

DIEZ AÑOS DE REFORMAS DEL DERECHO INDUSTRIAL*

Ángel GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Santiago de Compostela

1. Preliminar

El décimo aniversario de la revista *La Ley mercantil* -cuyo primer número se publicó en abril de 2014 y que, desde entonces, se ha convertido en una publicación de referencia para todos los mercantilistas- es una ocasión propicia para constatar la evolución del Derecho mercantil durante esta década. Es por eso digna de elogio la iniciativa de los directores de la revista de recopilar una serie de trabajos en los que se sintetizan los principales cambios experimentados por las distintas ramas que conforman el moderno Derecho mercantil; directores de la revista a quienes, además de felicitar por su labor durante estos años, agradezco la invitación a reflexionar sobre la evolución del Derecho de la propiedad industrial durante este período, sobre las reformas realizadas, las frustradas y las que permanecen todavía pendientes.

Han sido estos unos años de intensa producción normativa, habiéndose producido una modernización de importantes sectores de la disciplina (en especial en materia de signos distintivos - marcas e indicaciones geográficas- y diseño industrial). Pero también se ha actualizado la regulación nacional en materia de patentes, sector en el que se han producido otros hitos como el comienzo de la aplicación del sistema de la patente unitaria o la propuesta de suspensión temporal de las patentes. Y, aunque sigue pendiente la modernización de otros ámbitos, como el de las obtenciones vegetales o los certificados complementarios de protección, en este último sector en el período en análisis se han presentado cuatro propuestas legislativas, actualmente en tramitación, llamadas a cambiar drásticamente la actual regulación de la Unión Europea. Finalmente, el período 2014-2024 ha venido marcado por la aprobación de distintas normas que han intensificado el proceso de especialización judicial en materia de propiedad industrial, hasta el punto de que se ha hablado de «hiperespecialización», desde luego muy necesaria, dada la complejidad de este sector del Derecho mercantil.

2. La reforma del Derecho de marcas

2.1. La labor armonizadora del Derecho de marcas comenzó en lo que hoy es la Unión Europea con la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE). Esta directiva armonizó sólo algunos aspectos sustantivos de la regulación, aquellos que se consideró que afectaban en mayor medida al funcionamiento del mercado interior (signos que pueden constituir una marca, prohibiciones absolutas y relativas de registro, derechos conferidos por la marca y sus limitaciones, la licencia, la prescripción por tolerancia, el uso obligatorio de la marca y, en general, las causas de caducidad y de nulidad). Esta armonización de las legislaciones nacionales se vio acompañada de la creación de un derecho de marca de ámbito europeo con el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

Posteriormente, estos textos normativos dieron paso a la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo, de 22 de octubre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados

* Este trabajo es parte del Proyecto de investigación PID2023-147552NB-I00: «Industria alimentaria y bienes inmateriales», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE, del cual es investigador principal el autor.

miembros en materia de marcas; y al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, que son precisamente los textos normativos que han sido objeto de una intensa reforma y actualización en el decenio 2014-2024.

2.2. Por lo que respecta a la armonización de las legislaciones nacionales, en 2015 se aprobó una nueva directiva: la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Esta nueva directiva buscó un mayor alineamiento de las legislaciones nacionales con la regulación europea de la marca comunitaria, extendió la armonización de los Derechos nacionales a las cuestiones procedimentales (destacando especialmente la obligación de establecer en un procedimiento administrativo para la declaración de nulidad o de caducidad de una marca registrada) e introdujo varias novedades de carácter sustantivo (como, por ejemplo, la sustitución del requisito de la representación gráfica de los signos para poder constituir una marca, por la posibilidad de que los signos sean apropiados para «ser representados en el Registro de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares», lo que implica admitir la representación de las marcas sonoras por un archivo de audio o la de las marcas en movimiento por medio de un archivo de vídeo). Es igualmente relevante -entre otras novedades en las que ahora no se puede incidir- la inclusión de nuevas prohibiciones de registro de marca (como la que afecta a los signos que reproducen la denominación de una obtención vegetal anterior o de una denominación de origen o indicación geográfica); la previsión con carácter obligatorio de la solicitud de marca de mala fe como causa de nulidad absoluta; la obligatoriedad de la protección de la marca que goza de renombre (hasta entonces meramente facultativa); o la extensión del derecho de exclusiva a los bienes en tránsito por el territorio en el que la marca esté protegida (salvo que el titular de las mercancías pruebe que el titular de la marca no tiene derecho a prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final).

