



www.civil-mercantil.com

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Sentencia de 5 de mayo de 2015

Gran Sala

Asunto C-146/13

SUMARIO:

Propiedad industrial. Patente europea con efecto unitario (PEEU). Impugnación del Reglamento (UE) n.º 1257/2012. Procedimiento. Base jurídica. Desviación de poder. Autonomía y uniformidad del Derecho de la Unión. El Reglamento impugnado no tiene en absoluto por objetivo regular, ni siquiera parcialmente, los requisitos de concesión de las patentes europeas -que no se rigen por el Derecho de la Unión, sino únicamente por el Convenio de Múnich de 1973 (CPE)-, y tampoco «integra» en el Derecho de la Unión el procedimiento de concesión de las patentes europeas previsto por el mencionado convenio. En relación con el contenido del Reglamento, sus disposiciones concretan, en su definición de las características de la PEEU, la voluntad del legislador de la Unión de garantizar una protección uniforme en el territorio de los Estados miembros participantes. La designación de un único Derecho nacional aplicable en el territorio del conjunto de los Estados miembros participantes, cuyas disposiciones de Derecho material definan los actos contra los cuales protege la PEEU y las características de esta como objeto de propiedad, permitirá garantizar el carácter uniforme de la protección así conferida. En efecto, a diferencia de las patentes europeas concedidas con arreglo a las normas fijadas por el CPE, que garantizan, en cada uno de los Estados parte de dicho Convenio, una protección cuyo alcance viene definido por el Derecho nacional de cada Estado, la uniformidad de la protección conferida por la PEEU resulta de la aplicación de los artículos 5.3, y 7 del Reglamento impugnado, que garantizan que el Derecho nacional designado será de aplicación en el territorio del conjunto de los Estados miembros participantes en los que esta patente tenga un efecto unitario. La fijación de la cuantía de las tasas anuales y de su cuota de distribución, contemplada en el artículo 9.2, del Reglamento impugnado, constituye la ejecución de un acto jurídicamente vinculante del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 291 TFUE, apartado 1.

PRECEPTOS:

Convenio de Múnich de 5 de octubre de 1973 (Concesión de Patentes Europeas), arts. 2, 142, 143, 145, 146 y 147.

Acuerdo de Bruselas de 19 de febrero de 2013 (tribunal unificado de patentes), arts. 23 y 89.1.

Reglamento (UE) n.º 1257/2012 (cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente), arts. 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 18.

PONENTE:

Don M. Ilešič.

En el asunto C-146/13,



www.civil-mercantil.com

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto, con arreglo al artículo 263 TFUE, el 22 de marzo de 2013,

Reino de España, representado por las Sras. E. Chamizo Llatas y S. Centeno Huerta, en calidad de agentes,

parte demandante,

contra

Parlamento Europeo, representado por las Sras. M. Gómez-Leal y M. Dean y por el Sr. U. Rösslein, en calidad de agentes,

Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. T. Middleton y F. Florindo Gijón y por las Sras. M. Balta y L. Grønfeldt, en calidad de agentes,

partes demandadas,

apoyados por:

Reino de Bélgica, representado por la Sra. C. Pochet y por los Sres. J.-C. Halleux y T. Materne, en calidad de agentes,

República Checa, representada por los Sres. M. Smolek y J. Vlácil, en calidad de agentes,

Reino de Dinamarca, representado por el Sr. C. Thorning y la Sra. M. Wolff, en calidad de agentes,

República Federal de Alemania, representada por los Sres. T. Henze y M. Möller y por la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes,

República Francesa, representada por los Sres. G. de Bergues, F.-X. Bréchet y D. Colas y por la Sra. N. Rouam, en calidad de agentes,

Gran Ducado de Luxemburgo,

Hungría, representada por el Sr. M. Fehér y la Sra. K. Szijjártó, en calidad de agentes,

Reino de los Países Bajos, representado por la Sra. M. Bulterman y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes,

Reino de Suecia, representado por las Sras. A. Falk, C. Meyer-Seitz y U. Persson, en calidad de agentes,

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por el Sr. M. Holt, en calidad de agente, asistido por la Sra. J. Stratford, QC, y por el Sr. T. Mitcheson, Barrister,



www.civil-mercantil.com

Comisión Europea, representada por la Sra. I. Martínez del Peral y por los Sres. T. van Rijn, B. Smulders y F. Bulst, en calidad de agentes,

partes coadyuvantes,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, el Sr. K. Lenaerts, Vicepresidente, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. M. Ilešić (Ponente), A. Ó Caoimh, C. Vajda y S. Rodin, Presidentes de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, E. Jarašiusas, C.G. Fernlund y J.L. da Cruz Vilaça, Jueces;

Abogado General: Sr. Y. Bot;

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 1 de julio de 2014;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de noviembre de 2014;

dicta la siguiente

Sentencia

1. Mediante su recurso, el Reino de España solicita la anulación del Reglamento (UE) n.º 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (DO L 361, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»).

2. Este Reglamento fue adoptado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea a raíz de la Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (DO L 76, p. 53; en lo sucesivo, «Decisión sobre la cooperación reforzada»).

Marco jurídico

Derecho internacional

Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas

3. El Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 y que entró en vigor el 7 de octubre de 1977, en su versión aplicable al presente litigio (en lo sucesivo, «CPE»), establece en su artículo 2, con el epígrafe «Patente europea»:

«1. Las patentes concedidas en virtud del presente Convenio se denominarán patentes europeas.



www.civil-mercantil.com

2. 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.»

4. El artículo 142 del CPE, titulado «Patente unitaria», dispone:

«1. Cualquier grupo de Estados contratantes que, en virtud de un acuerdo especial, haya dispuesto que las patentes europeas concedidas para dichos Estados tengan un carácter unitario para el conjunto de sus territorios podrá establecer que las patentes europeas no podrán ser concedidas más que conjuntamente para la totalidad de dichos Estados.

2. Las disposiciones de la presente parte se aplicarán cuando un grupo de Estados contratantes haya hecho uso de la facultad prevista en el párrafo 1.»

5. El artículo 143 del CPE, con el epígrafe «Órganos especiales de la Oficina Europea de Patentes» (en lo sucesivo, «OEP»), prevé:

«1. El grupo de Estados contratantes podrá confiar tareas adicionales a la [OEP].

2. Para el desempeño de estas tareas adicionales, la [OEP] podrá constituir órganos especiales comunes a los Estados pertenecientes al grupo. El Presidente de la [OEP] asumirá la dirección de estos órganos especiales. Será aplicable lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 10.»

6. El artículo 145 del CPE, titulado «Comité restringido del Consejo de Administración», establece:

«1. El grupo de Estados contratantes podrá constituir un Comité restringido del Consejo de Administración a fin de supervisar las actividades de los órganos especiales constituidos en virtud del párrafo 2 del artículo 143; la [OEP] pondrá a disposición de este Comité el personal, los locales y los medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones. El Presidente de la [OEP] será responsable de las actividades de los órganos especiales ante el Comité restringido del Consejo de Administración.

2. La composición, competencias y actividades del Comité restringido serán determinadas por el grupo de Estados contratantes.»

7. Con arreglo al artículo 146 del CPE:

«Cuando un grupo de Estados contratantes haya encomendado tareas adicionales a la [OEP] al amparo del artículo 143, correrán a su cargo los gastos que para la Organización lleve consigo el cumplimiento de las mismas. Cuando dentro de la [OEP] se hayan creado órganos especiales para la realización de esas tareas adicionales, el grupo de Estados contratantes correrá con los gastos de personal, locales y material imputables a dichos órganos. Se aplicarán los párrafos 3 y 4 del artículo 39 y los artículos 41 y 47.»

