



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

**INFLUENCIA DE LOS PROCESOS LEGALES EUROPEOS EN LOS TRIBUNALES
NACIONALES. ARMONIZACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA**

*Documento preparado por el Sr. Franco Benussi, Director, Departamento de Investigación
Legal y de la Administración, OEP, Munich*

LA INFLUENCIA DE LAS DECISIONES DE LA CÁMARA DE RECURSO DE
LA OEP Y LA JURISPRUDENCIA NACIONAL: LA CUESTIÓN DE LA
ARMONIZACIÓN ENTRE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES
Y LAS JURISPRUDENCIAS NACIONALES

1. Introducción

Cuando se redactó el CPE, Europa presentaba un variado paisaje legal en materia de patentes, tanto en términos ideológicos como procedimentales. Por entonces resultaba diplomáticamente imposible armonizar algunos aspectos del Derecho de propiedad industrial y crear un único órgano judicial competente en esta materia. Se alcanzó un compromiso con la incorporación de las Cámaras de Recurso a la OEP, dejando las competencias más genéricas de los litigios sobre patentes en manos de los tribunales nacionales.

Desde entonces, la OEP ha ampliado y fijado muchos aspectos del Derecho de propiedad industrial, junto con la UE y las decisiones nacionales concurrentes. Ha llegado a convertirse en una autoridad respetada en el Derecho de propiedad industrial. Pero, debido a la forma en que fue creada, sigue enfrentada a la coexistencia de los tribunales y al hecho de que todavía forma parte del órgano que concede las patentes.

Como tal, a menudo se argumenta que no existe una auténtica separación de poderes entre el ejecutivo (Presidente y Consejo de Administración de la OEP), el administrativo (los órganos que conceden patentes) y el judicial (salas de recurso). Aunque se trata de un argumento un tanto sesgado, ya que las Cámaras de Recurso sólo tienen capacidad judicial en algunos aspectos del Derecho de propiedad industrial, se ha propuesto modificar esta cuestión dentro de la «segunda cesta» del CPE 2000. (La «primera cesta» de propuestas se acordó en noviembre de 2000 en una conferencia diplomática, mientras que la «segunda cesta», que contenía las cuestiones más controvertidas, se aplazó hasta que se ratificase la incorporación de la «primera cesta» al CPE.)

Este argumento introduce debates paralelos sobre la instauración de un EPLA (Acuerdo sobre Litigios en Patentes Europeas) y un TPC (Tribunal de la Patente Comunitaria). Estos son debates más básicos y globales sobre el Derecho de propiedad industrial en Europa, pero aquí queremos concentrarnos únicamente en un aspecto: cómo encajan las Cámaras de Recurso (en sus actuales circunstancias) con los tribunales nacionales.

2. Coexistencia de jurisdicciones independientes

Con la firma del Convenio de la Patente Europea (CPE), la Oficina Europea de Patentes creó su propio sistema jurídico autónomo y, por lo tanto, independiente de los sistemas jurídicos nacionales de los Estados contratantes.

Como ustedes evidentemente ya saben, el CPE establece un procedimiento para conceder patentes europeas que equivalen a «paquetes» de patentes nacionales, las cuales, tras la concesión, cambian su identidad jurídica para pasar a ser «fracciones» individuales de una patente europea.

Durante el procedimiento de concesión de la Oficina Europea de Patentes —y durante un período posterior predeterminado—, las decisiones adoptadas por los departamentos de primera instancia pueden ser recurridas ante un órgano judicial que toma forma en las Cámaras de Recurso.

Una vez otorgadas las patentes europeas, desaparecen los «paquetes» de patentes nacionales y, por lo tanto, el órgano judicial que ha de decidir sobre sus «fracciones» son las jurisdicciones nacionales. Estas son las responsables de determinar la validez y el alcance de la patente dentro de su territorio. La consecuencia de este cambio de la jurisprudencia es que las «fracciones» de las patentes europeas están sujetas a las causas de nulidad y de infracción recogidas en los sistemas legales de cada país.

Con la introducción del CPE (1977), los legisladores de los Estados miembros modificaron sus leyes de patentes nacionales a fin de promulgar una ley sustantiva que estuviese en consonancia con el CPE. En consecuencia, las Cámaras de Recurso y las jurisdicciones nacionales han de interpretar el texto de las leyes que se solapan en ámbitos sustantivos del Derecho de propiedad industrial, que tratan los aspectos sustantivos del Derecho de propiedad industrial. El resultado es que estas dos jurisdicciones independientes (la europea y la nacional) tienen en ocasiones disposiciones de aplicación mutua y sus conclusiones podrían ser muy similares, pero ambas tienen total libertad en este proceso de interpretación.

La novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial son algunas de las condiciones más notorias de la patentabilidad que han de ser determinadas por las Cámaras de Recurso de la OEP y por las jurisdicciones nacionales, alcanzando cada una sus propias conclusiones para su sistema respectivo. Estas dos interpretaciones judiciales independientes se han dado en los litigios sobre patentes ante la jurisdicción nacional, porque las conclusiones judiciales generalmente incluyen la determinación de la validez de la patente y el alcance de su protección. El presunto infractor suele defenderse alegando, primero, la nulidad de la patente y, segundo (y en cualquier caso), que su descubrimiento no interfiere con el alcance de la protección de la invención del otro.

