



Realidad y futuro de la propiedad industrial en la Unión Europea*

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SEGADE

Sumario: I. Introducción: el protagonismo de la PI en la UE. II. El largo camino del reconocimiento jurisprudencial de la importancia de la PI en la Unión Europea. III. Circunstancias político-económicas y jurídicas que impulsaron el fortalecimiento de los derechos de PI en la Unión Europea. IV. Pilares sobre los que se asienta el sistema comunitario de propiedad intelectual. 4.1. La cesión de soberanía a las instituciones comunitarias. 4.2. Asunción por la Unión Europea de competencias en materia de propiedad intelectual y la acción normativa propia de la UE. 4.3. La imposición del acervo comunitario. 4.4. Existencia de órganos administrativos y jurisdiccionales propios de la Unión Europea. 4.5. Adhesión a Convenios Internacionales en materia de propiedad intelectual. 4.6. Protagonismo de la UE en la promoción y defensa de los derechos de propiedad intelectual. 4.7. Establecimiento de normas generales y específicas para regular las relaciones entre la PI y el derecho de la competencia. V. Acotación especial sobre la acción normativa de la UE en materia de propiedad intelectual. 5.1. Normas sustantivas. 5.1.1. Propiedad Industrial. 5.1.2. Derecho de Autor. 5.2. Normas administrativas y procesales. VI. Apuntes sobre el futuro.

I. INTRODUCCIÓN: EL PROTAGONISMO DE LA PI EN LA UE

En los últimos 30 años, es decir, entre 1974 y 2005 se han producido trascendentales cambios políticos, tecnológicos, económicos y sociales en todo el mundo, y paralelamente, quizás en parte debido a esos cambios, la Propiedad Intelectual ha experimentado un desarrollo sin parangón en la Historia en tan breve periodo de tiempo¹. Por aludir a un cambio de enorme potencialidad, aunque tenga únicamente carácter regional, basta mencionar la consolidación de la Unión Europea, que todavía en 1974 tenía únicamente 9 miembros, mientras que en el año 2005 integra 25 Estados con más de 450 millones de habitantes, a la espera de la próxima incorporación de Rumania y Bulgaria. La UE se ha convertido en un fenómeno de integración política, social y económica sin precedentes que ha dotado de estabilidad a un continente asolado por tensiones y conflictos de todo tipo, y ha originado hechos tan singulares como el alumbramiento de una nueva mone-

* El presente trabajo constituye la reproducción literal del texto completo de la conferencia pronunciada por el autor el 22 de noviembre de 2005 en Punta del Este en el marco de las XII Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de la ASIPI.

1. Para una breve referencia a estos cambios vid. GOMEZ SEGADE, José A., *30 Años de Propiedad Intelectual y 25 volúmenes de ADI*, ADI XXV (2004-2005), editorial Marcial Pons, Madrid 2005, p. 9 y ss.

da. Este nueva moneda, que es el Euro, ha supuesto que 12 Estados miembros hayan abandonado sus monedas nacionales, parte de su historia y su imagen (como el marco, el franco, o la peseta), para hacer posible que más de 300 millones de europeos manejen una divisa que ya se ha hecho un hueco en el mercado internacional de divisas². Por supuesto también existen problemas e incógnitas para el futuro, y ahí están para demostrarlo, los referenda negativos en Francia y Holanda sobre el Tratado para la Constitución europea, las tensiones derivadas de la inmigración masiva, o las dificultades para llegar acuerdos sobre los presupuestos y los fondos comunitarios. Pero no es éste el momento de entrar en estas cuestiones.

Entre los muchos logros de la Unión Europea en estos últimos 30 años figura el espectacular desarrollo de la Propiedad Intelectual y su protección. Y ello es tanto más sorprendente cuanto que inicialmente, como apuntaré de inmediato, existió una cierta hostilidad ante los derechos de propiedad intelectual, porque se consideraban difícilmente compatibles con el objetivo fundamental de conseguir un mercado común apoyado en el principio de libertad de circulación de las mercaderías y servicios. Las circunstancias fueron mudando, y paulatinamente se fue adquiriendo la percepción de la trascendencia de la PI para el desarrollo y la competencia, hasta que la globalización económica puso a los derechos de PI en el centro neurálgico del sistema. No es extraño, pues, que ya en mayo de 2000, el Comisario de la UE encargado del Mercado Único, Frits BOLKESTEIN, pudiera afirmar que tenía un particular interés en adaptar el mercado único a la nueva economía. Y añadía literalmente:

“la clave del éxito radica en la creación de una Europa abierta y competitiva, que ofrezca posibilidades de elección a los consumidores y nuevos mercados a los emprendedores. Para conseguir este objetivo es necesario crear un entorno que alimente el dinamismo y la creatividad apoyado en los sólidos cimientos de un sistema legal seguro. Debemos estimular lo más posible la innovación para que de esta forma resulte atractivo para la industria invertir en Europa. En este contexto, es particularmente importante poner mucho mayor interés en la protección de los derechos de propiedad intelectual”³.

Más recientemente, el mismo Frits BOLKESTEIN insistía todavía con mayor rotundidad en la trascendencia de la PI para la Unión Europea, señalando que era importante para “todos nosotros”, es decir, no sólo para la industria, sino también para los ciudadanos en general y los consumidores. Y justamente dado el gran impacto que tiene la PI, subrayaba que debíamos prestar atención a dos principios claves:

2. Por distintas razones todavía no han incorporado el Euro el Reino Unido, Dinamarca y Suecia. En cuanto a los 10 países, fundamentalmente del Este europeo, incorporados el pasado año 2004 a la Unión europea, aunque algunos tienen el propósito de incorporarse a la zona euro en el plazo más breve posible, obviamente todavía no cumplen los requisitos económicos, financieros y presupuestarios necesarios.
3. Discurso inaugural de la Conferencia pronunciada en la OAMI, en Alicante (España) el 29 de mayo de 2000.

“En primer lugar, debemos comunicar mejor por qué los derechos de propiedad industrial son tan importantes. En segundo término, tenemos que asegurarnos de que nuestra posición sea equilibrada. Los derechos de propiedad intelectual pueden estimular el desarrollo económico y el crecimiento, al tiempo que benefician a las empresas y a los ciudadanos, pero sólo si mantenemos el equilibrio adecuado”⁴.

El equilibrio a que se refiere el Comisario del Mercado Interior es el referido a los diversos intereses en juego por ejemplo, en el caso de la protección de del software o de las invenciones biotecnológicas. Pero a mi juicio, un equilibrio absolutamente fundamental que también debe mantenerse cuando se regulan los derechos de propiedad intelectual es el equilibrio con el derecho de la competencia. Es lógico que no lo mencionara BOLKESTEIN en su intervención porque el derecho de la competencia está a cargo de un Comisario específico en el seno de la Comisión Europea. Es indudable que en la medida en que los derechos de PI están nucleados en torno a un derecho de exclusiva que genera un monopolio legal, tiene que haber una íntima relación con el derecho de la competencia. Así ha sucedido en la Unión Europea, en donde el derecho de la competencia no sólo ha tenido un desarrollo tan intenso sino más que la PI, sino que ha tenido un carácter fundamental desde los albores de la entonces CEE en 1957. Para acercarnos, pues, a la realidad de la PI en la Unión Europea, haremos una rápida síntesis de su régimen jurídico y sus relaciones con el derecho de la competencia. Sin embargo, para valorar en su justa medida el alto nivel de protección de la PI en la Unión Europea, conviene realizar un flash retrospectivo para conocer los hitos de la evolución hasta llegar al momento actual.

II. EL LARGO CAMINO DEL RECONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA IMPORTANCIA DE LA PI EN LA UNIÓN EUROPEA

Cuando se firma el Tratado de la Comunidad Económica Europea (TCEE) en 1957 en el simbólico Campidoglio romano, la Propiedad Industrial sólo se mencionaba una vez en el artículo 36, que en la actualidad constituye el artículo 30 tras la reenumeración efectuada por el Tratado de Ámsterdam de 1997⁵; en dicho precepto se mencionaba la propiedad industrial y comercial como una de las causas que podían justificar restricciones del principio de libre circulación. Este vacío contrasta con la importante regulación de la competencia contenida en los artículos 85 y ss, que han pasado a ser los actuales 81 y ss. Bien miradas las cosas, esta falta de regulación no resulta sorprendente porque en este momento inicial tampoco se prestaba atención a otros temas que han

4. BOLKESTEIN, F., *“Quo vadis? Striking the balance on industrial property rights*, Conferencia sobre los derechos de Propiedad Industrial celebrada en Ischia (Italia) el 6 de octubre de 2003

5. El Tratado de Amsterdam de 1997, da un paso más en la línea del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. El Tratado de Maastricht significativamente establece que la denominación Comunidad Económica Europea sea sustituida por la denominación “Comunidad Europea”. Queda claro que ya no se trata simplemente de una comunidad “económica”, sino que también se persiguen otros fines.

venido a ser prioritarios andando el tiempo. En el arranque de la CEE la preocupación fundamental era conseguir un mercado común⁶, y por ello es lógico que desde el primer momento se dedicase especial atención a la política y derecho de la competencia, con el convencimiento de que no puede existir una economía libre de mercado si no se garantiza la competencia.

