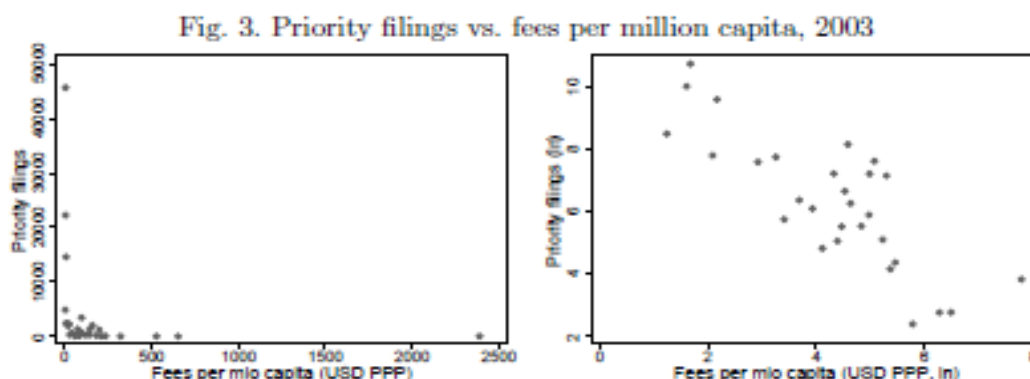


Figura 4.19: Relación entre solicitud de patentes prioritarias y tasas medidas en términos relativos
 Fuente: de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007: 12).


Nos gustaría señalar que lo que más nos ha costado encontrar en la literatura europea son artículos de otros autores, además de los anteriormente citados, que analicen también el coste de las patentes en Europa y en concreto de la Patente Europea y que además lo hagan desde otras ópticas. Esto es algo que pone de manifiesto lo que muchos autores denuncian, a saber, la falta de estudios existentes sobre el tema. Como ejemplo de uno de los pocos estudios encontrados fuera de este grupo de estudio y que abordan esta área desde otra óptica citamos el caso de Gutiérrez (2008),⁸⁰ que por una parte reclama más estudios sobre este tema y estima que el proyecto de Patente Unitaria supondría un aumento considerable de las patentes extendidas a Europa, beneficiando más a las patentes originarias de países no europeos en su proceso de extensión a Europa que a los mismos europeos. En concreto, Gutiérrez estima que, con las elasticidades precio que señalan autores como van Pottelsberghe de la Potterie, la proporción de patentes prioritarias de europeos que se extienden a patentes europeas aumentaría hasta alcanzar un 60% (desde el 43% actual), y en el caso de las patentes prioritarias de no europeos, alcanzaría un 30% (desde el 9% actual, de ahí que los considere como los más beneficiados) así como otras conclusiones que en cierta manera chocan con aquellas a las que llega el citado grupo de estudio.

80 El autor, director de patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas en el momento de publicar este artículo, indica que todos los proyectos que se han presentado de Patente Comunitaria han fracasado en un estadio avanzado del mismo; para este último lanzado en el año 2000, se cuenta con el apoyo incondicional de la Comisión y las estructuras centrales del "Business Europe". En general el autor reclama más estudios serios sobre esta figura, sobre todo teniendo en cuenta su importancia, no obstante, realiza un estudio sobre la última propuesta de Patente Unitaria (recordemos que se refiere a la del año 2000, que no difiere mucho de la actual de 2012). Reconoce que los documentos presentados por la Comisión y la EPO hacen mucho hincapié en el factor coste de la patente y su incidencia en el solicitante. Así hace referencia expresa al documento que presentó el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes (EPO, Administrative Council) en 2008 donde, entre otras cosas, concluyen que "las tasas afectan a la demanda de patentes, a todos los niveles", y que "para los depósitos prioritarios, la elasticidad tiene un valor de alrededor de -0,5". Partiendo de estos datos plantea la siguiente hipótesis: la relación entre el coste y la demanda de protección es del tipo de función inversa, inelástica y con variación exponencial, cuando el coste aumenta mucho la demanda tenderá a ser nula y con costes muy reducidos es de esperar que una gran parte de las solicitudes prioritarias en los distintos países se extendieran a Europa. Así puede inferirse que en el hipotético caso de que el coste fuera cero, prácticamente todas las solicitudes prioritarias se deberían extender a Europa, dada la gran importancia de su mercado. Con esto el autor hace una estimación sobre el efecto de la Patente Comunitaria, previendo que al entrar esta en vigor el coste global de las patentes en Europa disminuirá un 40% (para ello se basa en el informe de la EPO hecho por Roland Berguer Market Research en 2004), y realiza una estimación de su impacto en la extensión de patentes prioritarias a patentes europeas. Para ello utiliza una distribución convexa, indicando que la elasticidad será mucho mayor en las patentes de no europeos que en las de europeos dada su posición de partida y señala que, según sus cálculos, la proporción de patentes prioritarias de europeos que se extienden a patentes europeas aumentaría hasta alcanzar un 60% (desde el 43% actual) y en caso de las patentes prioritarias de no europeos alcanzaría un 30% (desde el 9% actual), por lo que los solicitantes no europeos saldrían más beneficiados. Por otro lado prevé que habría una pérdida neta en Europa de ingresos procedentes del extranjero (por la pérdida e ingresos debidos a las tasas, traducciones, ...) que superarían los 650 millones de euros y en España los 50 millones de euros, afectando a la balanza de pagos de royalties de Europa, que ya es deficitaria, ya que además tendrían más patentes los extranjeros en Europa, y calcula que la proporción de solicitudes en Europa de europeos pasaría a ser de un 25% (de un 44%) y de no europeos pasaría a ser de un 75% (de un 56%). Finalmente advierte que este gran crecimiento de patentes en Europa, sobre todo de no europeos, podría crear problemas como las que representan las *patent trolls* o las *patent tickets*, fenómenos especialmente perjudiciales para las PYMEs.

4.7.3 Estudios propios sobre la cuestión de costes en la Unión Europea

Como hemos indicado anteriormente, cada una de las tres figuras existentes en la UE (de las que ésta o sus estados miembros forman parte) que cubren la etapa del proceso “administrativo” de la tramitación (Patente Nacional, patente PCT y Patente Europea) se pueden utilizar como patente prioritaria. Así si deseáramos obtener el derecho que otorga una patente y que cubra los distintos países de la UE bien a través de patentes nacionales o de la Patente Unitaria (que cubra de manera unificada todos los países con esta sola figura, y se parta de una figura de Patente Unitaria que se tramite desde algunas oficinas de patentes de la UE y más allá de la fecha de prioridad tengan efectos en la UE) podríamos optar por los caminos o estrategias que recoge la Figura II.5 del Anexo II.

Como hemos tenido ocasión de revisar en páginas anteriores en varios artículos referentes al proceso de extensión de las patentes en la UE, y desde el punto de vista de la evaluación del coste, la fase que se señala como la que especialmente encarece este proceso, y a diferencia de otros países, es justo la que aborda la fase final de extensión de la patente a cada uno de los países, denominada como de fases nacionales o “fase nacional”, fase que actualmente se puede ejecutar bien a través de la vía especial de la “validación” -característica singular de los estados miembros del convenio EPC-⁸¹ o abordando el procedimiento nacional de cada país.

Al jugar con las distintas figuras de coordinación (patente PCT y Patente Europea) e instrumentos como la prioridad internacional, estas “fases nacionales” que hemos representado con este símbolo  en la Figura II.5 del Anexo II, puede hacer el solicitante que se produzcan en momentos diferentes tal y como señala la Figura 4.20.

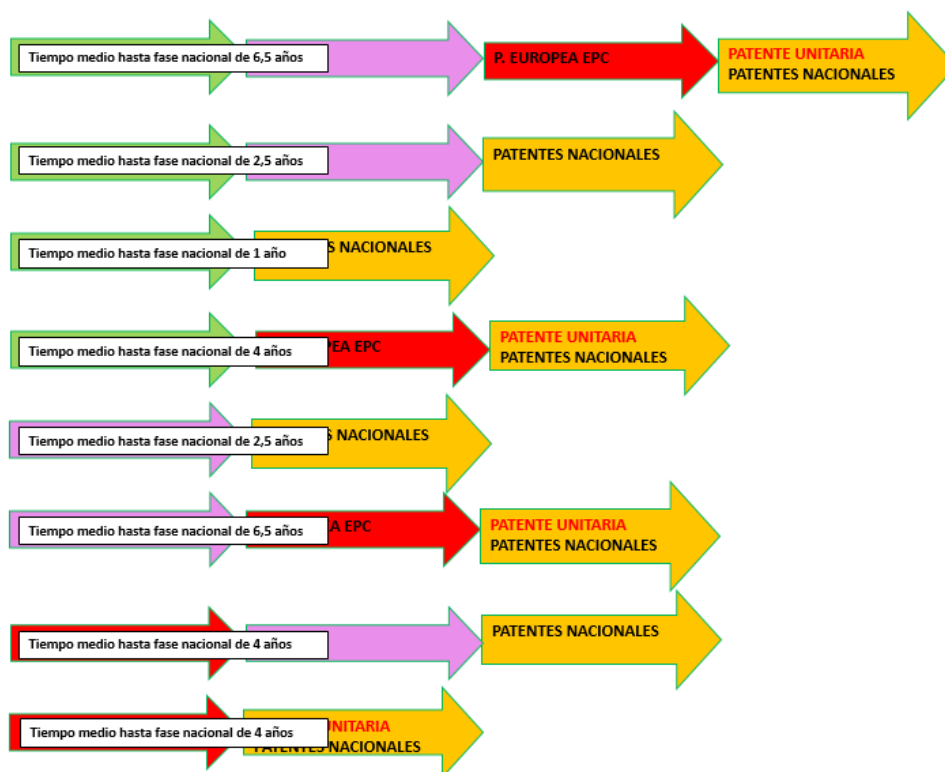


Figura 4.20: Combinaciones de figuras nacionales y figuras de coordinación regionales para obtener un derecho de patente que cubra los países de la UE, indicando el tiempo medio estimado en que la “fase nacional” se producirían. Estos tiempos medios son los recogidos en el Anexo VIII, Nota Metodológica 6.

Fuente: Elaboración propia.

81 Recordemos que todos los países de la Unión Europea son miembros de este convenio y que el proyecto de Patente Unitaria realmente se plantea como un tipo de “validación” en bloque en todos los países adheridos a la misma, que es opcional para el solicitante de Patente Europea.

Como hemos podido comprobar, la mayoría de los estudios realizados en torno a la Patente Europea se basan en la denominada Patente Europea directa que es cuando se elige esta figura como sistema para conseguir además la fecha de prioridad, pero ¿es ésta la figura de patente más utilizada para abordar la protección mediante patente en la Unión Europea? No es una cuestión baladí ya que, como hemos visto, a diferencia de EE.UU. y Japón (países que se usan normalmente para comparar con la UE),⁸² muchos autores indican que en la UE conviven dos sistemas (el nacional y el del convenio EPC) al que se quiere añadir un tercero (Patente Unitaria) -y además se podría incluir también la patente PCT ya que a partir de la misma también se puede conseguir una patente prioritaria.

Como hemos visto a lo largo de este trabajo el proceso de extensión e incluso de utilización de la figura de la patente a nivel internacional ha evolucionado de manera importante, tanto como que se podría decir que existe una *cierta competencia* entre oficinas nacionales y oficinas de figuras de coordinación, ya que el derecho y la fecha de prioridad (patente prioritaria) se pueden tramitar desde casi cualquiera de ellas independientemente del origen del solicitante.

Así, por ejemplo, desde la óptica española, podemos ver en la Figura 4.21 cómo los agentes utilizan varias vías para abordar el mercado español, siendo diferente la probabilidad de consolidar el derecho en el país dependiendo de la figura elegida.

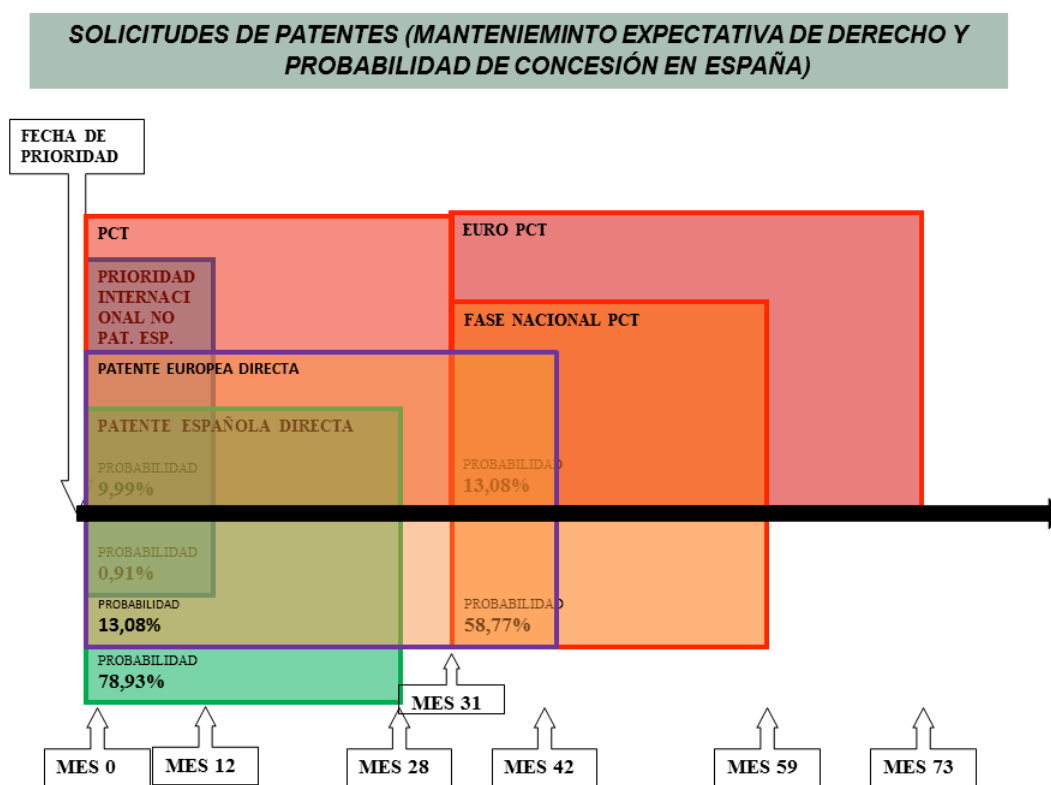


Figura 4.21: Figuras de patentes que en el mundo mantienen derechos latentes sobre España y la probabilidad de que esta se vea ejecutada en el país.
Fuente: OEPM y elaboración propia.

⁸² De hecho, en documentos oficiales como el elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas en 1999 sobre el seguimiento que debe darse al *Libro Verde sobre la Patente Comunitaria* y el sistema de patentes en Europa, pide que en toda la concepción del futuro sistema de patente comunitario se tenga en cuenta el análisis comparativo de los sistemas de patentes de los Estados Unidos y Japón y se incluya además el coste de la solicitud de patente y de su gestión y el potencial de desarrollo industrial de la Unión Europea.

Desde la óptica de la UE la misma Comisión reconoce las diferentes preferencias de los solicitantes por unas vías u otras.⁸³ Así, destaca que el 45% de los solicitantes europeos prefieren su patente prioritaria nacional (alcanzando el 55% entre las PYMEs), la utilización real de la Patente Europea como prioritaria es mucho menor, como nos indican de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007), que estiman que poco más del 10% de los solicitantes europeos eligen la Patente Europea como patente prioritaria.

Sin duda podemos concluir que el solicitante puede elaborar, y de hecho elabora, su propia estrategia a fin de abordar estas “fases nacionales” en el momento que más le convenga. Si agrupamos las diferentes estrategias de extensión de patentes a la UE en función del momento en que estas abordan las “fases nacionales”, podemos distinguir los cuatro bloques que refleja la Figura 4.22.

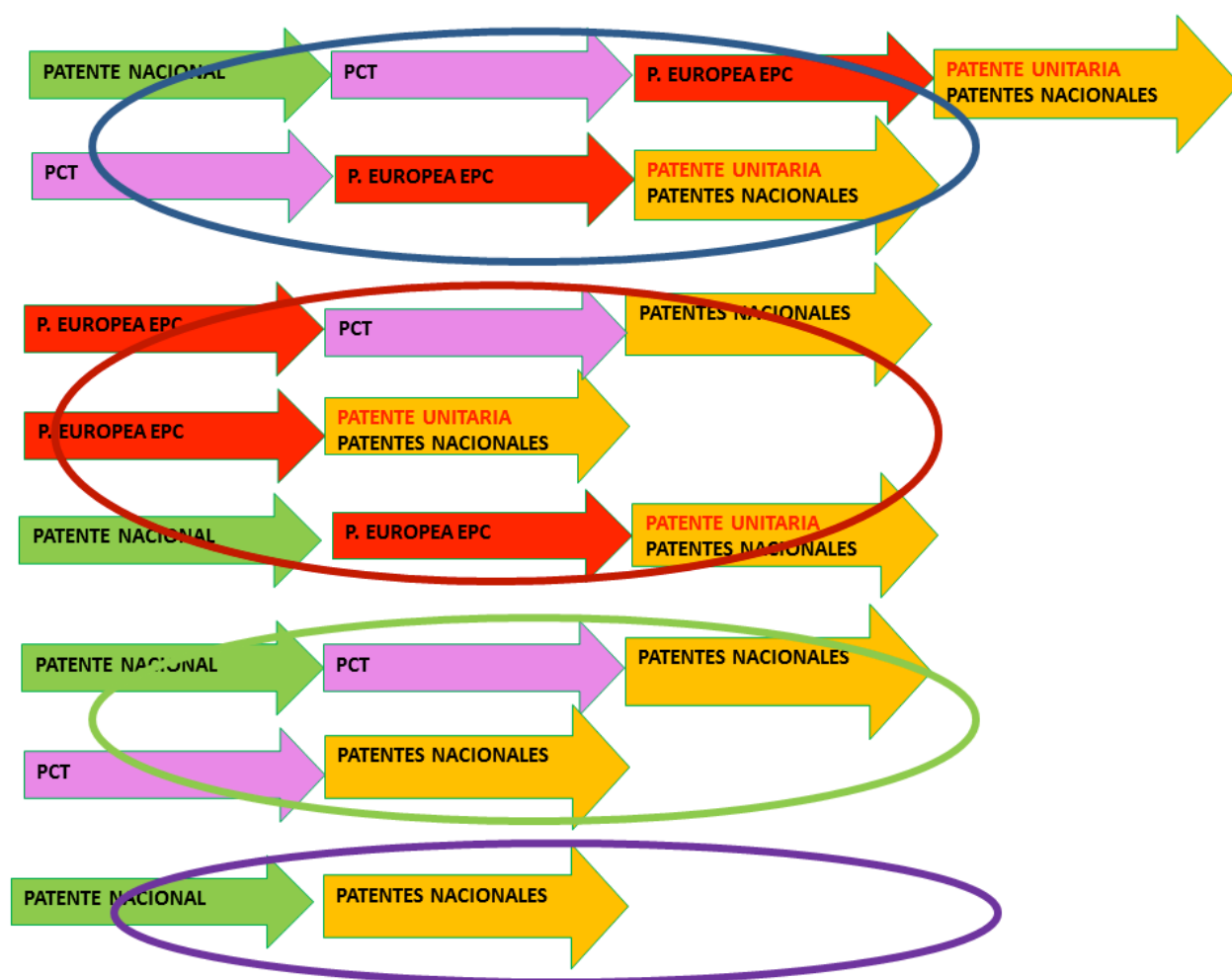


Figura 4.22: Agrupación de las diferentes estrategias de extensión de patentes a la UE en función del momento en que se abordan las “fases nacionales”.
Fuente: *Elaboración propia.*

83 European Commission (2011: 10).

Así estas “fases nacionales”, medido desde la fecha de prioridad, tendrán lugar:

- En 1 año, sólo utilizando la prioridad internacional para retrasar este momento (las hemos denominado Patente Directa fase nacional).
- En el año 2,5, sólo utilizando la patente PCT y/o la prioridad internacional para retrasar este momento (las hemos denominado PCT fase nacional).
- En el año 4, sólo utilizando la Patente Europea y/o la prioridad internacional para retrasar este momento (las hemos denominado European Patent Office DIRECT).
- En el año 6,5, utilizando la patente PCT y/o la prioridad internacional y la Patente Europea, denominada EuroPCT (las hemos denominado European Patent Office PCT).

Si analizamos las solicitudes de patentes realizadas por no residentes en los Estados miembros del convenio EPC⁸⁴ y las clasificamos en función de las estrategias de extensión que anteriormente hemos señalado, vemos que hay unas más exitosas que otras, tal como nos muestra la Figura 4.23⁸⁵.

84 Debemos recordar que hay algunos Estados miembros del convenio EPC que no pertenecen a la Unión Europea y las particularidades que suponen los países de extensión y de validación de la Patente Europea, a todos ellos los hemos denominado Estados miembros (salvo que específicamente así lo indiquemos), hayan optado por una vía u otra.

85 Sobre este cálculo presentado en la Figura 4.22 debemos hacer varias observaciones: al computar las patentes que abordan estas “fases nacionales”, en el caso de las incluidas en “Patente Directa fase nacional” y “PCT fase nacional”, estas se refieren a patentes nacionales y el concepto de no residente se refiere al país, por lo que un residente en algún país del convenio EPC pero que no es residente en el país de la patente nacional que aborda la “fase nacional” se considera como no residente. Por otra parte el cómputo de patentes de “European Patent Office DIRECT” y “European Patent Office PCT” se hace sobre la misma Patente Europea, sin contemplar el número de patentes nacionales que luego se validarán, por lo que su número estará sin duda subestimado, considerando no residentes en ambos casos a aquellos solicitantes que no residen en alguno de los Estados miembros del convenio EPC. Debemos también tener en cuenta que hemos incluido todos los países pertenecientes al convenio EPC (excepto Marruecos) y que todos ellos cuentan con el instrumento de la prioridad internacional y son miembros del tratado PCT, pero no hemos homogeneizado el momento en que estos accedieron al tratado PCT o al convenio EPC. Ambos tratados funcionaban ya en el periodo de tiempo comprendido entre (1980-2012) que es el que contempla este estudio (el tratado PCT data de 1970 y el convenio EPC de 1973), aunque la fecha de acceso de los diferentes países ha sido progresiva, además debemos destacar otras particularidades como que algunos países que pertenecen al convenio EPC y al tratado PCT -Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Mónaco y San Marino- no admiten la “fase nacional” al finalizar la patente PCT y deben pasar necesariamente primero por la Patente Europea para abordar la misma.

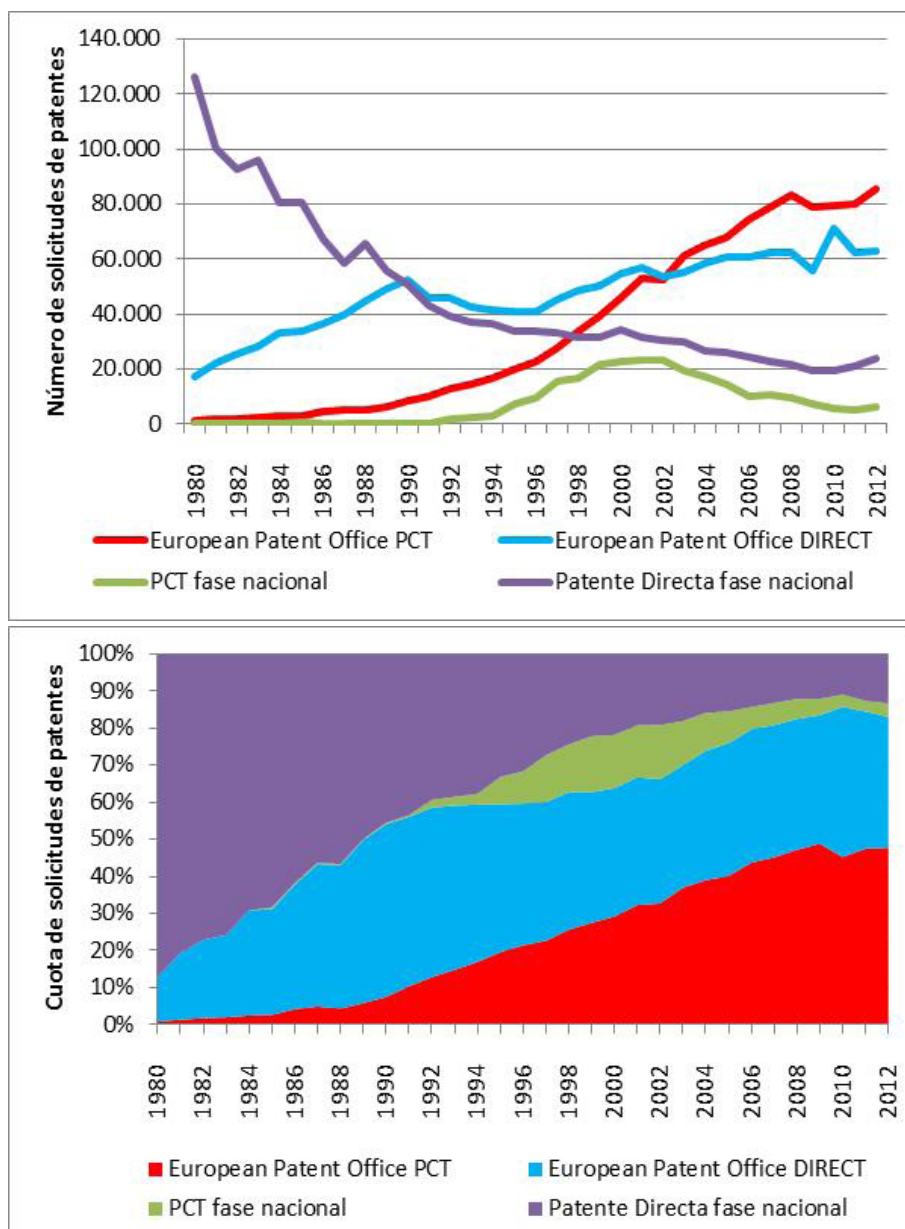


Figura 4.23: Solicitudes de patentes realizadas por no residentes en los Estados miembros del convenio EPC agrupadas en función de los cuatro bloques de estrategias identificados (según el momento en que se abordan las “fases nacionales”). El gráfico superior indica el número de solicitudes de no residentes que utilizan cada vía, y el gráfico inferior la proporción que representa cada bloque.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

A pesar de las objeciones que hemos anotado sobre el cálculo que refleja la Figura 4.23, claramente podemos ver dos estrategias de extensión que han prevalecido sobre el resto: la que hemos denominado “European Patent Office DIRECT” (que aborda la “fase nacional” en el año 4) y la que hemos denominado “European Patent Office PCT” (que aborda la “fase nacional” en el año 6,5). De estas dos, es esta última la que está ganando terreno en los últimos años.

De los diversos caminos o estrategias que recogemos en la Figura II.5 del Anexo II, Figura 4.20 y Figura 4.22, destacan dos de ellas como las más seguidas para abordar la extensión de los derechos de patentes a los países de la UE.

- Aquella que utiliza la Patente Europea como patente prioritaria o con una patente prioritaria de otro país, pero utilizando sólo el instrumento de la prioridad internacional para solicitar la Patente Europea. Es lo que se denomina en la literatura European Patent Office DIRECT.⁸⁶ Para simplificar el nombre también la hemos designado como “VÍA DIRECTA”.
- Aquella que antes de solicitar la Patente Europea para extender la patente a la UE, utiliza la figura de la patente PCT. Es lo que se denomina en la literatura European Patent Office PCT.⁸⁷ Para simplificar la hemos denominado “VÍA PCT”.

Ambas estrategias difieren en el momento en que se abordan las “fases nacionales”, la fase que encarece el proceso, como luego veremos en los análisis de costes realizados. Si analizamos su grado de utilización podemos observar en la Figura 4.24 que la VÍA DIRECTA cada vez supone un porcentaje menor del total de las patentes europeas solicitadas, aumentando la preferencia por el uso de la VÍA PCT.

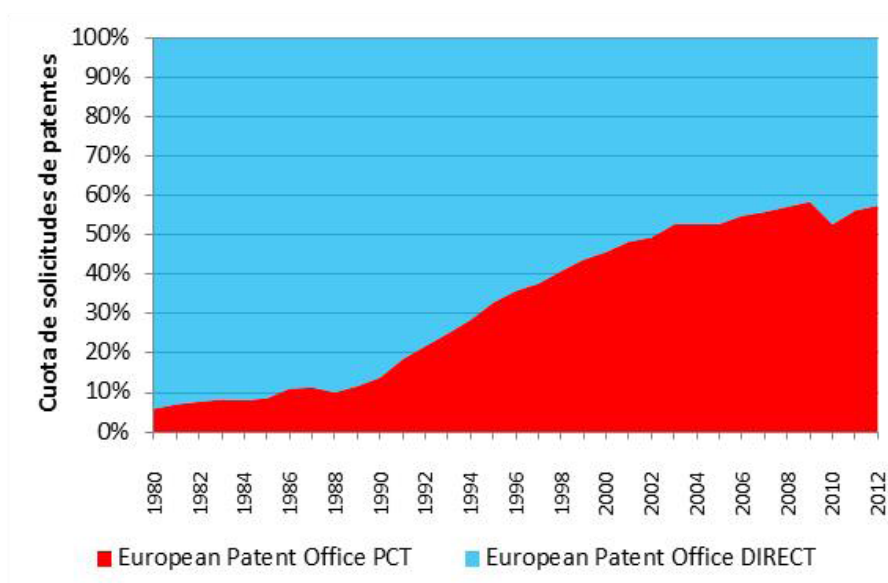


Figura 4.24: Proporción de la solicitud de patentes europeas a través de la vía European Patent Office DIRECT vs. European Patent Office PCT.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Puede que la razón de utilizar una estrategia u otra se deba a factores propios de los mismos solicitantes. De hecho hay autores, como el mencionado Gutiérrez (2008),⁸⁸ que alertan sobre el error que supone el no tener en cuenta estas cuestiones al señalar los efectos que tendría el proyecto de Patente Unitaria. En referencia a estas dos últimas estrategias, que pasan por la solicitud de una Patente Europea, si analizamos el número de solicitudes de

⁸⁶ Hay que advertir que la mayor parte de los estudios que utilizan esta denominación lo hacen refiriéndose sólo a la vía que elige a la Patente Europea como figura para conseguir la fecha de prioridad, como ejemplo véase van Pottelsberghe de la Potterie y Mejer (2008) o Hoisl et al. (2008).

⁸⁷ Se suelen denominar coloquialmente como EuroPCT.

⁸⁸ Hay que tener en cuenta que convivirán tres sistemas: (a) las patentes nacionales (la mayoría de los solicitantes de estados miembros del convenio EPC optan por esta vía como la prioritaria), (b) la Patente Europea (algunos países son más o menos propensos a utilizar esta vía como prioritaria como el caso de Holanda, que cambió su legislación para hacerla complementaria a la de la Patente Europea), y una tercera vía (c) que consiste en jugar con la patente PCT.

patentes europeas vemos que desde 2008 estas se han estancado e incluso en algunos años han disminuido⁸⁹ tal y como refleja la Figura 4.25.

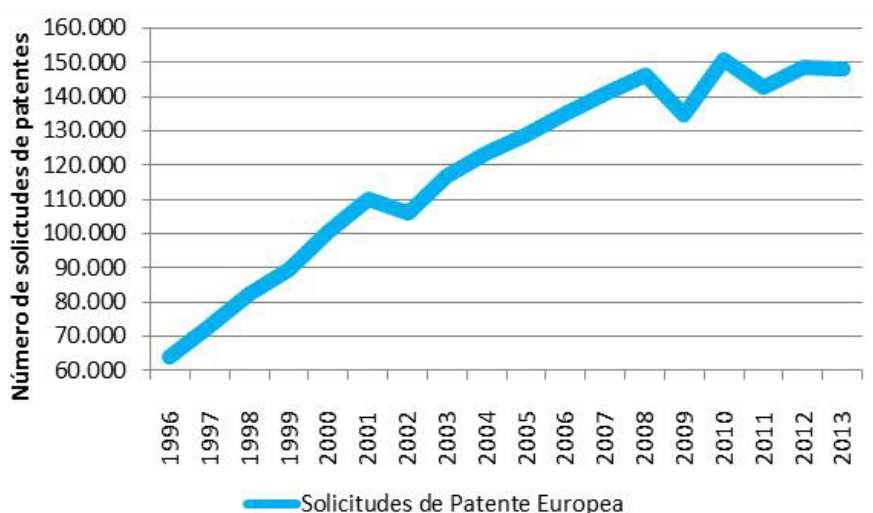


Figura 4.25: Solicitudes totales de patentes europeas independientemente de la vía elegida.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Como podemos ver en la Figura 4.26, esta evolución negativa ha afectado especialmente a las patentes europeas VÍA DIRECTA, pero además se aprecia en esta misma Figura que las solicitudes de patentes VÍA PCT han superado en número a las anteriores, desde el año 2001.

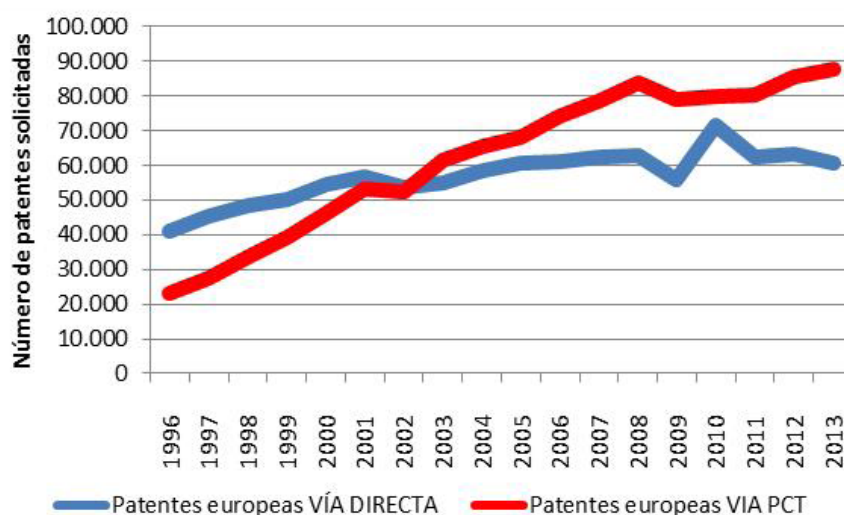


Figura 4.26: Solicitudes totales de patentes europeas diferenciando las VÍA DIRECTA y las VÍA PCT.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

⁸⁹ En referencia a la polémica señalada en páginas anteriores sobre el criterio de cómputo de solicitudes de patentes europeas por la EPO, nosotros seguiremos el criterio de *application*. Son interesantes además estos datos ya que los mismos no confirman las previsiones que se hicieron sobre las reacciones de los solicitantes ante la disminución de costes que debían suponer los últimos acuerdos alcanzados, destacando el Acuerdo de Londres de 2008. Sobre este preveían van Pottelsberghe de la Potterie y Mejer (2008) que la firma del mismo por 15 países reduciría el coste de la Patente Europea entre un 20% y un 30%, lo que debería suponer un aumento de entre un 8% y un 12% en las solicitudes de estas patentes (estimando su elasticidad precio en un -0,4), suponiendo un ahorro medio para los solicitantes de 220 millones de euros. Debemos indicar que tras esta fecha (2008), no hemos localizado datos fiables y completos sobre los ratios de validación en los estados miembros del convenio EPC a fin de poder contrastar el efecto del Acuerdo de Londres en esta fase, pero sí podemos decir que no vemos el efecto que preveía este estudio en las solicitudes de patentes europeas.

No obstante, hemos de reconocer que en los últimos años alguna otra oficina, como la japonesa, ha visto retroceder también su número de solicitudes totales, aunque la estadounidense y la patente PCT no han sufrido esta misma suerte, como puede apreciarse en la Figura 4.27.

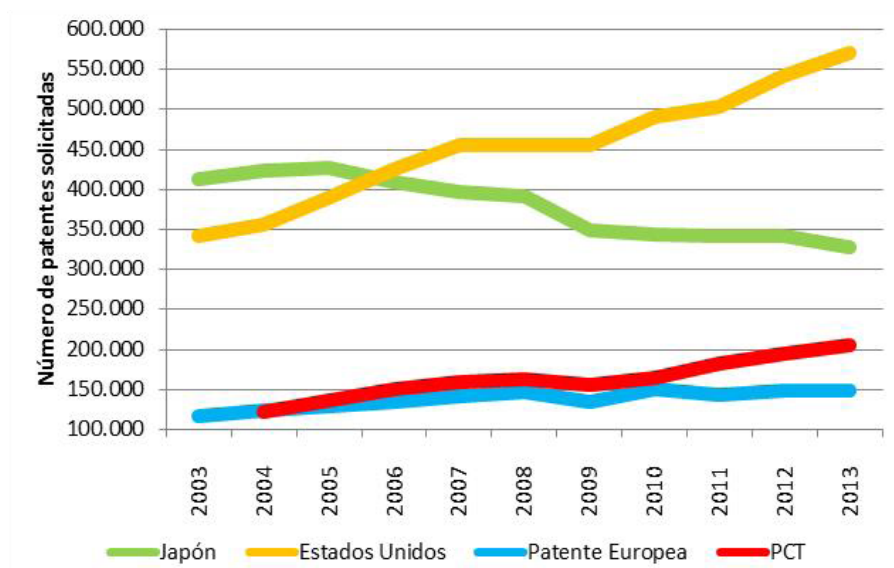


Figura 4.27: Solicitudes totales de patentes japonesas, estadounidenses, europeas y PCT realizadas entre 2003 y 2013.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Más si examinamos estas mismas figuras, pero sólo computando las solicitudes realizadas por no residentes, pudiendo analizar el fenómeno de la extensión de patentes a otros países el panorama es más claro tal y como refleja la Figura 4.28.

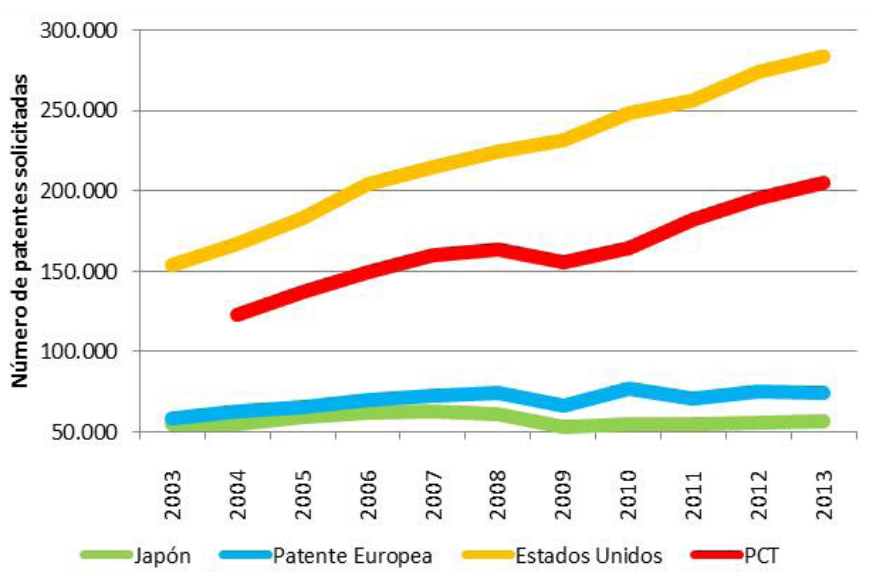


Figura 4.28: Solicitudes totales de patentes japonesas, estadounidenses, europeas y PCT realizadas entre 2003 y 2013 por no residentes (esta distinción entre residentes y no residentes no aplica para solicitudes de patentes PCT).
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Es más, si analizamos la evolución de las solicitudes de patentes de no residentes con la evolución del PIB de los territorios que estas cubren, (y que reflejamos en la Figura 4.29) podemos ver cómo, en el caso de las patentes estadounidenses o PCT, el número de solicitudes de patentes en general ha crecido con más intensidad que su PIB, a diferencia de lo sucedido en los Estados miembros del convenio EPC, lo que podemos apreciar con

más detalle en la Figura 4.30. En el caso de Japón, con una evolución irregular, es más complicado extraer una conclusión clara.

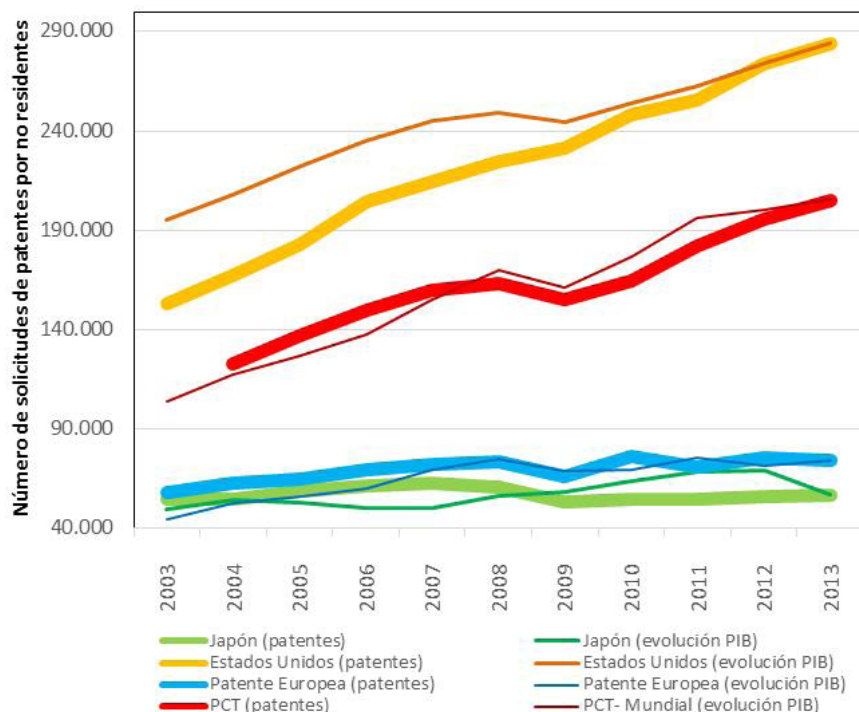


Figura 4.29: Solicitudes totales de patentes japonesas, estadounidenses, europeas y PCT realizadas entre 2003 y 2013 por no residentes (esta distinción entre residentes y no residentes no aplica para solicitudes de patentes PCT) y evolución del PIB de los territorios que estas patentes cubren. En el caso de la PCT hemos estimado el PIB mundial, en el caso de los Estados miembros del convenio EPC los hemos incorporado al cálculo en el año de su adhesión al citado convenio.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

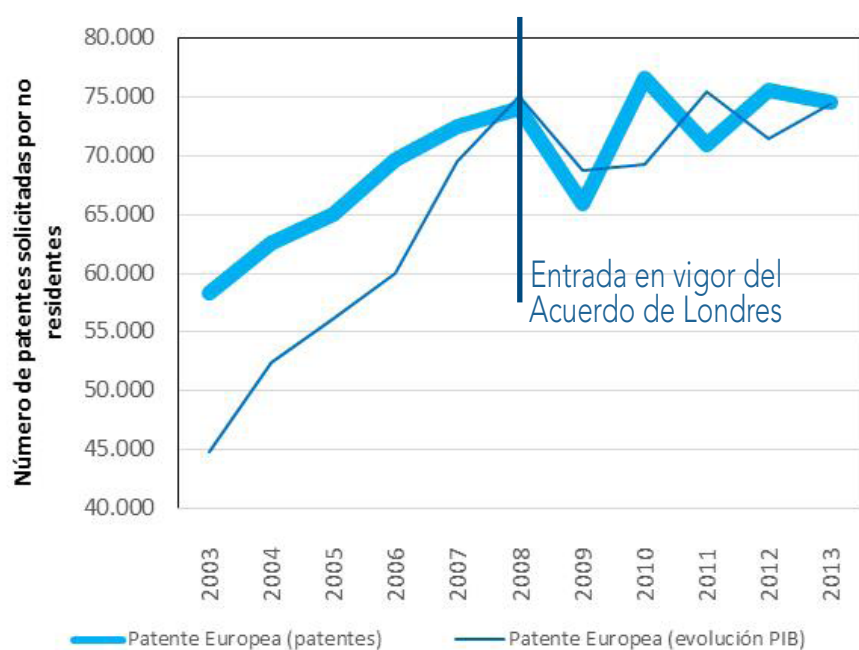


Figura 4.30: Solicitudes totales de patentes europeas realizadas entre 2003 y 2013 por no residentes y evolución del PIB de los Estados miembros del convenio EPC que hemos incorporado al cálculo en el año de su adhesión al mismo.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

Volviendo al análisis de la evolución de las solicitudes de patentes europeas que nos mostraba la Figura 4.26, es interesante ver cómo ésta ha evolucionado en función de la residencia de sus solicitantes. Si nos fijamos solo en los no residentes en alguno de los Estados miembros del convenio EPC, podemos ver claramente esta preferencia por la VÍA PCT tal y como muestra la Figura 4.31.

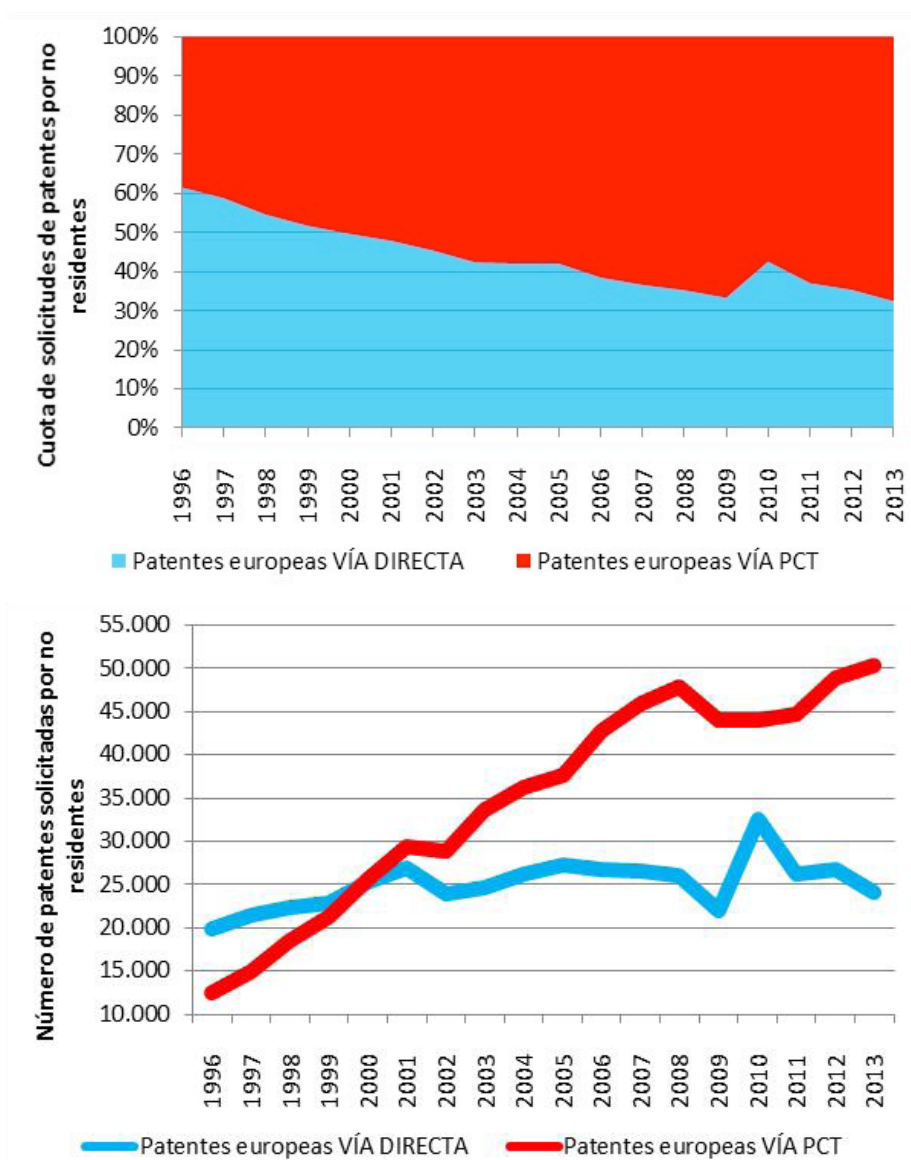


Figura 4.31: Solicitudes totales de patentes europeas por no residentes en alguno de los Estados miembros del convenio EPC diferenciando la VÍA DIRECTA y la VÍA PCT. El gráfico superior muestra su evolución en función de la proporción que significan frente al total; el gráfico inferior muestra su evolución en número de solicitudes.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

Pero incluso este fenómeno lo podemos observar si analizamos a los residentes en alguno de los Estados miembros del convenio EPC, aunque esta preferencia por la VÍA PCT no aparece tan clara tal y como nos muestra la Figura 4.32.

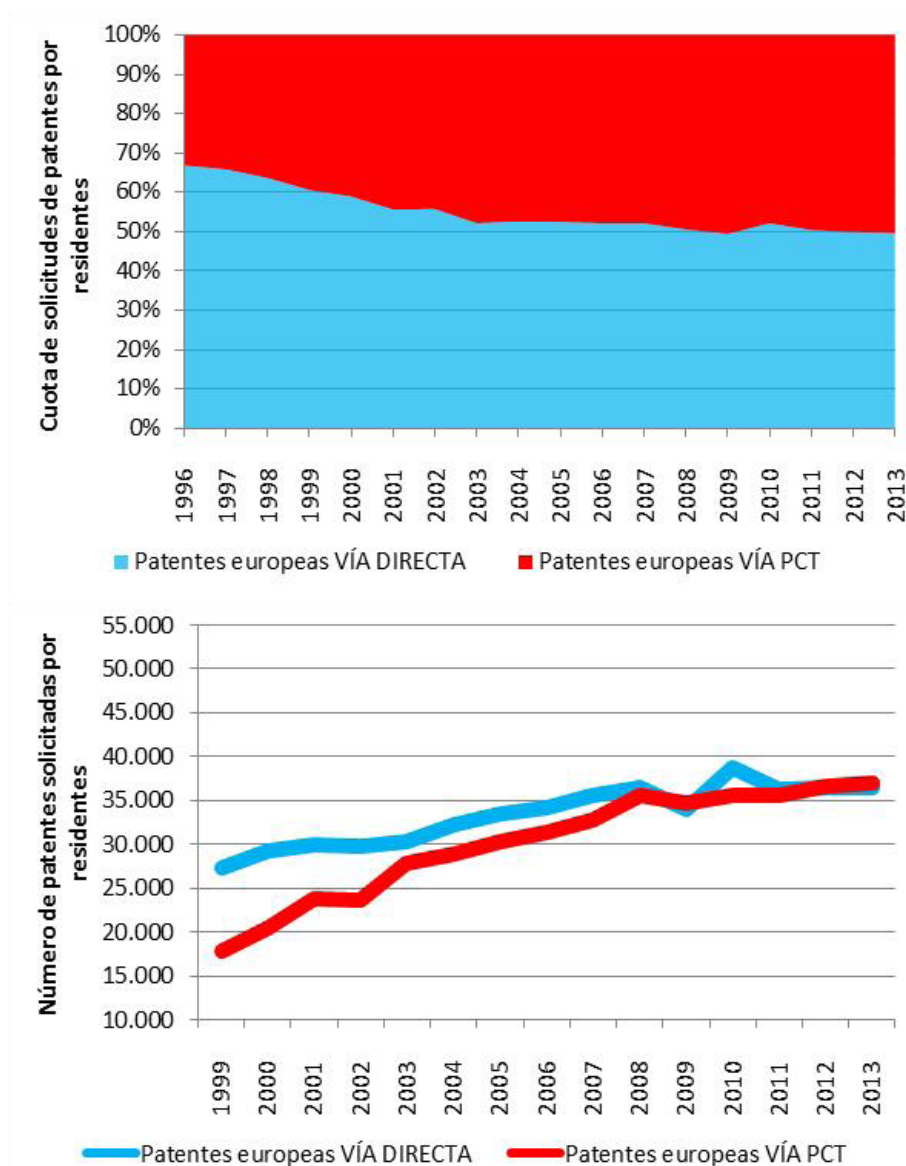


Figura 4.32: Solicitudes totales de patentes europeas por residentes en alguno de los Estados miembros del convenio EPC diferenciando la VÍA DIRECTA y la VÍA PCT. El gráfico superior muestra su evolución en función de la proporción que significan frente al total; el gráfico inferior muestra su evolución en número de solicitudes.

Fuente: WIPO y elaboración propia.

A fin de poder dar una explicación a este fenómeno observado hemos realizado unos estudios de costes centrándonos en las dos vías más exitosas de extensión de patentes a los estados europeos miembros del convenio EPC, la VÍA PCT y la VÍA DIRECTA. Pero estas dos vías, a su vez, presentan diversas combinaciones de estrategias por lo que hemos elegido de cada una.

Para la VÍA DIRECTA, de las tres combinaciones posibles, señaladas en la Figura 4.33, hemos elegido aquella que utiliza la Patente Europea como patente prioritaria,⁹⁰ como hemos indicado, la mayoría de la literatura analizada utiliza además esta combinación.

⁹⁰ Aunque como hemos indicado en páginas anteriores, realmente la combinación más utilizada es aquella que utiliza como patente prioritaria la nacional de un país para, utilizando el instrumento de prioridad internacional, extender dentro de los 12 meses siguientes la misma a Patente Europea. En todo caso hemos comprobado que, utilizando esta vía o la elegida para el cálculo, la estructura de costes no varía sustancialmente.

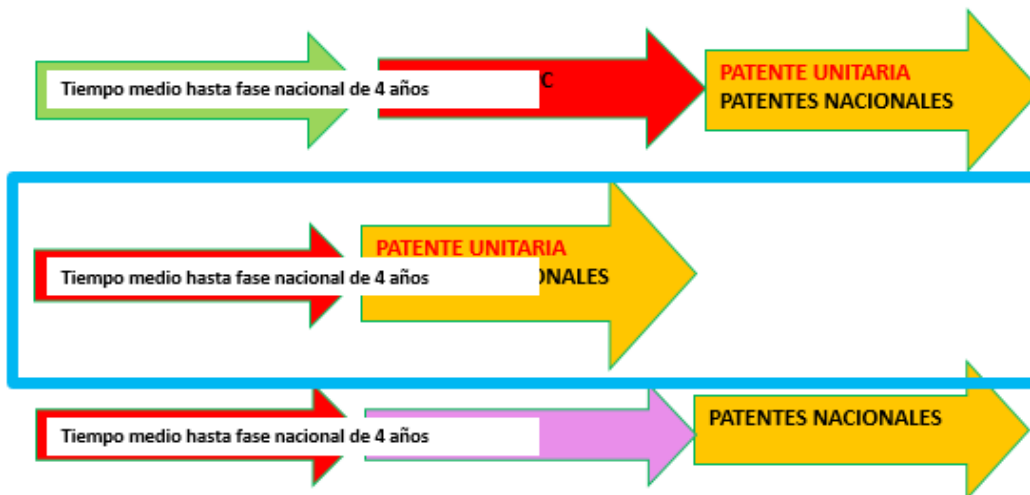


Figura 4.33: Combinaciones posibles que podrían calificarse como dentro de la vía denominada VÍA DIRECTA, señalando en el recuadro azul aquella que hemos seleccionado para el cálculo.

Fuente: Elaboración propia.

Para la VÍA PCT, de las dos combinaciones posibles, señaladas en la Figura 4.34, hemos elegido aquella que utiliza la Patente PCT como patente prioritaria.⁹⁰

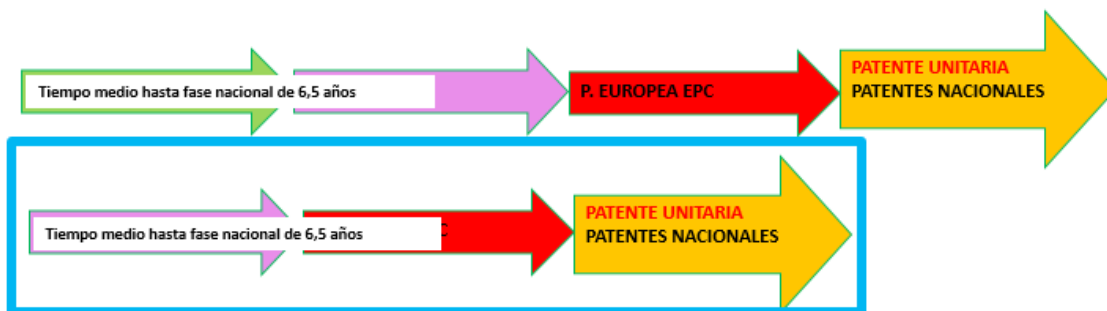


Figura 4.34: Combinaciones posibles que podrían calificarse como dentro de la vía denominada VÍA PCT, señalando en el recuadro azul aquella que hemos seleccionado para el cálculo.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre estas dos vías, y en concreto sobre la combinación elegida de cada una, hemos realizado el siguiente cálculo:

1. Datos de honorarios⁹¹ y tasas oficiales estimados para cubrir los estados miembros del convenio EPC,⁹² “coste medio de patentes en área EPC”, tomando los datos disponibles del año 2013, por lo tanto con convenios en vigor como los del Acuerdo de Londres.
2. Presentados en forma de cronograma durante los 20 años de vida de la patente conseguida a través de las dos vías elegidas, que hemos denominado VÍA DIRECTA y VÍA PCT.
3. Y planteando los siguientes tres supuestos:
 - a) “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países⁹³ y mantenimiento de todas las patentes validadas durante los 20 años.
 - b) “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014, reflejados en la Tabla 4.9, la cual señala el dato de patentes en vigor completa (concedidas) en cada momento según la fecha de solicitud.⁹⁴

91 Son los gastos de los agentes de Propiedad Industrial que suelen estar encargados de la tramitación de patentes. Como el estudio sólo lo hemos centrado en las tasas oficiales separaremos convenientemente unos de otros, mas creemos es importante incluirlos ya que la literatura estudiada los señalan frecuentemente como una parte importante del gasto global que no se debe obviar. Entre ellos están incluidos los gastos de traducciones, citados también frecuentemente y cuya eliminación es uno de los principales objetivos del proyecto de Patente Unitaria. Estos gastos de traducciones son obligatorios para validar las patentes europeas en los países que así lo exigen, no tienen condición de tasa oficial y estimamos que suponen una parte muy importante de estos honorarios (representando de media cerca del 50% de los honorarios totales).

Los datos reflejados los hemos obtenido a través de fuentes propias, recogiendo cotizaciones directas de agentes involucrados en este trabajo.

92 Hemos creído conveniente incluir todos los estados miembros del convenio EPC en el cálculo (aunque 10 de ellos no pertenecen a la Unión Europea) ya que, como el objetivo es evaluar la figura de la Patente Europea, no suponga que el excluir a algún estado miembro del convenio EPC introduzca alguna distorsión en el cálculo. Debemos recordar sobre los estados miembros del convenio EPC la particularidad que supone la vía de adhesión elegida: países miembros, países de extensión y países de validación de la Patente Europea. A todos ellos los hemos denominado estados miembros (salvo que específicamente así lo indiquemos). No obstante, en el caso de los países de validación (actualmente Marruecos y Moldavia) hemos preferido no incluirlos a efectos de los cálculos realizados, ya que es una modalidad de adhesión al convenio EPC que sólo ha sido efectiva tras 2015. Y en el caso de los países de extensión (Bosnia-Herzegovina y Montenegro), que sí los hemos tenido en cuenta a efectos de los cálculos, en realidad su especial vía de adhesión a penas si es relevante a efectos del mismo (debemos indicar que les hemos asignado un ratio de validación estimado residual del 10%).

93 Debemos recordar que, al carecer de datos, no hemos incluido a Liechtenstein, pero sí a los dos países de extensión (Bosnia-Herzegovina y Montenegro), no así los de validación.

94 No hemos conseguido localizar datos fiables del tiempo medio de mantenimiento de una patente sólo en los estados miembros del convenio EPC.

AÑO	% VIGENTE
1	17,84%
2	18,75%
3	21,52%
4	26,08%
5	30,48%
6	35,03%
7	35,79%
8	39,78%
9	44,75%
10	48,42%
11	50,09%
12	50,44%
13	54,05%
14	52,71%
15	49,04%
16	44,04%
17	36,51%
18	26,40%
19	15,96%
20	11,26%

Tabla 4.9: Patentes en vigor en 2013 como porcentaje del total de solicitudes: Los porcentajes están calculados como el número de solicitudes realizadas en el año t en vigor en 2013, dividido entre el total de patentes solicitadas en el año t . No todas las oficinas proveen estos datos.

Fuente: WIPO World Intellectual Property Indicators. Economics & Statistics Series (2014).

- c) “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo que se produce un nivel de validaciones según la proporción que hemos estimado del año 2008, reflejados en la Tabla 4.10, y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014, anteriormente mencionada.

FIRMA EPC	FIRMA PCT	PAÍS	RATIO DE VALIDACIÓN	
2010	1995	Albania	10%	ESTIMADO
1979	1979	Austria	23%	
1977	1981	Belgium	25%	
2002	1984	Bulgaria	10%	ESTIMADO
2008	1998	Croatia	10%	ESTIMADO
1998	1998	Cyprus	10%	ESTIMADO
2002	1993	Czech Republic	10%	ESTIMADO
1990	1978	Denmark	10%	
2002	1994	Estonia	10%	ESTIMADO
1996	1980	Finland	9%	
1977	1978	France	88%	
1977	1978	Germany	95%	
1986	1990	Greece	7%	
2003	1980	Hungary	10%	ESTIMADO
2004	1995	Iceland	10%	ESTIMADO
1992	1992	Ireland	12%	
1978	1985	Italy	53%	
2005	1993	Latvia	10%	ESTIMADO
2004	1994	Lithuania	10%	ESTIMADO
1977	1978	Luxembourg	8%	
2007	2007	Malta	10%	ESTIMADO
1991	1979	Monaco	10%	ESTIMADO
1977	1979	Netherlands	24%	
2008	1980	Norway	10%	ESTIMADO
2004	1990	Poland	10%	ESTIMADO
1992	1992	Portugal	8%	
2003	1979	Romania	10%	ESTIMADO
2009	2004	San Marino	10%	ESTIMADO
2010	1997	Serbia	10%	ESTIMADO
2002	1993	Slovakia	10%	ESTIMADO
2002	1994	Slovenia	10%	ESTIMADO
1986	1989	Spain	32%	
1978	1978	Sweden	18%	
1977	1978	Switzerland	26%	
2009	1995	T F Y R of Macedonia	10%	ESTIMADO
2000	1996	Turkey	10%	ESTIMADO
1977	1978	United Kingdom	86%	

Tabla 4.10: Datos sobre los Estados miembros del convenio EPC (excluyendo a los países de extensión, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, y de validación, Marruecos y Moldavia) indicando el ratio de validación de patentes europeas concedidas según el país destino. Datos estimados según el cálculo reflejado en el Anexo VIII Nota Metodológica 3 sobre el ratio de validación de Patente Europea en cada país. Bosnia-Herzegovina y Montenegro, como países de extensión, cuyo ratio de validación no se calculó en el estudio citado, a efectos de los análisis que vamos a realizar sobre costes, sí los hemos incluido, aplicándoles un ratio de validación estimado residual del 10%.

Fuente: Straathof y van Veldhuizen (2010) y elaboración propia.

Con todo lo indicado analizamos el coste anualizado y acumulado medio de la vida de una patente extendida a través de las dos vías más exitosas de extensión de patentes a los Estados europeos miembros del convenio EPC, según las combinaciones propuestas anteriormente:

Caso 1: Patente Europea como patente prioritaria, VÍA DIRECTA.

- “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento de todas las patentes validadas durante los 20 años.

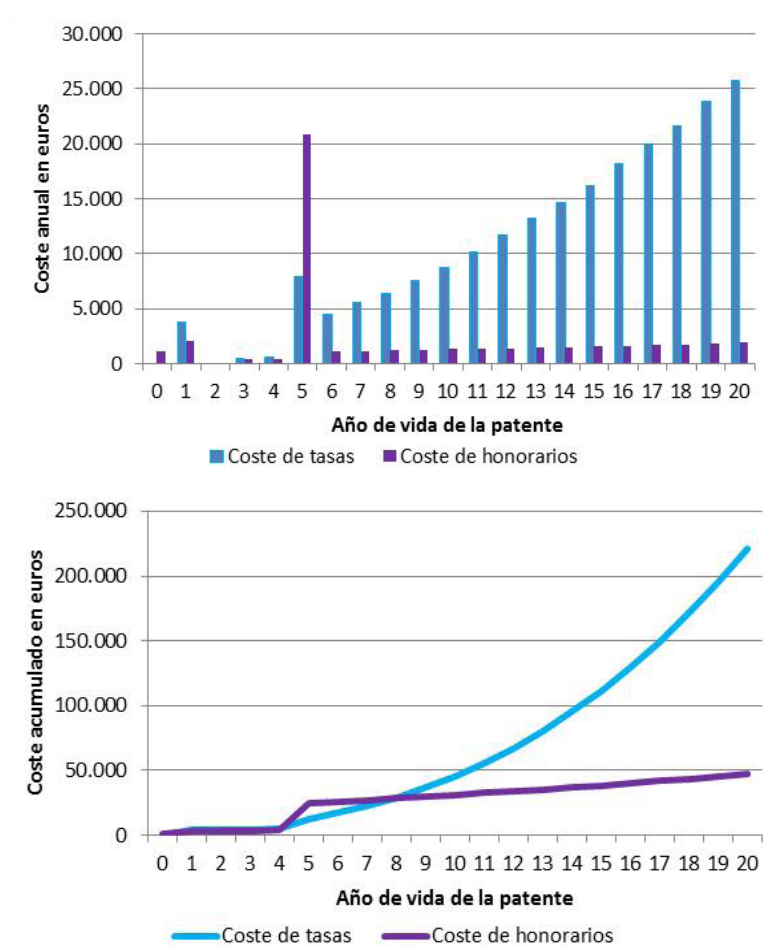


Figura 4.35: Coste en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente extendida a los estados miembros del convenio EPC (salvo países de validación y Liechtenstein) de una Patente Europea solicitada como patente prioritaria VÍA DIRECTA, suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento de todas las patentes validadas durante los 20 años. No estimamos costes de casos especiales más allá de los 20 años como los acogidos a los Certificados Complementarios de Protección. El gráfico superior indica el coste anualizado, el inferior el acumulado.
Fuente: Elaboración propia.

- “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014.

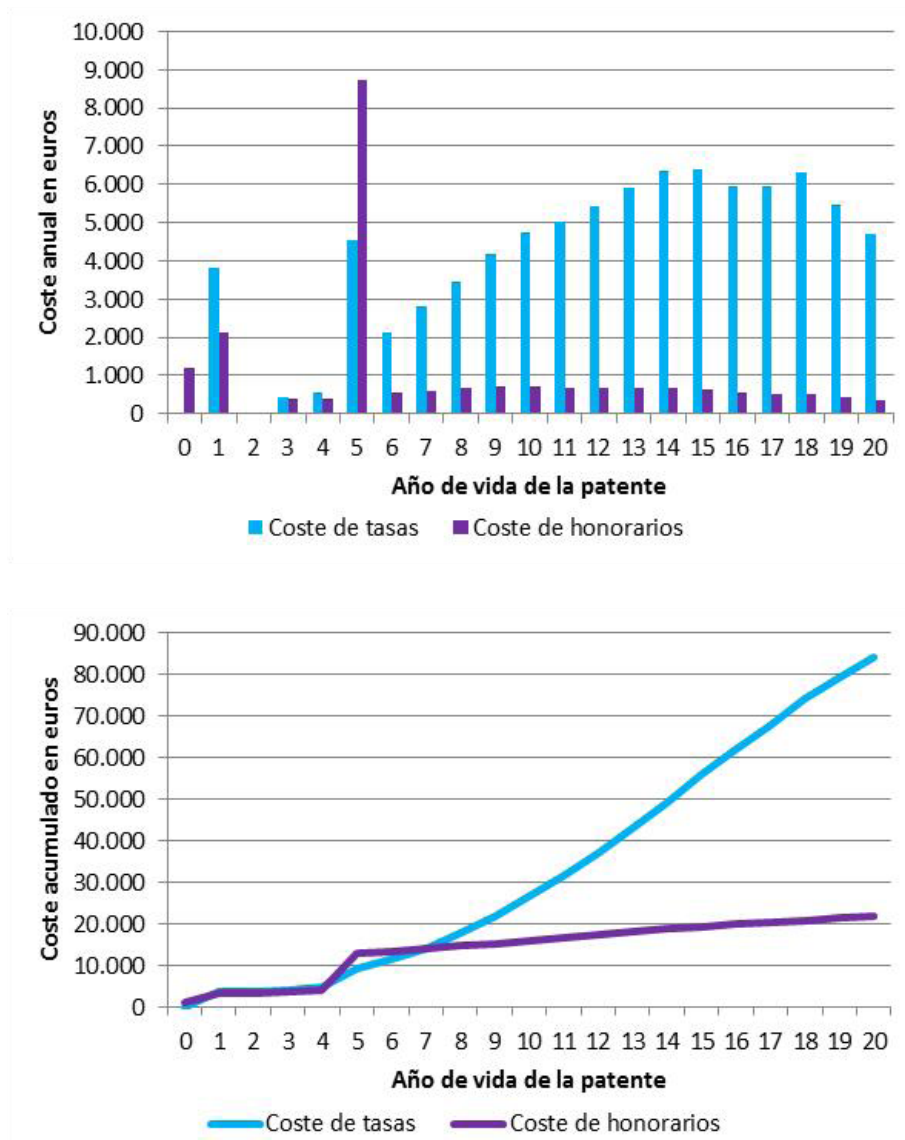


Figura 4.36: Coste en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente extendida a los estados miembros del convenio EPC (salvo países de validación y Liechtenstein) de una Patente Europea solicitada como patente prioritaria VIA DIRECTA, suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014. No estimamos costes de casos especiales más allá de los 20 años como los acogidos a los Certificados Complementarios de Protección. El gráfico superior indica el coste anualizado, el inferior el acumulado.

Fuente: *Elaboración propia.*

- “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo que se produce un nivel de validaciones según la proporción que hemos estimado del año 2008 y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014.

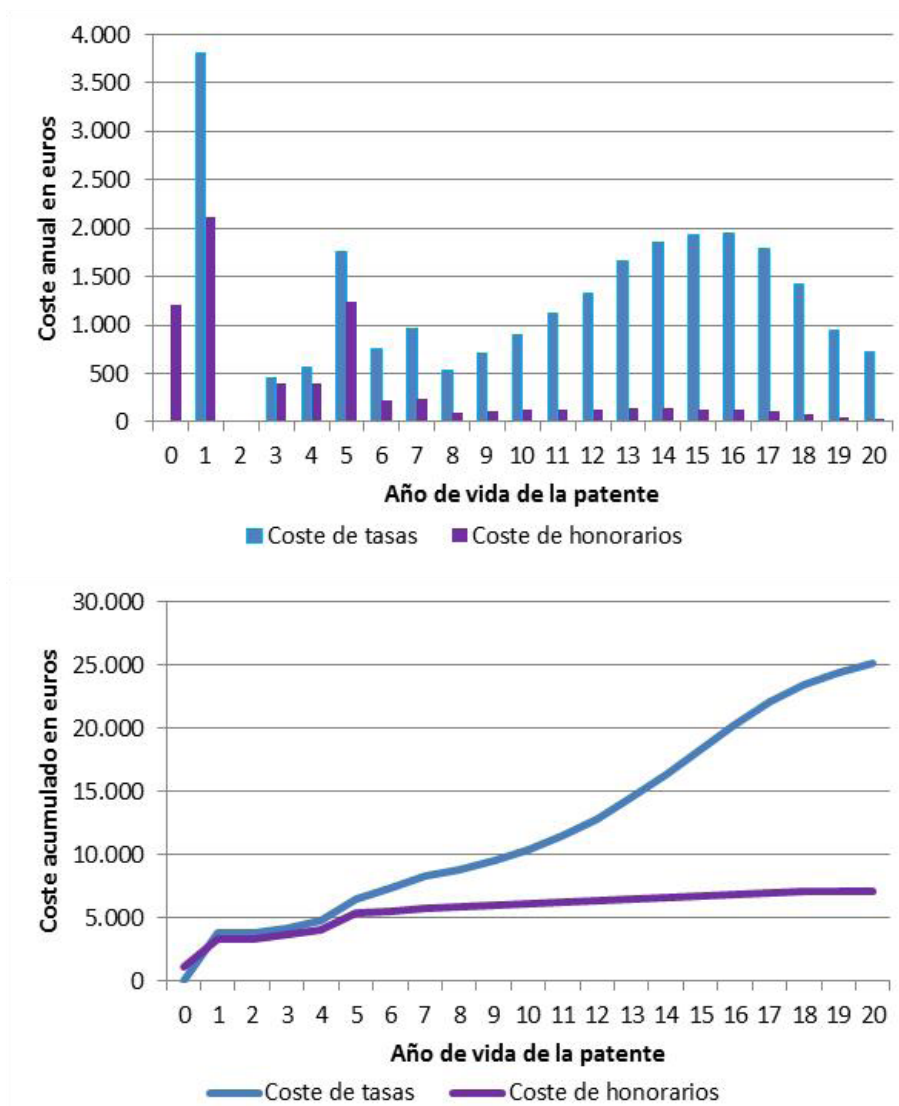


Figura 4.37: Coste en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente extendida a los estados miembros del convenio EPC (salvo países de validación y Liechtenstein) de una Patente Europea solicitada como patente prioritaria VÍA DIRECTA, suponiendo un nivel de validaciones según la proporción que hemos estimado del año 2008 y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014. No estimamos costes de casos especiales más allá de los 20 años como los acogidos a los Certificados Complementarios de Protección. En gráfico superior indica el coste anualizado, el inferior el acumulado.

Fuente: *Elaboración propia.*

Caso 2: Patente Europea obtenida a través de una PCT que se utiliza como patente prioritaria, VÍA PCT

- “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento de todas las patentes validadas durante los 20 años.