2.3. La aprobación de una nueva directiva de marcas (que fue transpuesta en España por medio del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados) fue acompañada de un proceso de reforma de la regulación de la marca comunitaria, que -tras la desaparición de las Comunidades Europeas- pasó a denominarse marca de la Unión. Dicha reforma se llevó a cabo en el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, de reforma del Reglamento (CE) n.º 207/2009, que introdujo una serie de modificaciones sustantivas y procedimentales (en muchas ocasiones paralelas a las que se realizaron con la nueva directiva), de las cuales cabe destacar la introducción de la figura de las marcas de certificación de la Unión. Posteriormente, en 2017 se aprobó el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, donde se recoge una versión codificada del reglamento, que es la actualmente vigente.

3. La unificación (incompleta) de la normativa sobre indicaciones geográficas

Como ha declarado en repetidas ocasiones el Tribunal de Justicia (Auto de 9 de febrero de 2022, C-35/21 o sentencia de 8 de septiembre de 2009, C-478/07, entre otras resoluciones), el hecho de que la Unión Europea regule las indicaciones geográficas (incluyendo denominaciones de origen e indicaciones geográficas) determina que los Estados miembros no puedan crear regulaciones nacionales paralelas (a diferencia de lo que sucede con otros derechos de propiedad industrial, donde convive la protección nacional con la europea). Y en este contexto, la regulación de la Unión Europea sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas se caracterizó, desde

su creación, por ser una regulación sectorial, aprobándose diferentes textos normativos en función del tipo de producto al que se refiere la denominación de origen o la indicación geográfica. De este modo, ha sido tradicional en el Derecho de la UE contar con un reglamento sobre denominaciones de origen protegidas (DOPs) o indicaciones geográficas protegidas (IGPs) de productos agrícolas o alimenticios, con otro sobre las DOPs o las IGPs de productos vitivinícolas, con un tercero sobre indicaciones geográficas para bebidas espirituosas y -durante algún tiempo- con un reglamento sobre indicaciones geográficas para productos vitivinícolas aromatizados.

Esta situación de desintegración de la regulación de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas según el tipo de producto al que se aplicaban dio lugar a que las normativas no siempre fueran equivalentes, observándose diferencias injustificadas, lo que generó numerosas dificultades prácticas a la hora de aplicar los distintos textos legales. Esto explica que finalmente la Unión Europea iniciase un proceso de unificación normativa con la intención de evitar y resolver estas dificultades, proceso que culminó con la aprobación del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a las indicaciones geográficas de los vinos, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas, así como a las especialidades tradicionales garantizadas y a las condiciones de calidad facultativas para los productos agrícolas. Este nuevo texto legal reformula gran parte de la legislación anterior, aunque no toda, y pese a que deroga el reglamento sobre las DOPs e IGPs de productos agrícolas y alimenticios [Reglamento (UE) n.º 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios] mantiene vigentes algunas normas específicas del Reglamento del vino [Reglamento (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios] y del Reglamento de bebidas espirituosas [Reglamento (CE) n.º 110/2008, relativo a la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas].