La mención de la propiedad industrial (y por extensión del conjunto de la propiedad intelectual) en el antiguo artículo 36 del TCEE partía de una realidad bien conocida, a saber que todos los derechos de propiedad intelectual tienen carácter territorial, por lo que los efectos de monopolio legal que de los mismos se derivan se circunscriben a las fronteras de cada Estado. Existía, pues, el riesgo de que se utilizaran los derechos de propiedad intelectual para compartimentar los mercados dificultando los objetivos del TCEE⁷. Pero por otro lado, también había que respetar los derechos de propiedad intelectual nacionales, porque éstos se asimilan a la propiedad y el artículo 222 del TCEE dejaba el régimen de la propiedad en manos de los Estados miembros. Y esta circunstancia abría la posibilidad de que la diferencia de regulación en distintos Estados miembros obstaculizara la libre circulación de mercaderías y servicios en el Mercado Común.

Ante esta problemática, el legislador comunitario proclama la necesidad de mantener el principio de libre circulación utilizando todos los medios salvo aquellos que lesionen injustificadamente los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

En una fase inicial se confió la aplicación de estos principios a la jurisprudencia que acudió a las únicas normas posibles, a saber, los artículos 85 y 86 del TCEE (hoy artículos 81 y 82) en materia de derecho de la competencia, y los artículos 30 y 36 (hoy artículos 28 y 30). Dejando a un lado otras sentencias, en la mayoría de los casos con argumentos bastantes razonables, también contrarias a los derechos de propiedad industrial⁸, la hostilidad jurisprudencial contra los derechos de propiedad industrial llegó a su culmen en la sentencia del TJCE de 3 de julio de 1974 en el denominado caso “HAG I”⁹ en donde se enuncia la polémica tesis del origen común, y se erosiona tan gravemente el derecho de marcas que pone en peligro su subsistencia.

6. El propio título del Tratado es significativo: Tratado de la Comunidad Económica Europea
7. Este riesgo sería particularmente agudo cuando una sola persona fuera titular de derechos de propiedad intelectual en distintos países comunitarios y dichos derechos tuviesen el mismo objeto, por ejemplo, derecho de marca francés, alemán o italiano para proteger el mismo signo distintivo, o patente francesa, alemana o italiana para proteger la misma invención.
8. Basta citar las sentencias del TJCE de 13 de julio de 1966 en el caso “Grundig-Consten” (aplicación de normas del artículo 85.1 a determinados acuerdos en materia de marcas), de 18 de febrero de 1971 en el caso “Sirena” (aplicación del artículo 85.1 en relación con el ejercicio de derechos de marcas que impedían importaciones paralelas), de 8 de junio de 1971 en el caso “Deutsche Grammophon c. Metro” (aplicación de los artículos 30 y 36 contra determinadas conductas que pretendían justificarse por el ejercicio de derechos de autor), o la sentencia de 31 de octubre de 1974 en el caso “Centrafarm c. Winthrop” (aplicación de los artículos 30 y 36 contra determinadas formas de ejercicio abusivo del derecho de marcas).
9. Caso 192/73 “Van Zuylen c. Hag”, Rep. 1974, p. 731 y ss.

La sentencia del caso “HAG I” constituye un punto de inflexión, a partir del cual la jurisprudencia del TJ empieza una lenta evolución a favor de los derechos de propiedad intelectual. Esta postura favorable tiene por objetivo compatibilizar los derechos de propiedad intelectual con el principio de libre circulación de mercaderías, y concretar qué acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual que no colisionan con la normativa comunitaria sobre libre competencia. El cambio de rumbo, que se inicia con la sentencia del TJCE de 22 de junio de 1976 en el caso “Terrapin c. Terranova”¹⁰, se manifiesta en el reconocimiento de que en los derechos de propiedad intelectual existe un “objeto específico”, constituido por un conjunto de derechos que siempre deben ser objeto de especial protección. Por eso en numerosas sentencias se distingue entre la existencia y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual¹¹. Mientras la existencia de los derechos está protegida por el artículo 36 con independencia de su origen nacional, su ejercicio puede ser objeto de control por el Tribunal para impedir que vaya más allá de la defensa del objeto específico. Avanzando en la línea de la distinción entre existencia y ejercicio, la jurisprudencia comunitaria formuló el principio del “agotamiento del derecho”, en virtud del cual la comercialización previa del producto amparado por el derecho de PI en cualquier Estado miembro con el consentimiento del titular del derecho, impide que éste último puede invocar su derecho para impedir la libre circulación de los productos en todo el territorio de la Comunidad¹². El TJCE consagra el principio del “agotamiento comunitario”, pero deja subsistente el “agotamiento internacional”, que permite al titular de un derecho de PI en un Estado miembro oponerse a la importación a la UE de productos protegidos por ese derecho siempre que hayan sido comercializados por primera vez en un país tercero. Y esta doctrina es la que luego se transplantará a la legislación comunitaria, como luego apuntaremos. La evolución a favor de los derechos de PI y la superación de los prejuicios iniciales culmina con la sentencia del TJCE de 17 de octubre de 1990 en el caso “HAG 2”, que deroga expresamente la peligrosa doctrina establecida en el caso “HAG I”¹³.

A pesar de su importancia, la favorable evolución jurisprudencia I no fue el único motivo de la expansión de los derechos de PI en la Unión Europea. Por el contrario, sería más exacto decir que la evolución jurisprudencia fue una consecuencia de diversas circunstancias políticas, económicas y jurídicas, que impulsaron la potenciación de la propiedad intelectual.

10. Caso 119/75, Rep 1976, p. 1039 y ss.

11. La diferencia entre existencia y ejercicio de los derechos que ya se apuntaba en la sentencia de 1966 en el caso “Grundig-Consten”, fue objeto de análisis, entre otras, en sentencias del TJCE como la de 31 de octubre de 1974 (caso 51/75 “Centrafarm c. Sterling Drug”), 3 de marzo de 1980 (caso 62/79, caso “Coditel I”), 14 de julio de 1981 (caso 187/80, “Merck c. Stephar”), o la de 9 de julio de 1985 (caso 19/84, caso “Pharmon c. Hoechst”).

12. Este principio que ya había sido enunciado en la sentencia de de 1971 en el caso “Deutsche Grammophon” en relación con el derecho de autor, fue confirmado posteriormente en relación con otros derechos. Vid, por ejemplo, en relación con los dibujos y modelos industriales la sentencia del TJCE de 14 de septiembre de 1982, en el caso 144/81 “Keurkoop c. Nancy Kean Gifts”.

13. Caso 10/89, “CNL-SUCAL c. Hag”,

III. CIRCUNSTANCIAS POLÍTICO-ECONÓMICAS Y JURÍDICAS QUE IMPULSARON EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PI EN LA UNIÓN EUROPEA

Desde el punto de vista político las sucesivas ampliaciones de la CEE fueron confirmando mayor protagonismo político a la CEE, que paulatinamente se fue afirmando como una potencia económica en el escenario mundial. Su protagonismo político fue mucho más reducido mientras existió el bloque soviético. Una vez derribado el muro de Berlín Europa fue configurándose como un actor de primer orden. Más allá de las excelentes relaciones atlánticas e incluso de la colaboración estrecha en el marco de la OTAN, la Unión Europea fue adquiriendo mayor protagonismo político, aun a pesar de su minoría de edad política que brilla con intensidad en la falta de unidad de acción y dirección en la política exterior. Este mayor desarrollo político y la presencia en la escena internacional acentuaron la rivalidad con los Estados Unidos, que lógicamente se manifestó esencialmente en el campo económico. La competencia por atraer inversiones extranjeras y por hacerse con instrumentos para competir en el mercado global provocó una relación de vasos comunicantes en el campo de la Propiedad Intelectual. Y así se explica que numerosas normas que elevaron el nivel de protección de la PI en la UE constituyeran la respuesta a medidas previas norteamericanas o a determinados acuerdos apoyados y auspiciados por los Estados Unidos.

