

~~525~~

20-13.66
1016.1.III ESP

IND

45

Jornada sobre:

**EL SISTEMA
EUROPEO
DE PATENTES
Y SUS
REPERCUSIONES
PARA LA
INDUSTRIA
ESPAÑOLA**

CONCLUSIONES

Organización:

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA INDUSTRIAL
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS
COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS
ASOCIACION ESPAÑOLA DE FARMACEUTICOS
DE LA INDUSTRIA
INSTITUTO QUÍMICO DE SARRIA

Día 27 de Septiembre de 1979 - SALA N.º 5
PALACIO DE CONGRESOS - BARCELONA

JORNADA SOBRE EL SISTEMA EUROPEO DE PATENTES Y
SUS REPERCUSIONES PARA LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
C O N C L U S I O N E S

S U M A R I O

	<u>Pag.</u>
A. Antecedentes	1
B. Conclusiones comunes a los dos convenios	7
C. Conclusiones respecto al CPC. .	10
D. Conclusiones respecto al CPE. .	14
E. Cooperación en las negociaciones	17
Tablas anexas	18-26

de la inversión de la carga de la prueba en los litigios sobre patentes de procedimiento y del otorgamiento de derechos sobre los productos obtenidos directamente por el procedimiento patentado (protección indirecta del producto).

4. Dos importantes constataciones deben ser hechas para comprender justamente cual es el alcance del actual "statu quo" en lo que afecta al sistema europeo de patentes. La primera es que tanto el CPE como el CPC están presididos por la liberalidad del llamado "principio de la accesibilidad". Conforme es sabido, este principio consiste en que los súbditos de cualquier Estado, aunque se trate de un Estado que no sea miembro de ninguno de los dos Convenios, puede beneficiarse de ellos sin discriminación alguna en relación a los súbditos de los Estados miembros. Consiguientemente, los inventores y las empresas industriales españolas ya pueden/^{ahora} solicitar y obtener patentes europeas cubriendo el territorio de uno, varios o la totalidad de los diez países miembros del CPE, sin necesidad de que España se adhiriera al mismo y adquiriera la condición de Estado miembro.

5. La segunda constatación es que cualquier empresa industrial que actúe, en un entorno territorial regido por un determinado sistema de patentes resulta directamente implicada por la naturaleza ambivalente de todo sistema de patentes. Como es sabido, tal ambivalencia consiste en las dos facetas siguientes:

a) Por un lado, la faceta de los provechos: la empresa industrial, como sujeto activo, se impone a sus competidores con el derecho exclusivo de industrializar y comercializar las invenciones objeto de sus patentes,

b) Por otro lado, la faceta de las cargas: la empresa industrial, como sujeto pasivo, ve coartada su libertad de fabricación y de venta, a causa de las patentes que en aquel entorno territorial van siendo detentadas por sus competidores.

6. Las dos constataciones precedentes deben ser puestas en relación con las estimaciones que han sido hechas acerca de la balanza española de exportación e importación de invenciones patentables. Se ha estimado que, por un lado, se generan actualmente por término medio unas 250 a 300 invenciones españolas anuales acogibles al sistema europeo de patentes (patentes españolas europeizables) y que, por otro lado, si España llegara a ser miembro del CPE, unas 18.000 a 24.000 invenciones extranjeras anuales serían canalizadas a través del CPE hacia España (patentes europeas españolizables). Pues bien, el "statu quo" actual consiste en que:

a) Por una parte, las empresas industriales españolas, son sujetos activos de la patente europea y gracias a la accesibilidad tienen abierta a su favor la faceta de los provechos. Así, les es posible obtener derechos de exclusividad, en el territorio del CPE, frente a sus competidores, a razón de unas 250 a 300 patentes españolas europeizables.

b) Por otra parte, las mismas empresas industriales españolas, gracias a la situación actual de no-adhesión de España, no son sujetos pasivos de la patente europea, en territorio español, y no tienen que sufrir en su contra la faceta de las cargas. Así, no es posible que sus competidores titulares de patentes extranjeras, coarten su libertad de fabricación, en el propio territorio español, con ninguna de las supuestas 18.000 a 24.000 patentes europeas españolizables.