El principio rector del nuevo Reglamento (UE) 2024/1143 es establecer una normativa única sobre el procedimiento de creación y reconocimiento de las DOPs e IGPs, así como sobre la protección jurídica de las figuras una vez creadas. No obstante, a pesar del mencionado proceso de unificación de la normativa sobre DOPs e IGPs, pocos meses antes de la aprobación del citado Reglamento (UE) 2024/1143, la Unión Europea aprobó el «Reglamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales». Sin duda, lo ideal sería contar con un único reglamento sobre las DOPs e IGPs, pero las importantes peculiaridades de las nuevas IGPs sobre productos artesanales e industriales (como el hecho de que sean concedidas por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual y no por la Comisión) han dificultado su regulación conjunta con las demás indicaciones de calidad.

4. La reforma del Derecho del diseño industrial

4.1. El diseño industrial es otro de los sectores de la propiedad industrial en los que se ha producido una profunda renovación de la regulación europea. Y, al igual que sucede con las marcas, esa reforma se ha materializado en la aprobación de una nueva directiva (que ha derogado la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos) y en la reforma del reglamento sobre el diseño de la Unión [Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios].

La reforma de estos textos europeos se ha producido con la aprobación de la nueva Directiva (UE) 2024/2823 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre la

protección jurídica de los dibujos y modelos y del Reglamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

De la misma manera que se hizo con la reforma del Derecho de marcas de la Unión, también en este caso muchos de los cambios se introducen a la vez en la directiva y en reglamento. Así, sucede, por ejemplo, con la introducción en ambos textos de una nueva definición legal de diseño, en la que se sigue disponiendo que el diseño consiste en la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características del producto en sí o de su decoración, (en particular líneas, contornos, colores, formas, texturas o materiales), pero se añade ahora que quedan «incluidos el movimiento, la transición o cualquier otra forma de animación de esas características». Y en relación con el concepto de «producto» se sigue disponiendo que se trata de todo artículo industrial o artesanal que no sea un programa informático, pero se aclara que puede tratarse de productos físicos o no físicos, incluyendo una mención expresa a las interfaces gráficas de usuario, disipando así las dudas sobre la protección por diseño de las creaciones de moda digital.

Por lo demás, aunque la reforma también afecta a cuestiones procedimentales (como la eliminación de la posibilidad de presentar solicitudes de diseños de la Unión Europea ante las oficinas nacionales, la admisión de las solicitudes multiclase o la posibilidad -que no obligación- de que los Estados establezcan un procedimiento administrativo de nulidad de los diseños), los principales cambios se han producido en el ámbito sustantivo (y en especial en lo que tiene que ver con el ámbito de la protección de los diseños). Así, la reforma introduce expresamente la facultad de prohibir los actos consistentes en crear, descargar, copiar y compartir o distribuir a otros cualquier soporte o software que registre el diseño con el fin de permitir la elaboración de un producto que incorpore el diseño. También se introduce una disposición sobre los bienes en tránsito - equivalente a la que existe en el Derecho de marcas - y se prevé como novedad que el titular de un diseño podrá informar al público de que el diseño está registrado mostrando la letra D rodeada por un círculo (D) en el producto al que se ha incorporado o al que se ha aplicado.

Especial relevancia tiene, también en relación con el ámbito de protección de los diseños, la regulación de la cláusula de reparación o *must-match*, referente a la protección de los diseños de las piezas de recambio, cuando la pieza forma parte de un producto complejo cuyo diseño ya está tutelado, una cuestión muy conflictiva que el legislador europeo había dejado abierta. De este modo, la reforma del reglamento ha convertido en permanente la solución ya prevista en dicho reglamento, eliminando su carácter provisional. Se prevé, así (art. 20 bis) que «no se conferirá protección a un diseño de la UE que constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño del componente y que se utilice, con el único fin de reparar dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial». Además – y recogiendo en parte las conclusiones sentadas por el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 20 de diciembre de 2017, C-435/16- se establece que dicha disposición no será invocada «por el fabricante o el vendedor de un componente de un producto complejo que no haya informado debidamente a los consumidores, mediante una indicación clara y visible en el producto o de otra forma adecuada, sobre el origen comercial y la identidad del fabricante del producto que vaya a utilizarse a efectos de la reparación del producto complejo, de modo que puedan elegir con conocimiento de causa entre los productos competidores que puedan utilizarse para la reparación», y que «el fabricante o vendedor de un componente de un producto complejo no estará obligado a garantizar que los componentes que fabrica o vende sean al final utilizados por los usuarios finales con el único fin de reparar el producto complejo para devolverle su apariencia inicial». Y esta regulación del reglamento se extiende asimismo a las legislaciones nacionales, incluyendo un precepto