8. El artículo 147 del CPE, con el epígrafe «Pago de las tasas de mantenimiento en vigor de la patente unitaria», prevé:



www.civil-mercantil.com

«Si el grupo de Estados contratantes hubiere establecido un baremo único para las tasas anuales, el porcentaje previsto en el párrafo 1 del artículo 39 se calculará por este baremo único. El mínimo prescrito en el párrafo 1 del artículo 39 será igualmente aplicable a la patente unitaria. Se aplicarán los párrafos 3 y 4 del artículo 39.»

Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes

9. El artículo 23 del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, firmado en Bruselas el 19 de febrero de 2013 (DO C 175, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo TUP»), establece:

«Las actuaciones del Tribunal serán directamente imputables a cada uno de los Estados miembros contratantes individualmente, a los efectos, entre otros, de los artículos 258, 259 y 260 del TFUE, y a todos los Estados miembros contratantes colectivamente.»

10. El artículo 89, apartado 1, del Acuerdo TUP dispone:

«El presente Acuerdo entrará en vigor en aquel de los siguientes momentos que se produzca en último lugar: el 1 de enero de 2014, el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión, de conformidad con el artículo 84, siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del Acuerdo, o el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 351, p. 1)] en lo que concierne a su relación con el presente Acuerdo.»

Derecho de la Unión

11. Los considerandos 1, 4, 7, 9, 16, 20, 24 y 25 del Reglamento impugnado tienen el siguiente tenor:

«(1) La creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adecuar sus actividades de fabricación y distribución de productos más allá de las fronteras nacionales y que amplíen sus posibilidades de elección y oportunidades contribuye al logro de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 [TUE], apartado 3, [...]. Las empresas deben contar, entre otros instrumentos jurídicos, con un título de patente que otorgue protección uniforme dentro del mercado interior o, al menos, en una parte significativa del mismo.

[...]

(4) La protección unitaria mediante patente estimulará el progreso científico y técnico y el funcionamiento del mercado interior, al facilitar el acceso al sistema de patentes y hacerlo menos costoso y en condiciones de mayor seguridad jurídica. Asimismo, implicará una mejora en el nivel de protección mediante patente puesto que posibilitará la obtención de una protección uniforme de las patentes en los Estados miembros participantes, y la eliminación de costes y trámites complejos para las empresas en toda la Unión. Deben poder disfrutar de dicha protección los titulares de patentes europeas tanto de los Estados miembros participantes como de otros Estados, con independencia de su nacionalidad, domicilio o lugar de establecimiento.



www.civil-mercantil.com

[...]

(7) La protección unitaria mediante patente debe conseguirse otorgando efecto unitario a las patentes europeas en la fase posterior a la concesión en virtud del presente Reglamento y respecto de todos los Estados miembros participantes. El rasgo principal de una patente europea con efecto unitario [(en lo sucesivo, "PEEU")] debe ser su carácter unitario, es decir, debe otorgar protección uniforme y desplegar efectos equivalentes en todos los Estados miembros participantes. Por consiguiente, una [PEEU] sólo debe poder limitarse, transferirse o revocarse, o extinguirse, respecto de todos los Estados miembros participantes. Debe ser posible que una [PEEU] sea objeto de licencia con respecto al conjunto o a una parte de los territorios de los Estados miembros participantes. A fin de garantizar que el ámbito de protección material conferido por la protección unitaria mediante patente sea uniforme, es conveniente que sólo disfruten de efecto unitario las patentes europeas concedidas para todos los Estados miembros participantes con el mismo juego de reivindicaciones. Por último, el efecto unitario atribuido a una patente europea debe ser de carácter accesorio y se debe considerar que no ha existido en la medida en que la patente europea de base se revoque o se limite.

[...]

(9) La [PEEU] debe conferir a su titular el derecho a impedir que cualquier tercero cometa actos contra los que la patente ofrezca protección. Este derecho debe garantizarse mediante la creación de un Tribunal Unificado de Patentes. En aquellas materias que no estén reguladas en el presente Reglamento ni en el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción [(DO L 361, p. 89)], han de aplicarse las disposiciones del CPE, el Acuerdo [TUP], incluidas aquellas de sus disposiciones que definen el alcance de ese derecho y sus limitaciones, y la legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado.

[...]

(16) El grupo de Estados miembros que hagan uso de las disposiciones de la parte novena del CPE puede confiar tareas a la OEP y crear un comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes (en lo sucesivo, "el Comité restringido").

[...]

(20) La cuantía y distribución adecuadas de las tasas anuales deben determinarse con el fin de garantizar que todos los costes de las tareas confiadas a la OEP y relacionados con la protección unitaria mediante patente queden íntegramente cubiertos con los recursos generados por las [PEEU], y que los ingresos obtenidos de las tasas anuales, junto con las tasas adeudadas a la Organización Europea de Patentes durante la fase previa a la concesión, garanticen el equilibrio presupuestario de la Organización Europea de Patentes.

[...]

(24) La competencia judicial en materia de [PEEU] debe establecerse y regirse mediante un instrumento que establezca un sistema unificado de solución de litigios en materia de patentes para las patentes europeas y las [PEEU].

(25) Con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado de la [PEEU], la coherencia de la jurisprudencia y por ende la seguridad jurídica, así como la relación coste/eficacia para los titulares de patentes, resulta esencial crear un tribunal unificado de patentes que conozca de los litigios relativos a dicha patente. Por tanto, reviste una importancia primordial que los Estados miembros participantes ratifiquen el Acuerdo [TUP] con arreglo a sus procedimientos nacionales tanto constitucionales como parlamentarios, y que adopten las medidas necesarias para que dicho Tribunal sea operativo lo antes posible.»



www.civil-mercantil.com

12. El artículo 1 del Reglamento impugnado dispone:

«1. El presente Reglamento establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, tal como autoriza la Decisión [sobre la cooperación reforzada].

2. El presente Reglamento constituye un acuerdo especial en el sentido del artículo 142 del [CPE].»

13. A tenor del artículo 2, letras a) a c), del Reglamento impugnado:

«Para los fines del presente Reglamento, se entenderá por:

a) "Estado miembro participante": un Estado miembro que, en el momento en que se presente la petición de efecto unitario a que se refiere el artículo 9, participe en la cooperación reforzada en materia de protección unitaria mediante patente, en virtud de la Decisión [sobre la cooperación reforzada], o en virtud de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 331 [TFUE], apartado 1, párrafos segundo o tercero, [...];

b) "patente europea": una patente concedida por la [OEP] con arreglo a las normas y procedimientos establecidos en el CPE;

c) "[PEEU]": una patente europea que goza de efecto unitario en los Estados miembros participantes en virtud del presente Reglamento.»

14. El artículo 3 del citado Reglamento dispone:

«1. Toda patente europea concedida con el mismo juego de reivindicaciones respecto de todos los Estados miembros participantes gozará de efecto unitario en dichos Estados a condición de que su efecto unitario haya sido inscrito en el Registro para la protección unitaria mediante patente.

No gozarán de efecto unitario aquellas patentes europeas concedidas con juegos diferentes de reivindicaciones para diferentes Estados miembros participantes.

2. Una [PEEU] tendrá carácter unitario. Otorgará protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes.

Sólo podrá limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los Estados miembros participantes.

Podrá ser objeto de licencia respecto de todos o parte de los territorios de los Estados miembros participantes.

3. El efecto unitario de una patente europea se considerará que no ha tenido lugar en la medida en que dicha patente haya sido revocada o limitada.»

15. El artículo 5, apartados 1 a 3, del Reglamento impugnado establece:

«1. La [PEEU] conferirá a su titular el derecho a impedir que cualquier tercero cometa actos contra los que aquella ofrezca protección en la totalidad de los territorios de los Estados miembros participantes en los que tenga efecto unitario, a reserva de las limitaciones aplicables.



www.civil-mercantil.com

2. El alcance y las limitaciones de ese derecho serán uniformes en todos los Estados miembros participantes en los que la patente tenga efecto unitario.