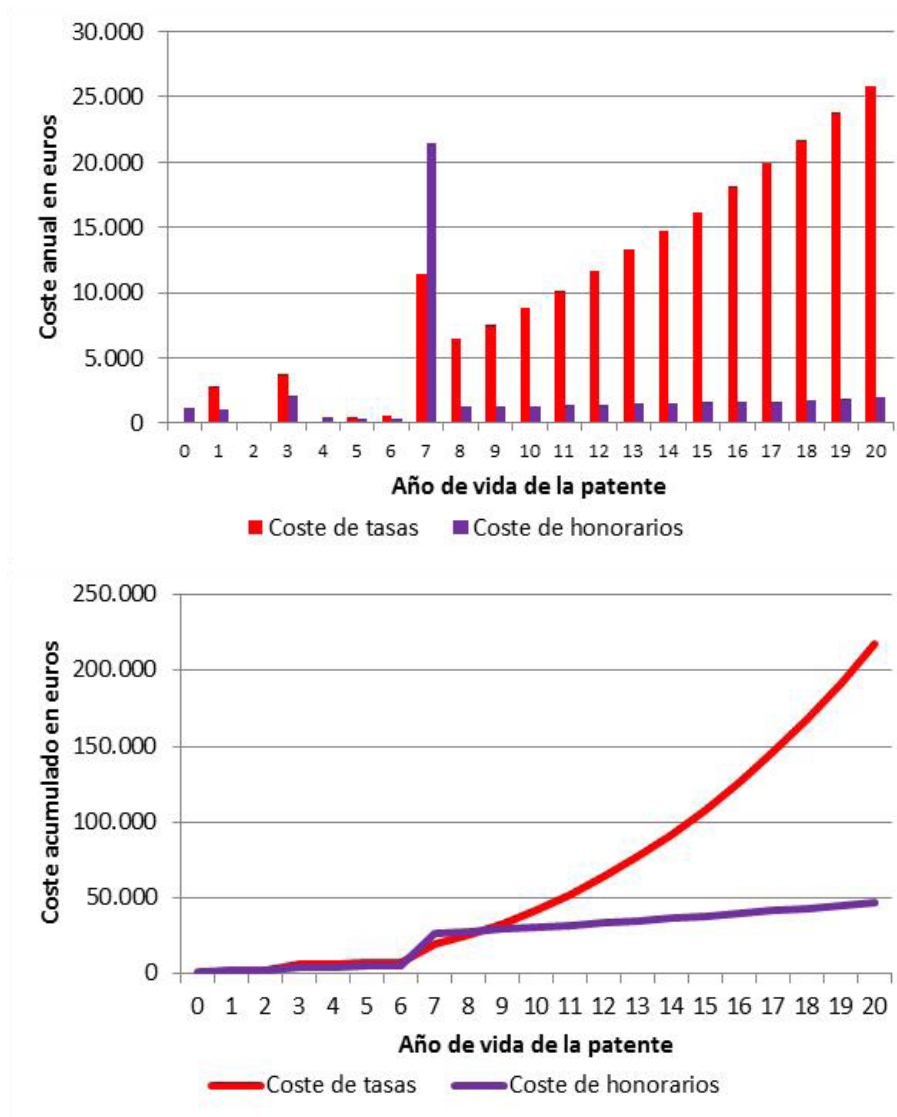


Figura 4.38: Coste en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente extendida a los estados miembros del convenio EPC (salvo países de validación y Liechtenstein) de una Patente Europea a su vez solicitada a través de una patente PCT como patente prioritaria VÍA PCT, suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento de todas las patentes validadas durante los 20 años. No estimamos costes de casos especiales más allá de los 20 años como los acogidos a los Certificados Complementarios de Protección. El gráfico superior indica el coste anualizado, el inferior el acumulado.

Fuente: *Elaboración propia.*

- “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014.

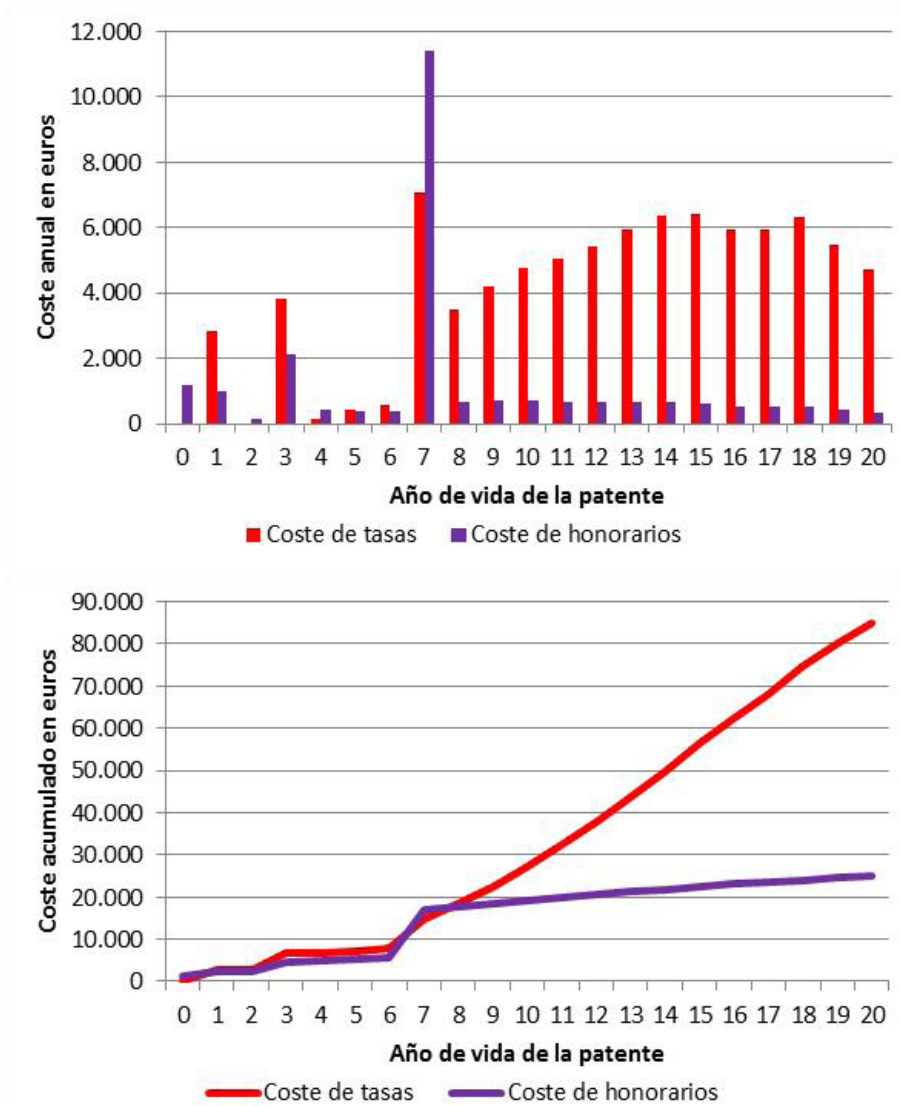


Figura 4.39: Coste en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente extendida a los estados miembros del convenio EPC (salvo países de validación y Liechtenstein) de una Patente Europea a su vez solicitada a través de una patente PCT como patente prioritaria VÍA PCT, suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014. No estimamos costes de casos especiales más allá de los 20 años como los acogidos a los Certificados Complementarios de Protección. El gráfico superior indica el coste anualizado, el inferior el acumulado.
 Fuente: *Elaboración propia.*

- “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo que se produce un nivel de validaciones según la proporción que hemos estimado del año 2008, y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014.

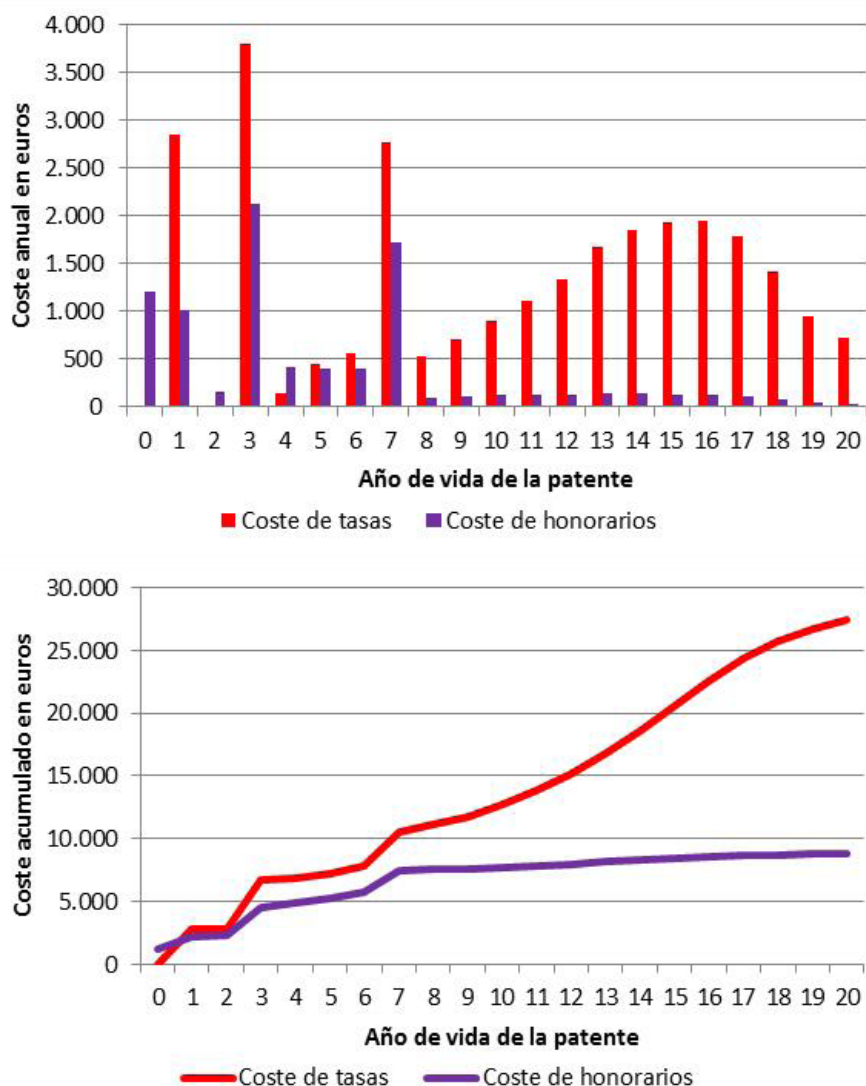


Figura 4.40: Coste en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente extendida a los estados miembros del convenio EPC (salvo países de validación y Liechtenstein) de una Patente Europea a su vez solicitada a través de una patente PCT como patente prioritaria VÍA PCT, suponiendo un nivel de validaciones según la proporción que hemos estimado del año 2008 y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014. No estimamos costes de casos especiales más allá de los 20 años como los acogidos a los Certificados Complementarios de Protección. El gráfico superior indica el coste anualizado, el inferior el acumulado.

Fuente: *Elaboración propia.*

A continuación, comparamos las dos vías seleccionadas, VÍA DIRECTA y VÍA PCT (en la combinación específica que de cada una hemos elegido), en cada uno de los tres escenarios presentados. Así, tenemos que:

- a) “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento de todas las patentes validadas durante los 20 años. Como se puede observar en la Figura 4.40, para aquellas patentes que tuvieran este perfil, que se suele corresponder con el de las patentes más valiosas,⁹⁵ la gran diferencia estriba en que la VÍA PCT retrasa la fase cara del proceso, ya que aborda la entrada en “fases nacionales” dos años y medio más tarde, aunque justo esta vía es ligeramente más barata como se puede ver al analizar los datos acumulados de costes.

95 Ya que mantienen el derecho hasta el final de la vida legal de la patente y en todos los países.

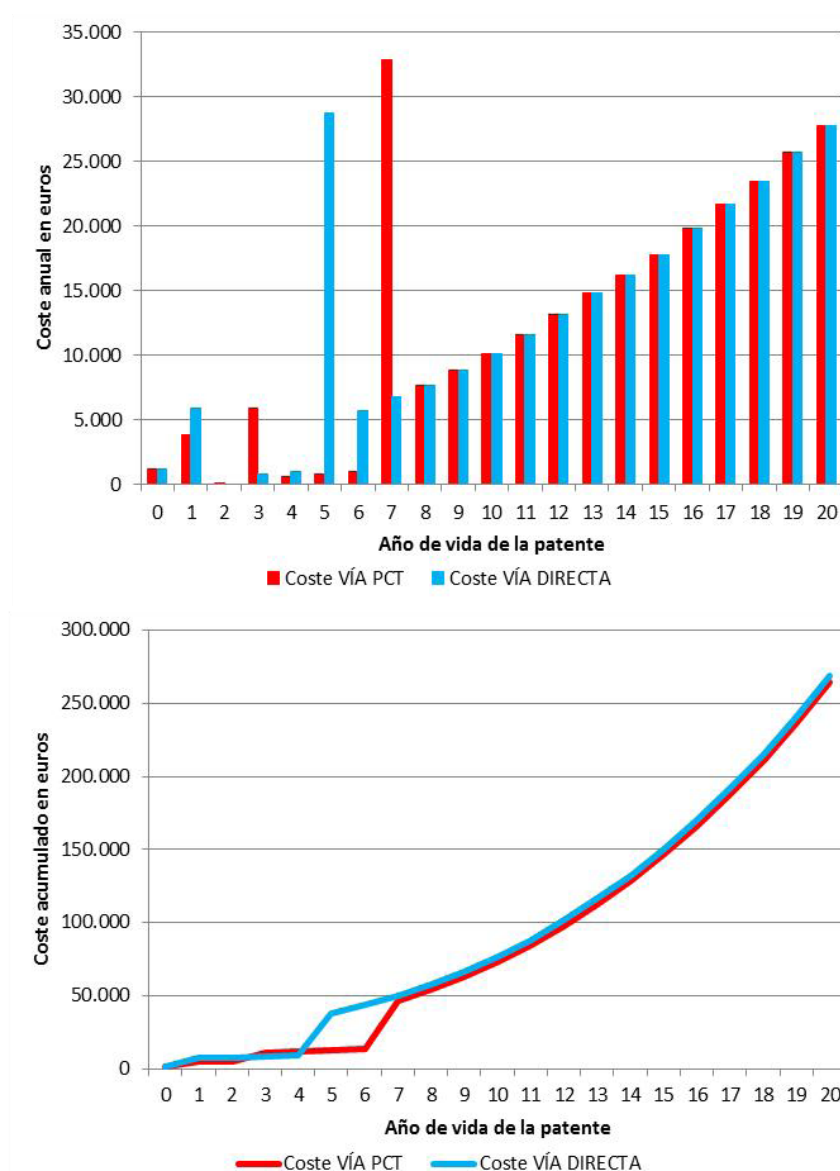


Figura 4.41: Coste en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente extendida a los Estados miembros del convenio EPC (salvo países de validación y Liechtenstein) de una Patente Europea solicitada como patente prioritaria VÍA DIRECTA y de una Patente Europea a su vez solicitada a través de una patente PCT como patente prioritaria VÍA PCT, suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento de todas las patentes validadas durante los 20 años. No estimamos costes de casos especiales más allá de los 20 años como los acogidos a los Certificados Complementarios de Protección. El gráfico superior indica el coste anualizado, el inferior el acumulado.

Fuente: Elaboración propia.

- b) “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014. Se podría corresponder con el perfil de patentes valiosas, ya que mantienen el derecho hasta el final de la vida legal de la patente, pero en este caso no se extienden a todos los países. Como se puede observar en la Figura 4.41 aún se ve como diferencia que la VÍA PCT retrasa la fase cara del proceso, ya que entra en “fases nacionales” dos años y medio más tarde, aunque la VÍA PCT es más cara como se puede ver al analizar los datos acumulados de costes.

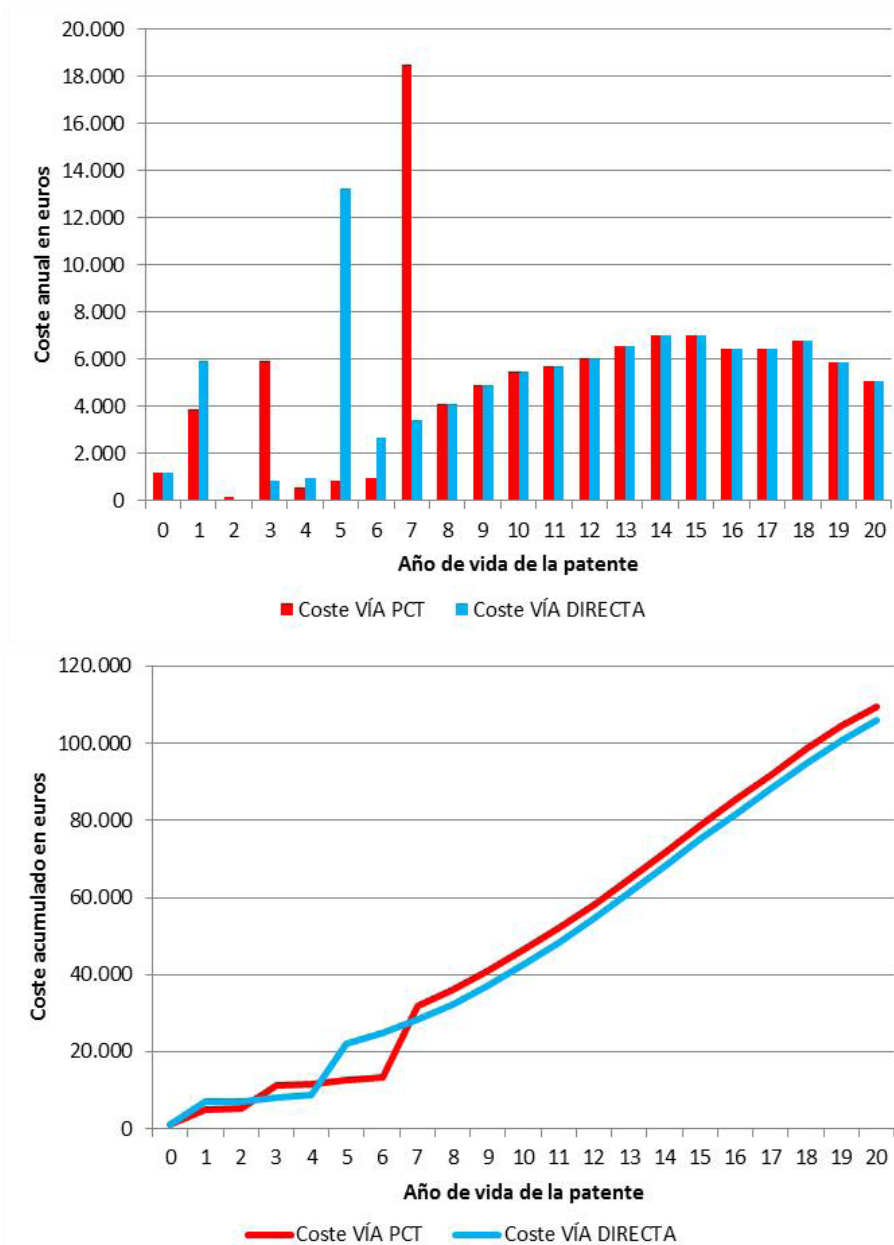


Figura 4.42: Coste en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente extendida a los Estados miembros del convenio EPC (salvo países de validación y Liechtenstein) de una Patente Europea solicitada como patente prioritaria VÍA DIRECTA y de una Patente Europea a su vez solicitada a través de una patente PCT como patente prioritaria VÍA PCT, suponiendo un nivel de validaciones en el 100% de los países y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014. No estimamos costes de casos especiales más allá de los 20 años como los acogidos a los Certificados Complementarios de Protección. El gráfico superior indica el coste anualizado, el inferior el acumulado.

Fuente: *Elaboración propia.*

- c) “Coste medio de patentes en área EPC” suponiendo que se produce un nivel de validaciones según la proporción que hemos estimado del año 2008, y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014. Se podría corresponder con el “perfil medio” de una patente, ya que mantienen el derecho el tiempo medio que lo hacen las patentes y se extienden en función del ratio medio de validación, por lo tanto es el perfil de patente que refleja mejor la realidad existente actual. Como se puede observar en la Figura 4.43 la VÍA PCT es claramente

la más cara, como indican los datos acumulados de costes,⁹⁶ salvo en los dos primeros años de la patente.

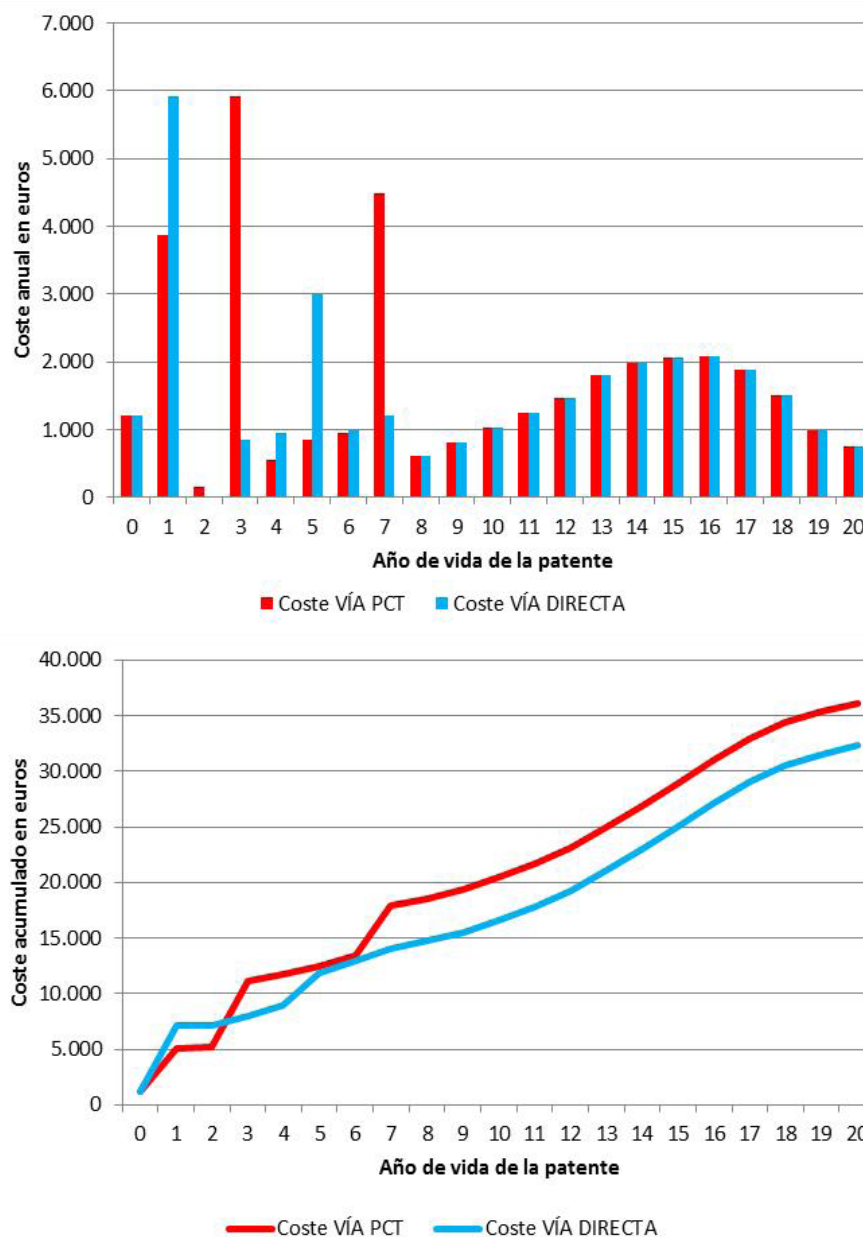


Figura 4.43: Coste en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente extendida a los Estados miembros del convenio EPC (salvo países de validación y Liechtenstein) de una Patente Europea solicitada como patente prioritaria VÍA DIRECTA y de una Patente Europea a su vez solicitada a través de una patente PCT como patente prioritaria VÍA PCT, suponiendo un nivel de validaciones según la proporción que hemos estimado del año 2008 y mantenimiento en la proporción de tiempo medio de una patente que indica la WIPO a nivel mundial con datos de 2014. No estimamos costes de casos especiales más allá de los 20 años como los acogidos a los Certificados Complementarios de Protección. El gráfico superior indica el coste anualizado, el inferior el acumulado.

Fuente: *Elaboración propia.*

Al analizar los resultados obtenidos, y en relación con el estudio sobre el coste que hemos hecho -donde buscábamos responder a la pregunta de que si es el realmente el coste una variable fundamental para el buen funcionamiento de esta figura-, planteamos dos cuestiones:

⁹⁶ Encontramos estudios "oficiales" que corroboran este extremo (que la vía EuroPCT es más cara que la vía directa) como los encargados por la misma EPO y elaborados por Roland Berger Market Research (2004: 92).

- Si la VÍA PCT, sobre todo al añadir el comportamiento medio de los solicitantes (en mantenimiento de derechos y extensión de la patente), es la más cara, ¿por qué es, y cada vez parece que será más, la vía más exitosa?
- Al analizar la cuantía en cada momento de las tasas oficiales, y si añadimos el comportamiento de los solicitantes (en mantenimiento de derechos y extensión de la patente, por lo tanto el perfil medio de una patente), vemos que el momento más caro de la patente se produce en los años iniciales y no en los finales: ¿corrobora esto el hecho de que el objetivo primero de la política de precios de la Oficina Europea de patentes es lograr la autofinanciación? ¿Sucede por igual en todas las oficinas nacionales?

Para poder arrojar luz sobre esta segunda cuestión es recomendable analizar cómo han evolucionado las tasas oficiales a lo largo del tiempo, sobre todo en estos últimos años, donde el objetivo de autofinanciación ha adquirido una mayor relevancia en la política de precios. En este sentido, y como muestra, realizamos un pequeño estudio sobre la evolución en el tiempo de las tasas que se aplican a la patente nacional de España, cuando se elige el procedimiento denominado “general de concesión”, ya señalado en páginas anteriores, y que el solicitante debe abonar obligatoriamente si desea conseguir y mantener el derecho. Estas tasas las establece la Oficina Española de Patentes y vienen representadas en la Figura 4.43. Como podemos ver las tasas en general son progresivas aumentando a medida que avanza la patente en el tiempo, salvo en la primera fase, que se corresponde con el procedimiento “administrativo” de tramitación donde las tasas son especialmente altas, coincidiendo con el momento donde la oficina soporta el mayor coste.

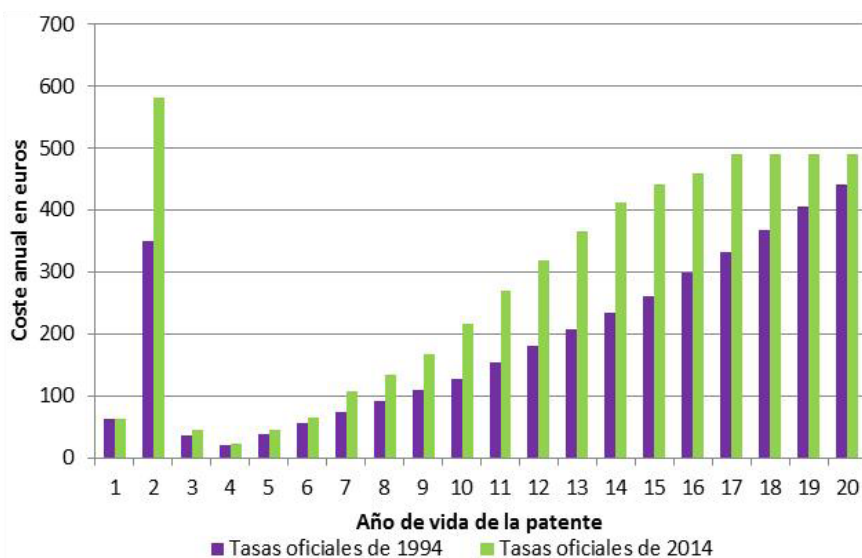


Figura 4.44: Coste de las tasas oficiales en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente española nacional en su procedimiento “general de concesión” y que el solicitante debe abonar obligatoriamente si desea mantener con vida la misma, comparando las establecidas en el año 1994 con las de 2014.

Fuente: Datos de la OEPM elaborados en el curso de un Trabajo Fin de Grado dirigido por el autor y elaborado por Miguel Torroja en 2014.

Esto podría venir a corroborar la importancia que tiene el objetivo de la autofinanciación en las oficinas de patentes, incluso sobre el resto de objetivos planteados. Pero si actualizamos con el IPC los datos históricos, vemos que lo que se ha producido en el tiempo realmente es una disminución general de las tasas y, particularmente, esta reducción ha tenido más intensidad justo en las últimas fases de mantenimiento, algo que podría entrar en contradicción con el objetivo del precio (tasas) como sistema para evitar abusos monopolísticos (de promoción del efecto estático).

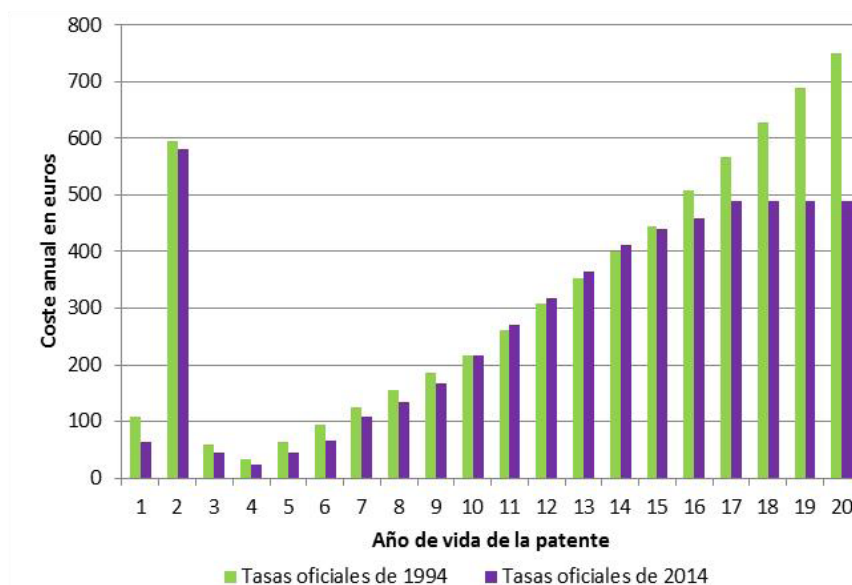


Figura 4.45: Coste de las tasas oficiales en euros de cada uno de los 20 años de vida de una patente española nacional en su procedimiento “general de concesión” y que el solicitante debe abonar obligatoriamente si desea mantener con vida la misma, comparando las establecidas en el año 1994, actualizadas estas a precios de 2014, con las de 2014.
Fuente: Datos de la OEPM elaborados en el curso de un Trabajo Fin de Grado dirigido por el autor y elaborado por Miguel Torroja en 2014.

4.8 Conclusiones del capítulo

Sin duda, el factor del coste, y en concreto el de las tasas, es una de las principales variables aducidas por la Comisión a la hora de abordar el proyecto de Patente Unitaria. Para evaluar esta variable hemos buscado responder a estas cinco preguntas:

1. ¿Es el coste una variable decisiva a la hora de tomar una decisión sobre el uso o no de la figura de la patente?
2. ¿Cuál es la reacción del comportamiento del usuario de la patente ante los cambios del coste? (Elasticidad precio de la figura de la patente)
3. Esta preocupación por el coste elevado de las patentes, especialmente en Europa, ¿puede tener algún otro tipo de fundamento más allá del propio interés del solicitante del derecho?
4. ¿Qué factores son necesarios evaluar a la hora de determinar si una patente es cara o no?
5. ¿Qué orientación debería tener la política de precios de las patentes?

Sobre la primera cuestión, hemos recurrido a estudios, como el que refleja el modelo gravitacional, que analizan las variables que afectan al solicitante a la hora de tomar la decisión sobre extender la patente a otro país, la mayoría de los estudios consignados concluyen que *el coste no es un factor prioritario*, aunque sí importante.

Siendo así nos preguntamos en concreto cuál es la reacción del solicitante ante los cambios de tasas, ya que esto nos permitirá medir de manera más precisa cuál es este grado de importancia del factor coste. Al abordar esta segunda cuestión nos encontramos con que la inmensa mayoría de los autores, al realizar una evaluación general sobre el efecto del coste en el solicitante y el número de solicitudes realizadas, sostienen que la relación es inelástica y, según el muestreo realizado, la elasticidad media global es de -0,28. Además esta elasticidad coste

varía dependiendo de la fase de la patente que analicemos (la *pregrant* es menor que la *postgrant*) y de la patente concreta que se trate: en EE.UU. es menor que en Europa. Por lo tanto, y tal y como hemos visto en los párrafos anteriores, si la variable coste no es prioritaria y la reacción del “consumidor” ante ella es bastante débil, ¿por qué tanta preocupación en Europa por el coste?

La tercera cuestión que hemos planteado nos ofrece una explicación a esta pregunta; así la expectación con la que siempre Europa ha observado a Estados Unidos en este caso en cuanto a los buenos resultados obtenidos por esta excolonia europea a la hora de utilizar la figura de la patente, podría ser una de las claves que permitan dar respuesta a esta cuestión. Debemos recordar que históricamente uno de los principales reproches que se hacían a la utilidad de la figura de la patente en Europa, y en especial en el Reino Unido, en comparación con EE.UU., era que, debido a su alto precio, estas figuras no eran accesibles y que la razón principal por la que se justificaba este coste elevado, como sistema de criba de patentes malas, realmente no funcionaba.

Para poder determinar si una patente es cara hemos examinado qué factores podrían afectar a esta variable. En la cuarta cuestión abordamos este tema y vimos que los autores relacionan esta evaluación del coste en función del valor del mercado que cubra el monopolio que otorga la patente. Por ello, recurrir al valor de los mercados sobre los que se obtiene la patente permite calcular si el coste asociado a la misma es caro o barato, así debemos tratar el mercado objetivo en términos relativos, recomendando el modelo CCC. Pero también hemos encontrado un factor bastante poco analizado -muy interesante para nuestro estudio-, y que podría permitir explicar algunas conductas que nos parecen a simple vista irracionales y que es el factor riesgo asociado al buen funcionamiento (o no) en el mercado de la invención sobre la que se establece el monopolio. Así al estudiar diversos autores y realizar una evaluación general sobre el momento en que por término medio se elimina la incertidumbre sobre los retornos de la invención, la misma se cifra en 7,62 años. Puede que esto explique el porqué, de las dos estrategias más seguidas para abordar la extensión de los derechos de patentes a los países de la UE la VÍA DIRECTA y la VÍA PCT, y que se elija esta segunda que, en su conjunto, es más cara, algo que en principio puede parecer irracional, pero es que es la que mejor adapta su estructura de costes a las necesidades del solicitante, retrasándolos en su mayoría a este momento. No obstante, es un tema que abordaremos posteriormente ya que tiene implicaciones para las conclusiones finales de este trabajo.

Por último, en la quinta cuestión abordamos la conveniencia o no de las políticas actuales de precios (tasas) que establecen las oficinas, así hemos localizado en la literatura tres objetivos de esta política de tasas de las oficinas que se repiten frecuentemente y que, en nuestra opinión, han influenciado fuertemente a esta variable:

1. El precio (tasas) como sistema de financiación de las oficinas.
2. El precio (tasas) como sistema de promoción de la patente, como figura que estimula la inversión en I+D, (de promoción del efecto dinámico).
3. El precio (tasas) como sistema para evitar abusos monopolísticos (de promoción del efecto estático).

Hemos identificado dos momentos del proceso “administrativo” de la patente, fase *pre grant* y *post grant*, en la que cada uno de los agentes implicados se encuentra con incentivos y objetivos diferentes. El aplicar una política de precios u otra en cada momento tiene pros y contras, y podemos observar que en líneas generales los objetivos (2) y (3) se coordinan, pero entran en colisión con (1). El problema radica en que los objetivos (2) y (3) requieren de políticas de precios contradictorias con el objetivo (1) (véase Figura 4.1).

Partiendo de estas evidencias, y dado que entendemos que es un tema crucial en el proyecto de Patente Unitaria, estimamos conveniente estudiar en mayor profundidad el coste de las patentes en la UE; esto nos ha permitido analizar cuál es la política real de precios de patentes de la UE. Sin embargo, al analizar los resultados obtenidos se plantean otras preguntas que sería interesante abordar:

- Si la VÍA PCT, que es la vía más utilizada y -sobre todo si analizamos el perfil medio de una patente- la más cara, ¿por qué es la vía más exitosa?
- Al analizar la cuantía en cada momento de las tasas oficiales, si analizamos el perfil medio de una patente, vemos que el momento más caro de la patente se produce en los años iniciales y no en los finales. ¿Corrobora esto el hecho de que el primer objetivo de la política de precios de la Oficina Europea de Patentes es lograr la autofinanciación? ¿Cuál es la política real de precios que establece la Unión Europea?
- Finalmente, ¿tiene sentido la propuesta de disminución de los costes y cambios en el procedimiento que refleja el actual proyecto de Patente Unitaria?

Conclusiones y extensiones

Más allá de centrar el debate sólo en el caso concreto de la Patente Europea actual y los diferentes proyectos de Patente Unitaria, en este estudio hemos buscado abordar las siguientes preguntas desde una perspectiva amplia, analizando la “deriva” de la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto de la figura de la patente en el mundo y a lo largo del tiempo -aunque evidentemente nuestro objetivo final ha sido analizar el tema que ha originado este trabajo, desde la óptica de la Unión Europea. En particular, nuestras preguntas de investigación eran las siguientes:

1. ¿Hacia dónde camina la figura de la patente en el mundo y si son los procesos de **integración** global la última estación en este camino?
2. ¿Es la **calidad** y rigurosidad del proceso de examen de la patente una variable fundamental para el buen funcionamiento de esta figura?
3. ¿Es realmente el **coste** la variable decisiva para el buen funcionamiento de la patente?

La apuesta que la UE realiza sobre la patente, como instrumento clave en su búsqueda por lograr un nuevo liderazgo innovador mundial, se articula principalmente sobre dos figuras, la actual Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria. Ambas deberían permitir crear un **mercado único e integrado**, reforzado con la **calidad** y rigurosidad del sistema actual de Patente Europea a un **coste** significativamente menor al actual para su usuario final, uno de los objetivos últimos del proyecto de Patente Unitaria.

Sin embargo, como muchos autores denuncian, el principal problema al que nos enfrentamos cuando analizamos este planteamiento es la sorprendente falta de estudios que, sobre todo desde el ámbito económico, existen sobre la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual en general y la figura de la patente en particular. Del análisis empírico que hemos realizado de las variables señaladas podemos aseverar que el planteamiento que realiza la UE sobre las mismas carece de suficiente profundidad e incluso, en ciertos momentos, lo podríamos tachar de simplista. Así hemos podido ver cómo en algunos casos no sólo la solución provista por las instituciones europeas no provee del resultado buscado, si no que incluso podría llegar a ser contraproducente.

5.1 Conclusiones sobre las preguntas de investigación

El sesgo pro-patentes de las instituciones de la UE y su apuesta firme y declarada por la figura del proyecto de Patente Unitaria tal vez avalada por su relación directa con una figura tan exitosa y que se identifica como una creación netamente europea como es la de la Patente Europea, probablemente ha hurtado un debate profundo sobre la instauración de la primera figura e incluso del análisis de la segunda.¹ Y es que estas mismas instituciones han hecho una apuesta clara por las dos figuras señaladas, ya que como hemos indicado en el primer capítulo, hay una creencia generalizada por su parte que ambas permitirían crear un **mercado único e integrado**, con un nivel de funcionamiento realmente bueno, del que se destaca la alta **calidad** y rigurosidad del sistema actual de Patente

¹ También probablemente debido a los beneficios obtenidos a primera vista con otras instituciones o reformas comunitarias que han fortalecido este Mercado Único.

Europea, pero que cuenta con un problema fundamental, el **coste** para el usuario final del sistema europeo actual, que la figura del proyecto de Patente Unitaria podría paliar.

Más a medida que hemos ido examinando cada una de las cuestiones planteadas -y las nuevas que han ido surgiendo-, vemos que la realidad puede que sea un poco más compleja de lo que en una primera instancia se había pensado. Y es que puede que, por la forma en la que estas figuras están planteadas, suponga una fuente de problemas incluso para los mismos objetivos que se persiguen, por ejemplo, el de fortalecer un **mercado único e integrado** en la UE y lograr un nuevo liderazgo innovador mundial europeo a través de figuras adecuadas de Propiedad Industrial e Intelectual.

Por lo que hemos visto en el capítulo 2, un mercado con las características del europeo, cubierto por una única patente (cuando esta es efectiva) puede generar problemas de **sobresaturación** de patentes que ya sufren otros mercados.² El estudio del comportamiento de los solicitantes, en concreto de la extensión de patentes a otros países distintos al originario de la invención -conducta que refleja el solicitante no residente- probablemente es la clave que nos permite explicar el gran aumento de solicitudes de patentes en el mundo y sea el origen de los problemas de sobresaturación que hemos identificado. Este problema no ha sido muy tratado por las autoridades comunitarias, aunque si hemos encontrado algún documento donde, tras hacer mención al uso estratégico de esta figura por parte de las empresas, se advierte de la proliferación de conductas “peligrosas” en caso de crear un sistema excesivamente atractivo de patentes para sus solicitantes.³

Además, puede que el cubrir con una única patente este mismo mercado a su vez no traiga consigo los beneficios esperados de esta figura de Propiedad Industrial ya que, como hemos visto, además se integran países muy diferentes en temas clave como su renta per cápita, población, propensión a patentar y en la misma composición sectorial de sus economías, todo bajo un mismo paraguas donde el efecto de una patente común seguro será diferente en cada uno de ellos. En algunos países esta figura funcionará bien mientras que en otros puede ser incluso un obstáculo, provocando un seguro *trade off* entre ellos y con el exterior que no ha sido suficientemente analizado.⁴ Merece la pena explorar la posibilidad de abordar otras alternativas de integración, por ejemplo, localizando *mercados relevantes* y homogéneos dentro de la misma UE cuya integración no provoque los problemas que anteriormente hemos expuesto. En este sentido cabe recordar que el que la reforma vaya dirigida a crear un sistema alternativo al nacional que contemple todo el proceso “administrativo” y cubra mediante una patente la UE (más allá de ser sólo otra figura de extensión internacional), no creará un mercado integrado perfecto donde se eliminen las conductas que se aprovechen del posible *forum shopping* que se puede

² Más aún sabiendo que las figuras de coordinación internacional, como hemos visto en páginas anteriores, estimulan la extensión de patentes a países de las que no son originarias pero apenas sí influyen en las patentes prioritarias del país.

³ Como se indica en el documento de la Comisión de las Comunidades Europeas (2007: 12-13) “[m]edidas 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.

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) y *patent trolls* (parásitos) en Europa”. Algo que también podemos ver en los mismos recursos emprendidos por España contra los reglamentos que definen el proyecto de Patente Unitaria, a destacar el proceso C-146/13 presentado contra el Reglamento No 1257/12.

⁴ A lo largo del trabajo hemos anotado algunos estudios que realizan un análisis como el comentado, destacando desde una perspectiva puramente teórica (Deardorff, 1992), analizando el efecto de los TRIPs (McCalman, 1999) y desde la perspectiva de un sistema homogeneizado de patentes en la UE (Deng, 2007).

producir dentro de la UE, ya que la “vía nacional”, que se supone es la que permite estas actuaciones, aún estará disponible.⁵

Otra crítica muy fuerte que se hace al sistema de patentes en la UE es el dejar en manos de una institución no comunitaria competencias comunitarias críticas.⁶ A esto hay que añadir que los problemas que señala la Comisión sobre las figuras de patentes actualmente en vigor en la UE y su incompatibilidad con un Mercado Único puede que no sean tales o estén muy localizados -por ejemplo los señalados en el ámbito judicial⁷ están muy delimitados y los del ámbito de tramitación “administrativa” puede que sean fácilmente resolubles⁸ por otras vías, principalmente a través de la armonización de las figuras nacionales de patentes (a salvo la cuestión del coste de la que luego trataremos).

Con todo, nos preguntamos al analizar todo lo ocurrido con el proyecto de Patente Unitaria, si nos encontramos ante otra “paradoja europea” (Dosi et al., 2013), más fruto de los informes comunitarios que de una problemática real para el ciudadano europeo.

Debemos destacar, por lo crítica que ha sido para el proceso de negociación y discusión sobre el proyecto de Patente Unitaria, la “cuestión lingüística”,⁹ que sólo hemos señalado ligeramente en este estudio, cuestión que se presenta por parte de las instituciones comunitarias y la EPO como una de claves en el proceso integrador y de reducción de costes que supone esta nueva figura. El admitir como oficiales sólo tres de las 24 lenguas oficiales de la UE (inglés, francés y alemán) seguro traerá consigo ventajas, pero también desventajas. Ventajas en el efecto sobre el coste total del proceso y para aquellos países cuya lengua oficial sea la de la nueva figura,¹⁰ y desventajas en los efectos sobre variables como la de la “seguridad jurídica” que la misma Comisión en reiteradas ocasiones

5 Más aún cuando para parte del proyecto de Patente Unitaria se contempla un sistema *opt out*, que hemos comentado en páginas anteriores.

6 Comisión de las Comunidades Europeas (1999: 15): “Como pidió el Parlamento, la Patente Comunitaria debe, al menos transitoriamente, coexistir con las patentes nacionales y la patente europea, a las cuales pueden aún aportarse mejoras. La Oficina Europea de Patentes debe seguir administrando la patente europea en tanto que Administración central encargada de la concesión de patentes. Habida cuenta de su ya larga experiencia y del muy alto nivel de competencia adquirido en la gestión de la patente europea, es deseable que la Oficina Europea de Patentes se convierta en el operador técnico de la futura Patente Comunitaria. No obstante, tal delegación de competencias a un organismo no comunitario plantea algunos problemas institucionales”.

Esta misma cuestión también se refleja en el recurso presentado por España ante el Tribunal Europeo de Justicia contra el Reglamento 1257/12 (Proceedings C-146/13 – Spain vs European Parliament and Council of the European Union Regulation No 1257/12), (véase Anexo VI).

7 Los problemas de posibles contradicciones judiciales producidas por ser los diferentes sistemas nacionales los competentes sobre las patentes europeas concedidas parece que no son tan grandes, y es que la mayoría de los casos que potencialmente podrían crear estas contradicciones se concentran en pocos países y el caso del posible riesgo del *forum shopping* está muy localizado en el sector farmacéutico, en concreto en el área de genéricos, como nos señala Harhoff (2009). Hoy casi todos los juicios de Europa en tema de patentes se concentran en Alemania (70%-80% y el 90% si sumamos Holanda, Reino Unido y Francia) con un máximo (20%-30%) de procesos duplicados según se desprende de algunas publicaciones jurídicas, sobre todo en el sector farmacéutico (cubren entre 20% y 50% de estos casos). Este sector es muy importante, sobre todo últimamente en el área de genéricos, donde por ejemplo las proporciones de concentraciones de casos indicadas anteriormente cambian, Alemania copa sólo el 13%, España 10%, Austria 8%, Suecia 7%, Portugal 6% y Dinamarca 5%.

8 Como indica la misma European Commission (2011) el problema del sistema actual de patentes en Europea se centra en varios aspectos: el coste alto de las traducciones y publicaciones, las diferencias existentes en el proceso de mantenimiento (hay discrepancias en el momento en que se puede pagar, el sistema de pago y el tipo de sobrecoste por pago fuera del plazo, ya que el periodo de gracia sí es común) y en la complejidad administrativa para inscribir transferencias, licencias y otros derechos. Por todo ello concluyen que la protección bajo patente en la UE es cara.

9 Aunque en el presente estudio prácticamente sólo la hemos abordado desde la óptica del efecto que esta tiene sobre la variable coste.

10 Por ejemplo, si la patente es la clave de un proceso negociador, como la transferencia de unos resultados de investigación, probablemente se convertirá su lengua en la vehicular de la misma negociación.

pide a la nueva figura.¹¹ Es curioso observar que esta “cuestión lingüística” se extiende no sólo al mundo de las patentes si no al mismo entramado Comunitario,¹² que califica este hecho por defecto como un coste, pero apenas si se ha evaluado como un beneficio.¹³ De hecho en ciertos foros se discute mucho la “precipitación” con que se ha actuado a la hora de aprobar la última vía propuesta, sobre todo en temas lingüísticos, en el proyecto actual de Patente Unitaria.¹⁴

Por otro lado, al evaluar más en profundidad las dos variables aún controlables por el Estado y consideradas fundamentales por la UE - la **calidad** y el **coste**- puede que la posición de confianza en la primera, como sistema para asegurar la rigurosidad de la figura y la búsqueda de reducir a toda costa la segunda, confiando este objetivo al proyecto de Patente Unitaria, no sea tan eficiente como se piensa.

En relación con la **calidad** (capítulo 3) consideramos que hay que tener cuidado con la excesiva confianza que expresan la Comisión y la EPO en el sistema de examen de la Patente Europea como única variable disponible para ejecutar su propia política de patentes, e incluso esta actitud puede llegar a ser peligrosa para la consecución de los mismos objetivos que se supone busca la figura de la patente en la forma de incentivar y controlar sus efectos dinámicos y estáticos. Es cierto que la EPO, y por lo tanto la Patente Europea que gestiona, está claramente mejor dotada en este sentido que, por ejemplo, el resto de oficinas que forman las patentes triádicas, pero si bien en la década anterior los ratios de concesión indicaban que esta mayor dotación de recursos de la EPO podía tener sus réditos, hoy no es tan claro, tal vez fruto de los nuevos sectores como el del software o el de la biotecnología, de las estrategias de los solicitantes, etc., o del hecho de ver que la mayor parte de las retiradas de patentes durante el proceso “administrativo” de tramitación no se producen por esta rigurosidad de la oficina de patentes si no por otras razones. Así hemos podido observar que este ratio de eficiencia (recursos de la oficina/ratio de concesión de patentes) hoy no funciona tan bien. Además vimos que la misma crítica de ineficiencia en el gasto que se hace

11 Por ejemplo la European Commission (2006: 16) indica en sus conclusiones que “los principios que deben guiar al nuevo sistema de patentes en Europa son: de proveer incentivos a la innovación, manteniendo un nivel riguroso en los criterios de patentabilidad de asegurar la difusión del conocimiento científico y tecnológico, a través de un sistema eficiente, transparente y completo de publicación, de facilitar la transferencia de tecnología, de ser asequible para los agentes del sistema y de ofrecer certeza jurídica.” A su vez el Comité Económico y Social (2001: 2), al evaluar la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria, indica entre otras cosas: “1.9. En los casos de infracción culpable debida a que el infractor no haya podido disponer de la patente directamente en su idioma, el Comité recomienda que sólo se acepte esta justificación cuando el infractor demuestre que no ha podido tener acceso razonable y fácil a dicha información...”

12 Según datos de la misma Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea (2008: 15) el coste de mantener esta política multilingüística, esto es, las traducciones e interpretaciones, es de 1.123 millones de euros anuales, lo que supone un 1% del presupuesto de la UE. Y según datos de la misma Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (2010: 17) este hecho supone que cada habitante de la UE paga 2,55 euros al año, aunque específicamente dice “El coste total de funcionar en los idiomas oficiales de la UE es inferior a 2,55 euros por ciudadano, un precio asombrosamente pequeño a cambio de democracia y justicia”.

13 Europa es el continente como mayor diversidad de lenguas “dominantes” del mundo.

14 Como nos indica la European Commission (2011: 4) el 30 de junio la Comisión adoptó una propuesta sobre las traducciones de la patente europea, el 10 de noviembre de 2010 no se llegó a ningún acuerdo y el 10 de diciembre el Consejo de Competitividad aseveraba que “Competitiveness Council had to confirm that there were insurmountable difficulties that made the establishment of such protection in the entire European Union impossible to attain within a reasonable period”. Así se llegó a un acuerdo a través de la vía de cooperación reforzada donde se puede presentar la patente en cualquier idioma, pero con traducción al inglés, alemán o francés, aunque se indica que se compensará por los costes de traducción y se concede sólo en uno de esos idiomas. En caso de infracción es el propietario el que asume los costes de traducción. Así el informe de impacto (que es el documento citado) se aprobó el 25 de febrero de 2011.

a la obligación de traducir cada Patente Europea concedida a los lenguajes oficiales de los Estados miembros para su validación,¹⁵ se hace al gasto en examen,¹⁶ más aún cuando el título concedido no goza de garantía del Estado.¹⁷

Un tema que ha aparecido en el trabajo y que creemos puede ser clave -y que apenas sí es tratado en las fuentes comunitarias sobre el proyecto de Patente Unitaria-, es el factor riesgo de la invención, en el sentido de analizar el tiempo que, por término medio, necesita el inventor para poder eliminar la incertidumbre asociada a la invención y por lo tanto cuando los resultados de los proyectos de I+D eliminan el riesgo asociado a su funcionamiento en el mercado. Como hemos analizado, este momento se sitúa en torno a los 7,62 años desde la solicitud de la patente prioritaria. Tal vez este hecho permita explicar ciertas conductas, a primera vista irracionales, como por ejemplo que la vía de extensión preferida de patentes a Europa y en concreto a la UE, y cada vez más, sea la vía que hemos denominado VÍA PCT, vía más cara en general y sin un beneficio aparente en la calidad del proceso de examen, con el agravante además que, en el caso de la denominada VÍA DIRECTA -la otra vía de extensión a este mercado más utilizada- se dispone antes del examen de alta calidad que realiza la EPO. Una explicación a esta “anomalía” la podemos encontrar si tenemos en cuenta el sistema procedimental de patentes, sistema eminentemente nacional y que funciona mediante un sistema de opciones que ejecuta o no el solicitante/titular de la patente, en el que distinguimos dos periodos:

- Un periodo donde el solicitante se mueve en un entorno de gran incertidumbre sobre el funcionamiento en el mercado de su invención y por lo tanto de la utilidad de la patente. Así el factor coste no se podrá evaluar convenientemente (como hemos visto en estas fases iniciales la elasticidad precio de hecho es menor) y además los exámenes que sobre el objeto de la patente se hagan en este periodo también sufrirán de esta incertidumbre. Es en esta fase donde habría que primar el *efecto dinámico* de la patente.
- Un periodo donde el solicitante se mueve en un entorno de mucha menos incertidumbre en el sentido anteriormente planteado, pudiendo evaluar bien el factor coste (sólo ejecutará opciones sobre el mantenimiento del derecho que le confiere la patente que le supongan coste si el rendimiento que le da este derecho es mayor que el gasto) y además los exámenes se podrán hacer con más certidumbre. Es en esta fase donde habría que primar el *efecto estático* de la patente.

Hay autores que han estudiado este factor riesgo y han evaluado la visión del solicitante que cuenta con una tecnología que casi siempre supera el ámbito nacional y tiene sus propios tiempos, frente al sistema de protección mediante patente, eminentemente nacional, donde los tiempos son establecidos por las oficinas de tramitación. Tal vez esto justifique el porqué del éxito del uso de estrategias que permiten controlar los tiempos

15 Por ejemplo, Park (2010) propone que, en este caso, sólo se traduzcan resúmenes de la patente al estudiar los costes de traducción, ve que estos suelen aparecer en periodos posteriores de la patente (en la Patente Europea en concreto tras su concesión) y que según estudios de la AIPLA/CIPA sólo el 2% de las traducciones se utiliza (así la lengua vehicular principal suele ser la original).

16 Lemley (2001), al proponer soluciones al problema de las patentes de mala calidad en EE.UU. y viendo la dificultad e ineficiencia del proceso de examen, propone como una de las posibles soluciones el convertir el sistema de patentes en un sistema de registro (como los modelos de utilidad), lo que supondría eliminar el sistema de búsquedas y exámenes.

17 Aunque en principio sí tiene presunción de veracidad ante un tribunal, tema que ha sido tratado por diversos autores, entre otros Jaffe (2006).

del procedimiento de tramitación por parte de los solicitantes,¹⁸ como de facto supone el uso la figura de la patente PCT y en concreto la vía de entrada en Europa a través de la EuroPCT (que hemos denominado como VÍA PCT y que es la vía de entrada al mercado europeo más cara), o de otras estrategias procedimentales, cada vez más utilizadas, como el caso de las patentes divisionales.¹⁹

En este sentido el entramado de figuras de patentes, figuras de coordinación e instrumentos de coordinación, debería estudiarse en profundidad desde la óptica de un sistema que permitiese a los solicitantes controlar los tiempos del procedimiento “administrativo”. Normalmente buscarán éstos trabajar con procesos sencillos y económicos en la fase del proceso “administrativo” de tramitación, por lo tanto con derechos no consolidados, durante el momento en que los mismos deben enfrentarse a una gran incertidumbre sobre el desenvolvimiento de su invención en el mercado y la utilidad de la misma patente (primando el efecto dinámico). Pero cuando esta incertidumbre se ve atenuada, puede ser el momento de consolidar el derecho, a través de la concesión de la patente, activándose todos los derechos inherentes a la misma, y es en este momento cuando el Estado debería poner en marcha otros mecanismos que primen el efecto estático.

La realidad es que el sistema actual de extensión a la UE VÍA PCT, cada vez más exitoso, es el que justamente hace coincidir mejor el momento donde al solicitante le interesa tener un monopolio concedido (hemos calculado que la concesión se produce en el año 6,5 desde la fecha de prioridad)²⁰ con el momento en que, por término medio, hemos calculado se elimina la incertidumbre sobre los retornos de la invención y la utilidad de la patente cuyos derechos se pretenden (lo hemos calculado en el año 7,62 desde la fecha de prioridad). Así este solicitante puede calcular si el coste asociado a la patente es rentable o no para “la protección de la inversión y de sus retornos”.²¹

18 Como indica van Zeebroeck (2009) una de las consecuencias directas de la hiperinflación de solicitudes de patentes son los retrasos en las oficinas de patentes. Los tiempos largos durante los trámites crean incertidumbre en torno a estas patentes en trámite. Aunque este largo tiempo de tramitación viene provocado en ocasiones por los mismos solicitantes, lo que por ejemplo explicaría el éxito de la patente PCT. De este modo, si son las mismas estrategias de los solicitantes las que explicarían gran parte de este tiempo largo de tramitación. El objetivo del estudio que lleva a cabo el autor es ver qué determina el tiempo de tramitación de una patente y estudia el caso de la Patente Europea. Se observa que, aunque el tiempo medio de mantenimiento ha caído entre 1980 y 1987, el tiempo medio del procedimiento “administrativo” de tramitación ha crecido de 3 años en 1980 a 5 años a mediados de los noventa, y la tasa de concesión ha caído del 70% al 60% de las patentes solicitadas.

19 Van Zeebroeck y van Pottelsberghe de la Potterie (2007) señalan que hay 5 variables que se han utilizado ampliamente como variables que detectan el valor de la patente: citaciones, tamaño de la familia de la patente en Europa, patentes triádicas, renovaciones y oposiciones. Así los autores subrayan algunas cuestiones en cuanto a las vías de solicitud: sobre la de la Patente Europea destacar que, a colación de la creación en 1883 por la Convención de París de la prioridad internacional, el 90% de estas patentes europeas ha venido de una patente nacional utilizando este instrumento, así mismo la patente PCT, que finalmente otorga 18 meses adicionales de tramitación unificada, también ha sido profusamente utilizada (el 53% de las patentes europeas venían de una EuroPCT y el 29% de las concedidas) vía que se asocia con la muestra de interés por parte de su solicitante en la extensión internacional de la patente, lo que aumenta su valor, aunque también viene asociada a invenciones que necesitan más tiempo de maduración porque se han patentado en un estadio temprano, en todo caso la opción de la patente PCT se asocia a patentes más valiosas. También citan algunas cuestiones en cuanto a los estilos de redacción: indican que el estilo de redacción está muy ligado a la estrategia, buscando patentes fuertes, o simples cortinas de humo,... Una explicación clara de estos cambios acaecidos en este sentido ha sido la tendencia a usar estilos estadounidenses a la hora de redactar la patente (muy influenciado por el efecto del tratado PCT), que tienden a tener muchas reivindicaciones para ser más fuertes (algo parecido a los contratos tan extensos típicos del mundo anglosajón). Otra estrategia ligada al estilo de redacción y cada vez más utilizada es la que ofrece la EPO al permitir patentes divisionales, utilizada también cuando el resultado inicial no es muy claro y el solicitante necesita tiempo para irlo aclarando, algo que se hace dividiendo la patente original en otras sucesivas; así se ve que el 4% de las patentes europeas han acabado como patentes divisionales y sólo el 3% eran divisionales como tales, así el resto, el 1%, se asimila a esta estrategia.

No obstante, lo interesante de todo no es sólo saber que estas estrategias se usan si no que cada vez se usan más. En todo caso debemos tener en cuenta que el uso de estas estrategias puede suponer abusos del sistema, en el caso de la estrategia de utilizar sobre la misma patente continuas patentes divisionales permite mantener una patente viva en el tiempo, aunque haya sido rechazada por la oficina (más información sobre esta estrategia en el Glosario).

20 Aunque reconocemos que es una estimación muy conservadora y a la baja del tiempo medio necesario para tener una Patente Europea concedida, (véase Anexo VIII Nota metodológica 6).

21 Como indica Gervais (2009: 350) esto es lo que interesa en el comercio internacional.

Creemos que es esta un área en la que aún se debería investigar más e incluso ampliar el análisis al debate actual sobre políticas del *one size fits all* vs. *tailor made* que hoy está muy centrado en el perfil de las renovaciones y en el tiempo máximo del derecho de la patente. Así profundizar en otros temas como el de los costes de información asociados a las dos políticas señaladas, sus diferentes costes de implantación, los riesgos asociados como el de la figura de los *rent seekers*, etc. Pero teniendo en cuenta que en la actualidad el sistema de patentes incluso tras el acuerdo sobre los TRIPs de 1995 no es tan homogéneo y rígido como se suele creer y, por ejemplo, en este caso, utilizando las estrategias procedimentales antes expuestas, los solicitantes/titulares de patentes consiguen operar en cierto sentido como si de un sistema *tailor made* se tratase.

Finalmente, en relación con el factor **coste** (analizado en el capítulo 4), creemos que los análisis realizados por la Comisión y la EPO adolecen de una excesiva inclinación en favor de la óptica e intereses de los solicitantes quienes, aún siendo uno de los principales actores, evidentemente siempre mostrarán un primer interés en que los costes del sistema que ellos soportan sea mínimo. Hemos demostrado que, aún con todo, esta variable no es la principal para los solicitantes a la hora de valorar la figura de la patente y que su relación elasticidad precio, aún siendo inversa, es bastante inelástica a las tasas. Siendo esto así, ¿cuál es la razón de la especial preocupación que muestran las autoridades comunitarias por el coste? Tal vez parte de la explicación la hemos encontrado en condicionantes históricos que apuntan al convencimiento de que el éxito de países como EE.UU. se ha debido al contar con un sistema de patentes asequible.

Debemos destacar no obstante la específica preocupación mostrada por las instituciones comunitarias y la EPO por la autofinanciación del sistema a través de las tasas que pagan los mismos solicitantes. Pero este hecho, que podría interpretarse como una concesión hacia el tercer actor, la sociedad, puede hacer que la estructura de tasas propuesta para lograr este fin sea incompatible con los otros objetivos y efectos que regula la figura de la patente (dinámicos y estáticos) y que hemos representado en la Figura 4.1.

En lo referente al proyecto de Patente Unitaria, esta tiene entre sus objetivos prioritarios²² rebajar los costes de extensión de una patente al ámbito de la UE,²³ mas esta reducción de costes sólo se empieza a producir una vez concedida la Patente Europea, a la que se suele acceder cada vez más por la VÍA PCT, justo en el momento en que, según los cálculos presentados, la incertidumbre sobre el éxito de la invención en el mercado está muy atenuada y es en ese momento cuando el Estado debería primar el efecto estático a toda costa -algo que, según los autores estudiados, se debe hacer precisamente aumentando los costes, en este caso los de mantenimiento de la patente. De hecho hay autores que abogan justo por el movimiento contrario al que propone el proyecto de Patente Unitaria: creen que el sistema actual de costes por tasas de mantenimiento debería aumentar exponencialmente.²⁴ También se produce el agravante que esta reducción de costes se hace a costa de renunciar a la traducción a la lengua oficial de alguno de los estados donde esta Patente Unitaria será efectiva, pudiendo poner en peligro la seguridad jurídica.

22 Debemos recordar que el estudio lo hemos centrado en la fase del procedimiento "administrativo" de la figura de la patente, y no hemos entrado a evaluar otras instancias como la judicial, también afectada por este proyecto de Patente Unitaria.

23 Gutiérrez (2008).

24 Como indican Baudry y Dumont (2009) es interesante ver cómo, a medida que avanza en el tiempo la patente, el grado de retirada es menor, lo que demuestra que la concentración de patentes malas cae en la fase inicial de la patente, en los primeros años (hasta el año 6). Estos autores estiman que el coste social de las patentes es mucho mayor que el coste recuperado por las oficinas vía tasas y recalculan las tasas que se tendrían que establecer si se tuviera en cuenta el coste/beneficio que generan las patentes. Si fuera así, habría que disminuir mucho las tasas en las fases iniciales de las patentes (cuando las patentes valen poco) y luego en las fases finales aumentarlas (ya que las que se suelen mantener son las mejores patentes). Esta estructura de tasas propuesta tiene dos problemas, por un lado, que supone una disminución de los ingresos de las oficinas, y por otro, porque puede penalizar las patentes buenas. En todo caso es algo que hay que estudiar ya que para disminuir el coste social de las patentes esto necesariamente pasa por tener menos patentes y hay que ser más imaginativos explorando vías como los *tailor-made profiles*.

Donde sí hemos encontrado bastante consenso entre los autores es en la crítica que se hace hacia este objetivo de autofinanciación de las oficinas; así creen que el sistema actual de tasas debería ser de nuevo evaluado.²⁵ (Algunos incluso proponen nuevos roles para las oficinas de patentes y usos para los recursos obtenidos por sus tasas.)²⁶ En todo caso debemos reconocer que incluso autores frecuentemente citados por la Comisión, como van Pottelsberghe de la Potterie, no obvian esta discusión de la estructura ideal de tasas²⁷ y muestran su preocupación por la calidad de las patentes,²⁸ aunque por otro lado muestran su apoyo al proyecto de Patente Unitaria.

En lo que sí hemos encontrado²⁹ un amplio consenso entre los autores es en la denuncia sobre el escaso interés que desde la ciencia económica se ha presentado históricamente a la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto a la figura de la patente. A ello hay que unir la poca, casi nula, tradición por parte de las autoridades competentes en realizar análisis económicos sobre esta área, sobre todo antes de abordar reformas normativas.

No obstante creemos que la aproximación que realiza la Comisión a la cuestión de las patentes en la UE no se debe limitar a estos tres factores que hemos analizado; muchas veces se obvian otras variables más estratégicas, culturales, ... no puramente cuantitativas, que seguro afectan a la institución de Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto a la figura de la patente y a los efectos que estas producen.

En suma, podemos afirmar que, como consecuencia de nuestro análisis, *el planteamiento que realiza la Unión Europea, en su apuesta por la actual Patente Europea y el proyecto de Patente Unitaria no es suficientemente sólido*. Este es el principal resultado de nuestro trabajo.

25 Los autores Bessen y Meurer (2008) al analizar el sistema estadounidense de patentes proponen algunos cambios, entre otros hacer más sencillo el sistema de búsquedas de patentes, así como hacer que las patentes que estén en vigor lo sean sólo por el especial interés del titular. Por ejemplo esto se puede conseguir aumentando las tasas pagadas; de hecho indican que las tasas de renovación deberían ser puestas por una agencia cuasi independiente que las estableciera basándose en criterios económicos fundamentados en estudios.

26 Como el caso de Martin y Stahn (2009), quienes abogan porque las tasas que se cobran por parte de las oficinas de patentes se utilicen para restaurar la eficiencia en el proceso de privatización del conocimiento libre y la sobreapropiación de estos resultados (esto requiere de un sistema que evalúe caso por caso, para que al final se pague en función del retorno del conocimiento libre que se aprovechó) y así se compense e incentive la creación de este conocimiento libre (ya que denuncian los autores la cada vez más baja provisión del mismo). Los autores abogan por ampliar y hacer más activo el rol de las oficinas de patentes.

27 Como no señalan de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2010), la pregunta es, ¿cuál debe ser el nivel óptimo de tasas? Es un tema controvertido e históricamente se ha considerado que las tasas *pre grant* se deberían utilizar para estimular la I+D y las *post grant* para controlar el posible abuso de poder del monopolio.

A su vez Peeters y van Pottelsberghe de la Potterie (2006) indican que es curioso ver que las limitaciones del sistema de patentes, como su falta de efectividad y su coste, parece que no afectan al comportamiento de las empresas. Literalmente dice que "en términos de implicaciones políticas, no es obvio que la mejora de la efectividad del sistema de patentes y la reducción de sus costes suponga un aumento importante del nivel de patentes" (Ibíd., p. 21).

28 Autores como van Zeebroeck (2008) (muy relacionado con el grupo de estudio al que pertenece van Pottelsberghe de la Potterie) al estudiar las patentes europeas entre 1980 y 2000 (consiguiendo los datos de todos los países excepto de Italia y teniendo en cuenta toda la vida de la patente, no sólo desde la concesión) señala un tema que le preocupa y es que las solicitudes cada vez son de peor calidad, algo que podría corroborarse al ver que el porcentaje de patentes retiradas ha crecido un 25% a lo largo del tiempo.

29 Puesto claramente de manifiesto por Park (1999) al resumir los simposios celebrados en este sentido hasta entonces por la AIPLA, donde incluso en temas que han centrado la atención en los últimos años como los costes asociados a obtener patentes, adolecen de una falta de estudio y análisis importante. Hemos señalado en el Anexo V un simposio posterior celebrado en 2001 por esta asociación donde también se señalan estos aspectos.

5.2 Ampliaciones y futuras líneas de investigación

Como hemos señalado a lo largo de esta tesis, los autores reseñados tienen en común una crítica fundamental centrada en la falta de estudios e interés que en general desde la economía se ha tenido hacia estos temas, achacando gran parte de los problemas que surgen en esta área como producto de cambios normativos que se realizan sin un suficiente análisis previo de las consecuencias de los mismos, sobre todo en su aspecto económico. A tal fin creemos necesario que antes y después de abordar estos cambios normativos sobre la institución de Propiedad Industrial e Intelectual -y en concreto sobre la figura de la patente- se debe, por una parte analizar los efectos económicos que los mismos pueden causar, midiendo el *trade off* que provoca cada cambio, y por otra, realizar un estudio amplio a la hora de abordar esta figura -identificando al menos a los principales agentes que intervienen en el sistema.

En relación con la falta de estudios que **analicen los efectos económicos** de estos cambios normativos, aunque muy escasos sí hemos encontrado algunos que abordan, por ejemplo, el proceso de *trade off* que se produce entre países al iniciar un proceso de cambio normativo en el área de patentes. En concreto, por su interés, destacamos los siguientes estudios sobre dos casos de homogeneización o de integración como fueron los TRIPs, (véase McCalman, 1999), o como podría ser una homogeneización total del sistema de patentes (procedimental y judicial) en la UE propuestos por Deng (2007).³⁰

En cuanto a **realizar un estudio amplio a la hora de abordar la figura de la patente**, identificando al menos a los principales agentes que intervienen en el sistema, hemos visto como la mayoría de los estudios consultados, incluso los dos señalados anteriormente en referencia al análisis de los **efectos económicos** de los cambios normativos, carecen de la perspectiva múltiple que requieren estas figuras.

Debemos recordar que las patentes son figuras tuteladas por el Estado pero sin la garantía de éste, siendo principalmente un *trade off* entre agentes “privados” -pero sólo principalmente. Así todos asumen costes. A grandes rasgos:

- a) El solicitante,³¹ ya que es el que debe correr con los costes de la patente, sobre todo desde que el objetivo de la autofinanciación del sistema es la corriente mayoritaria. Estos costes van desde el proceso “administrativo” de la figura hasta la vigilancia y ejecución de los derechos que ésta le confieren. Además del mismo coste de la investigación que, por otra parte, se supone se debería incentivar a través del efecto dinámico que se entiende produce la patente y los propios establecidos para primar el efecto estático, como los de obligación de publicación de las invenciones.
- b) La sociedad en su conjunto,³² que se ve afectada a su vez por los efectos asociados al establecimiento de monopolios temporales sobre productos o procesos, que es la vía que utiliza la patente para promover y controlar el efecto dinámico y estático de la patente.
- c) Y el mismo Estado, porque debe proveer de una estructura para la gestión de la figura, aunque se busque que esta sea autosostenida.

³⁰ Especialmente interesante este ya que en algunos puntos se podría extrapolar este estudio a los efectos del proyecto de Patente Unitaria.

³¹ Entendido en un sentido amplio, incluyendo a inventores, inversores, licenciarios, etc., que directamente pueden aprovechar los efectos del monopolio temporal que confiere la patente.

³² Entendidos por los ciudadanos afectados por el monopolio, incluyendo a las empresas competidoras.

Conclusiones y extensiones

Se entiende que esta figura también acarreará beneficios para todos ellos. Pero el problema surge cuando los intereses y objetivos de los diversos actores difieren e incluso son incompatibles entre sí, lo que hace que encontrar puntos de equilibrio sea realmente difícil.

Sobre este punto, y en relación con los estudios analizados, si tenemos que evaluar a favor de quién se ha inclinado la balanza de la mayoría de los cambios normativos acaecidos, podemos afirmar que en la actualidad el fiel se inclina a favor del solicitante, con el beneplácito del Estado, al haberse asegurado este último el equilibrio presupuestario a la hora de poner los recursos para el funcionamiento de esta figura y eximiéndose de responsabilidad en el derecho conferido (sobre todo en los países desarrollados).

Es por ello que creemos imprescindible que antes de afrontar cambios normativos, como puede suponer un proceso facilitador y homogeneizador de la extensión de la patente, como es el proyecto de Patente Unitaria, es absolutamente necesario que se lleve a cabo una reflexión profunda y serena sobre los efectos –sobre todo de tipo económico- que la misma conlleva. Porque, como hemos visto, podemos encontrar posiciones tan claras, decididas y fundamentadas como las que tiene la Comisión en cuanto a los temas principales que destaca del nuevo proyecto de Patente Unitaria que gira alrededor del trinomio INTEGRACIÓN – CALIDAD – COSTE *... realmente no lo sean.*

Bibliografía y bases de datos

En esta sección consignamos las referencias bibliográficas así como las bases de datos utilizadas como fuentes estadísticas empleadas en la elaboración de esta tesis.



