



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 30.08.2002
COM(2002) 480 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN
RELATIVO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PREVISTO EN MATERIA DE
PATENTES COMUNITARIAS

Contexto

El 1 de agosto de 2000, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria. En su documento de trabajo de 7 de mayo de 2001, los servicios de la Comisión adelantaron un enfoque detallado de las modificaciones necesarias del Convenio sobre la patente europea para autorizar a la Oficina Europea de Patentes a conceder patentes comunitarias y para preparar la adhesión de la Comunidad a dicho Convenio. El presente documento de trabajo aborda la restante característica fundamental del sistema comunitario de patentes: la jurisdicción en materia de patentes comunitarias.

El Tratado de Niza introduce en el Tratado CE el fundamento jurídico para crear un órgano jurisdiccional en materia de patentes comunitarias. El artículo 229 A del Tratado CE constituye el fundamento jurídico por el que se atribuye al Tribunal de Justicia competencia para resolver litigios relativos a la aplicación de los actos por los que se crean títulos comunitarios de propiedad industrial. El artículo 225 A del Tratado CE permite crear salas jurisdiccionales encargadas de conocer en primera instancia determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas, con posibilidad de casación por el Tribunal de Primera Instancia. El Consejo, en su enfoque común de 31 de mayo de 2001, dio su acuerdo a que dichas medidas se utilizaran como fundamento jurídico para la creación de un órgano jurisdiccional en materia de patentes comunitarias. El presente documento de trabajo se sirve del mismo enfoque.

En anexo a este documento figuran en detalle sugerencias sobre el sistema jurisdiccional, basadas en la opinión actual de la Comisión, antes de que ésta efectúe una propuesta oficial. El objetivo primario de este documento de trabajo en la fase actual es facilitar los debates del Consejo para alcanzar un acuerdo político global sobre los elementos principales del sistema de la patente comunitaria. Este documento también se enviará al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia Europeo, ya que, a su debido tiempo, se les consultará sobre cualquier propuesta de la Comisión. La Comisión, a su vez, se reserva el derecho de modificar o completar las propuestas que hace en este documento de trabajo si considerase conveniente hacerlo cuando se encuentre en situación de elaborar una propuesta legislativa formal, que, a continuación, será examinada siguiendo los procedimientos legislativos habituales.

Competencia

Como ya se dijo en la propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria, la Comisión considera que un órgano jurisdiccional centralizado y especializado en patentes garantizará mejor la unidad del Derecho y la coherencia de la jurisprudencia relativa a la patente comunitaria única. Ésta no sólo debería entregarse con arreglo a las normas uniformes del Convenio sobre la patente europea, sino que también debe ser efectivamente defendible ante un órgano jurisdiccional comunitario que garantice una resolución de gran calidad en un proceso rápido, barato y uniforme. Un procedimiento uniforme de este tipo ante un único órgano jurisdiccional comunitario daría la seguridad jurídica a las empresas de toda Europa de que se eliminará la necesidad de procesos paralelos costosos y lentos en los distintos Estados miembros.

En la actualidad, el tipo de litigios de los que conocerá este órgano jurisdiccional comunitario especializado —litigios entre particulares— no forma parte de la competencia jurisdiccional del Tribunal de Justicia Europeo, por lo que será necesario atribuir expresamente dicha competencia al Tribunal de Justicia mediante una Decisión específica del Consejo y su posterior adopción por parte de los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales, como se prevé en el artículo 229 A del Tratado CE (Niza).

Se propone que, al mismo tiempo, se recurra al artículo 225 A del Tratado CE (Niza), que permite crear salas jurisdiccionales de primera instancia. Así pues, se agregaría una sala jurisdiccional de este tipo, denominada «Tribunal de la Patente Comunitaria», al Tribunal de Primera Instancia.

Este órgano jurisdiccional comunitario especializado conocería de determinadas categorías de acciones. Es esencial que pueda resolver al mismo tiempo litigios sobre violación y validez de la patente. La existencia de dos órganos jurisdiccionales distintos para estos dos tipos de acciones no daría por resultado ni la buena administración de la Justicia ni el funcionamiento eficaz del sistema comunitario de patentes a que aspira el Reglamento, dado que los factores que deben examinar los Jueces coinciden en gran medida en ambos tipos de acción. También deberían llevarse ante el órgano jurisdiccional especializado un número limitado de otras categorías de litigios y demandas. En todos los casos en que el órgano jurisdiccional comunitario especializado sea competente, incluyendo las medidas provisionales, su competencia debería ser exclusiva.

En cambio, las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes, sujetas a mecanismos de revisión específicos del Convenio de la Patente Europea, no serán objeto de revisión por parte del organismo jurisdiccional comunitario especializado, que tampoco será competente para revisar decisiones tomadas por la Comisión sobre licencias obligatorias con arreglo al Reglamento sobre la patente comunitaria. Este tipo de decisiones estarán sujetas a revisión, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, ante el Tribunal de Primera Instancia.

Composición

Los Jueces del órgano jurisdiccional europeo especializado en patentes deben tener una experiencia suficiente en el sector de las patentes. Formarán parte del órgano jurisdiccional miembros tanto «jurídicos» como «técnicos». Por consiguiente, en circunstancias normales, conocerán de un asunto dos miembros jurídicos y un miembro técnico. Se espera que los miembros técnicos abarquen los tres sectores tecnológicos más importantes (física, química y mecánica) y, por lo tanto, no cabe esperar que posean la más alta experiencia en todos y cada uno de los sectores de la tecnología. No obstante, su contribución será esencial para ayudar a centrar, desde el inicio de los procedimientos, las cuestiones técnicas esenciales que se planteen. Su cometido no sería hacer totalmente superflua la consulta de expertos, sino más bien permitir que el conjunto del Tribunal comprenda con rapidez y precisión los aspectos técnicos de un asunto, lo que es importante con miras a su tratamiento eficaz y a lograr una resolución jurídicamente equitativa.