3. Los actos contra los que la patente ofrece protección a los que se hace referencia en el apartado 1 y las limitaciones aplicables serán los que defina la normativa aplicada a las [PEEU] en el Estado miembro participante cuya legislación nacional se aplique a la [PEEU] en cuanto objeto de propiedad de conformidad con el artículo 7.»

16. El artículo 7 del mismo Reglamento dispone:

«1. Una [PEEU], en cuanto objeto de propiedad, se considerará en su totalidad y en todos los Estados miembros participantes como una patente nacional del Estado miembro participante en cuyo territorio esa patente tenga efecto unitario, y en el que, según el Registro Europeo de Patentes:

- a) el solicitante tuviera su domicilio o centro principal de actividad en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea, o
- b) en su defecto, el solicitante tuviera un centro de actividad en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea.

2. Cuando dos o más personas figuren inscritas como cosolicitantes en el Registro Europeo de Patentes, se aplicará el apartado 1, letra a), al primer cosolicitante inscrito. Si no fuera posible, el apartado 1, letra a), se aplicará al siguiente cosolicitante inscrito, por orden de inscripción. Cuando el apartado 1, letra a), no se aplique a ninguno de los cosolicitantes, se aplicará lo dispuesto en el apartado 1, letra b).

3. Cuando ningún solicitante tuviera su domicilio, centro principal de actividad o centro de actividad en un Estado miembro participante en el que la patente tenga efecto unitario, a los efectos de los apartados 1 o 2, la [PEEU], en cuanto objeto de propiedad, se considerará en su totalidad y en todos los Estados miembros participantes como una patente nacional del Estado en cuyo territorio tenga su sede la Organización Europea de Patentes, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del CPE.

4. La adquisición de los derechos surtirá efecto con independencia de su inscripción en un registro nacional de patentes.»

17. El artículo 9 del Reglamento impugnado, con el epígrafe «Tareas administrativas en el marco de la Organización Europea de Patentes», establece:

«1. Los Estados miembros participantes confiarán, en el sentido del artículo 143 del CPE, a la OEP las tareas siguientes, que ésta deberá desempeñar de conformidad con su Reglamento interno:

- a) la gestión de las peticiones de efecto unitario presentadas por los titulares de patentes europeas;
- b) la inclusión del Registro para la protección unitaria mediante patente en el Registro Europeo de Patentes así como su gestión;



www.civil-mercantil.com

c) la recepción y registro de las declaraciones relativas a las licencias a las que se refiere el artículo 8, su retirada y los compromisos en materia de licencias que los titulares de la [PEEU] asumen ante los organismos internacionales de normalización;

d) la publicación de las traducciones a las que se refiere el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1260/2012 durante el período transitorio mencionado en dicho artículo;

e) la recaudación y administración de las tasas anuales de las [PEEU], correspondientes a los años siguientes al año en que el Boletín Europeo de Patentes publique la nota de su concesión; la recaudación y administración de las sobretasas por demora en el pago de las tasas anuales, cuando se produzca dicha demora dentro de los seis meses siguientes a la fecha del vencimiento, así como la distribución entre los Estados miembros participantes de una parte de las tasas anuales recaudadas;

f) la gestión del sistema de compensación para el reembolso de costes de traducción a que se refiere el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1260/2012;

g) velar por que las peticiones de efecto unitario del titular de la patente europea se presenten en la lengua de procedimiento exigida en el artículo 14, apartado 3, del CPE, en el plazo máximo de un mes desde la publicación de la nota de concesión en el Boletín Europeo de Patentes, y

h) velar por que, cuando se haya presentado una petición de efecto unitario, este efecto unitario se indique en el Registro para la protección unitaria mediante patente, y por que, durante el período transitorio previsto en el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 1260/2012, se acompañe de las traducciones a las que se refiere dicho artículo, y por que se informe a la OEP de cualquier limitación, licencia, transferencia o revocación de las [PEEU].

2. Los Estados miembros participantes velarán por el cumplimiento del presente Reglamento cuando cumplan las obligaciones internacionales que hayan contraído en virtud del CPE y cooperarán con este fin. En su calidad de Estados contratantes del CPE, los Estados miembros participantes garantizarán la gobernanza y la supervisión de las actividades realizadas en relación con las tareas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo y garantizarán la determinación de la cuantía de las tasas anuales con arreglo al artículo 12 del presente Reglamento, así como [el] establecimiento de la cuota de distribución de las mismas con arreglo al artículo 13 del presente Reglamento.

Con este fin, crearán un Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes (en lo sucesivo, "el Comité restringido"), a tenor del artículo 145 del CPE.

El Comité restringido estará compuesto por los representantes de los Estados miembros participantes y un representante de la Comisión en calidad de observador, así como por suplentes que los representarán en su ausencia. Los miembros del Comité restringido podrán estar asistidos por asesores o expertos.

El Comité restringido adoptará sus decisiones tomando debidamente en consideración la opinión de la Comisión y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, apartado 2, del CPE.

3. Los Estados miembros participantes garantizarán la tutela judicial efectiva ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes de uno o de varios Estados miembros participantes, frente a las decisiones de la OEP adoptadas en el ejercicio de las tareas a que se refiere el apartado 1.»

18. El artículo 18 del Reglamento impugnado dispone:



www.civil-mercantil.com

«1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

2. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2014 o de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo [TUP], si ésta es posterior.

No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2, y en el artículo 4, apartado 1, cualquier patente europea para la que se haya inscrito el efecto unitario en el Registro para la protección unitaria mediante patente tendrá efecto unitario sólo en aquellos Estados miembros participantes en los que el Tribunal Unificado de Patentes tenga competencia exclusiva con respecto a las [PEEU] en la fecha de registro.

3. En el momento de depositar sus respectivos instrumentos de ratificación del Acuerdo [TUP], cada Estado miembro participante notificará a la Comisión dicha ratificación. La Comisión publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea* la fecha de entrada en vigor del Acuerdo [TUP] y una lista de los Estados miembros que hayan ratificado el Acuerdo en la fecha de entrada en vigor. La Comisión actualizará de forma periódica la lista de Estados miembros participantes que ratifiquen el Acuerdo [TUP], y la publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

4. Los Estados miembros participantes velarán por que las medidas a las que se refiere el artículo 9 se hayan adoptado a más tardar en la fecha de aplicación del presente Reglamento.

5. Cada Estado miembro participante velará por que las medidas a las que se refiere el artículo 4, apartado 2, se hayan adoptado a más tardar en la fecha de aplicación del presente Reglamento o, en el caso de un Estado miembro participante en el que el Tribunal Unificado de Patentes no tenga competencia exclusiva respecto de las [PEEU] en la fecha de aplicación del presente Reglamento, a más tardar en la fecha a partir de la cual el Tribunal Unificado de Patentes tenga tal competencia exclusiva en ese Estado miembro participante.

6. La protección unitaria mediante patente podrá pedirse para cualquier patente europea concedida a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.»

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

19. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de marzo de 2013, el Reino de España interpuso el presente recurso.

20. Mediante decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2013, se admitió la intervención del Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, el Reino de los Países Bajos, el Reino de Suecia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comisión Europea en apoyo de las pretensiones del Parlamento y del Consejo, conforme al artículo 131, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

21. El Reino de España solicita al Tribunal de Justicia:



www.civil-mercantil.com

- Que declare jurídicamente inexistente el Reglamento impugnado y, subsidiariamente, que lo anule en su totalidad.
- Subsidiariamente, que declare la nulidad:
- Del apartado 1 del artículo 9 en su totalidad, así como del apartado 2 del artículo 9 en los términos señalados en el quinto motivo de este recurso.
- De la totalidad del apartado 2 del artículo 18, así como de todas las referencias que el Reglamento contiene al Tribunal Unificado de Patentes como régimen jurisdiccional de la PEEU y como fuente de Derecho de ésta.
- Que se condene en costas al Parlamento y al Consejo.

22. El Parlamento y el Consejo, a los que se adhieren todas las partes coadyuvantes, solicitan al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas al Reino de España.