Bibliografía

- Adams, John N. (2009).** *History of the Patent System. Patent Law and Theory, A Handbook of Contemporary Research.* Research Handbooks in Intellectual Property series, edited by Toshiko Takenka
- Andersson, David E. (2011).** *How stronger patent laws affect trade in technology? Evidence from patent transfers in Sweden 1871-1914.* Academy Conference Paper, Aalborg, Denmark
- Arias Pérez-Illzarbe, Esther (OEPM) (2009).** *Patentes submarinas, Patent Trolls, Patent Busters, Patent Thickets ¿Qué está pasando con las patentes?* Opinión madri+d.
- Arrow, Kenneth J. (1962).** *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. A chapter in The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors,* 1962, pp. 609-626. NBER Working Paper
- Arundel, Anthony (2000).** The relative effectiveness of patents and secrecy for appropriation. *Research Policy*, Vol. 30: 611–624
- Arundel, Anthony; Kabla, Isabelle (1998).** What percentage of innovations are patented? Empirical estimates for European firms. *Research Policy*, Vol. 27: 127-141
- Baudry, Marc; Dumont, Béatrice (2009).** *A Bayesian Real Option Approach to Patents and Optimal Renewal Fees.* LEMNA Working papers, n. 200909
- Bessen, James (2008).** The value of U.S. patents by owner and patent characteristics. *Research Policy*, No. 37: 932–945
- Bessen, James; Meurer, Michael J. (2008).** *Patent Failure. How Judges, Bureaucrats, and Lawyers put Innovators at Risk.* Princeton University Press, Princeton and Oxford
- Boldrin, Michele; Levine, David (2012).** *The Case Against Patents.* Research Division Federal Reserve Bank of St. Louis, Working Paper 2012-035
- Brouwer, Erik; Kleinknecht, Alfred (1999).** Innovative output, and a firm's propensity to patent. An exploration of CIS micro data. *Research Policy*, Vol. 28: 615–624
- Chen, Chun-Shuo; Maxwell, Terrence A. (2010).** Three decades of bilateral copyright negotiations: Mainland China and the United States. *Government Information Quarterly*, No. 27: 196–207
- Choi, Jay Pil (2010).** Compulsory Licensing as an Antitrust Remedy. *The WIPO Journal*, Volumen 2, Issue 1
- Coe, David T.; Helpman, Elhanan (1994).** International R & D spillovers. *European Economic Review*, 39: 859-887

- Cohen, Wesley M.; Nelson, Richard R.; Walsh, John P (2000).** *Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or not)*. NBER Working Paper No. 7552
- Comisión de las Comunidades Europeas (1997).** *Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa*
- Comisión de las Comunidades Europeas (1999).** *Fomento de la innovación mediante la patente. El seguimiento que debe darse al Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa*
- Comisión de las Comunidades Europeas (2007).** *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Mejorar el sistema de patentes en Europa*
- Comisión de las Comunidades Europeas. Court of Justice of the European Union (2015).** *Case 147/13. Action for annulment, Implementing enhanced cooperation, Unitary patent Regulation (EU) No 1260/2012, Provisions concerning translation, Principle of non-discrimination*
- Comisión de las Comunidades Europeas. Reglamento (UE) N 1257/2012 Del parlamento Europeo y del Consejo.** *Por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente.* De 17 de diciembre de 2012
- Comisión de las Comunidades Europeas. Reglamento (UE) N 1260/2012 del Consejo.** *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.* De 17 de diciembre de 2012
- Comisión de las Comunidades Europeas (2013).** *Propuesta de directiva del Parlamento Europea y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas*
- Comité Económico y Social (2001).** *Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria"*. Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 155/81
- Consejo de la Unión Europea (2004).** *Preparación de la reunión del Consejo de 11 de marzo de 2004*
- Consejo de la Unión Europea (2000).** *Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria*
- Consejo de las Comunidades Europeas (1989).** *Acuerdo sobre Patentes Comunitarias.* Luxemburgo, Comisión de las Comunidades Europeas
- Consejo de la Unión Europea (2011).** *Por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria*
- Consejo de la Unión Europea (2013).** *Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (2013/C-175/01)*
- Convention for the European Patent for the Common Market (1975).** pp 295-321

- Cornelli, Francesca; Schankerman, Mark (1999).** Patent Renewals and R&D Incentives. *The RAND Journal of Economics*, Vol. 30, No. 2, pp. 197-213
- Council of the European Union (2008).** *Revised proposal for a Council Regulation on the Community patent.* Council of the European Union
- Danguy, Jérôme; van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2009).** *Cost-Benefit Analysis of the Community Patent.* Discussion paper series, Centre for Economic Policy Research, Industrial organization, N. 7631
- David, Paul A. (2004).** Can 'Open Science' be Protected from the Evolving Regime of IPR Protections? *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 129 (March)
- de Rassenfosse, Gaétan; van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2007).** *Per un pugno di dollari: A first look at the price elasticity of patents.* CEPR Discussion Papers N. 6499
- de Rassenfosse, Gaétan; Van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2008).** *On the price elasticity of demand for patents.* CEB Working Paper N. 08/031
- de Rassenfosse, Gaétan; van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2009).** A policy insight into the R&D-patent relationship. *Research Policy*, 38: 779–792
- de Rassenfosse, Gaétan; van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2010).** The role of fees in patent systems: Theory and evidence. *Journal of Economic Surveys*, 27(4): 696–716
- Deardorff, Alan V. (1992).** Welfare Effects of Global Patent Protection. *Economica*, 59(233): 35-51
- Deng, Yi (2006).** The effects of patent regime changes: A case study of the European patent office. *International Journal of Industrial Organization*, 25: 121–138
- Deng, Yi (2007).** *International Patent Harmonization and Trade Balance of Patent Rights.* 3th ZEW, Conference on the Economics of Innovation and Patenting, 13-14, Mannheim, June 2008
- Dernis, Hélène; Guellec, Dominique (2001).** Using patent counts for cross-country comparisons of technology output. *STI Review*, N. 27: 129-146
- Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea (2008).** *Hablar las lenguas europeas.* Folleto de la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea
- Dosi, Giovanni; Llerena, Patrick; Labini, Mauro Sylos (2008).** La relación Ciencia Tecnología Industria y la Paradoja Europea, apuntes sobre la dinámica de la investigación científica y tecnológica en Europa, en C. Cañibano, MI Encinar & FF Muñoz (coords.) *Economía del conocimiento y la innovación: nuevas aproximaciones a una relación compleja.* Ediciones Pirámide, Madrid, pp 231-267
- Duguet, Emmanuel; Kabla, Isabelle (1997).** Appropriation Strategy and the Motivations to Use the Patent System: An Econometric Analysis at the Firm Level in French Manufacturing. *Annales d'Economie et de Statistique*, ENSAE, issue 49-50: 289-327

- Duguet, Emmanuel; Lelarge, Claire (2006).** *Does Patenting Increase the Private Incentives to Innovate? A Microeconomic Analysis.* Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) No 2006-09
- Eaton, Jonathan; Kortum, Samuel (1995).** *Trade in ideas Patenting and productivity in the OECD.* NBER Working Papers 5049
- Eaton, Jonathan; Kortum, Samuel; Lerner, Joshua (2003).** *International Patenting and the European Patent Office: A Quantitative Assessment.* OECD Conference on Intellectual Property Rights (IPR), Innovation and Economic Performance, Paris on 28-29 August 2003
- Encaoua, David; Guellec, Dominique; Martínez, Catalina (2006).** Patent systems for encouraging innovation: Lessons from economic analysis. *Research Policy* 35, 1423–1440
- EPO Administrative Council (2008).** *On the role of fees in the European patent system.* European Patent Office
- European Commission (2006).** *Future Patent Policy in Europe*, Public Hearing – 12 July 2006. European Commission
- European Commission (2011).** *Regulation of the European Parliament and the Council: implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and Proposal for a Council Regulation: implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements.* Commission Staff Working Paper
- European Commission (2013).** Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market. European Commission
- European Patent Contention (1973)**
- European Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (2013).** Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union. A joint project between the European Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market. Published and edited by EPO and OHIM. Munich, Germany, and Alicante, Spain
- European Council (2013).** *Keynote address by President of the European Council Herman van Rompuy on the occasion of the 40 years anniversary of the European Patent Convention.* European Council
- Federico, P. J. (1929).** Origin and early history of patents. *Journal of the patent office society*, Vol. 11: 292-305
- Federico P.J., (1954).** Renewal Fees and Other Patent Fees in Foreign Countries. *Journal of the Patent Office Society*, N° 36: 827-848
- Fisher III; William W; Oberholzer-Gee, Felix (2013).** Strategic Management of Intellectual Property: An Integrated Approach. *California Management Review*, 55(4): 157–183
- Frankel, Susy (2009).** Some Consequences of Misinterpreting the TRIPs Agreement. *The WIPO Journal*, Vol. 1: 35-42

- Gallini, Nancy Theresa (1992).** Patent Policy and Costly Imitation. *RAND Journal of Economics*, Vol. 23: 52-63
- Gans, Joshua; King, Stephen P.; Lampe, Ryan (2004).** *Patent renewal fees and self-funding patent offices.* Intellectual Property Research Institute of Australia working paper, N° 01/04
- Geiger, Christopher (2012).** Weakening Multilateralism in Intellectual Property Lawmaking: A European Perspective on ACTA. *The WIPO Journal*, vol. 3, no 2 PP. 166-178
- Gervais, Daniel J. (2009).** (Re)implementing the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights to Foster Innovation. *The WIPO Journal*, Vol. 12(5): 348–370
- Ginarte, J.C.; Park, W.G. (1997).** Determinants of patent rights: A cross-national study. *Research Policy*, 26: 283-301
- Ginsberg, Melissa (2005).** *The effects of intellectual property protection on growth in transition economies.* Senior Thesis, Amherst College
- Godici, Nicholas P. (2001).** *Progress toward a World Patent the view from the United States.* AIPLA International Symposium. Protecting IP Assets in the new millennium
- Gould, David; Gruben, William C., (1996).** The role of intellectual property rights in economic growth. *Journal of Development Economics*, 48: 323-350
- Griliches, Zvi (1998).** *Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey.* NBER Chapters in: R&D and Productivity: The Econometric Evidence, pp. 287-343
- Grossman, Gene M; Lai, Edwin L (2002).** International Protection of Intellectual Property. *NBER Working Paper*, No. 8704
- Grupp, Hariolf; Schmoch, Ulrich (1999).** Patent statistics in the age of globalisation: new legal procedures, new analytical methods, new economic interpretation. *Research Policy*, 28: 377–396
- Guellec, Dominique; Van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2000).** Applications, grants and the value of patent. *Economic Letters*, N. 69
- Guellec, Dominique; Van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2001).** The internationalisation of technology analysed with patent data. *Research Policy*, 30: 1253–1266
- Gutiérrez Carbajal, Miguel Ángel (2008).** *Introducción al análisis del impacto de la patente comunitaria en la estructura de la demanda de patentes en Europa.* Madrid+D Revista de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología, nº 49
- Harhoff, Dietmar; Hoisl, Karin; Reichl, Bettina; van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2007).** *Patent validation at the country level: the role of fees and translation costs.* CEPR Discussion Paper No. DP6565
- Harhoff, Dietmar (2009).** *Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System.* Tender No. MARKT/2008/06/D

- Harhoff, Dietmar; Hoisl, Karin; Van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2009).** *Languages, Fees and the International Scope of Patenting*. CEPR Discussion Paper No. DP7241
- Hoisl, Karin; Harhoff, Dietmar; van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno; Reichl, Bettina (2008).** *Entrepreneurship and innovation- Organizations, institutions, systems and regions. Patent validation at the country level - The role of fees and translations costs*. Centre for Economic Policy Research Discussion Paper No. 6565
- Ichikawa, Mikio (2001).** *Towards a Global Patent System: The Japan Office view*. AIPLA International Symposium. Protecting IP Assets in the new millennium
- Jaffe, Adam B.; Lerner, Josh (2006).** *Innovation and its Discontents*. NBER Chapters, in Innovation Policy and the Economy, Volume 6, pp 27-66
- Khan, B. Zorina (2002).** *Innovations in Intellectual Property Systems and Economic Development*. National Bureau of Economic Research
- Khan, B. Zorina (2013).** Selling Ideas: An International Perspective on Patenting and Markets for Technological Innovations, 1790–1930. *Business History Review*, 87: 39–68
- Kober, Ingo (2001).** *Towards a Global Patent System: The European Patent Office view*. AIPLA International Symposium. Protecting IP Assets in the new millennium.
- Kortum, Samuel; Lerner, Josh (1998).** *Stronger protection or technological revolution: what is behind the recent surge in patenting?* Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 48, 247-304
- Kur, Annette (2009).** International Norm-Making in the Field of Intellectual Property: A Shift Towards Maximum Rules? *The WIPO Journal*, Vol. 1: 27–34
- Latif, Ahmed Abdel (2011).** Change and Continuity in the International Intellectual Property System: A Turbulent Decade in Perspective. *The WIPO Journal*, vol. 3(1)
- Lazaridis, George y van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno; (2007).** *The rigour of EPO's patentability criteria: an insight into the induced withdrawals*. CEB Working Paper N° 07/007
- Lemley, Mark (2001).** Rational Ignorance at the Patent Office. *Northwestern University Law Review*, Vol. 95(4)
- Lerner, Josh (1995).** Patenting in the shadow of competitors. *Journal of Law and Economics*, Vol. XXXVIII
- Lerner, Josh (2000).** *150 years of patent protection*. NBER Working Paper No. 13294
- Levine, David; Boldrin, Michele (2008).** *Against Intellectual Monopoly*. Cambridge University Press
- Loasby, Brian J. (1999).** *Knowledge, Institutions and Evolution in Economics*. London: Routledge
- Machlup, Fritz; Penrose, Edith (1950).** The Patent Controversy in the Nineteenth Century. *The Journal of Economic History*, Vol. 10(1): 1-29

- MacLeod, Christine; Tann, Jennifer; Andrew, James (2003).** Evaluating inventive activity: the cost of nineteenth-century UK patents and the fallibility of renewal data. *Economic History Review*, Vol. LVI: 537-562
- Magliocca, Gerard N. (2007).** Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the perils of innovation. *Notre Dame Law Review*, Vol. 82(5): 1809-1838
- Mairesse, Jacques; Mohnen, Pierre A. (2010).** *Using innovations surveys for econometric analysis*. NBER Working Paper No. w15857
- Mansfield, Edwin; Romeo, Anthony; Wagner, Samuel (1979).** Foreign Trade and U. S. Research and Development. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 61(1): 49-57
- Mansfield, Edwin; Schwartz, Mark; Wagner, Samuel (1981).** Imitation Costs and Patents: An Empirical Study. *The Economic Journal*, Vol. 91(364): 907-918
- Martin, Elsa; Stahn, Hubert (2009).** *Should we reallocate patent fees to the universities?* GREQAM Référence: 2009-02, University of Aix-Marseille II
- Maskus, Keith E.; Penubartib, Mohan (1995).** *How trade-related are intellectual property rights?* *Journal of International Economics*, 39: 227-248
- Maskus, Keith E. (1998).** The International Regulation of Intellectual Property. *Weltwirtschaftliches Archiv*, Vol. 134(2): 186-208
- Maskus, Keith E. (2000a).** *Intellectual Property Rights and economic development*. Prepared for the series “Beyond the Treaties: A Symposium on Compliance with International Intellectual Property Law”, organized by Fredrick K. Cox International Law Center at Case Western Reserve University
- Maskus, Keith E. (2000b).** *The economics of Intellectual Property Rights and globalization: dancing the dual distortion*. Institute for International Economics, Intellectual Property Rights in the Global Economy, Chapter Three
- Maskus, Keith E.; Lahouel, Mohamed (2000).** *Competition Policy and Intellectual Property Rights in Developing Countries*. Blackwell Publishers Ltd 2000
- Massaguer, José (2006).** *Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento*. Número extraordinario-2006, Universidad Pompeu Fabra
- May, Christopher (2009).** The Pre-History and Establishment of the WIPO. *The WIPO Journal*, Vol. 1(1): 16-26
- McCalman, P. (1999).** Reaping what you sow: an empirical analysis of international patent harmonization. *Journal of International Economics*, 55: 161-186
- Mejer, Malwina; van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno; (2009).** *Economic Incongruities in the European Patent System*. ECARES, Working Paper 2009-003, ULB - Université Libre de Bruxelles

- Mwiya, Bruce M.K. (2012).** Trends of Patent and Utility Model Activities in Asia and Africa: A Comparison of Regional Innovation, FDI and Economic Activity. *The WIPO Journal*, Vol. 3(2): 257-279
- OCDE (1994).** *The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and Technology Indicators*. OCDE Paris 1994
- OEPM y OPTI (2011).** *Examen de fondo obligatorio en el procedimiento español de concesión de patentes: ventajas e inconvenientes*. OEPM
- Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (2010).** *Cómo aprender idiomas*. Folleto de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
- Pakes, Ariel; Schankerman, Mark (1984).** The Rate of Obsolescence of Patents, Research Gestation Lags, and the Private Rate of Return to Research Resources. NBER Working Paper N° 346
- Park, Walter G.; Lippoldt, Douglas (2008).** *Technology Transfer and the Economic Implications of the Strengthening of Intellectual Property Rights in Developing Countries*. OECD Trade Policy Working Papers, No. 62
- Park, Walter G. (1999a).** *Highlights and perspectives on the first three international symposia on reducing patent costs*. Department of Economics American University
- Park, Walter G. (1999b).** *Impact of the International Patent System on Productivity and Technology Diffusion*. Owen Lippert (ed.), *Competitive Strategies for Intellectual Property Protection*, Chapter 2, Fraser Institute, Vancouver, B.C., 1999, pp 47-72
- Park, Walter G. (2010).** On Patenting Costs. *The WIPO Journal: Analysis of Intellectual Property Issues*, Vol. 2(1): 38-48
- Peeters, Carine; Van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2006).** Innovation strategy and the patenting behavior of firms. *Journal of Evolutionary Economics*, Vol. 16(1): 109-135
- Penrose, Edith (1973).** International Patenting and the Less-Developed Countries. *The Economic Journal*, Vol. 83(331): 768-786
- Quillen, Cecil D.; Ogden, Jr.; Webster, H.; Eichmann, Richard (2002).** Continuing Patent Applications and Performance of the U.S. Patent and Trademark Office – Extended. *The Federal Circuit Bar Journal*, Vol. 12(1): 35-55
- Reichman, J. H. (1994).** Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms. *Columbia Law Review*, 94: 2432-558
- Roland Berger Market Research (Introduction by European Patent Office) (2004).** *Study on the Cost of Patenting*. European Patent Office
- Romer, P. (1990).** Endogenous technical change. *Journal of Political Economy*, 94(5): 71–102

- Saiz, J. Patricio (2010).** *Patents of Introduction and the Spanish Innovation System*. Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica, Facultad de Ciencias Económicas, UAM
- Sanyal, Paroma; Adam Jaffe (2004).** *Peanut Butter Patents Versus the New Economy: Does the Increased Rate of Patenting Signal More Invention or Just Lower Standards?* Working Paper. Waltham, MA: Brandeis University.
- Scellato, Giuseppe; Calderini, Mario; Caviggioli, Federico; Franzoni, Chiara; Ughetto, Elisa; Kica, Evisa; Rodriguez, Victor (2011).** *Study on the quality of the patent system in Europe*. DG Internal Market and Services - European Commission
- Schankerman, Mark (1998).** How Valuable is Patent Protection? Estimates by Technology Field. *The RAND Journal of Economics*, Vol. 29(1): 77-107
- Sell, Susan K. (1998).** Power and Ideas: North-South Politics of intellectual Property and Antitrust. *Indiana Journal of Global Legal*, Vol. 6(2): 757-767
- Shapiro, Carl (2001).** Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting. Capítulo publicado dentro del libro *Innovation Policy and the Economy*. MIT Press
- Shrestha, Sannu K. (2011).** Trolls or market-makers: an empirical analysis of nonpracticing entities. *Columbia Law Review*, Vol. 110(1): 114
- Stjerna, Inge Björn (2014).** *Unitary patent and court system*. The oral hearing on Spain's actions at the CJEU
- Straathof, Bas; van Veldhuizen, Sander (2010).** *Another reason for the EU patent: Declining validation rates*. CEPR's Policy Portal
- Suzanne Scotchmer (1999).** On the optimality of the patent renewal system. *The RAND Journal of Economics*, Vol. 30(2): 181-196
- The Economist (2015a).** A question of utility. August 8th 2015
- The Economist (2015b).** Time to fix patents. August 8th 2015
- Thurow, Lester C. (1997).** Needed: a system of intellectual property rights. *Harvard Business Review*, Num. 75 (3): 95-103.
- USPTO (2012).** *Intellectual Property and the U.S. Economy: Industries in Focus*. USPTO Economics and Statistics Administration and the United States Patent and Trademark Office
- van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno; François, Didier (2006).** *The cost factor in patent systems*. CEB Working Paper N° 06/002
- van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno; Mejer, Malwina (2008).** The London Agreement and the cost of patenting in Europe. *Eur J Law Econ*, No 29: 211-237

- van Zeebroeck, Nicolas; van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno; Guellec, Dominique (2007).** *Claiming more: the Increased Voluminosity of Patent Applications and its Determinants*. CEPR Discussion Paper No. 5971
- van Zeebroeck, Nicolas; van Pottelsberghe de la Potterie, Bruno (2007).** Filing strategies and patent value. *Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 20(6): 539-561
- van Zeebroeck, Nicolas (2008).** Long Live Patents: the Increasing Life Expectancy of Patent Applications and Its Determinants. *Review of Economics and Institutions*, Vol. 2(3)
- van Zeebroeck, Nicolas (2009).** *Filing strategies and the increasing duration of patent applications*. CEB Working Paper N° 09/005
- Watal, Jayashree (2011).** From Punta Del Este to Doha and Beyond: Lessons from the TRIPs Negotiating Processes. *The WIPO Journal*, Vol. 3(1)
- WIPO (2014).** World Intellectual Property Indicators. *Economics & Statistics Series*. WIPO
- Yu, Peter K. (2009).** The Global Intellectual Property Order and its Undetermined Future. *The WIPO Journal*, Vol. 1: 1-15

Bases de datos

Principales fuentes de estadísticas:

WIPO IP Statistics Data Center

WIPO

<http://www.wipo.int/ipstats/en/>

National & regional office IP statistics & annual reports

WIPO

<http://www.wipo.int/ipstats/en/resources/>

Estadísticas de Propiedad Industrial (1666-2012)

OEPM

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/actividades_estadisticas/estadisticas/estadisticas_propiedad_industrial/index.html

Annual reports and statistics

EPO

<http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics.html>

National Accounts Main Aggregates Database

ONU

<http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp>

Statistics

USPTO

<http://www.uspto.gov/about/stats/>

Consultamos en el resto de oficinas nacionales de los Estados miembros del convenio EPC sobre datos fiables de validaciones de Patentes Europeas en su país y sólo hemos encontrado de las siguientes (además de la OEPM):

State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia

<http://www.dziv.hr/en/>

Finnish Patent and Registration Office

<http://www.prh.fi/fi/index.html>

Hungarian Intellectual Property Office

<http://www.hipo.gov.hu/English/enevvaltas.html?url=>

Hellenic Industrial Property Organisation

<http://www.obi.gr/obi/Default.aspx?tabid=71&.html>

Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

[http://www.uibm.gov.it/index.php/inglese](http://www UIBM.gov.it/index.php/inglese)

Polish Patent Office

<http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/>

Turkish Patent Institute

<http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/?lang=en>

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Portugal)

www.marcaspatentes.pt

Como hemos indicado en la tesis, a fin de no distraer su línea principal y debido a lo prolífico del análisis, muchos de los estudios y materiales que hemos obtenido a lo largo de este trabajo se presentan como anexos. En particular hemos elaborado ocho anexos que hacen referencia a diversos temas que creemos son de especial importancia y que merecen un estudio en mayor profundidad, más allá de lo que hemos expuesto en la tesis principal.

Anexo I. Aclaración al sistema de patentes

Anexo II. Particularidades del sistema de patentes en la Unión Europea

Anexo III. Los factores no cuantitativos en el sistema de patentes

Anexo IV. El modelo de Deardorff (1992)

Anexo V. Simposio AIPLA (EPO, SIPA, USPTO) sobre la “Patente Mundial”

Anexo VI. Documentos sobre la creación de la Patente Unitaria

Anexo VII. El objetivo de la autofinanciación en los textos europeos

Anexo VIII. Notas metodológicas

Anexo I. Aclaración al sistema de patentes

En líneas generales podemos decir que la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual funciona a través del establecimiento de monopolios temporales sobre el conocimiento creado que permiten a sus titulares excluir a terceros de su uso, fabricación o distribución,¹ esta institución se articula a través de diferentes modalidades de figuras: patentes, marcas, diseños, etc. En el caso de la patente, el conocimiento protegido tradicionalmente ha estado relacionado con el área tecnológica aplicada a la industria, mas sus límites y características concretas han variado a lo largo del tiempo y de hecho aún varían en función del país analizado.²

Debemos señalar que la figura de la patente se clasifica legalmente dentro del apartado de la Propiedad Industrial (en su acepción española), lo que significa que es una figura constitutiva del derecho. Así para que pueda existir el monopolio temporal que confiere esta figura debe haberse solicitado ésta previamente en alguno de los registros internacionalmente reconocidos,³ consolidándose definitivamente los derechos del citado monopolio cuando se concede la patente.

El proceso administrativo de la patente es común en casi todo el mundo (aunque lógicamente con algunos matices), constanding de las siguientes etapas:

1 Denominado *ius prohibendi*.

2 Por ejemplo, en general, hoy en día se valora que el objeto de la patente sea nuevo y relevante, pero no siempre ha sido así.

3 *Grosso modo* estos registros son los firmantes del convenio de París de 1883, tras el cual, automáticamente, entre otras cosas, se activan instrumentos como el del derecho de prioridad. Actualmente casi todos los países del mundo forman parte de este convenio (176 países en 2015).

TRAMITACIÓN	CONCESIÓN	MANTENIMIENTO DEL DERECHO CONCEDIDO
-------------	-----------	-------------------------------------

Etapa 1: Tramitación. Es la fase del proceso en la que se solicita la patente (la primera fecha, la más reciente de los diversos monopolios nacionales o regionales que se soliciten sobre la misma invención se denomina “fecha de prioridad”) tras la cual pasan por una serie de trámites administrativos que buscan comprobar que la patente cumple con los requisitos establecidos en el país para obtener el monopolio solicitado: corrección de defectos formales, búsquedas de anterioridades, examen de la altura inventiva. En esta etapa el solicitante sólo tiene expectativas sobre los derechos que le confiere la patente, lo que a efectos prácticos es importante ya que, por ejemplo, no puede ejercer por completo las medidas legales que pone a su disposición el Estado para poder hacer valer los mismos.⁴

Etapa 2: Concesión. Una vez que el organismo oficial competente concede el monopolio, la expectativa sobre el derecho se consolida y se retrotrae a la fecha de prioridad (aunque para que funcionen estos efectos retroactivos de manera real el titular normalmente debe haber realizado algunos actos expresos durante la etapa de tramitación), activándose por completo las medidas legales que pone a su disposición el Estado para poder hacer valer sus derechos. Estos derechos se conceden sin garantía del Estado, por lo que en líneas generales es el solicitante el que debe tener una actitud activa, y a su cargo, para hacerlos valer.

Etapa 3: Mantenimiento. Los derechos concedidos se mantienen generalmente durante 20 años⁵ (a contar desde la fecha de prioridad) tras los cuales la patente caduca y pasa a formar parte del dominio público. Desde mediados del siglo XX se generalizó un sistema de pagos (normalmente anuales) que debe abonar el solicitante por el mantenimiento de los derechos so pena de ser caducada la patente si no atiende a los mismos.

Debemos hacer hincapié en el hecho de que, en líneas generales, la patente es una figura de ámbito estrictamente nacional⁶ -daremos posteriormente más detalles- y dado que el conocimiento que protegen es un “producto” cuyos usos y efectos difícilmente se pueden mantener dentro de las fronteras de un país, ya desde sus orígenes se vio imprescindible la necesidad de contar con sistemas de coordinación entre los distintos sistemas de patentes nacionales.⁷ En particular, el **proceso de extensión de los derechos de la patente** más allá de las propias fronteras del país que cubre la patente nacional originaria de la invención, requiere de un mínimo proceso de coordinación entre patentes nacionales, que se puede traducir en:

⁴ La concesión supone un cambio del estatus importante de la patente y no sólo activando efectos judiciales para su defensa. Así, por ejemplo, contablemente hasta ese momento no se pueden activar por regla general los gastos derivados de la misma.

⁵ Los TRIPs generalizaron la duración de las patentes como mínimo en 20 años, aunque en la actualidad hay países como Venezuela donde los periodos son diferentes. Adicionalmente indicar que, para algunas áreas del conocimiento, algunos países han habilitado periodos superiores (véase el caso de los Certificados Suplementarios de Protección).

⁶ Tras la Paz de Westfalia de 1648 se consolidan las estructuras del Estado/Nación, no es de extrañar que las instituciones nacidas tras esa fecha vengán asociadas fuertemente a la nueva figura emergente del Estado/Nación.

⁷ Como veremos, acontecimientos internacionales de temática tecnológica como las exposiciones universales, pusieron de manifiesto rápidamente la necesidad de esta coordinación internacional.

1. La creación de **instrumentos**⁸ y **figuras de coordinación**⁹ entre patentes nacionales, que permitan e incluso faciliten este proceso de extensión de la patente.
2. La armonización de las mismas patentes nacionales para facilitar la gestión de aquellas que surgen o pueden surgir de una misma invención (familia de patentes).

Es por ello que tras la aparición de la figura moderna de la patente,¹⁰ y a la par que esta se consolidaba en las naciones especialmente en el siglo XIX, empezaron a proliferar propuestas para la creación de instrumentos de coordinación entre naciones y figuras de coordinación de ámbito regional, singularmente hechos realidad tras los años 70 del siglo XX.

Desde el punto de vista de la armonización internacional de la figura de la patente debemos advertir que estas mismas figuras e instrumentos de coordinación antes citados a su vez han favorecido el proceso armonizador. En general ha habido una gran proliferación de tratados internacionales que promueven esta armonización de la figura de la patente desde una perspectiva regional e incluso global, como los acuerdos TRIPs, TRIPs Plus, PPH, PLT, etc. los cuales también los señalaremos a lo largo de nuestro trabajo. Pero debe de reconocerse que a veces es complicado hacer una separación estricta entre los acuerdos internacionales que buscan la armonización internacional de los que crean estos instrumentos y figuras de coordinación, ya que muchos de ellos suelen contener ambas facetas y, como hemos indicado, las mismas figuras e instrumentos de coordinación, implícitamente han favorecido la armonización.¹¹

Para los objetivos marcados en el presente estudio, y desde la perspectiva europea y en concreto de la UE, debemos indicar a la prioridad internacional, la patente PCT, la Patente Europea, al que hay que sumar el proyecto de Patente Unitaria, como los instrumentos y figuras de coordinación más relevantes.

⁸ Como el "Derecho de Prioridad" creado en el Convenio de París de 1883.

⁹ Como la patente PCT y la Patente Europea, que especialmente afectan al ámbito de la Unión Europea y otras como la OAPI, ARIPO, EAPO o la GCC, que luego comentaremos.

¹⁰ Para definir este concepto Khan (2002) pone como ejemplo a Francia, donde durante el siglo XVIII (la Ilustración) los inventores o introductores de inventos se veían recompensados por diversas medidas. El nuevo sistema de patentes moderna, nacido de la revolución francesa en 1790, buscó romper con estos abusos y liberalidades del sistema antiguo.

¹¹ Como ejemplo cómo la patente PCT está expandiendo el estilo de redacción de patentes de EE.UU. recogido por van Zeebroeck et al. (2007).

Anexo II. Particularidades del sistema de patentes en la Unión Europea

Teniendo en cuenta que la figura de la patente es básicamente nacional, si observamos las características de los estados que componen Europa y los comparamos con los del resto del mundo,¹² podremos observar:

1. Su gran fragmentación. Si diferenciamos los tres grupos de países que se podrían distinguir en el área europea:
 - a) Europa¹³
 - b) Estados miembros de la Unión Europea (UE) (suponen el 69% de la población de Europa)
 - c) Países EPC¹⁴ (suponen el 89% de la población de Europa)

Teniendo en cuenta los datos de 2012 de la ONU sobre países reconocidos (la ONU reconoce a 213 países en el mundo) y su población, podemos ver en la Tabla II.1 que la proporción en número de países que representan estos tres grupos es mucho mayor que la proporción de población que suponen a nivel mundial, incluso si eliminamos el efecto distorsionador que suponen la India y China, países que por su población podrían afectar al cálculo.

Algo que también se refleja en el tamaño de población medio por cada país, si tenemos en cuenta que este en el mundo es de 43.502.030 habitantes, 27.200.433 si eliminamos el efecto distorsionador que suponen China e India.

	Países que lo componen		Población de los países		
	Número	Proporción sobre el total mundial	Proporción sobre el total mundial	Proporción sobre el total mundial sin China e India	Población media por país
Europa	47	22%	10,51%	16,68%	19.057.727
Unión Europea	28	13%	7%	11%	18.217.312
Países EPC	28	18%	9%	14%	16.485.883

Tabla II.1: Estadísticas sobre número de países y población de Europa, la UE y países EPC.

Fuente: Elaboración propia

Con estos datos podemos observar que la fragmentación en naciones de Europa es mucho mayor que la del resto del mundo, algo que además se vio agravado tras la caída del sistema socialista, ya que tras los años 90 la ratio de fragmentación en esta área aumentó casi un 40%, al pasar Europa de tener 34 países a 47.

¹² Fuente base de datos de la ONU, datos de 2012: <http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp>

¹³ Dentro de Europa incluimos la Federación Rusa y Turquía, ya que en la primera, la mayoría de su población está en zona europea y la segunda pertenece al convenio EPC.

¹⁴ Sólo contando aquellos denominados "estados miembros" de consorcio EPC. Exceptuamos a los 2 miembros denominados *extension States* (Montenegro y Bosnia Herzegovina) donde para que la concesión de la Patente Europea les afecte se debe solicitar y pagar expresamente por ellos. Tampoco incluimos los mencionados estados de validación: Marruecos y Moldavia.

2. La diversidad de lenguas oficiales. Si analizamos las lenguas reconocidas como oficiales por los países,¹⁵ podemos observar que Europa es el continente como mayor diversidad de lenguas “dominantes”, cubriendo el 56% de las 18 lenguas oficiales habladas por más países del mundo, y la UE al igual que los países EPC el 50%. El resto de continentes son mucho más homogéneos, por ejemplo Norte América sólo cubre el 11% y Oceanía el 16%.
3. Siendo regionalmente la tercera área de riqueza per cápita más importante del mundo tras Norte América y Oceanía, y la primera economía del mundo en términos de PIB.

Como indicábamos antes, si tenemos en cuenta que la figura de la patente es básicamente nacional, este proceso de extensión de la patente más allá de las propias fronteras nacionales y, en este caso, con el fin de cubrir Europa o la UE, a la sazón el mercado más grande del mundo en términos de PIB, debe ser comparativamente más complicado que en otras áreas debido a la fragmentación y diversidad antes consignada, más aún si se pretende trabajar en esta área como si de un mercado único e integrado se tratase.

Todo esto puede explicar la preocupación de la Comisión Europea a la hora de abordar la figura de la patente a nivel Comunitario, mostrando su deseo por conseguir una figura de patente que no perjudique al espíritu del Mercado Interior Comunitario, de ahí su focalización en el proceso de integración de esta figura a nivel Comunitario, reconociendo que las características del área (fragmentada territorialmente y lingüísticamente) se pueden traducir en posibles incongruencias a la hora de trabajar con esta figura cuando la gestión de la misma le corresponde a cada país y un mayor coste en el uso de la figura de la patente al buscar cubrir todo este territorio. Pero por otro lado se reconoce la oportunidad que supone aprovechar la buena reputación obtenida por la Patente Europea en términos de calidad, “experimento” de origen Comunitario y “ejemplo a seguir” (sobre todo al constatar los problemas observados principalmente en la patente estadounidense, achacados justo a este factor y que luego anotaremos), calidad que además se transmite de manera directa a todos los Estados miembros, por el mecanismo de validación que luego veremos.

Analizaremos la UE y veremos las distintas figuras de patentes existentes en la misma desde el punto de vista del proceso “administrativo” y en sus diferentes etapas:

	TRAMITACIÓN	CONCESIÓN	MANTENIMIENTO DEL DERECHO CONCEDIDO
PATENTE NACIONAL (*)			
PCT			
PATENTE EUROPEA			
PATENTE UNITARIA			

Tabla II.2: Etapas del proceso “administrativo” de la patente que cubren las diferentes figuras de patente en la UE y que se pueden tramitar desde una oficina de la UE y que más allá de la fecha de prioridad tengan efectos en la UE. En rojo, etapas que cubre cada figura. (*) Elegida mayoritariamente como patente prioritaria en los países miembro.

Fuente: Elaboración propia.

¹⁵ Para realizar este cálculo hemos analizado las 18 lenguas que son oficiales en más países, las denominaremos “dominantes”, que cubren el 84% de los países reconocidos por la ONU.

Muchos autores señalan que en la UE conviven dos sistemas (el nacional y el que crea el convenio EPC) al que se quiere añadir un tercero (Patente Unitaria). Sin embargo realmente sólo existe un sistema completo, el nacional, al que se suman dos figuras de coordinación (patente PCT y Patente Europea) y un tercero, aún en proyecto (Patente Unitaria), que tal y como está concebido, en la práctica, sólo es completo si se le suma la etapa de tramitación y concesión de la Patente Europea¹⁶:

	TRAMITACIÓN	CONCESIÓN	MANTENIMIENTO DEL DERECHO CONCEDIDO
PATENTE NACIONAL (*)			
PCT			
PATENTE EUROPEA			
PATENTE UNITARIA	PATENTE EUROPEA + PATENTE UNITARIA	PATENTE EUROPEA + PATENTE UNITARIA	

Tabla II.3: Etapas del proceso "administrativo" de la patente que cubren las diferentes figuras de patente en la UE. En rojo, etapas que cubre cada figura; en naranja, las fases que cubriría además la Patente Unitaria si se considera fusionada a la Patente Europea. (*) Elegida mayoritariamente como patente prioritaria.
Fuente: *Elaboración propia.*

Como cada una de las tres figuras existentes en la UE que cubren la etapa de la tramitación (Patente Nacional, patente PCT y Patente Europea) se pueden utilizar como patente prioritaria, o sea, la primera patente a partir de la cual se inicia el proceso de extensión de la patente a otros países creando una familia de patentes, si deseáramos obtener el derecho que otorga una patente y que cubriese los distintos países de la UE bien a través de patentes nacionales o de la Patente Unitaria (que cubra de manera unificada todos los países con esta sola figura) podría optarse por los siguientes caminos o estrategias:

¹⁶ De hecho en el proyecto de la Patente Unitaria se prevé que esta misma figura (en nombre de los países que se sumen a la misma) a su vez se adhiera al convenio EPC como si de un "país" más se tratase.

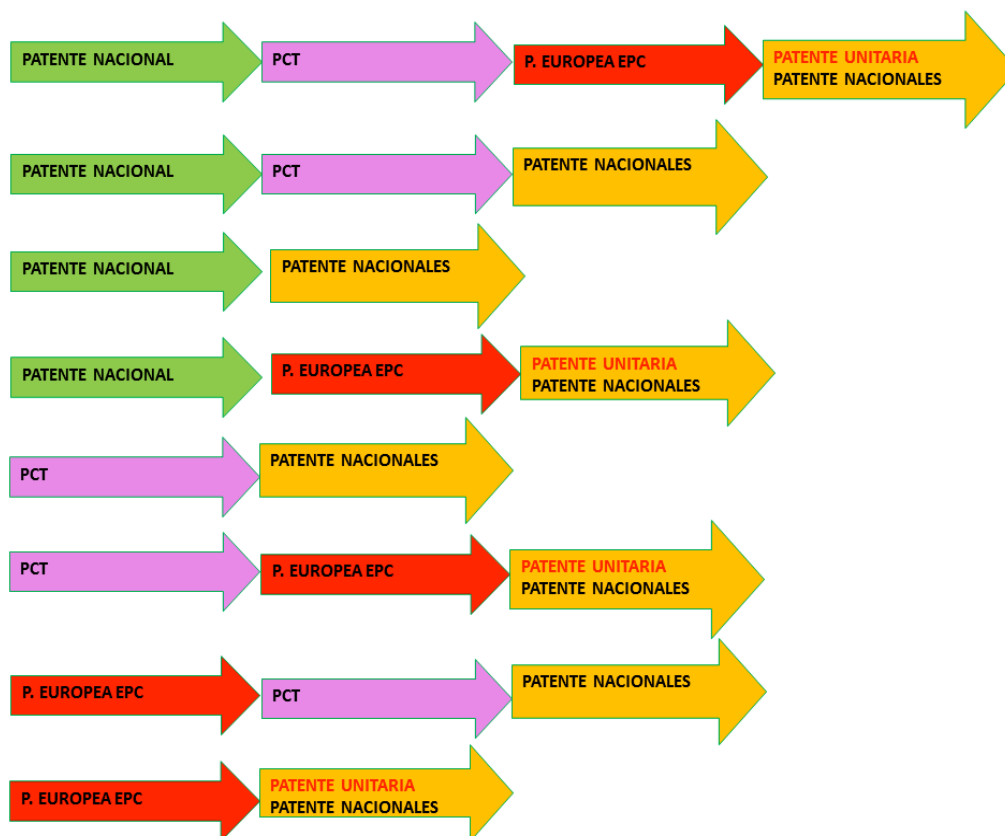


Figura II.5: Combinaciones de figuras nacionales y figuras de coordinación regionales para obtener un derecho de patente que cubra los países de la UE. Debemos señalar que no todos los países miembros de la EPC permiten abordar patentes nacionales desde la PCT y obligan a hacerlo a través de la Patente Europea.

Fuente: Elaboración propia.

La Figura II.5 muestra hasta ocho caminos o combinaciones posibles de caminos para lograr este objetivo: cubrir mediante una patente los países de la UE. (Sobre este punto, volveremos más adelante en el apartado 4.7 sobre “El coste de las patentes en la Unión Europea”). Como reconoce el informe de la Comisión de las Comunidades Europeas (1997: 2) “[e]n Europa se ha de constatar que el sistema de patentes ha ganado en complejidad con la coexistencia de la patente nacional, la Patente Europea y la Patente Comunitaria (este último sistema sigue sin ser operativo en la actualidad)”.

Para comprender mejor la relevancia del proyecto de Patente Unitaria y cómo las figuras existentes en la UE (Patente Nacional, patente PCT y Patente Europea) afectan a las tres variables expuestas: integración-calidad-coste, presentamos a continuación un ejemplo de cómo una invención, protegida bajo patente, podría abordar este proceso de extensión al resto de los países de la UE, creando una familia de patentes, al entrar en juego estas figuras, a la que debemos añadir el instrumento del Derecho de Prioridad que igualmente está vigente en todos los países de la UE. A tal fin hemos diseñado un esquema explicativo de cómo a lo largo del tiempo se han añadido a los sistemas de patente nacional de cada uno de los países de la UE un instrumento y dos figuras de coordinación (derecho de prioridad, patente PCT y Patente Europea) y potencialmente lo hará la propuesta de proyecto de Patente Unitaria reflejado en la Tabla II.4:¹⁷

¹⁷ Para realizar este esquema utilizamos los tiempos orientativos de los procesos de patente española (para patentes nacionales), de Patente Europea (véase Anexo VI Nota Metodológica 6) y de patente PCT (que están tasados en 30 ó 31 meses desde la fecha de prioridad).

Origen	Patente como figura nacional
1883	Se establece el instrumento del derecho de prioridad.
1970	Se establece el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) como figura de coordinación.
1973	Se establece el Convenio sobre la Patente Europea (EPC) como figura de coordinación.
Proyecto	Propuesta de Patente Unitaria.

Tabla II.4: Cronograma que refleja el momento en que se establecieron los diferentes instrumentos y figuras de coordinación en la UE.

Fuente: elaboración propia.

Como se ha indicado anteriormente, en líneas generales¹⁸ y desde el punto de vista de los procesos administrativos de la patente, actualmente en la UE realmente sólo hay una figura de patente completa, que es la nacional, que convive con un instrumento de coordinación y con dos figuras de coordinación administrativa internacionales: el instrumento de la prioridad internacional, **derecho de prioridad**, y la figura creada por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, patente **PCT** (sólo con efectos de tramitación), y la figura con efectos ejecutivos y vinculantes, que es la **Patente Europea** (con efectos de tramitación y concesión) creada por la Convención Europea sobre Patentes (EPC). A estos se pretende añadir el **Proyecto de Patente Unitaria**, que de manera aislada sólo tiene efecto de mantenimiento, pero que unida al convenio EPC constituiría una figura completa de patente (tablas 1.2 y 1.3 *supra*).

Partimos de la base de que la figura de la patente surgió como un sistema nacional (sistemas completos autónomos con competencias sobre la tramitación, concesión y mantenimiento) donde sólo el Estado tenía competencias. Hasta la normalización producida por el acuerdo sobre los TRIPs de 1995, era normal que cada patente nacional tuviera sus particularidades; hoy en día casi todas las patentes nacionales comparten las siguientes características:

1. Es un monopolio temporal de un mínimo de 20 años desde la solicitud (en concreto la fecha de prioridad).
2. Es un derecho constitutivo (a diferencia de la Propiedad Intelectual), para tener el derecho debe solicitarse esta figura, no consolidándose el derecho hasta que la misma no se concede.¹⁹
3. Es un monopolio territorial, sólo para el estado en el que se ha solicitado.

¹⁸ Ya que existen otros instrumentos y figuras internacionales que tienen efectos sobre las patentes nacionales (por ejemplo los acuerdos PPH) y estrategias administrativas que permitirían por ejemplo hacer de la Patente Europea de facto un sistema completo manteniendo su vigencia hasta el final de los 20 años de vida de la patente. Véase discusión sobre estrategias con patentes divisionales europeas en Glosario.

¹⁹ Aunque en algunos países aún el sistema *first to file* no se ha impuesto de manera absoluta al *first to invent*, que unido a instrumentos como el periodo de gracia, son excepciones a este hecho.

4. El objeto de la patente en el momento de solicitarse debe cumplir con algunas características:²⁰
- a) Novedad: No estar comprendida en el estado del arte. (Estado del arte: Todo aquello disponible al público por medios orales, escritos, por uso, comercialización o por cualquier otro medio).
 - b) Actividad inventiva: Una invención tiene actividad inventiva cuando no se puede obtener a partir de lo ya conocido (estado del arte) de manera evidente para un experto en la materia.
 - c) Aplicación industrial: Cuando pueda ser fabricado o utilizado en cualquier tipo de industria.
 - d) Suficiencia descriptiva: La memoria de la patente tiene que ser clara y concisa para que la invención se pueda poner en práctica por un experto en la materia.

Y desarrollamos, ahora sí, el cronograma que recoge la Tabla II.4.

²⁰ Utilizamos para ello terminología propia de la Patente Española, pero debemos indicar que en el tiempo esto no siempre ha sido así y que aún hay matices según el país.

Origen: la Patente como figura nacional

Si buscáramos solicitar una patente en los diferentes estados de la UE, tendríamos que solicitar a la vez tantas patentes como estados pretendemos cubrir:

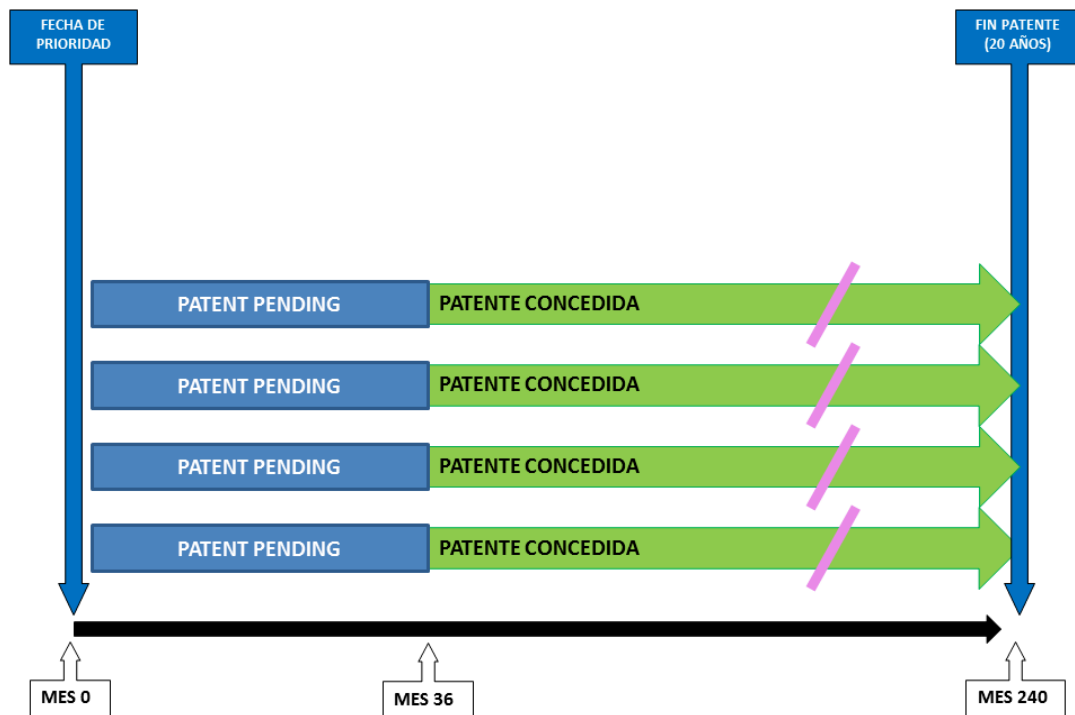


Figura II.6: Flujograma que representa las diferentes fases del proceso administrativo para cubrir la UE mediante una patente en el origen del sistema de patente. Los tiempos de la *patent pending* son estimados.

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar su efecto sobre las tres variables expuestas (integración-calidad-coste), este sistema daba lugar a los siguientes problemas:

1. Sistema descoordinado: precisa de una solicitud simultánea para que se cumpla el requisito de novedad y una patente no “pise” a la otra, algo que se antoja casi imposible.
2. Sistema caro desde el momento de la solicitud de la patente: hay que tener tantas patentes como países en los que se pretenda el monopolio.
3. Cada país puede aplicar criterios propios a la patente para su concesión.
4. Cada país puede aplicar criterios propios a la patente concedida.

1883: Se establece el instrumento del derecho de prioridad

Creado por el Convenio de París (1883), este derecho permite extender la fecha de prioridad del primer país de solicitud (patente denominada prioritaria) a otros países siempre que esta prioridad se reivindique y se haga dentro de los 12 meses desde la solicitud de esta primera patente.

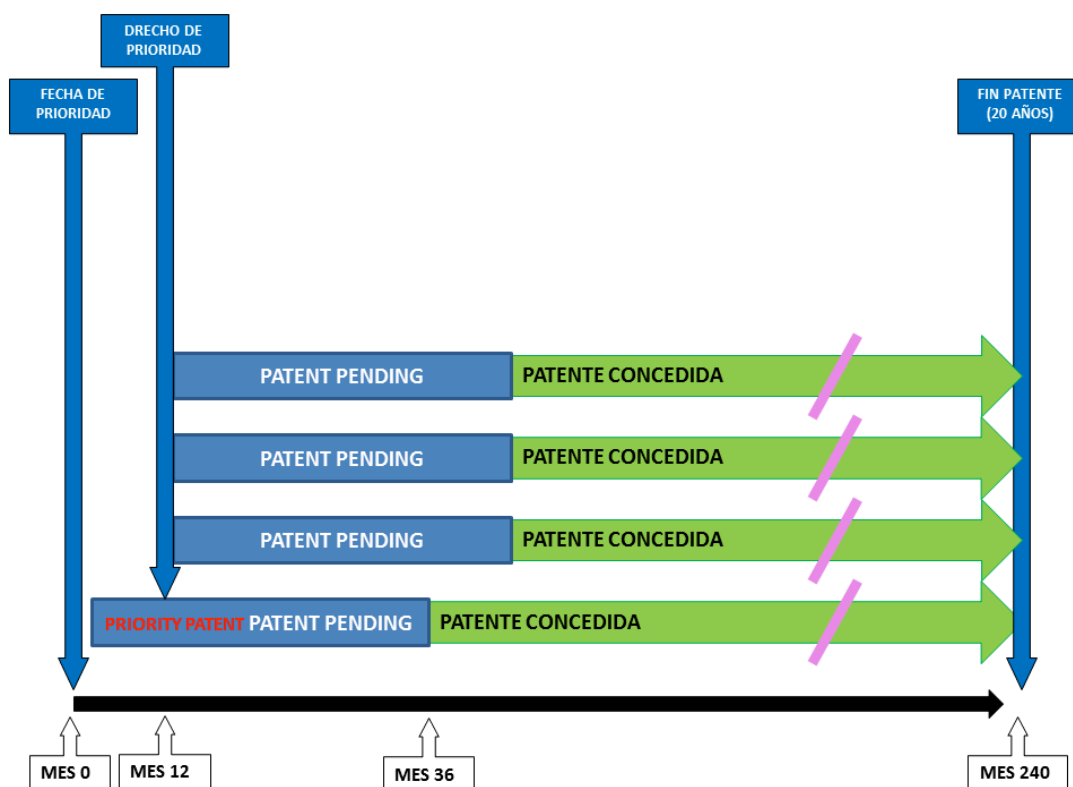


Figura II.7: Flujograma que representa las diferentes fases del proceso administrativo para cubrir la UE mediante una patente al añadir el instrumento del derecho de prioridad. Los tiempos de la *patent pending* son estimados.
Fuente: *Elaboración propia.*

Al analizar su efecto sobre las tres variables expuestas (integración-calidad-coste) vemos que el sistema ya no es descoordinado en los términos anteriormente señalados, pero aún es caro, aunque lo es desde el momento del final del derecho de prioridad, manteniéndose el resto de problemas igual.

1970: Se establece el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) como figura de coordinación

Concertado en 1970, se firmó en Washington, entró en vigor en 1978, siendo enmendado en 1979 y modificado en 1984 y 2001. El Tratado está abierto a los estados parte del Convenio de París (1883) y permite tener un proceso unificado previo de solicitud y búsqueda, pero no de concesión, hasta el mes 30 ó 31 desde la solicitud de la primera patente (patente prioritaria), a partir de esa fecha se aborda lo que se denomina “fase nacional”, iniciando el proceso de patente en cada país donde se extiende desde el principio. Así la patente PCT no sustituye al sistema nacional, sólo retrasa la fecha de abordar este momento en su fase internacional.

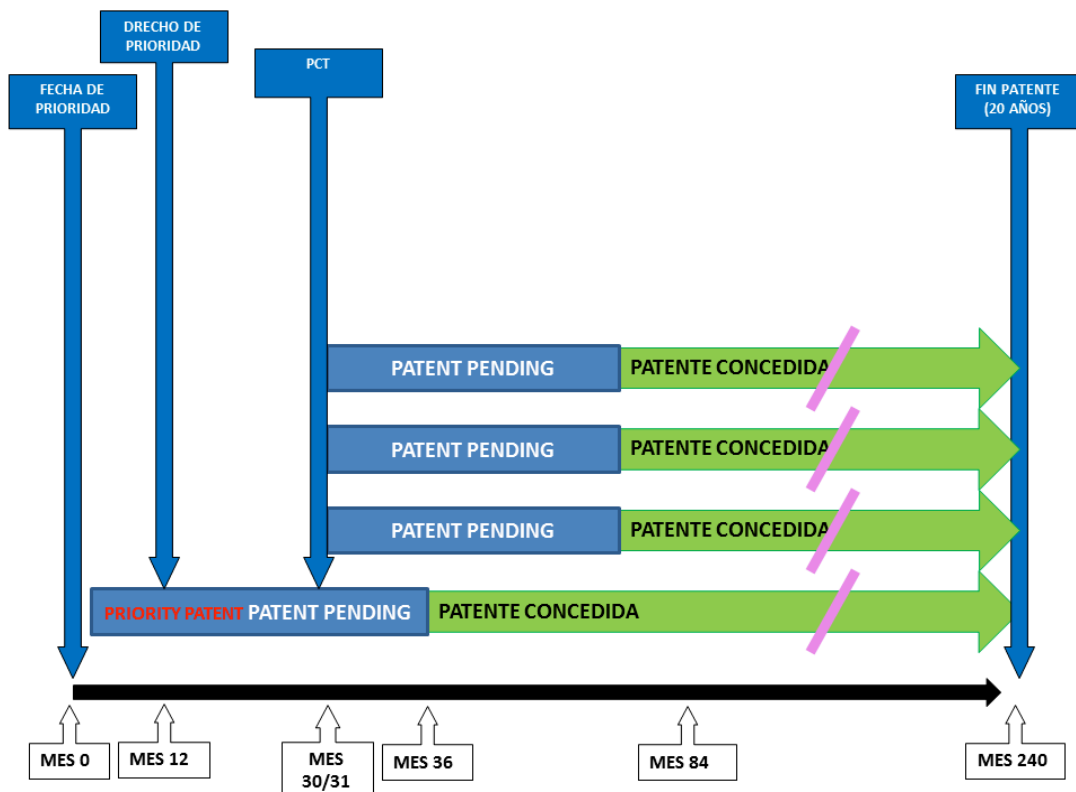


Figura II.8: Flujograma que representa las diferentes fases del proceso administrativo para cubrir la UE mediante una patente al añadir el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) como figura de coordinación. Los tiempos de la patent pending son estimados.

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar su efecto sobre las tres variables expuestas (integración-calidad-coste) vemos que el sistema aún es caro, pero desde el momento del final de la patente PCT, la “fase nacional” (hay que tener tantas patentes como países en los que se pretenda el monopolio), manteniéndose el resto de problemas igual.

1973: Se establece el Convenio sobre la Patente Europea (EPC) como figura de coordinación

Este convenio (más conocido por convenio EPC o como Patente Europea), crea un sistema unificado previo de solicitud, búsqueda y concesión, concesión de admisión “automática” y obligatoria para los países adheridos en los cuales se valide la Patente Europea concedida, convirtiéndose entonces ésta en una figura nacional a todos los efectos.²¹

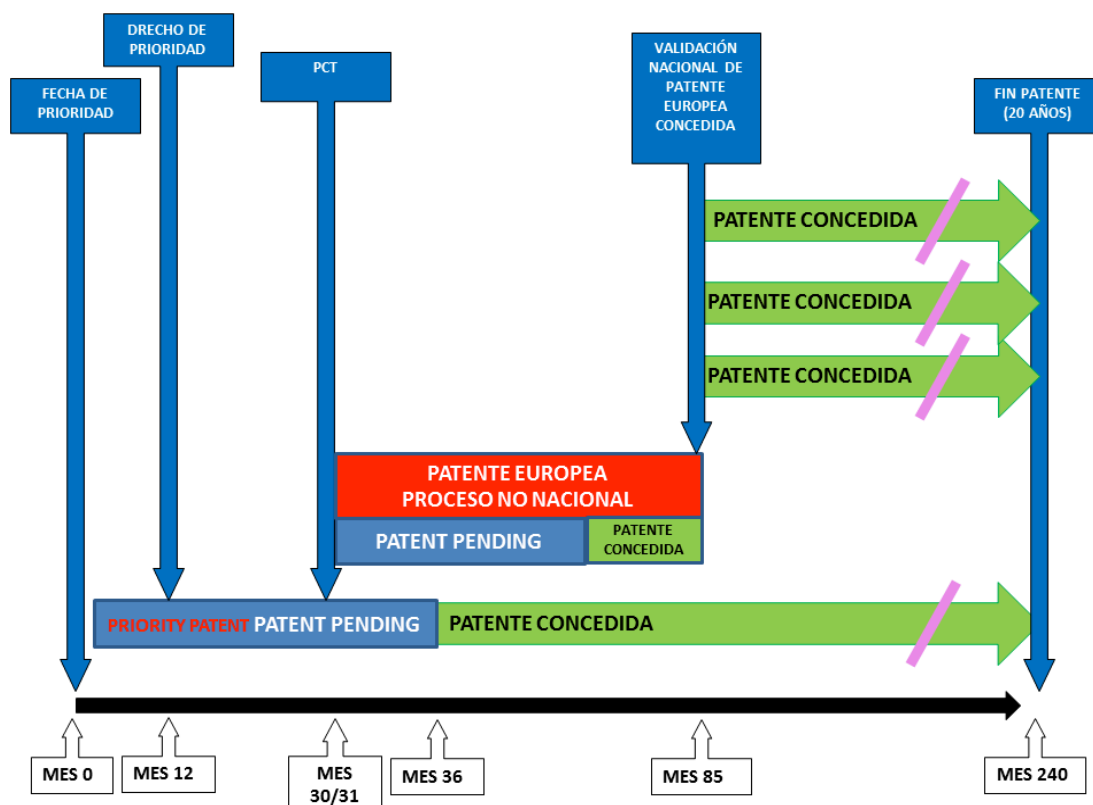


Figura II.9: Flujograma que representa las diferentes fases del proceso administrativo para cubrir la UE mediante una patente al añadir la Patente Europea como figura de coordinación. Los tiempos de la *patent pending* y de la concesión de la Patente Europea son estimados.

Fuente: Elaboración propia.

Al analizar su efecto sobre las variables integración-calidad-coste se ve que el sistema aún es caro, pero desde el momento de la concesión de la Patente Europea (*hay que validar y mantener tantas patentes como países en los que se pretenda el monopolio*), y cada país no puede aplicar ya criterios nacionales a la patente para su concesión (ya que se hace de manera centralizada), manteniéndose el resto de problemas igual.

²¹ Aunque nunca pierde su conexión con la Patente Europea de la que proviene, por ejemplo el 50% de los ingresos por el mantenimiento de estas patentes nacionales obtenidas vía convenio EPC que recauda cada país deben revertir a la EPO.

Proyecto: Propuesta de Patente Unitaria

Establece la posibilidad de validar la Patente Europea con efecto unitario (regional) en los países que se adhieran al proyecto de Patente Unitaria. Esta patente entrará en vigor para esta región como un bloque (no precisa de validación en cada país), el mantenimiento se realizará de manera centralizada a través de la EPO (no precisa mantenimiento por cada país) y se someterá a tribunales especiales no nacionales y también unificados.

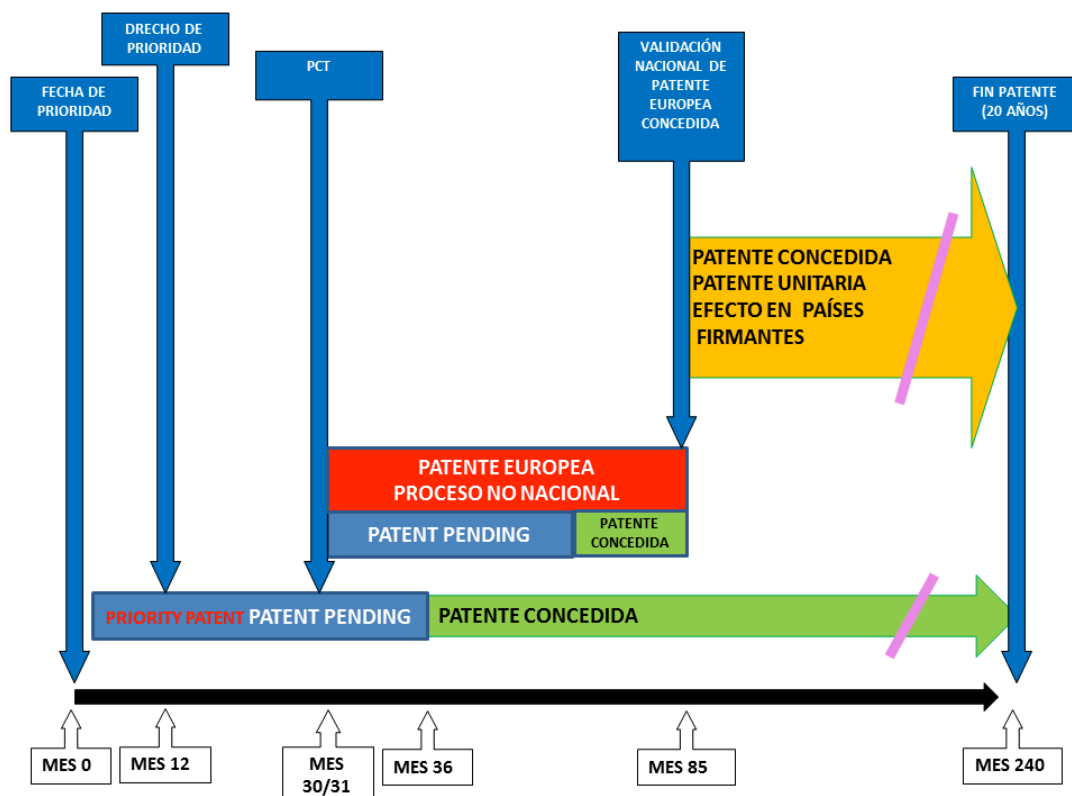


Figura II.10: Flujograma que representa las diferentes fases del proceso "administrativo" para cubrir la UE mediante una patente al añadir la propuesta de Patente Unitaria. Los tiempos de la *patent pending* y de la concesión de la Patente Europea son estimados.

Fuente: *Elaboración propia.*

Al analizar su efecto sobre las tres variables integración-calidad-coste, vemos que el sistema deja de ser caro y cada país no puede aplicar ya criterios nacionales a la patente concedida.

Como hemos indicado en páginas anteriores, aunque hagamos continuas referencias a Europa, centraremos especialmente el presente estudio en el ámbito geográfico de la UE por dos razones principales: la primera porque el proyecto de Patente Unitaria es un proyecto netamente Comunitario aunque, como veremos en páginas posteriores, no todos los países participarán (de hecho finalmente se ha adoptado por la vía de Cooperación Reforzada que no exige unanimidad, ni que todos los países de la UE participen en la figura). La segunda porque la UE supone un espacio muy homogéneo dentro de Europa en cuanto a figuras e instrumentos de coordinación de patente se refiere, aunque no siempre ha sido así, como se muestra en la tabla siguiente:

	FECHA DE ADHESIÓN			
	UNIÓN EUROPEA	CONVENIO DE PARÍS	EPC	PCT
Bélgica	1952	1884	1977	1981
Francia	1952	1884	1977	1978
Alemania	1952	1903	1977	1978
Italia	1952	1884	1978	1985
Luxemburgo	1952	1922	1977	1978
Holanda	1952	1884	1977	1979
Dinamarca	1973	1894	1990	1978
Irlanda	1973	1925	1992	1992
Reino Unido	1973	1884	1977	1978
Grecia	1981	1924	1986	1990
Portugal	1986	1884	1992	1992
España	1986	1884	1986	1989
Austria	1995	1909	1979	1979
Finlandia	1995	1921	1996	1980
Suecia	1995	1885	1978	1978
Chipre	2004	1966	1998	1998
República Checa	2004	1993	2002	1993
Estonia	2004	1994	2002	1994
Hungría	2004	1909	2003	1980
Letonia	2004	1993	2005	1993
Lituania	2004	1994	2004	1994
Malta	2004	1967	2007	2007
Polonia	2004	1919	2004	1990
Eslovaquia	2004	1993	2002	1993
Eslovenia	2004	1991	2002	1994
Bulgaria	2007	1921	2002	1984
Rumanía	2007	1920	2003	1979
Croacia	2013	1991	2008	1998

Tabla II.5: Países pertenecientes a la UE ordenados por su año de adhesión, indicando a su vez el año de adhesión al Convenio de París de 1883, al tratado PCT de 1970 y al convenio EPC de 1973. En azul anotamos los tratados de patentes firmados antes de la incorporación del país a la UE y en naranja cuando esta firma se ha producido con posterioridad.
Fuente: *Elaboración propia.*

Anexo III. Los factores no cuantitativos en el sistema de patentes

Como hemos podido observar la mayoría de los estudios hacen referencia sólo a las variables cuantitativas,²² pero no debemos olvidar que existen otras variables, igualmente importantes, que responden a cualidades de los “tres agentes participantes” en el sistema de patentes (Inventor, Sociedad y Estado) y que permitiesen explicar conductas que con variables sólo cuantitativas no es posible.



De las distintas variables de tipo cualitativo que hemos localizado en la literatura, destacamos una pequeña síntesis de aquellas que consideramos especialmente importantes a los efectos de este trabajo, ya que estimamos además que afectarán directamente a la conducta de los agentes frente a la figura de la patente:

1. El factor del uso estratégico de las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual por parte de los agentes participantes. En este punto consideramos importante preguntar directamente a los solicitantes de patentes sobre las razones que esgrimen a la hora de patentar.
2. El factor “cultural”, tanto la tradición jurídica como otros factores de la misma sociedad.
3. Otros factores también de tipo cualitativo, menos conocidos.

El factor **uso estratégico** de las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual por parte de los agentes participantes, centrado en el punto de vista concreto de los solicitantes/titulares de los derechos conferidos, aparece como un factor esencial. Así lo reconocen van Pottelsberghe de la Potterie y François (2006)²³ que, al estudiar el efecto del coste sobre las patentes, indican que son otros factores estratégicos internos los que más influyen en las decisiones de los solicitantes.

En la gestión de las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual se pueden abordar otras estrategias más allá de la tradicional de eliminar competencia y aprovechar el poder monopolístico aumentando precios, como indican Fisher et al. (2013)²⁴ al realizar un estudio que refleja bien este uso estratégico con el que la empresa maneja estas figuras y en concreto la de la patente, donde analizan las diferentes estrategias que suelen seguir los solicitantes e incluso los no titulares de estos derechos, a tal fin elabora un esquema con las estrategias principales que titulares y no titulares están realizando actualmente

²² Probablemente por el hecho de que son más fáciles manejar a la hora de realizar análisis

²³ Al aproximarse al factor coste reconocen que no es la variable que más influye a la hora de patentar y son otros factores estratégicos internos los que más lo hacen.

²⁴ Por ejemplo llama la atención que, desde el punto de vista del titular de la patente, además de las tradicionales estrategias de ejercitar el poder que da la patente, venderla o licenciarla, hay otras como:

Colaborar: es muy interesante en procesos como en las creaciones de estándares (*standard-setting organizations* (SSOs), pero muchas veces chocan con las autoridades anticompetencia.

También algo que está teniendo mucha relevancia son los procesos colaborativos basados en *open innovation* (que tiene muchos nombres y formas de llevarse a cabo, con proveedores, usuarios, competidores,...).

Donar: Como ejemplo poner la estrategia de Merck (a veces lo asocian a una manera de dar publicidad a un proceso y así aumenta el interés de inversores y bajen los costes financieros).

Incluso encontramos a autores como Kortum y Lerner (1998) que, al analizar qué hay detrás el mayor aumento en los años 80 en la propensión a patentar en EE.UU. (de los más de 150 años de patentes en el país), creen que sobre todo se ha debido a un cambio en la gestión interna de la I+D.²⁵ A este respecto debemos advertir no obstante, la importante discusión que existe en la literatura entre el concepto de propensión a patentar y el de la productividad de las patentes cuando se aborda el tema del por qué de la utilización de esta figura.²⁶

Autores como Cohen et al. (2000)²⁷ han estudiado las estrategias de apropiabilidad seguidas por las empresas sobre las innovaciones que generan y es interesante observar cómo de las tres grandes estrategias que se identifican en este sentido, la utilización de medidas legales y en concreto la de figuras de Propiedad Industrial e Intelectual, como es el caso de las patentes, no son las más populares, algo que también reconoce Arundel (2001)²⁸.

Este uso estratégico de las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual es normal, no olvidemos que, como hemos señalado en varias ocasiones e indica Gervais (2009: 350), al fin y al cabo lo que interesa en el comercio internacional es realmente la protección de la inversión y de sus retornos independientemente de la norma que lo implemente.

El **factor cultural**, tanto la tradición jurídica como otros factores de la misma sociedad. Partimos de la base de que la institución de Propiedad Industrial e Intelectual es una creación occidental muy influenciada especialmente por la visión de EE.UU., de tradición anglosajona, y en general por el sistema de Common Law que cuenta con una visión netamente utilitarista. Esto provoca que los análisis no sean fácilmente trasladables de un territorio a otro si no consideramos a las variables culturales que les pueden afectar, destacamos algunas de las más conocidas:

25 Así podemos ver autores como Lemley (2001) que llama la atención sobre el hecho de que la gran mayoría de las patentes no responden a la "conducta" o "estrategia tipo" que de ella se esperaría. Al analizar las patentes en EE.UU., desde el punto de vista del uso de las mismas, ven que en torno al 1,5% llegan a litigios, el 0,1% llega a juicio (recordemos que los costes asociados a los litigios son muy elevados en EE.UU.), calcula que el 5% se licencian y el resto o son patentes defensivas (especialmente importante se ha convertido esta faceta en industrias con grandes carteras de patentes, que suelen utilizar la estrategia de licencias cruzadas gratuitas con otras grandes empresas para evitar litigios) o son patentes que pertenecen a empresas pequeñas (que juegan en asimetría con las grandes empresas y su estrategia es la de las *non-practicing entities*) o compañías que utilizan las patentes para fortalecer su solvencia de cara a obtener capital o por motivos de marketing y sobre todo, especialmente en el caso de particulares, que simplemente quieren una patente para su desarrollo personal, sin ninguna otra pretensión seria.

26 La discusión entre el concepto de propensión a patentar vs. productividad de la patente, analizada tanto regionalmente como sectorialmente, es un área sobre la que han trabajado muchos autores, por citar algunos Duguet y Kabla (1997), Brouwer y Kleinknecht (1999), Demis y Guellec (2001), Peeters y van Pottelsberghe de la Potterie (2006), Duguet y Lelarge (2006) van Pottelsberghe de la Potterie y de Rassenfosse (2009) o Mairesse y Mohnen (2010).

27 Indican los autores que las estrategias de apropiabilidad en general se pueden dividir en tres grandes grupos: aprovechar las capacidades complementarias del producto o servicio (como ventas, capacidades de fabricación, ser los primeros en el mercado), utilizar medidas legales (como patentes) y/o mantener en secreto el producto o proceso.

Al preguntar los mismos sobre el por qué no utilizar la patente como estrategia de apropiabilidad por parte de la empresa, se ve que el tener que publicar y que esto que sirva de ayuda a los competidores son unas de las razones más importantes. Al preguntar sobre el por qué patentar se ve que muchas veces no responde sólo al deseo directo de proteger el producto y poder tener poder monopolístico, así responde a otras estrategias como (por orden de importancia) bloquear a la competencia, evitar juicios, apoyo en negociaciones o la mejora de la reputación de la empresa.

Debemos anotar que se ve una gran diferencia cuando se analiza y se diferencia entre productos o procesos, y dentro de los mismos productos entre productos complejos (*complex products*) y discretos (*discrete products*), en los primeros, al utilizar la patente, prima el objetivo de conseguir licencias cruzadas (así clarificar el mercado) y negociar.

28 El autor estudia qué método de apropiación es más afectivo y qué variables influyen en su uso. Lo primero que ve es que la estrategia de ser el primero en el mercado seguido por la utilización del secreto son las estrategias de apropiación preferidas por las empresas por su efectividad, superando a las que utilizan las patentes, siendo esta preferencia aún más visible en procesos que en productos.