Cuando se habla de coexistencia de procedimientos de patentes, puede ser tanto de índole temporal como la adopción de más de una decisión sobre los mismos hechos del procedimiento. En este caso, los mismos hechos pueden llevar a adoptar diferentes decisiones sobre la validez de las patentes europeas y de interpretaciones contradictorias del Convenio.

Con carácter general, los tribunales nacionales no están obligados a esperar el resultado del procedimiento de la OEP ni a suspender el procedimiento de infracción mientras la OEP alcanza determinaciones y conclusiones concurrentes. La suspensión del procedimiento presupone que la siguiente decisión (nacional) dependerá de la decisión anterior (OEP), o cuando menos estará muy influenciada por ella. Los órganos judiciales establecidos en el sistema europeo carecen de este alcance jurisdiccional y no son competentes para tomar decisiones que pretendan tener efectos de *res judicata* en los distintos Estados contratantes del CPE.

La tarea de la armonización descansa en los hombros de las Cámaras de Recurso de la OEP y de los tribunales nacionales.

Se dice que las Cámaras de Recurso son plenamente conscientes de este hecho. En sus primeras decisiones sobre las reivindicaciones alusivas al segundo uso médico, la Alta Cámara de Recurso destacó que, a fin de garantizar la interpretación uniforme del Derecho de propiedad industrial armonizado, compete a la OEP —y en particular a las Cámaras de Recurso— tomar en consideración las decisiones y dictámenes de los tribunales y oficinas de la propiedad industrial de los Estados contratantes.

3. Órganos responsables de la interpretación del CPE

Como ya he dicho, los tribunales nacionales y las Cámaras de Recurso son básicamente los órganos responsables de la ejecución e interpretación del CPE o de su equivalente nacional.

Las Cámaras de Recurso juzgan los recursos contra las decisiones de los departamentos de primera instancia de la OEP. Los tribunales nacionales ven los casos de infracción que afectan a «fracciones» de patentes europeas o los procedimientos para su revocación, así como aspectos menos sustantivos del Derecho de propiedad industrial (por ejemplo, las relaciones entre empresa y empleado en cuestiones de propiedad de patentes).

Los legisladores del CPE introdujeron en el artículo 2 (2) del Convenio una norma básica para los derechos que otorgan las patentes europeas tras su concesión, y que dice así: «En cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo que el presente Convenio disponga otra cosa.»

La determinación de los derechos de la patente europea se ha sometido en varios aspectos a un régimen común establecido en el CPE. Es lo que se ha dado en llamar las «reglas uniformes» del CPE.

Como se anuncia en el segundo considerando del Preámbulo, el CPE pretende establecer «ciertas reglas uniformes por las que se rijan las patentes concedidas». Por consiguiente, las Cámaras de Recurso y los tribunales nacionales suelen tener que decidir sobre las mismas cuestiones o muy similares con arreglo a disposiciones muy parecidas. En otras palabras, aplican las «reglas uniformes» del CPE, que a su vez están normalmente incorporadas en las leyes de patentes nacionales de los Estados contratantes.

Estas disposiciones reflejan las reglas de la forma siguiente:

- (a) la duración de la patente europea se fija en veinte años;
- (b) un número limitado de causas de nulidad de la patente europea (artículo 138 del CPE);
- (c) las normas de patentabilidad están incorporadas a estas reglas uniformes, ya que el artículo 138 (1) (a) del CPE hace referencia expresa a ellas (artículos 52 a 57 del CPE).
- (d) artículo 64 (2) del CPE para la protección del proceso de la patente;
- (e) artículo 69 del CPE y su Protocolo sobre la interpretación del alcance de la protección.

Por otra parte, no existe un marco jurídico (es decir, no existe un tribunal europeo) que unifique y armonice las sentencias judiciales en materia de patentes en Europa.

Sin embargo, el Preámbulo del CPE hace hincapié en la «cooperación entre los Estados europeos en el campo de la protección de las invenciones». De este modo, el principio de interpretación armonizada como factor de interpretación del Derecho de propiedad industrial se ha convertido en un método de interpretación esencial utilizado por las Cámaras de Recurso, la Alta Cámara de Recurso y los tribunales de los Estados contratantes (véase G 5/83).

4. Importancia de las decisiones de las Cámaras de Recurso para interpretar el CPE

Las decisiones de las Cámaras de Recurso de la OEP son de crucial importancia:

A) Las Cámaras de Recurso (incluida la Alta Cámara de Recurso) son tribunales expertos. En la sentencia de la Casa de los Lores de 26 de octubre de 1995 (Merrill Dow Pharmaceutical Inc. y cols. contra H.N. Norton & Co. Ltd.), Lord Justice declaró que «estas decisiones [de las Cámaras de Recurso de la OEP] no son estrictamente vinculantes para los tribunales del Reino Unido, pero tienen una gran autoridad persuasiva (...) porque son decisiones de tribunales expertos que participan diariamente en la administración del CPE».

B) Las solicitudes de patente europea y las patentes posteriormente concedidas tienen efectos en varios Estados europeos. Si una patente europea es denegada o revocada por una Cámara de Recurso de la OEP, no existe posibilidad de rectificación o revisión. La resolución es definitiva.

C) Las cuestiones de procedimiento y derecho sustantivo de patentes en el ámbito de la Oficina Europea de Patentes se sitúan normalmente en línea con las decisiones relevantes adoptadas por las Cámaras de Recurso. Por norma, las «directrices de examen de la OEP» emitidas por el Presidente de la Oficina se adaptan o se modifican en consecuencia. Por lo tanto, la jurisprudencia de las Cámaras de Recurso es seguida normalmente por los departamentos de primera instancia de la OEP.