7. Para mayor información se anexan al presente informe nueve tablas estadísticas que permiten apreciar varios aspectos de la balanza española de patentes, y de la penetración de patentes extranjeras en España, la situación de las empresas españolas en el "ranking" de titulares de patentes, la potencia exportadora de patentes por países en valores absolutos y en valores relativos respecto a España, así como diversos datos estadísticos tanto actuales como previsibles acerca del sistema europeo de patentes.

Tales tablas son:

Tabla 1: Solicitudes de patentes foráneas y autóctonas presentadas en España, años 1970-1975.

Tabla 2: Ranking de las 100 mayores firmas titulares de concesiones de patente en España, año 1977.

Tabla 3: Ranking de las 20 mayores firmas titulares de concesiones de patente en España, año 1977.

Tabla 4: Intercambio de solicitudes de patente entre España y el extranjero, año 1975.

Tabla 5: Potencia exportadora de patentes por países y factor de proporción respecto a España, año 1975.

Tabla 6: Estadísticas generales sobre las solicitudes de patente europea (estado en 28.2.1979).

Tabla 7: Distribución de las solicitudes de patente europea en función de los campos técnicos.

Tabla 8: Distribución de las solicitudes de patente europea en función del país de origen.

Tabla 9: Balanza española de patentes sin y con adhesión de España al C.P.E.

Por otra parte, se tiene en preparación la publicación de las seis conferencias dictadas durante la Jornada celebrada en Barcelona en 27 septiembre 1979 sobre "El Sistema Europeo de Patentes y sus repercusiones para la Industria Española" y los textos completos de las mismas podrán ser proporcionados a toda persona interesada. Los respectivos temas de las Conferencias son:

- 1) Exposición general: Patente Europea y Patente Comunitaria.
- 2) Mecanismos y planteamientos específicos.

- 3) Protección de productos y de procedimientos bajo el Sistema Europeo de Patentes.
- 4) Aspectos y consecuencias jurídicas.
- 5) Aspectos y consecuencias económicas.
- 6) Aspectos y consecuencias en el campo de la investigación y de la tecnología.

B. CONCLUSIONES COMUNES A LOS DOS CONVENIOS

1ª.- Con la adhesión a los dos Convenios, la balanza española de patentes, ya notablemente desequilibrada en la actualidad, sufriría un deterioro muy considerable, como consecuencia de la penetración de gran cantidad de patentes europeas españolizadas. El porcentaje de aproximadamente 18% de patentes autóctonas sobre el total anual de patentes con efectos en España, descendería a valores comprendidos entre el 6% y el 8%. Anualmente, frente a unas 250 a 300 patentes españolas europeizables, en las que titulares españoles serían los sujetos activos beneficiarios de los provechos de las patentes europeas, se producirían entre 18.000 y 24.000 patentes europeas españolizadas, para las que empresas industriales radicadas en territorio español serían los sujetos pasivos sometidos a las cargas derivadas de patentes europeas concedidas a sus competidores extranjeros, Por efecto acumulativo de un año tras otro llegarían a reunirse centenares de miles de patentes europeas en manos de competidores extranjeros. A ellas deberían añadirse las repercusiones de unas 24.000 a 32.000 solicitudes europeas publicadas anualmente, susceptibles de entrar en juego en virtud de la protección provisional que podría reconocérseles.