Otra opción para procurarse conocimientos técnicos, aunque en este documento no la hemos considerado, podría ser recurrir a «Ponentes adjuntos», como se prevé en el Estatuto del Tribunal de Justicia. Los «Ponentes adjuntos», especializados en diversas áreas técnicas, podrían participar activamente en las deliberaciones internas del órgano jurisdiccional y los informes que elaborasen se podrían presentar a las partes antes de la audiencia, pero no tendrían voto. En este tipo de casos, la composición normal de la Sala sería de tres «miembros jurídicos», que contarían con la asistencia de un Ponente adjunto.

Se supone que, cuando el sistema sea operativo, en la primera fase de su funcionamiento sólo será necesario disponer de un número limitado de Jueces. La opción elegida es de siete Jueces, cuatro miembros jurídicos y tres miembros técnicos, para la primera instancia. Podrían formarse así dos secciones, que actuarían con dos miembros jurídicos y uno técnico cada una. Con estos recursos, la primera instancia podría tratar aproximadamente entre 120 y

150 asuntos al año. Para la instancia de casación, bastará con que haya una sala especializada en patentes en el Tribunal de Primera Instancia.

Estructura

La estructura del órgano jurisdiccional de primera instancia ha provocado largos debates en el Consejo. Los principios de proximidad, presencia local y cercanía a los usuarios se han invocado en contra de la existencia de un órgano jurisdiccional comunitario centralizado.

En el presente documento se parte de que el órgano jurisdiccional en primera instancia que tiene que crearse deberá estar, como mínimo en su fase inicial, plenamente centralizado. Al principio, cuando el sistema de la patente comunitaria empiece a funcionar, habrá relativamente pocas patentes comunitarias y aún menos patentes objeto de litigio. Así pues, sólo se necesitará un número limitado de Jueces. Es fundamental que estos Jueces puedan trabajar siempre juntos a fin de desarrollar una línea común de los procedimientos y una jurisprudencia coherente. También deberán preparar el Reglamento de Procedimiento de la primera instancia.

Utilizar las mejores tecnologías modernas disponibles garantizará una comunicación fácil y directa entre el órgano jurisdiccional y las partes. Para ello, habrá que prever los medios que permitan al órgano jurisdiccional comunicarse por vía electrónica. El Tribunal de la Patente Comunitaria también debería poder celebrar las vistas orales por videoconferencia, cuando parezca adecuado. Sin embargo, todo esto no obstará para que el órgano jurisdiccional decida, caso por caso, celebrar las vistas orales en otro Estado miembro si lo considera más adecuado que organizarlas en su propia sede o por videoconferencia. No obstante, este tipo de audiencias en otro Estado miembro sólo serán posibles si el Estado miembro en cuestión pone la infraestructura necesaria a disposición del órgano jurisdiccional comunitario y se hace cargo de los gastos.

Más adelante, cabe esperar que aumentará el volumen de litigios y, con ellos, la carga de trabajo del órgano jurisdiccional de primera instancia. En tal caso, podría estar justificado, en aras de la eficacia, crear una o más salas territoriales en los Estados miembros a los que los litigios hayan mostrado estar más vinculados. Estas salas territoriales podrían ser secciones del Tribunal central de la Patente Comunitaria, del cual formarían parte íntegra. La Comisión considera adecuado prever ya en esta fase criterios claros para poner en marcha el mecanismo de creación de las salas territoriales. En interés de los usuarios del sistema comunitario de patentes, es esencial garantizar, por un lado, que la creación de las salas territoriales no se iniciará antes de que la sala central esté suficientemente consolidada y tenga una carga de trabajo tal que se haya ido acumulando una jurisprudencia coherente, pero también, por el otro, que su funcionamiento no se vea obstaculizado por considerables retrasos. Por estos motivos, la Comisión considera conveniente supeditar el mecanismo de creación de las salas territoriales al número de asuntos presentados ante la sala central del Tribunal de la Patente Comunitaria. Por supuesto, sólo debería crearse una sala territorial si cabe esperar que dicha sala tenga un número de asuntos significativos, especialmente para garantizar un elevado nivel de experiencia y profesionalidad por parte de la sala. La ubicación adecuada para las salas territoriales se determinará teniendo en cuenta el domicilio de las partes implicadas en los litigios ante la sala central.

La existencia de una o varias salas territoriales además de la sala central exige, en aras de la eficacia, que se adopten medidas sobre el ejercicio de la competencia entre la sala central y las salas territoriales. El principio básico sería que la sala central ejerza la competencia siempre que no haya normas específicas que dispongan su ejercicio por parte de una sala territorial.

Las normas específicas se elaborarían con arreglo a los principios del denominado Reglamento de Bruselas (Reglamento 44/2001 del Consejo).

No obstante, la Comisión desea destacar que, aunque se produzca cierta deslocalización a través de la creación de salas territoriales, éstas deberán estar siempre en posesión del mismo nivel de profesionalidad que la sala central y, lo que es aún más importante, deberán formar parte íntegra del mismo órgano jurisdiccional comunitario, para garantizar un *corpus* coherente de jurisprudencia y que el Reglamento de la patente comunitaria se interpreta y se aplica de la misma manera en toda la Comunidad.