Sobre el recurso

23. En apoyo de su recurso, el Reino de España invoca siete motivos: infracción de los valores del Estado de Derecho, falta de base jurídica, desviación de poder, infracción del artículo 291 TFUE, apartado 2 -con carácter subsidiario, violación de los principios enunciados en la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7)-, vulneración de esos mismos principios debido a la delegación en la OEP de ciertas tareas administrativas relativas a la PEEU y, por lo que se refiere a los motivos sexto y séptimo, vulneración de los principios de autonomía y aplicación uniforme del Derecho de la Unión.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción de los valores del Estado de Derecho

Alegaciones de las partes

24. El Reino de España sostiene que el Reglamento impugnado debe ser anulado porque vulnera los valores del Estado de Derecho mencionados en el artículo 2 TUE. En su opinión, dicho Reglamento configura una protección basada en la patente europea, mientras que el procedimiento administrativo anterior a la concesión de tal patente está excluido de un control jurisdiccional que permita garantizar la aplicación correcta y uniforme del Derecho de la Unión y la protección de los derechos fundamentales, lo que supone una vulneración del principio de tutela judicial efectiva. Según el Reino de España, no cabe admitir que el citado Reglamento «incorpore» al ordenamiento jurídico de la Unión actos procedentes de un órgano internacional que no está sujeto a los principios antes mencionados ni que la legislación de la Unión integre en su normativa un sistema internacional en el que no se garantizan los principios constitucionales enunciados en el Tratado FUE. Este Estado miembro precisa, en este contexto, por una parte, que las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de Recursos de la OEP son órganos constituidos en el seno de esta Oficina y que carecen de independencia respecto de ésta. Por otra parte, indica que contra las resoluciones de las Cámaras de Recursos y de la Alta Cámara de Recursos no cabe ningún recurso jurisdiccional, dado que la Organización Europea de Patentes goza de inmunidad de jurisdicción y de ejecución.

25. Tras recordar que el sistema de la PEEU se basa en una elección racional del legislador de la Unión, al que se le reconoce una amplia facultad discrecional, el Parlamento



www.civil-mercantil.com

estima que el nivel de protección de los derechos de los particulares ofrecido por el Reglamento impugnado, y garantizado paralelamente por el CPE y el Tribunal Unificado de Patentes, es compatible con los principios del Estado de Derecho. Las decisiones administrativas de la OEP relativas a la concesión de una PEEU pueden ser impugnadas mediante recursos administrativos ante las distintas instancias de dicha Oficina. Pues bien, según el Parlamento, el nivel de protección ofrecido a los particulares en el marco del CPE ha sido considerado aceptable por los Estados miembros, que son todos partes de dicho Convenio.

26. El Consejo alega que el primer motivo no es claro. Esta institución considera, con carácter principal, que la atribución de competencias a una organización internacional es compatible con la protección de los derechos humanos siempre que los derechos fundamentales gocen de una protección equivalente en el seno de la organización de que se trate. Según el Consejo, así sucede en el presente caso. Con carácter subsidiario, el Consejo indica que el artículo 9, apartado 3, del Reglamento impugnado obliga a los Estados miembros a garantizar una tutela judicial efectiva.

27. Las partes coadyuvantes suscriben, en esencia, las alegaciones del Parlamento y del Consejo. El Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República Francesa y el Reino de Suecia señalan, no obstante, con carácter preliminar, que el motivo es inoperante.

Apreciación del Tribunal de Justicia

28. Es evidente que el Reglamento impugnado constituye, según su artículo 1, un acuerdo especial en el sentido del artículo 142 del CPE, titulado «Patente unitaria». De esta disposición se desprende que los Estados parte de tal acuerdo pactan que las patentes europeas concedidas para dichos Estados tengan un carácter unitario en el conjunto de sus territorios y podrán establecer además que dichas patentes sólo puedan ser concedidas conjuntamente para la totalidad de dichos Estados.

29. Con esta finalidad, el Reglamento impugnado crea las condiciones jurídicas que permiten conferir en el territorio de los Estados miembros participantes tal carácter unitario a las patentes europeas concedidas previamente por la OEP sobre la base de lo dispuesto en el CPE. El considerando 7 del Reglamento impugnado precisa, a este respecto, que la protección unitaria, que tiene un carácter estrictamente accesorio, debe conseguirse «otorgando efecto unitario a las patentes europeas en la fase posterior a la concesión en virtud [de dicho] Reglamento y respecto de todos los Estados miembros participantes». Como se deriva expresamente de las definiciones establecidas en el artículo 2, letras b) y c), del citado Reglamento, una PEEU es una patente europea -es decir, una patente concedida por la OEP con arreglo a las normas y procedimientos establecidos en el CPE- a la que se atribuye efecto unitario en los Estados miembros participantes.

30. De lo anterior resulta que el Reglamento impugnado no tiene en absoluto por objetivo regular, ni siquiera parcialmente, los requisitos de concesión de las patentes europeas -que no se rigen por el Derecho de la Unión, sino únicamente por el CPE-, y tampoco «integra» en el Derecho de la Unión el procedimiento de concesión de las patentes europeas previsto por el CPE.



www.civil-mercantil.com

31. En cambio, de la calificación del Reglamento impugnado como «acuerdo especial en el sentido del artículo 142 del CPE», calificación no rebatida por el Reino de España, se deriva necesariamente que dicho Reglamento se limita, por una parte, a fijar los requisitos conforme a los cuales, a petición del titular de una patente europea concedida previamente por la OEP con arreglo a las disposiciones del CPE, se podrá conferir efecto unitario a esa patente y, por otra parte, a definir dicho efecto unitario.

32. En consecuencia, como ha señalado el Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, el primer motivo, con el que se pretende impugnar la legalidad, con arreglo al Derecho de la Unión, del procedimiento administrativo anterior a la concesión de una patente europea, es inoperante y debe, por tanto, ser desestimado.

Sobre el segundo motivo, basado en la falta de base jurídica del Reglamento impugnado

Alegaciones de las partes

33. El Reino de España sostiene que el artículo 118 TFUE, párrafo primero, no constituía la base jurídica apropiada para adoptar el Reglamento impugnado y que éste debe considerarse jurídicamente inexistente. En su opinión, este Reglamento carece de contenido material y con el mismo no se adoptan medidas que garanticen una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión ni tampoco se aproximan las legislaciones de los Estados miembros con esta finalidad.

34. Según el Reino de España, el citado Reglamento se presenta como un acuerdo especial en el sentido del artículo 142 del CPE que, según su título, establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. No obstante, el objeto y la finalidad de dicho Reglamento no se corresponden con la base jurídica en la que éste se funda.

35. En opinión del Reino de España, el Reglamento impugnado no determina los actos contra los que la PEEU ofrece protección y remite, erróneamente, al Derecho nacional aplicable, puesto que la PEEU ha sido creada por la Unión y los Estados miembros sólo pueden ejercer su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Además, por lo que se refiere a los efectos de la PEEU, dicho Reglamento remite al Acuerdo TUP, que es un acuerdo de Derecho internacional público firmado por los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, excepto la República de Polonia, y por la República Italiana. Pues bien, el Reino de España considera que esa remisión vulnera el principio de autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión. Según este Estado miembro, en el presente asunto, el citado Reglamento ha quedado vacío de contenido, habiéndose transferido la «aproximación de las legislaciones» a las disposiciones del Acuerdo TUP.

36. El Parlamento y el Consejo afirman que el artículo 118 TFUE constituye el fundamento jurídico apropiado para la adopción del Reglamento impugnado. Consideran que este artículo no exige una armonización completa de las legislaciones nacionales, siempre que se cree un título de propiedad intelectual o industrial que ofrezca una protección uniforme en los Estados miembros participantes.



www.civil-mercantil.com

37. Según esas dos instituciones, habida cuenta de su objeto y su contenido, el Reglamento impugnado cumple dicha exigencia, puesto que establece la PEEU, que ofrece una protección uniforme en el territorio de los Estados miembros participantes, y define tanto las características como el alcance y los efectos de la patente unitaria.