equivalente en la nueva directiva (art. 19), por lo que ahora sí se armoniza esta cuestión en los Estados miembros, pues la anterior directiva, dadas las diferencias de las regulaciones nacionales en este punto, dejó el problema pendiente de resolución, estableciendo en el artículo 14 que, hasta la revisión de la directiva, los Estados miembros mantendrían en vigor sus disposiciones legales sobre la materia, permitiendo cambios en dichas disposiciones si estaban destinados a liberalizar el mercado de estos componentes.

Otro de los cambios relevantes introducidos afecta a la posible protección de los diseños por medio de la propiedad intelectual. La Directiva 98/71/CE (art. 17) y la versión originaria del Reglamento 6/2006 (art. 96) disponían que los diseños pueden gozar acumuladamente de la protección por propiedad intelectual y que cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido. No obstante, con las nuevas normas, aunque se mantiene la posibilidad de acumular ambas protecciones, se prevé que la tutela por la vía de la propiedad intelectual se conferirá siempre que el diseño cumpla los requisitos del Derecho de autor (art. 23 de la directiva y art. 96.2 del reglamento). En consecuencia, y tras la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en su Sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel*, C-683/17, en la nueva normativa desaparece la posibilidad de que los Estados determinen el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.

4.2. La reforma del Derecho de la Unión sobre el diseño dará lugar en un futuro próximo a la actualización de la legislación nacional, con la reforma de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial para incorporar la nueva directiva (cuyo plazo de transposición expira el 9 de diciembre de 2027, aunque tampoco cabe excluir que en esta ocasión, como en tantas otras, el Estado español incumpla sus obligaciones de incorporación en plazo de la normativa europea, con la consiguiente sanción económica por parte de la UE, que se paga con nuestros impuestos, sin que ninguno de nuestros «gestores» asuma por ello la debida responsabilidad patrimonial).

En todo caso, cuando se realice la transposición de la nueva directiva, quizás se retomen algunas de las propuestas incorporadas en el «Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del Diseño Industrial y de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes» (aprobado por el Gobierno de la Nación en 2021, pero que no culminó en una reforma legislativa), como la previsión de las licencias públicas sobre los diseños.

5. El Derecho de patentes en el período 2014-2024: hitos y reformas pendientes

5.1. En el ámbito del Derecho de patentes durante el decenio 2014-2024 también se ha producido la reforma de la legislación española, con la aprobación, en el año 2015, de la vigente Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y, posteriormente, de su reglamento de ejecución, en el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo.

La nueva Ley se aprobó teniendo en cuenta los cambios experimentados desde 1986, año de la anterior ley de patentes, como la modificación -por medio del Acta de 2000- del Convenio sobre concesión de patentes europeas suscrito en Múnich en 1973; la posibilidad de designar a España en la solicitudes PCT (siendo además la Oficina Española de Patentes y Marcas oficina de administración de búsqueda y de examen preliminar internacional del PCT); la globalización de la economía y la aprobación del Acuerdo ADPIC, o la ratificación por España de Tratado sobre Derecho de patentes.