El anexo de este documento tiene tres elementos principales:

I. Atribución de competencia al Tribunal de Justicia

II. Creación de una sala jurisdiccional

III. Modificaciones del estatuto del Tribunal de Justicia relacionadas con el Tribunal de Primera Instancia

Anexo: Elementos para una competencia en materia de patentes comunitarias

ÍNDICE

I.	Atribución de competencia al Tribunal de Justicia (artículo 229 A del Tratado CE [Niza])	8
II.	Creación de una sala jurisdiccional (artículo 225 A del Tratado CE [Niza])	10
III.	Modificaciones del estatuto del Tribunal de Justicia relacionadas con el Tribunal de Primera Instancia.....	38

I. ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA (ARTÍCULO 229 A DEL TRATADO CE [NIZA])

El artículo 229 A del Tratado CE (Niza) incluye un fundamento jurídico para atribuir al Tribunal de Justicia, previa decisión del Consejo, la competencia para resolver litigios relativos a la patente comunitaria. Dicho artículo establece:

«Sin perjuicio de las restantes disposiciones del presente Tratado, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar disposiciones destinadas a atribuir al Tribunal de Justicia, en la medida que el Consejo determine, la competencia para resolver litigios relativos a la aplicación de los actos adoptados sobre la base del presente Tratado por los que se crean títulos comunitarios de propiedad industrial. El Consejo recomendará que los Estados miembros adopten dichas disposiciones de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.»

Los artículos siguientes podrían constituir el contenido de la Decisión del Consejo :

Artículo 1

Atribución de competencia en litigios sobre la patente comunitaria

El Tribunal de Justicia tendrá competencia exclusiva sobre las acciones y demandas a las que se refiere el apartado 1 artículo 30 del Reglamento (.../...) sobre la patente comunitaria, incluidas las solicitudes de medidas provisionales.

Observaciones:

Con arreglo al artículo 229 A del Tratado CE (Niza), este artículo atribuye al Tribunal de Justicia la competencia relativa a la patente comunitaria. También determina el alcance de dicha atribución haciendo referencia al apartado 1 del artículo 30 del Reglamento sobre la patente comunitaria. Tal referencia constituye la forma más sencilla de garantizar la coherencia entre el Reglamento sobre la patente comunitaria y la Decisión.

Según el enfoque propuesto, el Tribunal de Justicia tendrá competencia exclusiva en los litigios relativos a la nulidad y a la violación de una patente comunitaria, a una declaración de ausencia de violación, a la utilización de la invención tras la publicación de una solicitud de patente, al derecho fundado en una utilización anterior de una invención y a una solicitud de declaración de caducidad. Los litigios sobre nulidad incluyen tanto reclamaciones en procedimientos separados de nulidad como reconvenciones. La competencia también cubre acciones o demandas por daños y perjuicios.

Finalmente, este artículo establece expresamente que la competencia exclusiva también abarca las medidas provisionales relativas al asunto atribuido. Esto parece necesario, dado que las medidas provisionales no se mencionaban de modo explícito en el apartado 1 del artículo 30 de la propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria. Este enfoque es coherente con la postura adoptada por la Comisión en la propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria, según la cual el órgano jurisdiccional comunitario debe resolver procedimientos simples y rápidos. La ejecución de sus resoluciones en los Estados miembros se hará con arreglo a los artículos 244 y 256 del Tratado CE. Por el contrario, es adecuado que los

tribunales de los Estados miembros no compartan la facultad de ordenar medidas provisionales en aquellos asuntos que el órgano jurisdiccional comunitario sea competente para conocer en cuanto al fondo. Es importante evitar, en la medida de lo posible, que exista incoherencia entre las medidas provisionales decretadas por los tribunales nacionales y las ordenadas por el órgano jurisdiccional comunitario.

Artículo 2

Estructura del órgano jurisdiccional comunitario

Los litigios sobre patentes comunitarias se resolverán en primera instancia ante una sala jurisdiccional creada por una Decisión del Consejo con arreglo al artículo 225 A del Tratado CE. El recurso de casación corresponderá al Tribunal de Primera Instancia.

Observaciones:

Este artículo se refiere a la estructura fundamental de un órgano jurisdiccional comunitario ante el cual puedan resolverse litigios sobre patentes comunitarias. Estos litigios deberán resolverse ante una sala jurisdiccional como las que define el artículo 225 A del Tratado CE (Niza). El recurso de casación corresponderá al Tribunal de Primera Instancia. La referencia al artículo 225 A del Tratado CE (Niza) parece adecuada para permitir a los Estados miembros dar su consentimiento, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales, a un órgano jurisdiccional comunitario en esta materia.

Artículo 3

Adopción por los Estados miembros y entrada en vigor de la Decisión del Consejo

El Consejo recomienda a los Estados miembros lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente Decisión para que sea adoptado de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. La Decisión entrará en vigor el día en que el último Estado miembro notifique su aceptación.

Observaciones:

La entrada en vigor de esta Decisión dependerá de la notificación de su aceptación por parte de todos los Estados miembros. Su entrada en vigor no depende de la Decisión por la que se crea el órgano jurisdiccional en materia de patentes comunitarias, pues sólo contiene la atribución de competencia jurisdiccional a la Comunidad, así como elementos de carácter general: esta competencia deberá ejercerla la Comunidad mediante la Decisión por la que se crea el órgano jurisdiccional en materia de patentes comunitarias. Esta Decisión no deberá entrar en vigor antes de que los Estados miembros hayan notificado su aceptación de la Decisión del Consejo basada en el artículo 229 A del Tratado CE (Niza).