38. Las partes coadyuvantes que han formulado observaciones sobre el segundo motivo se adhieren a la postura del Parlamento y del Consejo.

Apreciación del Tribunal de Justicia

39. Según jurisprudencia reiterada, la elección de la base jurídica de un acto de la Unión debe fundarse en elementos objetivos susceptibles de control judicial, entre los que figuran, en particular, la finalidad y el contenido de ese acto (sentencias Comisión/Consejo, C-377/12, EU:C:2014:1903, apartado 34 y jurisprudencia citada, y Reino Unido/Consejo, C-81/13, EU:C:2014:2449, apartado 35).

40. Procede recordar que el artículo 118 TFUE, párrafo primero, habilita al legislador de la Unión para establecer medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión. Esta disposición, introducida en el Tratado FUE por el Tratado de Lisboa, se refiere específicamente al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, materia comprendida en el ámbito de competencias compartidas de la Unión con arreglo al artículo 4 TFUE (véase, en ese sentido, la sentencia España e Italia/Consejo, C-274/11 y C-295/11, EU:C:2013:240, apartados 16 a 26).

41. El Tribunal de Justicia también ha estimado, por lo que se refiere a los términos «en la Unión» que figuran en esa disposición, que, puesto que la competencia atribuida por el citado artículo se ejerce mediante cooperación reforzada, el título europeo de propiedad industrial que se cree y la protección uniforme que éste confiera no serán aplicables en el conjunto de la Unión, sino únicamente en el territorio de los Estados miembros participantes (véase, en ese sentido, la sentencia España e Italia/Consejo, C-274/11 y C-295/11, EU:C:2013:240, apartados 67 y 68).

42. Procede, por tanto, determinar, habida cuenta de la finalidad y el contenido del Reglamento impugnado, si éste establece medidas que garanticen una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el territorio de los Estados miembros participantes y, por tanto, si ha podido fundarse válidamente, como afirman el Parlamento, el Consejo y las partes coadyuvantes, en el artículo 118 TFUE, párrafo primero, mencionado como base jurídica en la exposición de motivos de dicho Reglamento.

43. Respecto a la finalidad del Reglamento impugnado, debe señalarse que, conforme a su artículo 1, apartado 1, éste tiene por objetivo la «creación de una protección unitaria mediante patente», que, según el considerando 1 de dicho Reglamento, debe figurar entre los instrumentos jurídicos a disposición de las empresas para que éstas puedan adecuar sus actividades de fabricación y distribución de productos más allá de las fronteras nacionales. El considerando 4 de dicho Reglamento confirma este objetivo destacando la necesidad de mejorar el nivel de protección mediante patente, dando la posibilidad a las empresas de obtener una protección uniforme en los Estados miembros participantes y de eliminar los costes y trámites complejos para las empresas en toda la Unión.



www.civil-mercantil.com

44. En relación con el contenido del Reglamento impugnado, debe indicarse que sus disposiciones concretan, en su definición de las características de la PEEU, la voluntad del legislador de la Unión de garantizar una protección uniforme en el territorio de los Estados miembros participantes.

45. El Reglamento impugnado establece, en efecto, en su artículo 3, apartado 1, que una patente europea concedida con el mismo juego de reivindicaciones respecto de todos los Estados miembros participantes gozará de efecto unitario en esos Estados a condición de que dicho efecto unitario haya sido inscrito en el Registro para la protección unitaria mediante patente. El artículo 3, apartado 2, del mismo Reglamento dispone además que una PEEU tendrá carácter unitario, otorgará una protección uniforme y tendrá los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes, y sólo podrá limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los Estados miembros participantes.

46. A este respecto, la designación de un único Derecho nacional aplicable en el territorio del conjunto de los Estados miembros participantes, cuyas disposiciones de Derecho material definan los actos contra los cuales protege la PEEU y las características de ésta como objeto de propiedad, permitirá garantizar el carácter uniforme de la protección así conferida.

47. En efecto, a diferencia de las patentes europeas concedidas con arreglo a las normas fijadas por el CPE, que garantizan, en cada uno de los Estados parte de dicho Convenio, una protección cuyo alcance viene definido por el Derecho nacional de cada Estado, la uniformidad de la protección conferida por la PEEU resulta de la aplicación de los artículos 5, apartado 3, y 7 del Reglamento impugnado, que garantizan que el Derecho nacional designado será de aplicación en el territorio del conjunto de los Estados miembros participantes en los que esta patente tenga un efecto unitario.

48. Por lo que se refiere a la alegación del Reino de España según la cual el Reglamento impugnado «carece de contenido material», procede señalar, al igual que el Abogado General en el punto 89 de sus conclusiones, que, al prever el establecimiento de «medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión», el artículo 118 TFUE, que forma parte del capítulo 3, titulado «Aproximación de las legislaciones», del título VII del Tratado FUE, no exige imperativamente al legislador de la Unión que realice una armonización completa y exhaustiva de todos los aspectos del Derecho de propiedad intelectual e industrial.

49. Pues bien, a pesar de que el Reglamento impugnado no enumera los actos contra los que la PEEU ofrece protección, dicha protección no es menos uniforme, puesto que, independientemente del alcance exacto de la protección material conferida por una PEEU con arreglo al Derecho nacional aplicable, conforme al artículo 7 del Reglamento impugnado, ésta será de aplicación, para esa PEEU, en el territorio del conjunto de los Estados miembros participantes en los que dicha patente tenga efecto unitario.

50. Por lo demás, el legislador de la Unión ha expuesto, en el considerando 9 del Reglamento impugnado, que el alcance y las limitaciones del derecho, conferido al titular de la PEEU, a impedir a todo tercero la comisión de actos contra los que dicha patente ofrece protección en el conjunto de los territorios de los Estados miembros participantes en los que



www.civil-mercantil.com

tenga un efecto unitario han de aplicarse a la materias no cubiertas por dicho Reglamento o por el Reglamento n.º 1260/2012.

51. De estas consideraciones resulta que la protección unitaria conferida mediante patente, establecida por el Reglamento impugnado, es adecuada para evitar las divergencias relativas a la protección mediante patente en los Estados miembros participantes y, por tanto, pretende lograr una protección uniforme en el sentido del artículo 118 TFUE, párrafo primero.

52. En consecuencia, dicha disposición constituye la base jurídica apropiada para la adopción del Reglamento impugnado.

53. Por tanto, procede desestimar el segundo motivo.

Sobre el tercer motivo, basado en la desviación de poder

Alegaciones de las partes

54. El Reino de España aduce que el Parlamento y el Consejo han incurrido en desviación de poder porque el Reglamento impugnado, que en su opinión es una «cáscara vacía», no establece un régimen jurídico que pueda garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión. Según el Reino de España, contrariamente a lo que afirma el Parlamento, esta cuestión no fue resuelta por el Tribunal de Justicia en su sentencia España e Italia/Consejo (C-274/11 y C-295/11, EU:C:2013:240).

55. El Parlamento y el Consejo, apoyados por todas las partes coadyuvantes, solicitan que se desestime el tercer motivo. El Parlamento señala que el Tribunal de Justicia, en su sentencia España e Italia/Consejo (C-274/11 y C-295/11, EU:C:2013:240), rechazó las alegaciones del Reino de España y de la República Italiana basadas en la desviación de poder. El Consejo añade que el Reglamento impugnado y la creación de la PEEU favorecen la realización de los objetivos perseguidos por la Unión, puesto que el titular de una patente europea que desee obtener protección en los 25 Estados miembros que participan en la cooperación reforzada estaría obligado, sin el efecto unitario de la PEEU, a validar dicha patente en cada uno de esos Estados miembros, y la mencionada patente tendría que ser confirmada y, en caso de litigio, defendida por separado en cada uno de esos Estados miembros.