Por lo demás, fueron muchos y relevantes los cambios introducidos con la nueva ley, como por ejemplo la incorporación de las disposiciones sobre segunda o ulterior indicación médica que ya figuraban en el Acta de 2000 del CPE, equiparando así la situación de las patentes nacionales a las europeas; la desaparición de la ficción de la falta de aplicación industrial de los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y de diagnóstico, cuya patentabilidad sigue prohibida; la mención expresa a la interferencia entre las solicitudes anteriores de patente europea y las internacionales PCT que designen a España y sean publicadas en español; la supresión del plazo de gracia para las divulgaciones causadas por el solicitante o por su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento; la generalización del modelo de concesión con examen previo; la supresión de la prohibición de anular parcialmente una reivindicación; la previsión de la posibilidad de que el titular de la patente limite las reivindicaciones en el marco del procedimiento de nulidad, tal como ya venía sucediendo con las patentes europeas; la regulación del procedimiento de revocación o limitación a instancia del titular de la patente: la mención expresa a la doctrina de los equivalentes al determinar la extensión de la protección, o la supresión de la incertidumbre generada sobre el concepto de estado de la técnica en materia de modelos de utilidad, sustituyendo la referencia a lo «divulgado en España» por lo «hecho accesible al público».

5.2. En paralelo a la reforma de la legislación de patentes se ha procedido también a la actualización y desarrollo de la normativa sobre secretos empresariales, por medio de la «Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas» y por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. El secreto empresarial no está protegido por un derecho de propiedad industrial, como se constata en el considerando 15 de la directiva (en el que se reconoce que el secreto es una posición jurídica que no está tutelada por un derecho de exclusiva) y en el considerando 39 (donde expresamente se indica que los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, esto es, incluyendo la propiedad industrial, pertenecen a «otro ámbito»). Pero la regulación de los secretos es alternativa a la de las patentes, y en algún caso complementaria, por lo que no puede faltar una referencia a la actualización de su normativa, que también tuvo lugar en este decenio.

5.3. En el ámbito de la Unión Europea, la principal novedad en el período 2014-2024 ha sido la puesta en aplicación, en julio de 2023, del sistema de la patente europea con efecto unitario (también conocida como patente unitaria), casi once años después de la aprobación de su normativa reguladora básica, constituida: a) por el Reglamento (UE) núm. 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente; b) por el Reglamento (UE) núm. 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre, 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; y c) por el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), un tratado internacional suscrito en febrero de 2013. No obstante su aprobación, la aplicación de los citados reglamentos se hizo depender de la entrada en vigor del referido acuerdo, lo que no tuvo lugar hasta el 1 de junio del 2023, una vez que se hubo cumplido el requisito de su ratificación por parte de al menos trece Estados miembros, entre los cuales debían encontrarse los tres Estados miembros con el mayor número de patentes europeas en vigor el año anterior a la firma del acuerdo (que, tras el Brexit, son Alemania, Francia e Italia).

El comienzo de la concesión de patentes unitarias y la puesta en funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes ha supuesto un verdadero hito en el panorama del Derecho de patentes europeo, probablemente el más significativo desde el inicio de la concesión de patentes europeas conforme al Convenio de Múnich de 1973. Y el hecho de que el Reino de España haya optado por quedar al margen del sistema de cooperación reforzada por el que se ha creado la patente unitaria, y que tampoco haya suscrito el ATUP no significa que el nuevo sistema sea irrelevante para nuestro país. Baste considerar, por ejemplo, que el ATUP reconoce la competencia del tribunal no sólo en materia de patente unitaria, sino también en relación con las patentes europeas clásicas y, conforme al Reglamento Bruselas I bis [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], cuando el demandado está domiciliado en un Estado parte del ATUP, el Tribunal Unificado de Patentes tiene competencia judicial internacional para conocer de las acciones referentes a patentes europeas validadas en Estados que no son parte del ATUP, como España (o con certificados complementarios de protección concedidos por las oficinas de esos Estados, como la Oficina Española de Patentes y Marcas, sobre la base de patentes europeas). Este fenómeno se conoce en los círculos especializados como el *long arm* del tribunal. Ahora bien, aunque en determinados casos el Tribunal Unificado de Patentes goza efectivamente de tal competencia, ello sólo es posible dentro de unos estrictos límites, que -de momento- no parece que estén siendo tenidos en cuenta en todos los casos.