- Efecto cultural (caso confucionista)
- Condicionantes históricos
- Tradición jurídica del País.
- Técnica procedimental

Como indica Khan (2002)²⁹ la Propiedad Industrial e Intelectual ha suscitado importantes controversias entre otras cosas porque su orientación no es uniforme (véase el caso de EE.UU. vs. Europa), porque la aproximación filosófica de cada nación es diferente (véase el sistema Anglosajón vs. Continental) y porque las excepciones a la misma tampoco son uniformes (algo que también ocurre al comparar por ejemplo EE.UU. vs. Europa). Este efecto cultural puede apreciarse claramente en el caso de China, como señala Chen (2008)³⁰ la cultura del lejano oriente puede parecer antiética a los ojos de la cultura occidental basada en la propiedad, y sobre todo cuando se aplica sobre el conocimiento. En la cultura confucionista, donde se prima el bien social frente al beneficio individual, es honorable el compartir el conocimiento del creador de manera gratuita, de hecho los reiterados intentos de los emperadores chinos por instaurar un sistema de Propiedad Industrial e Intelectual fallaron.

Otras veces son los condicionantes históricos los que explican las características de las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual, como fue el caso de la Francia revolucionaria³¹.

La tradición jurídica del país ha marcado claramente el enfoque que se ha dado a estas figuras, como indica Maskus (2000b)³², en este sentido es muy interesante ver que la elección de la ley comercial por parte del país, especialmente en el siglo XIX, que es cuando se produjo la auténtica revolución codificadora, es un hecho

29 Por ejemplo la evolución histórica de la figura de la patente no ha sido igual en todos los países, algunos como Inglaterra y Francia evolucionan desde la figura del privilegio, otros como EE.UU. crean un sistema rompedor (también es una nación joven) y otros como Japón buscan imitar casos de éxito como el americano y el alemán.

30 En el sistema judicial la aplicación del balance Ying-yang es superior incluso a la aplicación estricta de la ley, el legalismo en China muchas veces queda supeditado a las normas morales. Además, de la historia China, sobre todo de la dinastía Qing, donde se firmaron tratados perjudiciales para el país (Guerra del opio 1839-1842), ha quedado el sentimiento de que el bien doméstico nunca se debe subordinar al extranjero.

En la época de Mao Zedong hubo varios movimientos propios de la revolución cultural como el denominado "Movimiento Antiderechista" (1957) o el denominado "Gran Salto Adelante" (1958) contrarios al sistema de recompensa particular, este sistema suponía eliminar los incentivos para crear y respetar el conocimiento de terceros, lo que le supuso a China permanecer aislada del resto del mundo, viéndose incluso a los intelectuales como un peligro.

31 Durante el siglo XVIII los inventores o introductores de inventos se veían recompensados por diversas vías como títulos, pensiones, dinero en efectivo, premios, subsidios a la producción, exenciones de tasas... o los mismos monopolios que daban los privilegios. El ámbito geográfico variaba cubriendo una región, todo el país, ... y el tiempo también lo hacía, por ejemplo se ha datado desde 5 años hasta a perpetuidad. En el caso de Francia muchas veces estos reconocimientos se conseguían dependiendo de los contactos con la Corte. El nuevo sistema de patentes nacido de la revolución francesa en 1790 buscó romper con estos abusos y liberalidades del sistema antiguo, por ejemplo no se examinaban las patentes solicitadas ya que querían evitar así problemas de corrupción asociados al antiguo régimen.

32 El autor identifica tres distintos enfoques filosóficos sobre la naturaleza de la Propiedad Industrial e Intelectual:

1. Su visión como derechos naturales: visión continental, sobre todo de tradición francesa, asigna la titularidad de las creaciones mentales a sus creadores, si no fuera así supondría un robo al fruto de su esfuerzo e inspiración. Este punto de vista moral es independiente del enfoque utilitario de estos derechos. Hoy en día esta visión se refleja en la fuerte protección que tienen los creadores en cuanto a sus derechos morales principalmente en la ley europea.

2. Su visión como derechos públicos: reconocen que no es apropiado asignar una propiedad sobre las creaciones intelectuales, estas deben pertenecer al dominio público, ya que el acceso libre a las mismas es importante para la cohesión social y el aprendizaje. Este punto de vista es tradicional en países con regímenes socialistas. La obligación de generar el conocimiento recae en el Estado y sus frutos deben ser difundidos a sus potenciales usuarios. Esta visión también es muy seguida por muchos países en desarrollo.

3. Su visión utilitaria: visión anglosajona especialmente asociada a la *Common Law* y en concreto a EE.UU., hoy enfoque seguido por la mayoría de los sistemas legales. El mismo indica que estos instrumentos están diseñados para un fin y deben buscar un equilibrio entre las necesidades de los creadores y los requisitos necesarios para que estas creaciones se difundan y sean accesibles.

fundamental en el desarrollo posterior de las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual³³. Esta tradición jurídica se ha extendido incluso a la misma técnica procedimental a la hora de tramitar las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual, y en concreto las patentes, efecto que podemos ver incluso reflejado en los estudios estadísticos que hemos manejado, como el que nos señala van Zeebroeck et al. (2007)³⁴ quienes al estudiar las razones del aumento espectacular del tamaño de las solicitudes de patentes durante las dos décadas anteriores, ponen a prueba 4 hipótesis, siendo una de ellas la difusión de las prácticas nacionales. Así concluyen que la aparición de la patente PCT es la que permite explicar el 10% del aumento de las reivindicaciones en cada solicitud y el 58% del aumento de las páginas en las patentes solicitadas en este periodo, y sobre todo por el hecho de que esta figura de coordinación precisa de un sistema común de redacción, criterio draft once, file everywhere, como el estilo de redacción que permite una mayor adaptación al resto de estilos nacionales es el de EE.UU., y además éste suele ser siempre uno de los países designados, la técnica de redacción de patentes estadounidense es la que más se está adoptando.

Entre **otros factores** también de tipo cualitativo, menos conocidos, cabe destacar:

- La competencia o coordinación entre oficinas nacionales.
- El “efecto burocrático” de cada oficina.
- Efecto del clima político frente a las patentes.

El tema de la *competencia o coordinación entre oficinas nacionales* es un fenómeno aún poco estudiado y en cierta manera novedoso, pero a tener en cuenta, ya que provoca distorsiones sobre todo de tipo estadístico, alguna de ellas importantes, a la hora de analizar los flujos de patentes. Estas distorsiones son muy evidentes sobre todo al analizar a los solicitantes de países que tienen una gran propensión a patentar en otras jurisdicciones que no son la propia nacional³⁵ o el conocido caso de Holanda, que cambió su figura de patente nacional para hacerla alternativa y complementaria a la de la Patente Europea.³⁶

33 Lerner (2000) examina tres variables para explicar la fuerza de los sistemas de Propiedad Industrial e Intelectual, para ello estudia los regímenes de patentes durante 150 años a lo largo de 70 países, concluyendo que son tres los factores a considerar para determinar el tipo de legislación de patentes que tiene un país: la riqueza de las naciones, lo democrático que sea su régimen y el origen de sus leyes comerciales.

Para ver esto es necesario un análisis a largo plazo, así podemos observar cómo las figuras de Propiedad Industrial e Intelectual no son independientes de otras instituciones sociales (North 1990) y se ve cómo la tradición jurídica influye en las figuras, pone como ejemplo la protección del secreto que da la *Common Law* en los países angloamericanos o los derechos contra imitadores que se encuentran en la Ley islámica.

Sobre el tercer factor, el origen de sus leyes comerciales, indica que suelen tener mucha influencia en los desarrollos posteriores de instituciones como la de la Propiedad Industrial e Intelectual, a colación de esto indica que las mismas se pueden encuadrar en “escuelas”, destacando la *Common Law* (Anglo-americana) o la *Civil Law* (alemana, francesa y Escandinava). Un caso claro de la influencia comentada se ve en Japón, que bebió de la influencia alemana, lo que permite explicar el por qué de su sistema de licencias obligatorias, la existencia de modelos de utilidad y de un sistema fuerte de examen en el país.

34 Los autores estudian las razones del aumento espectacular del tamaño de las solicitudes (voluminosidad de la misma solicitud) durante las dos décadas anteriores, para ello ponen a prueba 4 hipótesis, una de ellas la difusión de las prácticas nacionales. A pesar del esfuerzo armonizador de los TRIPs aún hay muchas prácticas nacionales, destacando la voluminosidad de todos los textos legales en EE.UU. vs. la Europa continental. La razón viene porque el sistema legal en EE.UU., basado en la *Common Law*, tiene mucha más incertidumbre, con juzgados menos previsibles y con una total libertad de contratar (así buscan lo que se denomina *sonner* la guerra legal y sobre todo evitar el acudir a tribunales), a diferencia del sistema continental, basado en la buena fe, que ya de por sí es más renuente a acudir a los tribunales y con soluciones *good enough* estandarizadas. Además, hay que añadir otras prácticas propias sobre todo de EE.UU. como la doctrina de equivalentes y el *file history stoppel*, que hacen que se tienda a aumentar las reivindicaciones en el país, además la referencia cruzada entre reivindicaciones no es posible en EE.UU., si en Europa, por lo que tienden además a hacer más detalladas cada reivindicación de manera aislada para que cubran todas las posibilidades.

35 Por ejemplo el fenómeno indicado por Grupp y Schmoch (1999).

36 OEPM y OPTI (2011: 16) “Algunos países, por ejemplo Holanda, tenían examen previo con anterioridad, pero como consecuencia de la creación del sistema de patentes europeo, suprimieron dicho examen por considerar que lo que debía ofrecer un sistema nacional de patentes era un sistema alternativo y complementario al europeo, facilitando un sistema que permitiera conseguir patentes de forma más rápida y a menor coste, en paralelo a la posibilidad de poder solicitar patentes con examen por la vía europea.”

También puede ser un factor distorsionante el mismo *efecto burocrático* de cada oficina de patentes, referido al funcionamiento interno de la misma. Debemos anotar que es un fenómeno a penas estudiado, pero llama la atención el ver autores como Griliches (1998)³⁷ que atribuyen, por ejemplo, parte de la caída de patentes en EE.UU. en los años 70 a este hecho.

Y evidentemente no podemos olvidar el efecto del clima político frente a las patentes que, como hemos indicado en páginas anteriores, no es el mismo según los países analizados ni a lo largo del tiempo, incluso en países como EE.UU. En este sentido sobre todo se ha estudiado la posición renuente a las patentes que tuvo EE.UU. tras 1930 y cómo esta cambió en los años 80 como indica Griliches (1998)³⁸, pero es tan importante este último cambio que autores como Kortum y Lerner (1998) achacan parte del aumento de las patentes en los años 80 en EE.UU. a lo que denominan la “*Friendly court hypothesis*”³⁹ que entonces se instauró.

Al analizar este apartado, y en relación con el estudio que estamos realizando, se nos plantea la pregunta de si algunos de estos factores deberían ser tenidos en cuenta por la Comisión a la hora de abordar su aproximación al sistema de patentes.

37 Destaca el autor el efecto que ha tenido el “ciclo burocrático” sobre los indicadores de patentes. Curiosamente es una variable que explica bien el estancamiento de patentes de los años 70 en EE.UU., así se puede explicar este no tanto, como se temía, en que hubiera un agotamiento de las posibilidades tecnológicas, si no por la situación interna de la USPTO. Fueron estos años de crisis, tanta como que en 1979 se quedó sin dinero la oficina para imprimir los títulos de las patentes concedidas, justo el indicador que ofrece la USPTO para reflejar las patentes solicitadas en EE.UU. Así la caída de patentes concedidas en los 70 la llega a denominar el autor de “espejismo burocrático”, para probarlo hace una estimación de las concesiones que habría habido si no hubieran caído tanto el número de examinadores y en general los recursos de la USPTO. Parece ser que la nueva contratación de examinadores para la USPTO se llevó a cabo por la presión que produjo el retraso que había en la oficina, además se indica que la eficiencia de los examinadores bajó por la mayor complejidad de las patentes solicitadas.

Concluye indicando que hay que tener cuidado con las patentes como indicador ya que puede a veces no ser una variable muy fiable para ciertos fines, como en el caso comentado.

38 Históricamente EE.UU. ha vivido varios periodos de caída de patentes domésticas en el siglo XX que son, tras el importante alza de los años 20, la gran depresión y la Segunda Guerra Mundial, a lo que hay que añadir el periodo posterior a esta contienda, donde curiosamente aumenta el PIB y el I+D pero no aumentan las patentes. Schomokler (1966) achaca esta última caída al clima judicial (y del mismo gobierno) anti patentes que se extendió tras los años 30, los retrasos en el trabajo de la USPTO y el haber invertido en industrias con menos propensión a patentar.

39 Los autores se preguntan qué hay detrás del mayor aumento de la propensión a patentar ocurrida en los años 80, de los más de 150 años de patentes en EE.UU. Para ello contrasta tres hipótesis, destacando la de *Friendly court hypothesis*. Así achacan este aumento a los importantes cambios legislativos y de instituciones que se produjeron en los años 80.

Precisan que la orientación que EE.UU. ha dado a su sistema de patentes ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, por ejemplo varias decisiones judiciales acaecidas desde 1800 acabaron con la promulgación de la ley de 1836 (destacar de esta ley los siguientes hitos: se asentó el criterio de *first to invent*, a diferencia del *first to file*, no se publicaban las patentes hasta que estas no se concedían, se estableció la doctrina de equivalentes, lo que amplió el campo de acción de las patentes,...), en los años 30 del siglo XX las agencias federales y los magistrados asignados por el presidente Roosevelt en la corte suprema, tendieron a ser hostiles a las patentes, entendiendo que afectaban a la competencia y eran incompatibles con la libertad de mercado. Así llegamos a los años 80 con una USPTO sobrecargada de trabajo y unos exámenes deficientes, en la parte judicial la situación no era mejor, con un circuito judicial regionalizado que propiciaba el *forum shopping*. Por ello se abordaron una serie de reformas que cambiaron radicalmente el panorama de patentes en EE.UU. y que se pueden resumir en la promulgación de una ley que permitía y fomentaba que los grupos sin ánimo de lucro, que se nutrían de fondos federales, pudieran tener patentes y comercializarlas (Bayh-Dole Act), la creación del CAFC cuyo objetivo era consolidar y reconciliar las decisiones sobre patentes en vía judicial (de hecho la conocida doctrina de equivalentes fue fuertemente reforzada y ampliada por esta corte), el permitir el reexamen de las patentes por la USPTO (así disminuir el coste y tiempo de las acciones judiciales) y se extendió el tiempo de duración de las patentes (sobre todo farmacéuticas y químicas) hasta 7 años más.

Anexo IV. El modelo de Deardorff (1992)

Como hemos indicado en la Tesis Principal, al incorporar la característica nacional a la patente, sobre todo al extenderse el principio de no discriminación entre nacionales y extranjeros⁴⁰, nos encontramos con un *trade-off* que se produce entre el país que ha producido el conocimiento y que concede los derechos de la patente y el país donde no se ha producido el conocimiento pero que también concede los derechos de esta patente. Debemos advertir que, al incorporar estos hechos en el análisis de la patente desde la perspectiva de la teoría económica, apenas si hemos encontrado algún modelo que lo describa, probablemente el único modelo general que encaja con las características anteriormente definidas sea el desarrollado por Deardorff (1992) y que pasamos a describir:

Éste parte de la idea de que en un mercado en competencia perfecta, representado en la Figura 1.1, sin los estímulos de la patente u otro sistema sustitutivo nadie invertiría en generar invenciones (al no haber beneficio del empresario π , no habrá inversión en I+D por lo tanto tampoco se producirá beneficio del consumidor), hipotéticamente en este sistema el nivel de invenciones se debería situar en aquel donde el coste marginal de fabricar el bien innovador creado c cortase a la curva de demanda del mismo q , en este nivel, los costes de inversión en I+D serían pérdidas netas para el productor, siendo el consumidor del país quien capturaría todo el excedente. Pero si concedemos al productor un monopolio sobre la invención, simulando los efectos de una patente, el productor obtendrá unos beneficios (π^m) que le podrían permitir al menos cubrir los costes de inversión en I+D, poniéndose en funcionamiento el efecto dinámico de la patente.

El autor, como punto de partida y en consonancia con el gráfico, estima que este beneficio (π^m) es la mitad del excedente total que se obtenía en competencia perfecta y que antes lo acaparaba por completo el consumidor, y el excedente nuevo del consumidor (s^m) es un cuarto del que anteriormente recibía, siendo la pérdida neta de eficiencia (L) un cuarto del excedente total que, en competencia perfecta, se obtenía.

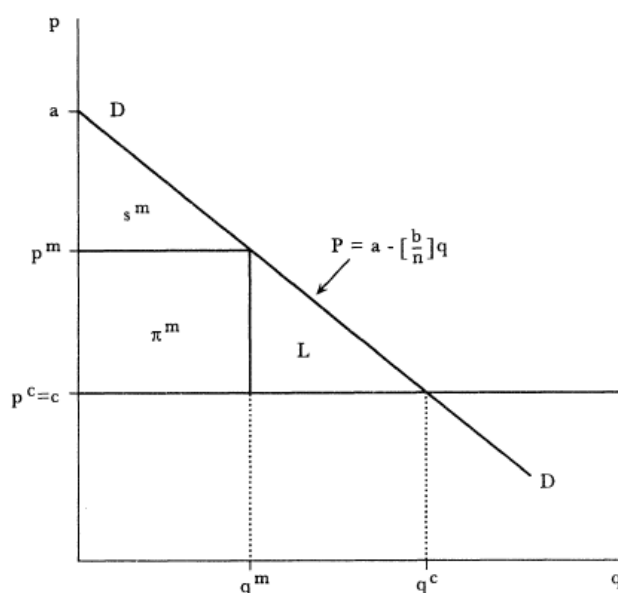


Figura IV.1: Efectos que provoca la instauración de un monopolio sobre una invención.
Fuente: Deardorff (1992).

Hasta aquí el autor nos muestra un modelo convencional, pero la aportación interesante que realiza el mismo, y que le permite incorporar mejor los costes de inversión en I+D y sobre todo el factor territorial

40 *Non-discrimination principle* más conocido por sus siglas en inglés (MFN) *most-favoured-nation treatment*.

de la patente, se refleja en la propuesta que realiza para representar este equilibrio de una manera diferente, anotando sólo los excedentes netos que obtiene cada parte (eliminando los costes marginales de producción), bien del consumidor (S) o del empresario (π) y que vienen reflejados en la figura IV.2. Partiendo de la situación que anteriormente representamos en competencia perfecta si incorporamos al cálculo los costes de inversión en I+D representados como costes marginales (I), en el punto de corte entre la curva de demanda (s^o) y el coste marginal de inversión (I) se alcanzaría el nivel óptimo de inversiones (en gráfica I^o), siendo todo el excedente capturado por el consumidor y asumiendo el productor los costes de I+D como pérdidas.

En cuanto a la incorporación al cálculo de los efectos de la patente, la primera conclusión interesante que nos muestra el autor es que, en este escenario, al establecer un monopolio sobre el producto innovador, se producirá una menor inversión en I+D (I^m), ya que la decisión de provisión la tomará el monopolista buscando el nivel que capture su máximo beneficio en este nuevo escenario, compensando de los excedentes conseguidos el coste de I+D. Así sumaremos el excedente del monopolista (π^m), que ahora sí aparece, y que es la mitad el excedente bruto que, para este nivel de inversiones, antes se producía, y el excedente del consumidor (S^m) que se habrá visto muy mermado, exactamente en un 75%, como habíamos expuesto como punto de partida anteriormente.

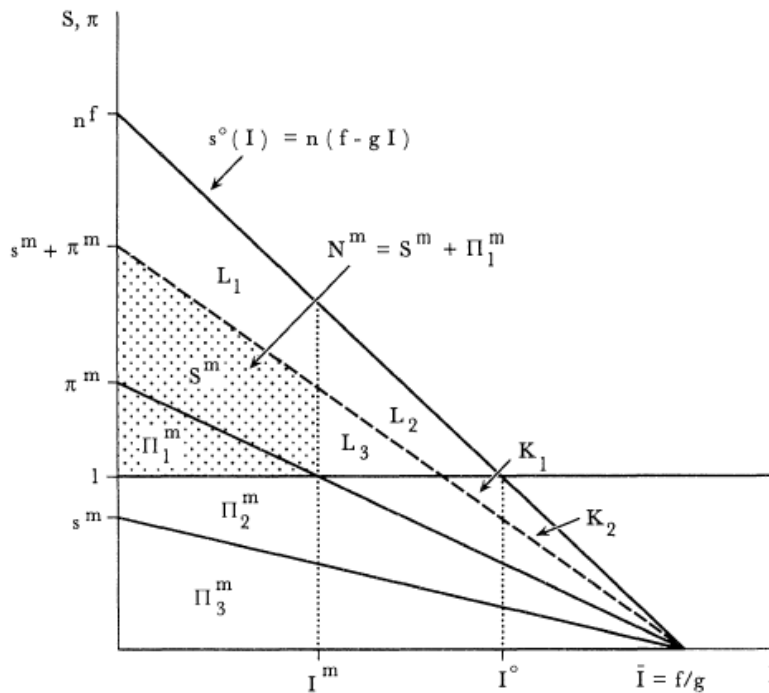


Figura IV.2: Efectos que provoca la instauración de un monopolio sobre una inversión.
Fuente: Deardorff (1992).

En cuanto a la incorporación del factor territorial a la patente, hasta ahora sólo habíamos descrito modelos basados en una economía cerrada que no contemplan esta variable. Como hemos indicado, la parte más interesante del modelo que propone el autor, a efectos de nuestro estudio, es que permite analizar el *trade-off* que se produce entre el país que ha producido el conocimiento y que concede los derechos de la patente al titular residente y el país donde no se ha producido el conocimiento pero que también concede los derechos de esta patente al titular no residente⁴¹, proceso que cada vez tiene más relevancia si tenemos en cuenta que las economías tienden a ser más abiertas y sobre todo porque en el área de la Propiedad

⁴¹ Algo que coincide con los conceptos de "residente" vs. "no residente" que hemos utilizado y que veremos a lo largo del estudio, a salvo de los matices que sobre los mismos hemos indicado.

Industrial y en concreto de la figura de la patente se ha extendido el principio de no discriminación entre nacionales y extranjeros, que ya encontramos en los primeros acuerdos internacionales como el Convenio de París (1883) pero que sobre todo ha quedado consagrado por el acuerdo sobre los TRIPs (1995).

Volviendo al caso analizado y tal y como podemos ver en la Figura IV.3, si esta patente no fuera protegida en el país B (país que suponemos cuenta con la misma población y renta per cápita que A), sus consumidores residentes podrían haber copiado libremente la invención quedándose con todo el excedente (s^B). Pero supongamos que el monopolio que concede la patente en el país A también se extiende al país B, país que da la misma protección al titular del que tenía en su país A, produciéndose a su vez los mismos efectos sobre los excedentes, siendo así, los consumidores residentes en este país B reducirán su excedente a un cuarto del original (s^{mB}) y el monopolista no residente capturará la mitad de los excedentes que, sin patente, tenían los consumidores residentes del país B (π^B). A su vez los nuevos beneficios obtenidos por el monopolista en el país B (π^B), del que no es residente, sumados a los beneficios obtenidos en el país A (π^A), del que sí es residente, ($\pi^A + \pi^B$), pondrán en funcionamiento el efecto dinámico de las patentes, aumentando la inversión en I+D hasta alcanzar un nuevo nivel óptimo (I^c).

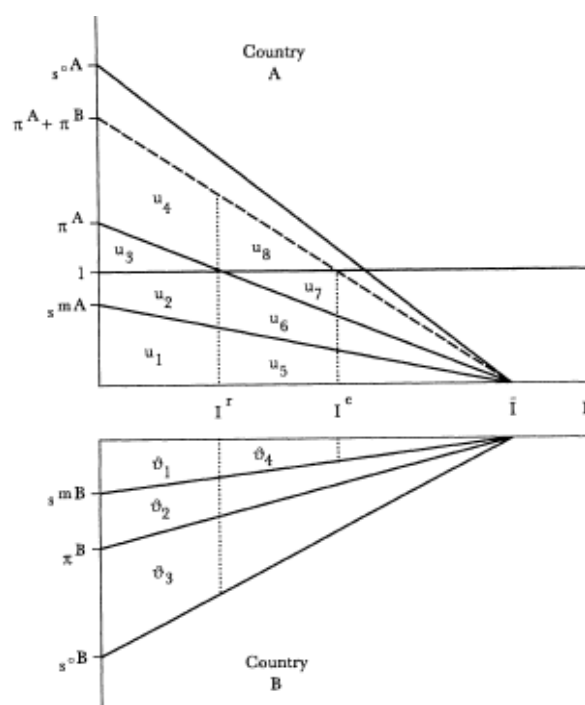


Figura IV.3: Efectos que provoca la instauración de un monopolio sobre una invención en dos países.

Fuente: Deardorff (1992).

Con lo visto podemos concluir que claramente el país B sale perjudicado al otorgar la protección de la patente al titular no residente y que, de acaparar sus consumidores nacionales todo el excedente que producía la invención ($v_1 + v_2 + v_3$), lo ven reducido a una cuarta parte (v_1). Pero el autor va más allá y, como representa en la figura IV.4, si calculamos los nuevos excedentes que produce el posible efecto dinámico conseguido gracias a los nuevos beneficios obtenidos por el monopolista en el país B (u_8 excedente del monopolista, u_5 excedente del consumidor en el país A y v_4 excedente del consumidor en el país B) puede que este sea menor a la pérdida neta de excedente (v_2) que provocó el país B al extender la protección a la invención a un no residente mediante una patente, y por lo tanto, para el balance general de la economía, hubiera sido preferible que el país B no hubiera aplicado este principio de no discriminación entre nacionales y extranjeros y que la invención se hubiera podido disfrutar libremente en el país B. Concluyendo que, bajo ciertas circunstancias y a primera vista, la protección general en todos los países

sin ninguna distinción (por titular, tipo de invención,..) puede no ser una solución óptima y que los efectos dinámicos no compensen los efectos estáticos producidos por el monopolio.⁴²

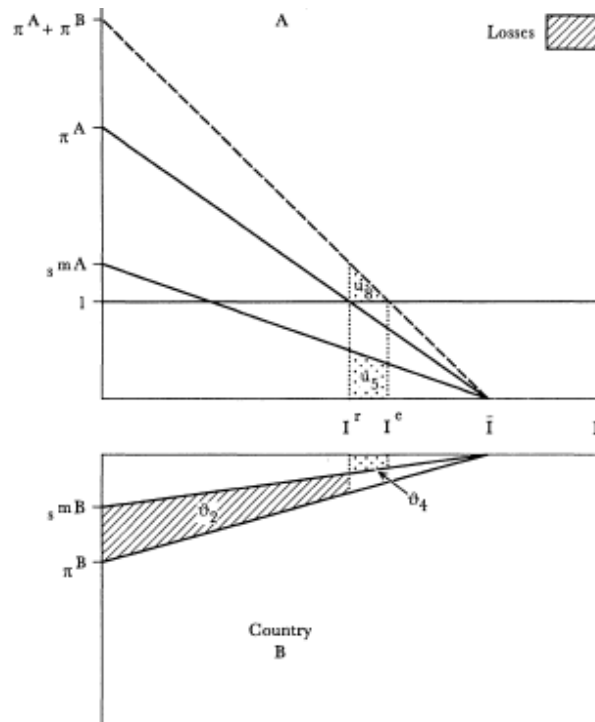


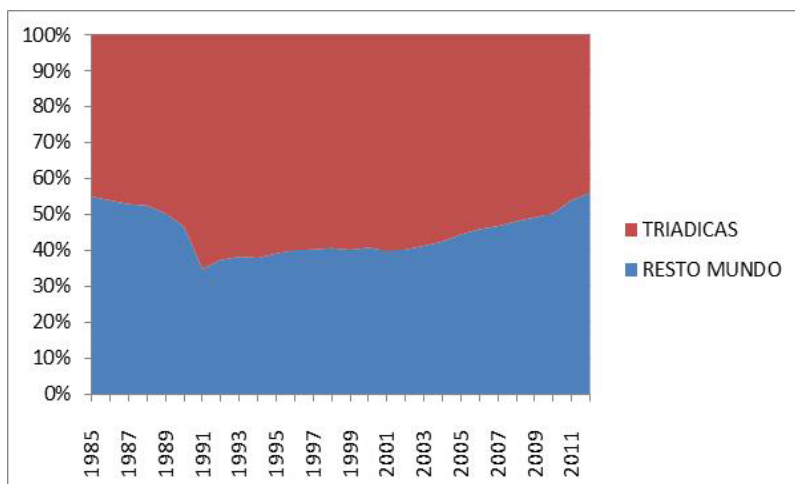
Figura IV.4: Efectos que provoca la instauración de un monopolio sobre una invención en dos países, si el país de extensión B fuera más pequeño que el A.

Fuente: Deardorff (1992).

⁴² No obstante, debemos admitir, entre otras críticas que se hacen al modelo, que el autor no explora en toda su dimensión el efecto multiplicador que supone la instauración de la figura de la patente.

Anexo V. Simposio AIPLA⁴³ (EPO, JPO, USPTO) sobre la “Patente Mundial”

Se trata de un simposio celebrado en 2001 en el que los tres representantes de las oficinas que forman las oficinas trilaterales⁴⁴ (gestoras de las patentes triádicas) se les preguntaba sobre la “patente mundial”.



Proporción que representan las patentes triádicas en el conjunto de patentes solicitadas mundialmente.
Fuente: WIPO y elaboración propia.

La importancia de las patentes triádicas (**patentes con prioridad común solicitadas ante la Oficina Estadounidense de Patentes (USPTO), Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y Oficina Europea de Patentes (EPO)**) estriba en que concentran gran parte de la actividad de patentes del mundo.

Como podemos observar en la figura anterior, tras la caída del telón de acero en 1989, tuvieron una posición hegemónica, significando el 62% de las patentes mundiales en 1992. Cuando tuvo lugar esta convención su cuota representaba el 60%, en el 2012 su cuota era del 44%. Además la importancia de las patentes triádicas en la actualidad es mayor al considerarse la figura que, según diversos estudios, mejor mide la productividad de las patentes.⁴⁵

SIMPOSIO AIPLA

Progress Toward a World Patent: Views from the Trilateral Offices:

View from Europe

Ingo Kober, President, European Patent Office

⁴³ American Intellectual Property Law Association (AIPLA) Founded in 1897. AIPLA is a national bar association constituted primarily of lawyers in private and corporate practice, in government service, and in the academic community. www.aipla.org

⁴⁴ Véase Glosario.

⁴⁵ Dernis y Guellec (2001) y de Rassenfosse et al. (2009).

View from the United States

Nicholas P. Godici, Acting Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Acting Director of the United States Patent and Trademark Office

View from Japan

Tadashi Ishii, Deputy Commissioner, Japan Patent Office

Kober (2001)

President of the European Patent Office

“Progress Toward a World Patent: the View from Europe” International Symposium on Protecting IP assets in the new Millennium

Expresa el punto de vista de Europa sobre el progreso hacia una patente mundial.

Lo primero que matiza es que el propósito de los que proponen una patente global es que está se solicite en una sola oficina, preferiblemente en la nacional o regional correspondiente del solicitante, que esta patente “caiga como una red” sobre todo el Mundo.

El sistema actual es muy costoso y duplica mucho trabajo (citando expresamente el caso de los exámenes duplicados).

Para los actores globales las fronteras nacionales se han quedado obsoletas, particularmente para las multinacionales es difícil entender por qué una patente que es buena para EE.UU., Japón y Europa (oficinas que cubren el 80% de las patentes prioritarias y cerca del 94% de las patentes PCTs) no se consideran *ipso facto* válidas en otras jurisdicciones.

En todo caso si queremos un sistema internacional de patentes hay dos cuestiones que no debemos perder de vista: que estas sean más baratas y que su protección sea más amplia.

Como esta figura no es aislada los actores globales deben decidir qué sistema quieren crear, que soberanía están dispuestos a renunciar y si deben armonizar los procesos obligatorios, el proceso de concesión y el sistema de ejecución de derechos.

Aunque si vemos la experiencia europea, aquellos que pretenden una patente mundial, carecen de realismo y perspectiva. La Patente Europea es un buen ejemplo de progreso hacia la patente mundial, ofreciendo paralelismos. Menciona expresamente la nueva propuesta de Patente Comunitaria que ha lanzado la Comisión y anota también la conferencia diplomática de 2000 para revisar el convenio EPC en vista a armonizar el sistema europeo de patentes en la fase post concesión.

Sobre los desequilibrios que existen en el sistema y que deben corregirse, señala uno y es que sólo un tercio de las patentes nacionales en Europa van a la Patente Europea, cuando esta probablemente es una de las que alcance el estatus de reconocimiento mutuo mundial.

Acusa a EE.UU. de animar a estos procesos de acuerdos de armonización y luego retirarse de los mismos, siendo como es el país que probablemente tiene más que ganar.

Concluye señalando que, en una patente mundial, habría ganadores y perdedores entre los profesionales (agentes de Propiedad Industrial). Sobre estos indica que los europeos serían los grandes perdedores (disminuyendo un -36% su trabajo) destacando los alemanes y portugueses, los japoneses no varían mucho su situación actual (aumentarían un 9%) y los grandes ganadores serían los americanos, que triplicarían su trabajo.

Godici (2001)

Acting Under Secretary of Commerce and Acting Director of the U.S. Patent and Trademark Office

“Progress Toward a World Patent: the View from the UNITED STATES” International Symposium on Protecting IP assets in the new Millennium

El director de la USPTO expone su punto de vista sobre los progresos de EE.UU. hacia la “Patente Mundial”.

Señala que el primer esfuerzo hacia esta “Patente Mundial” se dirige a reducir costes, en precios al usuario y en costes internos. Así mismo indica que en el congreso anterior admitía que muchos precios no se correspondían con el coste del servicio (recomendó aumentar los de marcas y reducir los de patentes). Así lo hicieron en las solicitudes de patentes, aunque tras la aprobación del American *Inventors Protection Act* se va a requerir publicar la patente en 18 meses tras la solicitud, por lo que la USPTO trasladará este coste al usuario, y expone una serie de actividades que se han llevado a cabo en la USPTO para reducir el coste (sobre todo agilizando procedimientos, usando nueva tecnología, etc.) y precio al usuario (por ejemplo creando el concepto, con costes reducidos, de *small entities*). Recuerda que en la última reunión de las tres oficinas triádicas (en noviembre de 2000) reconocieron la necesidad de un sistema de patente global que permitiese reducir o invertir el aumento de costes que, para las oficinas, está suponiendo el aumento de solicitudes de patentes a nivel mundial, incluso teniendo en cuenta que mucho del trabajo que se hace es redundante.

Actualmente hay un amplio reconocimiento sobre la relación positiva entre patentes fuertes y desarrollo económico, lo que ha supuesto un aumento importante de las solicitudes de patentes a lo largo del mundo, lo que se ha unido a una petición general para reducir los costes de solicitud y mantenimiento y ejecución, así como simplificar el procedimiento.

Señala el hecho que, muestra de la dificultad que tienen para conseguir los derechos sobre patentes por parte de sus solicitantes, ha supuesto el éxito de la patente PCT en 1970, desde la creación de este sistema otras oficinas regionales de patentes se han creado como la EPO, la EAPO, la ARIPO y la OAPI. Recientemente este proceso se ha completado con acuerdos como el PLT.

Anota cuestiones más técnicas, como el trabajo de las oficinas trilaterales (EPO, USPTO y JPO) con la WIPO para crear la WIPONET, la reforma de la PCT y el PLT como muestra del trabajo que se está desarrollando desde la WIPO para la armonización en las leyes de patentes.

La USPTO ha apoyado este proceso de armonización y, fruto del fracaso en 1991 del *Draft Harmonization Treaty*, se han focalizado en pequeños pasos más factibles cuyo objetivo es similar al tratado fallido mencionado: crear un sistema predecible, donde la misma solicitud sea admitida en cualquier oficina.

Adicionalmente anota que aún hay discusiones en temas como:

- El *first to file vs. first to invent*.
- La existencia y forma del periodo de gracia.
- La definición adecuada de los términos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial (el acuerdo sobre los TRIPs sólo indica que deben existir pero no entra en detalles).
- Los términos en los que se hace pública la información de la patente (por ejemplo eliminar el requerimiento de publicar el *best mode* de implementación de la invención).
- El sistema de interpretar o construir las reivindicaciones (aunque en este punto indica que la USPTO no va a admitir ningún requerimiento sobre sus características técnicas).

A modo de resumen indica que lo bueno es que nos estamos dirigiendo hacia una patente mundial.

Ichikawa (2011)

Director, 3rd Patent Examination Dept. JPO

“TOWARDS A GLOBAL PATENT SYSTEM: THE JAPAN PATENT OFFICE VIEW”

International Symposium on Protecting IP assets in the new Millennium

El representante de la JPO (Japan Patent Office) anotó la ruta propuesta por la Oficina Japonesa de patentes hacia un sistema global de patentes.

Indica el dato de que las solicitudes de patentes han aumentado mucho, viendo que así como las solicitudes domésticas han permanecido casi constantes (en los años 80 entre 700.000 y 800.000 solicitudes de patentes), el número de solicitudes de extranjeros ha crecido espectacularmente (de 1 millón en 1991 a 5 millones en 1998), destacando el gran aumento de las solicitudes de patentes PCT. Achaca este fenómeno al hecho de que cada vez las patentes se extienden a más países. Así señala que unas 600.000 patentes se quedan en el ámbito doméstico por lo que estima que 180.000 patentes (el 25%) generan este flujo de 5 millones de patentes extendidas, de ellas el 32% vienen de USA, el 26% de Europa y el 26% de Japón.

Señala que el proceso armonizador ha evolucionado bastante citando los trabajos del PCT Home *Committee and International Harmonization of Substantive Requirements for Patent Protection of the Standing Committee for Patent Law* de la WIPO y comenta que este ha reanudado sus trabajos después de estar suspendidos desde 1991, en esta reunión se llegó al consenso de alcanzar una armonización profunda⁴⁶ orientada sobre todo a conseguir un sistema idéntico de examen que permita el uso mutuo de los exámenes realizados. Calcula que sólo el trabajo cruzado y duplicado entre las oficinas trilaterales (gestoras de las patentes triádicas) representa el 24,4% de su trabajo.

Anota finalmente las barreras que suponen el lenguaje entre países, siendo aún un reto su eliminación.

⁴⁶ Literalmente lo denomina como *deep harmonization*.

Anexo VI. Documentos sobre la creación de la Patente Unitaria

En el proceso de elaboración de la propuesta del proyecto de Patente Unitaria queremos anotar una serie de documentos oficiales que creemos esenciales a la hora de abordar el estudio de su configuración actual, los dividimos en:

1. Sondeos encargados para evaluar la figura
2. Estudios de evaluación de la figura
3. Proceso legislativo de la figura
 1. Proyectos de reglamentos
 2. Hitos legislativos
4. Propuesta actualmente en vigor

No pretendemos mostrar una copia literal de los mismos (que ya hemos incluido en el repositorio de bibliografía), si no extraer aquellas partes que, en nuestra opinión, pueden interesar más para el objeto del estudio.

A fin de mostrarlos correctamente los hemos incluido de manera cronológica con un resumen traducido al castellano. En el caso de textos legislativos hemos creído conveniente no hacer esta traducción salvo que hubiera una oficial, a fin de salvaguardar lo más fielmente posible su literalidad.

1.- Sondeos encargados para evaluar la figura

En concreto hemos creído conveniente incluir:

1997

Comisión de las Comunidades Europeas (1997). Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa. Comisión de las Comunidades Europeas

1999

Comisión de las Comunidades Europeas (1999). Fomento de la innovación mediante la patente. El seguimiento que debe darse al Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa. Comisión de las Comunidades Europeas

2004

Roland Berger Market Research (Introduction by European Patent Office) (2004). Study on the Cost of Patenting. European Patent Office

2006

European Commission (2006). Future Patent Policy in Europe, Public Hearing – 12 July 2006. European Commission

2011

Scellato, Giuseppe; Calderini, Mario; Caviggioli, Federico; Franzoni, Chiara; Ughetto, Elisa; Kica, Evisa; Rodriguez, Victor (2011). Study on the quality of the patent system in Europe. DG Internal Market and Services - European Commission

Comisión de las Comunidades Europeas (1997). *Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa*

En esta publicación la Comisión muestra la preocupación por la situación de la protección de la innovación en Europa. En ella se indica que se diseñó un procedimiento de consulta a instituciones, autoridades, academia y usuarios sobre las ventajas y desventajas de un derecho unitario, ... y sobre el citado Convenio de Luxemburgo del año 1975.⁴⁷ Así se estudia la protección de la innovación en Europa, las acciones a tomarse en consideración y la forma y contenido de tales acciones. Extractamos textos de lo que indica la Comisión en este *Libro Verde*:

“La patente ocupa un lugar privilegiado dentro del conjunto de medios de que se dispone para proteger la innovación. En el momento en que la Comisión adoptó un “Primer Plan de Acción para la Innovación en Europa”, consideró indispensable esbozar una visión de conjunto. El presente Libro Verde persigue el triple objetivo de evaluar si responde a las necesidades de los usuarios, examinar la necesidad de nuevas acciones comunitarias y, por último, explorar la forma y el contenido que pudieran adoptar tales nuevas acciones. La parte más importante del Libro Verde se consagra a la patente comunitaria y a las modificaciones que se han de introducir en el Convenio de Luxemburgo de 1975, que podrían ser necesarias para poner a disposición de los usuarios un sistema accesible, jurídicamente fiable y con un coste razonable.”

INTRODUCCIÓN

A este respecto, da la impresión de que Europa no está tan bien situada como sus principales competidores, dado que, a pesar de disponer de una excelente base científica, le resulta más difícil que a otras regiones del mundo transformar sus competencias en productos nuevos y en cuotas de mercado, especialmente en los sectores de alta tecnología⁴⁸

Desde el punto de vista económico, se ha demostrado claramente que las empresas que poseen unos conocimientos técnicos especializados y comercializan productos de marca y productos o procedimientos patentados se encuentran en una posición más competitiva para incrementar o mantener sus cuotas de mercado.

Hay que reconocer que, en la actualidad, las empresas que operan en la Comunidad siguen sin disponer de un derecho unitario de protección de la innovación mediante patente. A pesar de que las ventajas de un sistema de estas características parecen evidentes, dado que permitiría una gestión centralizada de los derechos y una mayor transparencia con respecto a los competidores, el Convenio de Luxemburgo de 1975, que debía instaurar el mencionado sistema, jamás entró en vigor.

EL SISTEMA DE PATENTES Y EL MERCADO ÚNICO

Los orígenes

En la Unión Europea, la protección mediante patente se lleva a cabo a través de dos sistemas, ninguno de los cuales se basa en un instrumento jurídico comunitario: los sistemas nacionales y el sistema europeo de patentes.

La primera que vio la luz fue la patente nacional. Se ha de subrayar que, en los Estados miembros de la Comunidad Europea, la patente nacional ha sido armonizada de facto mediante la adhesión progresiva de todos los Estados miembros al Convenio de Munich sobre la Patente Europea (EPC).

El sistema europeo de patentes se basa en dos tratados internacionales, a saber, el Convenio de Munich sobre la Patente Europea (CPE) de 1973 y el Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la patente comunitaria (CPC) de 1975 (que, en la actualidad, forma parte integrante del Acuerdo en materia de patentes comunitarias (APC) de 1989, origen del actual proyecto de Patente Unitaria). El CPE no crea un derecho uniforme de protección, sino que permite obtener una protección en tantos Estados parte del Convenio como desee el solicitante. Aunque distintos, los objetivos del CPE y del APC son complementarios:

⁴⁷ De la Patente Comunitaria.

⁴⁸ Esta idea se corresponde con lo que se suele denominar como “paradoja europea”, que se resumen en que Europa es excelente en ciencia pero falla al ir al mercado. Debemos señalar que no todos los autores están de acuerdo y como ejemplo señalar a Dosi et al. (2013), quienes abordan la llamada “paradoja europea”, concluyendo los autores que esta paradoja es más fruto de los informes internos de la Comisión que de una realidad, así los autores critican especialmente el trabajo de análisis previo de la Comisión.

El CPE pretende racionalizar la expedición de las patentes mediante el establecimiento de un procedimiento centralizado, gestionado por la Oficina Europea de Patentes de Munich.

El APC pretende alcanzar los objetivos del mercado único, especialmente por lo que se refiere a la igualdad de las condiciones de competencia y a la libre de circulación de mercancías.

Necesidad de una nueva intervención comunitaria en materia de patente comunitaria.

El sistema de patentes en Europa se elaboró mediante convenios internacionales. Ello se debe a que estas iniciativas se adoptaron en una época en la que no se había establecido la competencia de la Comunidad en este ámbito. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido, en varias ocasiones, la competencia de la Comunidad para intervenir en el ámbito de las patentes, si ello contribuye a realizar uno de los objetivos del Tratado (la libre circulación de mercancías o el establecimiento de unas condiciones no falseadas de competencia⁴⁹)

LA PATENTE COMUNITARIA

Necesidad de un derecho único en materia de patentes.

El Convenio de Múnich aportó ventajas importantes con relación a la situación que prevalecía antes de que entrara en vigor: instauró un procedimiento centralizado de expedición basado en un derecho uniforme, que se llevaba a cabo en una única lengua de procedimiento, una reducción de los costes de protección si se trataba de conseguir la patente para varios Estados miembros, un derecho de protección de alta calidad y una armonización de facto de las normativas nacionales sobre patentes en lo relativo a las disposiciones que regulan la patentabilidad, la validez y el alcance de la protección.

No obstante, al no estar completado mediante la patente comunitaria unitaria, este sistema presenta también limitaciones:

- El paso a la “fase nacional” de la patente europea ya expedida (concedida) genera costes importantes y complica la gestión de los derechos (por los costes de traducción, validación y mantenimiento en cada oficina nacional).
- La gestión de las acciones por violación o anulación es compleja.
- Al no existir una jurisdicción común, pueden aparecer divergencias de interpretación.
- Los costes adicionales de protección para cada país designado llevan a las empresas a adoptar políticas selectivas de designación cuyas consecuencias son contrarias a los objetivos del mercado único. Por una parte, el hecho de que las solicitudes de protección se concentren en los grandes Estados miembros perjudica a los más pequeños, tanto por lo que se refiere a la transferencia de tecnología como en lo relativo a la atracción que ofrecen para la inversión.

ventajas del nuevo sistema (APC)unitario:

- La gestión de los derechos se facilitaría enormemente, dado que ya no existiría el paso por una “fase nacional”, lo que también debería entrañar una reducción de gastos.
- el sistema permite evitar que se multipliquen las acciones por violación en cada Estado miembro.
- una mayor seguridad jurídica debida al establecimiento de una instancia jurisdiccional central competente para pronunciarse sobre la interpretación y validez de la patente comunitaria.

Supuestas carencias del Convenio de Luxemburgo (1989)

Por una parte, se han de mencionar los elevadísimos costes de traducción, derivados de la necesidad de traducir la totalidad del folleto de la patente comunitaria a todas las lenguas de todos los Estados miembros de la Comunidad (que difícilmente podrán sufragar las PYMEs).

El segundo problema que plantea el Convenio de Luxemburgo parece ser el del sistema jurisdiccional en vigor. El Convenio establece dos vías de recurso que pueden culminar en la nulidad de la patente comunitaria: solicitud de nulidad ante la Oficina Europea de Patentes e interponer una reconvención por nulidad ante un tribunal nacional al que se le haya presentado una acción por violación.

El problema del coste de las traducciones y sus posibles soluciones.

Si el coste de traducir el folleto de patente comunitaria a todas las lenguas de la Comunidad supone un obstáculo importante para el éxito de la patente comunitaria, conviene encontrar soluciones.

- Una primera solución posible es la prevista en la versión original del Convenio de Luxemburgo de 1975. En general, se trataba de limitar el requisito de traducción exclusivamente a las reivindicaciones de la patente, aunque cualquier Estado

⁴⁹ Punto 27 de la sentencia del Tribunal de Justicia de las CE, de 13 de julio de 1995, asunto C - 350/92 (Reino de España/Consejo) y punto 59 del dictamen del Tribunal de Justicia de las CE nº 1/94, de 15 de noviembre de 1994 (solicitud de dictamen presentada por la Comisión sobre el carácter exclusivo o no de la competencia de la Comunidad para celebrar los acuerdos del GATT), REC.1994.1, p. 5267.

contratante tenía la posibilidad de solicitar una traducción del folleto de patente, siendo el titular de la patente quien podía fijar libremente el calendario de presentación de dicha traducción, en función de la fecha en que necesitase la protección.

- Una segunda solución se debatió en la Conferencia de revisión del Convenio, celebrada en 1989, que pareció reunir un consenso bastante amplio. Consistía en no modificar el requisito de traducción del folleto completo. No obstante, el hecho de que no se presente la traducción a una o varias lenguas no entrañaría la caducidad de la patente comunitaria, sino que su única consecuencia sería que no produciría efecto en el Estado o Estados miembros afectados.
- La tercera solución que se puede plantear en materia de reducción de los costes de traducción es la “global”, la publicación de un extracto mejorado en la lengua del procedimiento y, con posterioridad, su traducción a las lenguas de todos los Estados miembros; la traducción de las reivindicaciones exclusivamente, en el momento de la expedición de la patente; la traducción de la totalidad del folleto de patente antes de toda acción interpuesta por el titular para hacer valer los derechos nacidos de la patente.
- otras soluciones en materia de traducción (prescindir de toda traducción o traducir exclusivamente las reivindicaciones, un sistema de traducción “por encargo” en el que sólo existiría la obligación de presentar la traducción si un tercero la reclama, traducir la descripción abreviada en la que figurarían los datos básicos para la comprensión de la invención y la interpretación de las reivindicaciones, descripción que se traduciría y se completaría, en un anexo).

Sea cual sea la opción elegida, lo que parece claro es que, para lograr la máxima eficacia, no se debería descentralizar la presentación de las traducciones a las oficinas nacionales de patentes, sino que ésta debería estar centralizada en la OEP. Ésta es la solución por la que optó el Convenio de Luxemburgo.

El problema del sistema jurisdiccional y sus posibles soluciones

Según una primera solución, las jurisdicciones nacionales de los Estados miembros serían competentes para pronunciarse sobre las acciones por violación, y las de nulidad junto con nueva división de anulación que se creará en el seno de la OEP.

Así se plantean otras soluciones, pero indica que en un régimen jurídico que emana del Tratado, las competencias jurisdiccionales sólo pueden ser ejercidas por el TPI (Corte Penal Internacional) y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta es la razón de que la estructura que aquí se ha presentado no prevea la creación de un Tribunal de apelación común en materia de patentes.

Cuestiones relativas a las tasas

En primer lugar, conviene indicar que la Oficina Europea de Patentes debería ser el operador técnico de la patente comunitaria, adopte ésta la forma prevista en el Convenio de Luxemburgo u otra forma jurídica que emane del Tratado.⁵⁰

...

Es conveniente concebir al operador del sistema de la patente comunitaria como un organismo en equilibrio financiero, lo que implica su obligación de conservar la integralidad de las diferentes tasas abonadas por los usuarios. Teniendo esto en cuenta, los ingresos del presupuesto del operador del sistema de la patente comunitaria podrían constar, sin perjuicio de otros ingresos, del producto de las tasas adeudadas en virtud del Reglamento relativo a las tasas y, en caso necesario, de una subvención inscrita en el Presupuesto General de las Comunidades Europeas.

En este contexto, el importe de las tasas se ha de fijar de tal manera que los ingresos correspondientes permitan, en principio, garantizar el equilibrio presupuestario. Ello significa que, por regla general, el operador del sistema no puede transferir una parte cualquiera de los ingresos a otros organismos o instancias nacionales.

Además, se debería prever que las tasas de mantenimiento en vigor de la patente comunitaria, que se han de abonar a la Organización Europea de Patentes, sean de un importe global inferior a la totalidad de las tasas de mantenimiento en vigor de una patente europea que cubra toda la Comunidad.

Por otra parte, se ha sugerido la conveniencia de que el titular de una patente comunitaria tenga la posibilidad de no abonar la parte de la tasa anual de mantenimiento en vigor correspondiente a determinados Estados miembros, lo que introduciría cierta flexibilidad en el sistema y la posibilidad de que se mantenga en vigor la patente comunitaria exclusivamente para una parte de la Comunidad. Este sistema, que a veces ha sido denominado de “patente comunitaria a la carta”.

50 Hemos de subrayar que el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes adoptó, en su reunión de diciembre de 1996, dos decisiones importantes destinadas a reducir de forma significativa las tasas de procedimiento. En su versión de 1989, el Convenio de Luxemburgo establece que se distribuyan entre los Estados contratantes los ingresos procedentes de las tasas, una vez deducidas las sumas abonadas a la Organización Europea de Patentes en concepto de tasas de mantenimiento en vigor, con arreglo a un método de reparto establecido por el Convenio.

Fórmulas de paso entre la patente comunitaria y la patente europea.

La patente comunitaria debería ofrecer una protección unitaria, que confiera derechos en toda la Comunidad. Cuanto más se amplíe la Comunidad, mayor será la cobertura geográfica de la protección. Aunque ello constituirá, sin ninguna duda, una gran ventaja, también podría ser un obstáculo para determinadas empresas a las que les resulte difícil evaluar, en una fase inicial del procedimiento, la necesidad de contar con una protección más amplia.

Así una solución es introducir cierta flexibilidad en el sistema europeo de patentes; para ello se podría considerar la posibilidad de establecer fórmulas de paso entre la patente comunitaria y la patente europea lo que permitiría cubrir inicialmente la totalidad del mercado único y que sólo se procediera a una limitación territorial en el transcurso o al término del procedimiento de expedición.

ARMONIZACIÓN COMPLEMENTARIA A NIVEL COMUNITARIO

En este apartado habla de temas como la patentabilidad de los programas de ordenador, las invenciones laborales y los trabajos que se desarrollan actualmente en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y que han de culminar en la celebración de un tratado de armonización del derecho de patentes en materia de formalidades.

LA PATENTE EUROPEA

Estructura general de la patente europea

Según la opinión expresada por los usuarios del sistema europeo de patentes, la patente europea cumple satisfactoriamente su función en términos de calidad del trabajo desarrollado por la Oficina Europea de Patentes y del valor del documento de protección expedido por dicho organismo.

Por lo demás, no consta que la actual estructura del sistema europeo de patentes, que convierte a la Oficina Europea de Patentes en un organismo internacional que emana de un Tratado y, por lo tanto, es independiente de la Comunidad, plantee el menor problema a los usuarios.

El problema del coste de la Patente Europea

Sobre las tasas: En 1996, el Consejo de Administración de la OEP, que contaba con el apoyo de la Comisión, consideró que, habida cuenta de los ingresos y de la existencia persistente de superávit, se debía prever una reducción del coste de las patentes, por lo que debía señalarlo a los usuarios del sistema. Sobre la posibilidad de establecer precios especiales para algunos colectivos indica que, en una situación de equilibrio presupuestario, una reducción del 50% para las PYME se debería compensar mediante un incremento general de las tasas de en torno al 22%. Asimismo, podría ser necesario prever la existencia de un fraude en este ámbito entrañaría la caducidad de la protección, siguiendo el modelo que existe en los Estados Unidos (*fraud on the office*).

Método de reparto de las tasas de mantenimiento en vigor: A pesar de que el Convenio establece que, en principio, el 75% del importe de las tasas de mantenimiento en vigor se puede abonar a la Organización Europea de Patentes, este porcentaje se redujo al 50% a raíz de una decisión del Consejo de Administración de 1984. Según las estimaciones realizadas, este método de reparto conduce a que los ingresos totales de los sistemas nacionales se mantengan, por término medio, en la misma situación que existía antes de que se aplicara el sistema de la Patente Europea, a pesar de que, también por término medio, sus actividades se han reducido a menos de la mitad. Los medios interesados se han pronunciado en numerosas ocasiones en contra de una nueva reducción del porcentaje del producto de las tasas de mantenimiento en vigor que se abona a la OEP y a favor de que se utilicen en su integridad los excedentes de ingresos de la Organización, una vez descontados los gastos, con objeto de reducir las tasas de procedimiento. Dado que este importe se abona directamente al presupuesto general del Estado; algunos comentaristas han llegado a hablar, en este caso, de “impuesto sobre la innovación” en la medida en que el producto obtenido de las tasas de mantenimiento en vigor no se asigna a actividades relacionadas con la innovación.”

Comisión de las Comunidades Europeas (1999). Fomento de la innovación mediante la patente. El seguimiento que debe darse al Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa

Se trata de una Comunicación sobre el seguimiento que debe darse al *Libro Verde* sobre la patente comunitaria por parte de la Comisión. En ella se trataba el resultado de las consultas realizadas antes anotado, las medidas a adoptar y los lineamientos necesarios para el establecimiento de la Patente Comunitaria. Extractamos textos de lo que indica la Comisión a fin de resumir las impresiones recogidas en este “seguimiento que debe darse al Libro Verde”:

“Resumen de las acciones y recomendaciones

Acciones urgentes que deben iniciarse a escala comunitaria:

- Patente comunitaria: preparación de una propuesta de Reglamento basada en el artículo 235 CE.
- Patentabilidad de los programas de ordenador: preparación de una propuesta de Directiva basada en el artículo 100 A CE.
- Agentes de patentes: preparación de una Comunicación interpretativa.
- Oficinas nacionales de patentes: lanzamiento de una acción piloto destinada a apoyar sus esfuerzos de promoción de la innovación.
- Seguro de “protección jurídica” en materia de litigios sobre patentes: organización de una conferencia europea.
- Convenio sobre la patente europea: inicio del procedimiento de adhesión de la Comunidad.
- Mejor difusión de la información sobre el derecho de patente a los inventores, investigadores y PYMEs: preparación de una Comunicación de la Comisión.

Acciones a medio plazo que deben iniciarse a escala comunitaria

- Inventos de los empleados: lanzamiento de un estudio centrado particularmente en las cláusulas “tipo” y los procedimientos de arbitraje.
- Derecho de patente en los sectores sujetos a autorización previa a la comercialización: armonización del ámbito de las excepciones.

Recomendaciones

- Oficina Europea de Patentes: apoyo a las propuestas de reducción de las tasas de procedimiento.
- Oficina Europea de Patentes: estímulo en materia de reducción de los costes de las traducciones de la patente europea.
- Estados Miembros: estímulo del proceso de revisión del Convenio sobre la Patente Europea, en particular para adaptarlo a las evoluciones tecnológicas, tener en cuenta la legislación comunitaria y los acuerdos internacionales y contemplar la adhesión de la Comunidad al Convenio.
- Apoyo a la formación permanente de los agentes de patentes.

INTRODUCCIÓN

El Plan de acción del mercado único, aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam en junio de 1997, define la propiedad industrial como un sector en el que es necesario actuar a fin de hacerlo más eficaz y accesible al usuario y así aprovechar todo el potencial del mercado interior en el ámbito de los productos y servicios innovadores. Por medio de su acción en el ámbito de la Propiedad Industrial, la Comunidad quiere resaltar que tiene plenamente en cuenta la importancia del vínculo entre la innovación, el crecimiento y el empleo.

Es muy importante garantizar la coherencia del sistema de patentes en Europa, en particular con una mejor coordinación entre la Comunidad y la Oficina Europea de Patentes.

Para numerosas empresas europeas las oficinas nacionales de patentes desempeñan un papel muy importante que debe afirmarse y sostenerse.

El Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa

En efecto, a partir de su adopción, el Libro Verde ha suscitado un enorme interés: se han organizado numerosas conferencias y reuniones en toda la Comunidad sobre este tema, se han transmitido a la Comisión multitud de opiniones...

El mensaje general que resulta de estos debates es la necesidad de hacer aún más hincapié en los aspectos prácticos del sistema de patentes y de integrar plenamente en él las necesidades de los usuarios. Las patentes, son un instrumento muy importante al servicio de la promoción de la innovación, la creatividad y el empleo.

Según la opinión unánime de los usuarios, para el buen funcionamiento del mercado interior hacen falta dos cosas: un sistema unitario de patente y una serie de medidas de armonización complementarias que hagan a este sistema más transparente y más eficaz.

La consulta a los medios interesados y a otras instituciones comunitarias

La consulta de los medios interesados se entabló con la aprobación del Libro Verde y ha proseguido durante la segunda mitad de 1997. Se ha enviado a los servicios competentes de la Comisión un enorme número de opiniones (más de 150, en total más de 1.200 páginas).

El Comité Económico y Social ha emitido un dictamen detallado sobre el Libro Verde el 25 de febrero de 1998 donde comparte en gran medida el análisis esbozado por la Comisión en el citado Libro Verde e invita a la Comisión a presentar una propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria cuanto antes, en 1999.

Por último, el Parlamento Europeo ha aprobado su dictamen el 19 de noviembre de 1998, en el cual indica que “es necesario elaborar un Reglamento comunitario fundamentado jurídicamente en el artículo 235 del Tratado CE” y pide que en toda concepción del

futuro sistema de patente comunitario se tenga en cuenta el análisis comparativo de los sistemas de patentes de los Estados Unidos y Japón y se incluya el coste de la solicitud de patente y de su gestión y el potencial de desarrollo industrial de la Unión Europea.

El objeto de la presente Comunicación

El objeto de la presente Comunicación, al término de este extenso proceso de consulta, es hacer una recapitulación y anunciar las distintas medidas y las nuevas iniciativas que la Comisión prevé adoptar o proponer en el futuro para hacer atractivo el sistema de patentes y ponerlo al servicio de la promoción de la innovación en Europa.

LA PATENTE COMUNITARIA

El papel de las patentes en el proceso de innovación: hay que invertir las prioridades

Según desea el Parlamento Europeo, para que superen los problemas que sufren los sistemas actuales y contribuya a estimular la innovación, conviene que el sistema de patentes reformado sea “sencillo, rápido, jurídicamente seguro, accesible y poco costoso, sin gastos excesivos”.

La consulta ha puesto de relieve el papel esencial que la patente desempeña como instrumento de estímulo de las inversiones en el sector de la investigación y la tecnología.

La necesidad de protección con una patente unitaria

Según la opinión unánime de los usuarios del sistema de patentes, el convenio de Luxemburgo presenta tales inconvenientes (costes prohibitivos e inseguridad jurídica) y no parece ya estar en condiciones de garantizar la protección unitaria deseada.

De la consulta se desprende claramente que en esta fase de la realización del mercado interior la patente comunitaria debe revestir la forma de un Reglamento comunitario basado en el artículo 235 del Tratado CE. Este instrumento se prefiere mayoritariamente a un convenio internacional.

Las características esenciales de la patente comunitaria

La patente comunitaria debe tener un carácter unitario. Eso significa que debe producir los mismos efectos en toda la Comunidad. La contrapartida es que las sugerencias presentadas por la Comisión sobre una patente comunitaria “a la carta”, es decir, la posibilidad de obtener o mantener en vigor una protección uniforme en un número limitado de Estados miembros, no ha recibido apoyo en la consulta.

La patente comunitaria debe ser accesible, con un coste comparable a una patente europea que cubra un número limitado de países y especialmente debe serlo para las PYMEs, así deben hacerse esfuerzos concretos para reducir estos costes en todo lo que sea posible. Esto tiene consecuencias, en particular en la cuestión de las traducciones del folleto de la patente.

En el Libro Verde se apuntaban varias soluciones. Varios representantes de la industria se han pronunciado por una radical consistente en no utilizar más que un único idioma en el proceso de concesión, sin traducción posterior de la patente. Otros comentarios preconizaban soluciones menos radicales y algunos la utilización de todos los idiomas oficiales.

En este contexto, la propuesta formulada por el Parlamento Europeo presenta ciertas ventajas y se examinará muy atentamente; consiste en mantener la diversidad lingüística en la presentación de la solicitud de patente y en su concesión, garantizando la eficacia del procedimiento de búsqueda y examen por la Oficina Europea de Patentes. La Comisión velará porque en su propuesta se mantengan, en algunos puntos, algunas de las bazas del sistema europeo (por ejemplo, en lo que se refiere a las lenguas de procedimiento) y porque en otros puntos se mejore efectivamente la situación actual.

La patente comunitaria debe garantizar la seguridad jurídica. El sistema elegido en el convenio de Luxemburgo, que habría permitido a todo tribunal nacional al que se presentara una demanda de reconvención (de nulidad) anular la patente comunitaria, con efecto en todo el territorio comunitario, se percibe como un gran riesgo. En este contexto conviene reducir al máximo el número de tribunales nacionales competentes en estas cuestiones

Además, esto debe obviamente insertarse en el sistema jurisdiccional previsto por el Tratado CE. Es necesario tener en cuenta finalmente que la mayoría de los usuarios no son favorables a que la OEP desempeñe un papel en el sistema jurisdiccional aplicable a la patente comunitaria (infracción o nulidad).

Como pidió el Parlamento, la Patente Comunitaria debe, al menos transitoriamente, **coexistir con las patentes nacionales y la patente europea**, a las cuales pueden aún aportarse mejoras. La Oficina Europea de Patentes debe seguir administrando la Patente Europea en tanto que Administración central encargada de la concesión de patentes. Habida cuenta de su ya larga experiencia y del muy alto nivel de competencia adquirido en la gestión de la patente europea, es deseable que la Oficina Europea de Patentes se convierta en el operador técnico de la futura patente comunitaria. No obstante, tal delegación de competencias a un organismo no comunitario plantea algunos problemas institucionales.

Con el fin de dejar a los agentes económicos la posibilidad de reevaluar el alcance de su invento durante su desarrollo y de evitarles gastos exagerados parece razonable que el solicitante de una patente comunitaria pueda transformar su solicitud (hasta el final del procedimiento de concesión) en una solicitud de patente europea que, una vez concedida, dé lugar a un abanico de patentes nacionales. Por el contrario, parece incompatible con las exigencias del mercado interior la posibilidad de transformar una patente comunitaria ya concedida en una patente europea.

En materia de tasas convendrá que las de mantener en vigor la patente comunitaria sean sensiblemente inferiores a las de mantener en vigor las patentes europeas que designen al conjunto de los Estados miembros de la Comunidad.

LA ARMONIZACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES

La necesidad de una armonización complementaria del derecho de patentes, los programas informáticos, los inventos de los empleados. La Comisión seguirá participando activamente en los trabajos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Ginebra, dirigidos a evaluar las posibilidades de llegar rápidamente a un acuerdo internacional sobre la simplificación de los trámites en materia de patentes.

Medidas complementarias para hacer más atractivo el sistema de patentes:

Para las pequeñas y medianas empresas.

Inspirándose en los Estados Unidos, el Parlamento Europeo considera que a las PYMEs deberían rebajarse los gastos de solicitud en un 50%. Si este sistema se introdujera en Europa, la Comisión considera que debería extenderse a las pequeñas y medianas empresas y a las universidades e institutos de investigación que no tienen ánimo de lucro.

No obstante, debe señalarse que tras una primera decisión, tomada en diciembre de 1996 y destinada a reducir las tasas de procedimiento de todas las empresas (infra, apartado 4.2.1), la Oficina Europea de Patentes acaba de decidir una nueva reducción de las tasas, principalmente las de búsqueda. Esta decisión, que debería entrar en vigor en el transcurso del año 1999, representa un avance importante que debería facilitar la entrada de las empresas, incluidas las PYMEs, en el sistema de patentes. Esta iniciativa no puede sino elogiarse. Y además no excluye que puedan contemplarse disposiciones específicas para las PYMEs y las universidades.

El seguro de “protección jurídica” en materia de litigios sobre patentes

El período de gracia

Tema que se discute pero se ha mencionado la idea de una presentación “provisional” de la solicitud de patente, con la que se conceda una fecha de presentación tras unos trámites simples y por la que no se pague ningún derecho.

LA PATENTE EUROPEA

La estructura general de la patente europea

La consulta sobre el Libro Verde ha puesto claramente de manifiesto el alto grado de satisfacción de los usuarios con el sistema de patente europea y la Oficina Europea de Patentes. El Parlamento Europeo considera que la combinación actual del convenio sobre la patente europea con los sistemas nacionales de patentes resulta en un sistema flexible y que funciona bien en el Espacio Económico Europeo.

Los plazos de los procedimientos de oposición – que pueden llegar hasta cinco años y hasta superarlos - son inaceptables y es indispensable solucionar este problema a corto plazo.

La Oficina Europea de Patentes, por su parte, ha dado pruebas, con el paso del tiempo, de una capacidad técnica de muy alto nivel que conviene mantener plenamente en el futuro.

A este respecto no parece que la integración de la OEP en las instituciones comunitarias (proceso jurídica y técnicamente muy pesado y complejo) vaya a aportar un valor añadido significativo a la situación existente, aunque es una posibilidad a muy largo término que no debe excluirse. Al contrario, en todos los comentarios destaca claramente el más vivo deseo de un refuerzo de la cooperación entre la OEP y la Comisión. Este refuerzo tomará distintas formas.

Con el fin de garantizar la mejor sinergia posible entre la Oficina Europea de Patentes y la Comunidad y de reconocer plenamente la competencia ejercida por la Comunidad en el ámbito de la propiedad industrial y, especialmente, de las patentes sería deseable que la Comunidad, como tal, pase a ser parte contratante del convenio de Múnich sobre la patente europea.

El problema del coste de la patente europea

Las tasas

Debido al aumento del número de solicitudes de patentes europeas y de los superávits que existen, en las respuestas al Libro Verde se ha señalado que la OEP debería reducir aún más las tasas percibidas al inicio del procedimiento. La Oficina Europea de Patentes ya ha tenido en gran medida en cuenta esta idea y la oleada de reducción de las tasas de procedimiento es muy significativa y debería entrar en vigor en julio de 1999.

Por el contrario, en otro aspecto de la política de tasas es necesario una racionalización y armonización a corto plazo. Se trata de las percibidas por las oficinas nacionales de patentes por la validación de la presentación de las traducciones del folleto de la patente europea y por la publicación de estas traducciones. La Comisión recomienda también que las oficinas nacionales de los Estados miembros analicen las tasas de mantenimiento en vigor de las patentes europeas (que se fijan a nivel nacional) para que

estén más armonizadas en valor en la Comunidad y que reflexionen sobre si pueden reducirlas aplicando un enfoque estratégico al sistema de patentes.

Los porcentajes de distribución de las tasas de mantenimiento que están en Vigor

La consulta ha puesto claramente de manifiesto que todos los medios interesados se oponen a una nueva reducción del porcentaje de las tasas de mantenimiento que se revierten a la OEP y están a favor de que los superávit sobre los ingresos por este concepto se utilicen para sufragar los gastos de la OEP y así reducir las tasas de procedimiento.

Las traducciones

Una mayoría importante de usuarios, así como el Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, opina que la solución “global”⁵¹ es la que presenta más ventajas en términos de viabilidad técnica, de reducción de los costes y de igualdad de trato entre los idiomas. La Comisión considera que es necesario analizar más adelante la posibilidad de la presentación centralizada de las traducciones de las patentes europeas a la OEP.

EL PAPEL DE LAS OFICINAS NACIONALES DE PATENTES

La consulta ha puesto claramente de manifiesto que las patentes nacionales y las oficinas nacionales de patentes deben mantenerse y deben seguir desempeñando un papel importante.

Las rentas que las oficinas consiguen con las tasas de mantenimiento de las patentes europeas deben destinarse a reducir los costes de los procedimientos nacionales y a apoyar las actividades directamente vinculadas con la innovación”.

Roland Berger Market Research (Introduction by European Patent Office) (2004). Study on the Cost of Patenting. European Patent Office

En 2004 la EPO decide actualizar los estudios sobre costes, fundamentalmente en torno a la Patente Europea, para ello lanza una encuesta entre solicitantes y agentes que encarga a la consultora Roland Berger Market Research. Los principales resultados son el coste de una Patente Europea directa “tipo” y una Euro-PCT “tipo”:

“As reported by respondents, the typical Euro-direct patent has 10 claims on 3 pages, 11 pages of description and is validated in 6 countries. The total cost of obtaining a standard **Euro-direct patent in 2003 was EUR 30 530** (pp. 97, 117), including:

- pre-filing expenditure excluding R&D (EUR 6 240),
- internal cost of processing (EUR 3 070),
- attorney fees (EUR 4 930),
- translation of application and claims (EUR 3 020),
- official EPO fees (EUR 3 410),
- validation (EUR 9 870).

The cost of a **Euro-PCT patent was EUR 46 700** (p. 117). The difference with Euro-direct comes mainly from:

- higher translation cost due to a higher number of pages (18 pages description, 15 claims on 5 pages),
- supplementary official fees related to the international phase, and
- validation in a larger number of countries (8 instead of 6).”

