

P5_TA(2002)0163

Patente comunitaria *

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS))

Se modifica esta propuesta del modo siguiente:

Texto de la Comisión¹

Enmiendas del Parlamento

Enmienda 21 Considerando 2

(2) El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 de 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.

(2) El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 de 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. ***Las oficinas nacionales de patentes podrán realizar parte de las labores de procedimiento relacionadas con la patente comunitaria, incluidas las labores de investigación sobre la innovación, en lugar de la Organización Europea de Patentes (OEP), con la condición de que las oficinas nacionales de patentes respeten las normas de calidad acordadas previamente. La OEP será la única instancia responsable en relación con la concesión de patentes.***

Enmienda 2 Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) Resulta preciso encontrar un equilibrio entre el derecho de todos los ciudadanos de la Unión a tramitar

¹ DO C 337 E de 28.11.2000, p. 278.

cualquier expediente en su propia lengua, el principio de seguridad jurídica que permite conocer fácilmente el contenido de lo que se patente y el no encarecimiento de los costes. Ese equilibrio puede encontrarse en la fórmula establecida en el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria¹ para el régimen lingüístico.

¹ DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

Enmienda 3
Considerando 7

(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.

(7) Todas las acciones relativas a determinados aspectos de la patente comunitaria deben someterse a la jurisdicción, en primera instancia, de los Tribunales de la Patente Comunitaria (TPC) de los Estados miembros y, en segunda instancia, de la Sala Europea de la Propiedad Intelectual (SEPI) creada en virtud de los artículos 225 A y 229 A del Tratado, introducidos por el Tratado de Niza.

(7 bis) El recurso a tribunales nacionales existentes con experiencia en asuntos de patentes como tribunales de primera instancia para los litigios en materia de patentes (TPC) comunitarias sigue, por lo que se refiere al primer caso, el ejemplo del Reglamento (CE) n° 40/94. Se tienen así debidamente en cuenta los factores de rapidez, coste-eficacia, lengua local, cercanía a los usuarios y utilización de las infraestructuras y los conocimientos técnicos existentes.

(7 ter) El número de TPC por Estado miembro debe ser limitado. Los Estados miembros podrán acordar el

establecimiento de TPC para dos o más Estados miembros.

(7 quater) La aplicación uniforme del Derecho comunitario será garantizada a través del control de los TPC por la SEPI, que actuará como tribunal de apelación. La SEPI podrá autorizar una apelación ante el Tribunal de Primera Instancia para cuestiones jurídicas importantes.

(7 quinquies) En los asuntos sobre patentes es indispensable contar con dos órganos que examinen las cuestiones de hecho (primordialmente técnicas). Por consiguiente, los TPC y la SEPI se pronunciarán sobre cuestiones de hecho y de derecho. El Reglamento de ejecución podrá restringir las competencias de la SEPI para examinar el fundamento de hecho de la decisión del TPC.

(7 sexies) La SEPI, en calidad de tribunal central de apelación, es un tribunal de primera instancia en el sentido del artículo 225 A del Tratado, introducido por el Tratado de Niza, puesto que la estructura jurisdiccional europea, formada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), el Tribunal de Primera Instancia (TPI) y la Sala Europea de la Propiedad Intelectual (SEPI), es llamada a pronunciarse "por primera vez" por una apelación de un TPC, que de por sí no forma parte de la estructura jurisdiccional europea. Una vez más, se sigue así el ejemplo del sistema aplicado para la marca comunitaria, en el que el TPI se pronuncia sobre las acciones contra las decisiones de los tribunales de apelación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior , actuando así como órgano jurisdiccional en segunda (e incluso tercera) instancia.

(7 septies) A nivel institucional, los TPC son tribunales nacionales. No obstante, aplicarán exclusivamente el Derecho comunitario, en particular las disposiciones substantivas y procedimentales del presente Reglamento. Por consiguiente, la soberanía nacional de los Estados miembros no será obstáculo para una apelación de un TPC a

la SEPI.

Enmienda 4
Considerando 8

(8) Resulta necesario que el **órgano jurisdiccional** que decida en materia de violación y de validez pueda pronunciarse asimismo sobre las sanciones y la indemnización de los perjuicios fundándose en normas comunes. Estas competencias deben entenderse sin perjuicio las competencias en materia de aplicación de las normas sobre responsabilidad penal y competencia desleal que puedan prever las legislaciones de los Estados miembros.