Este fenómeno ya se había manifestado tempranamente con ocasión de la creación del derecho europeo de patentes. Si hasta 1970 algunos países, en especial Francia, habían puesto en práctica maniobras dilatorias para conseguir un derecho europeo de patentes, la firma del Tratado de Cooperación en materia de Patentes en Washington en 1970, actuó de catalizador para acelerar los trabajos en favor de un sistema europeo de patentes. Y como es sabido, dichos trabajos cristalizaron en el Convenio de la Patente Europea firmado en Munich 1973, que ha tenido un éxito espectacular, y en el Convenio sobre la patente Comunitario firmado en Luxemburgo, que lamentablemente nunca ha llegado a entrar en vigor. Pero a partir de los años 80 esta influencia recíproca se incrementa. Sin ánimo exhaustivo veamos algunos ejemplos. En 1986 se aprueba la Directiva comunitaria sobre topografías de los productos semiconductores tras haberse aprobado en 1984 en los Estados Unidos la “Semiconductor Chip Protection Act”. La aprobación en 1992 del Reglamento comunitario sobre el certificado complementario de protección de los medicamentos es una consecuencia de la aprobación de la “Patent Restoration Act” norteamericana. La postura favorable de la Oficina de Patentes y del Tribunal Supremo norteamericanos a la patentabilidad de seres vivos, que se inicia a principios de los ochenta con el caso “Chakrabarty” y culmina en la patente para el ratón oncólogo de Harvard, obliga a la Unión Europea a intervenir so pena de quedar al margen de inversiones en un sector como éste de vital importancia. Así, tras una accidentada y larga tramitación se aprueba la Directiva de 1988 sobre la protección de las invenciones biotecnológicas. Finalmente, *last but not least*, la aprobación en los Estados Unidos en 1984 de la Ley Hatch-Waxman por la que se incorpora la denominada excepción Bolar para facilitar la fabricación y comercialización de genéricos una vez extinguida la patente, ha provocado que en la Unión Europea también se incorpore la excepción Bolar.

Así ha sucedido, aunque algo tardíamente, mediante lo dispuesto en la Directiva 2004/27/CE, de 31 de marzo de 2004¹⁴, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano.

Claro está que la influencia no es unidireccional de Estados Unidos hacia Europa, sino que en ocasiones también se produce en sentido inverso de Europa hacia Estados Unidos. En este sentido, cabe mencionar la creación del derecho “sui generis” del fabricante de bases de datos, creado por la Directiva comunitaria de 1996 sobre la protección de las bases de datos. Ante esta medida originada por el deseo de atraer inversiones para la creación de más bases de datos en la Unión Europea y eliminar o reducir la dependencia de otros países, en los Estados Unidos se ha reaccionado intentando aprobar también legislación federal en el mismo sentido, aunque dichos intentos todavía no han prosperado.

Otro factor político-económico que contribuyó al fortalecimiento de la PI en la Unión Europea fue la globalización de la economía, que también condujo a lo que he denominado en otro lugar “mundialización de la propiedad intelectual”. En efecto, las economías se han hecho más interdependientes, los capitales fluyen incontrolados ignorando las fronteras, y las empresas deslocalizan su producción a países menos desarrollados para beneficiarse del precio de las materias primas y de salarios más baratos, pero mantienen sus centros de decisión en los países desarrollados. Y esta actuación en un marco mundial precisa que también se logre protección adecuada y generalizada para sus activos inmateriales. Semejante circunstancia no podía ser ignorada por la Unión Europea que es uno de las principales potencias económicas junto con los Estados Unidos y Japón, y países emergentes como China e India.

En el plano jurídico, tras la aprobación del Acta Única Europea en 1986, que introdujo las adaptaciones necesarias para completar el mercado interior era preciso dotar de mayor seguridad a dicho mercado. No podía quedar al albur de un cambio de postura jurisprudencial sobre el valor e importancia de los derechos de propiedad intelectual, y su relación con el principio de libre circulación de mercaderías y con las normas comunitarias de defensa de la libre competencia. Por esto eran necesarias un conjunto de medidas institucionales y normativas que alejaran la incertidumbre sobre la consecución del mercado interior. Con la aprobación del Tratado de la Unión Europea en 1992 se puso de manifiesto que para conseguir un auténtico mercado único no bastaba con armonizar las legislaciones nacionales de los Estados miembros.

Era conveniente dar un paso más y decidirse por la creación de nuevos derechos de propiedad intelectual de ámbito territorial comunitario. Y dicha creación comenzó al poco tiempo con el alumbramiento de la marca comunitaria mediante el Reglamento de 23 de diciembre de 1993¹⁵, y fue seguida en años sucesivos por nuevos derechos de PI de ámbito comunitario.

14. DOCE L/136, p. 34, de 30 de abril de 2004.

15. En realidad el Reglamento de la Marca Comunitaria ya estaba listo para su aprobación en 1988 cuando se aprobó la Primera Directiva de Marcas, pero se demoró notablemente por falta de acuerdo en torno

IV. PILARES SOBRE LOS QUE SE ASIENTA EL SISTEMA COMUNITARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Como hemos señalado al principio, la protección y regulación de la propiedad intelectual en la Unión Europea no se limita a aspectos o cuestiones concretas, sino que se extiende a todos los aspectos sustantivos, procesales, administrativos e institucionales de los derechos de propiedad intelectual. Puede hablarse, pues, de un sistema comunitario de propiedad intelectual, cuyo desarrollo e implantación ha sido posible porque se parte de los principios que a continuación se mencionan, que constituyen los pilares del sistema.

4.1. La cesión de soberanía a las instituciones comunitarias

La regulación comunitaria de las instituciones de propiedad intelectual ha sido posible porque los Tratados que dieron origen a la Unión Europea implican la cesión de soberanía por parte de los Estados miembros a las instituciones comunitarias. Esto se produce en todos los sectores con incidencia en el mercado, y por tanto también en el campo de la propiedad intelectual. Sería imposible conseguir una integración regional si los Estados miembros conservaran la plenitud de su soberanía y pudieran bloquear cualquier medida dirigida a conseguir el objetivo de un mercado único. En este sentido, resulta significativo y revelador el artículo 10 del Tratado de la UE, a cuyo tenor

“Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión.

Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado”.

Por lo demás, hay que recordar que se crea una ciudadanía europea, compatible con la conservación de la ciudadanía de los Estados Miembros. Además la Unión Europea tiene personalidad jurídica, lo que le permitirá ejercitar competencias propias y actuar en la esfera internacional en una posición que guarda muchas semejanzas con la que ocupa un Estado.

al Estado que debería acoger la futura Oficina de Marcas Comunitaria.. El problema se resolvió mediante un acuerdo global que incluía la ubicación de otras agencias comunitarias sobre las que tampoco existía acuerdo porque tenían varios pretendientes.. En dicho acuerdo la Oficina se adjudicó a España bajo el nombre de Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con objeto de que en el futuro también otorgara los diseños comunitarias. Con este acuerdo se daba satisfacción a la petición originaria de España, aunque posteriormente había pretendido la sede de otras agencias comunitarias que estimaba más importantes, como la Oficina Europea del Medicamento o la Oficina Europea del Medio Ambiente.

4.2. Asunción por la Unión Europea de competencias en materia de propiedad intelectual y la acción normativa propia de la UE

Entre las competencias que podía asumir, y de hecho ha asumido, la Unión Europea figuran las que conciernen a la propiedad intelectual. El artículo 295 (antiguo artículo 222) del Tratado, según el cual no se prejuzga el régimen de la propiedad en los Estados miembros, no puede interpretarse en el sentido de que reserva al legislador nacional la competencia sobre la normativa relacionada con la existencia de los derechos de propiedad intelectual. Tampoco puede admitirse que el artículo 30 (antiguo artículo 26) reserve al legislador nacional una facultad de regular los aspectos sustantivos de los derechos de propiedad intelectual, que excluya toda actuación comunitaria en la materia, y así lo ha confirmado el Tribunal de Justicia en la sentencia de 13 de julio de 1995¹⁶. Por el contrario, el Tribunal de Justicia en su Dictamen de 15 de noviembre de 1994, pronunciado a instancias de la Comisión¹⁷, ha confirmado que, en el plano legislativo interno, la Unión dispone, en materia de propiedad intelectual, de una competencia de armonización de las legislaciones nacionales con arreglo a los artículos 94 y 95, y puede basarse en el artículo 308 para crear nuevos derechos que se superpongan a los derechos nacionales. Además en el plano internacional dispone de competencias compartidas con los Estados miembros para firmar Acuerdos que afecten al régimen de la propiedad intelectual, que ha ejercitado no sólo firmando el ADPIC sino adhiriéndose a otros Convenios internacionales en materia de propiedad intelectual como luego veremos.