Las Cámaras de Recurso han adoptado un gran número de decisiones (alrededor de 14.500). Las decisiones más significativas de las Cámaras de Recurso se publican en el Diario Oficial de la OEP, ya sea completas o de forma abreviada.

Además, todas las decisiones de la OEP están disponibles para el público a través de Internet.

La OEP también publica un informe anual de jurisprudencia de las Cámaras de Recurso y la recopilación «Jurisprudencia de las Cámaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes».

Hace muy poco se ha publicado un compendio de sentencias nacionales dictadas por algunas jurisdicciones nacionales sobre el objeto de la patente, que es el primer intento de lograr la armonización de las jurisprudencias nacionales y europea.

5. La Alta Cámara de Recurso

Ni siquiera en el marco restringido de los procedimientos de concesión y oposición ante la OEP existe realmente otro camino posible para recurrir una resolución de las Cámaras de Recurso. El CPE contempla la Alta Cámara de Recurso como órgano adicional, pero se trata de un órgano especial y no un tribunal superior al que puedan apelar las partes. Es un órgano que decide en abstracto sobre cuestiones de derecho que le son remitidas por una sala de recurso o por el Presidente de la OEP cuando dos Cámaras adoptan decisiones diferentes sobre una misma cuestión de derecho.

Son las Cámaras y no las partes quienes deciden si una cuestión debe remitirse a la Alta Cámara, pero durante el procedimiento de recurso, las partes pueden convencer a la Cámara de Recurso de que así lo haga.

En virtud del artículo 112 (1) del CPE, ambos motivos están supeditados a la condición de que la cuestión sea remitida «a fin de asegurar una aplicación uniforme del derecho o si se plantea una cuestión jurídica de importancia fundamental», pero siempre en el marco del CPE. De hecho, las decisiones de la Alta Cámara de Recurso tienen una influencia decisiva sobre las prácticas de la OEP y de las Cámaras de Recurso, porque las Cámaras no deben apartarse de las decisiones adoptadas por la Alta Cámara sin volver a remitirle las cuestiones objeto de controversia (ya que se crearía una contradicción jurídica) y darle la oportunidad de reconsiderarlas, y porque los departamentos de primera instancia deben tener plenamente en cuenta la jurisprudencia sentada por las Cámaras de Recurso.

6. El efecto vinculante de las decisiones adoptadas por las Cámaras de Recurso de la OEP para los departamentos de primera instancia

6.1. Enfoque de derecho continental de los precedentes

En general, la jurisprudencia sentada por las Cámaras de Recurso no es vinculante para los departamentos de primera instancia (Sección de Depósito, Divisiones de Examen y Divisiones de Oposición). De hecho, el CPE no contempla ningún sistema de precedentes. En la jurisprudencia anterior, los recurrentes argumentaron que la resolución de primera instancia objeto del recurso sufría un defecto procedimental, ya que la División de Examen había pasado por alto la «jurisprudencia vinculante» dictada en otros casos por las Cámaras de Recurso. Esto es lo que intentaban inferir de la primera frase del artículo 111 (2) del CPE, según el cual la *ratio decidendi* de las Cámaras vincula a los departamentos de primera instancia, en tanto en cuanto los hechos sean los mismos. Sin embargo, las Cámaras de Recurso han refutado este argumento y señalado que sólo se produce este efecto vinculante en el caso concreto que la Cámara haya remitido al departamento de primera instancia, como deja claro la parte introductoria de la disposición.

Este limitado alcance del efecto vinculante queda subrayado por la segunda frase del artículo 111 (2) del CPE. El legislador del CPE consideró necesario señalar expresamente que la División de Examen está vinculada por la *ratio decidendi* de una Cámara de Recurso sobre una decisión de la Sección de Depósito en el mismo caso. De acuerdo con el claro redactado del artículo 111 (2) del CPE, es por lo tanto jurisprudencia establecida que «el artículo 111 del CPE no contempla un efecto vinculante para los casos respecto de los cuales no haya tomado la Cámara ninguna decisión».

6.2. Efecto vinculante tras la remisión del caso, en virtud del artículo 111 (2) del CPE

Desde un punto de vista legal, las decisiones de las Cámaras de Recurso sólo son vinculantes para los departamentos de primera instancia en las condiciones y en la medida que recoge el artículo 111 (2) del CPE. Esto significa que la cuestión concreta objeto de controversia debe haber sido remitida al departamento de primera instancia para continuar la tramitación en virtud de la segunda frase del artículo 111 (1). De hecho, sólo ese departamento queda vinculado y, además, de conformidad con la segunda frase del artículo 111 (2), la División de Examen, si la decisión recurrida ha sido adoptada por la Sección de Depósito. Más aún, el efecto vinculante se limita a la *ratio decidendi*, que a su vez sólo vincula al departamento de primera instancia «en tanto los supuestos de hecho sean los mismos».

a) Efecto para el departamento que adoptó la decisión recurrida: contenido vinculante de la resolución de la Cámara de Recurso.

La *ratio decidendi* se ha definido en el caso T 943/91 como «el motivo o la razón para hacerlo»; en otras palabras, el aspecto de un caso que determina el resultado de la sentencia. No está en el mandato, al final de la resolución, sino en la sección «Razones de la decisión». En consecuencia, no tiene importancia para su efecto vinculante que un determinado aspecto no haya sido mencionado en el mandato propiamente dicho.