II. CREACIÓN DE UNA SALA JURISDICCIONAL (ARTÍCULO 225 A DEL TRATADO CE [NIZA])

El artículo 225 A del Tratado CE (Niza) será el fundamento jurídico para la creación de un órgano jurisdiccional de primera instancia en materia de patentes comunitarias. Dicho artículo establece:

«El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al Tribunal de Justicia, o a petición del Tribunal de Justicia y previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, podrá crear salas jurisdiccionales encargadas de conocer en primera instancia de determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas.

»La decisión por la que se cree una sala jurisdiccional fijará las normas relativas a la composición de dicha sala y precisará el alcance de las competencias que se le atribuyan.

»Contra las resoluciones dictadas por las salas jurisdiccionales podrá interponerse ante el Tribunal de Primera Instancia recurso de casación limitado a las cuestiones de Derecho o, cuando la decisión relativa a la creación de la sala así lo contemple, recurso de apelación referente también a las cuestiones de hecho.

»Los miembros de las salas jurisdiccionales serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Serán designados por el Consejo por unanimidad.

»Las salas jurisdiccionales establecerán su reglamento de procedimiento de acuerdo con el Tribunal de Justicia. Dicho reglamento requerirá la aprobación del Consejo por mayoría cualificada.

»Salvo disposición en contrario de la decisión por la que se cree la sala jurisdiccional, las disposiciones del presente Tratado relativas al Tribunal de Justicia y las disposiciones del Estatuto del Tribunal de Justicia serán aplicables a las salas jurisdiccionales.»

Una decisión del Consejo con arreglo al artículo 225 A del Tratado CE (Niza) debería incluir disposiciones sobre:

- la creación, estructura y competencia del Tribunal de la Patente Comunitaria (artículos 1 a 10);
- lo dispuesto en el Tratado CE sobre el Tribunal de Justicia que deba aplicarse al Tribunal de la Patente Comunitaria (artículo 11);
- el Estatuto del Tribunal de la Patente Comunitaria (artículos 12 a 27);
- su entrada en vigor (artículo 28).

Artículo 1

Creación de un Tribunal de la Patente Comunitaria

- (1) Se agregará al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas una sala jurisdiccional que se denominará «Tribunal de la Patente Comunitaria». Su sede será la del Tribunal de Primera Instancia.
- (2) El Tribunal de la Patente Comunitaria estará compuesto por una sala central y podrá incluir una o más salas territoriales, creadas con arreglo al artículo 5.

Observaciones:

El fundamento jurídico para crear el Tribunal de la Patente Comunitaria (TPC) es el artículo 225 A del Tratado CE (Niza). El segundo párrafo del artículo 220 del Tratado CE (Niza) establece que «podrán agregarse al Tribunal de Primera Instancia» salas jurisdiccionales según el mismo criterio utilizado para crear el Tribunal de Primera Instancia, que se agregó al Tribunal de Justicia. Este artículo corresponde al artículo 1 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, CEEA del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas

El segundo párrafo fija la estructura del TPC, que constará de una sala central (artículo 4) y podrá incluir una o más salas territoriales (artículo 5). Las salas actuarán en secciones que conocerán y resolverán los asuntos (artículo 13).

Artículo 2

Jueces y Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria

- (1) El Tribunal de la Patente Comunitaria estará compuesto por miembros jurídicos y técnicos, que se nombrarán por un periodo de seis años. Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial de los miembros. Los miembros salientes podrán ser nombrados de nuevo. Inmediatamente después de que todos los miembros del Tribunal de la Patente Comunitaria hayan prestado juramento, el Presidente del Consejo procederá a elegir el número de Jueces cuyo mandato deba expirar al final del primer periodo de tres años.
- (2) Los miembros jurídicos deberán poseer un alto nivel de experiencia en Derecho de patentes. Los miembros técnicos deberán poseer un alto nivel de experiencia en los sectores técnicos pertinentes y una experiencia apropiada en Derecho de patentes. Los miembros se nombrarán por decisión unánime del Consejo a partir de una relación de candidatos presentada por un comité independiente de selección creado por el Consejo.
- (3) Los Jueces elegirán de entre los miembros jurídicos, por un periodo de tres años, al Presidente de la Sala de la Patente Comunitaria. Su mandato será renovable. La primera designación del Presidente se hará por tres años en las mismas condiciones que las de los miembros. Sin embargo, los Gobiernos de los Estados miembros podrán decidir, de común acuerdo, que se aplique el procedimiento previsto en la primera frase del presente apartado.

Observaciones:

Este artículo sigue el modelo del artículo 2 de la Decisión 88/591 del Consejo, por la que se crea el TPI. Con arreglo al criterio adoptado en Niza respecto al TPI, la disposición referente a la creación de la Sala no se incorporará a su Estatuto.

Las normas que establecen la posibilidad de que un Juez desempeñe las funciones de Abogado General, como las previstas para el TPI en el apartado 3 del artículo 2 de la Decisión 88/591 del Consejo, no parecen adecuadas para el TPC. Por un lado, incluso en el TPI se ha recurrido muy raramente a ellas; por otro, parece difícil que pueda haber lugar para la función de Abogado General ante el TPC, puesto que la sala estará compuesta por Jueces especializados.

El apartado 5 del artículo 2 de la Decisión 88/591 del Consejo, relativo a los privilegios e inmunidades de los miembros del TPI, se incluirá en el artículo 12, en el que se declarará aplicable al TPC el artículo 3 del Estatuto del TJCE (Niza).

Queda pendiente considerar la necesidad de referirse al artículo 6 del Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas, como sucede para el TPI en el apartado 5 del artículo 2 de la Decisión 88/591 del Consejo.