Apreciación del Tribunal de Justicia

56. Según reiterada jurisprudencia, un acto sólo incurre en desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado exclusivamente o, al menos, de modo determinante para alcanzar fines distintos de aquellos para los que se ha conferido la facultad de que se trate o para eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado FUE para hacer frente a las circunstancias del caso (sentencias Fedesa y otros, C-331/88, EU:C:1990:391, apartado 24, y España e Italia/Consejo, C-274/11 y C-295/11, EU:C:2013:240, apartado 33 y jurisprudencia citada).

57. Pues bien, en el presente asunto, el Reino de España no demuestra que el Reglamento impugnado haya sido adoptado con el fin exclusivo o determinante de lograr fines distintos de aquellos para los que se ha conferido la facultad de que se trata y que están



www.civil-mercantil.com

enunciados en el artículo 1, apartado 1, de éste o con el fin de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado FUE para hacer frente a las circunstancias del caso.

58. En efecto, en el marco de su motivo basado en la desviación de poder, el Reino de España se limita a reiterar sus alegaciones según las cuales el Reglamento impugnado no establece un régimen jurídico que pueda garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión. Pues bien, dichas alegaciones han sido rechazadas en el contexto del segundo motivo.

59. En consecuencia, el tercer motivo tampoco está fundado y debe ser desestimado.

Sobre los motivos cuarto y quinto, basados en la infracción del artículo 291 TFUE, apartado 2, y en la violación de los principios enunciados en la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7)

Alegaciones de las partes

60. En el contexto del cuarto motivo, el Reino de España se opone a la atribución, realizada en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento impugnado, a los Estados miembros participantes que actúan en el marco de un Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europa de Patentes de la competencia para fijar la cuantía de las tasas anuales y determinar la cuota de distribución. Según el Reino de España, la atribución de esa competencia de ejecución a los Estados miembros participantes constituye una infracción del artículo 291 TFUE y una violación de los principios enunciados en la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7).

61. Con carácter principal, el Reino de España alega que el artículo 291 TFUE no permite al legislador delegar dicha competencia en los Estados miembros participantes. Dicho Estado miembro indica que el apartado 1 del citado artículo no es aplicable y que el apartado 2 prevé que, cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o al Consejo. Según el Reino de España, es evidente que en el presente caso se cumple el requisito de aplicación de dicho apartado 2, habida cuenta del tenor del artículo 9, apartado 2, del Reglamento impugnado.

62. Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia considere que no se ha infringido el artículo 291 TFUE, apartado 2, el Reino de España alega que la delegación de la competencia de que se trata en el presente asunto no cumple los requisitos fijados en la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), confirmada por las sentencias Romano (98/80, EU:C:1981:104), Tralli/BCE (C-301/02 P, EU:C:2005:306) y Reino Unido/ Parlamento y Consejo (C-270/12, EU:C:2014:18).

63. En el marco del quinto motivo, el Reino de España sostiene que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento impugnado, que delega ciertas tareas administrativas en la OEP, viola los principios establecidos en la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7). En su opinión, contrariamente a lo que afirman algunas partes coadyuvantes, no se ven afectadas competencias propias de los Estados miembros, sino de la Unión. Según el Reino de España, si bien la justificación objetiva de dicha delegación podría residir en la experiencia de la OEP en



www.civil-mercantil.com

la materia de que se trata, tal delegación no puede comprender facultades que impliquen un amplio margen de discrecionalidad. Pues bien, este Estado miembro observa que la gestión del sistema de compensación para el reembolso de costes de traducción a que se refiere el artículo 5 del Reglamento n.º 1260/2012, previsto en el artículo 9, apartado 1, letra f), del Reglamento impugnado, conlleva un amplio margen de discrecionalidad. Además, la OEP disfruta del privilegio de inmunidad de jurisdicción y de ejecución y, por tanto, sus actos no están sujetos a control jurisdiccional.

64. En respuesta al cuarto motivo, el Parlamento afirma que la atribución de ciertas competencias a las agencias siempre ha constituido una excepción, legalmente aceptable bajo ciertas condiciones, a las normas del Tratado sobre la aplicación del Derecho de la Unión. Además, se pregunta sobre la pertinencia de la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7) en caso de atribución de competencias a un órgano internacional como el Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes.

65. El Consejo estima que, conforme al artículo 291 TFUE, apartado 1, cuando las instituciones de la Unión adoptan actos jurídicamente vinculantes, la responsabilidad de adoptar las medidas de ejecución apropiadas recae en los Estados miembros. Sólo en el caso de que se requieran condiciones uniformes para la aplicación de dichos actos las medidas de ejecución serán adoptadas por la Comisión o, en su caso, el Consejo, con arreglo al artículo 291 TFUE, apartado 2. A este respecto, según el Consejo, el Reino de España no justifica su alegación de que la fijación de las tasas anuales y de su cuota de distribución debe ser ejecutada de modo uniforme a escala de la Unión. Para el Consejo, de ello resulta que la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7) no es pertinente en el presente asunto.

66. En todo caso, el Parlamento y el Consejo alegan que se cumplen las exigencias impuestas por la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7).

67. En respuesta al quinto motivo, el Parlamento y el Consejo alegan que la jurisprudencia derivada de la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7) no es aplicable, por las razones expuestas en la respuesta al cuarto motivo. Estas instituciones añaden que la tarea prevista en el artículo 9, apartado 1, letra f), del Reglamento impugnado, a diferencia de las demás tareas previstas en el artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento, está sujeta a criterios establecidos de modo indirecto, mediante una remisión al artículo 5 del Reglamento n.º 1260/2012. Según el Parlamento y el Consejo, contrariamente a lo que sostiene el Reino de España, la OEP no dispone de total discrecionalidad para el ejercicio de dicha tarea. En particular, estiman que la apreciación que debe llevar a cabo la OEP tiene una naturaleza más administrativa o técnica que política. El Parlamento recuerda igualmente que un representante de la Comisión tendrá la condición de observador en el Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes. Respecto a la presunta falta de control jurisdiccional, el Parlamento y el Consejo se remiten a las alegaciones que ya han expuesto sobre esta cuestión.

68. Las partes coadyuvantes se adhieren a las alegaciones del Parlamento y del Consejo.

Apreciación del Tribunal de Justicia



www.civil-mercantil.com

69. La primera alegación formulada en apoyo del cuarto motivo se basa en la infracción del artículo 291 TFUE, apartado 2. La segunda alegación formulada en apoyo de dicho motivo y del quinto motivo se refiere a la violación de los principios enunciados en la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7).

70. Por lo que se refiere, en primer lugar, a la alegación basada en la infracción del artículo 291 TFUE, apartado 2, consta, como se recuerda en el apartado 28 de la presente sentencia, que el Reglamento impugnado constituye un acuerdo especial en el sentido del artículo 142 del CPE, de modo que le son aplicables las disposiciones de la novena parte de dicho Convenio, relativa a los acuerdos especiales, que comprende los artículos 142 a 149 de éste.

71. Según los artículos 143 y 145 del CPE, un grupo de Estados contratantes que haga uso de las disposiciones de la novena parte del CPE podrá confiar tareas a la OEP y constituir un Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, como indica el considerando 16 del Reglamento impugnado. Además, el artículo 146 del CPE prevé que, cuando un grupo de Estados contratantes haya encomendado tareas adicionales a la OEP al amparo del artículo 143 de dicho Convenio, correrán a su cargo los gastos que para la Organización Europea de Patentes lleve consigo el cumplimiento de las mismas.