Con todo ello adquiriría el carácter de tecnología patentada un importante volumen de tecnología que en otro caso habría pasado al dominio público y este hecho para las empresas industriales españolas, en cualquiera que fuere su sector, tendría importantes consecuencias desfavorables en varias vertientes:

a) En primer lugar, las empresas industriales españolas se verían más impelidas a obtener licencias de patentes extranjeras, lo cual aumentaría la actual dependencia tecnológica del extranjero y desnivelaría todavía más la precaria balanza española de transferencia de tecnología con la consiguiente repercusión desfavorable sobre la balanza de pagos.

b) En segundo lugar resultaría desfavorablemente afectada la balanza comercial, tanto por disminuir la capacidad exportadora de España como por hacerse más onerosa la importación de ciertas mercancías.

c) Además, muchas industrias españolas que no alcanzaran la condición de licenciados de la tecnología patentada, ya fuese por haberseles negado la licencia ya fuese por no haberse propuesto obtenerla, caerían bajo el peligro de verse presionadas en perjuicio de su subsistencia, su desarrollo o su independencia y de sufrir un desplazamiento hacia sectores tecnológicamente anticuados y carentes de futuro.

2ª.- La adhesión de España al CPE - y mayormente si tuviera lugar también la adhesión al CPC - modificaría esencialmente el actual "statu quo" del Derecho de patentes en España y causaría a las empresas industriales españolas del sector químico graves perjuicios, además de los ya citados. Estos perjuicios son consecuencia de las disposiciones maximalistas adoptadas en uno u otro Convenio que, sobreponiéndose al actual ordenamiento jurídico español, conducirían a:

a) La patentabilidad de los productos químicos y farmacéuticos "per se" y la de los productos en general,

b) La protección de los productos obtenidos directamente por procedimientos patentados (protección indirecta del producto),

c) La inversión de la carga de la prueba en los litigios sobre patentes de procedimiento.

d) La protección provisional otorgada a las solicitudes de patente europea, examinadas o todavía sin examinar, al ser publicadas por el mero transcurso de 18 meses desde su fecha de depósito o de prioridad.

3ª.- Se considera insatisfactoria la facultad de que España, al efectuar su posible adhesión al CPE, pudiera formular las reservas previstas en el art. 167 de este Convenio. En primer lugar por que, con-

trariamente a la posición de la delegación española en la Conferencia Diplomática de Munich que instituyó el CPE, las reservas serían sólo de duración limitada hasta 7 octubre 1987 (salvo prórroga por 5 años concedida discrecionalmente por la Organización Europea de Patentes mediante acuerdo mayoritario del 75%). En segundo lugar, porque el plazo de reservas quedaría truncado cuando España efectuara su posible adhesión al CPC. En tercer lugar, porque, sólo sería reservable la patentabilidad de los productos químicos, farmacéuticos y alimenticios, pero no la de productos de otro carácter (cosméticos y perfumería, detergentes, pinturas, insecticidas, etc.), así como tampoco serían reservables la protección indirecta de los productos, los procedimientos de utilización de productos químicos, la protección provisional de las solicitudes publicadas ni la inversión de la carga de la prueba.

4ª.- El sistema europeo de patentes lleva consigo una importante postergación del idioma castellano, al haber adoptado con el carácter de lenguas oficiales, como solución de compromiso, sólo los idiomas inglés, alemán y francés.

Prestigiosos comentaristas han considerado que la marginación del castellano es el problema más grave que plantea el CPE y el CPC y uno de los mayores obstáculos para la adhesión de España, salvo que mediante negociaciones se obtuvieran las oportunas modificaciones de los mismos. En efecto, cualquier solicitante hispano-parlante se encontrará en una lamentable situación de inferioridad al verse obligado a utilizar un idioma que no es el suyo propio en las memorias de patente a tramitar y en los procedimientos de concesión, oposición y recurso administrativo. Dado que el castellano quedará oficialmente ignorado, la documentación española e hispano-americana no será catalogada por los servicios de búsqueda documental, ni tenida en cuenta en los informes técnicos y en los exámenes de patentabilidad. Se omitirá así el estado de la técnica expresado en castellano y no vertido en alguna lengua oficial, con riesgo de que incluso lleguen a expedirse patentes europeas con vicios de falta de novedad o de nivel inventivo.