El apartado 1 estipula la naturaleza específica del TPC, que incluye Jueces jurídicos y técnicos. Además de miembros jurídicos, el equipo precisa de miembros técnicos. Este enfoque prevé miembros técnicos en los tres sectores tecnológicos fundamentales: la química, la física y la mecánica (véase el artículo 4 sobre la sala central). Obviamente, no cabe esperar que los miembros técnicos posean la más alta experiencia en todos los sectores actuales de la tecnología. Su cometido no sería hacer totalmente superflua la consulta de un experto, sino más bien permitir que el conjunto del Tribunal comprenda con mayor rapidez y precisión los aspectos técnicos de un asunto, lo que es importante con miras a su tratamiento eficaz y a lograr una resolución jurídicamente equitativa. Su incorporación hará que el Tribunal se encuentre mejor equipado para preparar la vista oral y formular las preguntas pertinentes a las partes o a los expertos. Como duración del mandato, parece adecuado un periodo de seis años, como sucede con los Jueces del TPI (apartado 3 del artículo 225 del Tratado CE).

Una renovación parcial de los miembros garantizará que la experiencia acumulada por la sala pueda transmitirse de los Jueces que la poseen a los recientemente nombrados, lo que contribuirá a estabilizar la jurisprudencia y a la seguridad jurídica. El mismo criterio se aplica al TJCE, apartado 2 del artículo 223 del Tratado CE (Niza), y al TPI, apartado 2 del artículo 224 del Tratado CE (Niza), junto con el artículo 12 de la Decisión 88/591 del Consejo. Dado que el artículo 225 A del Tratado CE (Niza) no incluye una disposición de este tipo para las salas, deberá figurar en la decisión por la que se crea la sala. Al afectar directamente a las propias bases del TPC, parece adecuado que se incluya en la parte que crea realmente el TPC, más que en el Estatuto. El mandato de los Jueces salientes podrá ser renovado, como sucede con los del TPI.

A fin de llegar a un ciclo en el que el TPC sólo se renueve parcialmente cada vez, al principio algunos miembros tendrán un mandato más reducido. Esta medida figura en el artículo 12 de la Decisión 88/591 del Consejo para el TPI.

El apartado 2 aborda la cualificación de los miembros del TPC. El cuarto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE (Niza), que prescribe que deberán elegirse «personas que ofrezcan garantías absolutas de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de

sus funciones jurisdiccionales», puede caracterizarse como una medida general para abordar todos los diferentes tipos de salas posibles. Este apartado 2 adapta dicho requisito general al caso del TPC por su carácter específico, con miras, por un lado, al aspecto jurídico y, por otro, a la necesidad de que el equipo cuente con miembros técnicos. Los miembros jurídicos deberán poseer un alto nivel de experiencia en Derecho de patentes. Esto es particularmente importante porque la naturaleza especial del Derecho de patentes requiere gran experiencia para llegar a decisiones bien equilibradas. Los miembros técnicos deberán poseer un alto nivel de experiencia en los sectores técnicos pertinentes. Asimismo, también deberán contar con una amplia experiencia en Derecho de patentes. Los miembros técnicos deberán poseer una buena comprensión de qué aspectos técnicos son pertinentes para que el TPC pueda tomar una decisión jurídicamente correcta.

El nombramiento de los Jueces a partir de una propuesta de un comité de selección garantizará el debido respeto de los criterios que deben reunir los Jueces. Dado que la selección de los candidatos no será una decisión política sino una cuestión, en gran parte técnica, de encontrar los Jueces mejor cualificados, parece adecuado confiar a un comité la tarea de presentar una relación de posibles candidatos.

El apartado 3 se refiere al Presidente del TPC. Puesto que únicamente un miembro jurídico puede poseer las cualificaciones precisas para dirigir un tribunal, parece necesario restringir la elegibilidad a los miembros jurídicos. La duración del mandato del Presidente de la sala será igual a la mitad de la de un Juez. Las frases tercera y cuarta corresponden al apartado 1 del artículo 11 de la Decisión 88/591 del Consejo.

Artículo 3

Funciones especiales del Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria

El Presidente dirigirá los asuntos jurídicos y la administración del Tribunal de la Patente Comunitaria.

Observaciones:

Este artículo se inspira en el artículo 8 del Reglamento de Procedimiento del TJCE y del TPI y en él se destacan las funciones especiales del Presidente del TPC. El Presidente dirigirá los asuntos jurídicos y administrativos del TPC.

Además de estas funciones especiales, el Presidente presidirá una de las secciones de la sala central con arreglo al apartado 1 del artículo 13.

Artículo 4

Sala central

La sala central del Tribunal de la Patente Comunitaria en la sede del Tribunal de Primera Instancia constará de siete Jueces: cuatro jurídicos y tres técnicos.

Observaciones:

Se creará una sala central del TPC con siete Jueces en la sede del TPI en Luxemburgo. En una primera fase, todos los litigios se someterán a esta sala central del TPC. Sólo en una segunda

fase, según el incremento de los asuntos tratados, se crearán salas territoriales (artículo 5). Una vez se haya creado la primera sala territorial, la sala central y la territorial conocerán de los asuntos con arreglo a las normas sobre el ejercicio de la competencia (artículo 8).

Para fijar el número de cuatro miembros jurídicos y tres técnicos de la sala central se han tenido en cuenta las consideraciones siguientes: dado que la sala actuará en secciones con dos miembros jurídicos y un miembro técnico, se precisarán cuatro miembros jurídicos para formar dos secciones. Cada sección tratará asuntos referidos a sectores tecnológicos similares; así, cada una de las secciones, en función de la tecnología de que se trate, contará siempre con uno de los tres miembros técnicos. Se requerirá que los tres miembros técnicos abarquen los sectores tecnológicos básicos, de manera que el equipo jurídico cuente con la experiencia técnica necesaria, abarcando los sectores de la química, la física y la mecánica. El número de dos secciones para la sala central parece el adecuado para tratar los asuntos de la misma, que serán 150 como máximo, con arreglo al artículo 5. A cada sección le corresponderá así conocer de hasta 75 asuntos al año.