Los efectos jurídicos del artículo 111 (2) del CPE tienen distinto alcance según el tipo de remisión: Si la Cámara de Recurso afectada no toma una decisión definitiva sobre el alcance de la patente, el caso se devuelve para que continúe el procedimiento. Que unos aspectos de la decisión sean vinculantes y otros deban someterse todavía a examen en los departamentos de primera instancia depende de la *ratio decidendi*. Por ejemplo, si una Cámara de Recurso adopta una decisión que rechaza un determinado objeto reivindicado como inadmisibles y devuelve el caso para que siga su tramitación en virtud de una solicitud auxiliar, el efecto jurídico del artículo 111 (2) del CPE es que la División de Examen no puede reabrir el examen de la admisibilidad del objeto rechazado durante la posterior tramitación del caso.

Si una Cámara de Recurso otorga validez a un conjunto de reivindicaciones, tiene la posibilidad de remitir el caso exclusivamente para que se adapte la descripción a las reivindicaciones admitidas. En estos casos, el contenido y redactado de las reivindicaciones ya no puede ser modificado por la División de Examen que había adoptado la decisión objeto del recurso.

b) Efecto de una decisión relativa a un recurso de examen sobre posteriores procedimientos de oposición

La afirmación de que «el artículo 111 del CPE no contempla un efecto vinculante para los casos respecto de los cuales no haya tomado la Cámara de Recurso ninguna decisión» podría ser mal entendida en el sentido de que una decisión relativa a un recurso de examen es vinculante para una División de Oposición que trate posteriormente el mismo caso. Una situación frecuente es que la División de Examen deniega una solicitud con el motivo de que se incumple uno de los requisitos de patentabilidad. La Cámara de Recurso rechaza esta decisión y remite el caso de nuevo a la División de Examen para que prosiga la tramitación. A continuación una tercera parte se opone a la patente concedida basándose precisamente en la falta del requisito de patentabilidad examinado por la Cámara de Recurso.

En el principal caso de esta naturaleza, T 167/93, la Cámara observa que el CPE no hace referencia alguna a que la División de Oposición quede vinculada por una decisión de una Cámara de Recurso relativa a un recurso de la División de Examen. La única referencia expresa a que una decisión de una Cámara de Recurso (que no sea la Alta Cámara) pueda tener un efecto vinculante es el artículo 111 (2), según el cual, sólo queda vinculado el departamento cuya decisión se recurre. El artículo 111 (2) del CPE habla claramente de «esta instancia». Como no hay referencia expresa, la Cámara de Recurso, en la misma decisión, vuelve a examinar el artículo 125 del CPE como fundamento de dicho efecto vinculante.

7. El efecto vinculante de las decisiones relativas a recursos anteriores sobre las decisiones posteriores de las Cámaras de Recurso

7.1. «Sistema informal de precedentes»

La circunstancia del efecto vinculante restringido para los departamentos de primera instancia también se aplica en principio a la relación entre las Cámaras de Recurso: una decisión relativa a un recurso sólo vincula a otra Cámara de Recurso, en términos jurídicos, si es competente en el caso remitido, no en otros casos. Esto también es así en materia de interpretación, lo cual ha sido aplicado de manera uniforme por las Cámaras de Recurso en casos posteriores. No existe una doctrina de precedentes, como en el derecho consuetudinario, que exige que esos precedentes «horizontales» sólo puedan descartarse si su imperio es tan poco válido o desaconsejable que justifica su anulación. No obstante, en la práctica existe un «sistema informal de precedentes». Las Cámaras de Recurso posteriores suelen seguir el criterio de una decisión anterior de una Cámara, al menos si tienen conocimiento de la misma, lo cual no es siempre tan evidente, debido al gran número de decisiones que se adoptan. Este compromiso entre la independencia de las Cámaras —que se supone sólo están vinculadas por el CPE— y la coherencia de la jurisprudencia se promueve con dos mecanismos establecidos por las Normas de Procedimiento de las Cámaras de Recurso y el CPE.

El artículo 15 de las Normas exige a las Cámaras de Recurso que motiven las desviaciones con respecto a la jurisprudencia anterior o las Directrices. Si se desvían de las decisiones sobre recursos anteriores han de informar al Presidente de la OEP, que puede remitir la cuestión de derecho en controversia a la Alta Cámara de Recurso si considera que las dos Cámaras han tomado de hecho dos decisiones diferentes sobre dicha cuestión.

Más aún, en virtud del artículo 112 (1) (a) del CPE, las Cámaras de Recurso deben remitir la cuestión a la Alta Cámara de Recurso, si consideran que hace falta una decisión que garantice la aplicación uniforme de la ley o que se plantea una cuestión jurídica de importancia fundamental. Las partes del recurso pueden solicitar que se remita la cuestión a la Alta Cámara. Si la Alta Cámara rechaza la petición, deberá razonar su negativa en la resolución definitiva.

7.2. Efecto vinculante tras la remisión del caso, en virtud del artículo 111 (2)

a) La cuestión de la vinculación por una decisión relativa a un recurso anterior cuando un caso se remita para continuar la tramitación a un departamento de primera instancia también surge en relación con un recurso posterior contra la decisión que adopta dicho departamento. De acuerdo con la jurisprudencia sentada en las Cámaras de Recurso, también existe un efecto vinculante en este caso.