En el plano interno, la Unión ha ejercitado ampliamente sus competencias en materia de propiedad intelectual y su acción normativa se ha manifestado a través de dos instrumentos fundamentales, las Directivas y los Reglamentos. Como es sabido, las Directivas tienen como objetivo armonizar las legislaciones de los Estados miembros, que vienen obligados a incorporarlas a su legislación interna utilizando los pertinentes procedimientos nacionales de producción legislativa. En cambio los Reglamentos, ordinariamente aprobados por el Consejo y el Parlamento Europeo constituyen auténticas leyes comunitarias, que se aplican directamente en los Estados miembros situándose en la jerarquía normativa por encima de las leyes emanadas de los Parlamentos Nacionales. Dejando para más adelante una síntesis de las principales Directivas y Reglamentos, hay que subrayar que la acción normativa a través de Convenios internacionales entre los Estados miembros se ha intentado inicialmente con ánimo de imponer la regulación de la patente comunitaria. Pero el fracaso sucesivo del Convenio de Luxemburgo y del Acuerdo sobre Patentes comunitarias, que nunca llegaron a entrar en vigor, ha hecho que se abandone definitivamente esta vía, que dificulta la adopción de las medidas propuestas por la necesidad de conseguir la unanimidad en la ratificación por todos los Estados firmantes.

16. Asunto C-350/92, “Reino de España c. Consejo de la Unión Europea”, Rep. 1995, I, p. 1985. En la presente sentencia se rechazó la demanda de España para que se anulara el Reglamento por el que se crea el certificado complementario de protección de los medicamentos.

17. Dictamen 1/94, Rep 1994, I, p. 5267. La Comisión solicitó el Dictamen para confirmar que la Comunidad tenía competencia para firmar el Tratado de la OMC, y en particular los anexos en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual (ADPIC)

4.3. La imposición del acervo comunitario

Para evitar el colapso del sistema comunitario de propiedad intelectual con ocasión de las sucesivas ampliaciones de la Comunidad, se ha generalizado la práctica de imponer a los nuevos Estados miembros el respeto del acervo comunitario en materia de propiedad intelectual. Así se hizo ya con ocasión de las negociaciones de adhesión de España a la Comunidad en 1985. A través del Protocolo número 8 del Tratado de Adhesión se impusieron a España ciertas obligaciones en materia de patentes, por ejemplo, la eliminación de las patentes de introducción, la introducción de las diligencias de comprobación de hechos, o el compromiso de adherirse al Convenio de la Patente Europea, lo que en la práctica significaba eliminar la prohibición de patentar productos químicos y farmacéuticos.

Idéntica postura se ha mantenido en sucesivas ampliaciones, en particular la que se produjo en el año 2004, que se tradujo en la incorporación a la Unión de 10 nuevos Estados. Al ampliarse el ámbito territorial de la Unión también se extendió el ámbito territorial de los derechos de propiedad intelectual de ámbito comunitaria, y ello obligó a introducir ciertas modificaciones en sus normas reguladores. Por ejemplo, hubo que introducir el nuevo artículo 146bis en el Reglamento de la marca comunitaria, entre otras razones, para tener en cuenta que la ampliación implicaba la existencia de nuevos idiomas oficiales en la Unión y que ello no podía provocar riesgo alguno para las marcas comunitarias ya concedidas aunque estuvieran constituida por una palabra genérica o descriptiva en uno de los nuevos idiomas oficiales.

4.4. Existencia de órganos administrativos y jurisdiccionales propios de la Unión Europea

Al haber creado derechos de propiedad intelectual propios, la Unión Europea, por analogía con la exigencia que ya estableció inicialmente para los Estados el Convenio de la Unión de París, también ha creado Oficinas de Propiedad Industrial únicas para todo el territorio de la Unión. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el plano estatal, en la Unión Europea no se ha creado una Oficina central única para la concesión y registro de todos los derechos de propiedad industrial, sino Oficinas centrales únicas que se ocupan separadamente de distintos derechos. Así para la concesión y registro de marcas y diseños comunitarios, el Reglamento de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria se creó la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) cuya sede está en Alicante (España). Y para las obtenciones vegetales comunitarias, el Reglamento de 27 de julio de 1994 sobre las obtenciones vegetales creó la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), cuya sede se estableció en Angers (Francia); esta Oficina desde 1966 administra el sistema comunitario de obtenciones vegetales y funciona de manera similar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior. No se creó todavía ninguna ulterior Oficina porque no se han creado nuevos derechos de propiedad intelectual de ámbito comunitario. Si llegase a ser aprobada la Propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria, previsiblemente se intentaría que la concesión

y registro de patentes comunitarias fuese asumida por la Oficina Europea de Patentes con sede en Munich. Pero dado que ésta última no es una Agencia comunitaria sino el producto de un Convenio Internacional, habría que proceder a una delicada negociación y a modificar el Convenio de la Patente Europea mediante la oportuna conferencia diplomática.

Además de estas Oficinas administrativas, la Unión también dispone de órganos jurisdiccionales propios, en concreto el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. A pesar de su carácter general, los mencionados tribunales tienen una gran importancia en el campo de la propiedad industrial. Tras su creación en 1989, el Tribunal de Primera Instancia ha desempeñado un papel fundamental en la decisión de conflictos sobre derecho de la competencia y en las demandas de particulares contra las resoluciones de la OAMI concediendo o denegando marcas comunitarias. Más trascendencia tuvo, y todavía tiene, el Tribunal de Justicia (TJCE), creado ya en 1952 conforme al Convenio de París por el que se creó la CEEA (Común Europea del Carbón y del Acero), y que luego se transformó en el máximo órgano jurisdiccional de toda la Comunidad. Entre las funciones asignadas al Tribunal de Justicia figura la de emitir sentencias en los procedimientos prejudiciales¹⁸, para evitar que las medidas armonizadoras de la legislación de los Estados miembros queden sin efecto de facto por consecuencia de la divergencia en las posiciones de los tribunales nacionales de los distintos Estados miembros. Mediante las sentencias en cuestiones prejudiciales, el TJCE ha fortalecido el sistema comunitario de propiedad intelectual evitando una evolución heterogénea de las legislaciones nacionales que podría crear nuevas disparidades perjudiciales para conseguir el objetivo del mercado único y consolidar la Unión. Los efectos armonizadores de la jurisprudencia del TJCE son muy intensos porque las sentencias tienen carácter vinculante para los órganos judiciales que plantean la cuestión prejudicial, y constituyen precedentes vinculantes para los tribunales de otros Estados. Por ejemplo, en materia de marcas, y más allá del texto de la Directiva comunitaria en la materia, el TJCE ha reforzado extraordinariamente la uniformidad del sistema comunitario de marcas mediante un gran número de sentencias interpretando preceptos de las leyes nacionales a la luz de lo dispuesto en la Directiva, así, en materia de agotamiento, de marcas renombradas, de riesgo de confusión, de la aptitud de un signo para convertirse en marca y tantos otros, en cuya mención no procede entrar en este momento¹⁹. A

18. Los tribunales de cada país de la UE son responsables de garantizar que la ley de la UE se aplique correctamente en ese país. Para impedir que esas decisiones nacionales lleguen a conclusiones distintas que pongan en peligro las medidas armonizadoras o unificadoras, se creó el denominado “procedimiento prejudicial”. Esto significa que si un tribunal nacional tiene cualquier duda sobre la interpretación o validez de una norma de la UE (Directiva o Reglamento), puede, y a veces debe, recabar la opinión del Tribunal de Justicia, que es emitida en forma de “cuestión prejudicial”.

19. Puede consultarse a este respecto la fundamental obra de FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid 2003. Muchas de estas sentencias también han sido objeto de comentario en la sección pertinente de la revista *Actas de Derecho Industrial y de autor* (ADI), publicada por el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago, y de la que acaba de publicarse el volumen XXV (2004-2005).

título de ejemplo, por ser una de las últimas, cabe citar la sentencia del TJCE 6 de octubre de 2005 en la que se determina que existe riesgo de confusión entre una marca denominativa y otra ulterior marca denominativa compuesta, porque ésta última contiene un elemento de la marca anterior que sigue teniendo un carácter dominante e induce a confusión porque ambas marcas distinguen productos semejantes²⁰. Aunque de momento tienen mucho menor volumen, es de esperar que se vayan publicando otras sentencias que aclaren problemas que se plantean en relación con otros derechos de propiedad intelectual. Resulta interesante en este sentido la sentencia del TJCE de 9 de noviembre de 2004, en la que se interpreta el derecho *sui generis* del fabricante de bases de datos, creado por la Directiva sobre la protección de las bases de datos²¹.