5.3. En el ámbito internacional, una reflexión sobre el Derecho de patentes en los últimos años no puede obviar el impacto que supuso la pandemia de covid-19, un auténtico test de estrés para este sector de la propiedad industrial, cuyo aspecto más relevante fue la propuesta de suspensión temporal de las patentes sobre invenciones involucradas en la lucha contra la enfermedad. Esta propuesta se realizó por parte de India y Sudáfrica en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que se explica porque la protección de las patentes viene impuesta por el Acuerdo ADPIC, y cualquier Estado de la OMC que suspendiese las patentes por su propio criterio violaría sus obligaciones derivadas de dicho tratado.

La iniciativa generó un vivo debate político a escala internacional, volviendo a exacerbar las posiciones contrarias a la propia existencia de las patentes, en general o en el sector farmacéutico en particular. La propuesta fue ganando adeptos paulatinamente, sobre todo de países en desarrollo, pero finalmente también de los Estados Unidos. No obstante, la Unión Europea y otros importantes países como Alemania se opusieron a cualquier tipo de suspensión de la eficacia de las patentes, como también lo hicieron importantes organizaciones internacionales en la materia (como la *Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual* (AIPPI)] o relevantes instituciones científicas (como el *Max Planck Institut* de Múnich), argumentando, entre otros extremos, que una suspensión temporal de las patentes supondría un claro desincentivo a la investigación. Por todo ello, ante la falta de la unanimidad necesaria, la propuesta de suspensión no fue finalmente aprobada, siendo sustituida por un régimen de carácter temporal y a disposición solo de los países en desarrollo, que les permite conceder licencias obligatorias sin que previamente se haya intentado conseguir una licencia voluntaria. Así se establece en la decisión de la 12ª Conferencia ministerial de la OMC de 17 de junio de 2022, que se refiere únicamente a las patentes sobre vacunas contra el covid, con exclusión de otros derechos de propiedad industrial y otros medicamentos o productos sanitarios.

5.4. En todo caso, la pandemia ha reabierto en la Unión Europea el interés por las licencias obligatorias de patentes, una figura que ha tenido tradicionalmente una muy reducida -y en varios países como España inexistente- aplicación práctica. En ese contexto se inserta la propuesta -

presentada por la Comisión y actualmente en tramitación- de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la concesión de licencias obligatorias para la gestión de crisis y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 816/2006 (COM/2023/224 final, de 27 de abril del 2023).

El principal objetivo que se persigue con esta propuesta es la introducción de licencias obligatorias con efectos en la Unión Europea. Mientras la actual regulación hace que sean los Estados los que deciden si se conceden o no (y ello con sujeción a distintas condiciones y normas procedimentales), se trata ahora de que sea la Comisión la que pueda conceder «una licencia obligatoria de la Unión». Para ello será necesario que se haya activado o declarado uno de los modos de crisis o de emergencia enumerados en el anexo de la propuesta, y que se haya consultado a los órganos consultivos establecidos para cada una de esas situaciones de crisis. En consecuencia, quedan al margen de la propuesta de reglamento las emergencias o crisis meramente nacionales, aunque se prevé que, cuando se conceda una licencia obligatoria nacional con el fin de abordar una crisis o emergencia nacional, el Estado miembro notificará a la Comisión tal concesión, así como las condiciones específicas que la rijan.

5.5. Junto a la propuesta de reglamento a la que nos acabamos de referir, la Comisión también presentó una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las patentes esenciales para normas [COM(2023) 232 final], propuesta que ha resultado frustrada.