Artículo 5

Creación de salas territoriales en los Estados miembros

- (1) Si el número de asuntos remitidos a la sala central supera los 150 en un año civil, se creará una sala territorial del Tribunal de la Patente Comunitaria en el Estado miembro en el que tengan su domicilio el mayor número de partes implicadas en los litigios ante la sala central.
- (2) Se creará una nueva sala territorial en otro Estado miembro, que se determinará según el criterio establecido en el apartado precedente, cada vez que, tras la creación de una nueva sala territorial, el número de asuntos presentados a la sala central en un año civil completo vuelva a superar los 150. Para ello, sólo se contarán las partes de los asuntos remitidos tras el año civil en el que se haya creado la anterior sala territorial.
- (3) Dos o más Estados miembros pueden notificar al Consejo que, a efectos de la creación de una sala territorial, se les puede considerar conjuntamente. Únicamente a efectos de la creación de una sala territorial, dicha notificación se considerará efectuada antes del final del año civil pertinente. La notificación incluirá un acuerdo de los Estados miembros afectados sobre la sede de la sala territorial común.
- (4) El Consejo adoptará por mayoría cualificada las decisiones de aplicación de los apartados 1 a 3, a petición del Tribunal de la Patente Comunitaria, hecha de acuerdo con el Tribunal de Justicia y tras haber consultado al Parlamento Europeo y a la Comisión.
- (5) Cuando una sala territorial se halle debidamente constituida, el Tribunal de Justicia publicará a tal efecto una declaración en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* en la que figurará la fecha en la que la sala territorial entrará en funciones.

Observaciones:

Debe observarse que el artículo 24 prevé la posibilidad de que la sala central trate las vistas o una parte de las mismas en un Estado miembro. No obstante, cuando se concentre un número importante de litigios en una determinada zona de la Comunidad, se tratarán con mayor

eficacia por una sala que se halle en dicha zona de forma permanente. Asimismo, para una fase posterior, con un número creciente de litigios sobre patentes comunitarias, este artículo prevé un mecanismo para crear una o varias salas territoriales del TPC que puedan conocer en primera instancia de los litigios en lugar de la sala central. El criterio elegido para decidir cuándo deberá crearse una primera sala territorial es si el número de nuevos asuntos presentados al TPC en un año civil supera los 150. Tras la creación de la primera sala territorial, ésta tratará un considerable número de asuntos, haciendo disminuir los asuntos ante la sala central en los años siguientes. La cuestión de dónde tendrá su sede la sala territorial debe decidirse según la actividad litigiosa en materia de patentes y, por tanto, según la necesidad de tal sala: la sala territorial se creará en el Estado miembro que cuente con una mayor proporción de litigios sobre patentes comunitarias, lo que puede establecerse según las partes implicadas en los litigios ante la sala central. Para ello, se calculará el número total de partes litigantes y se atribuirá a los Estados miembros según el domicilio de las mismas. Cuando haya muchas partes implicadas en un solo litigio, se tendrá en cuenta el domicilio de todas ellas. La sala territorial se creará en el Estado miembro que cuente un total más elevado de partes al final del año civil pertinente.

El apartado 2 prevé la creación de otras salas territoriales cada vez que el número de asuntos remitidos a la sala central vuelva a superar los 150 en un año civil. Las siguientes salas territoriales se crearán en «otro Estado miembro», lo que significa que no podrá haber más de una sala territorial por Estado miembro. La decisión de en qué Estado miembro se creará una nueva sala territorial dependerá, una vez más, del domicilio de las partes implicadas en los litigios ante la sala central. Una vez creada una sala territorial debe volver a empezar el cálculo del número de partes. Sólo se contarán las partes en los asuntos presentados después del año civil que llevó a crear la sala anterior. La cuestión de dónde se precisa una mayor descentralización sólo podrá determinarse haciendo referencia a aquellos asuntos que siga tratando la sala central una vez reunidos los criterios para la creación de la sala territorial anterior.

El apartado 3 ofrece la posibilidad de que dos o más Estados miembros se agrupen para crear una sala territorial, pues puede que un solo país no reúna los requisitos que justifiquen la creación de una sala territorial, mientras que dos o tres combinados sí los reúnan.

En el apartado 4 figura el procedimiento para crear salas territoriales. Mientras que los apartados 1 a 3 de este artículo contienen todos los criterios pertinentes para la creación de salas regionales, en este apartado se prevén las posteriores decisiones del Consejo para su aplicación concreta. Las medidas que adopte el Consejo se referirán sobre todo al nombramiento de los Jueces y de los Secretarios, así como a otras cuestiones relacionadas con el presupuesto de la UE, como la adquisición de edificios y material.

El apartado 5 prevé la publicación de una declaración del Tribunal de Justicia con la fecha en la que una sala territorial iniciará su labor.

Artículo 6

Jueces de las salas territoriales

Los miembros jurídicos y técnicos serán asignados a una sala territorial del Tribunal de la Patente Comunitaria por el Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria para toda la duración de su mandato. El número de Jueces asignado a una sala territorial dependerá del número de litigios remitidos.