Creo que el siguiente ejemplo es ilustrativo de esta circunstancia y puede resultar interesante: cuando una División de Examen rechaza una patente por falta de novedad, el solicitante interpone un recurso contra esta decisión, la Cámara de Recurso considera que el objeto de la invención es novedoso y remite el caso a la División de Examen para que prosiga su tramitación, la cual rechaza conceder la patente por falta de actividad inventiva, y el solicitante vuelve a interponer recurso, la segunda Cámara de Recurso que trata el caso está efectivamente vinculada por la *ratio decidendi* de la primera Cámara de Recurso.

En los casos relevantes, las Cámaras han utilizado el argumento de que las resoluciones de las Cámaras de Recurso son definitivas y no tienen posibilidad de apelación, por lo que ningún órgano de la OEP —ni siquiera las Cámaras de Recurso— puede tomar una decisión sobre hechos que ya han sido resueltos. Otro argumento válido es que, en virtud del artículo 111 (1) del CPE, la Cámara puede ejercer el mismo poder que correspondía a la competencia del departamento responsable de la decisión recurrida. De este modo, por ejemplo, si la primera Cámara de Recurso dicta que el primer conjunto de reivindicaciones no disfruta de derechos de prioridad porque en las solicitudes de prioridad faltaba un paso técnico esencial para que la invención pudiera reducirse a práctica, en posteriores recursos de este mismo caso, se mantendrá este fallo.

No se reabrirá el primer caso.

b) Efecto de una decisión relativa a un recurso de examen sobre posteriores procedimientos de recurso de oposición

En los procedimientos *inter partes*, existe un problema paralelo al efecto vinculante en los procedimientos de oposición comentados anteriormente. En un caso donde la primera remisión era consecuencia de un recurso de procedimientos *ex parte*, pero esta remisión fue seguida de un recurso de procedimientos *inter partes* (es decir, procedimientos de oposición) en el mismo caso, los oponentes no habían sido partes del recurso original *ex parte*. Los argumentos explicados anteriormente en el contexto del efecto vinculante para las Divisiones de Oposición también se aplican aquí. Faltan dos de los criterios antes mencionados para la *res judicata*. Primero, las partes (o sus sucesores legales) no son las mismas; y segundo, la cuestión no había sido decidida por «un tribunal de jurisdicción competente». En este sentido, «ya que una División de Examen (aunque se atenga a la decisión de la primera Cámara de Recurso) no tiene jurisdicción para decidir un caso *inter partes*, su decisión no podía vincular a la División de Oposición».

8. Efecto vinculante de las decisiones y dictámenes de la Alta Cámara de Recurso para las decisiones de las Cámaras de Recurso

Como ya se ha dicho, al no estar las Cámaras de Recurso vinculadas por los precedentes de otras Cámaras, la jurisprudencia de las distintas Cámaras puede ir en distintas direcciones. A fin de garantizar la certidumbre jurídica para los usuarios del sistema de la patente europea, al menos en cierta medida, el artículo 112 (1) del CPE establece que una cuestión de derecho podrá remitirse a la Alta Cámara de Recurso a fin de asegurar la aplicación uniforme de la ley, o si se plantea una cuestión jurídica de importancia fundamental. La iniciativa de remisión es tomada por una Cámara de Recurso, durante los procedimientos de un caso, posiblemente a petición de una de las partes del recurso, o por el Presidente de la OEP.

Es interesante señalar que, incluso las respuestas de la Alta Cámara de Recurso a las cuestiones que le son remitidas por las Cámaras de Recurso sólo son vinculantes para la Cámara remitente en el caso concreto. La decisión de la Alta Cámara no vincula automáticamente a cualquier Cámara de Recurso en sus resoluciones de casos posteriores. Sin embargo, el artículo 16 de las Normas de Procedimiento de las Cámaras de Recurso establece que si una Cámara de Recurso no está de acuerdo con la interpretación de la Alta Cámara, ha de volver a remitir la cuestión a la Alta Cámara. En consecuencia, si una Cámara de Recurso considera que la respuesta de la Alta Cámara es aplicable al nuevo caso, sólo podrá remitir la cuestión a la Alta Cámara una segunda vez. Si la Alta Cámara da la misma respuesta, ésta será vinculante. Aunque esta disposición impone una aplicación uniforme del CPE, permite al mismo tiempo el diálogo entre las Cámaras de Recurso y la Alta Cámara. Las primeras pueden presentar sus argumentos a la segunda para tratar de convencerla.

El dictamen de la Alta Cámara sobre un caso remitido por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes no afecta retroactivamente en modo alguno a la resolución divergente de la Cámara de Recurso que había sido el origen de la remisión del caso.

9. Efecto vinculante de las decisiones y dictámenes de la Alta Cámara de Recurso para las decisiones de las Cámaras de Recurso

Las decisiones y dictámenes de la Alta Cámara de Recurso no son directamente vinculantes para los departamentos de primera instancia. En el caso que haya sido el origen de la cuestión remitida a la Alta Cámara, el departamento de primera instancia estaba por supuesto vinculado por la decisión de la Cámara de Recurso, que a su vez está obligado a aplicar la norma jurídica dictada por la Alta Cámara. Pero incluso más allá de este efecto jurídico conforme a los artículos 111 (2) y 112 (3) del CPE, en la práctica, las decisiones y dictámenes de la Alta Cámara se tienen en cuenta por los departamentos de primera instancia.