72. Para ejecutar las disposiciones antes mencionadas, el artículo 9 del Reglamento impugnado establece, en su apartado 1, que los Estados miembros participantes confiarán a la OEP una serie de tareas que enumera y, en su apartado 2, que, en su condición de Estados parte del CPE, los Estados miembros participantes garantizarán la gobernanza y la supervisión de las actividades relacionadas con dichas tareas y garantizarán la determinación de la cuantía de las tasas anuales y el establecimiento de su cuota de distribución con arreglo a las disposiciones de dicho Reglamento. El considerando 20 del mismo Reglamento precisa, a este respecto, que la cuantía y distribución adecuadas de las tasas anuales deben determinarse con el fin de garantizar que todos los costes de las tareas confiadas a la OEP y relacionados con la protección unitaria mediante patente queden íntegramente cubiertos con los recursos generados por las PEEU.

73. De las anteriores consideraciones se desprende que el importe de las tasas anuales a que se refiere el artículo 9, apartado 2, del Reglamento impugnado debe cubrir necesariamente los gastos realizados por la OEP para ejecutar las tareas adicionales que deban serle confiadas, al amparo del artículo 143 del CPE, por los Estados miembros participantes.

74. Pues bien, estas tareas están intrínsecamente relacionadas con la creación de la protección unitaria mediante patente, establecida por el Reglamento impugnado.

75. Por tanto, debe declararse, contrariamente a lo que han sostenido algunas partes coadyuvantes, que la fijación de la cuantía de las tasas anuales y de su cuota de distribución, contemplada en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento impugnado, constituye la ejecución de un acto jurídicamente vinculante del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 291 TFUE, apartado 1.



www.civil-mercantil.com

76. Según el tenor de esta última disposición, los Estados miembros adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes del Derecho de la Unión.

77. Sólo cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión será necesario, con arreglo al artículo 291 TFUE, apartado 2, que dichos actos confieran competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los establecidos en los artículos 24 TUE y 26 TUE, al Consejo.

78. Pues bien, el Reino de España no explica, en el marco del cuarto motivo, las razones por las que considera que son necesarias tales condiciones uniformes a efectos de la ejecución del artículo 9, apartado 2, del Reglamento impugnado.

79. En efecto, dicho Estado miembro se limita a afirmar que la necesidad de dichas condiciones se deriva de las disposiciones del citado Reglamento y de la fijación de una tasa única para la PEEU y no de una tasa por Estado miembro.

80. Sin embargo, no puede acogerse esta alegación.

81. En efecto, si bien el artículo 9, apartado 1, letra e), del Reglamento impugnado dispone que los Estados miembros participantes confiarán a la OEP «la recaudación y administración de las tasas anuales de las [PEEU]», no se deduce de ninguna disposición de dicho Reglamento que el importe de esas tasas anuales deba ser uniforme para todos los Estados miembros participantes.

82. Por lo demás, se deriva necesariamente de la calificación del Reglamento impugnado como acuerdo especial en el sentido del artículo 142 del CPE, y del hecho, no puesto en duda por el Reino de España, de que la fijación de la cuantía de las tasas anuales y de su cuota de distribución incumbe a un Comité restringido del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, que son necesariamente los Estados miembros participantes, y no la Comisión o el Consejo, los que deben adoptar todas las medidas necesarias para la ejecución del artículo 9, apartado 2, del Reglamento impugnado, puesto que la Unión, a diferencia de sus Estados miembros, no es parte del CPE.

83. En consecuencia, el Reino de España alega infundadamente que se ha infringido el artículo 291 TFUE, apartado 2.

84. En segundo lugar, procede examinar la alegación basada en la violación de los principios enunciados en la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), invocada en apoyo de los motivos cuarto y quinto. En el marco de esta jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, que una delegación por una institución de la Unión a una entidad privada de una facultad discrecional que implique una amplia libertad de apreciación y que pueda traducirse a través del uso que se haga de ella en una verdadera política económica es incompatible con las exigencias del Tratado FUE (véanse, en este sentido, las sentencias Meroni/Alta Autoridad, 9/56, EU:C:1958:7, 43, 44 y 47, y Reino Unido/Parlamento y Consejo, C-270/12, EU:C:2014:18, apartados 41 y 42).



www.civil-mercantil.com

85. A este respecto, procede recordar que la Unión, a diferencia de sus Estados miembros, no es parte del CPE. El legislador de la Unión estaba facultado, por tanto, para prever, en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento impugnado, que los Estados miembros participantes, en su condición de Estados parte del CPE, garantizaran la fijación de la cuantía de las tasas anuales y de su cuota de distribución.

86. En cuanto al artículo 9, apartado 1, del Reglamento impugnado, del tenor de esta disposición se deriva que son los Estados miembros participantes los que confían a la OEP, al amparo del artículo 143 del CPE, las tareas que enumera dicha disposición.

87. Puesto que, contrariamente a lo que afirma el Reino de España, el legislador de la Unión no ha delegado en los Estados miembros participantes o en la OEP competencias de ejecución que le corresponden exclusivamente en virtud del Derecho de la Unión, los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7) no son de aplicación.

88. En consecuencia, deben desestimarse los motivos cuarto y quinto.

Sobre los motivos sexto y séptimo, basados en la violación de los principios de autonomía y uniformidad del Derecho de la Unión

Alegaciones de las partes

89. En el marco del sexto motivo, el Reino de España sostiene que la protección de la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión exige que las competencias de la Unión y de sus instituciones no puedan quedar desvirtuadas por ningún tratado internacional. Según el Reino de España, no sucede así en el presente asunto.

90. Mediante la primera parte del sexto motivo, el Reino de España afirma que no existe ninguna diferencia sustancial entre el Acuerdo TUP y el proyecto de acuerdo por el que se crea un tribunal competente en los litigios en materia de patente europea y patente comunitaria, proyecto que el Tribunal de Justicia declaró incompatible con las disposiciones del Tratado UE y del Tratado FUE (Dictamen 1/09, EU:C:2011:123). Según el Reino de España, por un lado, el Tribunal Unificado de Patentes no forma parte del sistema institucional y jurisdiccional de la Unión. Por otro lado, el Acuerdo TUP no establece garantías para la protección del Derecho de la Unión. En opinión del Reino de España, la imputación directa, individual y colectiva de los actos del Tribunal Unificado de Patentes a los Estados miembros contratantes, incluso a los efectos de los artículos 258 TFUE, 259 TFUE y 260 TFUE, prevista en el artículo 23 del Acuerdo TUP, aun suponiendo que sea compatible con los Tratados, es insuficiente a este respecto.

91. Mediante la segunda parte de dicho motivo, el Reino de España alega que los Estados miembros participantes, al adherirse al Acuerdo TUP, ejercen una competencia que corresponde actualmente a la Unión, violando los principios de cooperación leal y de autonomía del Derecho de la Unión. Afirma que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión dispone de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional en la medida en que dicha celebración pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas, y añade que el Acuerdo TUP afecta al Reglamento n.º 1215/2012 y al Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones



www.civil-mercantil.com

judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 (DO L 339, p. 3), y altera su alcance.

92. Finalmente, mediante la tercera parte del sexto motivo, el Reino de España sostiene que del artículo 18, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento impugnado se desprende que la aplicación de éste depende absolutamente de la entrada en vigor del Acuerdo TUP. Indica que el artículo 89 de dicho Acuerdo supedita su entrada en vigor al depósito del décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión, siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma de dicho Acuerdo. En su opinión, de ello se sigue que la efectividad de la competencia ejercitada por la Unión mediante el Reglamento impugnado depende de la voluntad de los Estados miembros parte del Acuerdo TUP.

93. Mediante su séptimo motivo, el Reino de España alega que el artículo 18, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento impugnado atribuye a los Estados miembros la capacidad de decidir unilateralmente si éste les va a ser aplicado. De este modo, si un Estado miembro decidiera no ratificar el Acuerdo TUP, el citado Reglamento no le sería aplicable y el Tribunal Unificado de Patentes no adquiriría una competencia exclusiva para conocer de la PEEU en su territorio, de modo que las PEEU no tendrían un efecto unitario por lo que se refiere a ese Estado miembro. Según el Reino de España, de aquí se deriva una violación de los principios de autonomía y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión.