Observaciones:

Las salas territoriales sólo se crearán cuando lo justifique una demanda considerable. Cuando éste sea el caso, la sala territorial contará, obviamente, con los medios que le permitan llevar a cabo su trabajo de forma eficaz. Para garantizarlo, es fundamental que los Jueces trabajen siempre juntos. Los miembros jurídicos y técnicos se asignarán a la sala para la duración completa de su mandato.

Las salas territoriales tratarán todos los asuntos que se les remitan con arreglo a las normas pertinentes en el ejercicio de su competencia. Cada sala territorial necesitará como mínimo dos miembros jurídicos y tres miembros técnicos que abarquen los tres sectores tecnológicos (química, física y mecánica). Sin embargo, no es posible predecir el número de litigios ante las salas territoriales. Por eso no se establece ningún número exacto de Jueces y la disposición se limita al principio de que el número de Jueces de una sala territorial dependerá de la cantidad de litigios que se le remitan.

Artículo 7

Competencia

El Tribunal de la Patente Comunitaria tendrá competencia exclusiva en primera instancia sobre los litigios relativos a la aplicación del Reglamento sobre la patente comunitaria en la medida en que dicha competencia se atribuya al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 1 de la Decisión de atribuir competencia al Tribunal de Justicia.

Observaciones:

Este artículo atribuye al TPC competencia exclusiva en primera instancia sobre los litigios en materia de patentes comunitarias. El alcance de dicha competencia se determina haciendo referencia al artículo 1 de la Decisión de atribuir competencia al Tribunal de Justicia (artículo 229 A del Tratado CE [Niza]). Así pues, el TPC tendrá competencia, incluyendo las medidas provisionales, relativa a la validez y a la violación de la patente comunitaria, a la utilización de una invención tras la publicación de la solicitud de patente comunitaria, al derecho basado en una utilización previa de la invención, a las solicitudes de limitación de los efectos y a la declaración de caducidad de una patente comunitaria.

Artículo 8

Ejercicio de la competencia

- (1) La sala central del Tribunal de la Patente Comunitaria ejercerá su competencia de conformidad con los apartados siguientes.
- (2) Una sala territorial del Tribunal de la Patente Comunitaria ejercerá su competencia sobre las acciones contra un demandado domiciliado en el Estado miembro en el que está establecida. No obstante, una acción dirigida contra dos o más demandados domiciliados en distintos Estados miembros deberá tratarse ante la sala central del Tribunal de la Patente Comunitaria.
- (3) Los procedimientos de infracción también podrán presentarse ante la sala territorial establecida en el Estado miembro donde se haya producido el hecho dañoso. En tal

caso, la sala territorial también será competente para resolver actos paralelos al perjuicio alegado que se suscitasen entre las mismas partes en otros Estados miembros.

- (4) Una sala que no pudiera ejercer su competencia con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo podrá llegar a ser competente en el caso de que:
 - (a) la acción sea una demanda de reconvenición nacida de los mismos hechos en los que se basaba la demanda original y la demanda original se haya presentado ante dicha sala, o
 - (b) el demandado hubiera comparecido ante dicha sala, a menos que su comparecencia tuviera por objeto impugnar el ejercicio de la competencia por tal sala.
- (5) A petición de un Estado miembro en el que no se haya creado ninguna sala territorial y previa propuesta en ese sentido del Tribunal de la Patente Comunitaria de acuerdo con el Tribunal de Justicia y tras haber consultado al Parlamento Europeo y a la Comisión, el Consejo decidirá por mayoría cualificada que, a efectos del presente artículo, el ejercicio de la competencia de una sala territorial existente se ampliará a ese Estado miembro.

Observaciones:

La competencia en primera instancia en materia de patentes comunitarias recae en el TPC, sea o no la sala central o una sala territorial la que emita la sentencia. Sin embargo, se precisan algunas normas para atribuir el ejercicio de dicha competencia a la sala central o a una sala territorial. Este artículo parte de la idea de que las demandas se interponen directamente ante la sala central o ante una sala territorial. La eficacia de los procedimientos en general, y la necesaria rapidez de las medidas provisionales en particular, descartan normas que hagan obligatoria la presentación de una solicitud ante la sala central, que debería entonces asignar el asunto a una de las salas territoriales, estudiando caso por caso. Asimismo, la confianza de los titulares de derechos en el sistema sólo puede garantizarse si las partes de un asunto pueden basarse en un conjunto claro de normas sobre el ejercicio de la competencia al iniciar una acción y preparar sus alegatos.

El apartado 1 establece el principio de que la sala central del TPC ejercerá su competencia a menos que los apartados siguientes dispongan otra cosa.

Si se ha creado una sala territorial, la competencia respecto a los demandados cuyo domicilio se halle en el Estado miembro en cuestión no será ejercida, con arreglo al apartado 2, de manera central por el TPC, sino por la sala territorial afectada (principio del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 44/2001). Si se ha creado una sala territorial en el Estado miembro X, las acciones por infracción contra los presuntos infractores domiciliados en X, así como las acciones de nulidad contra titulares de derechos domiciliados en ese Estado miembro, deberían tratarse ante esa sala territorial. No obstante, si una acción se dirige contra más de un demandado y los demandados residen en distintos Estados miembros, la competencia la ejercerá la sala central.

El apartado 3 establece otro motivo para el ejercicio de la competencia por una sala territorial. En caso de infracción, el demandante también puede presentar la acción ante la sala territorial establecida donde se hubiese producido el hecho dañoso. El mismo principio figura en el

apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 44/2001. Lo dispuesto en dicho Reglamento no sólo se refiere al «lugar donde se hubiere producido», sino también a donde «pudiere producirse» el hecho dañoso, pero esta referencia no se ha mantenido, al estar excluidas las acciones por intento de violación de una patente comunitaria en virtud del apartado 2 del artículo 30 del Reglamento sobre la patente comunitaria.