10. Influencia de la jurisprudencia nacional sobre las Cámaras de Recurso

La armonización de la jurisprudencia de patentes va de la OEP a los tribunales nacionales y viceversa. Normalmente, si todos los tribunales de los Estados miembros —o al menos gran parte de ellos— optasen por la misma línea, sería casi imposible para la OEP y sus Cámaras de Recurso no seguir el ejemplo.

Las Cámaras de Recurso no pueden pasar por alto las decisiones de las oficinas y tribunales nacionales en su aplicación del CPE. Hacerlo sería enfrentarse al concepto de interpretación armonizada del CPE y del Derecho europeo de propiedad industrial.

Sin embargo, la propia jurisprudencia nacional vigente puede no ser uniforme y, en muchos casos, no existe un acuerdo general sobre las cuestiones en disputa (si lo hubiera, las cosas serían mucho más sencillas). Además, las diferencias entre el derecho nacional y el CPE impiden aplicar las decisiones nacionales a la jurisprudencia de la OEP.

A pesar de estos argumentos contra la incorporación de la jurisprudencia nacional a las decisiones de las Cámaras de Recurso, a veces tiene una importante influencia en la jurisprudencia de la OEP. Aunque la jurisprudencia nacional no es vinculante para la OEP, es

muy persuasiva. Puede contener valiosas soluciones para problemas relevantes. Sin embargo, no es fácil tener en cuenta la jurisprudencia nacional, ya que el acceso a las resoluciones nacionales no es fácil.

La jurisprudencia es variada, esporádica a veces, y por supuesto, luego está la inevitable barrera lingüística existente cuando se trata con tan gran número de países. Ni siquiera explorando todos los boletines jurídicos europeos en materia de propiedad intelectual se puede estar seguro de obtener las resoluciones más pertinentes e inspiradas. Esta ha sido nuestra experiencia en la DG 3 LRS, durante la búsqueda de material para el libro que hemos editado recientemente: el Informe Europeo de Patentes Nacionales. Es una recopilación de los casos judiciales de los países de Europa que se han considerado más pertinentes para las cuestiones de derecho sustantivo en materia de patentes. Para recopilar este material, la estrecha colaboración de los jueces de los distintos países resultó inestimable y ciertamente era la única manera de garantizar una recopilación de resoluciones bien redondeada. La mera recopilación de estas decisiones en un solo volumen permite ver ciertas divergencias y aproximaciones entre los tribunales nacionales y la OEP. Podría decirse que los casos de patentabilidad de métodos médicos se aproximan mucho a la OEP, mientras que los criterios de determinación de la actividad inventiva permanecen muy alejados y son poco claros. Por supuesto, esto depende de la complejidad legal de la cuestión.

Como ya se ha dicho, la DG3 de la OEP reconoce la importancia de las resoluciones y la jurisprudencia de los tribunales nacionales.

En la decisión de la Alta Cámara de Recurso (G 5/83, DO OEP, 1985, 64), La Alta Cámara se ocupó de la cuestión de patentabilidad de segundas y posteriores indicaciones médicas.

La Alta Cámara de Recurso observó que compete a la Oficina Europea de Patentes, y particularmente a sus Cámaras de Recurso, tener en cuenta las decisiones y los dictámenes de los tribunales y de los funcionarios de propiedad industrial de los Estados contratantes.

En la decisión T 452/91, la Cámara de Recurso de la OEP estableció que, en los procedimientos ante las instancias de la OEP, las cuestiones de patentabilidad deberían decidirse exclusivamente en virtud de las disposiciones del CPE.

No debería citarse ninguna resolución nacional como si fuera vinculante para la OEP y las reivindicaciones no serían rechazadas por la OEP con el motivo de que «no es posible sostener su patentabilidad bajo la jurisdicción de un Estado miembro». Podría ser que la ley de todos o casi todos los demás Estados contratantes fuera diferente. El razonamiento que llevó a la instancia nacional a su conclusión bien podría llevar a una instancia de la OEP a una conclusión similar en virtud del CPE, si bien para ello sería necesario realizar primero una atenta valoración del CPE y de la jurisprudencia pertinente de las Cámaras de Recurso de la OEP, una comparación con la legislación y la jurisprudencia que haya servido de base a la conclusión de la instancia nacional, y un estudio de la situación en otros Estados contratantes.

11. Influencia de la jurisprudencia de las Cámaras de Recurso sobre los tribunales nacionales

En Europa, cada vez son más las resoluciones en materia de patentes adoptadas por los tribunales nacionales que citan decisiones de las Cámaras de Recurso de la OEP.

Los jueces nacionales también comentan ocasionalmente las decisiones adoptadas por los tribunales nacionales en otros países europeos.

De modo que existe una cierta forma alternativa de aproximación y armonización.

No obstante, es preciso señalar que la inclusión de resoluciones extranjeras o resoluciones de las Cámaras de Recurso en una resolución de un tribunal nacional no siempre implica que se llegue a la misma conclusión. Se ha demostrado que puede alcanzarse un grado de uniformidad considerable por una vía estrictamente pragmática y *no con la aplicación paralela de disposiciones legales comunes sobre patentes*. Esto puede verse en algunos ejemplos de citas judiciales:

Reino Unido - SKF Laboratories contra RD Harbottle (Mercantile) Ltd.: Uno de los primeros casos británicos en regirse por la nueva Ley británica de Patentes de 1977 (PA77). El Alto Tribunal (posteriormente respaldado por la Casa de los Lores en Biogen contra Medeva) dictaminó que esta Ley británica de Patentes debía interpretarse de manera coherente con las disposiciones correspondientes de los convenios internacionales en materia de patentes de los que el Reino Unido es signatario. También se dispuso que esta interpretación, admitida por la Sec. 130 (7) de la PA77, no sería válida si el Parlamento expresase claramente una intención contraria.