Según la EPO entre las razones para abordar este estudio está el que la Patente Europea fuera concebida para bajar el coste de solicitud al extender la patente a los países europeos, sin embargo, en su opinión, los solicitantes en

51 Esta solución contiene tres elementos fundamentales: un mejor resumen en el idioma de procedimiento y, posteriormente, traducción de dicho resumen a los idiomas de todos los Estados miembros; la traducción sólo de las reivindicaciones en el momento de la presentación de la patente; y la traducción de la totalidad del folleto de la patente previamente a cualquier demanda judicial del titular dirigida a hacer valer los derechos creados con la patente.

estos años están viendo aumentar sus costes sobre todo debido a las traducciones. El citado estudio fue realizado sobre la siguiente muestra:

Net sample structure – Applicants (1)

Countries	Total	SMEs	Large companies
AT	3	1	2
BE	4	–	4
CH	13	2	11
D	67	8	59
DK	6	–	6
ES	2	–	2
FI	3	–	3
FR	17	2	15
IT	11	4	7
NL	7	–	7
SE	9	3	6
UK	17	9	8
Europe total	159 (63%)	29 (85%)	130 (59%)
US	43 (17%)	4 (12%)	39 (18%)
Japan	51 (20%)	1 (3%)	50 (23%)
TOTAL	253	34	219

Como podemos observar el nivel relevancia de las PYMEs (SMEs) en el mismo fue baja:

Net sample structure – Applicants (2)

Number of EPO grants in 2002/2003 (EPO database)	Total	SMEs	Large companies
1 - 2	47 (19%)	27 (79%)	20 (9%)
3 - 4	26 (10%)	4 (12%)	22 (10%)
5 - 9	36 (14%)	2 (6%)	34 (16%)
10 - 29	64 (25%)	1 (3%)	63 (29%)
30 - 49	19 (8%)	–	19 (9%)
50 - 99	23 (9%)	–	23 (11%)
100 or more	38 (15%)	–	38 (17%)
Total	253	34	219

Asimismo, cabe destacar que, en la encuesta a agentes de Propiedad Industrial, la respuesta fue muy baja:

Response rate and reasons for non-response – Service providers

Group	Addresses in gross sample	Number of questionnaires sent back	Number of analysable interviews
Patent attorneys	25	12	8
Translation services	9	7	7

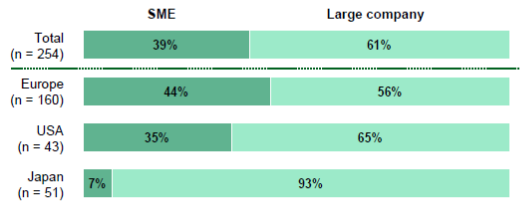
Reasons for non-response

- Did not send back despite promise (6 attorneys)
- Contact never available (3 attorneys)
- Not interested/survey does not make sense (2 attorneys)
- No reason (1 attorney)
- Technical problems sending the fax (1 attorney)
- Normally no patent translations done (1 translation office)
- Company does not exist any more (1 translation office)

Y algunos entrevistados se quejan del por qué los gastos de la patente PCT no se tienen en cuenta. Sobre las características de los encuestados, indicar:

Most small and medium-sized patentee companies are from Europe

Size of company or company group

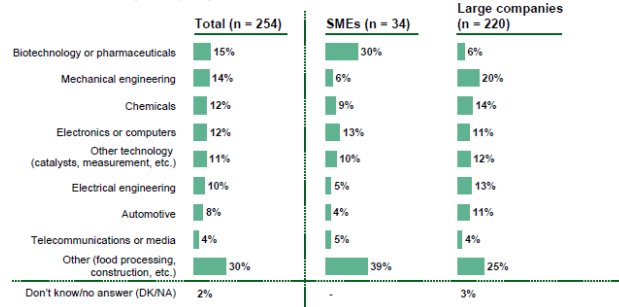


Definitions

SME: Less than 250 employees in the whole group or, if no group, in the company
 Large company: 250 or more employees in the whole group or, if no group, in the company

SMEs are often engaged in biotechnology or pharmaceuticals

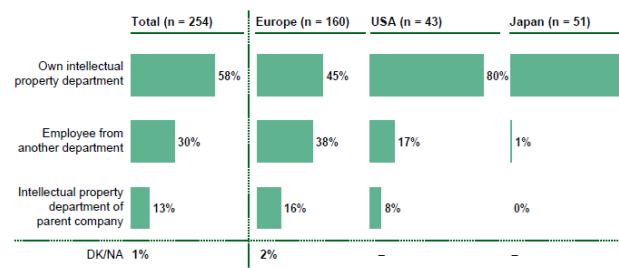
Technical field by company size



Llama la atención la mayor participación de PYMEs en nuevos sectores (Biotecnología y farma, y TIC y "electrónica y ordenadores"):

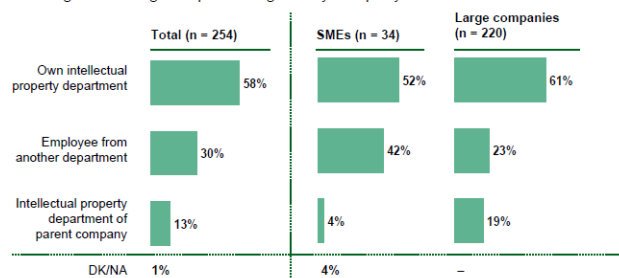
Companies in the US and Japan mostly use their own IP departments

In charge of dealing with patents/agents by region



One out of every two SMEs has its own IP department

In charge of dealing with patents/agents by company size

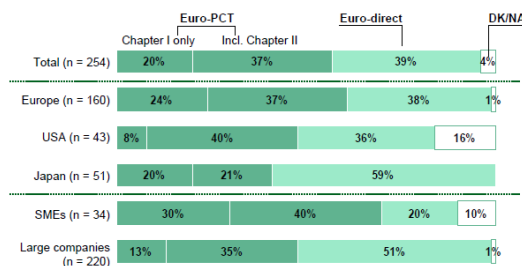


Así presentamos los resultados del estudio que creemos más interesantes y que más pueden afectar al presente trabajo:

1. Sobre su comportamiento en cuanto a la estrategia de patentes y la característica de las patentes:

More than half of the companies normally use the Euro-PCT route for their EPO patents

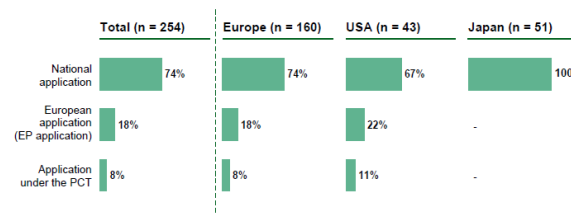
Typical route taken by EPO patents



Cabe destacar que en PYMEs el 70% se decanta por la vía EuroPCT.

One out of every four European companies uses the EP or the PCT procedure for the first filing

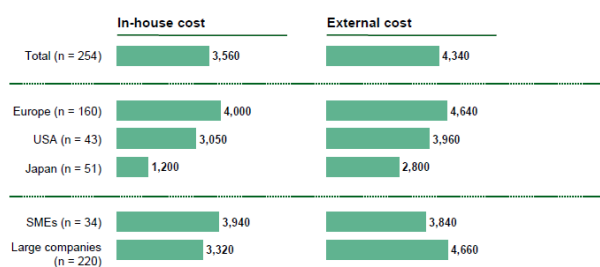
Procedure of first filing by region



2. Sobre los costes:

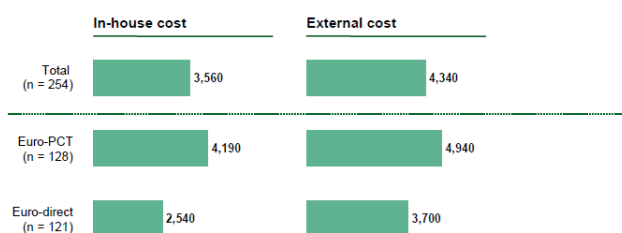
European companies indicate higher pre-filing costs than US and JP companies

Pre-filing expenditure per patent by region/company size [EUR]



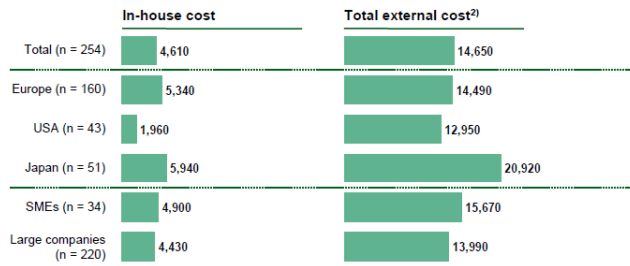
Euro-PCT patents result in higher pre-filing expenditures than Euro-direct patents

Pre-filing expenditure per patent by route [EUR]



In-house costs for preparing and processing are lowest for US companies

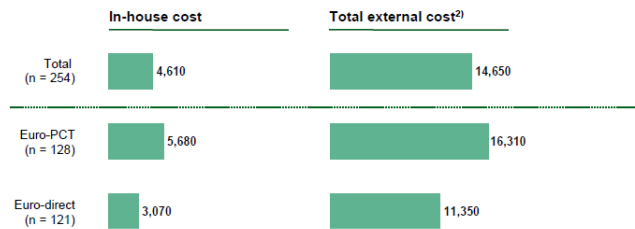
Cost of processing per EPO patent¹⁾ by region/company size [EUR]



1) If PCT: International and European phase
 2) Attorney fees and other external costs, translation of application and claims (pre-grant), official EPO fees, official fees for international phase (PCT)

Preparing and processing an EPO patent using the Euro-PCT route appears to be more cost intensive than using the Euro-direct route

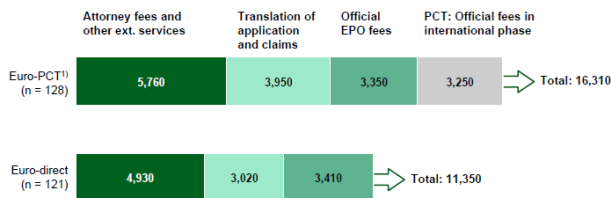
Cost of processing per EPO patent¹⁾ by route [EUR]



1) If PCT: International and European phase
 2) Attorney fees and other external costs, translation of application and claims (pre-grant), official EPO fees, official fees for international phase (PCT)

Euro-PCT patents require higher budgets for all external cost factors than Euro-direct patents

External cost of processing per EPO patent by route [EUR]



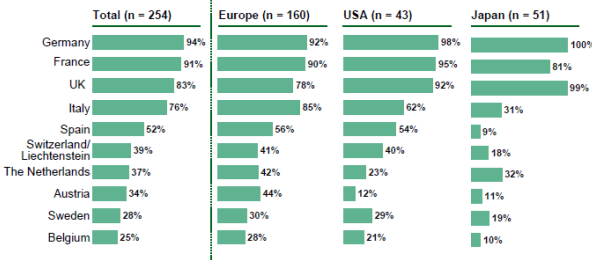
1) International and European phase

Para realizar una adecuada lectura hay que indicar que la vía EuroPCT permite mantener el proceso en tramitación, antes de la validación, hasta 31 meses más.

3. Sobre la actuación de los solicitantes:

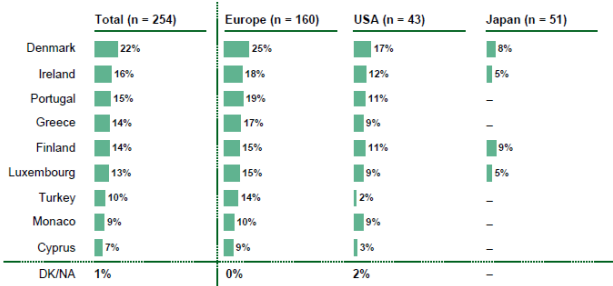
A representative EPO patent would mainly be validated in Germany, France, the UK and Italy

Validation countries for a representative EPO patent by region



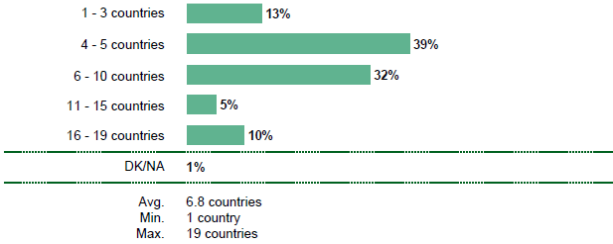
Cyprus, Monaco and Turkey are rarely chosen as validation countries

Validation countries for a representative EPO patent by region



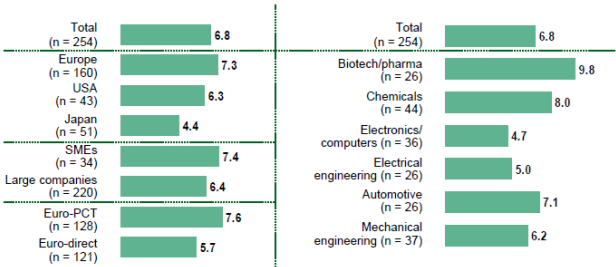
On average, EPO patents are validated in seven countries

Number of validation countries per EPO patent



European applicants validate their patents in more countries than US and Japanese applicants

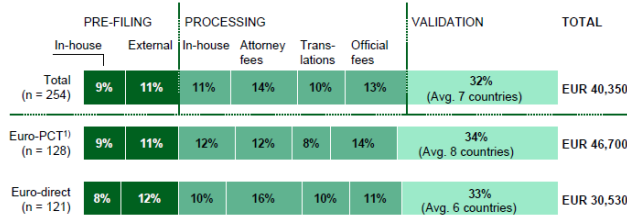
Number of validation countries per EPO patent



4. En cuanto a la distribución del coste:

For Euro-PCT and Euro-direct patents, the share of the different cost factors is quite similar

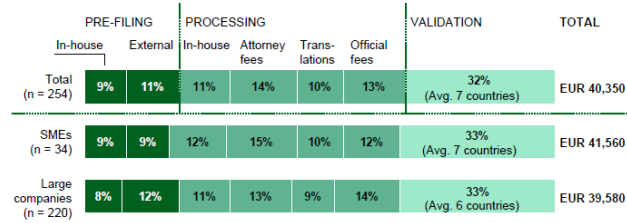
Share of cost factors for an EPO patent¹⁾ by route



1) If PCT: International and European phase

Though the total budgets differ, SMEs and large companies exhibit similar cost factor shares

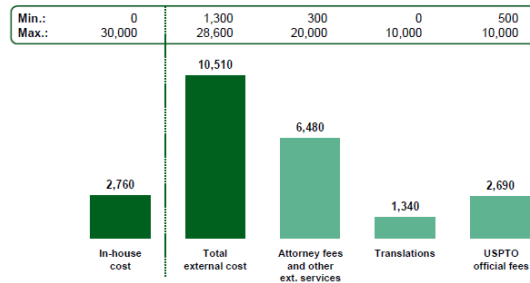
Share of cost factors for an EPO patent¹⁾ by company size



1) If PCT: International and European phase

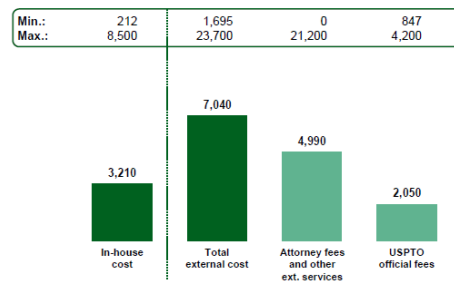
The external cost of processing a PCT patent in the US seems to be influenced mainly by attorney fees

Additional cost of processing a PCT patent in the US – European applicants [EUR]



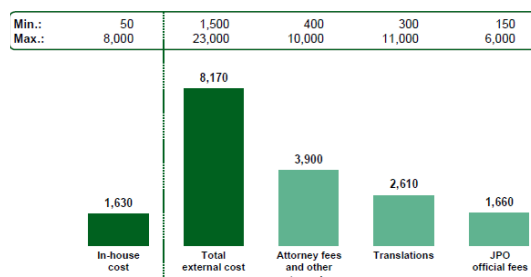
Attorney fees and other external services account for 70% of the external cost for a national US patent

Cost of preparing and processing a national US patent – US applicants [EUR]



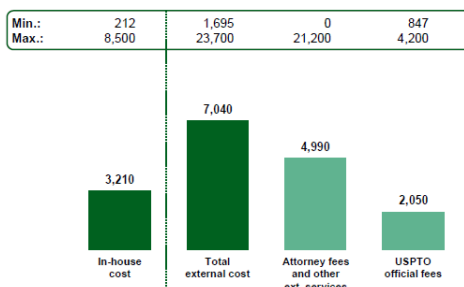
Translation costs account for one third of the total external cost of a PCT patent in Japan

Additional cost of processing a PCT patent in Japan – European applicants [EUR]



Attorney fees and other external services account for 70% of the external cost for a national US patent

Cost of preparing and processing a national US patent – US applicants [EUR]



Y presentamos el extracto de conclusiones que se señalan en el estudio:

Conclusion

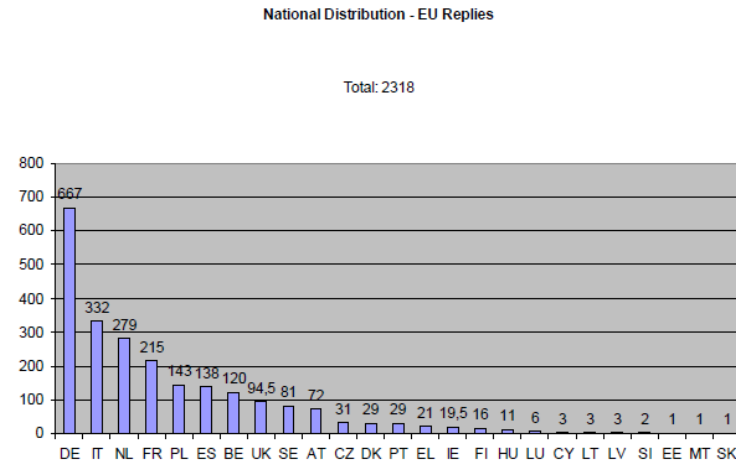
- The aim of the study was to establish the costs that are paid for obtaining patent protection in Europe, and to evaluate the different cost factors.
- A cross-check of the figures provided by the different target groups shows that the costs indicated by the applicants are, on average, reasonable and plausible. It seems that the applicants are able to estimate their cost per patent quite well. Differences can be explained by the different specifications given in the questionnaire, which are not totally comparable.
- The study shows that translation and validation costs are the main reason for the higher cost of a European patent compared to patents in the US and Japan. Additional comments from the respondents show that these costs are regarded as a special difficulty.
- Means implemented to reduce translation costs are therefore likely to bring key advantages for the European patent system.

European Commission (2006). Future Patent Policy in Europe, Public Hearing – 12 July 2006. European Commission

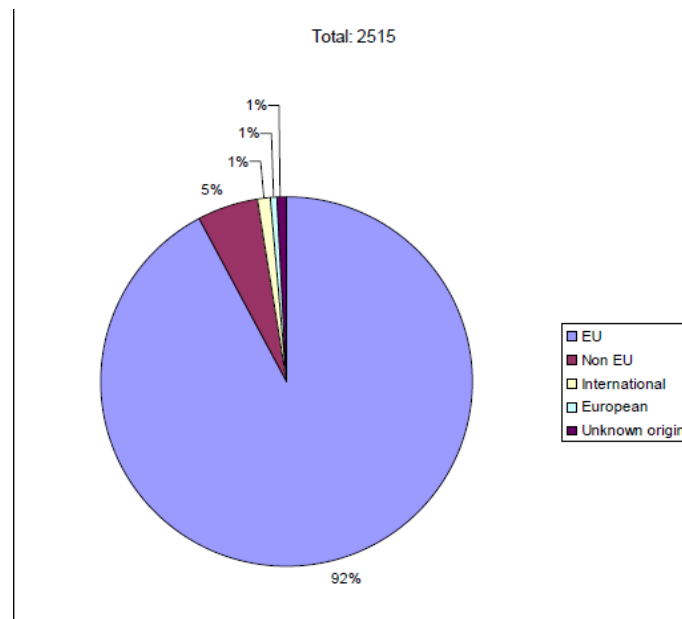
En el mismo se plasman los resultados principales de la consulta realizada en enero de 2006 por la DG MARKT (*Internal Market and Services Directorate General*) para analizar la visión sobre el sistema de patente en Europa por parte de las partes interesadas. Al mismo se recibieron 2515 contestaciones, siendo 1493 respuestas individuales

y el resto lo que denominan “posiciones prefabricadas”⁵² de grupos de interés y de aquellos en la órbita de los profesionales del sector.⁵³

Señalamos algunas estadísticas interesantes sobre la tipología de los encuestados:



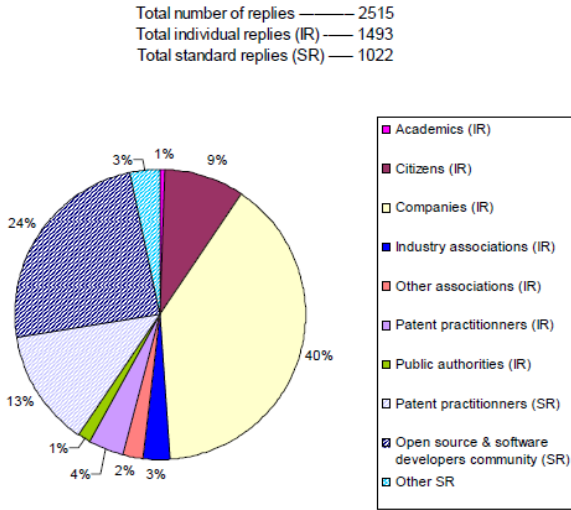
Llama la atención la baja participación de países grandes como Reino Unido y Francia:



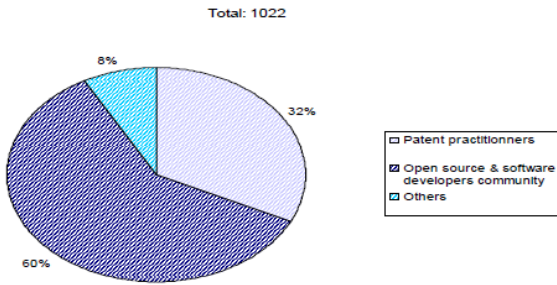
Asimismo, llama la atención la baja participación de no europeos, cuando actualmente son casi el 50% de los usuarios del sistema.

⁵² Literalmente indica “pre-fabricated” position.

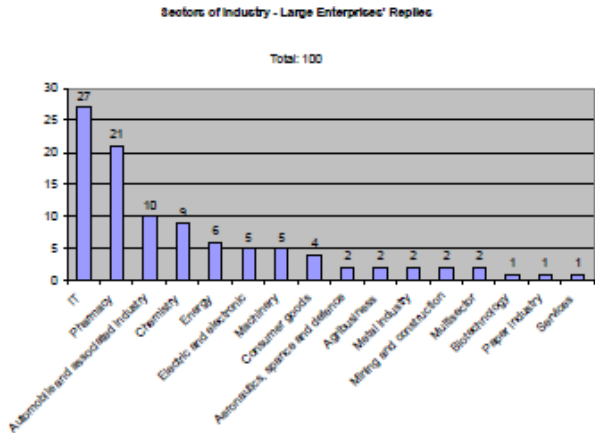
⁵³ Literalmente indica members or sympathizers of professionals (patent attorneys) or interest groups (open source).

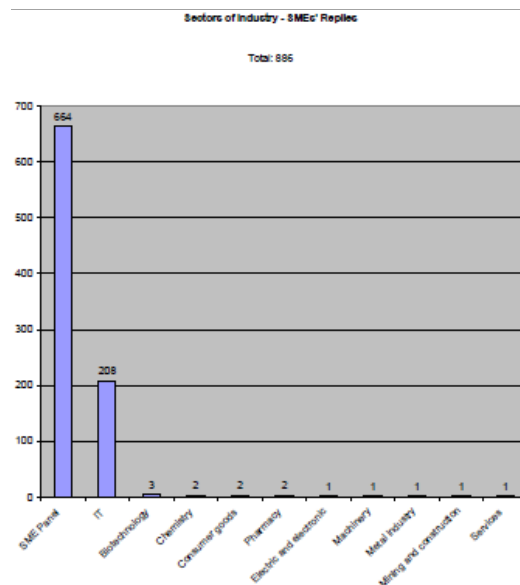


Categories of Stakeholders - Standard Replies



Dentro de las respuestas “prefabricadas” es interesante ver la alta participación del movimiento denominado de “open source”:





Así mismo es curioso que comprobar que el sector de IT supera al de Farma, en cuanto a participaciones se refiere, y en todos los casos la PYME a la gran empresa

Así resumen los resultados obtenidos sobre los siguientes aspectos:

1. Sobre los principios básicos de la Ley de Patentes

En general la industria reclama la necesidad de desarrollar una política amplia de innovación en Europa para poder competir con EE.UU., Japón y los países emergentes como China e India.

Las PYMEs indican la importancia del factor coste y de la política de licencias, como por ejemplo el intentar prevenir las estrategias de patentamiento defensivo⁵⁴.

La Industria también incide en la calidad de la concesión y la ejecución de la patente como claves en este sistema, la cual no se debe lograr a base de ampliar el espectro de lo patentable ni bajando los estándares de calidad.

Las PYMEs del sector IT y los profesionales inciden en la necesidad de que la política de patentes sirva como sistema de incentivos a la innovación y no al interés particular de grupos determinados, y que esta figura sólo cubra aquellos sectores donde se haya probado que permite aumentar la innovación y apoyar a su diseminación. Así, en segundo lugar, las leyes sustantivas que lo regulan deberían limitar bien esta figura sólo a los sectores que cumplen la primera condición indicada. Es interesante señalar que las cuestiones de costes y ejecución (variables cuyo análisis, en cierta manera, es el objetivo principal para el cual esta consulta se pensó) quedan en tercer lugar de importancia, razón por la cual las PYMEs del sector IT consultadas creen que es un error el enfoque que se le está dando a esta consulta y proponen centrar la misma en los dos objetivos que, en su opinión, citan como prioritarios.

Los profesionales del sector hacen hincapié en la calidad del sistema, que no sólo supone una búsqueda de calidad en los procesos, si no también que los tiempos de estos sean razonables y consideran de especial interés que los ciudadanos puedan acceder al sistema de patentes en su propia lengua, por ello están a favor de los sistemas multilingüaje.

⁵⁴ Aunque no lo cita expresamente un ejemplo sería el fenómeno comentado de las *Patent Thickets*.

2. Declaración preliminar

En este apartado se pregunta a los participantes sobre las propuestas realizadas para reducir los costes. Toda la industria muestra su preocupación de que la bajada de costes suponga aumentar mucho las solicitudes y eso suponga que aparezcan atascos de trabajo en las oficinas, con la consiguiente merma en la calidad del trabajo realizado.

3. Sobre la Patente Comunitaria

En general indica que la industria apoya la Patente Comunitaria como vía para solucionar la problemática de patentes en Europa.

Los más beligerantes son los profesionales alemanes (la propuesta actual de patente y de sistema jurisdiccional no les gusta; apoyan un sistema con una corte centralizada, y tampoco les gusta el sistema propuesto de lenguaje).

La industria también es beligerante con el sistema jurisdiccional y de lenguaje actual, y en este último aspecto las posiciones están muy polarizadas (los que abogan por un solo lenguaje y los que abogan por un sistema multilingüe): por ejemplo para las cámaras de comercio se prefiere el sistema de un lenguaje (English only) y las SMEs y los profesionales abogan por el sistema multilingüe, entre países también hay diferencias, Portugal, España, Italia, Grecia, Polonia y algunos franceses abogan por el sistema multilingüe, y la industria prefiere un sistema unitario.

Las empresas del sector de telecomunicaciones (donde Vodafone ha tenido un papel relevante) hacen hincapié en señalar el posible aumento de patentes que puede acarrear la nueva figura, lo que puede suponer retrasos en el proceso y que haya menor calidad.

4. Sobre el Acuerdo de Litigios Europeo y el Protocolo de Londres⁵⁵

El protocolo de Londres es una prioridad para la industria, creen que hará más atractiva la patente.

Sobre el sistema de litigios, la industria y los profesionales abogan por continuar los pasos de la EPLA, buscando un sistema de órganos especializados de primera instancia que aseguran la cercanía al caso (como en el sistema alemán) y luego una corte unificada para todo el territorio que unifique la jurisprudencia.

Indica que las estadísticas dicen que el coste de un proceso en un órgano centralizado doblaría el coste de los actuales procesos en Alemania y Francia (en Europa la jurisdicción más cara es la inglesa), produciéndose actualmente la mayor parte de los litigios en estas dos jurisdicciones, por lo que un sistema centralizado al final aumentaría los gastos.

5. Sobre la armonización

Los encuestados indican que no hay mucho que señalar ya que de facto tras el convenio EPC los procesos y sobre todo criterios, como la materia patentable, están armonizados, por lo que no supone un problema para el mercado interior.

6. Especial mención al Panel creado de PYMEs

Las PYMEs, especialmente las del área TIC, son renuentes al sistema propuesto ya que indican que puede ser una puerta de entrada a la patente del software.

En general las PYMEs muestran un bajo conocimiento del sistema, pero están preocupadas porque creen (por lo complicado del sistema y otros temas) que no estarán en igualdad de condiciones que con la gran empresa.

Hay que distinguir que la mediana empresa sí que identifica su principal preocupación en el coste y el sistema de litigios, sobre todo al enfrentarse a grandes empresas. (indicar que las PYMEs de Alemania, Polonia, Irlanda y España son las que piden una rápida adopción del sistema).

Como conclusión, los principios que deben guiar la nueva patente son:

- Debe proveer de incentivos a la innovación, manteniendo un nivel riguroso en los criterios de patentabilidad.
- Debe asegurar la difusión del conocimiento científico y tecnológico, a través de un sistema eficiente, transparente y completo de publicación.
- Debe facilitar la transferencia de tecnología.
- Debe ser asequible para los agentes del sistema.
- Debe ofrecer certeza jurídica.

Lo primero que preocupa a los encuestados es que se mantenga la calidad y rigurosidad de las patentes en Europa, queriendo evitar lo que está ocurriendo en oficinas como la USPTO. La industria recalca que la innovación y la competitividad no dependen del número de patentes si no de su calidad y previsibilidad.

Así, aunque hay una preferencia por la Patente Comunitaria, no creen que se deba conseguir a cualquier precio, y las bases expuestas en 2003 no son bien acogidas. Si la nueva propuesta no es útil para conseguir el consenso o se aboga por soluciones no útiles, recomiendan a la Comisión retirar la propuesta y concentrar los esfuerzos en otros temas.

Scellato, Giuseppe; Calderini, Mario; Caviggioli, Federico; Franzoni, Chiara; Ughetto, Elisa; Kica, Evisa; Rodriguez, Victor (2011). Study on the quality of the patent system in Europe. DG Internal Market and Services - European Commission

Estudio realizado por los autores mencionados, a iniciativa de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea, que busca evaluar la calidad del sistema de patentes en Europa a través de encuestas a empresas y organizaciones públicas de investigación de países europeos. Analizamos a continuación los participantes del estudio:

“Associations contacted to disseminate the survey to companies and PROs⁵⁶
 We collected answers from 221 companies and 98 Universities and PROs (public research organisations).”

Figure 1 Industry breakdown of respondent companies

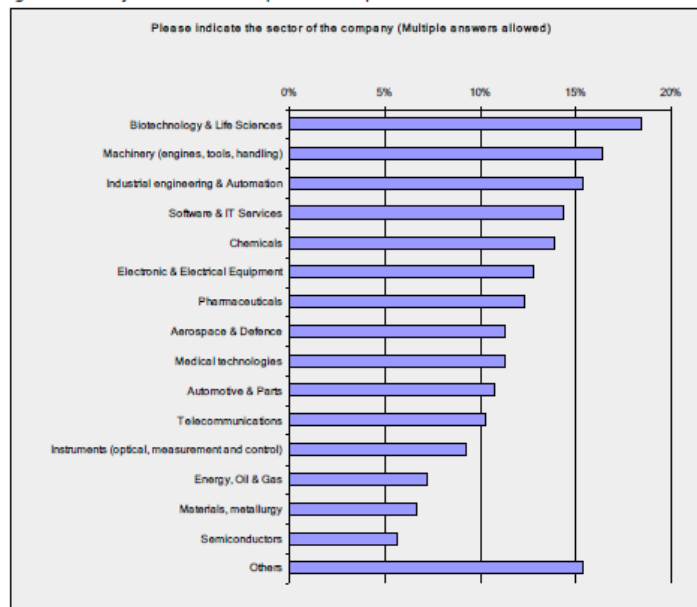
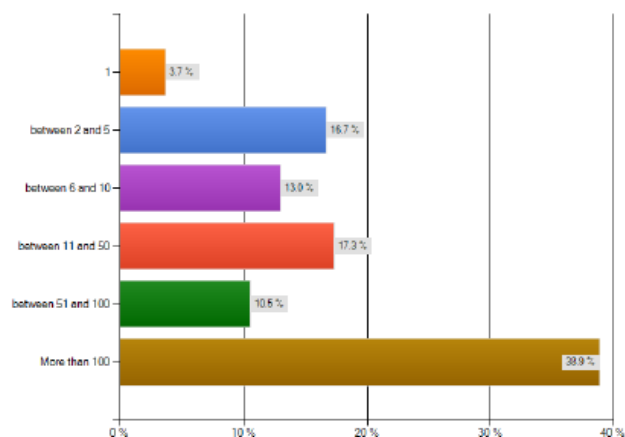


Table 1 Geographical scope of production sites and sales markets of respondent companies.

		Sales market			Total
		mainly in the domestic market	across Europe (EU27 member states)	worldwide	
Production sites:	mainly in the domestic market	13%	6%	29%	48%
	across Europe (EU27 member states)	0%	4%	5%	9%
	also outside Europe	0%	1%	42%	43%
	Total	13%	12%	76%	100%

Figure 2 Respondents' size of patent portfolio

Please indicate the current size of your company's patent portfolio: Note: please do not double count patents belonging to the same patent family



56 Casi todas europeas, de España sólo RedOTRI.

Anotamos los resultados, en nuestra opinión, más interesantes:

Table 2 Please provide an evaluation of the effectiveness of the following tools to appropriate the returns from R&D investments in your company (Rating scale: 1 = low importance ; 4 = high importance)

Answer Options	% of 3 and 4	Rating Average
Patents	84%	3.33
Utility Models	35%	2.25
Design Models	33%	2.13
Copyright	38%	2.24
Trademarks	63%	2.84
Industrial secrecy	76%	3.11
Use of complementary assets	44%	2.40
Strategical 'lock-in' of customers	60%	2.60
Fast time-to-market and product development cycles	78%	3.16
Retention of highly skilled personnel subject to non-disclosure clauses in employment contracts	66%	2.87
Inclusion of technology within a standard	59%	2.69

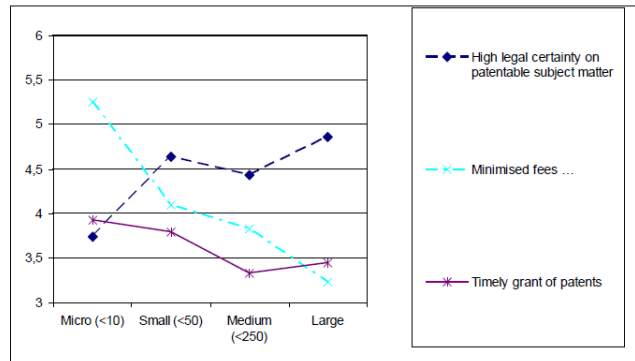


Figure 8 shows the different evaluations from companies operating in the selected macrosectors.

Table 7 Ranks of the items according to their relative importance for the quality of the patent system (Ranking scale: 6th place / lower importance / rate 1 – 1st place / higher importance / rate 6). Note: the 6th option "Other (please specify)" received very few answers and it is not included here

Answer Options	% of rank 1 st or 2 nd or 3 rd	Rating Average	Overall Rank
High legal certainty concerning patentable subject matter	78%	4.65	1 st
Strong enforcement tools and easy access to justice	70%	4.31	2 nd
Complete and clear disclosure of inventions	57%	3.81	3 rd
Minimised fees for obtaining and handling patents	48%	3.61	4 th
Timely grant of patents	49%	3.54	5 th

Company size: employees (more/less than 250)	Large companies		SMEs	
	% of rank 1 st 2 nd 3 rd	Rat. Avg	% of rank 1 st 2 nd 3 rd	Rat. Avg
High legal certainty concerning patentable subject matter	83%	4.86	66%	4.23
Strong enforcement tools and easy access to justice	76%	4.43	66%	4.27
Complete and clear disclosure of inventions	57%	3.74	60%	3.94
Minimised fees for obtaining and handling patents	36%	3.23	65%	4.20
Timely grant of patents	45%	3.45	55%	3.64

Table 9 Perception of the current quality of the European Patent System and of selected patent offices, on the basis of the previous answers on the components of patent quality (Rating scale: 1 = very low quality – 4 = very high quality)

Answer Options	% of 3 and 4	Rating Average
European Patent System	77%	2.90
JPO (Japan)	68%	2.74
USPTO (U.S.A.)	44%	2.40
KIPO (Republic of Korea)	39%	2.33
SIPO (China)	33%	2.19

Table 11 The most important motives for the decision not to patent innovations.

Answer Options	%
Patents are not effective in preventing imitation of the company's products or services	38.7%
The fees for patent application, validation and renewal are too high	33.8%
The current cost for enforcing patents is too high for the company	30.3%
The actual validity of granted patents is uncertain	24.6%
The cost of patent attorneys to manage the application of patents in the European system is too high	23.2%
The duration of the granting process is too long compared to the lifecycle of the technology	17.6%
The company exports to countries with limited IPR protection	9.9%
The industry of the company is overcrowded with patents	9.2%
The company had bad past experiences with the patent system, such as litigations	1.4%

Company size: employees (more/less than 250)	Large companies	SMEs
Answer Options	%	%
The duration of the granting process is too long compared to the lifecycle of the technology	21.5%	12.9%
Patents are not effective in preventing imitation of the company's products or services	50.6%	24.2%
The current cost for enforcing patents is too high for the company	22.8%	40.3%
The cost of patent attorneys to manage the application of patents in the European system is too high	12.7%	37.1%
The fees for patent application, validation and renewal are too high	21.5%	50.0%
The actual validity of granted patents is uncertain	32.9%	12.9%
The company exports to countries with limited IPR protection	15.2%	3.2%
The industry of the company is overcrowded with patents	10.1%	8.1%
The company had bad past experiences with the patent system, such as litigations	0.0%	1.6%

Table 11 The most important motives for the decision not to patent innovations.

Answer Options	%
Patents are not effective in preventing imitation of the company's products or services	38.7%
The fees for patent application, validation and renewal are too high	33.8%
The current cost for enforcing patents is too high for the company	30.3%
The actual validity of granted patents is uncertain	24.6%
The cost of patent attorneys to manage the application of patents in the European system is too high	23.2%
The duration of the granting process is too long compared to the lifecycle of the technology	17.6%
The company exports to countries with limited IPR protection	9.9%
The industry of the company is overcrowded with patents	9.2%
The company had bad past experiences with the patent system, such as litigations	1.4%

Company size: employees (more/less than 250)	Large companies	SMEs
Answer Options	%	%
The duration of the granting process is too long compared to the lifecycle of the technology	21.5%	12.9%
Patents are not effective in preventing imitation of the company's products or services	50.6%	24.2%
The current cost for enforcing patents is too high for the company	22.8%	40.3%
The cost of patent attorneys to manage the application of patents in the European system is too high	12.7%	37.1%
The fees for patent application, validation and renewal are too high	21.5%	50.0%
The actual validity of granted patents is uncertain	32.9%	12.9%
The company exports to countries with limited IPR protection	15.2%	3.2%
The industry of the company is overcrowded with patents	10.1%	8.1%
The company had bad past experiences with the patent system, such as litigations	0.0%	1.6%

Table 20 Ratings of issues related to the establishment of the EU Patent according to their relevance: (Rating scale: 1 = no relevance – 4 = high relevance)

Answer Options	% of 3 and 4	Rating Average
The EU Patent should raise the effectiveness of the fight against import of counterfeited and infringing goods across all EU borders.	82%	3.22
The EU patent should reduce translation costs.	92%	3.60
The EU patent should reduce the administrative burden by reducing the current procedural complexity.	86%	3.45
The EU patent should reduce administrative costs by having fewer validation procedures.	90%	3.46
The EU patent should provide for a very high level of legal certainty.	95%	3.59
The EU patent should be accompanied by free automated translations into different EU languages to improve access to patent documentation.	68%	2.93

2.- Estudios de evaluación de la figura

En concreto hemos creído conveniente incluir:

2001

Comité Económico y Social (2001). Dictamen del Comité Económico y Social sobre la “Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria”. Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 155/81.

2007

Comisión de las Comunidades Europeas (2007). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Mejorar el sistema de patentes en Europa. Comisión de las Comunidades Europeas.

2008

EPO Administrative Council (2008). On the role of fees in the European patent system. European Patent Office.

2011

European Commission (2011). Regulation of the European Parliament and the Council: implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and Proposal for a Council Regulation: implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements. Commission Staff Working Paper.

Comité Económico y Social (2001). Dictamen del Comité Económico y Social sobre la “Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria”. Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 155/81

De este dictamen extraemos los siguientes textos que nos parecen de especial relevancia para este trabajo:

“El 7 de septiembre de 2000, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social, sobre la propuesta mencionada:

1.- Resumen y recomendaciones

1.3. El Comité espera que la Organización Europea de Patentes acoja con satisfacción esta propuesta y coopere en su puesta en práctica a fin de proporcionar un impulso adicional a la innovación y la investigación en la Comunidad Europea.

1.5. El Comité coincide en que la propuesta de utilizar los procedimientos de la Oficina Europea de Patentes para registrar una patente comunitaria es lógica y más sencilla que cualquier propuesta de sistema paralelo.

1.7. El Comité considera que la posibilidad de unos costes inferiores para una patente comunitaria es una exigencia fundamental del sistema propuesto. La propuesta de la Comisión permitiría que el coste de una patente comunitaria fuera considerablemente inferior a la de una patente europea registrada en varios países de la Comunidad.

1.8. Después de examinar otras opciones, el Comité apoya la recomendación de la Comisión destinada a que se imponga el requisito del registro de la patente comunitaria íntegramente en una de las tres lenguas de procedimiento y a que las reivindicaciones se traduzcan a las otras dos lenguas.

1.9. En los casos de infracción culpable debida a que el infractor no haya podido disponer de la patente directamente en su idioma, el Comité recomienda que sólo se acepte esta justificación cuando el infractor demuestre que no ha podido tener acceso razonable y fácil a dicha información.

2. Introducción

2.3. Ya es posible gozar de una cobertura en toda la Unión Europea merced a una patente europea expedida por un organismo central, si bien ésta adopta la forma de un haz de patentes nacionales en cada Estado miembro. Sin embargo, un nuevo derecho de propiedad industrial, ejercido sin fronteras en toda la Unión Europea, constituye un método necesario para contribuir a garantizar la libre circulación de las mercancías protegidas por patentes más allá de las fronteras nacionales.

2.4. Una patente comunitaria unitaria constituye un paso útil para la creación de un auténtico mercado único. Por lo que respecta a las empresas, fomentará la innovación y la I+D, facilitará el acceso a los mercados e incrementará la seguridad jurídica.

2.5. Los primeros debates sobre las ventajas del reconocimiento de las patentes a escala comunitaria (patente comunitaria) comenzaron en los años 60. Se adoptaron varias iniciativas en diversas fechas pero ninguna dio lugar a la aprobación y aplicación formal de una propuesta a nivel comunitario.

2.9. Más recientemente, en septiembre de 2000, el Comité pidió a la Comisión que empezara a estudiar la creación de una patente comunitaria en el marco de una política de propiedad industrial e intelectual que refleje la necesidad de potenciar la investigación comunitaria.

3. Propuesta de la Comisión: antecedentes

3.1. La propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria, anunciada en la Comunicación de la Comisión publicada a principios de 1999, se ha desarrollado, entre otras cosas, a partir de las respuestas al anterior Libro Verde.

3.2.1. La Organización Europea de Patentes es una organización intergubernamental que no forma parte de las instituciones de la Unión Europea y, si bien todos los Estados miembros de la Unión han firmado el convenio, entre los miembros de la Organización también figuran Estados que no son miembros de la Unión.

3.2.4. La aplicación del sistema de la patente europea constituyó un avance considerable respecto de los sistemas nacionales anteriores, pero sigue siendo insatisfactoria dado que registrar una patente en un número reducido de países sigue siendo no obstante una operación onerosa.

3.3.2. El hecho de que no todos los Estados miembros ratificaran el Convenio de Luxemburgo se atribuye a la falta de acuerdo sobre los costes y complicaciones que implican las traducciones exigidas por los diversos Estados, así como a la complejidad del sistema judicial que se habría utilizado.

4. Resumen de la propuesta de la Comisión

4.2. Se creará una patente comunitaria mediante la adhesión de la Comunidad Europea, como ente único, al Convenio de Múnich (que creó la Organización). El régimen de la Comunidad será equivalente al de un miembro que se adhiere a un convenio internacional, de modo que cualquier solicitante domiciliado o no en la Comunidad, pueda obtener una patente válida en todo el territorio de la Comunidad. A la Oficina Europea de Patentes competirían el registro, el examen de las solicitudes y la concesión de las patentes.

6. Comentarios específicos sobre la propuesta

6.2.4. Coste de una patente comunitaria

6.2.4.1. Es necesario hallar un compromiso aceptable que permita reducir el coste de la traducción de la patente comunitaria así como simplificar y reducir los derechos que implica, incluyendo las tasas de renovación y por consiguiente también los honorarios pagados a los agentes por una patente de ámbito comunitario, ...

6.2.5. Régimen lingüístico e informativo

6.2.5.2. Según la propuesta de Reglamento, una vez se haya concedido una patente comunitaria en una de las tres lenguas de procedimiento de la Oficina Europea de Patentes (francés, alemán e inglés) y se haya publicado en dicha lengua, la patente deberá acompañarse de una traducción únicamente de las reivindicaciones de la patente (debiendo traducirse de forma obligatoria únicamente las reivindicaciones) a las otras dos lenguas de procedimiento. La patente comunitaria será válida de esa forma en todos los países comunitarios sin que sean necesarias otras traducciones.

6.2.5.6. Los debates en el seno del Comité han dado lugar a varias propuestas de alternativas posibles además de la propuesta de la Comisión (véase el subapartado 6.2.5.2).

6.2.5.6.1. En primer lugar, la propuesta de traducir las reivindicaciones (y sólo las reivindicaciones) a todas las lenguas oficiales de la Comunidad presenta el inconveniente del elevado número de lenguas. ...

6.2.5.6.2. También cabe que el solicitante presente la solicitud en su idioma y que traduzca las reivindicaciones al inglés (no siendo obligatoria la traducción de las mismas ni al francés ni al alemán), dado que el inglés es la principal lengua de trabajo utilizada en la Oficina Europea de Patentes. A este respecto, se examinó asimismo la exigencia de una traducción de toda la patente al inglés.

6.2.6. Implicaciones del régimen lingüístico en los procesos para hacer valer los derechos derivados de la patente.

6.2.6.1. A raíz de la propuesta sobre las lenguas oficiales de la patente comunitaria... De no ser así, si no se publican las reivindicaciones ni la totalidad de la patente en la lengua del país concernido, ¿puede justificar la ignorancia una infracción de la patente, independientemente del tamaño de las organizaciones? El objetivo de garantizar la seguridad jurídica apunta a la necesidad de una información adecuada sobre las reivindicaciones cuya traducción completa al menos esté disponible.

6.2.6.2. La Comisión ha propuesto que «se presuma, salvo prueba en contrario, que el presunto infractor no ha vulnerado la patente si no ha tenido acceso al texto de la misma en la lengua oficial del Estado miembro donde tiene su domicilio».

6.2.6.4. Una alternativa consiste en que la Comunidad imponga la obligación a los empresarios, y sus agentes, de efectuar una investigación sobre las patentes comunitarias. Sin embargo, a diferencia de otros contextos jurídicos en los que existe un deber «de conocimiento», dicho deber de conocimiento de las patentes existentes no se considera una propuesta práctica pues impondría una carga adicional a todos los usuarios potenciales contrariamente a las patentes europeas existentes.

6.2.6.7. ¿Está dispuesta la Comisión a añadir que una «infracción culpable» solamente pueda justificarse a condición de que sea lógico que el infractor desconociera la patente y de que éste no haya podido conocer fácilmente su existencia sin excesivas dificultades?

6.2.6.8. Después de examinar otras opciones, el Comité apoya la recomendación de la Comisión de que se imponga el requisito del registro de la patente comunitaria íntegramente en una de las tres lenguas de procedimiento y de que las reivindicaciones se traduzcan a las otras dos lenguas, aun a sabiendas de que con ello puede resultar más complicada la defensa en derecho de la patente.

6.2.6.9. En los casos de infracción culpable debida a que el infractor no haya podido disponer de la patente directamente en su idioma, el comité recomienda que sólo se acepte esta justificación cuando el infractor demuestre que no ha podido tener acceso razonable y fácil a dicha información.

6.2.7. Instituciones legales competentes para hacer valer los derechos derivados de la patente comunitaria

6.2.7.3. Estas propuestas difieren radicalmente de las del Convenio de Luxemburgo, que contemplaba tanto competencias para los tribunales exclusivamente nacionales como unas disposiciones que definían el papel del Tribunal de las Comunidades Europeas.

6.2.7.4. Debido a que se trata de un área particularmente especializada del Derecho, a la necesidad de resolver casos con plazos breves, y a la carga de trabajo del Tribunal Europeo de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en este campo, se propone establecer un sistema paralelo al del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en determinados ámbitos institucionales.

6.2.7.7. Si bien por un lado el Comité reconoce y acepta la necesidad de un Tribunal comunitario de la Propiedad Intelectual, debido a los problemas lingüísticos y a la necesidad de acercar los actos procesales a las partes interesadas, el Comité recomienda que el Tribunal de Primera Instancia examine la causa, cuando procede, en la lengua nacional del país donde se examine la causa.”

Comisión de las Comunidades Europeas (2007). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Mejorar el sistema de patentes en Europa. Comisión de las Comunidades Europeas

Comunicación que buscaba revitalizar el debate sobre la Patente Comunitaria invocando a los Estados miembros a buscar fórmulas de consenso. Por su parte la Comisión se compromete a trabajar con el Consejo y el Parlamento Europeo en la búsqueda de tal consenso e implementar los pasos necesarios para llevar a cabo lo acordado. De esta misma comunicación extraemos los siguientes textos que nos parecen de especial relevancia para este trabajo:

“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. 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 para ellos hace referenci al estudio “Gambardellea et al., Estudio sobre las patentes: «What are patents actually worth? - the value of patents for today's economy and society», basado en una encuesta a 10 000 inventores en ocho Estados miembros. Mientras que Europa tiene 33 patentes triádicas por millón de habitantes, EE.UU. cuenta con 48 y Japón 102.

La consulta⁵⁷ suscitó un interés sin precedentes entre los usuarios europeos del sistema de patentes y se recibieron 2.515 respuestas de empresas, incluidas PYMEs de prácticamente todos los sectores económicos y Estados miembros, así como de investigadores y medios universitarios.

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, 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 Londres¹⁰ y la adopción del Acuerdo sobre Solución de Litigios en materia de Patentes (EPLA).

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.

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 Unión Europea. 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.

En respuesta a las peticiones de los Consejos Europeos de diciembre de 2006 y de marzo de 2007, 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.

⁵⁷ Véase European Commission (2006): *Future Patent Policy in Europe, Public Hearing* – 12 July 2006.

LA PATENTE COMUNITARIA Y UN SISTEMA JURISDICCIONAL INTEGRADO PARA LAS PATENTES

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.

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.

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.

La Comisión considera que debería ser posible encontrar soluciones eficaces, 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 PYMEs.

UN SISTEMA JURISDICCIONAL INTEGRADO PARA LAS PATENTES EN EL MERCADO ÚNICO

Las deficiencias de los litigios en materia de patentes en Europa

El sistema de patentes vigente en Europa, con el peligro de litigios múltiples, tiene varias consecuencias que lo debilitan¹⁶ y restan atractivo a las patentes, en particular para las PYMEs.

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. Pese a la reciente armonización de medidas, procedimientos y recursos en el ámbito de las violaciones de los DPI (Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual) en el marco de la Directiva relativa al respeto de estos derechos.

De la consulta se desprende que estas diferencias favorecen la práctica del «forum shopping» o búsqueda de un foro de conveniencia.

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

Estadísticas de litigios en materia de patentes

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).

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 PYMEs 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 PYMEs se enfrentan a un riesgo mayor de verse envueltas en un litigio.

Hay que añadir los costes de traducción en los procedimientos celebrados en el extranjero.

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.

Perspectivas para el futuro

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. 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 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. El régimen lingüístico se basaría en el régimen lingüístico de la OEP (inglés, francés y alemán).

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.

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.

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 así debería evitarse la duplicación de órganos jurisdiccionales competentes para entender de los litigios.

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.

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.

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.

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) y «patent trolls» (parásitos) en Europa.

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.

APOYO ESPECÍFICO A LAS PYME

Hay datos que revelan que las PYMEs no patentan ni utilizan otros DPI porque carecen de asesoramiento de calidad o por el elevado coste que ello implica.

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 PYMEs.

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 entre la base de investigación pública de la UE (por ejemplo, las universidades) y la industria.

EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE PATENTE

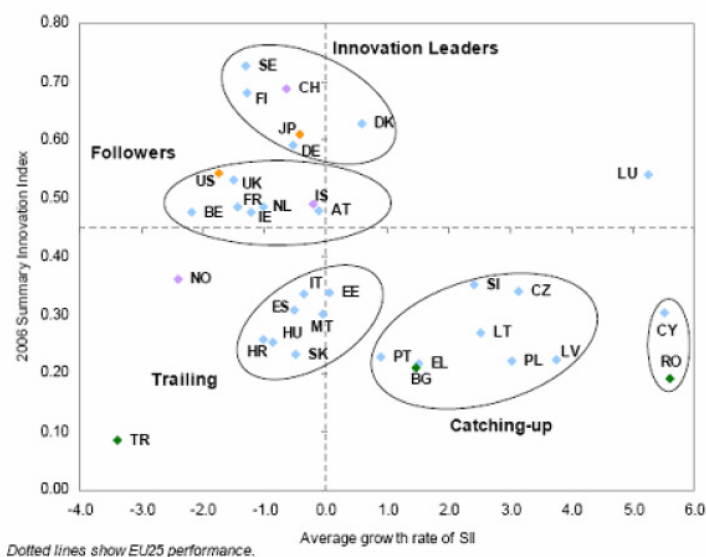
Un marco jurídico adecuado y los incentivos para utilizar patentes deben complementarse con un ejercicio efectivo y asequible de los derechos que confieren.

CONCLUSIÓN

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.

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».



- 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.

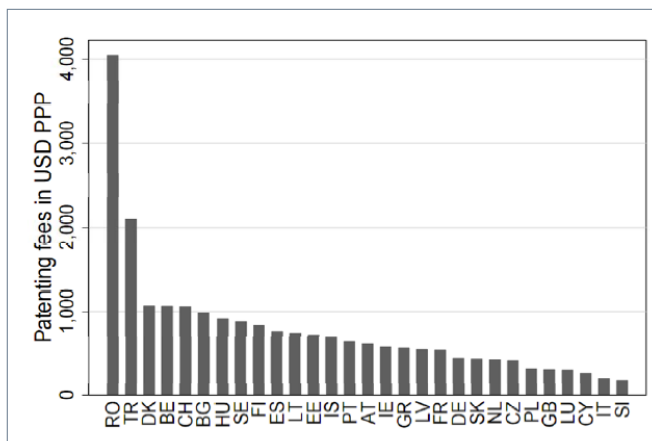
Chipre y Rumania forman un quinto grupo separado de países que están creciendo y desarrollándose rápidamente. No se considera realmente un grupo, puesto que Chipre es uno de los países más pequeños de la UE y Rumania parte de un nivel muy bajo de resultados en términos de innovación. Luxemburgo, Noruega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

EPO Administrative Council (2008). On the role of fees in the European patent system. European Patent Office

La oficina de control de la EPO fue preguntada sobre las tasas de las patentes y su influencia en el comportamiento de los solicitantes. El estudio indica que el debate sobre la influencia de las tasas en el comportamiento de los solicitantes no está entre los temas prioritarios de los debates sobre patentes y la literatura económica. Así las variables que más influyen en los solicitantes son otros como el tamaño de los mercados, lo invertido en I+D o las estrategias de las empresas, ... así las empresas que se “quejan” de los altos costes de las patentes suelen poseer grandes carteras de patentes.

Señala expresamente que las conclusiones de este estudio resumen las conclusiones obtenidas a su vez por de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007). Así, por ejemplo, analiza las tasas de las patentes prioritarias en USD PPP (Per Parity Purchase) y ve que varían mucho entre países:

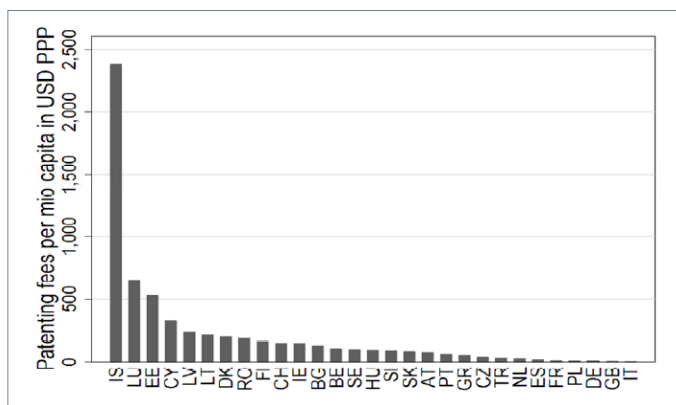
Figure 1. Patenting fees up to the grant (USD PPP), 2003



Source: de Rassenfosse and van Pottelsberghe (2007)

Tasas que al pasarlas a “per million capita” permiten obtener la siguiente gráfica:

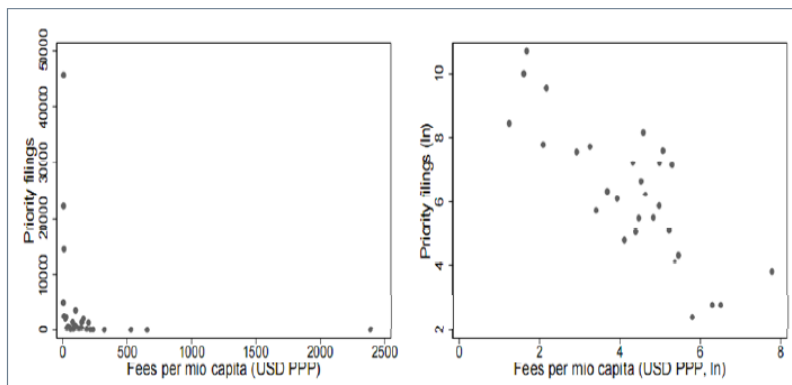
Figure 2. Patenting fees per Mio Capita (USD PPP), 2003



Source: de Rassenfosse and van Pottelsberghe (2007)

A su vez al relacionarlo con el número de patentes prioritarias obtiene esta relación:

Figure 3a and 3b. Priority filings and fees per Mio Capita (USD PPP), 2003



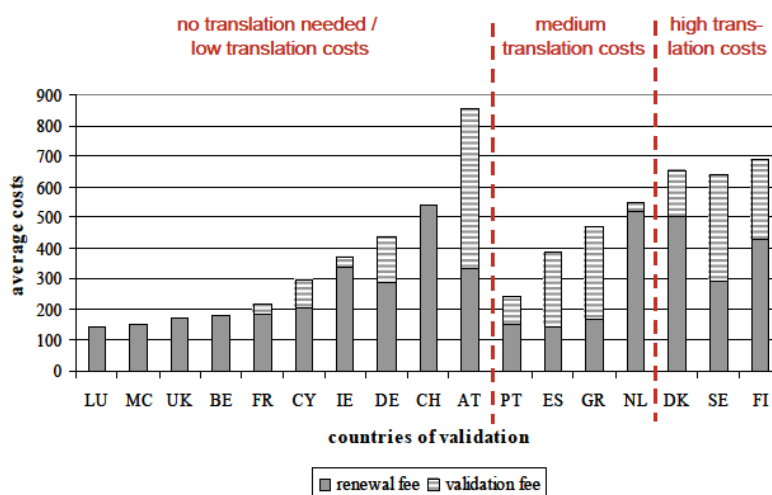
Source: de Rassenfosse and van Pottelsberghe (2007)

Como se puede observar hay una relación inversa entre el volumen de patentes y las tasas por millón per cápita, concluyendo que las tasas pueden ser una variable a considerar.

Al analizar las variables en su conjunto y su influencia en cuanto a las solicitudes de patentes,⁵⁸ la primera en importancia según los nuevos cálculos sería el número de investigadores, el segundo sería el coste de la patente (estima que tiene una elasticidad de -0.5)⁵⁹ y luego la “fuerza de la Propiedad Industrial e Intelectual” en el país.

Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las patentes europeas son segundas solicitudes y que el número de patentes prioritarias en Japón y EE.UU. son parecidas a las prioritarias solicitadas en Europa, así sólo un pequeño porcentaje de patentes prioritarias acaban siendo patentes europeas.

Figure 8: Average costs to be paid to validate a patent, 2003



Source: Harhoff et al. (2007), the cost include the validation fees and the 'early' renewal fees (years 4 to 6).

Como podemos observar en la gráfica anterior se ve una gran disparidad de coste si tenemos en cuenta los costes de validación y la anualidad 4 a 6. Las tasas de renovación y validación tienen una influencia negativa en el comportamiento de los solicitantes.

Concluye el estudio señalando que el sistema fragmentado actual en Europa tiene importantes implicaciones para los innovadores. Se espera que el Protocolo de Londres⁶⁰ tenga un impacto positivo en las validaciones ante las oficinas nacionales y resumen que el modelo propuesto confirma que las tasas medidas en términos relativos tienen un impacto en las patentes prioritarias: las mayores tasas reducen el volumen de patentes prioritarias.

58 Citan expresamente a de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007).

59 Debemos señalar sobre este indicador que de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007) lo sitúan en -0.45.

60 Realmente es el acuerdo de Londres.

European Commission (2011). Regulation of the European Parliament and the Council: implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and Proposal for a Council Regulation: implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements. Commission Staff Working Paper

Este documento nos señala que la protección mediante patente está muy fragmentada en Europa, aunque el sistema de Patente Europea dio uniformidad sobre las patentes concedidas. La “unión por la innovación”, adoptada en 2010, buscaba una estrategia europea citando: *“remaining barriers for entrepreneurs to bring ‘ideas to market’ must be removed. As an immediate step, agreement should be reached on the EU patent before the end of the year”*. Así indica que la estrategia de 2020 y la Ley del Mercado Único buscan crear condiciones para la innovación, a lo que se suma la creación de una Patente Unitaria y un Tribunal Unificado.

La Comisión presentó el 1 de agosto de 2000 una propuesta de patente Comunitaria y en 2006 lanzó una ronda de consultas, que claramente arrojaban una queja contra la falta de acuerdos sobre la Patente Unitaria. Así mismo el mismo tratado de Lisboa anotaba temas relacionados con esta área, por ejemplo el artículo 118 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFEU) indica que el tema lingüístico debe tratarse de manera separada y una vez escuchado al parlamento.

El 30 de junio de 2010 la Comisión adoptó una propuesta sobre las traducciones de la patente europea, el 10 de noviembre de 2010 no se llegó a ningún acuerdo y el 14 de diciembre el Consejo de Competitividad optó por un sistema de cooperación reforzada.⁶¹ Así se llegó a un acuerdo, mediante cooperación reforzada,⁶² donde se puede presentar la patente en cualquier idioma pero con traducción en inglés, alemán o francés (se indica que se compensará por los costes de traducción) y se concede sólo en uno de esos idiomas y, en caso de infracción, el propietario es quien asume los costes de traducción.

El presente documento sirvió para justificar esta decisión de acudir a la vía reforzada y obviar la unanimidad, este informe de impacto se aprobó el 25 de febrero de 2011. Del mismo destacamos algunas de las ideas que refleja y que nos parecen de especial interés:

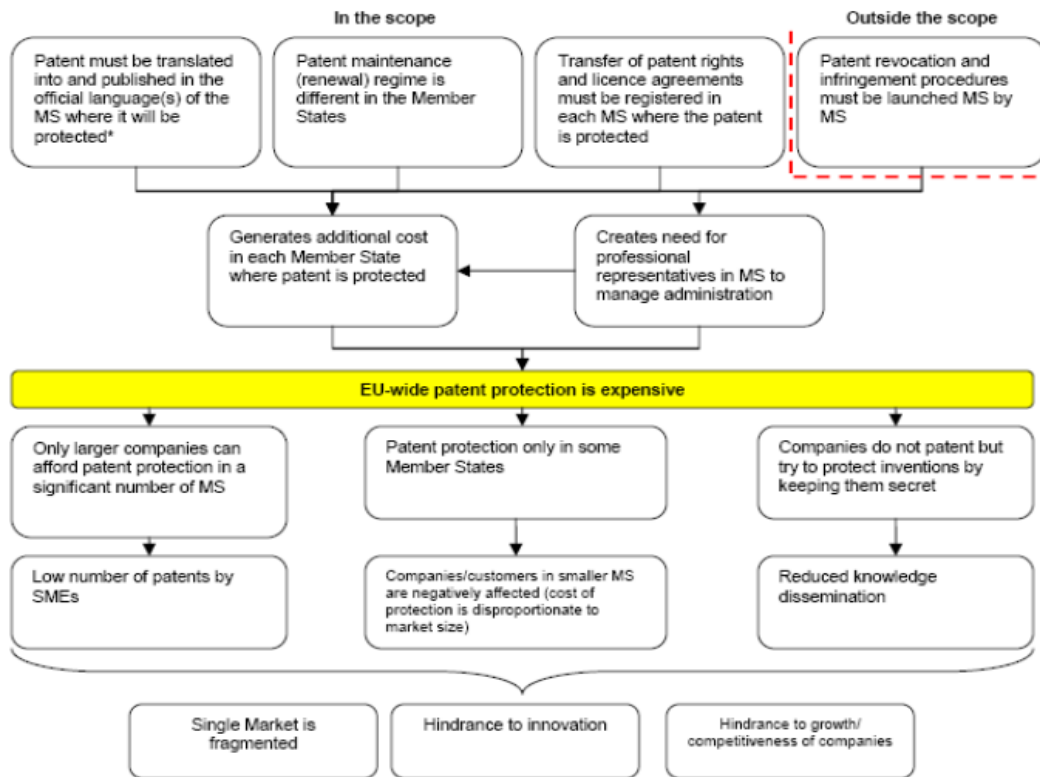
Destaca que el 45% de los solicitantes europeos prefieren su patente prioritaria nacional y este porcentaje se eleva a un 55% entre las PYMEs, y asimismo se ve que más del 50% van a la EPO vía patente PCT.

⁶¹ European Commission (2011:5) “In spite of broad recognition of the competitive disadvantage European business faces in the absence of unitary patent protection, in December 2010 the Competitiveness Council had to confirm that there were insurmountable difficulties that made the establishment of such protection in the entire European Union impossible to attain within a reasonable period. This statement was followed by a request from twelve Member States to establish enhanced cooperation in the area of unitary patent protection”

⁶² European Commission (2010) Proposal for a Council Decision authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection.

Así diseña el siguiente “árbol del problema”:

Figure 2 – Problem tree



* Except under the London Agreement
 Source: European Commission

El problema se centra en varios temas:

1. El coste alto de traducciones y publicaciones.
2. Las diferencias en el mantenimiento de la patente en los diferentes estados miembros.

Según los estudios el 50% de las patentes EPO se dejan de pagar en el año 10 y sólo el 8% llegan al año 20. Así hay discrepancias en el momento en que se puede pagar el mantenimiento, el sistema de pago y el tipo de sobrecoste de gracia (el periodo de gracia sí es común).

3. La complejidad administrativa para inscribir transferencias, licencias y otros derechos.

Indica que el riesgo de no tener la patente validada en todos los países es que es incompatible con el Mercado Único, ya que una vez introducida la mercancía, ésta no se puede controlar.

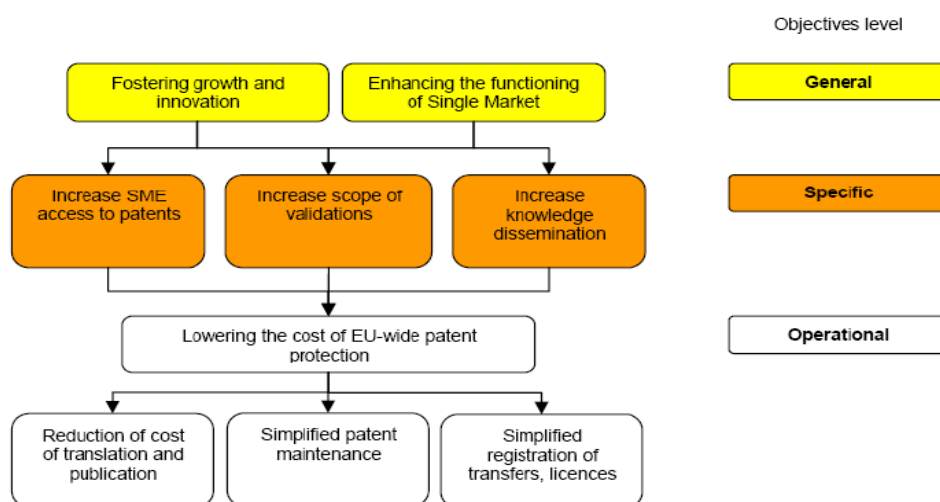
Los efectos negativos de esta fragmentación se reflejan en:

1. Supone una fragmentación del mercado interno.

2. Detrae innovación, a diferencia del Mercado Único creado en EE.UU. y Japón en patentes que sí estimula la innovación.
3. Detrae crecimiento y competitividad a las empresas.

Los objetivos del nuevo sistema, al bajar los costes, son incrementar el acceso de las PYMEs a las patentes, aumentar la amplitud de las validaciones (scope of patent validation) y diseminar el conocimiento, según el estudio todo pasa por reducir el coste, como indica en la siguiente gráfica de objetivos:

Figure 8 - Objectives



Source: European Commission

Así ven varias opciones políticas sobre este tema analizando la efectividad, el efecto sobre el coste, la simplificación del sistema y que esta sea posible políticamente:

1. Que no se haga nada. Indica el hecho que las mejoras conseguidas con al Acuerdo de Londres mantienen aún un sistema costoso y complejo. Esta opción no es efectiva y pone en peligro la competitividad de la Unión Europea.
2. Que la Comisión continúe buscando una patente de 27 países.
3. Se establece el sistema de propuesta reforzada.

Sobre esta última establece dos escenarios:

- a) Utilizar la propuesta de Patente Comunitaria, pero para 25 países.
- b) Utilizar la propuesta de Patente Comunitaria, pero para 25 países y con las modificaciones introducidas por la presidencia belga, siendo:
 - › Con un periodo transitorio de 10 años.
 - › Que siempre la concesión de Patente Europea que sea a su vez unitaria deba traducirse al inglés.
 - › Que la patente concedida en inglés se traduzca a otra lengua a elegir por el solicitante.

Elaboramos la siguiente tabla que compara el impacto de estas cuatro opciones:

Table 12 – Comparing the impacts of the options

Policy Option	Effectiveness	Cost reduction	Simplification
Option 1	0	0	0
Option 2	+++	+++	+++
Option 3.1	++	++	++
Option 3.2	++	+ (transitional period) ++ (long term)	+ (transitional period) ++ (long term)

"0": no change "+": positive impact "-": negative impact

Como corolario indica que la situación actual pone en peligro la competitividad de la Unión Europea y que los solicitantes no europeos se beneficiarán de la patente unitaria al igual que los europeos.

Siendo los beneficios de la Patente Unitaria:

- Una reducción de la complejidad y el coste del sistema, con un aumento de la actividad de patentes incluso en los países que no se adhieran.
- Impacto positivo para los consumidores en su acceso a bienes y servicios, por la mejora del comercio entre países, mejorando a su vez la integración del mercado y la lucha contra la piratería.
- Reducirá el efecto de las patentes nacionales sobre las validaciones, aunque el papel de las patentes nacionales no variará.
- Hará más barato y sencillo acceder a las patentes publicadas.
- Hará más competitiva a la Unión Europea y será un lugar más atractivo para innovar.
- Permitirá a las PYMEs competir y acceder al mercado europeo.

Así sólo sufrirán negativamente estas consecuencias de la Patente Unitaria los profesionales dedicados a la traducción y a las patentes, ya que su impacto en el resto es neutro.

3.- Proceso legislativo de la figura

3.1.-Proyectos de reglamentos

En palabras del Presidente de la Comisión Europea (ya expresidente) Herman Van Rompuy,⁶³ esta propuesta de Patente Comunitaria, que tras la configuración de la propuesta actual se denomina Patente Unitaria, siempre se tuvo en mente, e incluso antes de la firma de la Convención Europea sobre Patentes (más conocido por sus siglas EPC en inglés, firmado el 5 de octubre de 1973) que creó lo que hoy conocemos como Patente Europea.

Se cita el año 1949 cuando se encuentran los primeros esfuerzos para el establecimiento de un sistema europeo de patentes, con el objetivo de contar con una patente única para todos los países miembros. Pero a pesar de la especial implicación de las instituciones comunitarias esta figura no se ha materializado.

Debemos indicar que en la actualidad todas las figuras, tanto la ya existente Patente Europea como la actual propuesta de Patente Unitaria, son y se plantean como acuerdos internacionales no comunitarios.

Algunos autores dicen que conviven en la actualidad en Europa dos sistemas, los nacionales y el europeo, hasta la concesión de la patente (luego se convierten siempre en figuras nacionales). Este último, la Patente Europea que crea el convenio EPC, es un tratado internacional no comunitario y el proyecto de Patente Unitaria realmente tampoco lo será, de manera que ninguno de los sistemas disponible será propiamente comunitario, incluso tras el reconocimiento por parte del Tribunal de Justicia de la CE de la competencia de la Comunidad con respecto al área patentes,⁶⁴ ya que la creación de derecho comunitario precisa de un Reglamento y de la unanimidad de los miembros, algo que hasta la actualidad no se ha conseguido.

Debemos recordar que incluiremos textos legislativos y otros hitos legislativos pero:

1. Sólo aquellos que consideremos relevantes para el estudio.
2. Sólo aquellas partes de los textos que hemos visto más interesantes para el objeto del estudio.

European Patent Convention (1973) / Convenio sobre la Patente Europea

Aunque estrictamente no sea parte de la Patente Unitaria si es una pieza imprescindible en el proyecto, por lo que debemos anotar, por su importancia, el citado Convenio sobre la Patente Europea (más conocido por sus siglas EPC en inglés o como Convenio de Múnich) que crea la figura de la Patente Europea, suscrito en 1973, y del que destacamos sus características fundamentales⁶⁵:

- No constituye derecho comunitario: Acuerdo internacional

⁶³ La patente Unitaria "marca el final de una odisea de 40 años y abre horizontes para los emprendedores europeos" declaración recogida en varios medios oficiales como:

<http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2013/20131017.html>
European Council (2013)

⁶⁴ Sentencias del 13 de julio de 1995 (C-350/92 Reino de España/Consejo) y del 15 de noviembre de 1994 (Negociación GATT).

⁶⁵ Características que hemos extractado de la presentación de Teresa Mera Gómez de Junio, 2007 "El sistema de patentes y la patente comunitaria. Unión Europea"

www.comunidadandina.org/ATRCII/taller/PatentesEU.ppt

- Establece un procedimiento único centralizado de concesión de patentes (No constituye un derecho único).
- Supone una reducción de costos de acceso a la protección mediante patente.
- Consigue la armonización de facto respecto a patentabilidad, validez de la protección y alcance de la protección.
- Pero no integración ya que, por ejemplo, la competencia es de los tribunales nacionales de los países miembros (en nulidades e infracciones), así puede existir y existe una disparidad en la interpretación del derecho de patentes.
- Al final la Patente Europea concedida se convierte en figuras nacionales, lo que implica un coste adicional en su proceso de validación a cada país donde se pretenda su derecho (coste de traducciones y del proceso) y el mantenimiento por cada país.

Esta figura de la Patente Europea también viene recogida en los múltiples proyectos y documentos sobre un sistema de patentes Comunitaria o Unitaria que se han presentado, ya que es una pieza central de la misma, de ellos destacamos los siguientes, aunque cabe anotar que ninguno entró en vigor por falta de acuerdo:

1975

Convention for the European patent for the Common Market (1975)

Community Patent Convention. Convenio sobre la Patente Comunitaria (más conocido como Convenio de Luxemburgo)

1989

Consejo de las Comunidades Europeas (1989). Acuerdo sobre Patentes Comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, 89/695/CEE

2000

Consejo de la Unión Europea (2000). Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria, presentada por la Comisión el 1 de agosto de 2000 COM(2000) 412 final 2000/0177(CNS)

2004

Consejo de la Unión Europea (2004) Preparación de la reunión del Consejo de 11 de marzo de 2004.

Patente Comunitaria. Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria

2008

Council of the European Union (2008) Revised proposal for a Council Regulation on the Community patent.