La propuesta se refería a toda patente vigente en uno o varios Estados miembros de la Unión Europea que fuese esencial para una norma publicada por un organismo de normalización con el que el titular de la patente se hubiese comprometido a conceder licencias en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND) y que no estuviese sujeta a una política de propiedad intelectual e industrial exenta de cánones.

Como es sabido, este tipo de compromisos, o bien pueden ser desatendidos posteriormente por los titulares de patentes o bien pueden generar discusiones sobre si unas determinadas condiciones son o no FRAND. Hasta el momento, una de las principales vías de actuación contra las conductas abusivas de los titulares de patentes ha sido la del Derecho de defensa de la competencia, por considerarse que el ejercicio de las acciones por infracción de estas patentes puede constituir un acto de abuso de la posición dominante (contrario al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o, en su caso, a la correspondiente legislación nacional de defensa de la competencia).

La propuesta pretendía regular estas situaciones, pero no únicamente cuando exista abuso de posición dominante, sino con carácter general. No obstante, durante su tramitación se constató una falta de acuerdo, lo que ha llevado a la Comisión a retirar su propuesta [Programa de trabajo de la Comisión para 2025, 11 de febrero de 2025, COM(2025) 45 final, anexo IV, núm. 17], indicándose que no se prevé un acuerdo y que la Comisión evaluará si debe presentarse otra iniciativa o es preferible otro tipo de enfoque.

6. Las propuestas de reforma del Derecho de los certificados complementarios de protección

El proceso de actualización y reforma, que -como hemos visto- se ha producido en otros sectores del Derecho industrial, se ha iniciado (pero no concluido aún) también en el ámbito de los certificados complementarios de protección, tanto de medicamentos como de productos fitosanitarios. Recuérdese a este respecto que, aunque en la actualidad los certificados complementarios son títulos nacionales, concedidos por las correspondientes oficinas nacionales

de propiedad industrial, se regulan por Derecho de la Unión Europea, en concreto por el Reglamento (CE) n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos y por el Reglamento (CE) n.º 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.

Pues bien, después de la puesta en marcha del sistema de las patentes unitarias, la Comisión pretende crear un certificado complementario de protección unitario, concedido sobre la base de patentes europeas con efecto unitario. A tal fin responde la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al certificado complementario unitario de protección de medicamentos [COM(2023)222 final] y la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al certificado complementario unitario de protección para los productos fitosanitarios [COM(2023) 221 final], ambas del 27 de abril de 2023. Se trata, de este modo, de que la concesión de los certificados dé lugar a un auténtico título de propiedad industrial de la Unión Europea, pues no solo estará sujeto a normativa de la Unión, sino que será concedido directamente por ella, y en concreto por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Adicionalmente, la Comisión Europea también ha constatado que el sistema actual de solicitud de certificados nacionales da lugar a divergencias interpretativas de la normativa por parte de las distintas oficinas nacionales de propiedad industrial que resuelven las solicitudes. Por tal razón la Comisión ha propuesto un procedimiento centralizado de obtención de certificados complementarios de protección nacionales, tanto en relación con los medicamentos [Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el certificado complementario de protección de los medicamentos, COM(2023) 231 final del 27.04.2023], como en relación con los productos fitosanitarios [Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el certificado complementario de protección de los productos fitosanitarios, COM(2023) 223 final, también del 27.04.2023]. En realidad, en el nuevo procedimiento centralizado la concesión de los certificados complementarios le seguirá correspondiendo a las oficinas nacionales. Lo que sucede es que estarán vinculadas por la decisión que emita previamente la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que de este modo expandirá sus competencias también a estos derechos de propiedad industrial, asistida, eso sí, de examinadores procedentes de las autoridades nacionales, dada la total falta de experiencia de la oficina en la materia. Asimismo, en estas dos propuestas se realiza una refundición de los reglamentos actualmente vigentes y se introducen algunas novedades, como la admisión expresa de que la autorización de comercialización y la patente de base pertenezcan a diferentes titulares (aunque exigiendo el consentimiento del titular de la autorización de comercialización para que el titular de la patente pueda solicitar el certificado complementario de protección).