El juez del caso comparó las disposiciones inglesas con la correspondiente disposición del CPC (a pesar de que no estaba ni está vigente), y si bien pensaba que no eran idénticas, realizó una interpretación armonizada de la disposición inglesa.

(Para ilustrar la dependencia de los hechos del caso, en Biogen contra Medeva, L. Hoffmann señaló claramente que era necesaria una concordancia, pero como la Casa de los Lores interpretó los hechos de forma distinta que la OEP, alcanzó una conclusión diferente.)

Considerando que, por una resolución sobre la firma del Convenio de la Patente Comunitaria, los gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea han decidido adaptar sus leyes en materia de patentes (entre otras cosas) para armonizarlas con las disposiciones correspondientes del Convenio de la Patente Europea, el Convenio de la Patente Comunitaria y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, se declara que las siguientes disposiciones de la presente Ley, es decir, las secciones 1(1) a (4), 2 a 6, 14(3), (5) y (6), 37(5), 54, 60, 69, 72(1) y (2), 74(4), 82, 83, 88(6) y (7), 100 y 125, se formulan para que tengan, en la medida en que sea practicable, los mismos efectos en el Reino Unido que los que tienen las disposiciones correspondientes del Convenio de la Patente Europea, el Convenio de la Patente Comunitaria y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes en los territorios de aplicación de dichos convenios.

Con respecto a esta disposición, es importante recordar las observaciones de L. Diplock en *Jade* (1976), donde señalaba que cualquier discrepancia entre la disposición del convenio y una disposición legal debería inclinarse hacia la disposición del convenio si fuera posible. En este sentido, el poder judicial británico sigue en gran medida la interpretación del Convenio efectuada por las Cámaras de Recurso.

Suecia - Resolución del Tribunal Supremo Administrativo, 13.06.1990

«Con respecto a las disposiciones legales, la ratificación del CPE por parte de Suecia justifica la armonización de la jurisprudencia sueca con la jurisprudencia de las Cámaras de Recurso y la práctica de la OEP.

Sólo la legislación sueca en materia de patentes tiene relevancia directa (...) si bien, en el caso de que el redactado sea prácticamente idéntico (...) deberá otorgarse gran importancia a la evolución de la práctica en la OEP» (Ref. DO OEP 1993, 094)

Alemania - Bundesgerichtshof (X. Zivilsenat) 12.02.1987

«En la cuestión jurídica que hay que resolver en este caso, la OEP, de conformidad con las razones precedentes, tiene los mejores argumentos y no se espera que cambie su posición. De este modo, por la razón de que es aconsejable una interpretación uniforme de la ley, también parece necesario que este tribunal abandone su jurisprudencia anterior en virtud de la Ley de Patentes de 1978/1981 que ha sido adaptada al CPE» (Ref. DO OEP 1987, 429).

[Fin del documento]

El factor de la armonización en el ámbito de la
jurisprudencia de las Cámaras de recursos de la
Oficina Europea de Patentes y de jurisprudencia de
los Tribunales nacionales

Sr. Franco Benussi

Director – Servicio Jurídico

Servicio Jurídico y Administración

Cámaras de recursos de la OEP



- Patentes europeas= “haz” de patentes nacionales (ref. Art. 64 y Art. 2(2) CPE)
- Art.52 – 62 CPE que cubre el ámbito del derecho material de patentes en relación a la concesión de patentes
- Derechos nacionales de patentes
→ Arts. 52-62 CPE deriva en la coexistencia jurisprudencial



- “Standard rules” – mencionadas en el Preámbulo como “ciertas reglas uniformes por las que se rigen las patentes concedidas”
- La patente europea se halla cubierta por los derechos conferidos en los Arts. 63-74 CPE a través de la aplicación del Art. 138 CPE



PERO, no el Tribunal europeo sobre patentes!

Principio de armonización



¿Por qué las Cámaras de recursos son importantes para la jurisprudencia del derecho de patentes?

- Autoridad con experiencia
- Tienen la última palabra en la concesión de la patente europea
- Sus decisiones forman parte normalmente de los criterios de examen y concesión
- Un importante número de decisiones al año



Cámara Alta de Recursos (Art. 22 and 23 CPE)

No es un Tribunal

No es una nueva instancia

Autoridad legal (la más alta instancia en la interpretación del CPE)

Objetivo es la aplicación uniforme del CPE

Pronunciarse mediante una Opinión/Resolución en cuestiones de derecho sometidas a las Cámaras. Estas cuestiones son sometidas a las Cámaras de Recursos por una Cámara de recursos cuando :