(8) Resulta necesario que el **TPC** que decida en materia de violación y de validez pueda pronunciarse asimismo sobre las sanciones y la indemnización de los perjuicios fundándose en normas comunes. Estas competencias deben entenderse sin perjuicio las competencias en materia de aplicación de las normas sobre responsabilidad penal y competencia desleal que puedan prever las legislaciones de los Estados miembros.

Enmienda 5
Considerando 9

(9) Las normas de procedimiento ante **el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial** se fijarán en **el estatuto de este órgano jurisdiccional y en su reglamento de procedimiento.**

(9) Las normas de procedimiento ante **los TPC y la SEPI** se fijarán en **el Reglamento de ejecución.**

Enmienda 6
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis

Oficinas nacionales de patentes

- 1. Las oficinas nacionales de patentes, en lo que hace a la patente comunitaria, podrán, en los términos que se establezcan en el Reglamento de ejecución previsto en el artículo 59, prestar servicios de asesoramiento sobre los procedimientos para la solicitud de una patente comunitaria, recibir solicitudes de patentes y transmitir las a la Oficina Europea de Patentes, y difundir información sobre la patente comunitaria.**
- 2. Las oficinas nacionales de patentes que así lo soliciten en el marco del Convenio de Múnich podrán, en sus lenguas de**

trabajo respectivas, acometer otras tareas en relación con la solicitud de la patente comunitaria, especialmente aquellas de búsqueda e investigación. Dicha actividad no afectará a la uniformidad de la patente comunitaria que en todo caso deberá ser concedida por la Oficina Europea de Patentes.

Enmienda 7
Artículo 1 ter (nuevo)

Artículo 1 ter

Funciones de las oficinas nacionales de patentes

En el marco del procedimiento para la solicitud de una patente comunitaria, las oficinas nacionales de patentes apoyarán al solicitante en los términos que se establezcan en el Reglamento de ejecución previsto en el artículo 59 .

En particular, se harán cargo de las solicitudes de patente, las transmitirán a la Oficina Europea de Patentes y prestarán servicios de asesoramiento e investigación. Además, prestarán servicios de información relativa a los aspectos jurídicos de la patente comunitaria. La Oficina Europea de Patentes es, en todo caso, la única competente para la concesión de una patente comunitaria.

Enmienda 8
Artículo 9, letra b)

b) a los actos realizados con carácter experimental que se refieran al objeto de la invención patentada;

b) a los actos realizados con carácter experimental que se refieran al objeto de la invención patentada, *incluidas las pruebas y los experimentos correspondientes realizados para obtener una autorización;*

Enmienda 9
Artículo 25, apartado 1

1. De conformidad con las disposiciones del

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.

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. ***Parte de las tasas se destinará a la financiación de las obligaciones contraídas por los Estados miembros en materia de información sobre patentes según la importancia de la oficina nacional de patentes.*** 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.

Enmienda 10

Artículo 30, apartados 3 y 4

3. El Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial gozará de competencia exclusiva para conocer de las demandas y acciones contempladas en el apartado 1, que se interpondrán en primera instancia ante la Sala de Primera Instancia de dicho Tribunal.

3. Las demandas y acciones contempladas en el apartado 1 ***se someterán a la jurisdicción exclusiva,***

a) de los Tribunales de la Patente Comunitaria (TPC) de los Estados miembros, en primera instancia y

b) de la Sala Europea de la Propiedad Intelectual (SEPI) creada en virtud de los artículos 225 A y 229 A del Tratado introducidos por el Tratado de Niza, en segunda instancia.

3 bis. Los Estados miembros designarán como TPC a tribunales nacionales con experiencia en la resolución de conflictos en materia de patentes.

3 ter. El número de TPC en un Estado miembro no será superior a dos.