Antes de la creación del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia había tenido ocasión de publicar numerosas sentencias fundamentales, aplicando los artículos 81 y 82 (antiguos 85 y 86) del Tratado, y también los artículos 28 y 30 (antiguos 30 y 36) a los derechos de propiedad intelectual. Muchas de ellas constituyeron el punto de partida para posteriores acciones legislativas emprendidas en la Unión Europea. Como botón de muestra basta señalar la sentencia del TJCE de 1986 en el caso “Warner Brothers”²², que constituye el antecedente de la Directiva sobre arrendamiento y préstamo en el campo del derecho de autor; o la sentencia del TJCE de 28 de enero de 1986 en el caso “Pronuptia”²³, que constituye uno de los antecedentes del Reglamento 4087/88 de la Comisión sobre la autorización por categorías para los acuerdos de franquicia.

Además de estos Tribunales con competencia para decidir sobre cualquier materia jurídico, la Unión ha creado tribunales especializados en determinados derechos de ámbito comunitario para reforzar la visión unitaria y evitar interpretaciones jurisprudenciales divergentes. Así se han creado los Tribunales de marcas comunitarias y los Tribunales de diseño comunitarios de primera instancia y de segunda instancia, para ocuparse en exclusiva de las acciones por violación de estos derechos comunitarios, y eventuales demandas reconventionales solicitando la nulidad o la caducidad. Estos tribunales son órganos jurisdicciones de los Estados miembros, pero impuestos por los Reglamentos Comunitarios que desean que en cada Estado exista el menor número posible. En el caso de España se ha creado un único Tribunal de primera instancia de marcas y diseños comunitarios, que será el Juzgado de lo Mercantil núm. de Alicante, y un único Tribunal de Segunda instancia de marcas y diseños comunitarios, que será la sección de la Audiencia Provincial de Alicante.

20. Caso C-120/04, “Medion AG c. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH”. En el presente caso, el titular de la marca LIFE para aparatos electrónico de entretenimiento, pudo oponerse con éxito al registro de la marca THON LIFE en Alemania para distinguir también aparatos de electrónica de ocio.

21. Caso C-338/02, “Mixture Marketing Ltd v. Svenska Spel AB”. La cuestión prejudicial había sido planteado por un tribunal sueco.

22. Caso 158/86, “Warner Brothers Inc et Metronome Video Aps c. Erik Viuff Christiansen, Rep. 1988, p. 2605.

23. Caso 161/84, “Pronuptia de Paris c. Schillgallis”, Rep. 1986, p. 3074.

En el caso de las patentes no se han creado todavía tribunales comunitarios especializados, porque todavía no se ha hecho realidad la patente comunitaria. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2003 la Comisión de la UE ha presentado una propuesta de Decisión del Consejo, por la que se crea el tribunal de la patente comunitaria, que debería estar en funcionamiento en el año 2010²⁴. A la vista del callejón sin salida en que se encuentra la patente comunitaria, en otro lugar he señalado que esta propuesta puede calificarse como un ejemplo de empezar la casa por el tejado.

4.5. Adhesión a Convenios Internacionales en materia de propiedad intelectual

Dado la intensa preocupación por los derechos de propiedad industrial y la existencia de derechos de propiedad intelectual de ámbito comunitario, es lógico que la Unión Europea paulatinamente se haya incorporado a diversos Convenios Internacionales. Recientemente por decisión del Consejo de 30 de mayo de 2005, se aprobó la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales, según fue revisado en Ginebra el 19 de marzo de 1991²⁵. Pero ya anteriormente se había producido la adhesión de la Comunidad al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 mediante Decisión del Consejo de 27 de octubre de 2003²⁶. Esta adhesión, tiene gran importancia porque proporciona mayor interés al registro internacional de marcas.

La incorporación de la UE al sistema del registro internacional de marcas no es la primera adhesión por parte de la UE a uno de los Tratados administrados por la OMPI. Ya con anterioridad la Unión Europea había aprobado los Tratados de la OMPI sobre el derecho de autor y sobre interpretación o ejecuciones y fonogramas de diciembre de 1996 (los denominados “Tratados de Internet”), mediante Decisión del Consejo de 16 de mayo de 2000²⁷. Finalmente, dado que la Unión Europea reúne los requisitos necesarios en el año 2004 se iniciaron consultas para explotar la posibilidad de que en un futuro próximo se produzca la adhesión al Arreglo de la Haya relativo al registro internacional de diseños industriales con las modificaciones introducidas por la Conferencia celebrada en Ginebra en 1999.

4.6. Protagonismo de la UE en la promoción y defensa de los derechos de propiedad intelectual

Ya desde hace tiempo la Unión Europea asumió un considerable protagonismo en la promoción y mejora de la protección de la PI en todo el mundo. Así, la Unión Europea

24. Documento COM/2003/0828, final.

25. DOCE L/192, de 22 de julio de 2005.

26. DOCE L/296, de 14 de noviembre de 2003, p. 20. Sobre la interrelación entre la marca comunitaria y el registro internacional de marcas, vid. GOMEZ SEGADE, *La interacción entre la marca comunitaria y la marca internacional del sistema de Madrid*, ADI (XXV (2004-2005)), Marcial Pons, Madrid 2005.

27. Documento 2000/278/CE, DOCE L/89, de 11 de abril de 2000, p. 6.

mantuvo posiciones propias en el Grupo de Trabajo que discutió sobre el documento Dunkel, que se después se traduciría en el Anexo sobre el ADPIC del Tratado de la OMC firmado en Marrakesh en 1994. Aunque frecuentemente las posiciones de la UE coincidían con las de países desarrollados como Estados Unidos, Japón o Australia, también se produjeron profundos desacuerdos, por ejemplo, en materia de protección de las denominaciones de origen; este acuerdo en el marco del ADPIC, todavía pendiente de la necesaria revisión, ha desembocado en el conflicto planteado el año pasado ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC por los Estados Unidos, ante la negativa de la Unión Europea a inscribir en el registro comunitario denominaciones de origen estadounidenses por la falta de reciprocidad. Dado que la Unión Europea es miembro de la OMC, su participación activa y directa en las discusiones sobre propiedad intelectual ha sido continua. Por eso ha tenido decisiva influencia en la elaboración de la declaración sobre los ADPIC y la salud pública aprobada en Doha el 14 de noviembre de 2001, y la subsiguiente declaración de 30 de agosto de 2003 sobre la aplicación de la citada declaración para hacer posible el suministro de fármacos baratos a países menos desarrollados conservando el derecho de patente. Para dar inmediata efectividad interna a sus compromisos internacionales, la Comunidad publicó en el año 2004²⁸ una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la concesión de licencias obligatorias sobre patentes concernientes a la elaboración de productos farmacéuticos destinados a la exportación hacia los países con problemas de salud pública.

De la misma forma la Unión Europea se ha involucrado con posturas propias en la gran mayoría de negociaciones para conseguir acuerdos internacionales en el campo de la Propiedad Intelectual, en particular en el seno de los Comités Permanentes de la OMPI. A título de ejemplo, en el de Derecho de Autor y Derechos conexos, en el año 2001, ha presentado una amplia y completa propuesta de tratado para mejorar la protección de los organismos de radiodifusión en un futuro tratado²⁹, y en el año 2002, sobre la base de su propia experiencia un informe a favor de la protección internacional de las bases de datos³⁰. Y en el de Derecho de marca, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas ha intervenido en los debates para modificar el Tratado de Derecho de Marcas de 1994, del que la Unión Europea es signataria, aunque todavía no haya procedido a su ratificación. También en el seno de la OMPI es miembro activo del Comité intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folklore.

La Unión Europea se ha mostrado especialmente diligente en asumir sus compromisos de defender los derechos de propiedad intelectual de las empresas comunitarias ante cualquier ataque recibido en terceros países. También en este caso bastan algunos ejemplos. En 1987 se inició un procedimiento contra Indonesia por la reproducción no autor-

28. Documento COM(2004)737.

29. Documento OMPI SCCR 6/2 S, 3 de octubre de 2001.

30. Documento OMPI SCCR 8/8 S, de 4 de noviembre de 2002.

izada de soportes de sonido grabado³¹, y otro procedimiento similar se inició contra Tailandia en 1991³². Digno de especial mención es el procedimiento iniciado por la Unión Europea en 1999 ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC por estimar que Estados Unidos incumplía sus compromisos al no proteger la marca “Havana Club” explotada por un consorcio cubano-francés y debidamente registrada en los Estados Unidos.³³ El Órgano de Apelación del OSD en su informe sostiene que la legislación norteamericana en ciertos puntos infringe el ADPIC³⁴.