From Presidency to Working Party on Intellectual Property (Patents)

Convention for the European patent for the Common Market (1975)

Tras la conferencia sobre patente comunitaria que tuvo lugar en Luxemburgo en 1975 se creó la Convención de Patente Comunitaria (Community Patent Convention (CPC)). Tampoco era un convenio comunitario, y su objetivo era crear una Patente Europea Unitaria y autónoma que confiere efectos iguales en todo el territorio de la Comunidad (concesión, transferencia, anulación, extinción).

Finalmente, no entró en vigor por las discrepancias en sus puntos críticos como:

- Coste de la patente: Traducciones (sistema lingüístico).
- Sistema Jurisdiccional: Decisiones nacionales de efectos comunitarios.

De la misma extraemos los siguientes textos y artículos que nos parecen de especial relevancia para este trabajo:

“CONVENTION FOR THE EUROPEAN PATENT FOR THE COMMON MARKET
(Community Patent Convention)

PREAMBLE

DESIRING to give unitary and autonomous effect to European patents granted in respect of their territories under the Convention on the grant of European patents of 5 October 1973,

ANXIOUS to establish a Community patent system which contributes to the attainment of the objectives of the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular to the elimination within the Community of the distortion of competition which may result from the territorial aspect of national protection rights,

CONSIDERING that one of the fundamental objectives of the Treaty establishing the European Economic Community is the abolition of obstacles to the free movement of goods,

CONSIDERING that one of the most suitable means of ensuring that this objective will be achieved, as regards the free movement of goods protected by patents, is the creation of a Community patent system,

CONSIDERING that it is necessary for these purposes for the High Contracting Parties to conclude a Convention which constitutes a special agreement within the meaning of Article 142 of the Convention on the grant of European patents, a Regional Patent Treaty within the meaning of Article 45 (1) of the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, and a special agreement within the meaning of Article 19 of the Convention for the protection of industrial property, signed in Paris on 20 March 1883 and last revised on 14 July 1967,

CONSIDERING that it is essential that this Convention be interpreted in a uniform manner so that the rights and obligations flowing from a Community patent be identical throughout the Community and that therefore jurisdiction be conferred on the Court of Justice of the European Communities,

Article 1 Common system of law for patents

1. A system of law, common to the Contracting States, concerning patents for invention is hereby established.
2. The common system of law shall govern the European patents granted for the Contracting States in accordance with the Convention on the grant of European patents, hereinafter referred to as ‘the European Patent Convention’, and the European patent applications in which such States are designated.

Article 2 Community patent

1. European patents granted for the Contracting States shall be called Community patents.
2. Community patents shall have a unitary character. They shall have equal effect throughout the territories to which this Convention applies and may only be granted, transferred, revoked or allowed to lapse in respect of the whole of such territories. The same shall apply *mutatis mutandis* to applications for European patents in which the Contracting States are designated.
3. Community patents shall have an autonomous character. They shall be subject only to the provisions of this Convention and those provisions of the European Patent Convention which are binding upon every European patent and which shall consequently be deemed to be provisions of this Convention.

Article 3 Joint designation

Designation of the States parties to this Convention in accordance with Article 79 of the European Patent Convention shall be effected jointly. Designation of one or some only of these States shall be deemed to be designation of all of these States.

Article 14 Languages for proceedings and publications

1. The official languages of the European Patent Office shall also be the official languages of the special departments.

...

4. However, natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of a Contracting State having a language other than one of the official languages of the European Patent Office as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file documents which have to be filed within a time-limit in an official language of the Contracting State concerned. They must however file a translation in the language of the proceedings within the time-limit prescribed in the Implementing Regulations; in the cases provided for in the Implementing Regulations, they may file a translation in a different official language of the European Patent Office.

...

Article 24 Financial obligations and benefits

1. The amount payable by the States parties to this Convention pursuant to Article 146 of the European Patent Convention shall be covered by financial Contributions determined in respect of each State in accordance with the scale laid down in Article 40 (3) of that Convention.

2. Both the revenue derived from fees paid in accordance with the rules relating to fees, less the payments to the European Patent Organization pursuant to Articles 39 and 147 of the European Patent Convention, and all other receipts of the European Patent Organization obtained in implementation of this Convention shall be distributed among the States parties to this Convention in accordance with the scale mentioned in paragraph 1.

Article 33 Translation of the claims in examination or opposition proceedings

1. The applicant shall file with the European Patent Office within the time-limit prescribed in the Implementing Regulations a translation of the claims on which the grant of the European patent is to be based in one of the official languages of each of the Contracting States which does not have English, French or German as an official language.

Article 34 Rights conferred by a European patent application after publication

...

2. Any Contracting State which does not have as an official language the language of the proceedings of a European patent application in which the Contracting States are designated, may prescribe that such application shall not confer, in respect of use of the invention within its territory, the right referred to in paragraph 1 until such time as the applicant, at his option, has:

- (a) supplied a translation of the claims in one of its official languages to the competent authority of that State and the translation has been published, or
- (b) communicated such a translation to the person using the invention within that State.

Article 49 Renewal fees

1. Renewal fees in respect of Community patents shall be paid to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. These fees shall be due in respect of the years following the year referred to in Article 86 (4) of the European Patent Convention, provided that no renewal fees shall be due in respect of the first two years, calculated from the date of filing of the application.

Article 69 Jurisdiction of national courts concerning actions relating to Community patents

1. Actions for infringement of a Community patent may be heard before the courts of the Contracting State in which the defendant has his residence or, if he is not so resident, an establishment. If the defendant has neither his residence nor an establishment in one of the Contracting States, such actions may, by way of derogation from Article 4 of the Convention on Jurisdiction and Enforcement, be heard before the courts of the Contracting State in which the plaintiff has his residence or, if he is not so resident, an establishment. If neither the defendant nor the plaintiff is so resident or has such an establishment, such actions may be brought before the courts of the Federal Republic of Germany. The court hearing the action shall have jurisdiction in respect of acts of infringement committed within the territory of any of the Contracting States.

Article 73 Preliminary ruling by the Court of Justice of the European Communities

1. In proceedings relating to a Community patent which are brought before a national court or tribunal, the Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning :...
2. Where such a question is raised before a national court or tribunal, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, request the Court of Justice of the European Communities to give a ruling thereon.

Article 102 Original of the Convention

This Convention, drawn up in a single original in the Danish, Dutch, English, French, German, Irish and Italian languages...⁶⁶

Comisión de las Comunidades Europeas (1989). Acuerdo sobre Patentes Comunitarias (Luxemburgo), Comisión de las Comunidades Europeas.

Se trata de un arreglo de la citada Convención de patente Comunitaria (Community Patent Convention (CPC) de 1975). Complementario al Convenio de Múnich, al servirse del procedimiento centralizado que la Patente Europea, buscaba crear una patente única para toda la Comunidad Europea resultado de tal procedimiento.

Sin embargo, finalmente no entró en vigor por las discrepancias en sus puntos críticos sobre todo por el tema lingüístico. Doce estados lo firmaron (Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España y Reino Unido) pero sólo Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo Holanda y Reino Unido lo ratificaron.

Como se puede ver es bastante similar al de 1975, pero con modificaciones sustanciales como el sistema judicial propuesto y los mismos países presentes.

“PREÁMBULO:

DESEOSAS de dar efectos unitarios y autónomos a las patentes europeas concedidas para sus territorios en virtud del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973;

PREOCUPADAS por establecer un régimen comunitario de patentes que contribuya a la consecución de los objetivos del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, a la eliminación en el interior de la Comunidad de las distorsiones de la competencia que podrían resultar de la territorialidad de los títulos nacionales de protección;

CONSIDERANDO que uno de los objetivos fundamentales del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea es la eliminación de obstáculos a la libre circulación de mercancías;

CONSIDERANDO que uno de los medios más apropiados para garantizar el logro de este fin, en lo que respecta a la libre circulación de mercancías protegidas por patentes, es la creación de un régimen comunitario de patentes;

CONSIDERANDO que, con esta finalidad, es necesario que las Altas Partes Contratantes adopten entre ellas un Acuerdo que constituya un acuerdo particular, en el sentido del artículo 142 del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, un Tratado de patente regional en el sentido del apartado 1 del artículo 45 del Tratado de cooperación en materia de patentes, de 19 de junio de 1970, y un Arreglo especial en el sentido del artículo 19 del Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, cuya última revisión data de 14 de julio de 1967;

CONSIDERANDO que, el medio más apropiado consiste en conceder competencias sobre las acciones emprendidas por violación de una patente comunitaria a tribunales de patentes nacionales de primera instancia, denominados «tribunales de patentes-comunitarias», que al mismo tiempo puedan examinar la validez de la patente objeto de la acción y, cuando fuere menester, enmendarla o anularla; que las resoluciones de esos tribunales deberán admitir recurso ante tribunales de patentes nacionales de segunda instancia denominados «tribunales de patentes comunitarias»;

CONSIDERANDO sin embargo que la aplicación uniforme del Derecho sobre violación y validez de las patentes comunitarias exige la constitución de un tribunal de apelación en materia de patentes comunitarias común a todos los Estados contratantes

⁶⁶ Ya que los firmantes fueron Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido

(Tribunal de apelación común), llamado a conocer en apelación de las cuestiones relativas a la violación y a la validez que le sean sometidas por los tribunales de patentes comunitarias de segunda instancia;

CONSIDERANDO que esta misma exigencia de aplicación uniforme del Derecho implica atribuir al Tribunal de apelación común la competencia para decidir sobre los recursos contra las resoluciones de las divisiones de anulación y de la división de administración de patentes de la Oficina europea de patentes, sustituyendo así a las cámaras de anulación que contempla el Convenio sobre la patente comunitaria en la forma en que fue firmado el 15 de diciembre de 1975;

Disposiciones:

Artículo 1 Contenido del Acuerdo

1. Se adjunta al presente Acuerdo el Convenio sobre la patente europea para el mercado común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975, en lo sucesivo denominado «Convenio sobre la patente comunitaria», en su forma modificada por el presente Acuerdo.

...

CONVENIO RELATIVO A LA PATENTE EUROPEA PARA EL MERCADO COMÚN (Convenio sobre la patente comunitaria)

Artículo 1 Derecho común para las patentes

1. Por el presente Convenio se establece un derecho común a los Estados contratantes, en materia de patentes de invención.
2. Este derecho común regirá las patentes europeas expedidas para los Estados contratantes en virtud del Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, en lo sucesivo denominado «Convenio sobre la patente europea», así como las solicitudes de patente europea en la que estos Estados son designados.

Artículo 2 Patente comunitaria

1. Las patentes europeas concedidas para los Estados contratantes se denominarán patentes comunitarias.
2. La patente comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de los territorios a los que se aplique el presente Convenio y sólo podrá ser concedida, transferida, anulada o extinguida en el conjunto de estos territorios. Esta disposición se aplicará igualmente a la solicitud de patente europea en la que los Estados contratantes aparezcan designados.
3. La patente comunitaria tendrá un carácter autónomo. Sólo estará sujeta a las disposiciones del presente Convenio y a aquéllas del Convenio sobre la patente europea que se apliquen obligatoriamente a toda patente europea y que por este hecho se consideren disposiciones del presente Convenio.

Artículo 3 Designación conjunta

La designación de los Estados que son parte en el presente Convenio, conforme a las disposiciones del artículo 79 del Convenio sobre la patente europea, sólo podrá hacerse conjuntamente. La designación de uno o varios de estos Estados equivaldrá a la designación del conjunto de ellos.

Artículo 10 Lenguas de los procedimientos y publicaciones

1. Las lenguas oficiales de la Oficina europea de patentes serán también las lenguas oficiales de las instancias especiales.

...

4. Sin embargo, las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o sede social en el territorio de un Estado contratante, que tenga como lengua oficial una distinta de las lenguas oficiales de la Oficina europea de patentes y los nacionales de este Estado que tengan su domicilio en el extranjero, podrán depositar en una lengua oficial de este Estado documentos que deban ser presentados en un plazo determinado. Sin embargo, estarán obligados a presentar una traducción en la lengua de procedimiento y en el plazo prescrito por el Reglamento de ejecución; en los casos previstos por el Reglamento de ejecución podrán, igualmente, depositar una traducción en otra de las lenguas oficiales de la Oficina europea de patentes.

Artículo 20 Obligaciones financieras e ingresos

1. El importe que tendrán que pagar los Estados que son parte en el presente Convenio, en aplicación del artículo 146 del Convenio sobre la patente europea, será satisfecho mediante contribuciones financieras fijadas para cada estado con arreglo a la clave de reparto prevista en el apartado 3.
2. Los ingresos procedentes de las tasas pagadas en aplicación del reglamento relativo a las tasas, una vez deducidas las sumas entregadas a la Organización europea de patentes en virtud de los artículos 39 y 147 del Convenio sobre la patente europea, así como cualesquiera otros ingresos percibidos por la Organización europea de patentes en cumplimiento del presente Convenio, se repartirán entre los Estados que sean parte en este Convenio, de conformidad con la clave de reparto recogida en el apartado 3.

Artículo 29 Traducción de las reivindicaciones en los procedimientos de examen o de oposición

1. El solicitante deberá presentar en la Oficina europea de patentes, en el plazo prescrito en el Reglamento de ejecución, una traducción del texto de las reivindicaciones sobre las que debe fundarse la concesión de la patente europea, en alguna de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tenga como lengua oficial el inglés, el francés o el alemán.

Artículo 30 Traducción del folleto de la patente comunitaria

1. Además de las traducciones que se establecen en el apartado 1 del artículo 29, el solicitante deberá presentar ante la Oficina europea de patentes, dentro del plazo establecido en el Reglamento de ejecución, una traducción del texto de la solicitud que constituya la base para la concesión de la patente comunitaria, en una de las lenguas oficiales de cada uno de los Estados contratantes que no tengan por lengua oficial la utilizada en el procedimiento.

Artículo 48 Tasas anuales

1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de ejecución, se pagarán tasas anuales a la Oficina europea de patentes por las patentes comunitarias. Estas tasas se devengarán los años siguientes al año mencionado en el apartado 4 del artículo 86 del Convenio sobre la patente europea. Sin embargo no se deberá tasa alguna durante los dos primeros años, calculados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 67 Competencia de los tribunales nacionales en acciones relativas a las patentes comunitarias

Serán los únicos competentes:

- a) en materia de licencias obligatorias sobre patentes comunitarias los tribunales del Estado contratante cuya ley nacional sea aplicable a tales licencias;
- b) en una acción relacionada con el derecho a la patente que enfrente al empresario y al empleado, los tribunales del Estado contratante cuya legislación determine el derecho a la patente europea, de conformidad con la segunda frase del apartado 1 del artículo 60 del Convenio sobre la patente europea. No será válido ningún acuerdo sobre sometimiento a la competencia de un determinado tribunal, más que en la medida en que ello esté autorizado por el Derecho nacional que regule el contrato de trabajo.”

Comisión de las Comunidades Europeas (2000). Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria

Es el resultado de las consultas realizadas en el *Libro Verde*. Así apuesta por establecer un reglamento comunitario que, a través de la Patente Comunitaria, asegure la uniformidad en esta área de patente en la Comunidad Europea. Con todo, el nuevo sistema europeo (a través de la creación de una Patente Comunitaria Unitaria y Autónoma) coexistirá con los nacionales y son sus usuarios quienes optarán por el sistema de protección deseado.

Las condiciones de tramitación y concesión son las que establece el convenio EPC y es el usuario quien decide si designar y validar en los países individualmente (así convirtiéndose en patente nacional) o a todo el territorio de la Comunidad. En este último caso se obtienen particularidades como que el agotamiento del derecho es a nivel comunitario o el tema lingüístico: Concesión y publicación: inglés, alemán o francés, a los que hay que añadir la traducción de las reivindicaciones al español o italiano (aunque no se cita en el reglamento presentado).

Se crea un Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial con competencia exclusiva como órgano jurisdiccional centralizado que de uniformidad y seguridad jurídica, contaría con Salas de primera instancia y salas de recurso y conocería cuestiones de hecho y de derecho, litigios entre particulares (Nulidad, infracción) e imposición de daños y perjuicios.

“PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO SOBRE LA PATENTE COMUNITARIA (2000/C 337 E/45)

(Presentada por la Comisión el 1 de agosto de 2000)

Considerando lo siguiente:

(1) La acción de la Comunidad implica un mercado interior caracterizado por la supresión de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y la creación de un régimen en cuya virtud no se falsee la competencia en el mercado interior. Contribuye a estos objetivos el crear las condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar sus actividades de producción y distribución de productos a las dimensiones de la Comunidad. Entre los instrumentos jurídicos de que deben disponer las empresas a estos efectos es especialmente necesaria una patente que goce de protección uniforme y surta efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad.

(2) El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado «Convenio de Múnich») creó la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo denominada «Oficina»), que tiene encomendada la concesión de patentes europeas. Conviene recurrir a la experiencia que ofrece la mencionada Oficina en lo que respecta a la concesión y la administración de la patente comunitaria.

(3) La adhesión de la Comunidad al Convenio de Múnich le permitirá figurar en el sistema del Convenio como territorio para el que podrá concederse una patente unitaria. La Comunidad pueda, por consiguiente, ceñirse en el presente Reglamento a crear el Derecho aplicable a la patente comunitaria una vez que se haya concedido ésta.

(4) El Derecho comunitario de patentes aplicable a la patente comunitaria no debe substituir a los Derechos de patentes de los Estados miembros ni al Derecho europeo de patentes establecido por el Convenio de Múnich. En efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus patentes como patentes comunitarias, ya que las patentes nacionales y las europeas siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus invenciones a escala comunitaria. Por consiguiente, el presente Convenio no afectará al derecho de los Estados miembros de conceder patentes nacionales.

(7) Razones de seguridad jurídica exigen que todas las acciones relativas a determinados aspectos de la patente comunitaria se sometan a un mismo órgano jurisdiccional y que las resoluciones de dicho órgano jurisdiccional se ejecuten en toda la Comunidad. Por consiguiente, conviene atribuir al Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial competencia exclusiva para una determinada categoría de acciones y demandas sobre la patente comunitaria y, en especial, para las acciones relacionadas con la violación y la validez de la misma. Es además preciso que las resoluciones de las salas de primera instancia de dicho Tribunal puedan ser recurridas ante las salas de recursos del mismo Tribunal.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1 Derecho comunitario de patentes

Por el presente Reglamento se establece un Derecho comunitario en materia de patentes de invención, que se aplicará a cualquier patente concedida por la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo denominada «la Oficina») en virtud de lo dispuesto en el Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado «el Convenio de Múnich») para todo el territorio de la Comunidad.

Una patente de estas características se considerará patente comunitaria a los efectos del presente Reglamento.

Artículo 2 Patente comunitaria

1. La patente comunitaria tendrá carácter unitario. Surtirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá concederse, transmitirse, anularse o caducar para el conjunto de la Comunidad.

2. La patente comunitaria tendrá carácter autónomo. Se regirá sólo por el presente Reglamento y por los principios generales del Derecho comunitario. No obstante, las disposiciones del presente Reglamento no excluirán la aplicación del Derecho de los Estados miembros en materia de responsabilidad penal y de competencia desleal.

3. Salvo disposición en contrario, los términos que se emplean en el presente Reglamento tendrán el mismo significado que los términos correspondientes empleados en el Convenio de Múnich.

4. A efectos del presente Reglamento, el término «solicitud de patente comunitaria» se refiere a una solicitud de patente europea en la que se designe el territorio de la Comunidad.

Artículo 10 Agotamiento comunitario de los derechos conferidos por la patente comunitaria

Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extenderán a los actos relativos al producto amparado por esta patente realizados en el territorio de los Estados miembros, después de que este producto haya sido comercializado en la Comunidad por el titular de la patente o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.

Artículo 11 Derechos conferidos por la solicitud de patente comunitaria después de su publicación

1. Podrá exigirse una indemnización razonable, fijada según las circunstancias, a cualquier tercero que, entre la fecha de publicación de una solicitud de patente comunitaria y la fecha de publicación de la mención de concesión de la patente comunitaria, haya procedido a una explotación de la invención que, después de este período, estará prohibida en virtud de la patente comunitaria.

2. Sólo se deberá la indemnización razonable si el solicitante hubiere remitido a la persona que explota la invención, o depositado en la Oficina, una traducción de las reivindicaciones, que la Oficina habrá hecho pública, en la lengua oficial del Estado miembro en que dicha persona tenga su domicilio o su sede o, en el caso de un Estado con varias lenguas oficiales, en la lengua que haya aceptado o designado la citada persona, siempre que la explotación impugnada constituya una violación de la solicitud

conforme al texto original de dicha solicitud y al texto de la traducción. No obstante, si la persona que explota la invención pudiere comprender el texto de la solicitud de patente comunitaria en la lengua en que ésta se hizo pública, se deberá la indemnización razonable sin que haya de remitirse la traducción.

Artículo 25 Tasas anuales

1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de ejecución que se contempla en el artículo 60, se pagarán a la Oficina Europea de Patentes tasas anuales para mantener en vigor las patentes comunitarias. Dichas tasas se devengarán los años siguientes al año durante el cual se publicó la mención de la concesión de la patente en el Boletín de la patente comunitaria que se contempla en el artículo 57.

Artículo 30 Acciones y demandas en materia de patente comunitaria; competencia exclusiva del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial

1. La patente comunitaria podrá ser objeto de una acción de nulidad, de violación o de declaración de la ausencia de violación de una patente, de una acción relacionada con la utilización de la patente o con el derecho fundado en una utilización anterior de la invención, de una solicitud de limitación, de una demanda de reconvención por nulidad o de una solicitud de comprobación de la caducidad; podrá ser asimismo objeto de acciones o demandas por daños y perjuicios.

Artículo 46 Competencias de los tribunales nacionales

Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros serán competentes para conocer de las acciones relacionadas con la patente comunitaria que no sean competencia exclusiva ni del Tribunal de Justicia en virtud del Tratado ni del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial en virtud de lo dispuesto en la sección 1 del Capítulo IV.

Artículo 58 Traducciones facultativas

El titular de la patente estará facultado para realizar y presentar ante la Oficina una traducción de su patente en alguna o todas las lenguas oficiales de los Estados miembros que sean lenguas oficiales de la Comunidad. La Oficina pondrá dichas traducciones a disposición del público.”

Consejo de la Unión Europea (2004) Preparación de la reunión del Consejo de 11 de marzo de 2004.

Durante el año 2003 hubo un proceso de trabajo en este sentido con la Secretaría del Consejo, el Consejo mismo y la presidencia del Consejo.

“Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO sobre la patente comunitaria

(1) La acción de la Comunidad implica un mercado interior caracterizado por la supresión de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y la creación de un régimen en virtud del cual no se falsee la competencia en el mercado interior. Contribuye a estos objetivos el crear las condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar sus actividades de producción y distribución de productos a las dimensiones de la Comunidad. Entre los instrumentos jurídicos de que deben disponer las empresas a estos efectos es especialmente necesaria una patente que goce de protección uniforme y surta efectos uniformes en todo el territorio de la Comunidad.

(2) El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado “Convenio de Múnich”) creó la Oficina Europea de Patentes (OEP), que tiene encomendada la concesión de patentes europeas. Por consiguiente, conviene recurrir a la experiencia que ofrece la Oficina Europea de Patentes en lo que respecta a la concesión de la patente comunitaria.

(2 bis) La OEP desempeñará un papel fundamental en la administración del sistema comunitario de patentes y será la única habilitada para examinar solicitudes y conceder patentes comunitarias. Todas las oficinas nacionales de patentes desempeñarán una importante función, que consistirá, entre otras cosas, en asesorar a los posibles solicitantes de patentes comunitarias, recibir las solicitudes y transmitir las a la OEP, difundir información sobre patentes y asesorar a las PYME. Se compensará a las oficinas nacionales de patentes por estas actividades.

(3) La adhesión de la Comunidad al Convenio de Múnich le permitirá figurar en el sistema del Convenio como territorio para el que podrá concederse una patente unitaria. Por consiguiente, la Comunidad podrá limitar el presente Reglamento en particular, a la creación del Derecho aplicable a la patente comunitaria una vez que se haya concedido ésta.

(3 bis) También debería encomendarse a la Oficina la tarea de administrar la patente comunitaria, por ejemplo en lo que se refiere al cobro de tasas, al reparto de las tasas anuales a las oficinas nacionales de patentes de acuerdo con una clave de reparto que decidirá por unanimidad el Consejo y a la gestión del Registro de patentes comunitarias. También resulta adecuado encomendar a la Oficina otras tareas relativas a una patente comunitaria, por ejemplo la limitación de la patente previa solicitud del titular o el

registro de la renuncia o caducidad de la patente. La Oficina, en tanto que órgano de la Organización Europea de Patentes, al llevar a cabo sus tareas de administración de la patente comunitaria, aplicará, respetando el Derecho comunitario, las disposiciones del Convenio de Múnich. La revisión de las decisiones adoptadas por la Oficina se regirán por el Convenio de Múnich.

(4) El Derecho comunitario de patentes aplicable a la patente comunitaria no debe substituir a los Derechos de patentes de los Estados miembros ni al Derecho europeo de patentes establecido por el Convenio de Múnich. En efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus patentes como patentes comunitarias, ya que las patentes nacionales y las europeas siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus invenciones a escala comunitaria. Por consiguiente, el presente Convenio no afectará al derecho de los Estados miembros de conceder patentes nacionales.

(4 bis) El Derecho sustantivo aplicable a la patente comunitaria, por ejemplo en lo que se refiere a patentabilidad, alcance de la protección de la patente, limitación de los efectos de la patente y agotamiento de los derechos, debe seguir los mismos principios que la legislación comunitaria vigente en relación con las patentes nacionales.

(5) El objetivo de una patente comunitaria asequible aboga por la validez de una patente en toda la Comunidad en la lengua en que fuere concedida en virtud del Convenio de Múnich, sin perjuicio, no obstante, de la obligación del solicitante de presentar una traducción de todas las reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la Comunidad. Por tanto, el régimen lingüístico de la patente comunitaria será, hasta el momento de la concesión, el mismo dispuesto en el Convenio sobre la Patente Europea. Ello significa que el solicitante deberá presentar toda la documentación de la solicitud en una de las tres lenguas oficiales de la OEP y, en el momento de la concesión de la patente, deberá facilitar una traducción de las reivindicaciones en las otras dos lenguas de la OEP. Sin embargo, si el solicitante presenta su solicitud en una lengua distinta de las de la OEP y proporciona la traducción a una de las lenguas de la OEP, el coste de esa traducción correrá a cargo del sistema (“mutualización de los costes”). Por motivos de seguridad jurídica, en particular en las acciones por daños y perjuicios, de no discriminación y de difusión de la tecnología patentada, el solicitante deberá presentar, al concedérsele la patente, una traducción de todas las reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la Comunidad, salvo si un Estado miembro renuncia a la traducción a su lengua oficial. Las traducciones se presentarán a la OEP y los costes correrán a cargo del solicitante, que, al decidir el número y la longitud de las reivindicaciones que han de incluirse en la solicitud de la patente, influye en el coste de las traducciones.

(5 bis) La tasa de renovación de una patente comunitaria no deberá superar el nivel de las tasas de renovación correspondientes de una patente europea media y será progresiva durante toda la vida de la patente comunitaria. El nivel de las tasas de procedimiento para la tramitación de una solicitud de patente comunitaria será el mismo independientemente del lugar en que se presente la solicitud y se lleve a cabo la búsqueda de anterioridad (la Oficina o la oficina nacional de patentes). El nivel de las tasas estará en función de los costes de tramitación de la patente comunitaria y no deberá dar lugar a subvenciones indirectas de las oficinas nacionales de patentes.

(7) Dado que las patentes comunitarias son derechos comunitarios, el órgano comunitario competente debería estar habilitado para decidir acerca de las cuestiones que afectan a su validez. El sistema jurisdiccional de la patente comunitaria se basará en los principios de un tribunal unitario para la patente comunitaria, que garantice la uniformidad de la jurisprudencia, una elevada calidad de funcionamiento, la proximidad a los usuarios reales o potenciales y un bajo coste de funcionamiento. Razones de seguridad jurídica exigen que todas las acciones legales relativas a determinados aspectos de la patente comunitaria se sometan a un mismo órgano jurisdiccional y que las resoluciones de dicho órgano jurisdiccional se ejecuten en toda la Comunidad. Por consiguiente, conviene atribuir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas competencia exclusiva para una determinada categoría de acciones y demandas sobre la patente comunitaria y, en especial, para las acciones relacionadas con la violación y la validez de la misma. La competencia corresponderá, en primera instancia, al Tribunal de la Patente Comunitaria (TPC) creado por la decisión adoptada de conformidad con el artículo 225 A del Tratado y, en recurso, al Tribunal de Primera Instancia....

(7 bis) La sede del Tribunal de la Patente Comunitaria será en el Tribunal de Primera Instancia. Los jueces serán nombrados en función de su pericia y teniendo en cuenta sus conocimientos lingüísticos.

(7 quater) El Tribunal de la Patente Comunitaria sustanciará las causas en la lengua oficial del Estado miembro en que tenga su domicilio el demandado, o en la que elija el demandado de entre ellas cuando en un Estado miembro haya dos o más lenguas oficiales....

ARTÍCULOS

Artículo 1 Derecho comunitario de patentes

Por el presente Reglamento se establece un Derecho comunitario en materia de patentes de invención, que se aplicará a todas las patentes que designen la Comunidad concedidas por la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo denominada “la Oficina”) en virtud de lo dispuesto en el Convenio sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado “el Convenio de Múnich”) y a todas las solicitudes de patente europea en que se designe la Comunidad.

Artículo 2 Patente comunitaria

1. La patente comunitaria tendrá carácter unitario. Surtirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá concederse, transmitirse, anularse o caducar para el conjunto de la Comunidad.

2. La patente comunitaria tendrá un carácter autónomo. Se regirá sólo por el presente Reglamento y por los principios generales del Derecho comunitario. No obstante, las disposiciones del presente Reglamento no excluirán la aplicación del Derecho de competencia comunitario, ni el Derecho de los Estados miembros en materia de responsabilidad penal, competencia desleal y fusiones ni de las disposiciones del Convenio de Múnich en la medida en que no estén comprendidas en el presente Reglamento.

Artículo 10 Agotamiento comunitario de los derechos conferidos por la patente comunitaria

Los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extenderán a los actos relativos al producto amparado por esta patente realizados en el territorio de los Estados miembros, después de que este producto haya sido comercializado en la Comunidad por el titular de la patente o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.

Artículo 24 bis Traducciones obligatorias de la patente comunitaria

1. Si se concede la patente, el solicitante habrá de depositar una traducción de todas las reivindicaciones a todas las lenguas oficiales de la Comunidad, a menos que todos los Estados miembros que tengan una lengua determinada como lengua oficial, o una de las lenguas oficiales, convengan en renunciar a la traducción a dicha lengua...

Artículo 24 ter Conversión en una patente europea que designe uno o más Estados miembros

...

2. El titular de la patente podrá, previa solicitud presentada en la Oficina, en el plazo límite establecido en el apartado 3 del artículo 24 bis⁶⁷ y en las condiciones especificadas por las disposiciones del Convenio de Múnich, optar por que la patente comunitaria se convierta en una patente europea que designe uno o varios Estados miembros.

Artículo 25 Tasas anuales

1. De conformidad con las disposiciones del Reglamento de ejecución que se contempla en el artículo 60, se pagarán a la Oficina Europea de Patentes tasas anuales para mantener en vigor las patentes comunitarias. Dichas tasas se devengarán los años siguientes al año durante el cual se publicó la mención de la concesión de la patente en el Boletín de la patente comunitaria que se contempla en el artículo 57.

Artículo 30 Acciones y demandas relativas a la patente comunitaria - Competencia exclusiva del Tribunal de Justicia

2. De conformidad con la decisión por la que se otorga al Tribunal de Justicia competencia en los asuntos relativos a la patente comunitaria, adoptada en virtud del artículo 229 bis del Tratado, el Tribunal de Justicia gozará de competencia exclusiva para conocer de las demandas y acciones contempladas en el apartado 1, salvo en el caso del artículo 9 bis. Con arreglo a la decisión adoptada de conformidad con el artículo 225 A del Tratado, dichas demandas y acciones se interpondrán en primera instancia ante el Tribunal de la Patente Comunitaria y, en recurso, ante el Tribunal de Primera Instancia.

Artículo 41 Alcance de la competencia

En las acciones previstas en los artículos 33 a 36, los tribunales comunitarios a que se refiere el artículo 30 serán competentes para pronunciarse sobre los hechos que se hubieren cometido y las actividades que se hubieren llevado a cabo en parte o la totalidad del territorio, zona o espacio en los que se aplique el presente Reglamento.

Artículo 46 Competencias de los tribunales nacionales

Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros serán competentes para conocer de las acciones relacionadas con la patente comunitaria que no sean competencia exclusiva del Tribunal de Justicia...

Artículo 58 Traducciones facultativas

El titular de la patente estará facultado para realizar y presentar una traducción de su patente a alguna o todas las lenguas oficiales de los Estados miembros que sean lenguas oficiales de la Comunidad. Esas traducciones podrán presentarse ante la Oficina o ante una oficina nacional de patentes de un Estado miembro en caso de que la legislación de ese Estado miembro permita esta opción. Las oficinas nacionales de patentes transmitirán un ejemplar de dichas traducciones a la Oficina. El Registro de patentes comunitarias incluirá una mención a la presentación de dichas traducciones. Tanto las oficinas nacionales de patentes como la Oficina harán dichas traducciones accesibles al público publicándolas en sus bases de datos de internet.

Artículo 60 Reglamento sobre las tasas

1. El Reglamento sobre las tasas fijará las tasas anuales de renovación de la patente, sobretasas incluidas, la cuantía de las tasas y sus modalidades de percepción.

67 A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, si las traducciones a lenguas comunitarias distintas de las exigidas para la concesión de la patente según lo dispuesto en el Convenio de Múnich se presentan y depositan ante la Oficina en un plazo máximo de nueve meses a partir de la concesión de la patente, en las condiciones especificadas en las normas de aplicación, el titular de la patente podrá explotar los derechos otorgados por dicha patente a partir de la fecha de publicación de la notificación de concesión de la patente.

1 bis. El cincuenta por ciento de los ingresos procedentes de las tasas de renovación se repartirá entre las oficinas centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros de acuerdo con una clave de reparto mencionada en el Reglamento sobre las tasas. La clave de reparto se basará en un conjunto de criterios justos, equitativos y pertinentes.”

Council of the European Union (2008) Revised proposal for a Council Regulation on the Community patent.

Propuesta que desarrolla las propuestas anteriormente vistas,

“Whereas:

(1) The activities of the Community include the establishment of an internal market characterized by the abolition of obstacles to the free movement of goods and the creation of a system ensuring that competition in the internal market is not distorted. . .

(1a) A cost effective, legally secure Community patent will in particular benefit Small and Medium-Sized Enterprises (hereafter: SMEs) and would be complementary to the Small Business Act for Europe. The creation of such a unitary title should make access to the patent system easier, less costly and less risky, in particular for SMEs.

(1b) The availability of a unitary title providing for equal protection throughout the entire territory of the European Union (hereafter: EU) will enhance and help raise effectiveness of the fight against counterfeiting and patent infringement to the benefit of inventors, businesses and society at large. A complete geographical coverage without any loopholes will ensure effective patent protection at all external borders of the EU and will help to prevent the entry of counterfeit products into the European Single Market on the basis of Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights.

(2) The Munich Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (hereafter: Munich Convention) established the European Patent Office (hereafter: EPO) and entrusted it with the task of granting European patents. The expertise offered by the EPO should therefore be used in the granting of the Community patent.

(2a) The EPO will play a central role in the administration of Community patents and will alone be responsible for examination of applications and the grant of Community patents. However, all National Patent Offices will likewise have an important role to play, inter alia by giving advice and support to potential applicants for Community patents, in particular SMEs, by receiving applications, by forwarding applications to the EPO, and by disseminating patent information. National Patent Offices shall be compensated for these activities.

(2b) Applications for Community Patents can be filed directly with the EPO or via the National Patent Office of a Member State. In order to facilitate access to the patent system, in particular for SMEs, in those Member States who do not have a language in common with one of the EPO's languages, it should be possible for applicants to file an application in the working language of the National Patent Office, where this is an official language of the EU. When the applicant files in a non-EPO language he/she shall designate one of the official EPO languages as language of proceedings. The costs related to translations shall be borne by the system (“mutualisation of costs”). (2c) The level of procedural fees for processing an application for a Community Patent shall be the same regardless of where the application is filed and will be related to costs for handling the Community Patent.

(2c) The level of procedural fees for processing an application for a Community Patent shall be the same regardless of where the application is filed and will be related to costs for handling the Community Patent.

(3) The accession of the European Community to the Munich Convention will enable it to be included in the Convention system as a territory for which a unitary patent can be granted. The pre-grant stage of the Community patent shall thus be governed by the Munich Convention. The Community can, therefore, limit this Regulation in particular to the creation of the law applicable to the Community patent once granted.

(3a) The EPO should also be entrusted with the task of administering the Community patent in the post-grant stage, for example, as regards the collection, distribution of annual fees to National Patent Offices and the management of the Register of Community Patents.

(4a) To the extent that this Regulation does not provide otherwise the substantive law applicable to the Community patent, for example as regards patentability, the scope of patent protection and the limitation of the effects of the patent, will be governed by the pertinent provisions of the Munich Convention and national law where this complies with Community law.

(4b) The Community patent shall constitute a third option. Applicants shall remain free to apply instead for a national or a European patent. This Regulation is without prejudice to the right of the Member States to grant national patents and shall not replace Member States' laws on patents or European patent law as established by the Munich Convention.

(5) In order to promote the availability of patent information, the dissemination of technological knowledge and multilingualism, the Community will set up a Community patent machine translation program enabling instant access to translated publications of patent applications in all official languages of the EU. This program would provide translations at the request of any interested party via the internet upon publication of a patent application. Such instant translations would be for information purposes only and not produce any legal effect. The program shall be financed by the system and be fully operational once the Community patent system takes effect.

(5a) The renewal fee for a Community Patent must not exceed the level of the corresponding renewal fees for an average European Patent and will be progressive throughout the life of the Community Patent.

(5b) Renewal fees for Community Patents will be payable to the EPO, which will keep not more than 50 percent to cover its costs. The remaining amount will be distributed among the National Patent Offices of the Member States in accordance with a distribution key.

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 2 Community patent

1. The Community patent is a patent designating the Community which is granted by the EPO under the provisions of the Munich Convention.
2. The Community patent shall have a unitary character. It shall have equal effect throughout the Community and may only be granted, transferred, declared invalid or lapse in respect of the whole of the Community.
3. The Community patent shall have an autonomous character. It shall be subject only to the provisions of this Regulation and to the general principles of Community law. The provisions of this Regulation shall be without prejudice to the application of Community competition law or the law of Member States with regard to criminal liability, unfair competition and mergers.

Article 10

Community exhaustion of the rights conferred by the Community patent

The rights conferred by the Community patent shall not extend to acts concerning the product covered by that patent which are carried out within the territories of the Member States after that product has been put on the market in the Community by the proprietor of the patent or with his consent, unless there are legitimate grounds for the proprietor to oppose further commercialization of the product.

Article 14 Dealing with the Community patent as a national patent

1. Unless otherwise specified in Articles 15 to 24, the Community patent as an object of property shall be dealt with in its entirety, and for the whole of the Community, as a national patent of the Member State in which...

Article 24a Language of the application

Applications for a Community patent shall be filed in one of the languages referred to in the Munich Convention. However, applicants may instead choose to submit their application in one of the official languages of their Member States, which shall be an official language of the EU. In the latter case the application shall be translated into one of the official languages of the EPO which should be designated by the applicant as language of proceedings. The translation costs concerned shall be borne by the system.

Article 24b Translations for the provision of patent information

1. Translations of the patent specifications and claims into all official Community languages shall be made available upon publication of the patent application for the provision of patent information.
2. These translations will be carried out on demand by a specialized central service based upon a machine translation program. Such program will involve electronic dictionaries with technical vocabulary linked to the international patent classification system.
3. The translations referred to in this Article shall be for the provision of information and shall have no legal effect.

Article 24c Translation in case of a dispute

In the case of a dispute relating to a Community patent, the patent proprietor, at his own expense,

- (a) shall provide, at the request of an alleged infringer, a full translation of the patent into an official language of the State in which the alleged infringement took place or in which the alleged infringer is domiciled;
- (b) shall provide, at the request of the Court in the course of legal proceedings, a full translation into the language of proceedings.

Article 24d

Conversion into a European patent designating one or more Member States

The holder of the patent may, by a request filed with the EPO and under the conditions specified by the provisions of the Munich Convention, opt for the Community Patent to be converted into a European patent designating one or more Member States.

Article 25 Renewal fees

1. Annual renewal fees in respect of Community patents shall be paid to the EPO. These fees shall be due in respect of the years following the year in which the Community Patent Bulletin referred to in Article 57 mentions the grant of the Community patent."

3.2.- *Hitos legislativos*

2010 – 2011

Aprobación del Sistema de cooperación reforzada

2011

Consejo de la Unión Europea (2011). Por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria.

Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011

2014

Stjerna, Ingve Björn (2014). Unitary patent and court system The oral hearing on Spain's actions at the CJEU Certified Specialist for Intellectual Property Law, Düsseldorf

Aprobación del Sistema de cooperación reforzada

En 2006 la Comisión lanzó una ronda de consultas, que claramente arrojaban una queja contra la falta de acuerdos sobre la Patente Unitaria. Así el 30 de junio la Comisión adoptó una propuesta sobre las traducciones de la patente europea, el 10 de noviembre de 2010 no se llegó a ningún acuerdo y el 14 de diciembre el Consejo de competitividad optó por un sistema de cooperación reforzada⁶⁸ De este modo se llegó a un acuerdo mediante cooperación reforzada donde se puede presentar la patente en cualquier idioma pero con traducción en inglés, alemán o francés (se dice que se compensará por los costes de traducción), se concede sólo en uno de esos idiomas y, en caso de infracción, el propietario es quien asume los costes de traducción.

El documento ya analizado European Commission (2011) “Regulation of the European Parliament and the Council. Implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection and Proposal for a Council Regulation. Implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements”, sirvió para justificar esta decisión de acudir a la vía reforzada y obviar la unanimidad, este informe de impacto fue aprobado el 25 de febrero de 2011, la decisión de acudir a las vía reforzada queda reflejada en Consejo de la Unión Europea (2011).

68 Consejo de la Unión Europea (2011:53). “El 10 de diciembre de 2010, se confirmó que existían dificultades insuperables que impedían en ese momento y en un futuro próximo la unanimidad. Puesto que un acuerdo sobre la propuesta de Reglamento relativo a las disposiciones sobre traducción es necesario para llegar a un acuerdo definitivo sobre la protección mediante patente unitaria en la Unión, se considera que el objetivo de crear una protección mediante patente unitaria para la Unión no podría lograrse en un plazo razonable aplicando las disposiciones pertinentes de los Tratados”.

Consejo de la Unión Europea (2011). Por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria.

Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011.

Es una decisión política importante ya que ante la imposibilidad de conseguir unanimidad, se optó por un sistema de no unanimidad, de tal manera que la adhesión era voluntaria, así la figura podría tener adhesiones posteriores, aplicándose mientras tanto sólo en los países adheridos, es el procedimiento conocido como cooperación reforzada.⁶⁹ Es por ello que la Patente Comunitaria dejó de serlo, al existir el riesgo como, así ha sido, de no cubrir todo el ámbito comunitario al no encontrar unanimidad en la adhesión de todos los Estados miembros de la Unión Europea a la misma, y se convirtió en Patente Unitaria. Cabe indicar que el 10 de marzo de 2011 el Consejo autorizó este Sistema de cooperación reforzada, un resumen de esta decisión la hemos localizado en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l26056> y que reproducimos parcialmente para su mejor comprensión:

“Council Decision 2011/167/EU of 10 March 2011 authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection [OJ L 76 of 22.3.2011]. This Decision presents the current situation regarding the desire of the 25 Member States to institute enhanced cooperation between them in the area of the creation of unitary patent protection. The aim of this cooperation is to create unitary patent protection in the territories of the participating Member States. The arrangements for translating the patent still need to be finalised.

Proposal for a European Parliament and Council Regulation implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection [COM (2011) 215 final – Not published in the Official Journal]. This Proposal aims to implement enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection such as was authorised in Decision 2011/67/EU. It defines the parameters of European patents so that they can have unitary effect within the participating Member States.

Proposal for a Council Regulation implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements [COM (2011) 216 final – Not published in the Official Journal]. This Proposal aims to introduce simplified procedures regarding the translation arrangements for a European unitary patent. It is published in one of the three official languages of the European Patents Office (EPO) and may be translated into the two other languages. The patent may be translated into another language of the EU in the case of dispute or where the applicant has submitted an application for a European patent in a language other than those of the EPO.”

Y el 11 de diciembre de 2012 fue aprobado por el Parlamento Europeo.

Stjerna, Ingve Björn (2014). Unitary patent and court system The oral hearing on Spain’s actions at the CJEU

De entre los países de la Unión Europea que no habían firmado el nuevo modelo de proyecto de Patente Unitaria se encuentra España. En este sentido ha iniciado acciones judiciales ante el Tribunal Europeo de Justicia (Más conocido por sus siglas en inglés (CJEU) Court of Justice of the European Union) y cuyo resumen recogemos del artículo publicado por Stjerna (2014), reproduciendo textualmente alguno de los párrafos que hemos considerados más interesantes:

⁶⁹ Postura que ha creado mucha polémica, ya que entre otras cosas es la primera vez que se acude a ella para abordar una figura de la Unión Europea de calado.

España emprendió acciones judiciales, recurriendo en concreto contra:

1. La forma elegida para tramitar esta figura, indicando que el proceso de aprobación de la Patente Unitaria mediante cooperación reforzada viola los principios de la Unión así como también lo hace algunas de sus características de la misma.

Spain's actions against Regulations No 1257/12 (Proceedings C-146/13 – Spain v European Parliament and Council of the European Union Regulation No 1257/12)

2. La solución lingüística propuesta.

Spain's actions against Regulations No 1260/12 (Proceedings C-147/13 – Spain v Council of the European Union re Regulation No 1260/12)

Pero en cualquier caso debemos destacar que ninguno de los recursos interpuestos realmente cuestiona directamente los puntos que hemos abordado en el presente trabajo, las variables que hemos evaluado de la figura de la patente: INTEGRACIÓN, CALIDAD Y COSTE

Es por ello que anotamos sólo algo sobre este último recurso, en concreto del *oral hearings*: Spain's actions against Regulations No 1260/12, contra la solución lingüística propuesta, ya que es el tema que más podría afectar al objeto del estudio, al estar relacionado con la variable coste:⁷⁰

“On 1 July 2014, the European Court of Justice (CJEU) held an oral hearing on Spain's nullity actions against the Regulations on the “unitary patent” and its language regime

6. Violation of the principle of nondiscrimination by the language regime

The last of Spain's arguments discussed was the purported discriminating effect of the language regime in favor of German, English and French. Spain's representative explained that also cost reductions for companies allegedly caused by this solution could not constitute a justification, since the system would not guarantee that all companies benefitted from such reductions equally.

The additional costs of the previous system were, amongst others, caused by the expenses for translations, while the chosen solution aimed at reducing just these costs.

A similar statement was given by the European Commission's representative. She said that it was not mandatory under Article 118(2) TFEU to equally use all official languages. Besides, according to her, the CJEU's decision in case C-361/01 had shown that it was possible to use only part of the official languages without causing discrimination. According to her, the requirements set out in this decision were met in the present case. Additionally, it was said to be necessary for the “unitary patent” to produce significant cost savings as to ensure its attractiveness. This purpose was considered served by the chosen language regime.”

El 18 de noviembre de 2014, el abogado general de la Unión Europea, Yves Bot, se ha posicionado en contra de las posiciones mantenidas por España. El 5 de mayo de 2015 el Tribunal Europeo de Justicia resolvió en contra de los dos recursos presentados por España, que se sustancian en los comentados procesos C-146/13 contra el reglamento No 1257/12 y el C-147/13 contra el reglamento No 1260/12.

Como hemos indicado anteriormente el primero de ellos, el C-146/13 busca poner en duda la forma elegida para tramitar este reglamento, así como otras características del mismo sistema creado, algunas muy interesantes

70 Como se indicó en el Capítulo 1 Introducción, y en concreto el apartado 1.2, en el modelo europeo propuesto hay dos cuestiones de especial importancia que omitiremos: uno de ellos es el debate sobre las cuestiones lingüísticas que se ha suscitado en torno a la actual Patente en Europa y el proyecto de Patente Unitaria. A fin de evitar que este aspecto desenfocue nuestro análisis sólo lo trataremos como una variable de coste, aunque haremos alguna anotación al respecto.

como su incompatibilidad con la legislación de la Unión Europea e incluso con los mismos valores del imperio de la Ley en la unión europea.

Mas aquel que puede afectar más al presente estudio es el comentado proceso C-147/13. Del mismo poco debemos destacar, a salvo de reiterar las tres premisas que ha recalcado la UE sobre el Proyecto de Patente Unitaria⁷¹ en la forma de las variables que hemos estudiado de la patente: integración, calidad y coste. Para reflejarlo sólo un ejemplo, en repetidas veces el Tribunal refleja esta idea pero, de manera textual, hasta tres veces en la misma sentencia el Tribunal indica, al referirse al indicado Proyecto, que permitirá “dar acceso a la Patente Unitaria y en su conjunto al sistema de patentes de una forma más sencilla, menos costosa y legalmente segura”⁷².

No obstante, debemos señalar que, en los artículos que hemos revisado y que hablan de estos dos fallos, suele haber una queja generalizada de que el Tribuna no llegó a entrar en el fondo del asunto.

4.- Propuesta actualmente en vigor

Evidentemente debemos anotar la propuesta final, que se traduce en dos reglamentos sobre la figura de la patente Unitaria⁷³ que, como podemos ver, al no poder alcanzarse por consenso entre los entonces 27 miembros de la Unión Europea se ha optado por aplicar el nuevo sistema de cooperación reforzada que no exige unanimidad, y en este caso 25 de los 27 países⁷⁴ han acordado su adopción, y un acuerdo de carácter internacional no comunitario para establecer la Corte Unificada:

2012

Reglamento (UE) N 1257/2012 Del Parlamento Europeo y del Consejo. Por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. De 17 de diciembre de 2012

2012

Reglamento (UE) N 1260/2012 del Consejo. 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. De 17 de diciembre de 2012

71 Que en la sentencia lo identifica como EPUE (*European Patent with Unitary Effect*).

72 Court of Justice of the European Union (2015:8,14,15) “...as to make access to the EPUE and to the patent system as a whole easier, less costly and legally secure”

73 Incluimos una explicación que a nuestro parecer resume bien la situación, desde fuentes comunitarias “In 2012 Member States and the European Parliament agreed on the “patent package” – a legislative initiative consisting of two Regulations and an international Agreement, laying grounds for the creation of unitary patent protection in the EU. The patent package implements enhanced cooperation between 25 Member States (all Member States except Italy and Spain). Following the adoption of the two Regulations in December 2012, the contracting Member States will proceed with the signature and ratification of the Agreement on a Unified Patent Court – the third and last component of the “patent package” setting up a single and specialised patent jurisdiction. Once the Agreement and the Regulations enter into force, it will be possible to obtain a European patent with unitary effect – a legal title ensuring uniform protection for an invention across 25 Member States on a one-stop shop basis, providing huge cost advantages and reducing administrative burdens”

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Patent_statistics_background

74 Actualmente la Unión Europea la componen 28 países ya que en 2013 Croacia ingresó en la misma. Razón por la cual es un país que no forma parte de la cooperación reforzada.

2013

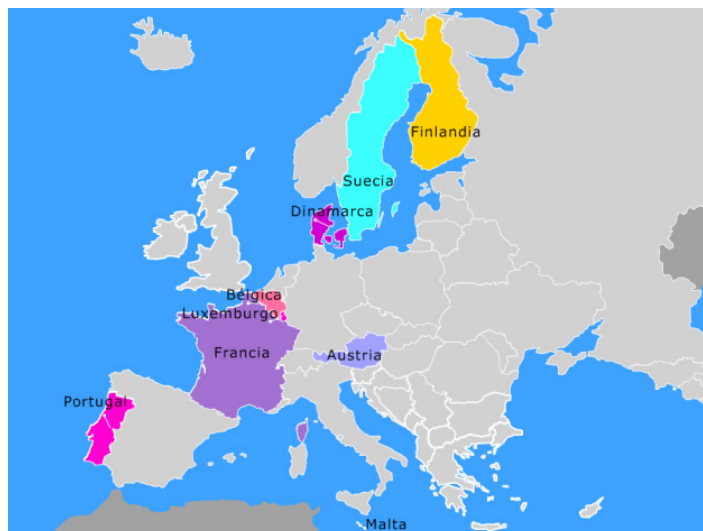
Consejo de la Unión Europea (2013). Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes. (2013/C 175/01)

Este último no lo analizaremos, al no ser el objeto del estudio.⁷⁵ Mas debemos indicar que el sistema de patentes que concede y permite el mantenimiento del monopolio temporal, para que sea efectivo, debe completarse con un sistema interpretativo coercitivo frente a terceros que principalmente corre a cargo del sistema judicial. A fin de orientar mejor el objeto del estudio no hemos tocado esta faceta que, reconocemos es fundamental, y sobre la que sólo haremos alguna anotación.

Recordemos que, como podemos ver en su configuración original a esta patente se le ha solido denominar Patente Comunitaria mas en tanto, por diversas razones, no se ha conseguido ni se persigue cubrir a todos los países e instituciones comunitarias ni se circunscribe estrictamente la misma a las instituciones y normas comunitarias (ya que en algunos de sus acuerdos, como el de la Corte Unificada de patentes, tiene tratamiento y se ha establecido como un acuerdo internacional, por lo tanto no comunitario) se le ha denominado Patente Unitaria. Esa es la denominación que utilizaremos.

En cuanto al proceso de ratificación actual⁷⁶ podemos resumirla en que veinticinco de los Estados Miembros de la UE salvo España e Italia (Croacia no formaba parte de la UE en ese momento) alcanzaron un acuerdo global sobre el “paquete de la patente unitaria que se compone de los reglamentos 1257/2012 Reglamento sustantivo y 1260/2012 que prevé el régimen lingüístico así como el acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes 2013/C 175/01.

Actualmente (28 febrero de 2016) ha sido ratificado por nueve estados: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Malta, Suecia, Luxemburgo, Portugal y el más reciente ha sido Finlandia que lo ha ratificado el 19 de enero de 2016.



75 Como hemos indicado en el Capítulo 1 Introducción, y en concreto el apartado 1.2, en el modelo europeo propuesto hay dos cuestiones de especial importancia que omitiremos: uno de ellos es todo lo referente al sistema judicial necesario para hacer efectivos los derechos conferidos por la patente, que igualmente reconocemos es un aspecto importante sobre todo del proyecto de Patente Unitaria, pero que el abordarlo en profundidad podría suponer distraer la línea principal del trabajo.

76 Resulta interesante ver en tiempo real su proceso de ratificación http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm

Página deshabilitada en 2015 que se ha trasladado a esta otra que señalamos pero que está desactualizada. http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/unitary-patent/index_en.htm

No obstante debemos recordar que este proyecto de Patente Unitaria será efectivo a partir de la fecha en que 13 de los 25 Estados Miembros contratantes entre los que tienen que estar Reino Unido, Alemania y Francia lo hayan ratificado⁷⁷.

Reglamento (UE) N 1257/2012 Del Parlamento Europeo y del Consejo. Por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente

Extractamos aquellos puntos que consideramos más interesantes para resumir el mismo, en el considerando y el reglamento:

“Considerando lo siguiente:

(1) La creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adecuar sus actividades de fabricación y distribución de productos más allá de las fronteras nacionales y que amplíen sus posibilidades de elección y oportunidades contribuye al logro de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. Las empresas deben contar, entre otros instrumentos jurídicos, con un título de patente que otorgue protección uniforme dentro del mercado interior o, al menos, en una parte significativa del mismo.

(2) De conformidad con el artículo 118, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las medidas que se han de tomar en el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior incluyen las relativas a la protección uniforme mediante patente dentro de la Unión, y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión.

(3) El 10 de marzo de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/167/UE, por la que se autoriza una cooperación reforzada entre Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido (en lo sucesivo, «los Estados miembros participantes») en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente.

(4) La protección unitaria mediante patente estimulará el progreso científico y técnico y el funcionamiento del mercado interior, al facilitar el acceso al sistema de patentes y hacerlo menos costoso y en condiciones de mayor seguridad jurídica. Asimismo, implicará una mejora en el nivel de protección mediante patente puesto que posibilitará la obtención de una protección uniforme de las patentes en los Estados miembros participantes, y la eliminación de costes y trámites complejos para las empresas en toda la Unión. Deben poder disfrutar de dicha protección los titulares de patentes europeas tanto de los Estados miembros participantes como de otros Estados, con independencia de su nacionalidad, domicilio o lugar de establecimiento.

(5) 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».

(7) La protección unitaria mediante patente debe conseguirse otorgando efecto unitario a las patentes europeas en la fase posterior a la concesión en virtud del presente Reglamento y respecto de todos los Estados miembros participantes. El rasgo principal de una patente europea con efecto unitario debe ser su carácter unitario, es decir, debe otorgar protección uniforme y desplegar efectos equivalentes en todos los Estados miembros participantes. Por consiguiente, una patente europea con efecto unitario solo debe poder limitarse, transferirse o revocarse, o extinguirse, respecto de todos los Estados miembros participantes. Debe ser posible que una patente europea con efecto unitario sea objeto de licencia con respecto al conjunto o a una parte de los territorios de los Estados miembros participantes. A fin de garantizar que el ámbito de protección material conferido por la protección unitaria mediante patente sea uniforme, es conveniente que solo disfruten de efecto unitario las patentes europeas concedidas para

⁷⁷ Alemania y Reino Unido actualmente en proceso de ratificación del TUP.

Alemania: La ratificación del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes: será sometida al Parlamento antes del verano de este año.

Reino Unido: La ratificación del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes: Se pospone hasta después del resultado del referéndum en junio del 2016 sobre la continuidad o no de su pertenencia a la UE.

España y Croacia: No forman parte de la cooperación reforzada ni del Tribunal Unificado de Patentes.

Italia se une a la Patente Europea con efecto unitario el 30 de septiembre de 2015. (Veintiséis Estados Miembros de la U.E).

Polonia: Participó en la cooperación reforzada pero no en el Tribunal Unificado de Patentes.

todos los Estados miembros participantes con el mismo juego de reivindicaciones. Por último, el efecto unitario atribuido a una patente europea debe ser de carácter accesorio y se debe considerar que no ha existido en la medida en que la patente europea de base se revoque o se limite.

(17) Los Estados miembros participantes deben encomendar a la OEP determinadas tareas administrativas en relación con las patentes europeas con efecto unitario, en particular, las relacionadas con la gestión de las peticiones de efecto unitario, el registro del efecto unitario y cualquier limitación, licencia, transferencia, revocación o extinción de las patentes europeas con efecto unitario, la recaudación y distribución de las tasas anuales, la publicación de las traducciones con fines informativos durante el período transitorio y la gestión de un sistema de compensación destinado al reembolso de los costes de traducción soportados por aquellos solicitantes que presenten una solicitud de patente europea en una lengua que no sea una de las lenguas oficiales de la OEP.

(19) Los titulares de patentes han de pagar una única tasa anual de mantenimiento por las patentes europeas con efecto unitario. Las tasas anuales deben ser progresivas durante el período de vigencia de la patente y cubrir, junto con las tasas pagaderas a la Organización Europea de Patentes durante la fase previa a la concesión, todos los costes ligados a la concesión de la patente europea y a la gestión de la protección unitaria mediante patente. La cuantía de las tasas anuales debe determinarse con el objetivo de facilitar la innovación e impulsar la competitividad de las empresas europeas, teniendo en cuenta la situación de determinadas entidades, tales como las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo en forma de tasas más reducidas. Asimismo, deben reflejar la dimensión del mercado cubierto por la patente y equipararse a la cuantía de las tasas anuales nacionales aplicables a una patente europea media con efecto en los Estados miembros participantes en el momento en que se determine por primera vez la cuantía de las tasas anuales.

(20) La cuantía y distribución adecuadas de las tasas anuales deben determinarse con el fin de garantizar que todos los costes de las tareas confiadas a la OEP y relacionados con la protección unitaria mediante patente queden íntegramente cubiertos con los recursos generados por las patentes europeas con efecto unitario, y que los ingresos obtenidos de las tasas anuales, junto con las tasas adeudadas a la Organización Europea de Patentes durante la fase previa a la concesión, garanticen el equilibrio presupuestario de la Organización Europea de Patentes.

Artículos del Reglamento:

Artículo 1 Objeto

1. El presente Reglamento establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, tal como autoriza la Decisión 2011/167/UE.
2. El presente Reglamento constituye un acuerdo especial en el sentido del artículo 142 del 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»).

Artículo 6 Agotamiento de los derechos conferidos por una patente europea con efecto unitario

Los derechos conferidos por una patente europea con efecto unitario no se extenderán a los actos relativos al producto amparado por esta patente realizados en los Estados miembros participantes en los que la patente tenga efecto unitario, después de que este producto haya sido comercializado en la Unión por el titular de la patente o con su consentimiento, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la patente se oponga a la comercialización ulterior del producto.

Artículo 9 Tareas administrativas en el marco de la Organización Europea de Patentes

1. Los Estados miembros participantes confiarán, en el sentido del artículo 143 del CPE, a la OEP las tareas siguientes, que esta deberá desempeñar de conformidad con su reglamento interno:
 - a) la gestión de las peticiones de efecto unitario presentadas por los titulares de patentes europeas;
 - b) la inclusión del Registro para la protección unitaria mediante patente en el Registro Europeo de Patentes así como su gestión;
 - c) la recepción y registro de las declaraciones relativas a las licencias a las que se refiere el artículo 8, su retirada y los compromisos en materia de licencias que los titulares de la patente europea con efectos unitarios asumen ante los organismos internacionales de normalización;
 - d) la publicación de las traducciones a las que se refiere el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1260/2012 durante el período transitorio mencionado en dicho artículo;
 - e) la recaudación y administración de las tasas anuales de las patentes europeas con efecto unitario, correspondientes a los años siguientes al año en que el Boletín Europeo de Patentes publique la nota de su concesión; la recaudación y administración de las sobretasas por demora en el pago de las tasas anuales, cuando se produzca dicha demora dentro de los seis meses siguientes a la fecha del vencimiento, así como la distribución entre los Estados miembros participantes de una parte de las tasas anuales recaudadas;

...

Artículo 10 Principio sobre los gastos

Los gastos en que incurra la OEP en la realización de las tareas adicionales que los Estados miembros participantes le confíen, con arreglo al artículo 143 del CPE, se sufragarán con las tasas generadas por las patentes europeas con efecto unitario.

Artículo 12 - Cuantía de las tasas anuales

1. Las tasas anuales por las patentes europeas con efecto unitario deberán ser: - a) progresivas durante el período de vigencia de la protección unitaria mediante patente; - b) suficientes para cubrir todos los costes asociados a la concesión de la patente europea y a la gestión de la protección unitaria mediante patente, y - c) suficientes, junto con las tasas pagaderas a la Organización Europea de Patentes durante la fase previa a la concesión, para garantizar el equilibrio presupuestario de esta Organización.

2. La cuantía de las tasas anuales se determinará teniendo en cuenta, entre otros elementos, la situación de determinadas entidades, tales como las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de: a) facilitar la innovación e impulsar la competitividad de las empresas europeas; - b) reflejar la dimensión del mercado cubierto por la patente, y - c) equipararla a la cuantía de las tasas anuales nacionales que se paguen por una patente europea media con efecto en los Estados miembros participantes en el momento en que la cuantía de las tasas anuales se determine por primera vez.

...

Reglamento (UE) N 1260/2012 del Consejo. 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.

Extractamos aquellos puntos que consideramos más interesantes para resumir el mismo, en el considerando y el reglamento:

“Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con la Decisión 2011/167/UE, se autorizó a Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido (en lo sucesivo, «Estados miembros participantes») a establecer entre sí una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria.

(2) En virtud del Reglamento (UE) n o 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 (2), algunas patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo «OEP») con arreglo a las normas y procedimientos del 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 «CPE»), deben poder obtener, si así lo solicita el titular de la patente, efecto unitario en los Estados miembros participantes.

(3) De conformidad con el artículo 118, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), deben establecerse en un reglamento aparte las disposiciones en materia de traducción aplicables a las patentes europeas que tienen efecto unitario en los Estados miembros participantes (en lo sucesivo, «patentes europeas con efecto unitario»).

(4) De conformidad con la Decisión 2011/167/UE, conviene que las disposiciones sobre traducción aplicables a las patentes europeas con efecto unitario sean simples y económicas. Conviene que se correspondan con las previstas en la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente de la Unión Europea, presentada por la Comisión el 30 de junio de 2010, en combinación con los elementos de la solución transaccional propuesta por la Presidencia en noviembre de 2010, ampliamente respaldada por el Consejo.

(5) Tales disposiciones en materia de traducción deben garantizar la seguridad jurídica y estimular la innovación y, en particular, beneficiar a las pequeñas y medianas empresas (PYME). También deben permitir acceder a la patente europea con efecto unitario y al sistema de patentes en general de una manera más fácil, menos costosa y jurídicamente segura.

(6) Habida cuenta de que la OEP es responsable de la concesión de las patentes europeas, las disposiciones sobre traducción aplicables a la patente europea con efecto unitario deben basarse en el procedimiento que aplica actualmente la OEP. Esas disposiciones deben aspirar a conciliar los intereses de los operadores económicos y el interés público, en términos de coste del procedimiento y de disponibilidad de información técnica.

(7) El artículo 14, apartado 6, del CPE establece que los folletos de patente europea se publicarán en la lengua del procedimiento ante la OEP e incluirán una traducción de las reivindicaciones a las otras dos lenguas oficiales de la OEP.

(9) En caso de litigio en relación con una reclamación por daños y perjuicios, el tribunal que entienda del litigio debe tener en cuenta el hecho de que, antes de que se le haya proporcionado la traducción en su propia lengua, el supuesto infractor puede haber actuado de buena fe, sin saber o sin tener motivos razonables para saber que estaba infringiendo la patente. El tribunal competente debe evaluar las circunstancias de cada caso y tomar en consideración, entre otras cosas, si el supuesto infractor es una PYME

que opera únicamente a nivel local, la lengua de procedimiento ante la OEP y, durante el período transitorio, la traducción que acompaña a la petición de efecto unitario.

(10) Con objeto de facilitar el acceso a la patente europea con efecto unitario los solicitantes, en particular las PYME, deben tener la posibilidad de presentar su solicitud de patente ante la OEP en cualquier lengua oficial de la Unión. Como medida complementaria, determinados solicitantes que obtengan una patente europea con efecto unitario y habiendo presentado su solicitud en una de las lenguas oficiales de la Unión que no sea una lengua oficial de la OEP, y tengan su domicilio o centro principal de actividad en un Estado miembro de la Unión, deben recibir una compensación adicional, además de la que ya existe en la OEP, para reembolsar los costes de la traducción de la solicitud de patente desde esa lengua a la lengua de procedimiento en la OEP.

(11) A fin de promover la disponibilidad de información sobre patentes y la difusión de conocimientos tecnológicos, es conveniente que pueda disponerse lo antes posible de un sistema de traducción automática de las solicitudes y folletos de patente a todas las lenguas oficiales de la Unión. La OEP está elaborando traducciones automáticas que constituyen una herramienta muy importante para mejorar el acceso a la información sobre patentes y para dar una amplia difusión a los conocimientos tecnológicos. La posibilidad de disponer oportunamente de traducciones automáticas de elevada calidad de las solicitudes y folletos de patentes europeas a todas las lenguas oficiales de la Unión sería beneficiosa para todos los usuarios del sistema europeo de patentes. La traducción automática es un factor clave de la política de la Unión Europea. Las traducciones automáticas deben facilitarse exclusivamente con fines informativos y no deben tener ningún efecto jurídico.

Artículos del Reglamento:

Artículo 1 Objeto

El presente Reglamento establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, tal como autoriza la Decisión 2011/167/UE, en lo que atañe a las disposiciones aplicables en materia de traducción.

Artículo 3 Disposiciones sobre traducción aplicables a la patente europea con efecto unitario

1. Sin perjuicio de los artículos 4 y 6 del presente Reglamento, cuando se haya publicado, de conformidad con el artículo 14, apartado 6, del CPE, el folleto de una patente europea que se beneficie del efecto unitario, no se exigirá ninguna otra traducción.
2. Las peticiones de efecto unitario a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) n o 1257/2012 se presentarán en la lengua de procedimiento.

Artículo 6 - Medidas transitorias

1. Durante un período transitorio que se iniciará en la fecha de aplicación del presente Reglamento, las peticiones de efecto unitario a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) n o 1257/2012 se presentarán acompañadas: - a) de una traducción completa al inglés del folleto de la patente europea, cuando la lengua de procedimiento sea el francés o el alemán, o b) de una traducción completa del folleto de la patente europea a cualquier otra de las lenguas oficiales de la Unión, cuando la lengua de procedimiento sea el inglés. - 2. De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) n o 1257/2012, los Estados miembros participantes confiarán a la OEP, a tenor del artículo 143 del CPE, la tarea de publicar las traducciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo lo antes posible tras la fecha en que se presente la petición de efecto unitario a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) n o 1257/2012. El texto de dichas traducciones no tendrá valor jurídico y será exclusivamente de carácter informativo.”

Anexo VII. El objetivo de la autofinanciación en los textos europeos

Este objetivo de autofinanciación es algo que cada vez podemos ver más claramente, por ejemplo, incluso en los proyectos de regulación de la Patente Unitaria, especialmente en los últimos. Citamos de los que hemos estudiado en las páginas anteriores:

1975

Convention for the European Patent for the Common Market (1975)

“Article 24 Financial obligations and benefits

1. The amount payable by the States parties to this Convention pursuant to Article 146 of the European Patent Convention shall be covered by financial contributions determined in respect of each State in accordance with the scale laid down in Article 40 (3) of that Convention.
2. Both the revenue derived from fees paid in accordance with the rules relating to fees, less the payments to the European Patent Organization pursuant to Articles 39 and 147 of the European Patent Convention, and all other receipts of the European Patent Organization obtained in implementation of this Convention shall be distributed among the States parties to this Convention in accordance with the scale mentioned in paragraph”

1989

Comisión de las Comunidades Europeas (1989). Acuerdo sobre Patentes Comunitarias (Luxemburgo)

“Artículo 20 Obligaciones financieras e ingresos

1. El importe que tendrán que pagar los Estados que son parte en el presente Convenio, en aplicación del artículo 146 del Convenio sobre la Patente Europea, será satisfecho mediante contribuciones financieras fijadas para cada Estado con arreglo a la clave de reparto prevista en el apartado 3.
2. Los ingresos procedentes de las tasas pagadas en aplicación del reglamento relativo a las tasas, una vez deducidas las sumas entregadas a la Organización europea de patentes en virtud de los artículos 39 y 147 del Convenio sobre la Patente Europea, así como cualesquiera otros ingresos percibidos por la Organización europea de patentes en cumplimiento del presente Convenio, se repartirán entre los estados que sean parte en este Convenio, de conformidad con la clave de reparto recogida en el apartado 3.”

2000

Comisión de las Comunidades Europeas (2000). Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la Patente Comunitaria

“No hemos encontrado en esta propuesta de Reglamento ninguna mención al destino de las tasas pagadas ni de la financiación de las entidades que gestionen la nueva figura.”

2004

Consejo de la Unión Europea (2004). Preparación de la reunión del Consejo de 11 de marzo de 2004

“(5 bis) La tasa de renovación de una Patente Comunitaria no deberá superar el nivel de las tasas de renovación correspondientes de una Patente Europea media y será progresiva durante toda la vida de la Patente Comunitaria. El nivel de las tasas estará en función de los costes de tramitación de la Patente Comunitaria y no deberá dar lugar a subvenciones indirectas de las oficinas nacionales de patentes.”

2008

Council of the European Union (2008). Revised proposal for a Council Regulation on the Community patent. Council of the European Union

“(2c) The level of procedural fees for processing an application for a Community Patent shall be the same regardless of where the application is filed and will be related to costs for handling the Community Patent.

(5b) Renewal fees for Community Patents will be payable to the EPO, which will keep not more than 50 percent to cover its costs. The remaining amount will be distributed among the National Patent Offices of the Member States in accordance with a distribution key.”

2012

Reglamento (UE) N 1257/2012 Del Parlamento Europeo y del Consejo. Por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente

“(19) ... Las tasas anuales deben ser progresivas durante el período de vigencia de la patente y cubrir, junto con las tasas pagaderas a la Organización Europea de Patentes durante la fase previa a la concesión, todos los costes ligados a la concesión de la Patente Europea y a la gestión de la protección unitaria mediante patente.

(20) La cuantía y distribución adecuadas de las tasas anuales deben determinarse con el fin de garantizar que todos los costes de las tareas confiadas a la OEP y relacionados con la protección unitaria mediante patente queden íntegramente cubiertos con los recursos generados por las patentes europeas con efecto unitario...”

Y en otros documentos de referencia como:

Comisión de las Comunidades Europeas (1997). Libro Verde sobre la Patente Comunitaria y el sistema de patentes en Europa. Comisión de las Comunidades Europeas

“Es conveniente concebir al operador del sistema de la Patente Comunitaria como un organismo en equilibrio financiero, lo que implica su obligación de conservar la integridad de las diferentes tasas abonadas por los usuarios.”

Y en documentos de la misma Patente Europea. Así, la propia Oficina Europea de Patentes en numerosos documentos al presentarse indica:⁷⁸ *“The EPO provides a central one-stop service to both individual inventors and companies from around the world. It is the executive arm of the European Patent Organisation, and is entirely self-financed with an annual budget of ...”* Y en el convenio EPC de 1973 se señala:

“The budget of the Organisation shall be financed:

- (a) by the Organisation's own resources;
- (b) by payments made by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents levied in these States;
- (c) where necessary, by special financial contributions made by the Contracting States;
- (d) where appropriate, by the revenue provided for in Article 146;
- (e) where appropriate, and for tangible assets only, by third-party borrowings secured on land or buildings;
- (f) where appropriate, by third-party funding for specific projects.”