7. La reforma pendiente del Derecho de las obtenciones vegetales

El intenso proceso de reforma que se ha experimentado en el período 2014-2024 en distintos sectores de la propiedad industrial no ha alcanzado al Derecho de las obtenciones vegetales, más allá de la aprobación de algunos documentos no vinculantes, pero de importancia interpretativa, como son las Notas explicativas de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) sobre distintos aspectos regulados en el Convenio de la UPOV, notas de las que se han ido aprobando distintas versiones, como la versión de 2015 de las notas sobre la caducidad del derecho, la versión de 2014 sobre las denominaciones de variedades, las versiones de 2017 y de 2024 de las notas explicativas sobre variedades esencialmente derivadas, de 2015 sobre la nulidad del derecho, de 2024 sobre el material de reproducción o multiplicación, o de 2015 sobre la protección provisional de la solicitud.

Con todo, siguen existiendo motivos que juegan a favor de una reforma de este sector. De hecho, aunque la normativa instaurada en el Convenio de la UPOV ha servido de base a las diferentes legislaciones nacionales sobre las obtenciones vegetales, y esto ha originado una cierta uniformidad de los ordenamientos de los Estados miembros de la UPOV (y, por ende, también de los Estados de la UE), algunos miembros de la Unión Europea no forman parte de la UPOV (Grecia, Luxemburgo, Chipre, Malta), mientras que los que sí lo son no están vinculados por la misma Acta del Convenio UPOV. Existen, pues, notables diferencias en la legislación nacional de los Estados de la UE a la hora de proteger las variedades vegetales, lo que debiera ser solventado por medio de una directiva de armonización.

De igual modo, sigue pendiente la modificación del nombre de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, para adaptarlo a la desaparición de la Comunidad Europea. Así se preveía en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la producción y comercialización de los materiales de reproducción vegetal, de 6 de mayo de 2013, posteriormente retirada por la Comisión, que pretendía denominarla «Agencia Europea de Variedades Vegetales», modificando a tal efecto el Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

8. La especialización judicial

Para finalizar este apretado repaso de las modificaciones normativas en materia de propiedad industrial, debemos referirnos a los cambios legislativos que han acentuado la especialización judicial en la materia.

Cabe destacar en primer lugar que, tras la Ley de Patentes de 2015, y a la luz de su artículo 118.2, no todos los Juzgados de lo Mercantil son competentes para conocer de las acciones derivadas de la Ley de Patentes (y -por las correspondientes remisiones- de la Ley de Marcas y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial). Antes al contrario, solo lo son los Juzgados de lo Mercantil ubicados en las ciudades sede de los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia que, además, hayan recibido la atribución en exclusiva de dicha competencia. Y hasta el momento han sido varios los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial en este sentido, dando competencia exclusiva a determinados Juzgados de lo Mercantil de Madrid, Barcelona, Valencia, Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco.

Por otro lado, la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil ha incidido en la especialización mercantil de determinadas secciones de las Audiencias Provinciales, además de trasladar a la jurisdicción civil (en concreto a las secciones especializadas en lo mercantil de las Audiencias Provinciales) la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de la OEPM, incluidas las dictadas al conocer de las acciones directas de nulidad y de caducidad de las marcas españolas, nombres comerciales y marcas internacionales con efecto en España. En todo caso, la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2022 no ha afectado a la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de obtenciones vegetales, que siguen en la jurisdicción contencioso-administrativa, pues las resoluciones administrativas en este campo son competencia de la Oficina Española de Variedades Vegetales. A mi juicio, debiera haberse extendido la reforma también a estos casos, porque al no hacerlo se produce un tratamiento fraccionado de la propiedad industrial.