Promulgación de una decisión que se desvia de una decisión anterior

Se plantea una cuestión jurídica de importancia fundamental

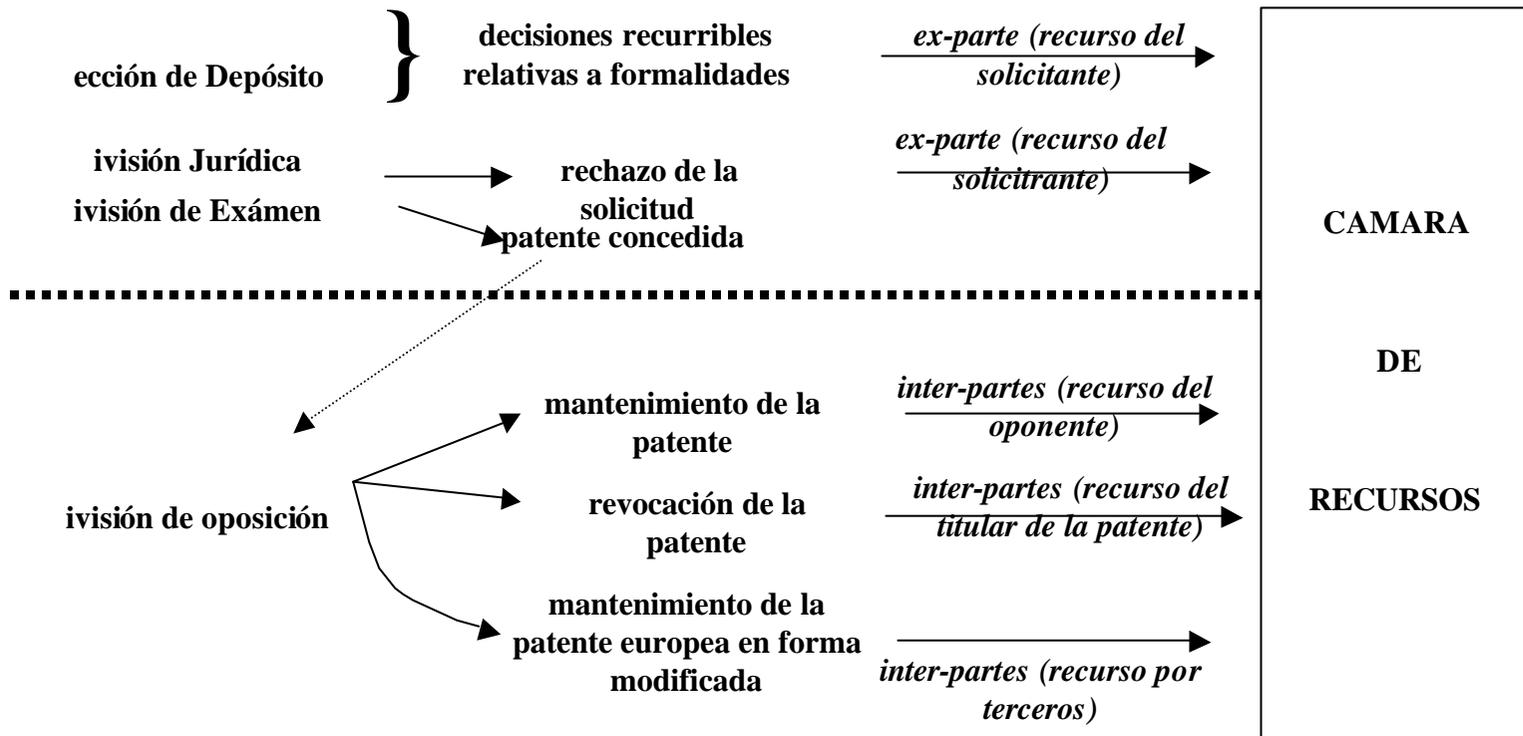
Dos Cámaras de recursos han adoptado resoluciones divergentes sobre una cuestión de derecho

Una cuestión jurídica puede ser asimismo sometida a la Alta Cámara de Recursos por el Presidente de la Oficina (en cualquier cuestión que considere necesaria el Presidente)



- Efecto obligatorio muy limitado bajo el CPE.
- Decisiones de las Cámaras de recursos, son *res judicata* en los procedimientos ulteriores y bajo las limitadas condiciones del Art. 111(2) CPE
- *Ratio decidendi* - Vinculación a los fundamentos y a la parte dispositiva de las decisiones sólo respecto al órgano que adoptó la decisión en primera instancia
- Efecto obligatorio sobre Cámaras de recursos sólo respecto a la ***ratio decidendi*** en el mismo asunto y en el mismo procedimiento
- Las opiniones de la Gran Cámara de Recursos tienen efecto obligatorio sobre el asunto y la Cámara de Recursos que sometió la cuestión jurídica, PERO de acuerdo con el Artículo 16 RPBA, una Cámara de recursos que difiere de la interpretación de la Alta Cámara de Recursos en un caso ulterior se halla obligada a someter la cuestión controvertida a la Alta Cámara de Recursos





-
- EPO DG3 reconoce la importancia que tienen las decisiones y la jurisprudencia de los tribunales nacionales. Ref G 5/83 (OJ EPO, 1985, 64)

PERO, in T 452/91, las Cámaras de Recursos interpretaron que no existe efecto obligatorio de las decisiones de los tribunales nacionales sobre las Cámaras de Recursos de la OEP:

“la patentabilidad no puede ser avalada en la jurisdicción de un Estado contratante”

- Dificultad en la divulgación puesto que la jurisprudencia nacional es esporádica, variada y en varios idiomas. La publicación de *European National Patent Report* de la OEP es el primer intento serio de solución.



¿Y viceversa? ¿Existe en las decisiones de las Cámaras un efecto vinculante sobre las decisiones de los Tribunales nacionales?

Existe una tendencia a la armonización de las decisiones.

Ref. Reino Unido - *SKF Laboratorie v RD Harbottle (Mercantile) Ltd*

Suecia - Supreme Administrative Court 06.13.90

Alemania - Bundesgerichtshof (X. Zivilsenat) of 02.12.87