C. CONCLUSIONES RESPECTO AL CPC

5ª.- El Convenio sobre la Patente Comunitaria (CPC) no forma parte del llamado "acquis communautaire", puesto que mal puede formar parte de un "acquis" (es decir de algo seguro o incontestable) un Convenio cuya efectividad legal sólo es aleatoria y problemática.

Así es, porque la efectividad legal del CPC no ha llegado todavía a producirse y está aplazada indefinidamente por no haberse alcanzado las condiciones establecidas en su art. 98 para su entrada en vigor, que prescribe la ratificación unánime de los nueve países comunitarios actuales, entre los que se encuentran Dinamarca e Irlanda que están pendientes de ratificación. No es posible saber hasta cuando puede durar este aplazamiento, puesto que depende de imprevisibles eventualidades de orden político.

(A los efectos informativos que procedan se estima conveniente poner de manifiesto que, aparte de las reticencias de Irlanda, la ratificación de Dinamarca al CPC y al CPE formaba parte de un proyecto de ley que incluía también la ratificación del PCT y del Convenio de Estrasburgo. Por comportar la cesión de soberanía a organizaciones internacionales, la ratificación incidía en un precepto constitucional que exige la aprobación por referendun o por una mayoría de 5/6 de los miembros del Parlamento danés. Durante una primera lectura en el Parlamento, en 1977, sólo expresó su disconformidad un pequeño grupo de parlamentarios de la izquierda, por lo cual se supuso que oportunamente se alcanzaría la mayoría requerida y que el proyecto sería aprobado. Pero en junio de 1978, durante la segunda lectura del proyecto, un importante partido de la derecha se manifestó también disconforme. Así, el proyecto de ley fue rechazado, y en su lugar se aprobó un pro-

si fuese discrecionalmente prorrogado) y que este plazo quedaría truncado con la adhesión de España al CPC. Pues bien, dentro del marco general de las negociaciones con la C.E.E. debería negociarse que el plazo se mantuviera hasta su normal expiración, haciendo uso para ello del art. 95.4 del CPC, que prevé la posibilidad de que se concluyan acuerdos especiales entre los Estados contratantes y el Estado que vaya a adherirse para determinar las modalidades de aplicación del Convenio que se hagan necesarios para la adhesión de tal Estado.

D. CONCLUSIONES RESPECTO AL CPE

9^e.- En tanto la adhesión del CPE sea un acto voluntario y no una obligación ineludible, España debe abstenerse de adherirse a dicho Convenio por los graves perjuicios que irrogaría a las empresas industriales españolas del sector químico, aparte de los que irrogaría a las empresas industriales en general.

La adhesión al CPE es una cuestión de voluntad y no una cuestión de fatalidad. Se ha alegado como razón de fatalidad, que España va a devenir miembro de la C.E.E., que todo miembro de la CEE debe adherirse al CPC y que para ello hace falta adherirse al CPE, puesto que la pertenencia a aquel presupone la pertenencia a éste. Pero este razonamiento no es consistente, por cuanto el aplazamiento indefinido del C.P.C. deja sin validez el supuesto de que España para acceder a la CEE tenga que adherirse al CPC (Conclusiones 5^a y 6^a).

En lo que se refiere a los perjuicios que la adhesión irrogaría a las empresas industriales españolas del sector químico y a las empresas industriales en general, ver Conclusiones 1^a a 3^a.

10^a.- En el supuesto de que a causa del CPC la adhesión al CPE llegara a ser ineludible, en ningún caso debería ser anticipada a la del CPC sino que debería ser simultánea a ésta.

No se ve que una adhesión anticipada al CPE pudiera producir ventajas para la industria española, cuando en realidad no haría más que adelantar innecesariamente los inconvenientes inherentes a la propia adhesión.