78 Por ejemplo:
<http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2012/14092012.html>
<http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2013/20130417.html>
<https://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2012/20121025.html>

Anexo VI Notas metodológicas

Tal vez debido al comentado poco interés que desde la economía se ha presentado históricamente a la institución de la Propiedad Industrial e Intelectual y en concreto a la figura de la patente, debemos indicar que uno de los trabajos más laboriosos de este estudio ha sido el contar con fuente de datos fiables y suficientes que nos permitieran abordar un análisis mínimo del tema propuesto. Como hemos indicado en el apartado dedicado a la metodología seguida, hemos tenido que realizar algunos estudios específicos sobre las bases de datos utilizadas y algunas particularidades de los datos utilizados, algunos de los cuales pasamos a exponer en el presente anexo, siendo:

1. Sobre el “WIPO IP Statistics Data Center”.
2. Sobre el convenio EPC como figura para abordar el proceso internacional.
3. Sobre la ratio de validación de Patente Europea en cada país.
4. Homogeneidad de los diferentes sistemas de patentes y rigurosidad en la decisión de extensión de las patentes.
5. Defectos estadísticos en los datos de extensión de patentes.
6. Estimación del tiempo medio para la concesión de una patente.

1.- Sobre el “WIPO IP Statistics Data Center”

Los datos de cálculo sobre solicitudes y concesiones de patentes mundiales, a excepción de las validaciones de Patentes Europeas, los hemos obtenido a través del servicio WIPO IP Statistics Data Center:⁷⁹



Teniendo en cuenta que la ONU reconoce en 2012 a 213 países, esta base de datos cubre **el 75.1% de los países reconocidos, en total 160 países**. Indica expresamente que de los países donde no tiene datos es porque sus oficinas competentes nacionales no les han provisto de los mismos, independientemente de los acuerdos a los que estén adheridos.⁸⁰

⁷⁹ <http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/>

⁸⁰ <http://www.wipo.int/ipstats/en/>

“This database contains: data provided by national/regional IP offices for WIPO’s Annual IP Data Survey. The data are collected at an aggregate level by various breakdowns (e.g. number of patent filings or grants by office and origin, etc.). A continuing effort is made to improve the quality and availability of IP statistics. It is difficult to obtain data for all IP offices with all possible breakdowns, however every effort is made to cover data for as many offices and countries as possible.”

Debemos advertir además que entre estos 160 países no se encuentran datos suficientemente completos de los siguientes 21 países firmantes del convenio PCT. Debido a que no hemos localizado estadísticas fiables de los mismos, los hemos excluido de cualquier cálculo

PAÍS	ADHESIÓN PCT
Antigua and Barbuda	2000
Benin	1987
Cameroon	1978
Central African Republic	1978
Chad	1978
Comoros	2005
Côte d'Ivoire	1991
Equatorial Guinea	2001
Gabon	1978
Gambia	1997
Guinea	1991
Guinea-Bissau	1997
Lao People's Democratic Republic	2006
Liechtenstein	1980
Niger	1993
Oman	2001
Saint Kitts and Nevis	2005
Sao Tome and Principe	2008
Senegal	1978
Togo	1978
United Arab Emirates	1999

Debemos señalar que de estos 21 países, 11 pertenecen a la figura de coordinación OAPI, cuyos datos sí hemos incluido. En todo caso debemos indicar que esta estadística (además de los 21 antes indicados) no cubren los siguientes países sí reconocidos por la ONU

PAÍSES SIN ESTADÍSTICAS	
Afghanistan	Marshall Islands
Andorra	Mauritania
Anguilla	Melanesia
Antigua and Barbuda	Micronesia (Federated States of)
Benin	Montserrat
Bermuda	Myanmar
Bhutan	Nauru
British Virgin Islands	Netherlands Antilles
Cameroon	New Caledonia
Cape Verde	Niger
Cayman Islands	Oman
Central African Republic	Palau
Chad	Polynesia
Comoros	Puerto Rico
Cook Islands	Saint Kitts and Nevis
Djibouti	Sao Tome and Principe
Equatorial Guinea	Senegal
Eritrea	South Sudan
Gabon	State of Palestine
Gambia	Suriname
Greenland	Timor-Leste
Guinea	Togo
Guinea-Bissau	Tonga
Kosovo	Turks and Caicos Islands
Kuwait	Tuvalu
Lao People's Democratic Republic	United Arab Emirates
Liechtenstein	United Republic of Tanzania: Zanzibar
Maldives	Vanuatu

Pero creemos que su incidencia en el cálculo será menor si nos atenemos a la población mundial que representan, ya que con datos de la ONU de 2012 (7.078.322.637 habitantes) suponen sólo el 3.63% de la población mundial:

PAÍSES SIN ESTADÍSTICAS			
PAÍS	HABITANTES	PAÍS	HABITANTES
Afghanistan	29,824,536	Marshall Islands	52,555
Andorra	78,360	Mauritania	3,796,141
Anguilla	14,132	Melanesia	9,091,767
Antigua and Barbuda	89,069	Micronesia (Federated States of)	103,395
Benin	10,050,702	Montserrat	5,046
Bermuda	65,216	Myanmar	52,797,319
Bhutan	741,822	Nauru	10,032
British Virgin Islands	28,088	Netherlands Antilles	218,342
Cameroon	21,699,631	New Caledonia	253,155
Cape Verde	494,401	Niger	17,157,042
Cayman Islands	57,570	Oman	3,314,001
Central African Republic	4,525,209	Palau	20,754
Chad	12,448,175	Polynesia	598,027
Comoros	717,503	Puerto Rico	3,694,237
Cook Islands	20,523	Saint Kitts and Nevis	53,584
Djibouti	859,652	Sao Tome and Principe	188,098
Equatorial Guinea	736,296	Senegal	13,726,021
Eritrea	6,130,922	South Sudan	10,837,527
Gabon	1,632,572	State of Palestine	4,218,771
Gambia	1,791,225	Suriname	534,541
Greenland	56,787	Timor-Leste	1,114,106
Guinea	11,451,273	Togo	6,642,928
Guinea-Bissau	1,663,558	Tonga	104,941
Kosovo	2,310,368	Turks and Caicos Islands	32,427
Kuwait	3,250,496	Tuvalu	9,860
Lao People's Democratic Republic	6,645,827	United Arab Emirates	9,205,651
Liechtenstein	36,656	United Republic of Tanzania: Zanzibar	1,303,569
Maldives	338,442	Vanuatu	247,262
		SUMA	117,759,011

También debemos indicar que hemos incluido datos de países actuales de los que no hemos localizado datos de PIB per cápita (Macedonia) y de otros que ya no existen (Checoslovaquia, RDA y la URSS). Aunque debemos advertir que para algunos cálculos no ha sido posible utilizarlos o se han omitido expresamente para evitar distorsiones. (En todo caso lo indicaremos en cada punto.)

2.- Sobre el convenio EPC como figura para abordar el proceso internacional

Debemos recordar que tanto la patente PCT como la Patente Europea pueden actuar como patentes prioritarias, por lo tanto el solicitante las puede utilizar como primera patente y para cubrir el país del que es residente. Mas, a diferencia de la patente PCT, donde si tenemos datos de la residencia del solicitante que utiliza esta figura (por lo tanto podemos realizar estudios de manera rigurosa separando entre residentes y no residentes, con la cualidad que les hemos dado en el trabajo), no tenemos datos estadísticos precisos y en detalle del número y el tipo de solicitante de validaciones de Patente Europea.

A tenor de los estudios analizados⁸¹ podemos concluir que en la mayoría de los casos esta vía del convenio EPC se utiliza exclusivamente para abordar el proceso internacional, por ello hemos considerado que los solicitantes de validaciones de Patente Europea se comportan, a efectos de nuestros cálculos, como no residentes en el país donde validan la Patente Europea.⁸²

81 de Rassenfosse y van Pottelsberghe de la Potterie (2007) en un estudio que busca analizar las patentes europeas junto con las patentes nacionales europeas (NPOs), indican que hay que tener en cuenta su particularidad. A diferencia de EE.UU. y Japón, donde no conviven dos regímenes, en Europa hay dos regímenes, uno nacional (que sobre todo se utiliza para la obtención de la patente prioritaria) y otro regional (que se utiliza para extender la patente en Europa), de entre otras, señalamos estas conclusiones:

1.- Las tasas varían mucho entre países.

2.- No todos los países tienen el mismo comportamiento ante la EPO.

En la gráfica anexa se señalan especialmente los siguientes indicadores:

SH-PF que indica el % de patentes que utilizan la patente nacional como prioritaria, partido las patentes prioritarias del país (nacionales o EPO).

TR-TOT que indica el % de patentes que utilizan EPO (prioritaria o no), partido las patentes prioritarias del país (EPO o nacional).

De los países importantes de la Unión Europea, España tienen un SH-PF muy alto (91) a diferencia de Suiza (54) (la media de este índice en los países miembros del EPC es de un 89% y la mediana de un 94%), España tiene un TR-TOT muy bajo (29) a diferencia de Suiza (74) la media de este índice en los países miembros del EPC es de un 33% y la mediana de un 28%.

Table A.1

Country	PF_NPO (1)	PF_EPO (2)	SF_EPO (3)	SH-PF (4)	TR-PF (5)	TR-TOT (6)	FEES (7)	DUR (8)
AT Austria	1,361	112	635	92	47	51	612	24
BE Belgium	523	347	168	60	32	59	1,069	26
BG Bulgaria	263	7	14	97	6	8	981	1
CH Switzerland	1,346	1,142	697	54	52	74	1,062	26
CY Cyprus	11	5	1	69	9	38	260	5
CZ Czech Republic	581	6	65	99	11	12	407	1
DE Germany	45,637	2,180	20,137	95	44	47	444	26
DK Denmark	1,271	173	775	88	61	66	1,072	13
EE Estonia	16	0	1	100	6	6	717	1
ES Spain	1,965	190	445	91	23	29	762	17
FI Finland	2,031	178	740	92	36	42	831	7
FR France	14,576	885	6,386	94	44	47	542	26
GB United Kingdom	22,234	202	6,036	99	27	28	298	26
GR Greece	444	6	56	99	13	14	564	17
HU Hungary	776	3	76	100	10	10	911	0
IE Ireland	362	28	117	93	32	37	575	11
IS Iceland	46	0	13	100	28	28	694	-1
IT Italy	4,869	962	2,811	84	58	65	200	26
LT Lithuania	64	0	1	100	2	2	738	-1
LU Luxembourg	16	62	12	21	76	95	293	26
LV Latvia	79	1	3	99	4	5	546	-2
NL Netherlands	2,298	495	778	82	34	46	421	26
PL Poland	2,432	1	95	100	4	4	309	-1
PT Portugal	124	12	19	91	15	23	637	11
RO Romania	164	1	11	99	7	7	4,061	0
SE Sweden	3,452	414	1,434	89	42	48	878	26
SI Slovenia	249	10	53	96	21	24	174	1
SK Slovakia	157	2	10	99	6	8	436	1
TR Turkey	314	23	58	93	18	24	2,097	3
Mean	3,712	256	1,436	89	26	33	779	12
Median	523	23	76	94	23	28	612	11

PF_NPO refers to priority filings at national patent offices in 2003 (including utility models), PF_EPO is the number of priority filings directly filed at the EPO in 2003 by country of first applicant and SF_EPO is the number of PF_NPO that were subsequently transferred to the EPO. SH-PF (4) = (1)/(1) + (2), TR-PF (5) = (3)/(1), and TR-TOT (6) = ((2)+(3))/((1)+(2)). Fees are expressed in USD PPP. DUR is the number of years since the EPC has been enforced in the country.

Como nota interesante adicional señalan los autores que si el país de origen requiere examen se solicitan luego más patentes europeas, pero cuando se incluyen las patentes europeas prioritarias es al revés (tal vez porque si lo que se busca es un examen ya lo tiene en el país nacional).

El PIB del país tiene una relación directa con las solicitudes de patentes europeas y los años de permanencia en el EPC también (coste de aprendizaje), la distancia física a la EPO desanima sus solicitudes.

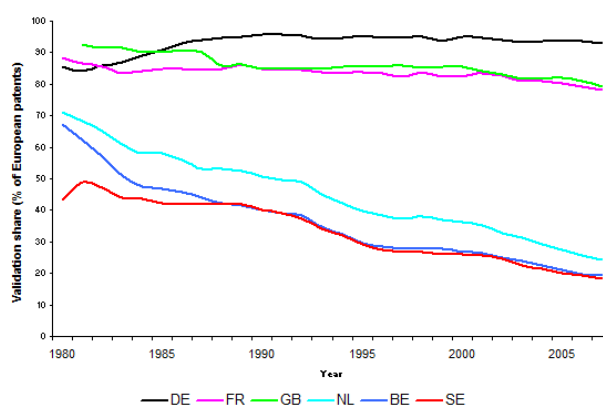
82 Este fenómeno ha sido observado por diversos autores, por ejemplo en Eaton et al. (2003)

Destacan que la vía a través de la EPO casi ha sustituido por completo a la vía nacional como vía de extensión al país. Aunque hay excepciones curiosas, por ejemplo el 39% de las patentes austriacas y el 23% de las suizas van a Alemania directamente, vía patente nacional alemana.

3.- Sobre la ratio de validación de Patente Europea en cada país

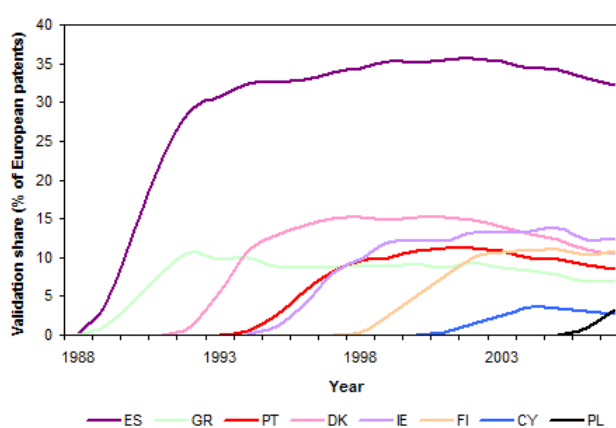
Como hemos indicado anteriormente no hemos localizado datos estadísticos públicos precisos y en detalle del número y el tipo de solicitante de las validaciones de patentes europeas. Este proceso, siendo en nuestra opinión tan fundamental, no ha sido profusamente estudiado⁸³. Para ello hemos buscado varios informes sobre el efecto de la firma del convenio EPC en el comportamiento de los solicitantes en un Estado, sean residentes o no. Además de los comentados apartados anteriores sobre la propensión a utilizar la figura de Patente Europea como patente prioritaria y otros, como su uso como figura complementaria a la figura nacional (como el caso de Holanda que recientemente cambió su legislación en este sentido), nos centramos en aquellos que tratan sobre la ratio de validación de Patente Europea en cada país. Haciéndonos eco del estudio de Straathof y van Veldhuizen (2010), donde los autores centran la atención en la caída progresiva de la ratio de validación en países pequeños, lo que más nos ha interesado del mismo para nuestro cálculo es la diferente ratio de validación de Patente Europea según el tipo de país de destino:

Analizan la ratio de validación entre los países fundadores del convenio EPC:



Validation shares for selected founding member.

Analizan cómo se comportan los solicitantes ante los nuevos países firmantes:⁸⁴



Validation shares for selected late adopters

⁸³ Consultamos a la misma EPO el pasado 17 de diciembre de 2014 si disponía de estos datos sobre ratio de validación por países, el 19 de diciembre de 2014 la EPO nos respondió:

"Thank you for your email. The EPO does not have the data you requested. We recommend you to read the following article (see link below) which explains in details the national validation of EP granted patents and to get directly in contact with all national offices for which the validation is not done automatically. <http://www.epo.org/applying/european/validation.html>"

⁸⁴ Llamaremos a este comportamiento "efecto incorporación al convenio EPC".

Y hacen una estimación sobre el aumento de validaciones de patentes en el país, en caso que se validase en el mismo el 100% de las patentes europeas concedidas⁸⁵

Founding members				Late adopters			
	European Patents, % granted patents ¹	Validation share ²	Gain in patents ³		European Patents, % granted patents ¹	Validation share ²	Gain in patents ³
<i>Austria</i>	91	23	305	Denmark	50	10	450
<i>Belgium</i>	100	25	300	Finland	81	9	819
<i>France</i>	83	88	16	Greece	99	7	1315
<i>Germany</i>	78	95	4	Ireland ⁴	96	12	726
<i>Great Britain</i>	82	86	13	Portugal	97	8	1115
<i>Italy⁴</i>	77	53	68	Spain	89	32	189
<i>Luxembourg</i>	100	8	1150	Denmark	50	10	450
<i>Netherlands</i>	87	24	275				
<i>Switzerland</i>	97	26	276				
<i>Sweden</i>	94	18	428				

1.-Percentage European patents of all newly granted patents in a particular country in 2008.

2 -Validation share, expressed as percentage of granted European patents, in 2008.

3 -The potential gain in granted patents when all European patents are validated in all its Member States. The gain is expressed in percentage of granted patents in a particular country in 2008.

4 -For Italy and Ireland the most recent reliable statistics are from 2003 and 2000, respectively. Source: Authors' own calculations based on the EPO patent databases PATSTAT and INPADOC.

Debemos indicar que al final del estudio los autores afirman lo importante del proyecto de Patente Unitaria para la competitividad de la Unión Europea y se muestran preocupados por la caída de la ratio de validación, sobre todo en países pequeños. Pero lo que más nos interesa es **el perfil y la ratio de validación de la Patente Europea según el país destino que señalan los autores y que utilizaremos para nuestros cálculos**, ante la carencia de datos públicos precisos y en detalle, para estimar la ratio de validación de patentes europeas concedidas, según el país destino.

Debemos indicar además que hemos contrastado estos ratios con los que señalan otros estudios,⁸⁶ y los porcentajes señalados de validación son muy cercanos. Adicionalmente hemos comparado estos ratios con los datos que publican algunas oficinas nacionales de patentes⁸⁷ como las de España, Finlandia, Grecia, Italia, Hungría, Portugal, Polonia, Turquía y Croacia, para comprobar de nuevo que efectivamente los porcentajes señalados de validación son muy cercanos, así no observamos en ningún caso una desviación mayor del 20% al comparar las validaciones reales en estos países, publicadas por sus oficinas nacionales de patentes en los últimos diez años, y las estimadas por el estudio señalado, eliminando aquellos países que pueden verse afectados por este “efecto incorporación al convenio EPC”.

Las ratios de validación que indica el estudio de Straathof y van Veldhuizen (2010), que son de 2008, los tomaremos como referencia a fin de estimar la **ratio de validaciones de patentes europeas concedidas en los países firmantes del EPC**.

⁸⁵ Este ejercicio es interesante, ya que de facto se podría producir este escenario por ejemplo en el caso que la validación (el paso) de la Patente Europea concedida a Patente Unitaria se realizara sin costes, como costes de validación o traducciones, que es justo uno de los objetivos buscados por el proyecto de Patente Unitaria o que, en otro escenario bastante improbable por extremo, se eliminase el sistema de patentes nacionales en la Unión Europea en favor sólo de una Patente Unitaria.

⁸⁶ Roland Berger Market Research (Introduction by European Patent Office) (2004) y Harhoff, et al. (2007).

⁸⁷ Debemos indicar que muchas de las páginas oficiales de las oficinas de patentes de los Estados miembros del convenio EPC no recogen esta información.

FIRMA EPC	FIRMA PCT	PAÍS	PORCENTAJE	PIB PER CAPITA 2012 L	POBLACIÓN 2012	
2010	1995	Albania	10%	ESTIMADO	3.809	3.162.083
1979	1979	Austria	23%		46.604	8.463.948
1977	1981	Belgium	25%		43.707	11.060.095
2002	1984	Bulgaria	10%	ESTIMADO	7.004	7.277.831
2008	1998	Croatia	10%	ESTIMADO	13.105	4.307.422
1998	1998	Cyprus	10%	ESTIMADO	26.462	860.393
2002	1993	Czech Republic	10%	ESTIMADO	18.428	10.660.051
1990	1978	Denmark	10%		56.253	5.597.760
2002	1994	Estonia	10%	ESTIMADO	17.335	1.290.778
1996	1980	Finland	9%		45.741	5.408.466
1977	1978	France	88%		39.617	65.911.064
1977	1978	Germany	95%		41.376	82.800.121
1986	1990	Greece	7%		22.377	11.124.639
2003	1980	Hungary	10%	ESTIMADO	12.490	9.976.195
2004	1995	Iceland	10%	ESTIMADO	4.167	325.867
1992	1992	Ireland	12%		46.032	4.575.890
1978	1985	Italy	53%		33.069	60.884.593
2005	1993	Latvia	10%	ESTIMADO	13.773	2.060.428
2004	1994	Lithuania	10%	ESTIMADO	13.984	3.027.621
1977	1978	Luxembourg	8%		105.287	523.744
2007	2007	Malta	10%	ESTIMADO	20.514	427.764
1991	1979	Monaco	10%	ESTIMADO	151.878	37.579
1977	1979	Netherlands	24%		46.073	16.714.018
2008	1980	Norway	10%	ESTIMADO	100.056	4.993.875
2004	1990	Poland	10%	ESTIMADO	12.820	38.210.924
1992	1992	Portugal	8%		20.006	10.603.804
2003	1979	Romania	10%	ESTIMADO	7.787	21.754.741
2009	2004	San Marino	10%	ESTIMADO	59.303	31.247
2010	1997	Serbia	10%	ESTIMADO	5.315	7.242.185
2002	1993	Slovakia	10%	ESTIMADO	16.774	5.445.757
2002	1994	Slovenia	10%	ESTIMADO	21.947	2.067.717
1986	1989	Spain	32%		28.278	46.754.541
1978	1978	Sweden	18%		55.072	9.511.313
1977	1978	Switzerland	26%		78.924	7.997.399
2009	1995	T F Y R of Macedonia	10%	ESTIMADO	no datos	2.105.575
2000	1996	Turkey	10%	ESTIMADO	10.653	73.997.128
1977	1978	United Kingdom	86%		39.367	62.783.115

Datos recopilados sobre los 37 países miembros del EPC con los que hemos trabajado entre las que se encuentra el porcentaje (ratio) de validación de patentes europeas reales o estimadas

Debemos indicar varias cuestiones al respecto:

1. Como la validación se puede ejecutar sólo hasta el tercer mes tras la publicación de la concesión de la Patente Europea, no creemos que este desfase temporal afecte en profundidad al cálculo que queremos hacer.
2. De los 38 Estados miembros del convenio EPC hay que recordar que no hemos contemplado el caso de Liechtenstein, al no localizar estadísticas fiables (por eso en las gráfica sólo reflejamos 37 países), y de los países denominados de extensión, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, tampoco, como tampoco el caso de Marruecos o Moldavia, que admiten la validación de Patentes Europeas en su territorio desde el 1 de marzo de 2015 y el 1 de noviembre de 2015 respectivamente, denominándose países de validación⁸⁸.
3. De los 37 países con los que sí contamos datos, de 21 de ellos no hemos localizado datos fiables y definitivos sobre su ratio de validación. Debemos tener en cuenta que, aunque los tuviéramos, al

⁸⁸ Debemos recordar sobre los Estados miembros del convenio EPC la particularidad que supone la vía de adhesión elegida: países miembros, países de extensión y países de validación de la Patente Europea, a todos ellos los hemos denominado Estados miembros (salvo que específicamente así lo indiquemos). En casos como los cálculos realizados en el apartado 4.7.3. sobre "Estudios propios sobre la cuestión de costes en la Unión Europea", no hemos incluido los países de validación (actualmente Marruecos y Moldavia) ya que es una modalidad de adhesión al convenio EPC posterior a la mayoría de los datos disponibles y cálculos realizados, en el caso de los países de extensión (Bosnia-Herzegovina y Montenegro) sí los hemos tenido en cuenta a efectos de los cálculos y les hemos asignado un ratio de validación estimado residual del 10%.

ser todos ellos firmantes recientes del convenio EPC (dentro de los últimos 15 años) se podrían ver afectados por este efecto aprendizaje que hemos denominado “efecto incorporación al convenio EPC” de los solicitantes ante los nuevos países firmantes, al haberse incorporado más tarde a este acuerdo y no tener experiencia en el manejo de la figura y su funcionamiento en el país. En todo caso estos 21 países de los que no hemos localizado datos fiables sólo representan el 33% de la población que cubre el convenio EPC. Dada la tipología de los 21 países afectados (una media de población de 9.488.721 vs .la media de los Estados miembros del convenio EPC 16.485.883,00) estimamos se situarán en la banda baja de la ratio de validación. Los países que por su población (Turquía, Polonia y Rumanía) pudieran aumentar esta ratio, por su muy bajo PIB per cápita, no creemos alcance el ratio de validación de países “tradicionales” del convenio EPC similares en tamaño pero con más PIB per cápita.

Podemos ver mejor esta situación si ordenamos los Estados miembros del convenio EPC por población, señalando aquellos cuyos datos son estimados:

	RATIO DE VALIDACIÓN		PIB PER CÁPITA	POBLACIÓN 2012
Germany	95%		41.376	82.800.121
Turkey	10%	ESTIMADO	10.653	73.997.128
France	88%		39.617	65.911.064
United Kingdom	86%		39.367	62.783.115
Italy	53%		33.069	60.884.593
Spain	32%		28.278	46.754.541
Poland	10%	ESTIMADO	12.820	38.210.924
Romania	10%	ESTIMADO	7.787	21.754.741
Netherlands	24%		46.073	16.714.018
Greece	7%		22.377	11.124.639
Belgium	25%		43.707	11.060.095
Czech Republic	10%	ESTIMADO	18.428	10.660.051
Portugal	8%		20.006	10.603.804
Hungary	10%	ESTIMADO	12.490	9.976.195
Sweden	18%		55.072	9.511.313
Austria	23%		46.604	8.463.948
Switzerland	26%		78.924	7.997.399
Bulgaria	10%	ESTIMADO	7.004	7.277.831
Serbia	10%	ESTIMADO	5.315	7.242.185
Denmark	10%		56.253	5.597.760
Slovakia	10%	ESTIMADO	16.774	5.445.757
Finland	9%		45.741	5.408.466
Norway	10%	ESTIMADO	100.056	4.993.875
Ireland	12%		46.032	4.575.890
Croatia	10%	ESTIMADO	13.105	4.307.422
Albania	10%	ESTIMADO	3.809	3.162.083
Lithuania	10%	ESTIMADO	13.984	3.027.621
T F Y R of Macedonia	10%	ESTIMADO	no datos	2.105.575
Slovenia	10%	ESTIMADO	21.947	2.067.717
Latvia	10%	ESTIMADO	13.773	2.060.428
Estonia	10%	ESTIMADO	17.335	1.290.778
Cyprus	10%	ESTIMADO	26.462	860.393
Luxembourg	8%		105.287	523.744
Malta	10%	ESTIMADO	20.514	427.764
Iceland	10%	ESTIMADO	4.167	325.867
Monaco	10%	ESTIMADO	151.878	37.579
San Marino	10%	ESTIMADO	59.303	31.247

Datos recopilados sobre los 37 Estados miembros del convenio EPC con los que hemos trabajado, ordenados de mayor a menor población, entre las que se encuentra el porcentaje (ratio) de validación de patentes europeas reales o estimadas

Por ello hemos calculado la media para la ratio de validación de estos 21 países, utilizando otros similares, y estimamos estará en el 10%. Aunque somos conscientes que habrá países por encima y por debajo de esta ratio, no creemos que afecte al objetivo del estudio.

4.- Homogeneidad de los diferentes sistemas de patentes y rigurosidad en la decisión de extensión de las patentes

Hay dos cuestiones que son interesantes anotar en cuenta a la homogeneidad de los diferentes sistemas de patentes y rigurosidad en la decisión de extensión de las patentes, antes de realizar otros estudios:

1. En los mercados/estados que vamos a estudiar, sobre los que tenemos datos disponibles, al ser signatarios del acuerdo sobre los TRIPs podemos asegurar que todos han alcanzado unos estándares mínimos armonizados de eficacia en su figura de patente (algo que han recogido numerosos índices sobre la fortaleza de las patentes en los países, de los que destacamos el índice de Ginarte & Park)⁸⁹ y que se ofrece a residentes y no residentes indistintamente, al no permitir este mismo acuerdo sobre los TRIPs la posibilidad de discriminación por nacionalidad.

Con ello podemos disminuir el efecto que pudiera provocar en el solicitante, cuando decide el país de extensión, su valoración sobre la mayor o menor eficacia de la patente en el país destino.

2. Como hemos indicado en el trabajo, partimos además del hecho de que la extensión de una patente a otros países son procesos que suelen ser caros y muy meditados, Eaton y Kortum (1997). Por lo tanto si nos centramos en el cálculo en las solicitudes de patentes a mercados diferentes al originario, que responderían a esta extensión de una patente a otros países (la que representarían los no residentes), nos aseguramos que representamos una decisión donde podemos disminuir el efecto que pudiera provocar en el solicitante otras variables no relacionadas con el simple

89 Es el índice más conocido sobre la fuerza de la protección de patentes. Estudia 110 países entre 1960 y 1990, y hasta 122 países en 2008. Hay pocos estudios que hayan realizado esta evaluación a salvo de los de Frame (1987), Rapp y Rozek (1990) y Mansfield (1994).

El indicador Ginarte & Park mide 5 variables sobre las patentes:

Cobertura (áreas tecnológicas patentables).

1. Adhesión a acuerdos internacionales.
2. Casos tasados por la legislación de pérdida de protección.
3. Mecanismo de ejecución de derechos.
4. Duración de la protección.

En la última medición de 2005, que incorpora como novedad eventos como la consolidación del acuerdo sobre los TRIPs (de hecho justo es en este año cuando acaba el periodo transitorio de aplicación), la aparición de nuevas tecnologías (software y biotecnología), el NAFTA, el convenio EPC, el ARIPO y el pacto de Cartagena,... el autor reconoce que la media del indicador ha aumentado bastante, de hecho se aprecia que el mayor aumento se produce tras la entrada en vigor del acuerdo sobre los TRIPs .

El indicador da un valor igual a cada sección hasta sumar 5 puntos. Los datos de protección media en los países estudiados arrojan estos resultados:

- | | |
|--------------|--------|
| 1. 1960-1990 | - 1.8 |
| 2. 1995 | - 2.58 |
| 3. 2000 | - 3.05 |
| 4. 2005 | - 3.34 |

interés o no económico por el mercado sobre el cual pretende el monopolio que le conferiría la patente.⁹⁰

5.- Defectos estadísticos en los datos de extensión de patentes

Al realizar los cálculos que hemos descrito en el capítulo 2, en su segundo apartado⁹¹, somos conscientes que seguro que contará con “defectos” estadísticos.

Cada vez hay más escrito sobre este tema pero no entraremos en mucho detalle, ya que por el tipo de análisis que queremos hacer, más global, sólo representan excepciones puntuales, no obstante anotamos algunos más conocidos:

1. El efecto de las figuras de coordinación internacional mencionadas (prioridad internacional, figuras regionales,...) que hacen que el momento de solicitud de las diferentes patentes dentro de una familia de patentes no sea el mismo, de hecho se ha visto que al utilizar estas figuras de coordinación internacional se tiende a retrasar la entrada en fases nacionales⁹² y que algunas veces se utilizan estas como patentes prioritarias.

90 Por ejemplo muchas legislaciones incorporan la obligación de que un nacional primero deba registrar en su país: Como muestra la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de España, en su Artículo 122:

1. A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España, no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos dos meses desde que se solicitó la patente ante el Registro español de la Propiedad Industrial...

2. Cuando el inventor resida habitualmente en España, se presume, salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes de España, que entra en vigor el 1 de abril de 2017 en su Artículo 115 sobre “Solicitudes en el extranjero” señala:

1. A efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.

2. La petición de autorización deberá formalizarse, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, presentando en la Oficina Española de Patentes la solicitud con los documentos necesarios para que la Oficina proceda a efectuar el examen previsto en el artículo 111.1 en condiciones de secreto. La Oficina podrá requerir la presentación de una traducción si fuese necesario.

En el caso de que la invención no sea de interés para la defensa nacional, y su presentación fuera de España no contravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por España, la Oficina Española de Patentes y Marcas se lo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarla como primera solicitud en el extranjero. La autorización se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la Oficina no se hubiere pronunciado al respecto.

3. Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

A lo que hay que unir otros factores como que la solicitud de patentes en el país originario suele estar incentivada normalmente cuando media financiación pública o medios públicos (ver el caso de España ANECA, Programas CDTI, CNEAI,...)

91 2.2. Hasta qué punto los procesos de integración son eficientes y si hay algún punto a partir del cual crean disfuncionalidades.

92 Grupp y Schmoch (1999) indican a colación del efecto de la patente PCT, la importancia de estas nuevas figuras de coordinación internacional a la hora de analizar bien los datos de patentes, en concreto indica el aumento de la popularidad de estrategias que retrasan las decisiones de patentar y su incidencia en las estadísticas. Destaca la figura de la patente PCT (nacida en 1978) que permite retrasar la decisión de extensión a otros países entre 30 y 31 meses. Estas facilidades se han incorporado a la estrategia de patentes y han tenido un gran éxito. Además, cada vez los solicitantes de patentes PCT apuran más los 30 – 31 meses (antes se entraba bastante en el mes 24, tras el informe de búsqueda).

El problema que surge con este hecho de la patente PCT es que los datos de patentes se vean distorsionados al haber una inflación de patentes, dado que la patente PCT estira su vida 18 meses sin apenas costes adicionales, y es algo que hay que tener en cuenta ya que la ratio de patentes PCT que luego se han transferido a los países varía en función del tiempo y los países.

1. La propensión a patentar es diferente entre estados y sectores⁹³.
2. La propensión diferente de algunos países a utilizar como patente prioritaria a jurisdicciones diferentes a las propias.
3. La diferencia entre propensión a patentar y productividad de las patentes.

Debemos indicar que varios de estos temas los hemos ido analizando a lo largo del estudio. Los mismos organismos internacionales competentes son conscientes de este hecho, fruto de ello son estudios de los que destacamos, por ser de los primeros y más completos, el conocido como “patent manual OCDE” de 1994.⁹⁴ Hay autores han trabajado en esta área, de hecho se han propuesto indicadores específicos que corrigen estos efectos, tal vez los más conocidos son aquellos que han buscado crear un indicador que mida la productividad de las patentes.⁹⁵

Adicionalmente queremos llamar la atención de algunos hechos de índole más económico, relativamente nuevos, que principalmente se han desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, lo incluimos ya que entendemos pueden tener una relación directa con el efecto ya anotado de la “explosión” de solicitudes de patentes a mercados diferentes al originario, que muchos autores datan a partir de los años 80:

93 A modo de ejemplo: Arundel y Kabla (1998), este estudio es especialmente interesante para este tema, ya que además incluye un análisis sobre la definición estadística de la propensión a patentar, Cohen et al. (2000) y Encaoua et al. (2006) entre otros.

94 OCDE (1994). The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and Technology Indicators. OCDE Paris 1994

95 Dernis y Guellec (2001). Los autores indican que es cierto que las estadísticas basadas en patentes son muy utilizadas como indicadores tecnológicos, sobre todo porque son una fuente muy rica de información. Pero hay que tener cuidado ya que a veces arrojan datos contradictorios que son importante estandarizar.

Así hablan de la puesta en escena de las figuras de coordinación (PCT, Patente Europea, prioridad internacional, ...) que distorsionan el cálculo o las particularidades de cada país, como EE.UU. donde la publicación de las patentes es sólo de patentes concedidas y si estas se conceden, la propensión a patentar es diferente según el país, los países tienen diferente regulación de patentes y estas mismas no son consistentes en el tiempo.

Un ejemplo claro de estas posibles distorsiones se ve al calcular las patentes de un país según la patente prioritaria, el país del inventor y el país del solicitante (un caso extremo es el de Canadá donde casi todas las solicitudes prioritarias las hacen en EE.UU.) así calculan que, en general, la discrepancia entre solicitantes e inventores es de un 10% en 1994 y entre prioridad e inventor de un 33% en la misma fecha (depende mucho de las multinacionales que tenga el país, lo que anima a tener inventores de otros países).

El “patent manual OCDE” de 1994 busca arrojar luz sobre este proceso.

Abogan por estudiar las familias de patentes en vez de cada patente de manera aislada, algo que tiene sus problemas, como que depende de la estrategia de la empresa sobre el iniciar antes o después la “carrera de la patente”, además de estar muy sujeta a los flujos comerciales de los países (pone el caso de Corea y Japón). Pero tiene sus ventajas, como ponderar bien las patentes valiosas y tratar todos los países por igual (pone como ejemplo a Japón, donde es muy común la multiprioridad, donde un japonés cita entre 5 y 30 patentes prioritarias japonesas al solicitar una patente de EE.UU. o europea).

Concluyen que el concepto de patentes triádicas es el más adecuado para calcular la productividad de las patentes.

1. El aumento del **comercio internacional** en sus diversas facetas, del que queremos destacar los estudios sobre el fenómeno de la FDI,⁹⁶ el efecto de la apertura de los mercados⁹⁷ y las diferentes estrategias de transferencia de tecnología.⁹⁸
2. Y la incursión del fenómeno de las **multinacionales**. Desde su roll en la estrategia comercial y económica de EE.UU. tras la Segunda Guerra Mundial,⁹⁹ su efecto estadístico sobre las patentes¹⁰⁰ o su papel fundamental en la creación de las figuras de coordinación y otros acuerdos de Propiedad Industrial e Intelectual.¹⁰¹

96 Park y Lippoldt (2008), estos autores muestran que los TRIPs han sido especialmente importantes.

Así se ve que los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual tienen una relación directa con la FDI (se calcula que un aumento de un 1% en el grado de efectividad de la Propiedad Industrial e Intelectual supone un aumento de 2% en FDI), curioso ver el efecto negativo en países menos desarrollados cuando se ve la percepción de la Propiedad Industrial e Intelectual, puede ser porque en estos países el aumentar la Propiedad Industrial e Intelectual les supone aumentar el poder monopólico y lo que va asociado a estas prácticas.

97 Gould y Gruben (1996). Los autores estudian la relación entre crecimiento e implementación más fuerte de la Propiedad Industrial e Intelectual, viendo cómo en economías abiertas funciona la Propiedad Industrial e Intelectual mucho mejor como dinamizador de la economía.

98 Maskus (2000a), la licencia de tecnología se ve como una vía más insegura de transferir tecnología que la FDI, eso sí, si aumenta la efectividad de la Propiedad Industrial e Intelectual los costes de la transferencia de tecnología vía licencia deben bajar, ya que es una vía más segura (sobre todo de ejecutar en caso de problemas).

Es curioso ver que esta vía (licencia de tecnología), a partir de ciertos niveles de efectividad de protección vía patentes, gana terreno frente a la FDI, por eso la elasticidad de FDI vs. Propiedad Industrial e Intelectual es mayor en países en desarrollo que en los desarrollados.

99 Sell (1998) indica que tras la Segunda Guerra Mundial el nuevo orden promovido por EE.UU. supuso un gran auge del comercio y la transferencia de tecnología y cuya punta de lanza eran las multinacionales. Con el tiempo los países en desarrollo fueron recelando de este marco que decían sólo favorecía a estas multinacionales, así en los 60 y 70 se fueron dotando de una regulación nacional que favoreciera sus intereses nacionales.

Mansfield et al. (1979) señalan que hay mucha controversia en EE.UU., ya que se dice que el FDI de empresas americanas hace que se investigue menos en EE.UU. (hay que tener en cuenta que hablamos de 1979, en plena crisis del petróleo, aunque la encuesta es con datos de 1974). Los autores rebaten esto indicando que si no se realizara este FDI la posición americana se vería debilitada. De hecho, la encuesta señala que estas empresas habrían disminuido su nivel de I+D un 15% si no pudieran utilizar la nueva tecnología en sus subsidiarias y un 26% (en 1970 era de un 17%) si no pudieran transferir ninguna tecnología al extranjero (siendo un 35% para productos y un 5% para procesos). Indican que la propensión a internacionalizar tiene que ver más con el tamaño de la empresa que con el tanto por ciento gastado en I+D.

100 Guellec y van Pottelsberghe (2001). Los autores miden la propensión colaborar entre países de la OCDE y utilizando como fuente de estudio sólo patentes europeas, analizan tres indicadores:

- SHIA inventor nacional titular extranjero
- SHAI inventor extranjero titular nacional
- SHII varios inventores uno de ellos extranjero

Lo primero que ven es que el grado de internacionalización ha aumentado, tal vez espoleado por el aumento de las fusiones y adquisiciones desde los años ochenta, algo que señala a su vez Dunning (1994), se calcula que el I+D de filiales de multinacionales era el 15% del total del I+D mundial según OCDE.

101 Gervais (2009) nos indica que las multinacionales que presionaron para la introducción del acuerdo sobre los TRIPs buscaban aumentar mercados y beneficios, pero eran conscientes de que por ellas mismas no se podía presionar a los países y optaron por hacerlo a través de presionar a sus gobiernos en acuerdos multilaterales (haciendo una inteligente relación entre Propiedad Industrial e Intelectual y comercio, ya que estas normas les permitirían aumentar los mercados en los que ellas pudieran desarrollar sus actividades). Pero lo irónico es que el acuerdo sobre los TRIPs y los acuerdos TRIPs plus (promovidos por los países desarrollados) han producido un proceso desindustrializador en los países desarrollados para trasladar las mismas industrias a otros mercados con población formada pero mucho más barata y normas mucho menos estrictas (según el estudio de Booz Allen Hamilton y de la escuela de negocios INSEAD estimaron en mayo de 2007 que en los próximos 3 años el 75% de la nueva I+D se producirá en China e India) en ese proceso, la importancia del movimiento de las multinacionales es fundamental, al fin y al cabo (según un estudio de la UNCTAD 2005) las 700 multinacionales que más I+D invierten suponen el 46% de la I+D mundial y el 69% del negocio mundial. Al final estos acuerdos promovidos por países desarrollados puede que a la larga hagan que ciertos países en desarrollo se pongan a la altura de los desarrollados, cambiando el centro de hegemonía mundial.

6.- Estimación del tiempo medio para la concesión de una patente

Hemos decidido hacer una estimación del tiempo medio para la concesión de una patente (desde su solicitud), a pesar de la importancia de esta ratio no hemos localizado un análisis exhaustivo en la literatura disponible sobre el mismo, por ejemplo vemos autores e informes oficiales que indican:

- Que el tiempo medio de concesión de una Patente Europea son 5.24 años (por ejemplo al realizar el análisis particular del EPC hemos considerado 4 años), <http://patentia.co.uk/index.php/how-long-until-a-european-patent-is-granted/>
- De la patente USA 2,8 años, http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/2011/oai_05_wlt_04.html
- Y la evolución del tiempo de concesión en España ha pasado de 3.5 años en 2000 a 2.5 en 2012, http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/actividades_estadisticas/estadisticas/estadisticas_propiedad_industrial/index.html

La misma WIPO realiza anualmente un análisis somero del tema, pero indica textualmente que la comparación entre oficinas puede ser engañosa, ya que los procesos no son homogéneos e incluso a veces el mismo solicitante puede voluntariamente alargar o acortar los tiempos de tramitación y por lo tanto de concesión. Con todo publica datos sobre el tiempo de tramitación en las principales oficinas, de las que hemos señalado el tiempo medio de tramitación en cada oficina (señalamos en amarillo cuando se alcanza el 50% de las patentes concedidas partiendo del mismo año de solicitud):

European Patent Office				United States of America				Japan				Germany			
Delay (years)	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Delay (years)	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Delay (years)	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Delay (years)	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12
0.7		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.01	0.2				0.3			0.00
0.8			0.00	0.1	0.00	0.00	0.05	0.3		0.00	0.04	0.4			0.01
0.9			0.00	0.2	0.00	0.00	0.19	0.4		0.02	0.21	0.5			0.03
1	0.00	0.00	0.06	0.3	0.01	0.01	0.47	0.5		0.05	0.37	0.6			0.11
1.1	0.01	0.02	0.15	0.4	0.04	0.04	0.86	0.6		0.09	0.60	0.7		0.00	0.19
1.2	0.02	0.05	0.31	0.5	0.29	0.22	1.34	0.7		0.18	1.06	0.8		0.02	0.37
1.3	0.05	0.09	0.50	0.6	1.36	0.68	1.95	0.8		0.31	1.14	0.9		0.06	0.69
1.4	0.09	0.13	0.73	0.7	3.53	1.47	2.62	0.9		0.50	1.41	1		0.15	0.04
1.5	0.17	0.20	1.10	0.8	6.22	2.59	3.49	1		0.73	1.64	1.1		0.33	0.09
1.6	0.27	0.31	1.66	0.9	9.51	4.04	4.43	1.1		1.07	1.87	1.2		0.57	0.17
1.7	0.42	0.44	2.26	1	14.02	6.09	5.48	1.2		1.35	2.10	1.3		0.84	0.26
1.8	0.62	0.61	2.85	1.1	19.28	8.55	6.58	1.3		1.70	2.32	1.4		1.12	0.44
1.9	0.86	0.81	3.49	1.2	25.68	11.64	7.77	1.4		2.09	2.53	1.5		1.40	0.65
2	0.99	0.86	3.96	1.3	31.91	15.01	9.03	1.5		2.46	2.77	1.6		1.81	0.90
2.1	1.21	1.00	4.70	1.4	38.68	19.03	10.40	1.6		2.82	3.01	1.7		2.22	1.24
2.2	1.95	1.50	6.06	1.5	45.60	23.42	11.80	1.7		3.13	3.26	1.8		6.09	3.79
2.3	2.65	1.99	7.15	1.6	52.36	28.34	13.22	1.8		3.49	3.51	1.9		8.77	8.24
2.4	3.48	2.51	8.56	1.7	58.50	33.28	14.78	1.9		3.85	3.78	2		11.55	12.17
2.5	4.62	3.23	10.18	1.8	63.62	38.21	16.54	2		4.21	4.08	2.1		13.87	15.78
2.6	6.09	4.27	11.98	1.9	68.96	43.38	18.35	2.1		4.60	4.46	2.2		16.10	19.13
2.7	7.85	5.44	13.68	2	73.46	48.57	20.24	2.2		5.00	4.91	2.3		18.09	21.91
2.8	9.79	6.81	15.43	2.1	77.30	53.35	22.22	2.3		5.45	5.38	2.4		20.14	24.22
2.9	11.83	8.35	17.24	2.2	80.61	57.79	24.47	2.4		6.00	5.93	2.5		22.15	26.39
3	12.69	8.65	18.22	2.3	83.33	61.97	26.73	2.5		6.55	6.50	2.6		23.98	28.60
3.1	14.00	9.30	19.78	2.4	85.80	65.81	29.20	2.6		7.16	7.11	2.7		25.84	30.65
3.2	18.22	12.14	22.42	2.5	87.85	69.44	31.55	2.7		7.81	7.69	2.8		27.62	32.55
3.3	21.48	14.88	24.15	2.6	89.61	72.79	34.05	2.8		8.50	8.29	2.9		29.34	34.47
3.4	24.57	17.11	26.02	2.7	91.07	75.61	36.62	2.9		9.15	8.88	3		31.11	36.49
3.5	27.52	19.20	27.75	2.8	92.31	78.31	39.36	3		9.86	9.50	3.1		32.75	38.11
3.6	30.69	21.40	29.58	2.9	93.37	80.73	41.93	3.1		10.55	10.08	3.2		34.43	39.85
3.7	33.85	23.66	31.26	3	94.31	82.98	44.43	3.2		11.25	10.70	3.3		36.08	41.54
3.8	37.10	26.06	32.97	3.1	95.06	84.89	47.03	3.3		11.94	11.32	3.4		37.69	43.24
3.9	40.19	28.38	34.61	3.2	95.71	86.56	49.68	3.4		12.65	12.00	3.5		39.23	44.99
4	41.31	28.91	35.48	3.3	96.26	88.06	52.14	3.5		13.34	12.69	3.6		40.69	46.75
4.1	42.74	29.74	36.99	3.4	96.72	89.42	54.56	3.6		14.03	13.41	3.7		42.42	48.42
4.2	47.99	33.86	39.30	3.5	97.10	90.55	56.84	3.7		14.78	14.15	3.8		43.94	50.08
4.3	51.94	37.94	40.96	3.6	97.47	91.56	59.23	3.8		15.56	14.95	3.9		45.42	51.62
4.4	55.19	40.85	42.56	3.7	97.75	92.41	61.47	3.9		16.32	15.80	4		46.86	53.15
4.5	58.08	43.49	44.08	3.8	98.01	93.20	63.70	4		17.12	16.79	4.1		48.23	54.71
4.6	60.93	46.01	45.66	3.9	98.23	93.86	65.69	4.1		17.90	17.81	4.2		49.44	56.13
4.7	63.68	48.49	47.09	4	98.43	94.45	67.76	4.2		18.75	18.95	4.3		50.59	57.48
4.8	66.50	51.01	48.65	4.1	98.60	94.93	69.70	4.3		19.59	20.28	4.4		51.73	58.99
4.9	68.92	53.40	50.04	4.2	98.75	95.36	71.65	4.4		20.44	21.79	4.5		52.69	60.22
5	69.77	53.81	50.82	4.3	98.88	95.73	73.39	4.5		21.27	23.38	4.6		53.68	61.49
5.1	70.72	54.53	52.05	4.4	98.99	96.08	75.03	4.6		22.15	25.11	4.7		54.65	62.73
5.2	74.75	58.50	54.10	4.5	99.09	96.37	76.63	4.7		23.05	26.96	4.8		55.63	63.94
5.3	77.59	62.10	55.48	4.6	99.17	96.62	78.25	4.8		23.96	29.09	4.9		56.48	65.13
5.4	79.61	64.51	56.89	4.7	99.24	96.86	79.71	4.9		24.85	31.25	5		57.25	66.25
5.5	81.43	66.63	58.22	4.8	99.31	97.09	81.12	5		25.73	33.69	5.1		58.05	67.24
5.6	83.09	68.59	59.46	4.9	99.38	97.28	82.40	5.1		26.66	35.91	5.2		58.80	68.21
5.7	84.68	70.60	60.73	5	99.42	97.46	83.69	5.2		27.65	38.46	5.3		59.47	69.15
5.8	86.20	72.59	62.06	5.1	99.47	97.61	84.85	5.3		28.57	41.12	5.4		60.29	70.14
5.9	87.42	74.17	63.20	5.2	99.51	97.76	85.97	5.4		29.55	43.88	5.5		60.93	70.95
6	87.86	74.42	63.83	5.3	99.55	97.90	86.97	5.5		30.49	46.60	5.6		61.55	71.79
6.1	88.27	74.84	64.78	5.4	99.58	98.03	87.95	5.6		31.49	49.23	5.7		62.16	72.58
6.2	90.20	77.58	65.96	5.5	99.60	98.15	88.96	5.7		32.49	52.08	5.8		62.77	73.32
6.3	91.52	79.86	67.68	5.6	99.63	98.26	89.73	5.8		33.50	54.89	5.9		63.34	73.95
6.4	92.44	81.35	68.76	5.7	99.65	98.36	90.53	5.9		34.47	57.66	6		63.84	74.65
6.5	93.18	82.57	69.79	5.8	99.67	98.46	91.23	6		35.48	60.34	6.1		64.34	75.31
6.6	93.88	83.72	70.79	5.9	99.69	98.56	91.92	6.1		36.48	62.81	6.2		64.90	75.90
6.7	94.52	84.82	71.82	6	99.70	98.64	92.58	6.2		37.44	65.41	6.3		65.38	76.39
6.8	95.16	85.94	72.77	6.1	99.72	98.73	93.16	6.3		38.41	67.80	6.4		65.81	76.93
6.9	95.66	86.87	73.71	6.2	99.73	98.82	93.69	6.4		39.39	70.03	6.5		66.39	77.39
7	95.83	87.03	74.23	6.3	99.75	98.90	94.16	6.5		40.36	71.94	6.6		66.86	77.89
7.1	95.98	87.24	75.03	6.4	99.76	98.98	94.64	6.6		41.36	73.77	6.7		67.33	78.46
7.2	96.73	88.72	76.40	6.5	99.77	99.05	95.06	6.7		42.35	75.35	6.8		67.79	78.94
7.3	97.20	89.95	77.28	6.6	99.78	99.12	95.47	6.8		43.33	76.81	6.9		68.22	79.44
7.4	97.47	90.70	78.12	6.7	99.78	99.18	95.80	6.9		44.28	78.04	7		68.67	79.84

China				Republic of Korea				Mexico				Russian Federation			
Delay (years)	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Delay (years)	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Delay (years)	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Delay (years)	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12
0,5			0,00	0			0,00	0	0,01			0,1	0,00		
0,6			0,00	0,1	0,06	0,00	0,26	0,1				0,2	0,00	0,00	
0,7			0,01	0,2	0,23	0,02	1,35	0,2	0,02			0,3		0,01	
0,8	0,01		0,05	0,3	0,41	0,10	3,16	0,3				0,4	0,01	0,06	0,00
0,9			0,16	0,4	0,63	0,21	5,63	0,4				0,5	0,01	0,82	0,01
1	0,02		0,45	0,5	0,67	0,37	8,22	0,5				0,6	0,03	2,53	0,06
1,1	0,07	0,00	0,99	0,6	0,70	0,59	10,88	0,6				0,7	0,07	4,66	0,16
1,2	0,23	0,00	1,95	0,7	0,73	0,78	12,98	0,7				0,8	0,13	7,39	0,69
1,3	0,39	0,01	3,30	0,8	0,82	0,95	14,63	0,8				0,9	0,19	10,06	2,26
1,4	0,84		5,02	0,9	0,85	1,06	15,87	0,9				1	0,30	13,33	5,31
1,5	1,63	0,02	7,30	1	0,87	1,22	16,97	1				1,1	0,43	16,85	8,92
1,6	2,50	0,02	9,91	1,1	0,90	1,40	17,92	1,1		0,43		1,2	0,65	20,96	14,55
1,7	3,44	0,05	12,65	1,2	0,93	1,50	18,96	1,2				1,3	0,96	25,57	23,84
1,8	4,42	0,08	15,46	1,3	0,95	1,58	19,98	1,3			1,72	1,4	1,48	30,89	34,47
1,9	5,66	0,21	18,25	1,4		1,68	21,21	1,4		0,87		1,5	2,09	36,33	42,89
2	7,43	0,42	21,25	1,5	0,97	1,84	22,85	1,5			5,17	1,6	2,90	41,92	49,52
2,1	9,05	0,70	23,91	1,6	1,07	2,01	24,81	1,6	0,05		6,03	1,7	4,11	47,51	54,49
2,2	10,91	1,04	26,44	1,7	1,38	2,20	27,11	1,7	0,21			1,8	6,12	52,99	58,27
2,3	12,98	1,50	28,73	1,8	2,07	2,36	29,90	1,8	0,57			1,9	8,91	58,10	61,13
2,4	14,78	2,01	31,18	1,9	3,03	2,91	33,03	1,9	0,82			2	12,22	62,28	63,42
2,5	16,77	2,63	33,71	2	4,40	4,35	36,77	2	1,05			2,1	15,96	65,81	65,06
2,6	18,81	3,54	36,21	2,1	6,46	7,09	40,74	2,1	1,41	1,30	10,34	2,2	20,36	68,92	66,38
2,7	21,27	4,44	38,65	2,2	9,31	11,06	45,03	2,2	1,81	2,61	12,93	2,3	24,77	71,43	67,30
2,8	23,61	5,48	41,01	2,3	12,16	16,21	49,49	2,3	2,22			2,4	29,22	73,61	68,05
2,9	26,13	6,59	43,45	2,4	16,07	21,70	53,65	2,4	4,00	5,65		2,5	33,46	75,37	68,71
3	28,90	7,80	45,93	2,5	20,07	27,40	57,44	2,5	5,69	6,96	15,52	2,6	37,77	76,74	69,23
3,1	31,82	9,08	48,22	2,6	24,52	32,95	60,76	2,6	7,52	9,13	18,10	2,7	41,87	77,84	69,69
3,2	35,09	10,49	50,38	2,7	29,65	38,03	63,26	2,7	9,50	13,91	21,55	2,8	45,93	78,92	70,22
3,3	38,16	11,75	52,46	2,8	33,76	43,36	65,24	2,8	10,97	17,83	25,00	2,9	49,68	79,70	70,66
3,4	41,07	13,18	54,72	2,9	37,88	47,45	66,65	2,9	12,52	21,30	28,45	3	53,38	80,47	71,18
3,5	43,86	14,57	56,83	3	42,35	51,71	67,83	3	14,37	25,65	31,90	3,1	56,85	81,15	71,83
3,6	47,00	16,23	58,97	3,1	46,19	55,52	68,73	3,1	16,60	30,87	34,48	3,2	60,15	81,81	72,52
3,7	49,79	17,86	60,95	3,2	49,80	59,13	69,52	3,2	18,50	36,52	38,79	3,3	63,15	82,37	73,25
3,8	52,35	19,50	63,02	3,3	52,92	62,63	70,24	3,3	20,61	40,00	42,24	3,4	65,93	82,93	74,07
3,9	54,92	21,36	65,01	3,4	56,03	65,07	70,93	3,4	22,51	47,83	45,69	3,5	68,43	83,48	74,87
4	57,65	23,18	67,04	3,5	58,88	67,12	71,59	3,5	24,24	51,30	47,41	3,6	70,76	84,04	75,75
4,1	59,89	25,06	68,88	3,6	61,10	68,97	72,25	3,6	26,03	55,22	49,14	3,7	72,90	84,56	76,63
4,2	62,04	27,15	70,61	3,7	63,14	70,38	72,89	3,7	27,81	58,26	50,55	3,8	74,79	85,13	77,55
4,3	64,63	29,20	72,36	3,8	64,99	71,88	73,59	3,8	30,11	60,43	50,86	3,9	76,46	85,66	78,39
4,4	66,79	31,39	74,09	3,9	66,48	73,06	74,24	3,9	32,62	65,22	51,72	4	78,02	86,22	79,44
4,5	68,83	33,59	75,68	4	67,89	74,17	74,97	4	35,37	68,26	52,59	4,1	79,37	86,80	80,60
4,6	71,11	36,09	77,20	4,1	69,06	75,20	75,62	4,1	38,10		54,31	4,2	80,62	87,56	82,00
4,7	73,15	38,59	78,61	4,2	70,12	76,46	76,19	4,2	40,62	70,00	55,17	4,3	81,65	88,28	83,74
4,8	75,02	41,28	80,08	4,3	71,03	77,52	76,71	4,3	42,78	72,61		4,4	82,62	89,11	85,81
4,9	76,87	43,76	81,41	4,4	71,90	78,39	77,20	4,4	44,73	73,48	57,76	4,5	83,52	89,96	87,73
5	78,66	46,49	82,73	4,5	72,68	79,15	77,64	4,5	46,99	75,22	60,34	4,6	84,35	90,85	89,54
5,1	80,25	48,96	83,97	4,6	73,39	79,85	78,03	4,6	49,42	77,39	65,52	4,7	85,09	91,69	91,31
5,2	81,76	51,60	85,01	4,7	74,07	80,47	78,40	4,7	51,98	79,26		4,8	85,77	92,54	92,93
5,3	82,98	54,05	86,07	4,8	74,67	80,93	78,73	4,8	53,50	80,87	67,24	4,9	86,34	93,34	94,20
5,4	84,27	56,55	87,13	4,9	75,27	81,39	79,05	4,9	55,82	82,61	68,10	5	86,90	94,12	95,18
5,5	85,36	59,16	88,08	5	75,84	81,86	79,35	5	58,53	83,04	71,55	5,1	87,41	94,87	95,94
5,6	86,47	61,58	88,98	5,1	76,33	82,21	79,62	5,1	61,36	83,91	72,41	5,2	87,90	95,55	96,57
5,7	87,49	64,14	89,84	5,2	76,86	82,61	79,87	5,2	63,45	85,65	73,26	5,3	88,36	96,10	97,09
5,8	88,38	66,67	90,66	5,3	77,35	83,00	80,12	5,3	64,86	86,96	74,14	5,4	88,77	96,53	97,51
5,9	89,40	68,93	91,40	5,4	77,86	83,38	80,36	5,4	65,92	88,26	76,72	5,5	89,13	96,91	97,86
6	90,25	71,11	92,09	5,5	78,31	83,84	80,57	5,5	67,15	89,57	77,59	5,6	89,51	97,25	98,16
6,1	90,97	73,26	92,73	5,6	78,76	84,24	80,73	5,6	68,60	91,30	80,17	5,7	89,83	97,49	98,36
6,2	91,72	75,38	93,37	5,7	79,24	84,64	80,99	5,7	69,78	92,61	81,03	5,8	90,19	97,78	98,57
6,3	92,55	77,31	93,93	5,8	79,67	85,01	81,21	5,8	71,36	93,91	82,76	5,9	90,49	97,96	98,71
6,4	93,17	79,20	94,44	5,9	80,09	85,37	81,43	5,9	73,03	94,35		6	90,75	98,16	98,83
6,5	93,66	80,98	94,90	6	80,46	85,83	81,68	6	74,71		84,48	6,1	91,04	98,34	98,93
6,6	94,25	82,89	95,33	6,1	80,78	86,21	81,94	6,1	75,97		86,21	6,2	91,29	98,49	99,00
6,7	94,81	84,64	95,71	6,2	81,10	86,62	82,28	6,2	77,45	95,65		6,3	91,52	98,60	99,08
6,8	95,33	86,19	96,07	6,3	81,44	87,12	82,66	6,3	78,68			6,4	91,77	98,73	99,15
6,9	95,75	87,56	96,39	6,4	81,73	87,66	83,13	6,4	79,68	96,52	87,07	6,5	92,01	98,84	99,21
7	96,06	88,88	96,67	6,5	82,12	88,08	83,69	6,5	80,54			6,6	92,25	98,94	99,26
7,1	96,42	90,04	96,95	6,6	82,49	88,62	84,40	6,6	81,39			6,7	92,47	99,02	99,30
7,2	96,82	91,16	97,21	6,7	82,86	89,14	85,24	6,7	82,55	96,96	90,52	6,8	92,67	99,08	99,33

Distribution of pendency time for the top five offices:

Note: Note: Few offices report pendency time indicators, and there is no standard methodology to calculate such indicators. Here, a proxy for pendency time is constructed using patent application and grant dates from the EPO PATSTAT database. One limitation of this approach is that the pendency time for patents withdrawn, abandoned or refused are not included due to data unavailability. Pendency time can vary among offices for several reasons; for example, an applicant may file an application and then decide to delay the request for examination. So, comparing pendency times across offices can be misleading. For a more meaningful comparison, pendency times reported here should be compared across time for individual offices.

Fuente: WIPO Statistics Database and EPO PATSTAT Database, October 2014

Si nos fijamos en el tiempo en que, según estas estadísticas, se conceden las patentes y en concreto cuando estas superan el 50% del total en cada oficina podemos ver estos datos:

En las oficinas trilaterales:

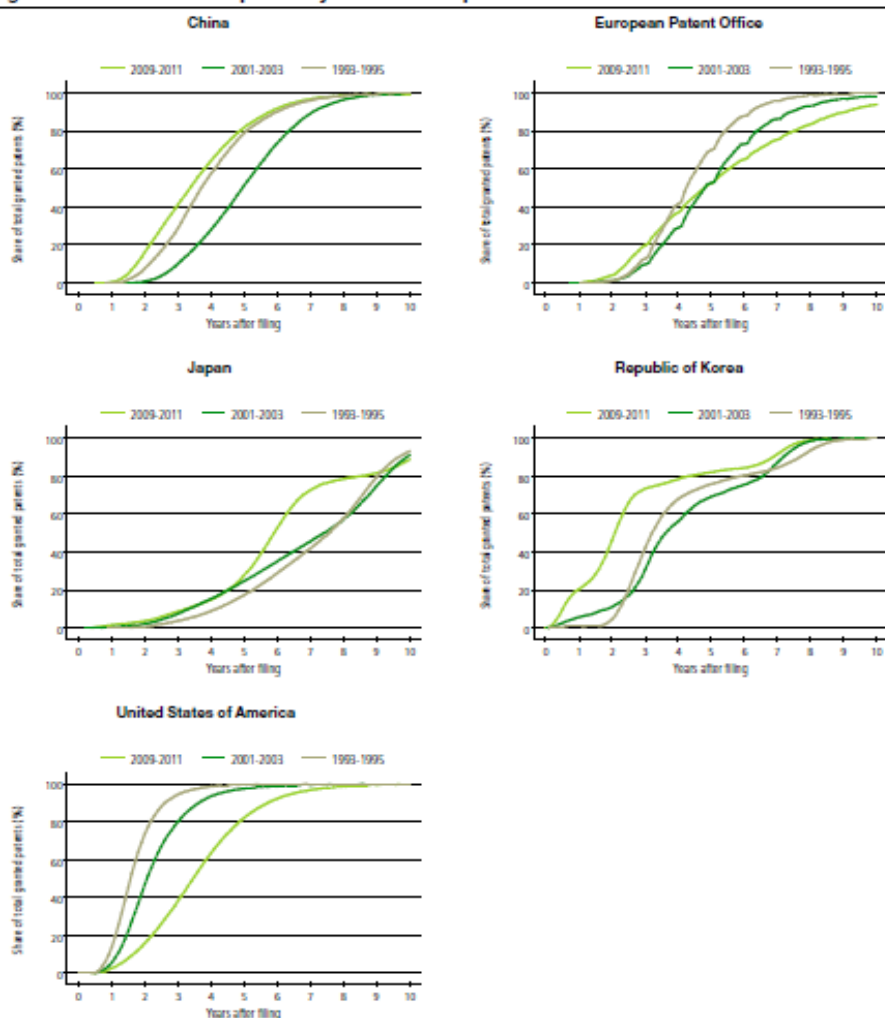
European Patent Office			United States of America			Japan		
Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12
4,3	4,8	4,9	1,6	2,1	3,3	7,5		5,7

En el resto de oficinas cuyos datos ofrece la WIPO:

Germany			China			Republic of Korea			Mexico			Russian Federation		
Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12	Share grants 1993-95	Share grants 2000-02	Share grants 2010-12
4,3	3,8	4,2	3,8	5,2	3,2	3,3	3,0	2,4	4,7	3,5	3,8	3	1,8	1,7

Asimismo, esta misma fuente añade otros gráficos de interés sobre este tema:

Figure A.9.2 Distribution of pendency time for the top five offices



Note: Pendency time here is defined as the difference between the application date and the grant date. Pendency time can vary between offices for a number of reasons. Therefore, pendency time should be compared across time at individual offices and not across offices.

Sources: WIPO Statistics Database and EPO PATSTAT Database, October 2013

Fuente: WIPO (2014): http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf

Apoyados en estos datos es por lo que hemos estimado que una Patente Europea se concede entre 4 y 5 años (independientemente que sea prioritaria, directa con prioridad internacional de otra patente o vía PCT). A fin de hacer los pertinentes cálculos, **hemos utilizado la estimación de tiempo medio de concesión de una Patente Europea de 4 años**,¹⁰² el cual hemos aplicado principalmente en el Capítulo 3 (en este caso además este plazo lo hemos aplicado sobre todas las patentes analizadas, patentes europeas o no), el Capítulo 4 y en concreto en el apartado 4.7 sobre “el coste de las patentes en la Unión Europea” y en el Anexo II. relativo a “Particularidades del sistema de patentes en la Unión Europea”. Por todo ello el cálculo de un tiempo medio de tramitación orientativo como el propuesto para una Patente Europea, 4 años, no parece descabellado a la luz de las estadísticas ofrecidas.

¹⁰² Cálculo muy conservador y que podrían recoger posibles mejoras futuras en el proceso de tramitación, habida cuenta de la importancia que en muchas oficinas están dando a la reducción de los tiempos de tramitación.

Glosario

En el presente apartado hemos recopilado los principales acrónimos utilizados durante la Tesis. Adicionalmente, a fin de facilitar la comprensión de ciertos acuerdos o términos utilizados, hemos añadido un diccionario con las definiciones de aquellos términos que, mereciendo una explicación más detallada, nos parecen relevantes.

1. Acrónimos

ACTA - “Anti-Counterfeiting Trade Agreement”, acuerdo que busca reforzar el sistema de lucha contra la piratería que fue negociado por la Unión Europea y sus países miembros más otros 10 países.

ARIPO - “African Regional Intellectual Property Organization”, proceso de coordinación africano de patentes que reúne principalmente a excolonias británicas, (primeros países adheridos en 1984).

BIRPI - “Para administrar el tratado de la Convención de París de 1883 y el tratado de la Convención de Berna de 1886 (los tratados principales de Propiedad Industrial e Intelectual de finales del siglo XIX) se creó una secretaría en 1893 en Berna (hasta 1960 no se movió a Ginebra) bajo la supervisión del gobierno Suizo, los denominados BIRPI “Bureaux Internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle”, que posteriormente se transformarían¹ en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual (WIPO en sus siglas en inglés), organismo especializado de la ONU.

BSD - “Dispute Settlement Body”, en el acuerdo sobre los TRIPs², el Tribunal de Resolución de conflictos es quien, en principio, tiene la competencia interpretativa sobre los TRIPs.

CAFC - “Court of Appeals for the Federal Circuit”, órgano judicial de apelaciones único de EE.UU. competente en el área de patentes.

EAPO - “Eurasian Patent Organization” (Patente Euroasiática), proceso de coordinación de patentes *que reúne principalmente a los antiguos países miembros de la URSS (1995).*

1 Como señala May (2009), en 1873 el Imperio Austro-húngaro organizaba la exposición universal de Viena donde los inventores americanos y alemanes mostraron su negativa a acudir dado el bajo nivel de protección de los inventos. Como respuesta el Congreso del país propuso la protección de los inventos en su país bajo patente también para los extranjeros (aunque aún se guardaba para sí las licencias obligatorias). Este fue el germen del proceso coordinador que culminó en la Convención de París de 1883 (seguido del protocolo interpretativo de Madrid de 1991). Los miembros crearon la “*International Union for the Protection of Industrial Property*”, y para administrar los nuevos tratados internacionales de Propiedad Industrial e Intelectual se creó una secretaría en 1893 en Berna (hasta 1960 no se movió a Ginebra) bajo la supervisión del gobierno suizo, los denominados BIRPI, que con el tiempo se convertirían en la WIPO, esta institución promovió la firma de tratados internacionales en esta materia.

La primera prueba de fuego sobre su independencia vino con la creación de la Liga de Naciones de 1920, con la que firmó un acuerdo de mutua cooperación, entre iguales. Tras la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el fenómeno de la descolonización, algunos nuevos países se incorporaron a los BIRPI y otros lo hicieron como observadores, muchos de ellos muy críticos con la forma en que la Propiedad Industrial e Intelectual se utilizaba en la arena internacional. Al principio la ONU promulgó actividades para ver el estado de la Propiedad Industrial e Intelectual junto con los BIRPI (por ejemplo en 1961), por lo que pudieron los BIRPI comprobar el interés de la ONU en incorporar sus tratados a los gestionados por esta y explorar, por parte de la ONU, el campo de la Propiedad Industrial e Intelectual. Consciente de esto y de la anomalía que suponían los BIRPI, que no era una agencia internacional, el Gobierno Suizo dio pasos para buscar elevar el status de los BIRPI (por ejemplo con conferencias internacionales que perseguían aumentar su status a organización internacional o eligiendo al primer presidente de los BIRPI no suizo). Mas la importancia de la Propiedad Industrial e Intelectual en el panorama internacional, la queja de los países en desarrollo, que no se veían representados por los BIRPI, y el interés de la ONU por tener un órgano especializado en esta área llevó en 1974 a convertir a los BIRPI en un órgano especializado de la ONU denominado WIPO (World Intellectual Property Organization).

La WIPO al principio levantó interés y recelo; interés porque era una organización experimentada y que permitía economías de escala en cuanto a su misión, pero había recelos por la visión diferente sobre la Propiedad Industrial e Intelectual entre países desarrollados y en vías de desarrollo. La parte interesante de la WIPO es que era una agencia internacional autofinanciada gracias a las tasas procedentes de la figura de coordinación internacional PCT, que esta gestiona. La incorporación de los BIRPI, ahora WIPO, a la ONU le daba legitimidad internacional aunque a la vez le obligaba a coordinarse con otras instituciones como la UNIDPO, la UNCTAD o la UNDP. Finalmente, aunque la WIPO ha seguido siendo la agencia especializada en la ONU de Propiedad Industrial e Intelectual, el protagonismo que ha adquirido la WTO, al firmarse los TRIPs, les ha obligado a compartir este papel.

2 Para referirnos al mismo lo denominaremos indistintamente como “acuerdo sobre los TRIPs” o “los TRIPs” de hecho esta última es la denominación más comúnmente extendida.

EPC - “European Patent Convention”, siglas en inglés del Convenio Europeo de Patentes (CEP). Véase apartado de acuerdos.

EPO - “European Patent Office”, siglas en inglés de la Oficina de Patente Europea (OEP). Más información en www.epo.org

EPLA - “European Patent Litigation Agreement”, siglas en inglés del acuerdo sobre la regulación de litigios en materia de patentes europeas.

EPUE - “European patent with unitary effect”, acrónimo en inglés para referir a la Patente con Efecto Unitario, en la tesis la hemos denominado proyecto de Patente Unitaria.

FTA - “Free trade Agreements”, siglas en inglés de los acuerdos de Libre Comercio firmados normalmente de manera bilateral y promovidos principalmente por EE.UU. y la Unión Europea. Tras los TRIPs, dado el importante contenido que estos recogen en materia de Propiedad Industrial e Intelectual hace que también se les conozcan como TRIPs plus. Véase apartado de acuerdos.

FDI - “Foreign Direct Investment”, inversión extranjera.

GATT - “General Agreement on Tariffs and Trade”, siglas en inglés del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que abarca el comercio internacional de mercancías. El funcionamiento del Acuerdo General es responsabilidad del Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) que está integrado por representantes de todos los países Miembros de la WTO.

El 1 de enero de 1995, la WTO sustituyó al GATT, que llevaba en funcionamiento desde 1947, como organización encargada de supervisar el sistema multilateral de comercio. A los países signatarios del GATT se les denominaba oficialmente “Partes Contratantes del GATT” y con la firma de los nuevos acuerdos de la WTO (entre los que se incluye el GATT actualizado, conocido como GATT desde 1994) se convirtieron oficialmente en “Miembros de la WTO”.

GCC - “Gulf Cooperation Council”, proceso de coordinación de patentes que reúne principalmente a países de Oriente Medio (1981).

INTA - “International Trademark Association” siglas en inglés de la Asociación Internacional de Marcas (INTA), es una asociación internacional de titulares de marcas comerciales y profesionales cuyo objetivo es defender las marcas comerciales y la propiedad intelectual. Más información en: www.inta.org

IPR - “Intellectual Property Rights”, acrónimo en inglés para señalar a los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (DPI).

MFN - “non-discrimination principle known as most-favoured-nation treatment”, en castellano Trato de la nación más favorecida (NMF). Principio de no discriminación entre nacionales y extranjeros, objetivo que ya podemos ver en los primeros acuerdos de Propiedad Industrial e Intelectual como el Convenio de París de 1883.

NPO - “National Patent Office”, acrónimo de las Oficinas de patentes nacionales.

OAPI - “L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle”, proceso de coordinación africano de patentes que reúne principalmente a excolonias francesas (1962, 1977, 1999).

OEPM - “Oficina Española de Patentes y Marcas”.