4.7. Establecimiento de normas generales y específicas para regular las relaciones entre la PI y el derecho de la competencia

La propiedad intelectual en la Unión Europea siempre estuvo sometida a un severo control por parte de las autoridades de defensa de la competencia aplicándose frecuentemente lo dispuesto con carácter general por los artículos 81 y 82 del Tratado de la Unión (antiguos 85 y 86). Como es sabido, ambos artículos se ocupan respectivamente de los acuerdos y decisiones que limitan, restringen o falsean la competencia, y de los abusos de posición dominante en el mercado. Veamos separadamente ambas preceptos en su relación con los derechos de propiedad intelectual.

En el campo de los acuerdos limitativos de la competencia, la Comisión, como órgano encargado de la defensa de la competencia, y el Tribunal de Justicia han aplicado el artículo 85 a limitaciones de la competencia derivadas de contratos sobre derechos de propiedad intelectual en particular licencias y franquicias. La jurisprudencia es abundante y su análisis excedería con mucho del ámbito de esta intervención. En términos generales puede afirmarse que se ha tratado de evitar que tras los contratos de utilización de bienes inmateriales se escondiese un reparto de mercados o cualquier limitación de la competencia, o que el ejercicio de acciones de infracción de derechos de propiedad intelectual fuese una coartada para mantener limitaciones de la competencia prohibidas. A título de ejemplo, basta citar la importantísima sentencia del TJCE de 8 de junio de 1982 en el conocido caso “Semillas de maíz”³⁵.

No sólo se produjeron sanciones, sino que la Comisión en virtud de lo dispuesto en el artículo 81.3 (antiguo 85.3) también concedió autorizaciones individuales para ciertos contratos sobre utilización de derechos de propiedad intelectual, que aun implicando una cierta limitación de la competencia, sin embargo ofrecían algunos de los beneficios que señala el artículo 81.3. Como se planteaban muchas de estas autorizaciones singu-

31. DOCE 1987, C/136, p. 3.

32. DOCE 1991, C/189, p. 26.

33. Para una información más amplia sobre el conflicto vid. GOMEZ SEGADE, *Propiedad Industrial y Conflictos Políticos: el caso “Havana Club”*, ADI XX (1999), p. 1545 y ss.; y también GOMEZ SEGADE, ADI XII ((2001), p. 1579 y ss.

34. Página Web de la OMC, Documento WT/DS176/AB/R, 2 de enero de 2002.

35. Caso 258/78, “Nungesser c. Comision”, Rep 1978, p. 2015 (version inglesa).

lares y existía el riesgo de bloquear el trabajo de la Comisión, se comenzaron a promulgar los denominados Reglamentos de autorización por categorías. Dichos Reglamentos, que eran aprobados por la Comisión en virtud de una habilitación especial, se ocupaban de los contratos más frecuentes de utilización de derechos de propiedad intelectual y tenían como objetivo simplificar la autorización, favorecer la dinámica del mercado, y garantizar seguridad jurídica. Contenían una triple lista blanca, negra y gris de cláusulas según fueran inocuas para la competencia, estuvieran prohibidas o tuvieran que someterse a un análisis individualizado. Los operadores económicos, si el contrato contenía únicamente cláusulas incluidas en la lista blanca podían ejecutarlo sin necesidad de solicitar ninguna autorización individual y sin temor a sanciones por parte de la Comisión. En virtud de esta política fueron aprobados, entre otros, el Reglamento 1983/83 sobre los acuerdos de distribución exclusiva, el Reglamento de 2349/84 sobre los acuerdos de licencia de patentes, el Reglamento 4087/88 sobre los acuerdos de franquicia, el Reglamento 556/89 sobre acuerdos de licencia de know-how, o el Reglamento 240/06 sobre acuerdos de transferencia de tecnología.

A pesar de las ventajas de estos Reglamentos de autorización por categorías, que podríamos llamar de primera generación, a finales de los años 90 comenzaron a ser cuestionado en el marco de una política de modernización del derecho de la competencia comunitario liderada por el comisario Mario Monti. Se llegó a la conclusión de que eran demasiado rígidos y no tenían en cuenta la realidad económica, porque autorizaban o prohibían cláusulas con independencia de la cuota de mercado que tuvieran las empresas contratantes. Por esta razón se dictaron nuevos Reglamentos de autorización por categorías en los que juega un papel decisiva la cuota de mercado; si las empresas están por debajo de unos umbrales de cuota de mercado determinados, se no ha lugar a la aplicación de sanciones porque no se producen perjuicios para el mercado. Con esta nueva filosofía se aprobó en primer lugar el Reglamento (CE) 2790/1999 de la Comisión de 22 de diciembre de 1999 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas³⁶; este Reglamento sustituye a los Reglamentos sobre distribución exclusiva y contratos de franquicia antes mencionados. En segundo lugar, se publicó el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión de 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología³⁷. El nuevo Reglamento se aproxima a la postura de las “Guidelines” norteamericanas en la misma materia y deroga el Reglamento 240/96 antes citado, que a su vez ya había sustituido a los Reglamentos de acuerdos de licencia de patentes y de know-how. El nuevo Reglamento forma un todo con las Directrices publicadas por la Comisión para evaluar los acuerdos de transferencia de tecnología a la luz del artículo 81 del Tratado³⁸. Estas últimas no sólo deben tenerse en cuenta para evaluar los acuerdos de transferencia

36. DOCE L/336, de 29 de diciembre de 1999, p. 21.

37. DOCE L/123, de 27 de abril de 2004, p. 11.

38. DOCE C/101, de 27 de abril de 2004, p. 2.

de tecnología que caigan en el ámbito de aplicación del Reglamento 772/2004, sino también los acuerdos al margen del citado Reglamento. Una lectura de ambos textos legales resultará de gran interés para todos quienes se ocupen de estos temas, y constituye un modelo a tener en cuenta para cualquier regulación equilibrada entre propiedad intelectual y derechos de la competencia en un campo tan decisivo como los contratos de transferencia de tecnología.

Por lo que respecta al abuso de posición dominante regulado por el artículo 82 (antiguo artículo 86) del Tratado de la UE, hay que señalar en primer término que tanto la Comisión como el Tribunal de Justicia han dejado claro en varias ocasiones que los derechos de propiedad intelectual aunque constituyen un monopolio legal, no implican *per se* un abuso de posición de dominio, ni tampoco contribuyen por sí solos a probar la existencia de una posición dominante. Hay que tener en cuenta que lo que se prohíbe no es la posición de dominio en el mercado, sino *el abuso* de esa posición de dominio en el mercado relevante, cuyos contornos, ya tempranamente, contribuyó a delimitar decisivamente la conocida sentencia del TJCE de 21 de febrero de 1973 en el caso Continental-Can³⁹. Entre los posibles abusos se han señalado la negativa de suministro, los precios ruinosos, las primas de fidelidad y prácticas similares, la discriminación de precios etc. En muchos de estos casos el abuso se producía por medio de los derechos de propiedad industrial. Por citar sólo algún ejemplo, entre los más recientes, cabe citar la sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004 en la que se sancionó la negativa unilateral de una empresa dominante a conceder una licencia para la utilización de un derecho de propiedad intelectual⁴⁰. Por su parte, la Comisión muy recientemente, el 15 de junio de 2005, acaba de anunciar la imposición de una multa de 60 millones de Euros a la empresa farmacéutica anglo-sueca Astra-Zeneca, por abuso de posición dominante mediante el sistema de patentes. En efecto, la citada empresa pretendía bloquear la fabricación como genérico de la sustancia integrante de su fármaco “Losec”, conocido mundialmente para la terapia de úlcera de estómago y problemas de acidez. Para conseguir este objetivo proporcionó información falsa a las Oficinas de Patentes de diversos Estados comunitarios con objeto de obtener certificados complementarios de protección que le permitieron seguir explotando en exclusiva la citada sustancia.

Para concluir, en síntesis cabe afirmar que en la Unión Europea los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la competencia se conciben como conjuntos complementarios, aunque a veces pueda surgir tensión entre ambos. En todo caso un incremento de la protección de los derechos de propiedad intelectual, aparte de otras consideraciones, sólo podrá admitirse justificadamente, si se compensa con una eficaz aplicación de la legislación *antitrust* o de defensa de la competencia.

39. Caso 6/72. “Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc c. Comisión”, Rep. 1973, p. 215 (versión inglesa), Repertorio en versión española 1973, p.