Al preconizar la adhesión anticipada han sido alegadas razones indirectas de táctica o de oportunidad. Pero tales razones parecen poco consistentes por los motivos que se indica a continuación de cada una de ellas:

a) España podría hacer un papel de puente entre Europa y los países de Hispano-América.- El vehículo principal para tal papel tendría que ser el idioma, pero la lengua castellana ha quedado proscrita como idioma de trabajo y como idioma de las memorias de patente europea.

b) La adhesión facilitaría la presencia española en las instituciones del sistema europeo de patentes.- Sólo está clara la presencia de dos representantes españoles en el Consejo de Administración y existen precedentes de una presencia española prácticamente nula en otras instituciones sobre propiedad industrial en las que España participa desde hace casi un siglo.

c) España se beneficiaría del principio del agotamiento del derecho.- Este principio no es contemplado por el CPE, cuyo texto no lo cita ni una sola vez.

d) Adhiriéndose cuanto antes al CPE España podría negociar el mantenimiento del plazo de reservas cuando fuera a adherirse al CPC.- Parece que una vez perdida la baza de la adhesión al CPE, por habernos adherido al mismo prematuramente, menores perspectivas de éxito se tendrán para el mantenimiento de las reservas al negociar luego la adhesión al CPC.

11ª.- La eventual adhesión de España al CPE simultánea a la del CPC, si fuera necesaria, debería también ser negociada dentro del marco general de las negociaciones con la C.E.E. sobre la base de unas condiciones que evitarán la postergación del idioma castellano.

A este respecto debería ser tenido en cuenta lo expresado a propósito de la Conclusión 8ª.

12ª.- Asimismo, la eventual adhesión de España al CPE, si fuera necesaria, debería ir acompañada de reservas, disponiendo que las patentes europeas, en la medida que confieren protección a productos químicos, farmacéuticos o alimenticios como tales, quedarán sin efecto o podrán ser anuladas de acuerdo con las disposiciones vigentes para las patentes nacionales españolas.

La facultad de formular dichas reservas está prevista en el art. 162(1)a) del CPE y las mismas deberían ser formuladas por el período máximo, que termina en 7 octubre 1987 (salvo prórroga concedida discrecionalmente hasta 7 octubre 1992). Tales reservas deberían ser sin perjuicio de las que también pudieran formularse, en su caso, en relación a los apartados b) y d) del citado art. 162(1) acerca de las patentes europeas sobre procedimientos agrícolas u hortícolas y acerca del protocolo sobre reconocimiento de decisiones y competencia judicial.

Por otra parte, dado que la adhesión al CPE debería ser simultánea a la del CPC, paralelamente a la formulación de las expresadas reservas debería negociarse que las mismas fuesen admitidas y perdurasen a pesar de la adhesión al CPC (Conclusión 8ª).

E. COOPERACION EN LAS NEGOCIACIONES

13ª Por último, se propone que durante las negociaciones con la CEE, al ser discutidas las condiciones que han sido presentadas precedentemente en relación al sistema europeo de patentes, los representantes españoles estén asistidos por industriales del sector químico o por especialistas designados por los mismos.

La conveniencia de esta proposición radica en la naturaleza especializada de los problemas que plantea el sistema europeo de patentes, tanto en el orden técnico sectorial como en orden al derecho de patentes.

T A B L A I

=====

SOLICITUDES DE PATENTES FORANEAS Y AUTOCTONAS
PRESENTADAS EN ESPAÑA, AÑOS 1970-1975

<u>Año</u>	<u>Total</u>	<u>Autoctonas</u>	<u>Foráneas</u>	<u>%</u>
1970	11.810	2.966	8.844	74,8
1971	11.562	2.754	8.808	76,2
1972	11.753	2.488	9.265	78,8
1973	11.664	2.135	9.529	81,7
1974	11.542	2.036	9.506	82,4
1975	10.522	1.903	8.619	81,9