OHIM - “Office for Harmonization in the Internal Market”, siglas en inglés de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (**OAMI**), El 24 de diciembre de 2015 se aprobó el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europea y del Consejo de 16 de diciembre de 2015. Entre otras cosas la OAMI pasará a denominarse “Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)” y la “Marca Comunitaria” dejará de llamarse así para convertirse en la “Marca de la Unión Europea”. Estos cambios han entrado en vigor el 23 de marzo de 2016. Más información en: www.oami.eu

PCT - “Patent Cooperation Treaty”, siglas en inglés del “Tratado de Cooperación en materia de Patentes”. Véase apartado de acuerdos.

PLT - “Patent Law Treaty”, siglas en inglés del “Tratado sobre el Derecho de Patentes”. Véase apartado de acuerdos.

PPH - “Patent Prosecution Highway”. Véase apartado de acuerdos.

TRIPs - “The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, traducido al castellano como acuerdo sobre los ADPIC “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”. Véase apartado de acuerdos.

UNCTAD - “United Nations Conference on Trade and Development”, organismo especializado de la ONU.

UPOV - “International Union for the Protection of New Varieties of Plants”, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización independiente intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza) y establecida por la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Cuenta con asistencia técnica y financiera de la WIPO.

USPTO - “United States Patent and Trademark Office”, Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas.

WHO - “World Health Organization”, organismo especializado de la ONU.

WIPO - “World Intellectual Property Organization”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (**OMPI**) organismo especializado de la ONU en Propiedad Industrial e Intelectual.

WTO - “World Trade Organization”, Organización Mundial del Comercio (**OMC**).

2. Diccionario

Acuerdos cuya definición hemos considerado interesante incluir. En concreto hemos añadido alguna nota explicativa adicional sobre los siguientes:

TRIPs - “The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, traducido al castellano como acuerdo sobre los ADPIC “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”.

TRIPs plus - Denominación que se ha dado a los FTA - “Free Trade Agreements”, siglas en inglés de los acuerdos de libre comercio (FTAs), al incorporar aspectos relacionados con la Propiedad Industrial e Intelectual.

PPH - “Patent Prosecution Highway”.

PLT - “Patent Law Treaty”, siglas en inglés del “Tratado sobre el Derecho de Patentes”.

Convenio de París. - Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (1883).

PCT - “Patent Cooperation Treaty”, siglas en inglés del “Tratado de Cooperación en materia de Patentes” (1970).

EPC - “European Patent Convention” Siglas en inglés del “Convenio sobre la Patente Europea” (CEP) (1973).

TRIPs - “The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, traducido al castellano como ADPIC “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”.

A fin de realizar la oportuna explicación del acuerdo sobre los TRIPs hemos acudido a los textos que su mismo organismo administrador (la WTO) incluye en su página web http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm, de los que hemos extractado:

“El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio.

Las ideas y los conocimientos constituyen una parte cada vez más importante del comercio. La mayor parte del valor de los medicamentos y otros productos nuevos de alta tecnología reside en la cantidad de invención, innovación, investigación, diseño y pruebas que requieren. Las películas, las grabaciones musicales, los libros, los programas de ordenador y los servicios en línea se compran y venden por la información y la creatividad que contienen, no por los materiales de plástico, metal o papel utilizados en su elaboración. Muchos productos que solían ser objeto de comercio como productos de baja tecnología contienen actualmente una mayor proporción de invención y diseño en su valor: por ejemplo, las prendas de vestir de marca o las obtenciones vegetales.

Se puede otorgar a los creadores el derecho de impedir que otros utilicen sus invenciones, diseños o demás creaciones y de valerse de ese derecho para negociar la percepción de un pago por permitir esa utilización. Son los “derechos de propiedad intelectual”. Revisten una serie de formas: por ejemplo, los libros, las pinturas y las películas quedan protegidos por el derecho de autor; las invenciones pueden patentarse; los nombres comerciales y los logotipos de productos pueden registrarse como marcas de

fábrica o de comercio; y así sucesivamente. Los gobiernos y los parlamentos han conferido a los creadores esos derechos como incentivo para generar ideas que benefician a la sociedad en su conjunto.

El grado de protección y observancia de esos derechos variaba considerablemente en los distintos países del mundo y, a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones económicas internacionales. Así pues, se consideró que la manera de que hubiera más orden y previsibilidad y se pudieran resolver más sistemáticamente las diferencias era establecer nuevas normas comerciales internacionalmente convenidas en la esfera de los derechos de propiedad intelectual.

La Ronda Uruguay lo consiguió. El Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. En él se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás Miembros de la OMC. Al hacerlo, establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles costos a corto plazo resultantes para la sociedad. Los beneficios a largo plazo para la sociedad se producen cuando la protección de la propiedad intelectual fomenta la creación y la invención, especialmente cuando expira el período de protección y las creaciones e invenciones pasan a ser del dominio público. Los gobiernos están autorizados a reducir los costos a corto plazo que puedan producirse mediante diversas excepciones, por ejemplo hacer frente a los problemas relativos a la salud pública. Y actualmente, cuando surgen diferencias comerciales con respecto a derechos de propiedad intelectual, puede recurrirse al sistema de solución de diferencias de la OMC.

El Acuerdo abarca cinco amplias cuestiones:

- cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual
- cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual
- cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios
- cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre Miembros de la OMC
- disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema.

Principios básicos: trato nacional, trato NMF y protección equilibrada

Al igual que en el GATT y en el AGCS, el punto de partida del Acuerdo sobre la propiedad intelectual son los principios básicos y, al igual también que en los otros dos Acuerdos, reviste especial importancia el principio de no discriminación: trato nacional (igualdad de trato para nacionales y extranjeros) y trato de la nación más favorecida (igualdad de trato para los nacionales de todos los interlocutores comerciales en el marco de la OMC). El otorgamiento de trato nacional es también un principio fundamental en otros acuerdos sobre propiedad intelectual ajenos a la OMC.

En el Acuerdo sobre los ADPIC se enuncia un importante principio adicional: la protección de la propiedad intelectual debe contribuir a la innovación técnica y a la transferencia de tecnología. Deben beneficiarse — se dice — tanto los productores como los usuarios y debe acrecentarse el bienestar económico y social.

Cómo proteger la propiedad intelectual: principios básicos comunes

En la segunda parte del Acuerdo sobre los ADPIC se examinan diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual y la manera de protegerlos. El objetivo perseguido es velar por que existan normas adecuadas de protección en todos los países Miembros. A tal efecto, se parte de las obligaciones dimanantes de los principales acuerdos internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ya existentes antes de que se creara la OMC:

- el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (patentes, dibujos y modelos industriales, etc.)
- el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (derecho de autor)

Esos convenios no abarcan algunas esferas. Por otra parte, en algunos casos se consideró que las normas de protección prescritas eran insuficientes. Así pues, el Acuerdo sobre los ADPIC añade un número importante de normas nuevas o más rigurosas.

Derecho de autor

En el Acuerdo sobre los ADPIC se establece que los programas de ordenador serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna y se dispone cómo deberán protegerse las bases de datos.

El Acuerdo amplía también las normas internacionales en materia de derecho de autor para abarcar los derechos de arrendamiento. Los autores de programas de ordenador y los productores de grabaciones de sonido deben gozar del derecho de prohibir el arrendamiento comercial al público de sus obras. Se aplica un derecho exclusivo similar a las películas cinematográficas: el arrendamiento comercial ha dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras, lo que afecta a los ingresos que los titulares del derecho de autor podrían obtener de sus películas.

En el Acuerdo se establece que también los artistas intérpretes o ejecutantes deben tener derecho a impedir por plazo no inferior a 50 años la grabación, reproducción o radiodifusión sin su consentimiento de sus interpretaciones o ejecuciones (grabaciones ilícitas). Los productores de grabaciones de sonido deben tener el derecho de prohibir la reproducción de sus grabaciones sin su consentimiento por un plazo de 50 años.

Marcas de fábrica o de comercio

En el Acuerdo se establece qué tipos de signos deben merecer protección como marcas de fábrica o de comercio y cuáles deben ser los derechos mínimos conferidos a sus titulares. Las marcas de servicios deben protegerse de la misma manera que las marcas de fábrica o de comercio utilizadas para los productos. Las marcas que hayan alcanzado notoriedad en un determinado país gozan de protección adicional.

Indicaciones geográficas

A veces se utilizan nombres de lugares para identificar un producto. Esa “indicación geográfica” no sólo denota dónde se elaboró el producto sino que, lo que es más importante, identifica también las características especiales del producto resultantes de sus orígenes.

Son ejemplos notorios “champagne”, “Scotch”, “tequila” y queso “Roquefort”. A los fabricantes de vinos y bebidas espirituosas les preocupa especialmente la utilización de nombres de lugares para identificar los productos, por lo que el Acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones especiales con respecto a esos productos. Ahora bien, la cuestión es también importante en lo que se refiere a otros tipos de artículos.

La utilización del nombre de un lugar cuando el producto se haya fabricado en otro lugar o cuando no posea las características habituales puede inducir a error a los consumidores y puede dar lugar a una competencia desleal. En el Acuerdo sobre los ADPIC se establece que los países han de impedir esa mala utilización de los nombres geográficos.

En lo que se refiere a los vinos y bebidas espirituosas, en el Acuerdo se prevén mayores niveles de protección, es decir, aunque no exista peligro de que se induzca a error al público.

Se permiten algunas excepciones; por ejemplo, si el nombre está ya protegido como marca de fábrica o de comercio o si se ha convertido en un término genérico. Es el caso del término “cheddar”, que actualmente se refiere a un determinado tipo de queso no necesariamente fabricado en Cheddar, Reino Unido. Ahora bien, todo país que desee hacer una excepción por esos motivos debe estar dispuesto a entablar negociaciones con el país que desee proteger la indicación geográfica en cuestión.

En el Acuerdo se prevé la celebración de nuevas negociaciones en el marco de la OMC para establecer un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos. Esas negociaciones forman actualmente parte del Programa de Doha para el Desarrollo y abarcan las bebidas espirituosas. También se debate en la OMC la cuestión de negociar o no la aplicación de ese mayor nivel de protección a otros productos además de los vinos y las bebidas espirituosas.

Dibujos y modelos industriales

En virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los dibujos y modelos industriales deben gozar de protección por un plazo mínimo de 10 años. Los titulares de dibujos o modelos protegidos deben poder impedir la fabricación, venta o importación de artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia del dibujo o modelo protegido.

Patentes

Se establece en el Acuerdo que la protección de las invenciones mediante patentes debe durar como mínimo 20 años. Debe poder obtenerse protección por este medio tanto para productos como para procedimientos, en prácticamente todos los campos de la tecnología. Los gobiernos pueden negarse a otorgar una patente con respecto a una invención cuando esté prohibida su explotación comercial por razones de orden público o moralidad. Pueden excluir asimismo los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, las plantas y los animales (excepto los microorganismos), y los procedimientos biológicos para la producción de plantas o animales (que no sean procedimientos microbiológicos).

Sin embargo, las obtenciones vegetales deben ser objeto de protección mediante patentes o mediante un sistema especial (por ejemplo, los derechos de seleccionador previstos en los convenios de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)).

En el Acuerdo se establecen los derechos mínimos de que debe gozar el titular de una patente. Pero se permiten también algunas excepciones. El titular de una patente podría abusar de sus derechos: por ejemplo, no suministrando el producto en el mercado. Para prevenir esa posibilidad, en el Acuerdo se dispone que los gobiernos pueden expedir “licencias obligatorias” por las que se autorice a un competidor a fabricar el producto o utilizar el procedimiento objeto de licencia. No obstante, sólo puede hacerse en determinadas condiciones encaminadas a salvaguardar los intereses legítimos del titular de la patente.

Cuando la patente se otorgue para un procedimiento de producción, los derechos deberán hacerse extensivos al producto directamente obtenido por ese procedimiento. En determinadas condiciones, un tribunal podrá ordenar a presuntos infractores que demuestren que no han utilizado el procedimiento patentado.

Una cuestión que se ha planteado recientemente es cómo garantizar que la protección de los productos farmacéuticos por medio de patentes no impida a personas de países pobres tener acceso a los medicamentos, manteniendo al mismo tiempo la función del sistema de patentes de dar incentivos para la realización de actividades de investigación y desarrollo encaminadas a crear medicamentos nuevos. En el Acuerdo sobre los ADPIC se prevén ciertas flexibilidades, como la expedición de licencias obligatorias, pero algunos gobiernos no estaban seguros de cómo se interpretarían esas flexibilidades y hasta qué punto se respetaría su derecho a valerse de ellas.

La cuestión se resolvió en gran parte cuando los Ministros de los países Miembros de la OMC publicaron una declaración especial en la Conferencia Ministerial de Doha, en noviembre de 2001. Convinieron en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. Subrayaron la capacidad de los países para valerse de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y convinieron en prorrogar las exenciones relativas a la protección de los productos farmacéuticos por medio de patentes hasta 2016 en el caso de los países menos adelantados. Con respecto a una cuestión subsistente, encomendaron al Consejo de los ADPIC una tarea: determinar cómo otorgar flexibilidad adicional para que los países que no tengan capacidad de fabricación en el sector farmacéutico puedan importar productos farmacéuticos patentados fabricados al amparo de licencias obligatorias. El 30 de agosto de 2003 se acordó una exención por la que se otorgaba esta flexibilidad.

Esquemas de trazado de los circuitos integrados

La base de la protección prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC para los esquemas de trazado (“topografías”) de los circuitos integrados es el Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, concluido en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se adoptó en 1989, pero aún no ha entrado en vigor. En el Acuerdo sobre los ADPIC se añaden una serie de disposiciones: por ejemplo, la protección debe otorgarse por un plazo mínimo de 10 años.

Información no divulgada y secretos comerciales

Los secretos comerciales y otros tipos de “información no divulgada” que tengan valor comercial deben estar protegidos contra abusos de confianza y otros actos contrarios a los usos comerciales honestos. Ahora bien, deben haberse adoptado medidas razonables para mantener secreta la información. También deben

estar protegidos contra todo uso comercial desleal los datos de pruebas facilitados a los gobiernos con el fin de obtener autorización para la comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas nuevos.

Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales

El titular de un derecho de autor, una patente u otra forma de derecho de propiedad intelectual puede otorgar una licencia para que otra persona produzca o copie la marca de fábrica o de comercio, la obra, la invención, el dibujo o modelo, etc. protegidos. En el Acuerdo se reconoce que las condiciones de las licencias contractuales podrían restringir la competencia o impedir la transferencia de tecnología. Por consiguiente, se dispone que, en determinadas condiciones, los gobiernos tienen derecho a adoptar medidas para impedir prácticas anticompetitivas en materia de licencias que constituyan un abuso de los derechos de propiedad intelectual. Se dispone asimismo que los gobiernos deben estar dispuestos a celebrar consultas entre sí sobre el control de las prácticas anticompetitivas en materia de licencias.

Observancia: rigurosa pero equitativa

Tener leyes en materia de propiedad intelectual no es suficiente. Han de hacerse cumplir. Sobre esto versa la tercera parte del Acuerdo sobre los ADPIC. En el Acuerdo se dice que los gobiernos han de asegurarse de que los derechos de propiedad intelectual puedan hacerse valer en el marco de sus leyes y de que las sanciones por infracción sean lo bastante severas para disuadir de nuevas violaciones. Los procedimientos deben ser justos y equitativos y no resultar innecesariamente complicados o costosos. No deben comportar plazos injustificables ni retrasos innecesarios. Las partes interesadas deberán poder dirigirse a un tribunal para pedir la revisión de una decisión administrativa o apelar contra la resolución de un tribunal inferior.

En el Acuerdo se expone con cierto detalle cómo deben ser los procedimientos de observancia, con inclusión de normas para la obtención de pruebas, medidas provisionales, mandamientos judiciales, indemnización de daños y otras sanciones. Se dice que los tribunales deben estar facultados para ordenar, en determinadas condiciones, la eliminación o destrucción de las mercancías pirata o falsificadas. La falsificación de una marca de fábrica o de comercio o la fabricación de mercancías pirata que lesionen el derecho de autor, cuando se cometan con dolo y a escala comercial, se considerarán delitos penales. Los gobiernos deberán asegurarse de que los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden recibir asistencia de las autoridades aduaneras para impedir las importaciones de mercancías falsificadas y mercancías pirata.

Transferencia de tecnología

Los países en desarrollo, en particular, consideran la transferencia de tecnología parte de la negociación en la que han convenido en proteger los derechos de propiedad intelectual. El Acuerdo sobre los ADPIC contiene una serie de disposiciones al respecto. Por ejemplo, exige que los gobiernos de los países desarrollados den incentivos a sus empresas para que transfieran tecnología a los países menos adelantados.

Disposiciones transitorias: 1, 5 u 11 años o más

Cuando los Acuerdos de la OMC entraron en vigor el 1º de enero de 1995 los países desarrollados disponían de un año para poner sus leyes y prácticas en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC. Los países menos adelantados disponían de 11 años, hasta 2006, plazo que se ha prorrogado ahora hasta 2013 en general, y hasta 2016 en el caso de las patentes de productos farmacéuticos y de la información no divulgada.

Si un país en desarrollo no prestaba protección mediante patentes de productos a un determinado sector de tecnología en el momento de la entrada en vigor para él del Acuerdo sobre los ADPIC (1º de enero de 2000), disponía de cinco años más para establecer esa protección. No obstante, en el caso de los productos farmacéuticos y de los productos químicos para la agricultura debía aceptar la presentación de solicitudes de patentes desde el principio del período de transición (es decir, desde el 1º de enero de 1995), aunque no fuera necesario otorgar la patente hasta el final de dicho período. Si el gobierno permitía la comercialización del producto farmacéutico o del producto químico para la agricultura de que se tratara durante el período de transición, debía -con sujeción a determinadas condiciones- conceder derechos exclusivos de comercialización del producto durante un período de cinco años o hasta que se concediera la patente del producto, si ésta se otorgaba antes de ese plazo.

Con algunas excepciones, la regla general es que las obligaciones enunciadas en el Acuerdo son aplicables tanto a los derechos de propiedad intelectual existentes al final del período de transición como a los nuevos.”

Estudios adicionales sobre el acuerdo sobre los TRIPs

Sobre el acuerdo sobre los TRIPs hemos incluido algunas anotaciones de estudios que nos parecen especialmente interesantes anotar para poder comprender mejor el mismo:

Sell (1998)

Tras la Segunda Guerra Mundial el nuevo orden promovido por Estados Unidos supuso un gran auge del comercio y la transferencia de tecnología, siendo su punta de lanza las multinacionales, con el tiempo los países en desarrollo fueron recelando de este marco que decían sólo favorecía a éstas, así en los años 60 y 70 se fueron dotando de una regulación que favoreciera sus intereses nacionales.

Fue un momento donde los países desarrollados, lastrados por bajos crecimientos, no lideraban la agenda, algo que aprovecharon los países en desarrollo para, con una aposición conjunta, liderar el proceso (propuestas unilaterales de los países en desarrollo como la OPEP o nuevos agentes que emergían con fuerza como los “Asian Tigers”, forzaron a los países desarrollados a negociar) mas no consiguieron acuerdos por la ineficiencia de instituciones como la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).

Los países desarrollados se vieron amenazados ante esta nueva posición de los países en desarrollo, algo que queda bien reflejado en la posición estadounidense y en concreto la de la administración Reagan, que cambió la postura que hasta entonces abanderada, junto con los países nacidos de la descolonización, por ejemplo, entorpeció los pasos de la UNCTAD, que creía muy dominada por los países en desarrollo. De

hecho, los países en desarrollo (abanderados por la UNCTAD) intentaron reformular la Convención de París (entre 1980 y 1984).

El cambio radical de la postura de EE.UU. le hizo tomar una nueva estrategia e incluyó los temas de Propiedad Industrial e Intelectual en el ámbito del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) logrando un gran éxito al alcanzar el acuerdo sobre los TRIPs que entraron en vigor en 1995.

Otro ejemplo es el fiasco que supuso el código de la UNCTAD sobre prácticas restrictivas a los negocios, tras la crisis de los 70, los 80 rompieron el empuje de los países en desarrollo y los países desarrollados tomaron el testigo, buscando nuevos acuerdos (diferentes a los que estaban en curso) en favor del libre mercado, como muestra los TRIPs y el NAFTA.

Gervais (2009)

La idea del acuerdo sobre los TRIPs vino de una coalición de industrias del área del entretenimiento, el software y farmacia que convenció a EE.UU., Japón y la Comisión Europea de incluir a la Propiedad Industrial e Intelectual dentro de la agenda de la ronda de Uruguay de Negociación Multilateral de Comercio (con el objetivo de crear una economía del conocimiento donde se debían respetar los derechos de los titulares). Desde la óptica de los países en desarrollo era el intercambio necesario para acceder a las mejoras que incluían la Ronda de Uruguay en otros sectores como el textil, la agricultura, etc. y sobre todo el acceder a los códigos de la Ronda de Tokyo que incluía los beneficios para el comercio que representaban el principio de nación más favorecida (MFN).

La aplicación del acuerdo sobre los TRIPs fue menos entusiasta, sobre todo en países en desarrollo, así fuera de la WTO se desarrollaron iniciativas, como la Convención de Diversidad Biológica (CBD), como vías para contrarrestar el poder de los TRIPs.

Tres tipos de países se distinguen en el acuerdo sobre los TRIPs, los desarrollados (claros ganadores), los menos desarrollados (claros perdedores) y los países en desarrollo, algunos de los cuales han sabido adaptar su política de innovación a las nuevas circunstancias del acuerdo sobre los TRIPs, en todo caso estamos ante un proceso de calibración, donde probablemente no sólo los países desarrollados hayan sido los ganadores. En este proceso de calibración y de adaptación del sistema de innovación de cada país, en tanto no hay un país igual a otro y precisan de estrategias diferentes de implementación del acuerdo sobre los TRIPs, hay que señalar que la implementación sin más de los niveles establecidos en el acuerdo sobre los TRIPs, sin una estrategia personalizada no consigue impactos positivos. Es interesante ver que lo que interesa en el comercio internacional no es realmente la misma Propiedad Industrial e Intelectual si no la protección de la inversión y de los ingresos independientemente de las normas que lo implementen.

Watal (2011)

La negociación de los TRIPs, iniciados en Punta del Este en Uruguay, duraron 7 años (desde septiembre de 1986 a diciembre de 1993) entrando en vigor el 1 de enero de 1995 junto con el nacimiento de la WTO. Desde entonces se han planteado tres renegociaciones del acuerdo, siendo:

1. Declaración de Doha de septiembre de 2001 (sobre salud pública).
2. Decisión sobre el párrafo 6, decisión sobre la implementación del párrafo 6 de la declaración de Doha de agosto de 2003.

3. Protocolo de ajuste de la Declaración de Doha de diciembre de 2005.

Para ver cómo fueron las negociaciones el autor estudia dos posiciones agrupadas en “Norte” (países que querían aumentar la fuerza de las leyes de Propiedad Industrial e Intelectual) y “Sur” (países, sobre todo en desarrollo, que querían hacer las leyes de Propiedad Industrial e Intelectual más laxas), además compara la posición inicial y la final para ver cómo cada parte tuvo que modificar sus posiciones.

Antes de la ronda de negociaciones del GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) los principales acuerdos que regulaban la Propiedad Industrial e Intelectual eran el convenio de Berna y la convención de París, ambos administrados por la WIPO, dependiendo del tipo de país que tuviéramos (norte o sur) se les calificaba como demasiado fuertes o débiles respectivamente, de hecho en los años 80 hubo un intento por parte de los países del “sur” de disminuir las exigencias del Convenio de París que fue fallido, para entonces también se empezó a publicar el Special 301 (en EE.UU. en 1989) creando en la opinión pública una sensación sobre los países del “sur” como países “piratas”.

Maskus (1998)

El autor destaca el acuerdo sobre los TRIPs como acuerdo de mínimos, del que destaca los siguientes puntos:

1. El más importante es la introducción de la no discriminación entre países (siglas en inglés MFN).
2. No se debe excluir ningún área de tecnología de protección.
3. Las patentes deben extenderse al menos 20 años desde la solicitud.
4. Los dueños de patentes no deben estar obligados a trabajar con productores locales.
5. Las licencias obligatorias pueden existir pero deben estar razonadas y compensar al titular a precio de mercado.
6. Se deben proteger las variedades vegetales, a través de esta figura específica o dentro de las patentes.
7. Los diseños industriales deben quedar protegidos un mínimo de 10 años.
8. Se debe reconocer protección en la legislación nacional a las marcas renombradas.
9. La cancelación por no uso se puede realizar pero sólo en limitados casos.
10. Las licencias obligatorias sobre marcas están prohibidas.
11. Se deben proteger las indicaciones geográficas.
12. Los programas de software se deben proteger al menos como figuras literarias con un tiempo mínimo de 50 años.
13. Sólo se permiten en copyright excepciones al MFN basadas en acuerdos bilaterales.
14. Los circuitos integrados deben protegerse un mínimo de 10 años.

15. Cada miembro debe crear un sistema de protección de los secretos comerciales y de la competencia desleal.
16. Los miembros deben crear sistemas de *enforcement* eficaces y medidas en frontera.

Eso sí el acuerdo sobre los TRIPs no es rígido, es un acuerdo de mínimos que también incluye flexibilidades:

1. Los acuerdos reconocen a los países el poder tomar medidas cuando el ejercicio de los IPR supone abuso de competencia.
2. Al reconocer que son cambios importantes da un plazo de adaptación de 5 años (1 enero 2000) para países en desarrollo y en transición, y de 11 años (1 enero 2006) para los menos desarrollados, aunque pueden pedir estos últimos más tiempo.
3. Los países pueden incluir un estándar más alto de no obviedad en las patentes.
4. Los países pueden requerir una adecuada *disclosure* de información.
5. Los países pueden limitar la protección al limitar las reivindicaciones.
6. Se puede utilizar licencias obligatorias siempre que se justifique adecuadamente y se compense al titular.
7. Se pueden incluir excepciones a la Propiedad Intelectual por motivos como los educativos.
8. Se permite la descompilación de programas de software para animar el desarrollo de software.
9. No hay restricciones en el establecimiento de precios a las medicinas para ayuda al sistema de salud pública.
10. Se permite crear políticas de competencia.
11. Hay temas aún pendientes de tratar como el crear sistemas para que las empresas no abusen de su posición, por ejemplo definiendo el límite de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual o permitiendo importaciones paralelas, u otras como si las licencias deben someterse a control judicial o administrativo.

TRIPs plus - Denominación que se ha dado a los FTA - “Free Trade Agreements”, siglas en inglés de los acuerdos de libre comercio (FTAs), al incorporar aspectos relacionados con la Propiedad Industrial e Intelectual.

A fin de explicar este término hemos incorporado la definición que sobre los mismos hace la CAN (Comunidad Andina) formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Debemos advertir que al ser acuerdos bilaterales esta definición refleja sólo una visión de parte, pero recoge una definición correcta y en castellano. Además al ser países hispanohablantes utilizan siglas en español (ADPIC en vez de TRIPs; OMC en vez de WTO). <http://www.comunidadandina.org/documentos/docsg/SGdi551.htm>

“... ”

4. El concepto de ADPIC plus, el ALCA y la Propiedad Intelectual

La expresión OMC plus es un concepto técnico-coloquial que surge de los principios de la Declaración de San José, la cual menciona que “el ALCA deberá incorporar mejoras respecto de las reglas y disciplinas de la OMC cuando ello sea posible y apropiado, tomando en cuenta las plenas implicaciones de los derechos y obligaciones de los países como miembros de la OMC.”

Dentro de este contexto, el Acuerdo de Libre Comercio de ALCA debería tener un estándar mayor que el de la OMC, dado que todos los países del ALCA son miembros de la OMC. En caso de no tener un estándar mayor sería una copia y si tuviese un menor estándar sería un incumplimiento de normas.

Esta misma lógica se sigue en temas específicos: aranceles, dumping y subsidios, propiedad intelectual etc.

Por los motivos expuestos se considera ADPIC plus, en materia de propiedad intelectual, todas aquellas propuestas y/o artículos que van más allá de lo establecido en los ADPIC y que significan un mayor estándar de protección. Aquellas materias que a la fecha no están incluidas en el ADPIC pero sí en ALCA se consideran temas nuevos. Los ADPIC plus representan en la negociación de ALCA mayores derechos y mayores obligaciones en materia de propiedad intelectual respecto de los contenidos en la OMC.

5. Resultados obtenidos

5.1 Se han identificado ADPIC plus en las propuestas de: la CAN, MERCOSUR, EEUU, CANADÁ y MÉXICO:

- • ADPIC plus de la CAN: agotamiento internacional de Derecho (4.1) marcas (6.1) patentes. Diseños, Dibujos y Modelos Industriales (5.1), Derechos de Obtentor (6)
- • ADPIC plus del MERCOSUR: agotamiento regional de derecho (4.1) Disposiciones Generales, Derechos de Autor y Conexos (5.3); Patentes (6.1) Diseños, Dibujos y Modelos Industriales (5.1); Transferencia de tecnologías, restricción contractual (9.4); suspensión de obligaciones (9.5); Relación con otros acuerdos de propiedad intelectual: UPOV. (5.2 f); Convenio sobre diversidad biológica (5.2 p) Excepciones a los derechos conferidos (4.4) no impedir a terceros no autorizados fabricar producto con procedimiento patentado, para probar la comercialización. Otros usos sin autorización del titular (5.4)
- • ADPIC plus de EEUU: Relación con otros acuerdos de propiedad intelectual: aplicación de normas y principios de: UPOV, (5.2 f); Convenio de Ginebra, (5.2 c); Convenio de Bruselas (5.2g); TLT marcas (5.2 h); OMPI Derechos de Autos (5.2 j); Fonogramas del 1996 OMPI (5.2 i); Reglamento patentes (5.2 k); Interpretaciones o ejecuciones audiovisuales (5.2 l) por definir; Tratado sobre bases de datos no protegibles por derechos de autor (5.2 m) por definir; Recomendación Conjunta sobre Marcas Notoriamente Conocidas (5.2 n) OMPI; Sobre Licencia de Marcas (5.2 o). Esfuerzos para ratificar o adherirse (un año) (5.4); PCT patentes 1984; Protocolo de Madrid Marcas; Arreglo de la Haya Dibujos y Modelos 1999, Tratado de Budapest Microorganismos 1,980. Prórroga del plazo de una patente para indemnizar demoras (8.2) duración de la protección (8.3) Información no divulgada (1.2) y (1.4) plazo 5 años; Exigencia material para proteger secreto industrial (1.3) Observancia procedimientos civiles multa o encarcelar (2.10)
- • ADPIC plus de MEXICO: Relación con otros acuerdos de propiedad intelectual: Convenio de Ginebra Fonogramas, (5.2 c); Arreglo de Lisboa (primer borrador)
- • ADPIC plus de CHILE: Plazo para la cancelación de la Marca por no uso (9.1) 5 años⁷

Estudios adicionales sobre los acuerdos TRIPs plus

Sobre los acuerdos TRIPs plus hemos incluido un estudio que nos parece especialmente interesante anotar para poder comprender mejor los mismos:

Frankel (2009)

A media que el comercio internacional ha crecido la importancia de la protección de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, más allá de las fronteras de un país, se ha acrecentado y con ello la provisión de acuerdos internacionales en esta área, destacando tres, el Convenio de Berna de Propiedad Intelectual, el Convenio de París de Propiedad Industrial y el reciente acuerdo sobre los TRIPs.

El problema es que, en el área de Propiedad Industrial e Intelectual, la visión nacional muchas veces no coincide con la internacional, en el siglo XIX la necesidad de armonizar protecciones y evitar tratos diferenciados llevó a promover en los tratados el principio de “national treatment” o sea, no discriminación por no ser nacional y a ser tratado como un nacional, el reforzamiento de este principio ha crecido a finales

del siglo XX por parte de EE.UU. y Europa. El acuerdo sobre los TRIPs reforzó este principio y los acuerdos de libre comercio (FTAs), conocidos como TRIPs plus en su área de Propiedad Industrial e Intelectual buscaron reforzar aún más este principio y de paso aumentar la fuerza y amplitud de protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (se pone como ejemplo la interpretación que se hace en los acuerdos FTA del artículo 7 de los TRIPs, que ha llevado a que la materia patentable se amplíe más allá de lo que indica literalmente el acuerdo sobre los TRIPs).

En el acuerdo sobre los TRIPs el Tribunal de Resolución de conflictos (BSD, Dispute Settlement Body) es quien en principio tiene la competencia interpretativa de éste, a su vez el acuerdo sobre los TRIPs en principio debe interpretarse según lo establecido en el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena sobre Ley de tratados de 1969. En este sentido el BSD debería interpretar el acuerdo teniendo en cuenta la situación de cada caso y el contexto que lo envuelve.

Hay dos artículos muy controvertidos de los TRIPs, el artículo 7 indica que la Propiedad Industrial e Intelectual debería contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y de la transferencia y divulgación de la tecnología.. “debiendo ser de mutuo beneficio de productores y usuarios buscando el beneficio social y económico” *“mutual advantage of producers and users and in a manner conducive to social and economic welfare”* y el artículo 8 que indica las medidas que se pueden adoptar para “proteger la salud pública y la alimentación y promover el interés público en sectores de vital importancia para su desarrollo tecnológico y socioeconómico” *“necessary to protect public health and nutrition and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socioeconomic and technological development”*. Estos artículos, que en la Declaración de Doha deberían haber tenido mucho peso, en los acuerdos multilaterales, los FTA que se ha firmado, directamente se omiten.

Esta es la acusación que se hace desde ciertos países, ya que los artículos interpretativos de los TRIPs están desapareciendo de los acuerdos FTA (TRIPs Plus), así las flexibilidades que se ganaron en el acuerdo sobre los TRIPs se están perdiendo, situación que también afecta al BSD³.

PPH - “Patent Prosecution Highway”.

A fin de explicar este acuerdo hemos incorporado la definición que sobre el mismo hace la OEPM. Debemos advertir que esta definición de parte podría reflejar una visión parcial, pero en nuestra opinión recoge una definición correcta y en castellano.

<http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/PPH.htm>

“Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Program.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha lanzado desde octubre de 2010 una serie de acuerdos bilaterales con oficinas de Propiedad Industrial de otros países. La relación de países con los que hay firmados estos acuerdos aparece al final de esta página.

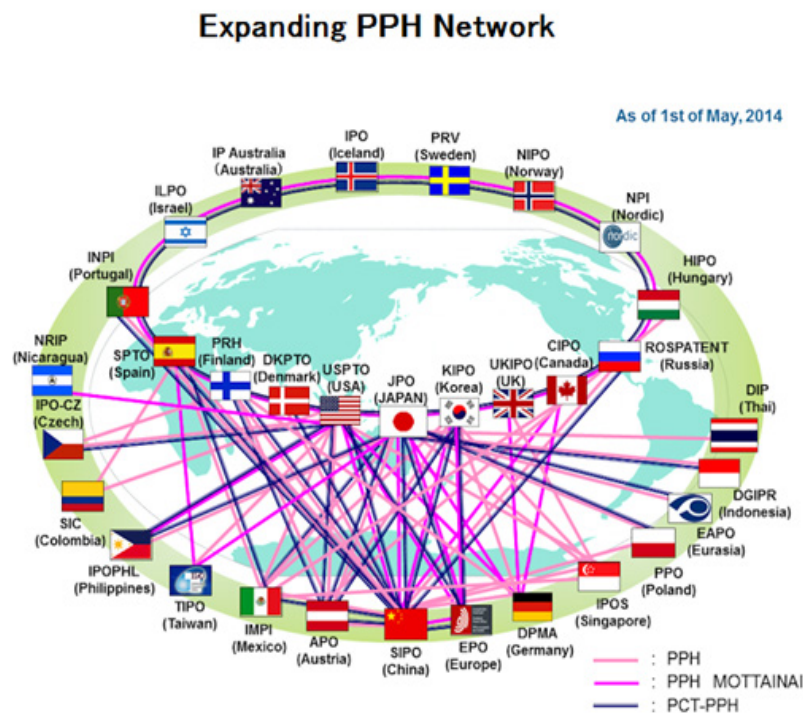
3 Aunque debemos anotar que el BSD se ha suspendido el 31 de diciembre de 2013.

Estos acuerdos, que a nivel internacional se conocen con el nombre de Patent Prosecution Highway (PPH), permitirán a un solicitante de la oficina española pedir la tramitación acelerada en otra oficina que participe en el proyecto PPH, si las reivindicaciones de la solicitud han sido ya consideradas patentables por la OEPM. De esta forma se permite el intercambio de información entre oficinas, se evita la duplicación de esfuerzos y se aceleran los procedimientos de concesión, lo que en definitiva permite lograr un mejor servicio a los solicitantes de patentes.

Del mismo modo, un solicitante de una oficina de Propiedad Industrial con la que España hubiera firmado un acuerdo PPH, podrá pedir en la OEPM la tramitación acelerada de una solicitud que hubiera obtenido un informe de patentabilidad positivo en su oficina de origen.

La utilización de este sistema no está sujeta a ninguna tasa adicional y es el propio solicitante quien expresamente debe pedirlo.

Además de los acuerdos bilaterales, existe también un acuerdo llamado PPH Global en el que participan 17 oficinas, entre las que se encuentra la OEPM, que permite a los solicitantes de patentes solicitar el examen acelerado en cualquiera de las 17 oficinas participantes.



El Patent Prosecution Highway se encuadra dentro del Plan de Promoción de la Propiedad Industrial en España (Plan PI) como una herramienta de internacionalización e intercambio de esfuerzos (*work-sharing*). Se trata de un acuerdo de naturaleza bilateral que permite compartir los resultados de trabajo entre las dos oficinas firmantes, agilizando los procedimientos de concesión de patentes.

Mediante este nuevo instrumento, la primera oficina que aborde la tarea de evaluar la patentabilidad de una invención, podrá transmitir los informes de búsqueda y los exámenes preliminares sobre la novedad y actividad inventiva que realicen sus examinadores, a la segunda oficina de recepción. De esta manera, en la medida en que un mismo solicitante busque la protección de su invención en estos dos territorios, se evitará la duplicación de trabajo que hasta ahora se venía produciendo.

Ventajas

Desde el punto de vista administrativo, se gana en eficiencia y se reduce el retraso en la gestión de expedientes.

Desde el punto de vista del solicitante, al acelerarse el procedimiento de registro, se consiguen patentes más rápidas y se accede antes a la protección. Por consiguiente, las empresas nacionales podrán conseguir una protección acelerada de su tecnología en los países donde haya firmados acuerdos bilaterales, lo que previsiblemente tendrá un impacto favorable para nuestra industria en el exterior y facilitará el comercio de sus productos tecnológicos.

El PPH se construye sobre un doble eje: en primer lugar, el énfasis que los gobiernos firmantes ponen en el cuidado de su industria en el extranjero. En segundo lugar, el PPH se erige sobre la calidad del trabajo técnico de las Oficinas y en concreto, de sus examinadores de patentes. Sin esta percepción de calidad, esta iniciativa de *work-sharing* no resultaría atractiva y, en consecuencia, los informes técnicos no se exportarían al exterior.

Procedimiento

Un solicitante que inicie un procedimiento de concesión de patente en España y que haya obtenido un Informe positivo de patentabilidad en el que se declare que al menos una reivindicación es admisible, podrá solicitar su patente en los países con los que se haya firmado un acuerdo PPH, dentro del plazo de prioridad de un año, e indicar expresamente que se le aplique el procedimiento acelerado del PPH.

De esta manera, su solicitud de patente en estos países, en lugar de aguardar su turno normal para el examen, entrará en una vía especial de procedimiento rápido.

Hay que observar que es el solicitante el que tiene expresamente que pedir que se le aplique el PPH en la segunda oficina de recepción. Para ello, deberá rellenar un formulario especial, aportar una serie de documentos y cumplir determinados requisitos, que se indican y detallan más adelante.

El PPH no está sujeto a ninguna tasa adicional más allá de las que se deriven del procedimiento de concesión habitual.

El PPH es un instrumento que, combinado con el CAP (Programa de Concesión Acelerada de Patentes que está regulado en una instrucción de la OEPM), puede llevar a obtener títulos de patentes en plazos hasta ahora impensables. Si el solicitante inicia un CAP en España y a los 6 meses consigue un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) acompañado de opinión escrita favorable, puede dirigirse a las oficinas de destino y presentar su solicitud con una petición PPH, lo que llevaría a acelerar también, como hemos explicado, el proceso de registro en el extranjero. Esto a su vez le permitiría entrar completamente protegido en el mercado de destino con mayor prontitud.

Extensión al PCT (Patent Cooperation Treaty)

Todo lo anterior es extensible a los productos PCT. En otras palabras, un solicitante de PCT que haya designado la OEPM como administración de búsqueda internacional o administración encargada del examen preliminar internacional, y haya conseguido un informe positivo de patentabilidad, al entrar en

fase nacional podrá asimismo beneficiarse del procedimiento acelerado del PPH en las oficinas con las que se haya firmado el acuerdo correspondiente.”

PLT - “Patent Law Treaty”, siglas en inglés del “Tratado sobre el Derecho de Patentes”.

A fin de explicar este acuerdo hemos incorporado la definición que sobre el mismo hace la WIPO, oficina administradora de este tratado.

<http://www.wipo.int/patent-law/es/plt.htm>

Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

El PLT tiene por fin armonizar las formalidades nacionales en materia de patentes en todo el mundo. El primer proyecto de Tratado contenía disposiciones relativas a la armonización sustantiva de los procedimientos de solicitud y examen de patentes, las normas para obtener una patente, los derechos otorgados por la patente y las medidas de subsanación previstas al respecto. Durante una Conferencia Diplomática que se celebró en 1991 quedó claro que había diferencias de opinión sobre cuestiones fundamentales, como las relativas al primer solicitante y al plazo de gracia. En 1995 se acordó que la OMPI adoptara otro planteamiento para promover la armonización, abarcando los asuntos relativos a los requisitos formales de los procedimientos nacionales y regionales sobre patentes. Tras esta decisión, se ha debatido el proyecto de PLT en primer lugar en el Comité de Expertos sobre el Tratado sobre el Derecho de Patentes y, a partir de 1998, en el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP).

Características esenciales del PLT

Módulo 1: Requisitos relativos a la fecha de presentación: En el PLT se disponen requisitos para obtener una fecha de presentación y procedimientos para evitar la pérdida de la fecha de presentación debido al incumplimiento de otros requisitos de forma.

Módulo 2: Solicitudes normalizadas: En el PLT se establece un conjunto único de requisitos internacionales formales y uniformes para las solicitudes nacionales y regionales, sobre la base de los requisitos establecidos en el PCT para las solicitudes internacionales.

Módulo 3: Formularios normalizados: En el PLT se establecen formularios normalizados que deberán ser aceptados por todas las Oficinas.

Módulo 4: Procedimientos simplificados ante la Oficina: El PLT simplifica varios procedimientos ante las Oficinas, contribuyendo a reducir los costos de los solicitantes y de las Oficinas

Módulo 5: Evitar la pérdida de derechos: El PLT evita pérdidas involuntarias de derechos sustantivos como consecuencia del incumplimiento de requisitos de forma y permite el restablecimiento de los derechos.

Módulo 6: Comunicaciones en papel y en formato: El PLT facilita la aplicación de la presentación electrónica y defiende los intereses de todas las partes interesadas.

Tras cinco años de debates, se celebró una Conferencia Diplomática del 11 de mayo al 2 de junio de 2000, que se saldó con la adopción del Tratado sobre el Derecho de Patentes el 1 de junio. El 2 de junio de 2000, 43 estados firmaron el Tratado; 104 estados, la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Eurasiática de Patentes (OEAP) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) firmaron el Acta Final del Tratado. El PLT quedó abierto a la firma hasta el 1 de junio de 2001 y, al día de hoy, ha sido firmado por 53 estados y una organización intergubernamental. El PLT entró en vigor el 28 de abril de 2005, esto es tres meses después del depósito de 10 instrumentos de ratificación o de adhesión de estados al Director General de la OMPI

La OMPI dispone de una lista actualizada de países adheridos al PLT.

http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=4

El PLT pretende racionalizar y armonizar los requisitos formales establecidos por las oficinas nacionales o regionales de patentes para la presentación de solicitudes de patentes nacionales o regionales, el mantenimiento de las patentes, así como ciertos requisitos adicionales relativos a las patentes o a las solicitudes de patente, por ejemplo, las comunicaciones, las representaciones o el registro de cambios relativos a las patentes y a las solicitudes de patente. Las disposiciones del PLT remiten en la medida de lo posible a las del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y su Reglamento, a fin de que el Tratado sea lo más sencillo posible y evitar que se creen distintas normas nacionales sobre las formalidades de patentes en relación con las solicitudes nacionales e internacionales. Se espera que la armonización de los procedimientos en virtud de las legislaciones nacionales propicie el acceso a la protección por patente en todo el mundo y una reducción de los costos derivados de dichos procedimientos para los solicitantes. Asimismo, se espera que se reduzcan los costos administrativos de las oficinas de patentes de los países industrializados y de los países en desarrollo, lo que podría traducirse en una reducción de las tasas para los solicitantes.”

Convenio de París. - Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (1883).

A fin de explicar este acuerdo hemos incorporado la definición que sobre el mismo hace la WIPO, oficina administradora de este tratado.

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html

“El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad (una especie de “pequeña patente” establecida en la legislación de algunos países), las marcas de servicio, los nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

1) En virtud de las disposiciones sobre el trato nacional, el Convenio establece que, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, los Estados contratantes deberán conceder a los nacionales de los demás Estados contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de los estados que no sean contratantes, siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en un Estado contratante.

2) En el Convenio se establece el derecho de prioridad en relación con las patentes (y modelos de utilidad, donde existan), las marcas y los dibujos y modelos industriales. Significa ese derecho que, con arreglo a una primera solicitud de patente de invención o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados contratantes, el solicitante podrá, durante determinado período de tiempo (12 meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los dibujos y modelos industriales y las marcas), solicitar la protección en cualquiera de los demás Estados contratantes; esas solicitudes posteriores se considerarán presentadas el mismo día de la primera solicitud. Dicho de otro modo, esas solicitudes posteriores tendrán prioridad (de ahí la expresión “derecho de prioridad”) con respecto a las solicitudes que otras personas puedan presentar durante los citados plazos por la misma invención, modelo de utilidad, marca o dibujo o modelo industrial. Además, como se fundan en la primera, dichas solicitudes posteriores no se verán afectadas por hechos que puedan haber acaecido en el intervalo, como la publicación de la invención o la venta de artículos que utilicen la marca o en los que se plasme el dibujo o modelo industrial. Una de las grandes ventajas prácticas de esta disposición radica en que el solicitante que desea protección en varios países no está obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de 6 o 12 meses para decidir en qué países desea la protección y para disponer con todo el cuidado debido las diligencias necesarias para asegurarse la protección.

3) En el Convenio se establecen además algunas normas comunes a las que deben atenderse todos los Estados contratantes. Las más importantes son las siguientes:

a) En relación con las patentes: Las patentes concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma invención son independientes entre sí: la concesión de la patente en un Estado contratante no obliga a los demás a conceder otra patente; la patente no podrá ser denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en otro.

El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

No se podrá denegar la concesión de una patente, y la patente no podrá ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o limitaciones previstas en la legislación nacional.

El Estado contratante que tome medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para evitar los abusos que podrían derivarse del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por la patente podrá hacerlo únicamente en determinadas condiciones. Sólo se podrá conceder la licencia obligatoria (licencia que no concede el propietario de la patente, sino el órgano competente del Estado de que se trate), atendiendo a la falta de explotación industrial o explotación insuficiente de la invención patentada, cuando la solicitud haya sido presentada después de tres años contados desde la concesión de la patente o después de cuatro años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Además, la solicitud habrá de ser rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con motivos legítimos. Además, la caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencia obligatoria no hubiera bastado para impedir el abuso. En este último caso, se podrá entablar el procedimiento para declarar caducada la patente, pero no antes de que expiren dos años contados desde la concesión de la primera licencia obligatoria.

b) En relación con las marcas: El Convenio de París no fija las condiciones de presentación y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de los Estados contratantes. En consecuencia, no se podrá rechazar la solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro de la marca en el Estado contratante, la marca se considera independiente de las marcas que, en su caso, se hayan registrado en otro país, incluido el propio país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación del registro de la marca en un Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás Estados contratantes.

Cuando la marca ha sido debidamente registrada en el país de origen, tiene que ser admitida para su depósito y protegida en su forma original en los demás Estados contratantes, cuando así se solicita. No obstante, se podrá denegar el registro en supuestos debidamente establecidos, como cuando la marca afecta a derechos adquiridos por terceros, cuando está desprovista de todo carácter distintivo o es contraria a la moral o al orden público o de naturaleza tal que pueda engañar al público.

Si en el Estado contratante fuera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado por la falta de utilización, sino después de transcurrido un plazo prudencial y sólo si el interesado no justificase las causas de su inacción.

Los Estados contratantes están obligados a denegar el registro y a prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de otra marca utilizada para productos idénticos o similares y que, a juicio del órgano competente del respectivo Estado, resultara que es notoriamente conocida en ese Estado como marca que ya es propiedad de una persona que pueda beneficiarse del Convenio.

Los Estados contratantes deberán igualmente rechazar el registro y prohibir el uso de marcas que contengan, sin permiso, escudos de armas, emblemas de Estado y signos y punzones oficiales de los Estados contratantes, siempre que éstos les hayan sido comunicados por conducto de la Oficina Internacional de la OMPI. Las mismas disposiciones se aplican a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de ciertas organizaciones intergubernamentales.

Las marcas colectivas deben estar protegidas.

c) En relación con los dibujos y modelos industriales: Los dibujos y modelos industriales tienen que estar protegidos en todos los Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho de que los productos a los que se aplique el dibujo o modelo no sean fabricados en ese Estado.

d) En relación con los nombres comerciales: Los nombres comerciales estarán protegidos en todos los Estados contratantes sin obligación de su depósito o de registro.

e) En relación con las indicaciones de procedencia: Los Estados contratantes deben adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

f) En relación con la competencia desleal: Todos Estados contratantes están obligados a asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

La Unión de París, instituida por el Convenio, se dotó de una Asamblea y de un Comité Ejecutivo. Forman la Asamblea todos los Estados miembros de la Unión que se hayan adherido, por lo menos, a las disposiciones administrativas y a las cláusulas finales del Acta de Estocolmo (1967). A su vez, los miembros del Comité Ejecutivo son elegidos entre quienes pertenecen a la Unión, excepto en el caso de Suiza, que es miembro de oficio. Corresponde a la Asamblea establecer el presupuesto bienal por programas de la Secretaría de la OMPI en lo que respecta a la Unión de París.

Adoptado en 1883, el Convenio de París fue revisado en Bruselas (1900), en Washington (1911), en La Haya (1925), en Londres (1934), en Lisboa (1958) y en Estocolmo (1967), y, finalmente, fue enmendado en 1979.

Pueden adherirse al Convenio todos los estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.”

PCT - “Patent Cooperation Treaty”, siglas en inglés del “Tratado de Cooperación en materia de Patentes” (1970).

A fin de explicar este acuerdo hemos incorporado la definición que sobre el mismo hace la WIPO, oficina administradora de este tratado.

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/pct/summary_pct.html

“El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) permite buscar protección por patente para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de la solicitud “internacional” de patente. Pueden presentar dicha solicitud los nacionales o residentes de los Estados contratantes del PCT. Por lo general, el trámite de presentación se cumple ante la oficina nacional de patentes del Estado contratante de nacionalidad o de domicilio del solicitante o, a elección de éste, ante la Oficina Internacional de la OMPI, en Ginebra.

Si el solicitante es nacional o residente de un Estado contratante que es parte en el Convenio sobre la Patente Europea, el Protocolo de Harare sobre Patentes y Dibujos y Modelos Industriales (Protocolo de Harare), el Arreglo de Bangui o el Convenio sobre la Patente Eurasiática, la solicitud internacional podrá presentarse también, respectivamente, ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) o la Oficina Eurasiática de Patentes (OEP).

El Tratado fija con todo detalle los requisitos formales que deben satisfacer las solicitudes internacionales.

La presentación de la solicitud internacional de patente (o “solicitud PCT”) tiene el efecto de designar automáticamente todos los Estados contratantes que se encuentren obligados a tenor de las disposiciones del Tratado a la fecha en que sea presentada. Esto es, la solicitud internacional surte en cada uno de los estados designados los mismos efectos que si se hubiera presentado una solicitud nacional ante la oficina de patentes de ese mismo Estado.

La solicitud internacional se somete luego a lo que se denomina “búsqueda internacional”. Con arreglo a lo previsto en el PCT, dicha búsqueda se confía a una de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA) competentes y, tras ella, se redacta un “informe de búsqueda internacional”, es decir,

una enumeración de las referencias de los documentos publicados que podrían afectar a la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud internacional. Además, a la luz de los resultados del informe de búsqueda, también se emite una opinión escrita preliminar y no vinculante sobre si la invención parece satisfacer los criterios de patentabilidad.

El informe de búsqueda internacional y la opinión escrita se comunican al solicitante, quien podrá decidir retirar la solicitud, particularmente si, por el contenido del informe y de la opinión, resulta poco probable la concesión de la patente, o bien modificar las reivindicaciones expuestas en ella.

Si no se retira la solicitud internacional, la Oficina Internacional la publica junto con el informe de búsqueda internacional. En esta fase no se publica la opinión escrita.

Antes de que venzan los 19 meses contados desde la fecha de prioridad, el solicitante podrá solicitar a una Administración designada para la búsqueda internacional suplementaria (SISA) (una Administración encargada de la búsqueda internacional dispuesta a ofrecer este servicio) que efectúe una búsqueda adicional de documentación pertinente centrada específicamente en documentos en el idioma en que se especialice esa Administración. Con esta búsqueda adicional se pretende reducir la probabilidad de que salgan a la luz otros documentos en la fase nacional que puedan causar que la concesión de la patente sea improbable.

Si el solicitante decide mantener la solicitud internacional con el fin de obtener patentes nacionales (o regionales), en relación con la mayoría de los Estados contratantes podrá esperar hasta el final del trigésimo mes posterior a la fecha de prioridad para comenzar el procedimiento pertinente ante cada oficina designada, para lo cual deberá aportar la traducción (cuando sea necesario) de la solicitud al idioma oficial de esa oficina, abonar las tasas correspondientes y contratar los servicios de agentes locales de patentes.

En caso de que el solicitante desee efectuar modificaciones en la solicitud (por ejemplo, a fin de abordar documentos señalados en el informe de búsqueda y las conclusiones formuladas en la opinión escrita) y hacer que se examine la posible patentabilidad de la solicitud “modificada”, podrá solicitar de manera facultativa un examen preliminar internacional. De ese examen emana el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (en virtud del Capítulo II del PCT) que es elaborado por una de las Administraciones competentes encargadas del examen preliminar internacional a tenor de lo previsto en el PCT y el cual contiene, nuevamente, una opinión preliminar y no vinculante sobre la patentabilidad de la invención reivindicada. Este informe proporciona al solicitante un criterio más sólido para evaluar las posibilidades de obtener la patente y, si el informe es favorable, fundamentos más firmes para continuar con la tramitación de la solicitud ante las oficinas nacionales y regionales de patentes. Si no se solicita el examen preliminar internacional, la Oficina Internacional establecerá el informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (en virtud del Capítulo I del PCT) fundándose en la opinión escrita que haya elaborado la Administración encargada de la búsqueda internacional y procederá a comunicarlo a las oficinas designadas.

El procedimiento que se lleva a cabo en virtud del PCT tiene grandes ventajas para los solicitantes, las oficinas de patentes y el público en general:

i) el solicitante dispone de hasta 18 meses más que en el caso de que no haya utilizado el PCT para reflexionar sobre la conveniencia de solicitar protección en otros países, nombrar agentes de patentes en cada país, preparar las traducciones necesarias y abonar las tasas nacionales;

ii) el solicitante tiene la garantía de que si su solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, no podrá ser rechazada por razones de forma por ninguna de las oficinas designadas durante la fase nacional de tramitación de la solicitud;

iii) sobre la base del informe de búsqueda internacional o de la opinión escrita, el solicitante puede evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de patentabilidad de su invención;

iv) el solicitante tiene la posibilidad de modificar la solicitud internacional durante el examen preliminar internacional para ponerla en orden antes de su tramitación por las distintas oficinas de patentes;

v) la labor de búsqueda y examen de las oficinas de patentes puede verse considerablemente reducida o eliminada gracias al informe de búsqueda internacional, la opinión escrita y, cuando proceda, el informe de examen preliminar sobre la patentabilidad, los cuales se comunican a las oficinas designadas junto con la solicitud internacional;

vi) como la solicitud internacional se publica junto con el informe de búsqueda internacional, los terceros están en mejores condiciones de formarse una opinión fundada sobre la posible patentabilidad de la invención reivindicada; y

vii) en el caso del solicitante, la publicación internacional anuncia a todo el mundo que se ha publicado la solicitud, lo cual puede ser un medio eficaz de difusión y de búsqueda de posibles licenciarios.

En último término, el PCT:

- pone el mundo al alcance de todos;
- aplaza los principales gastos relacionados con la protección internacional por patente;
- proporciona un criterio sólido para tomar decisiones sobre patentamiento; y
- es utilizado por las principales empresas, instituciones de investigación y universidades del mundo cuando solicitan la protección internacional por patente.

El PCT creó una Unión y ésta se dotó de una Asamblea a la que pertenecen los estados que son parte en dicho Tratado. Entre las funciones más importantes de la Asamblea se encuentran la modificación del Reglamento del Tratado, la aprobación del presupuesto bienal por programas de la Unión y la fijación de ciertas tasas relativas a la utilización del sistema del PCT.

La Asamblea de la Unión PCT ha establecido una medida especial en beneficio de 1) las personas físicas que sean nacionales y residan en un Estado cuyo ingreso nacional por habitante sea inferior a los 3.000 dólares de los EE.UU. o que sean nacionales y residan en uno de los estados que se enumeran en la Tabla de tasas anexa al Reglamento del PCT, y 2) los solicitantes, incluidas asimismo las personas jurídicas, que sean nacionales y residan en un Estado que goce de la condición de país menos adelantado (PMA) a juicio de las Naciones Unidas. Esa medida consiste en una reducción del 90% en ciertas tasas previstas en el Tratado.

Adoptado en 1970, el PCT fue enmendado en 1979 y modificado en 1984 y en 2001.

Pueden adherirse al PCT los estados que son parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Director General de la OMPI.”

EPC - “European Patent Convention” Siglas en inglés del “Convenio sobre la Patente Europea” (CEP) (1973).

A fin de explicar este acuerdo hemos incorporado la definición que sobre el mismo hace la OEPM. Debemos advertir que esta definición de parte podría reflejar una visión parcial pero recoge una definición correcta y en castellano.

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/normas_sobre_proteccion_de_invenciones/Derecho_europeo_de_patentes/Convenio_de_Munich_sobre_Concesion_de_Patentes_Europeas.html

“Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973

España se adhirió a este Convenio mediante Instrumento de 10 de julio de 1986 (BOE núm. 234, de 30 de septiembre), entrando en vigor el 1 de octubre de aquél año.

Posteriormente, el Convenio ha sido modificado en dos ocasiones:

a) La primera, a través del “Acta de Revisión del artículo 63 del Convenio de la Patente Europea, hecha en Múnich el 17 de diciembre de 1991”, ratificada por España mediante Instrumento de ratificación de 21 de marzo de 1997 (con entrada en vigor el 4 de julio de 1997).

b) Y la segunda y más importante, a través del “Acta de Revisión del Convenio sobre la Patente Europea, hecha en Múnich el 29 de noviembre de 2000”, que entró en vigor tanto para España como para el resto de Estados contratantes el 13 de diciembre de 2007.

¿QUÉ ES UNA PATENTE EUROPEA?

El sistema de patente europea permite obtener protección mediante una solicitud de patente europea directa con designación en aquellos estados europeos en que se quiere obtener protección y sean parte del Convenio Europeo de Patentes. Así, se puede obtener protección en hasta 38 países del ámbito europeo (miembros en mayo 2011).

La solicitud de Patente Europea puede ser presentada ante la OEPM pero es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y la concesión produce el efecto de una patente nacional en cada uno de los estados para los que se otorga.

Esta solicitud se puede presentar en español, en cuyo caso se aplica un descuento de un 20% sobre la tasa de presentación (en cualquiera de las modalidades on-line o en papel) y otro 20% a la tasa de examen (Regla 6.3 del Convenio de Patente Europea). Esta solicitud deberá ser traducida a uno de los idiomas oficiales antes de dos meses.

Si se trata de una solicitud EuroPCT, es decir, una solicitud internacional PCT que ha entrado en fase regional en Europa y cuyo informe de búsqueda internacional ha sido realizado por la OEPM, la tasa del Informe de búsqueda Suplementario Europeo se verá reducida en 940 euros, lo que equivale a un descuento de más del 50% respecto a la tasa (publicado en el documento PCT Applicant’s Guide – National Phase – National Chapter – EP <http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ep.pdf>)

Además, el 28 de julio de 2010 la Oficina Europea de Patentes publicó un noticia sobre cambios en el Convenio de la Patente Europea (reglas 141 y 70 del CPE) que determinan que el trabajo que hayan realizado determinadas oficinas nacionales, entre ellas la OEPM, sobre una solicitud de patente puede ser utilizado posteriormente por la EPO en la tramitación de una patente europea que reivindique prioridad de esta solicitud nacional.

Su oficina administradora es la Oficina de Patente Europea www.epo.org"

Términos cuya definición hemos considerado interesante incluir. En concreto hemos añadido alguna nota explicativa adicional sobre los siguientes: Patente divisional, Patent Thicket, Patentes Triádicas, Patent Trolls y Patent busters⁴, Patentes Submarinas y Special 301.

Patente divisional

No hemos localizado una definición oficial de patente divisional, menos aún en castellano, la más clara la hemos localizado en la versión en inglés de Wikipedia

Divisional Patent. https://en.wikipedia.org/wiki/Divisional_patent_application

“A divisional patent application (sometimes referred to as a divisional application or simply a divisional) is a type of patent application which contains matter from a previously filed application (the so-called parent application). Whilst a divisional application is filed later than the parent application, it may retain its parent’s filing date, and will generally claim the same priority.

Divisional applications are generally used in cases where the parent application may lack unity of invention; that is, the parent application describes more than one invention and the applicant is required to split the parent into one or more divisional applications each claiming only a single invention”

Sobre la problemática que ha representado en España sí hemos localizado un comentario en castellano de Ontañón, Ricardo (2013) Agente Europeo de Patentes que nos explica el por qué la EPO ha decidido limitar esta vía en 2014 para a su vez limitar su uso estratégico no deseado (justo el que hemos destacado en el estudio):

<http://www.clarkemodet.com/es/blog/2013/11/Cambios-en-las-solicitudes-de-patente-europeas-divisionales.html#.VoLZm2ODPIU>

“El Consejo de Administración de la EPO acaba de aprobar, en una reunión celebrada el pasado 16 de octubre, la modificación del artículo 36 del Reglamento de Ejecución del Convenio de la Patente Europea. Dicho artículo se refiere a las condiciones para la presentación de solicitudes de patente divisionales.

⁴ Términos (alguno de ellos traducidos al castellano) junto con otros relacionados están tomados de Arias (2009). <http://www.madrimasd.org/informacionidi/analisis/opinion/opinion.asp?id=39901>

Históricamente, se han podido presentar solicitudes de patente divisionales mientras la solicitud de patente anterior estuviera pendiente. El 1 de Abril de 2010 entró en vigor una importante modificación que introdujo, además, un plazo temporal para la presentación de solicitudes divisionales de 24 meses contados a partir de la primera comunicación emitida por la División de Examen (normalmente una acción oficial) o desde la primera objeción de falta de unidad de invención emitida por la misma división.

La limitación temporal fue introducida para reducir el uso indiscriminado de solicitudes divisionales, especialmente las que se presentaban el día antes de una vista oral, en la que se podía denegar la patente con objeto de alargar indefinidamente la tramitación de la misma y, por ende, la inseguridad jurídica para los terceros.”

Patent Thicket

Este término viene asociado a otros como los Patent Pools o Cross Licenses (licencias cruzadas) y para explicar mejor este término hemos incorporado el siguiente texto que lo aborda.

Arias (2009)

“La expresión Patent Thicket puede traducirse al español como “maraña de patentes” y refleja el hecho que afecta a productos cuyo desarrollo y producción se ve dificultado por decenas, centenares o incluso miles de patentes que están entrelazadas e interrelacionadas entre sí, puesto que protegen innovaciones anteriores o partes de ellas, de forma que resulta complicado avanzar en determinadas invenciones, por el temor a los litigios por violación de patentes. A veces se utiliza esta estrategia de manera defensiva por parte de las empresas que operan en un sector para evitar litigios o para evitar nuevos actores en un sector.

Una forma de superar este problema consiste en negociar acuerdos de licencias cruzadas entre las partes (Cross Licenses). En este acuerdo de licencias las empresas negocian compartir sus patentes y en la mayoría de los casos sin intercambio económico. De esta forma las empresas puedan explotar las tecnologías que comparten. Se trata de un mecanismo muy usado en las empresas de software.

En el caso de que un nuevo producto necesite utilizar tecnologías protegidas por patentes de diferentes empresas, una solución son los Patent Pool, que permiten que un conjunto de patentes de diferentes titulares se licencie de forma conjunta pagando royalties agrupados. Para ello las empresas titulares de las patentes forman un consorcio que es el encargado de la gestión colectiva de estos derechos.”

Como ejemplo de otra definición sobre este término, señalamos la que indica la Comisión de las Comunidades Europeas (2007: 13)⁵.

⁵ 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.

Patentes Triádicas

Para explicar mejor este término hemos incorporado la definición que Dernis (2003)⁶ incorpora al abordar este término.

http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2003/statistics_workshop/presentation/statistics_workshop_dernis.pdf

Dernis (2003)

“The OECD Triadic Patent Families are defined as a set of patents taken at the European Patent Office (EPO), the Japanese Patent Office (JPO), and the US Patent and Trademark Office (USPTO) that share one or more priorities. Provide an improved internationally comparable indicator for OECD requirements (measuring innovative performance of countries)”.

También recogemos la definición en castellano que realiza la OEPM. http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Revista_InfoPYM/2009/Julio/castellano/noticia_2.html

“Las patentes triádicas se definen como el conjunto de patentes solicitadas en la EPO y la Oficina Japonesa (JPO) y concedidas⁷ por la Oficina de Estados Unidos (USPTO) que protegen la misma invención. Se usan por la OCDE como indicador para medir y comparar los resultados de los países en materia de innovación y su expansión internacional.”

A estas tres oficinas indicadas anteriormente, de manera colectiva, se las denomina como las oficinas de cooperación trilateral, oficina trilateral u oficinas trilaterales y de hecho trabajan activamente de manera conjunta, como nos indica la OEPM en una de sus notas de prensa http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2012/2012_11_23_OficinaTrilateral.html:

“La Oficina Trilateral tramita la mayoría de las solicitudes de patentes en el mundo, incluyendo las solicitudes internacionales (PCT). Desde 1983, la Oficina ha trabajado conjuntamente para desarrollar bases de datos y sistemas de IT, y su labor ha permitido desarrollar proyectos diseñados para solucionar desafíos comunes. Actualmente la oficinas están comprometidas en la eliminación del trabajo duplicado innecesario, aumentando la eficiencia y la calidad del examen de patentes y trabajando para garantizar que unos derechos de patentes estables pueden ser concedidos de manera fluida y fácilmente en todo el mundo.”

Así mismo, y sobre la mencionada “oficina trilateral”, como nos indica esta misma en su página oficial: www.trilateral.net

“The Trilateral Co-operation was set up in 1983 between:

- the European Patent Office (EPO),
- the Japan Patent Office (JPO) and
- the United States Patent and Trademark Office (USPTO)

⁶ (Economic Analysis and Statistics Division, Directorate for Science, Technology and Industry, OECD). http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2003/statistics_workshop/presentation/statistics_workshop_dernis.pdf

⁷ Esta definición recoge la particularidad de que hasta recientemente la USPTO sólo publicaba las patentes concedidas.

The majority of all patent applications filed worldwide, including PCT applications, are processed by the Trilateral Offices.

Through harmonisation and development of industrial property administration and protection of industrial property rights, the Trilateral Offices strive to contribute to an increasingly efficient worldwide patent system in the 21st century.”

Patent Trolls y Patent busters

Este término viene asociado a otros como a mencionado Patent Thicket o a los Cross Licenses (licencias cruzadas) y para explicar mejor este término hemos incorporado el siguiente texto que lo aborda.

Arias (2009)

“El concepto de Patent Troll se aplica a los titulares de patentes que obtienen beneficios económicos de su cartera de propiedad industrial (IP portfolio), no porque exploten comercialmente sus patentes sino porque obtienen royalties de empresas a las que amenazan con litigios al considerar que infringen sus derechos.

En algunos casos el Patent Troll es una empresa que tiene patentes submarinas y sólo las saca a la luz cuando ve en el mercado una tecnología que puede estar próxima a su patente. En otras ocasiones el Patent Troll se corresponde con empresas que se dedican a comprar patentes a compañías en quiebra, y las utilizan para entablar litigios por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sea cual sea el origen, podemos decir que un Patent Troll no es una empresa productiva, y utiliza el sistema de patentes de una manera agresiva y desviada de su objetivo original, que es la explotación industrial.

Este término se le ocurrió al consejero general de Intel Corp, Peter Detkin, en 2001 para describir aquellas empresas que jamás habían trabajado con semiconductores y que estaban llevando a juicio a Intel por infracción de patentes. En aquel momento Detkin las calificó como “veneno para el desarrollo”, pero curiosamente hoy en día es el director general de una de ellas, Intellectual Ventures LLC.

Como reacción a los Patent Troll ha surgido la figura de los Patent Buster organizaciones que tratan de anular patentes basándose en que no cumplen los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva) o porque no están siendo explotadas comercialmente. Dentro de estas organizaciones podemos mencionar:

- Public Patent Foundation, organización sin ánimo de lucro que funciona en Estados Unidos con el apoyo de la Fundación Rockefeller y el Open Society Institute, y que se encuadra en la Benjamin N. Cardozo School of Law. En Youtube es posible visualizar un video con una charla muy interesante del director de esta organización.
- Electronic Frontier Foundation, organización que se financia con donaciones privadas y fue fundada a principios de los 90 con el objetivo de velar por los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información. En su página de Internet pueden consultarse algunas de las demandas en las que han trabajado.”

Como ejemplo de otra definición sobre este término, señalamos la que indica la Comisión de las Comunidades Europeas (2007: 13)⁸.

Patentes Submarinas

Para explicar mejor este término hemos incorporado el siguiente texto que lo aborda.

Arias (2009)

“Son patentes que pasan desapercibidas a la sociedad bien porque no se han considerado relevantes y no se explotan comercialmente o porque se ha ido retrasando su tramitación. Todo ello determina que sean desconocidas y estén ocultas, pero cuando aparece un producto de éxito relacionado con la tecnología que recogen, estas patentes salen a la luz y tratan de conseguir rentabilidad exigiendo a las empresas implicadas el pago de royalties.

Uno de los casos más conocidos es el sufrido en Estados Unidos por la empresa Research in Motion (RIM), fabricante de las agendas Blackberry, que tuvo que pagar en el año 2006 más de 500 millones de euros a la compañía NTP, que había interpuesto contra ella una demanda por violación de patentes. La disputa comenzó cuatro años antes, cuando NTP acusó a RIM de violar cinco de sus patentes con la tecnología de las Blackberry .

Pero lo paradójico de este caso es que NTP no produce ningún producto ni ofrece ningún servicio. Se trata de una empresa creada por el abogado Donald Stout y el inventor Thomas Campana, que falleció en el año 2004, para proteger las más de 50 patentes de este último. Aunque algunas de ellas están relacionadas con la tecnología de la empresa RIM no son equivalentes y sobre todo no están en explotación (se pueden consultar las patentes de este inventor en la página de la Oficina Americana de Patentes

Otro de los casos conocidos de “patentes submarinas” corresponde al inventor Jerome Lemelson que con más de 560 patentes ha sido el inventor más prolífico en Estados Unidos después de Thomas Edison, y entre cuyas invenciones se encuentra los lectores de códigos de barras o los scanner.

Hay quien acusa a este inventor de retrasar la concesión de sus patentes, utilizando las posibilidades que ofrecía la ley de patentes americana antes de su modificación en 1999, ya que hasta entonces las patentes no se publicaban hasta que eran concedidas así como el propio sistema de patentes americano que permite lo que se conoce como Continuation-in-part: solicitar nuevas patentes basadas en otras anteriores a las que se incorporan elementos técnicos nuevos. Claro ejemplo de ello es la patente US-4338626, solicitada en el año 1979 y concedida en 1982 y que deriva de una primera solicitud del año 1954, a la que siguieron otras. Se crea así una “cadena de patentes” que se entrelazan y permiten “prolongar” en el tiempo la protección de una invención más allá del plazo que determinan las leyes de patentes.”

⁸ “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.”

Special 301

No hemos localizado una definición oficial del “Special 301”, menos aún en castellano. Para explicarlo hemos acudido al mismo Organismo que lo emite, el “Office of the United States Trade Representative” (USTR): <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2014/April/USTR-Releases-Annual-Special-301-Report-on-Intellectual-Property-Rights>

“The “Special 301” Report is an annual review of the global state of IPR protection and enforcement. USTR conducts this review pursuant to Section 182 of the Trade Act of 1974, as amended by the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 and the Uruguay Round Agreements Act.”

Varios autores como Chen y Maxwell (2010) lo identifican como un sistema unilateral de presión que ha creado EE.UU. a la hora de inquirir a los países para estos que eleven y ejecuten el cumplimiento de las normas de Propiedad Industrial e Intelectual.

La definición más clara la hemos localizado en la versión en inglés de Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Special_301_Report:

“The Special 301 Report is prepared annually by the Office of the United States Trade Representative (USTR) under Section 301 as amended of the Trade Act of 1974. The reports identify trade barriers to U.S. companies and products due to the intellectual property laws, such as copyright, patents and trademarks, in other countries. Each year the USTR must identify countries which do not provide “adequate and effective” protection of intellectual property rights or “fair and equitable market access to United States persons that rely upon intellectual property rights”. Under the Special 301 provisions (Pub.L. 93–618, 19 U.S.C. § 2242) amended into Section 301 of the Trade Act of 1974 by section 1303 of the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, the USTR must also undertake annual surveys of foreign countries’ intellectual property laws and policies. The Special 301 Report was first published in 1989.

By statute, the annual report must identify a list of “Priority Foreign Countries”, those countries judged to have inadequate intellectual property laws; these countries may be subject to sanctions. In addition, the report contains a “Priority Watch List” and a “Watch List”, containing countries whose intellectual property regimes are deemed of concern.”