40. Caso C-418/01, “IMS Health GMBH & Co c. NDC Health GmbH & co. KG”. En el presente caso se trataba de una base de datos farmacéuticos, protegida por derecho de autor. La empresa IMS titular de la base de datos, se negaba a conceder una licencia a NDC.

V. ACOTACIÓN ESPECIAL SOBRE LA ACCIÓN NORMATIVA DE LA UE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

No es posible en este momento ni siquiera una exposición sintética con las grandes líneas de la normativa de la UE en materia de propiedad intelectual. Para percibir la ingente labor realizada, parece oportuno proporcionar al menos un listado de los principales instrumentos normativos producidos en el marco de la UE realizando tan sólo algún comentario de carácter general en determinados puntos. Para mayor claridad distinguiré entre normas sustantivas y administrativas o procesales.

5.1. Normas sustantivas

5.1.1. Propiedad Industrial

En el campo de la Propiedad Industrial la acción normativa tiene una enorme extensión y trascendencia como ya señalamos anteriormente. Cabe distinguir en todo caso entre normas armonizadoras, y normas unificadoras creando o consolidando derechos de ámbito comunitario.

Entre las normas armonizadoras, que se manifiestan mediante Directivas, cabe mencionar las siguientes:

1. Directiva de 16 de diciembre de 1986 sobre la protección de las topografías de los productos semiconductores [87/54 (CEE)]⁴¹
2. Primera Directiva sobre marcas de 21 de diciembre de 1988 [89/104 (CEE)].⁴²
3. Directiva de 6 de julio de 1998 sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas [98/44/CE]⁴³
4. Directiva sobre los dibujos y modelos industriales de 13 de octubre de 1998 [98/71/CE]⁴⁴

Entre las normas unificadoras, que asumen la forma jurídica de Reglamentos que, como anteriormente se ha puesto de relieve, son auténticas leyes comunitarias de superior jerarquía normativa que las leyes de los Estados miembros, destacan las siguientes por orden cronológico:

1. Reglamento 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre la creación de un certificado complementario de protección de los medicamentos⁴⁵.
2. Reglamento 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, sobre denomina-

41. DOCE L/24 de 27 de enero de 1987

42. DOCE L/40, de 11 de febrero de 1989

43. DOCE L/213, de 30 de julio de 1998

44. DOCE L/289, de 28 de octubre de 1998

45. DOCE L/182, de 2 de julio de 1992

ciones de origen de productos agrícolas o géneros alimenticios, por el que se crea el Registro comunitario de denominaciones de origen⁴⁶.

3. Reglamento 40/94 de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y la creación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior⁴⁷.
4. Reglamento 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994 sobre la protección de las variedades vegetales, y la creación de la Oficina Comunitaria de Variedades vegetales⁴⁸.
5. Reglamento 1610/96 del Parlamento y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre el certificado complementario de protección de los productos fitofarmacéuticos⁴⁹.
6. Reglamento 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos o modelos comunitarios⁵⁰.

Como puede apreciar, las normas unificadoras o bien crean nuevos derechos de propiedad intelectual de ámbito comunitario (las marcas o diseños industriales comunitarios) o bien crean un derecho accesorio de un derecho nacional pero con carácter obligatorio (certificados complementarios de protección de los medicamentos y de productos fitofarmacéuticos), o bien crean un registro y dan validez y soporte comunitario a derechos nacidos en el ámbito nacional (denominaciones de origen). Puede llamar la atención la escasez de normativa en materia de patentes. Pero, por un lado, este vacío en parte se debe al fracaso de la patente comunitaria que ni prosperó en su inicial vestidura jurídica de Convenio Internacional, ni parece que avance con la rapidez deseada con el Proyecto de Reglamento de patente comunitaria presentado en el año 2003 por la Comisión⁵¹. Por otro lado, este aparente vacío es engañoso, porque la realidad es que la

46. DOCE L/208, de 24 de julio de 1992. Este Reglamento ha sido modificado por el Reglamento 692/2003, de 8 de abril de 2003.

47. DOCE L/11, de 14 de enero de 1994. El Reglamento de la marca comunitaria ha sido objeto de varias modificaciones posteriores. La más importante tal vez sea la producida por el Reglamento 1992/2003 del Consejo de 27 de octubre de 2003, que introduce varios artículos nuevos con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Para una versión consolidada del Reglamento de la marca comunitaria, incluyendo todas las modificaciones, la última de las cuales todavía se ha producido en junio de 2005, puede verse la página Web de la OAMI: <http://oami.eu.int>.

48. DOCE L/227, de 1 de septiembre de 1994. Este Reglamento ha sido objeto de varias modificaciones ulteriores, la última de las cuales se produjo el 29 de abril de 2004 mediante el Reglamento 873/2004.

49. DOCE L/198, de 8 de agosto de 1996.

50. DOCE L/3, de 5 de enero de 2002.

51. En un artículo sobre el “renacer” de la patente comunitaria publicado hace algunos años, tras la difusión del Libro Verde de la Comisión, manifesté ciertas esperanzas más como expresión de “wishfull thinking” que como manifestación de la realidad histórica en este punto. Lo cierto es que, como también he señalado en otro lugar [ADI XXIV (2003), p. 1375], “la patente comunitaria sigue en el limbo”.

legislación de los Estados de la UE en materia de patentes está prácticamente unificada y tiene tanta o mayor uniformidad que cualquier otro derecho. Ello simplemente es el efecto reflejo del Convenio de la Patente Europea, aunque éste no constituya en rigor Derecho comunitario, y el efecto directo del non nato Convenio sobre la Patente comunitaria del que se han tomado numerosos preceptos, al que se podría aplicar aquello de “reinar después de morir”.

5.1.2. *Derecho de Autor*

En el campo del Derecho de Autor no existen normas uniformadoras mediante Reglamentos, porque las características del Derecho de autor que va unido a la diversidad de lenguas y tradiciones culturales harían prácticamente imposible la unificación. Por esto no existen Reglamentos ni es previsible su aprobación en el inmediato futuro. Sólo existen Directivas para armonizar los derechos nacionales, aunque dentro de las mismas habría que distinguir aquellas de primera generación, que regula aspectos concretos, y aquellas otras que contienen una regulación más general y horizontal como la Directiva sobre el Derecho de Autor y los Derechos afines en la sociedad de la información. Por orden cronológico son las siguientes:

1. Directiva 91/250/CEE del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador.
2. Directiva 92/100/CEE del Consejo de 19 de noviembre de 1992 sobre *derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor* en el ámbito de la propiedad intelectual
3. Directiva 93/83/CEE del Consejo de 27 de septiembre de 1993 sobre *coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor* en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable .
4. Directiva 93/98/CEE del Consejo de 29 de octubre de 1993 relativa a *la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines*.
5. Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996 sobre *la protección jurídica de las bases de datos*.
6. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
7. Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.

Aunque tradicionalmente no se incluya entre las Directivas en el campo del Derecho de autor, también podría mencionarse en este punto la Directiva del Consejo de 3 de

octubre de 1989 sobre *la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas* de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (89/552/CEE) .

5.2. Normas administrativas y procesales

Entre las normas administrativas cabe citar en primer lugar los Reglamentos de Ejecución que contienen las Reglas para la aplicación de la normativa sobre los derechos de propiedad intelectual de ámbito comunitario: variedades vegetales comunitarias, marcas comunitarias y diseños comunitarios. Pero dejando a un lado estos Reglamentos de Ejecución ligados a otros Reglamentos que contienen el derecho sustantivo, como normas administrativas y procesales autónomos, cabe citar principalmente dos normas comunitarias que desarrollan aspectos concretos que figuran en la parte III del ADPIC (Observancia de los derechos de propiedad intelectual). Es evidente que la normativa comunitaria se adaptaba a lo dispuesto en el ADPIC, y lo que hace estas normas es realmente es ir más allá de lo que exige el ADPIC para que sean eficaz y rápidamente aplicadas las medidas protectoras de la propiedad intelectual. Las citadas dos normas son las siguientes:

1. Reglamento 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos⁵². Este Reglamento deroga un primer Reglamento de 1994 y tiene por objeto simplificar las gestiones administrativas para los titulares de los derechos de propiedad intelectual vulnerados y dotar a las administraciones aduaneras de un arsenal jurídico que les permita, en colaboración con los titulares de dichos derechos, mejorar el control de las mercancías que vulneran los derechos de propiedad intelectual.

2. Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo⁵³ de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Cuando se propuso esta Directiva, la propuesta inicial fue muy criticada por constituir una mezcla de medidas procesales de muy distinto origen. La mayoría de los errores criticados se han corregido en la versión definitiva. Y lo cierto es que esta Directiva constituye una medida pionera y trascendental. Es una medida pionera, porque hasta el presente ninguna norma comunitaria había tocado de forma tan clara y rotunda cuestiones que afectan al derecho procesal de los Estados miembros, porque se trata de un sector en principio bastante reacio a la armonización porque incorpora características y tradiciones nacionales. Es trascendental porque estas medidas procesales se imponen únicamente para los conflictos en los que se discute sobre la validez o la infracción de los derechos de propiedad industrial. Si resulta que alguna de las medidas procesales impuestas por la Directiva no

52. DOCE I/196, de 2 de agosto de 2003.

53. DOCE L/195, de 2 de junio de 2004.

está regulada en el derecho interno de algún Estado, cuando dicho Estado incorpore la Directiva tendrá que decidir, entre otras cosas, si introduce esa medida sólo para la propiedad intelectual o si la generaliza para cualquier supuesto semejante.

Para concluir esta rápida panorámica, creo que resulta conveniente apuntar que la acción normativa realizada por la Unión Europea no siempre ha sido fácil, porque legislar en el ámbito comunitario es todavía más difícil que en el ámbito nacional. Además de conflictos de intereses semejantes a los que pueden encontrarse en el ámbito interno, surgen nuevos y complejos conflictos cuando se enfrentan intereses divergentes de los Estados, presiones de grupos industriales transfronterizos, o campañas de opinión de organizaciones de todo tipo de ámbito europeo y con tanto con mayor eco mediático. En este sentido habría que recordar el calvario sufrido por las instituciones europeas hasta conseguir la aprobación de la actual Directiva de invenciones biotecnológicas, pues una primera propuesta de Directiva fue rechazada por el Parlamento Europeo y hubo que reiniciar el proceso. Y más recientemente fue rechazada la Directiva sobre invenciones implementadas por ordenador. En efecto, el 6 de julio de 2005, en el marco del procedimiento de codecisión, el Pleno del Parlamento Europeo en segunda lectura votó en contra de la Posición común, por 648 votos en contra, 14 a favor y 18 abstenciones. De esta forma se cierra definitivamente el paso a la aprobación de la Directiva, y tras la sorprendente votación del Parlamento cuando parecía que se veía la luz al final del túnel, por primera vez se produce la circunstancia de que el Parlamento rechace un texto legislativo en segunda lectura.

VI. APUNTES SOBRE EL FUTURO

El futuro de los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea parece asegurado y brillante. En lo que concierne a la acción normativa, en un próximo futuro se concluirán diversos proyectos pendientes, como el Reglamento sobre licencias obligatorias para exportar a países menos desarrollados con problemas de salud. Más dudoso es que llegue a buen término a corto plazo el Reglamento sobre la patente comunitaria. Además, es posible que llegue a plantearse alguna nueva iniciativa sobre todo en el campo del Derecho de Autor, como una propuesta de Directiva que regule ciertos aspectos de las Sociedades de Gestión de los Derechos de Autor que, tanto en el ámbito estatal como en el comunitario, se han visto envueltas en numerosos conflictos por posibles conductas anticompetitivas. De cualquier forma, creo que en el próximo futuro se ralentizará la acción normativa en el campo de la propiedad intelectual, porque parece conveniente consolidar los niveles de protección logrados en vez de seguir en la senda de continuas ampliaciones y modificaciones. Un síntoma de esta tendencia puede ser que la propia Comisión, el 27 de septiembre de 2005⁵⁴, haya retirado expresamente la Propuesta modificada de Directiva sobre los modelos de utilidad de 25 de junio de 1999⁵⁵. Dicho

54. Documento COM (2005)462 final.

55. Documento COM(1999)309 final

abandono se encuadra en el marco de la acción para “legislar mejor”, pero no se justifica debidamente. No parece argumento suficiente señalar que si se aprobase la Directiva tres países (Luxemburgo, Suecia y el Reino Unido) tendrían que introducir la figura de los modelos de utilidad, o que hace tiempo que no se ha progresado en el camino hacia la aprobación⁵⁶.

Tampoco parece que se vayan a producir cambios en las relaciones entre derechos de propiedad industrial y derecho de la competencia, que funcionan razonablemente bien en el interior de la Unión Europea. Sin embargo, en esta materia quizás debieran producirse cambios en la posición internacional de la Unión Europea en torno a las actuaciones contrarias a la libre competencia. No hay que olvidar que el alto nivel de protección de la propiedad intelectual en el ADPIC no se corresponde con la escasa o nula atención prestada a la defensa de la competencia en el plano internacional. Y es indudable que pueden producirse limitaciones de la competencia mediante la utilización de los derechos de propiedad intelectual en las relaciones internacionales propias de una economía globalizada. También habrá que ponderar un cambio de actitud en relación con el agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual que rechazan radicalmente la legislación y la jurisprudencia comunitarias, apoyándose en el claro tenor del artículo 6 del ADPIC⁵⁷. Pero es útil recordar que en los debates de la Ronda Uruguay para la aprobación del ADPIC, este precepto fue defendido a capa y espada, entre otros por la Unión Europea. Esta exclusión del agotamiento internacional, que en otra ocasión he calificado de una modalidad moderna de proteccionismo, ha sido impuesta por la normativa y la jurisprudencia, frente a la postura más generosa adoptada anteriormente por la jurisprudencia de varios países, entre ellos España y Alemania.

Pero quizás lo más importante para el futuro de los derechos de propiedad intelectual en la UE sean dos cuestiones que no tienen estrictamente carácter jurídico. Por un lado, habría que conseguir que la sociedad percibiera qué significa en realidad la propiedad intelectual. No es únicamente un instrumento para beneficiar a empresarios y grandes corporaciones transnacionales, sino que también beneficia a la sociedad en general y a todos los ciudadanos como consumidores. Como ha subrayado el comisario Frits BOLKESTEIN, en su discurso de 2003 en Ischia antes citado, “tenemos que convencer a los críticos de la propiedad intelectual de que sus defensores también estamos a favor de las mismas ideas.... Los derechos de propiedad intelectual tienen que ver con una economía abierta y competitiva que también proporciona incentivos para la investigación e innovación. Tienen que ver con un entorno ambiental en el que los ciudadanos de todo el mundo pueden beneficiarse de nuevas técnicas e invenciones a cambio de un precio razonable”.

Por otro lado, confío que en el futuro la Unión Europea frene, en la medida de lo posible, el crecimiento y expansión desmesurados de la propiedad intelectual en los

56. Documento COM (2005)462 final.

57. Sobre todas estas cuestiones resulta esclarecedor y contundente el libro de CONDE GALLEGO, Beatriz, *Handelsbezogene Aspekte des Lizenzkartellrechts*, Editorial Stämpfli, Berna 2003.

últimos 30 años. Creo que es innegable que en estos últimos cinco lustros, en los países desarrollados y por tanto también en la Unión Europea se ha ido demasiado lejos en la creación y expansión de los derechos de propiedad intelectual, en ocasiones para aplacar presiones de industrias interesadas, en otros casos para establecer formas de dominio nuevas y sofisticadas, y a veces para crear nuevas barreras frente a la competencia de potencias económicas emergentes. Por eso he propugnado la puesta en práctica de una responsabilidad social pública y privada⁵⁸ para que no aumente la brecha entre los países desarrollados y los menos desarrollados. En este sentido, comparto plenamente los principios y recomendaciones a los Estados que se sugieren en la “ADELPHI CHARTER sobre creatividad, innovación y propiedad intelectual”. La mayoría de los autores de este documento recién difundido, son de habla inglesa y profesores en universidades inglesas y norteamericanas, sin que haya europeos continentales o iberoamericanos salvo el prestigioso profesor argentino Carlos Correa, y el cantante y ministro de cultura de Brasil, Gilberto Gil. El documento, muy interesante y bien elaborado por su capacidad de síntesis, propugna, entre otras cosas, la prohibición de las patentes para métodos comerciales o para métodos de diagnóstico, de terapia o de cirugía. Estoy totalmente de acuerdo, pero desde luego semejantes patentes no se admiten en la Unión Europea ni en ningún Estado miembro, y no parece verosímil que se admitan en Iberoamérica o en países menos desarrollados. Resulta sorprendente que los autores de la ADELPHI CHARTER generalicen y no apunten a los países, entre ellos los Estados Unidos, que permiten estas patentes. Siguiendo la máxima evangélica casi con seguridad compartida por creyentes de cualquier religión, ateos y agnósticos, hay que concluir que “no se debe señalar la paja en el ojo ajeno, y no ver la viga en el propio”.

58. EPIP meeting.-Santiago de Compostela 6October 2005: GOMEZ SEGADÉ, J.A., *Intellectual Property and Social Responsibility* (ponencia no publicada)