94. El Parlamento indica, con carácter preliminar, que la relación existente entre el Reglamento impugnado y el Acuerdo TUP constituye una condición indispensable para el funcionamiento de la PEEU y no vulnera el Derecho de la Unión. Según el Parlamento, el Acuerdo TUP cumple las dos condiciones esenciales exigidas para el respeto de la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión puesto que, por una parte, la naturaleza de las competencias de la Unión y de sus instituciones no queda desvirtuada y, por otra parte, este Acuerdo no impone a la Unión y a sus instituciones, en el ejercicio de sus competencias internas, una interpretación determinada de las normas del Derecho de la Unión recogidas en dicho Acuerdo.

95. Además, según el Parlamento, el establecimiento del Tribunal Unificado de Patentes no afecta a ninguna competencia de la Unión. En primer lugar, la competencia para establecer un tribunal común en materia de patentes y para determinar la amplitud de sus competencias sigue correspondiendo a los Estados miembros y no se ha conferido en exclusiva a la Unión. En segundo lugar, el Reglamento impugnado obliga expresamente a los Estados miembros a otorgar al Tribunal Unificado de Patentes competencia exclusiva. Este Reglamento, basado en el artículo 118 TFUE, párrafo primero, faculta expresamente a los Estados miembros para adoptar normas en materia de patentes que establezcan excepciones al Reglamento n.º 1215/2012. En tercer lugar, el legislador de la Unión exige que la entrada en vigor del Acuerdo TUP quede condicionada a que el propio legislador de la Unión lleve a cabo las modificaciones necesarias en el citado Reglamento n.º 1215/2012 en lo que concierne a su relación con el Acuerdo. Además, el Parlamento alega que diversas disposiciones del Tratado FUE supeditan la entrada en vigor de un acto jurídico derivado del Derecho de la Unión a su aprobación por los Estados miembros.



www.civil-mercantil.com

96. El Parlamento considera, además, que la negativa de un Estado miembro a ratificar el Acuerdo TUP, lo que entrañaría la inaplicabilidad del Reglamento impugnado en su territorio, constituiría un incumplimiento del artículo 4 TUE, apartado 3. Esta institución también estima que, incluso en el caso de que existiera un riesgo para la aplicación uniforme del Reglamento impugnado, tal riesgo estaría justificado, habida cuenta del imperativo de garantizar una tutela judicial efectiva y de respetar el principio de seguridad jurídica.

97. El Consejo sostiene que la elección política del legislador fue vincular la PEEU al funcionamiento de un órgano jurisdiccional diferenciado, el Tribunal Unificado de Patentes, garante de la coherencia de la jurisprudencia y de la seguridad jurídica. En su opinión, no existe ningún obstáculo legal para crear un vínculo entre la PEEU y el Tribunal Unificado de Patentes, vínculo que se expone en los considerandos 24 y 25 del Reglamento impugnado. Añade que existen varios ejemplos en la práctica legislativa en los que se ha supeditado la aplicabilidad de un acto de la Unión a que se haya producido un acontecimiento ajeno a dicho acto. En cuanto a la cuestión del número de ratificaciones necesarias para la entrada en vigor del Acuerdo TUP, el Consejo indica que la fijación del número de trece ratificaciones se debe a la voluntad de los Estados miembros de garantizar la rápida creación de la PEEU y del Tribunal Unificado de Patentes.

98. El Consejo recuerda, además, que el artículo 18, apartado 2, del Reglamento impugnado sólo prevé una excepción a los artículos 3, apartados 1 y 2, y 4, apartado 1, de dicho Reglamento, de modo que el efecto unitario de una PEEU se limite a los Estados miembros que hayan ratificado el Acuerdo TUP, siendo de aplicación a todos los Estados miembros participantes las demás disposiciones del Reglamento impugnado. Habida cuenta de la importancia del vínculo existente entre el Reglamento impugnado y el Acuerdo TUP, se consideró que se trataba de una garantía adicional para que dicho vínculo produzca efectos de modo óptimo.

99. Las partes coadyuvantes que han formulado observaciones sobre los motivos sexto y séptimo comparten la postura del Parlamento y del Consejo.

Apreciación del Tribunal de Justicia

100. Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante las dos primeras partes del sexto motivo, se pretende demostrar, por un lado, que las disposiciones del Acuerdo TUP no son compatibles con el Derecho de la Unión y, por otro lado, que los Estados miembros participantes no pueden ratificar el Acuerdo TUP sin incumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión.

101. Pues bien, debe recordarse que, en el marco de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acuerdo internacional celebrado entre Estados miembros.

102. En el marco de dicho recurso, el juez de la Unión tampoco es competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acto adoptado por una autoridad nacional (véase, en ese sentido, la sentencia Liivimaa Lihaveis, C-562/12, EU:C:2014:2229, apartado 48 y jurisprudencia citada).



www.civil-mercantil.com

103. En consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad de las dos primeras partes del sexto motivo.

104. Por lo que se refiere a la tercera parte de dicho motivo, debe señalarse que el artículo 18, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento impugnado dispone que éste será aplicable «a partir del 1 de enero de 2014 o de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo [TUP], si ésta es posterior».

105. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la aplicabilidad directa de un reglamento, prevista en el artículo 288 TFUE, párrafo segundo, exige que su entrada en vigor y su aplicación en favor o en contra de los sujetos de Derecho se produzcan sin necesidad de ninguna medida de incorporación al Derecho nacional, salvo que el reglamento de que se trate habilite a los Estados miembros para adoptar ellos mismos las medidas legislativas, reglamentarias, administrativas y financieras necesarias para que las disposiciones del referido reglamento puedan aplicarse (véanse las sentencias Bussone, 31/78, EU:C:1978:217, apartado 32, y ANAFE, C-606/10, EU:C:2012:348, apartado 72 y jurisprudencia citada).

106. Así sucede en el presente asunto, puesto que el propio legislador de la Unión, a fin de que puedan aplicarse las disposiciones del Reglamento impugnado, ha habilitado a los Estados miembros, por un lado, para adoptar diversas medidas en el marco jurídico fijado por el CPE y, por otro, para crear el Tribunal Unificado de Patentes, que, como se recuerda en los considerandos 24 y 25 de dicho Reglamento, es esencial para garantizar el funcionamiento adecuado de dicha patente, la coherencia de la jurisprudencia y por ende la seguridad jurídica, así como una buena relación coste/eficacia para los titulares de patentes.

107. En cuanto a la alegación formulada por el Reino de España en el marco del séptimo motivo, según la cual el artículo 18, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento impugnado atribuye a los Estados miembros la facultad de decidir unilateralmente si les va a ser aplicado, dicha alegación se basa en una premisa errónea, dado que dicha disposición sólo constituye una excepción al artículo 3, apartados 1 y 2, y al artículo 4, apartado 1, del Reglamento impugnado, con exclusión de las demás disposiciones de dicho Reglamento. Por lo demás, tal excepción parcial y temporal se justifica por las razones expuestas en el apartado 106 de la presente sentencia.

108. De las consideraciones anteriores resulta que deben desestimarse los motivos sexto y séptimo.

109. En vista de cuanto antecede, procede desestimar el recurso en su totalidad y la pretensión de anulación parcial del Reglamento impugnado formulada con carácter subsidiario por el Reino de España.

Costas

110. A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que el Parlamento y el Consejo han solicitado la condena en costas del Reino de España y han sido desestimadas las pretensiones formuladas por éste, dicho Estado miembro cargará con sus propias costas y con las del Parlamento y el Consejo.

CEF.-

**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**



www.civil-mercantil.com

111. Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del mismo Reglamento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) El Reino de España cargará con sus propias costas y con las del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.**
- 3) El Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, el Reino de los Países Bajos, el Reino de Suecia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.**

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.