T A B L A 2

=====

RANKING DE LAS 100 MAYORES FIRMAS TITULARES DE
CONCESIONES DE PATENTE EN ESPAÑA, AÑO 1977

<u>P a í s e s</u>	<u>Nº de firmas</u>	<u>Lugares de orden</u>
Estados Unidos	37	6, 7, 9, etc.
* Alemania R.F.	17	1, 5, 16, etc.
* Francia	11	10, 11, 25, etc.
* Gran Bretaña	7	4, 30, 40, etc.
* Países Bajos	6	2, 23, 52, etc.
Suiza	5	3, 8, 12, etc.
Japón	5	54, 58, 63, etc.
* Italia	5	32, 34, 81, etc.
ESPAÑA	2	50, 80
* Bélgica	1	56
Suecia	1	78
Austria	1	70
Canadá	1	64
Hungría	1	53
Empresas pertenecientes al sector químico	51	1, 3, 4, 5, 8, 10, etc.
Empresas pertenecientes a otros sectores	49	2, 6, 7, 9, etc.

* Países del Mercado Común

T A B L A 6

=====

ESTADISTICAS GENERALES SOBRE LAS SOLICITUDES
DE PATENTE EUROPEA (Estado en 28.2.1979)

Cantidad total de solicitudes:

En 28.2.79	4.670
Prevista para 30.5.79.	7.000

Distribución según campos técnicos:

Química.	50%
Mecánica	38%
Electricidad y Física.	12%

Países designados en promedio. 5,9

Porcentaje de designaciones según países:

FR 91%	BE 70%
GB 91%	CH 59%
DE 89%	SE 58%
NL 77%	LU 28%
IT 70%	

Distribución según el idioma de la solicitud:

Inglés	45%
Alemán	43%
Francés.	11%
Otras lenguas.	1%

Solicitudes con prioridad. 94%

Solicitudes sin prioridad. 6%

Organización Europea de Patentes:

Presupuesto para 1979:	127.580.500 DM (4.800.000.000 pts)
Inauguración edificios Munich.	Abril 1980
Personal en 1979	1.200 personas (M: 390 - H: 710 - B: 100)

T A B L A 7

=====

DISTRIBUCION DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE EUROPEA EN FUNCION
DE LOS CAMPOS TECNICOS

Distribución en campos técnicos

A) Necesidades corrientes de la vida	8,2%
B) Técnicas industriales diversas. Transportes . . .	16,3%
C) Química y Metalúrgia.	43,3%
D) Textiles y Papel.	1,4%
E) Construcciones fijas.	3,6%
F) Mecánica, Alumbrado, Calefacción y Armamento. . .	7,7%
G) Física.	9,4%
H) Electricidad.	10,1%
	100,0%

Distribución en "productos" y "no productos"

Productos alimenticios.	1,5%
Productos químicos o farmacéuticos.	22 %
Productos de cosmética, perfumería, higiene y análogos	2 %
Productos varios (pinturas, adhesi- vos, cementos, vidrios, aleaciones) . .	3 %
	28,5%
Total "productos"	28,5%
"No productos" (procedimientos, máquinas, etc.)	71,5%
	100,0%

T A B L A 9

=====

BALANZA ESPAÑOLA DE INVENCIONES SIN Y CON
ADHESION DE ESPAÑA AL C.P.E.

Sin adhesión al C.P.E.: Estimación anual de invenciones
importadas y exportadas (Año 1975)

Invenciones foráneas importadas	8.600
Invenciones españolas exportadas.	250 a 300

Con adhesión al C.P.E.: Estimación anual de patentes
europeas y concedidas con efectos en España

Solicitudes europeas presentadas en total	<u>Efectos legales en el territorio español</u>	
	<u>Protección provisional solicitudes publicadas (1)</u>	<u>Protección definitiva patentes concedidas (2)</u>
40.000	32.000	24.000
30.000	24.000	18.000

- (1) Se supone que España es designada el 80% de los casos
(2) Se supone que son concedidas el 75% de las solicitudes