3 quáter. Los Estados miembros podrán acordar que un TPC establecido en un Estado miembro actúe como TPC para cada uno de ellos.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado y en el presente Reglamento, las condiciones

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado y en el presente Reglamento, las condiciones

y modalidades de las acciones y demandas contempladas en el apartado 1, así como las normas aplicables a las resoluciones ***que se dicten, se establecerán en los estatutos o reglamento de procedimiento del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial.***

y modalidades de las acciones y demandas contempladas en el apartado 1, así como las normas aplicables a las resoluciones ***dictadas por los TPC y la SEPI, serán establecidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 59.***

Enmienda 11
Artículo 39

1. Podrán recurrirse ante la ***Sala de Recursos del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial*** las resoluciones que ***dicte la Sala de Primera Instancia de dicho Tribunal*** en los procedimientos derivados de las acciones y demandas que contemplan las disposiciones de la presente sección.

2. El recurso se interpondrá ante la ***Sala de Recursos*** en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de conformidad con los estatutos del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial.

3. La ***Sala de Recursos*** será competente para pronunciarse tanto sobre los elementos de hecho como sobre de Derecho, así como para anular o modificar la resolución impugnada.

4. Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial, siempre que la resolución de éste no haya estimado sus pretensiones.

5. El recurso tendrá efecto suspensivo. ***La Sala de Primera Instancia*** podrá, no obstante, dar a su resolución carácter ejecutivo acompañándola, si procede, de garantías.

1. Podrán recurrirse ante la ***SEPI*** las resoluciones que ***dicten los TPC de los Estados miembros*** en los procedimientos derivados de las acciones y demandas que contemplan las disposiciones de la presente sección.

2. El recurso se interpondrá ante la ***SEPI*** en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de conformidad con los estatutos del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial.

3. La ***SEPI*** será competente para pronunciarse tanto sobre los elementos de hecho como sobre de Derecho, así como para anular o modificar la resolución impugnada.

4. Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial, siempre que la resolución de éste no haya estimado sus pretensiones.

5. El recurso tendrá efecto suspensivo. ***El TPC*** podrá, no obstante, dar a su resolución carácter ejecutivo acompañándola, si procede, de garantías.

5 bis. La SEPI podrá autorizar una apelación ante el Tribunal de Primera Instancia para cuestiones jurídicas de especial importancia.

Enmienda 12
Artículo 40

1. Cuando lo exija el interés de la Comunidad, la Comisión podrá someter **al Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial** una acción de nulidad de la patente comunitaria.
2. La Comisión podrá asimismo, con la condición que se establece en el apartado 1, intervenir en cualquier procedimiento pendiente ante **el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial**.

1. Cuando lo exija el interés de la Comunidad, la Comisión podrá someter **al TPC competente para el Estado miembro en el que el titular tenga su sede** una acción de nulidad de la patente comunitaria.
2. La Comisión podrá asimismo, con la condición que se establece en el apartado 1, intervenir en cualquier procedimiento pendiente ante **cualquier TPC o ante la SEPI**.

Enmienda 13
Artículo 41

En las acciones previstas en los artículos 33 a 36, el **Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial** será competente 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.

1. En las acciones previstas en los artículos 33 a 36 **sometidas al TPC competente para el Estado miembro en el que el demandado tenga su sede**, el TPC será competente para pronunciarse sobre **las acciones y demandas contempladas en el apartado 1 del artículo 30. En caso de acción de violación y de acción declarativa de la ausencia de violación, ese TPC será competente en** la totalidad del territorio, zona o espacio en los que se aplique el presente Reglamento.

2. La primera frase del apartado 1 se aplicará a todos los TPC competentes para los Estados miembros en los que se haya violado la patente o, en caso de acción declarativa de la ausencia de violación, en los que se suponga que se ha violado una patente. En caso de acción de violación y de acción declarativa de la ausencia de violación, ese TPC será competente únicamente para ese Estado miembro.

Enmienda 14
Artículo 42

El **Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial** podrá tomar

El **TPC** podrá tomar cualquier medida provisional o cautelar que sea necesaria de

cualquier medida provisional o cautelar que sea necesaria de conformidad con sus estatutos.

conformidad con sus estatutos.

Enmienda 15
Artículo 44, apartado 1

1. El **Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial** podrá ordenar el pago de daños y perjuicios para indemnizar los daños subyacentes a las acciones que contemplan los artículos 31 a 36.

1. El **TPC** podrá ordenar el pago de daños y perjuicios para indemnizar los daños subyacentes a las acciones que contemplan los artículos 31 a 36.

Enmienda 16
Artículo 46

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.

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 **TPC** en virtud de lo dispuesto en la sección 1 del Capítulo IV.

Enmienda 17
Artículo 51

1. El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda de las contempladas en el artículo 30 se declarará de oficio incompetente.

2. El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda distinta de las contempladas en el artículo 30 y relacionada con una patente comunitaria deberá tener esta patente por válida, a menos que el **Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial declare** su invalidez mediante resolución con fuerza de cosa juzgada.

3. El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda distinta de las contempladas en el artículo 30 y

1. El tribunal nacional **distinto de un TPC** ante el que se interponga una acción o demanda de las contempladas en el artículo 30 se declarará de oficio incompetente.

2. El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda distinta de las contempladas en el artículo 30 y relacionada con una patente comunitaria deberá tener esta patente por válida, a menos que el **TPC o la SEPI declaren** su invalidez mediante resolución con fuerza de cosa juzgada.

3. El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda distinta de las contempladas en el artículo 30 y

relacionada con una patente comunitaria, suspenderá el procedimiento cuando considere que para fallar es condición previa que haya una resolución sobre una acción o demanda contemplada en el artículo 30. La causa se suspenderá bien de oficio, previa audiencia de las partes, cuando se haya ejercido una de las acciones o demandas contempladas en el artículo 30 ante el ***Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial***, bien a instancia de parte y previa audiencia de las demás partes si aún no se hubiese sometido el asunto al ***Tribunal Comunitario***. En este último caso, el tribunal nacional invitará a las partes a presentar la demanda en un plazo que él mismo fijará. De no presentarse la demanda en tal plazo, se reanudará el procedimiento.

relacionada con una patente comunitaria, suspenderá el procedimiento cuando considere que para fallar es condición previa que haya una resolución sobre una acción o demanda contemplada en el artículo 30. La causa se suspenderá bien de oficio, previa audiencia de las partes, cuando se haya ejercido una de las acciones o demandas contempladas en el artículo 30 ante el ***TPC***, bien a instancia de parte y previa audiencia de las demás partes si aún no se hubiese sometido el asunto al ***TPC***. En este último caso, el tribunal nacional invitará a las partes a presentar la demanda en un plazo que él mismo fijará. De no presentarse la demanda en tal plazo, se reanudará el procedimiento.

Enmienda 39
Artículo 56 bis (nuevo)

Artículo 56 bis

Función de las oficinas nacionales de patentes

La Comisión y el Consejo velarán por que en el marco de la próxima conferencia diplomática

- las oficinas nacionales de patentes puedan conservar una función importante en la tramitación de la patente comunitaria, especialmente por lo que se refiere al asesoramiento de los solicitantes y la transmisión de solicitudes de patentes a la Oficina Europea de Patentes;

- la Oficina Europea de Patentes pueda encargar a las oficinas nacionales de patentes que así lo deseen la elaboración de informes de investigación sobre un número limitado de solicitudes de patentes, a condición de que se respeten los criterios de calidad que se habrán acordado previamente con vistas a garantizar la calidad y uniformidad de la patente comunitaria. Esta actividad de las oficinas nacionales no deberá en ningún caso socavar la uniformidad ni la calidad de la

*patente comunitaria, la cual será
concedida, en todo caso, por la Oficina
Europea de Patentes; con vistas a
garantizar la calidad y uniformidad de la
patente, se establecerá un sistema de
control bajo la autoridad de la Comisión en
colaboración con la Oficina Europea de
Patentes;*

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2000) 412)¹,
 - Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 308 del Tratado CE (C5-0461/2000),
 - Visto el artículo 67 de su Reglamento,
 - Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía (A5-0059/2002),
1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;
 2. Solicita al Consejo y a la Comisión que se aseguren de que en la próxima Conferencia Diplomática para la revisión del Convenio sobre la Patente Europea se establezca para la patente comunitaria el régimen lingüístico previsto en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria²;
 3. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;
 4. Pide al Consejo que le informe, en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el Parlamento;
 5. Solicita la apertura del procedimiento de concertación, en caso de que el Consejo pretenda apartarse del texto aprobado por el Parlamento;
 6. Pide que se le consulte de nuevo, en caso de que el Consejo se proponga modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;
 7. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

¹ DO C 337 E de 28.11.2000, p. 278.

² DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.