Cuando la sala territorial ejerza su competencia porque el hecho dañoso se haya producido en el Estado miembro en el que está establecida, no se limitará a examinar sólo dicha infracción. También será competente para resolver actos paralelos al perjuicio alegado que se suscitaran entre las mismas partes en otros Estados miembros si el demandante presenta la acción correspondiente. Esto parece necesario en aras de la unidad de la patente comunitaria y para garantizar procedimientos eficaces que eviten la duplicación de tareas.

El apartado 4 incluye otras dos razones para el ejercicio de la competencia.

La letra a) establece que una sala que ya no es competente para ejercer una competencia por razón de lo dispuesto en los apartados anteriores puede volverse competente en el caso de reconvenciones subsiguientes a una acción que la sala en cuestión ya haya conocido legalmente. El objetivo es poder decidir sobre un asunto de forma global entre las partes lo más rápidamente posible sin comprometer las garantías de una parte que radican en las normas del ejercicio de la competencia. Si una sala ya conoce de un asunto concreto, también debería decidir de otras demandas relativas a ese asunto aunque dicha sala no fuera competente para ello si se tratara de una demanda aparte. De todos modos, las partes deben comparecer ante la sala para presentar su caso, y entonces la sala deberá decidir sobre todas las demandas relativas al mismo. Una medida semejante existe en el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo. En el contexto de los litigios sobre patentes, esta medida tiene una importancia particular para las acciones de nulidad tratadas como demandas de reconvención por el demandado en procedimientos de infracción. Si bien una acción de nulidad aparte debería tratarse de modo central o ante la sala territorial, si existe, del domicilio del titular de derechos, una sala territorial en el Estado miembro de domicilio de un presunto infractor se volvería competente para conocer de la acción de nulidad tratada como una demanda de reconvención.

La letra b) establece que una sala puede volverse competente si el demandado comparece ante ella, medida que también estaba prevista en el artículo 24 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo. Si el ejercicio de la competencia no ha sido impugnado, la sala podrá examinar el asunto y las normas sobre la competencia no se considerarán una objeción válida en una fase posterior.

El apartado 5 establece la posibilidad de que una sala territorial existente pueda ejercer su competencia respecto a otro Estado miembro si tal Estado miembro así lo desea. Este mecanismo garantiza que los Estados miembros en los que no exista ninguna sala territorial puedan tener acceso a una sala territorial próxima.

Otras medidas que puedan considerarse necesarias relativas al ejercicio de la competencia del TPC, tanto de la sala central como de las territoriales, podrían incluirse en el Reglamento de Procedimiento.

Artículo 9

Acuerdo sobre el ejercicio de la competencia

Sin perjuicio del artículo 8, una sala específica ejercerá la competencia si las partes acuerdan, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento, que sea competente para conocer de cualquier litigio que haya surgido o pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto contrario entre las partes.

Observaciones:

Como en el caso de los artículos 23 y ss. del Reglamento nº 44/2001 del Consejo, las partes podrán acordar la competencia en determinadas circunstancias. Las normas sobre la competencia tienen en cuenta los intereses legítimos de las partes litigantes en materia de patentes comunitarias y deben aplicarse a no ser que las partes acuerden válidamente otra sala para el litigio, que se adapte mejor a sus intereses respectivos. Los acuerdos sobre el ejercicio de la competencia sólo son posibles respecto a litigios que ya hayan surgido o puedan surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, lo que garantiza que ambas partes puedan medir las consecuencias de dicho acuerdo. En el Reglamento de Procedimiento podrán establecerse otros requisitos para que un acuerdo sea válido, como, por ejemplo, la forma del mismo.

Artículo 10

Litispendencia y conexidad

- (1) Cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante más de una sala del Tribunal de la Patente Comunitaria, las salas ante las que se formulen las demandas posteriores suspenderán de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente la sala ante la que se interpuso la primera. Cuando la sala ante la que se interpuso la primera demanda se declare competente, las salas ante las que se interpusieron las demás se inhibirán en favor de aquélla.
- (2) Cuando demandas conexas estén pendientes ante más de una sala, las salas ante las que se hubiesen presentado las demandas posteriores podrán suspender el procedimiento hasta que se decida otra cosa o referirse con efecto obligatorio a la acción de la primera sala. Se considerarán conexas las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fuesen juzgados separadamente.

Observaciones:

Este artículo corresponde a los artículos 27 y 28 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo y prevé el tratamiento de los asuntos cuando se han presentado ante más de una sala.

El apartado 1 trata de la situación en la que se hayan formulado demandas ante dos o más salas por las mismas partes y con la misma causa. En tal caso, las salas distintas de la primera

suspenderán el procedimiento y esperarán que la primera confirme su competencia. Cuando éste sea el caso, las demás salas se inhibirán en favor de la primera.

El apartado 2 trata de la situación en la que demandas conexas están pendientes ante distintas salas y están vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que, a fin de evitar resoluciones contradictorias, no deben tratarse por separado. En tal caso, las salas distintas de la primera en conocer del asunto pueden suspender el procedimiento y aguardar la decisión de la primera, o pueden remitir el asunto a dicha sala.

Artículo 11

Aplicación de las disposiciones del Tratado CE

- (1) Salvo lo dispuesto a continuación, serán aplicables al Tribunal de la Patente Comunitaria los artículos 241, 243, 244 y 256 del Tratado CE.
- (2) La competencia del Tribunal de la Patente Comunitaria para ordenar cualquier tipo de medidas provisionales necesarias no estará supeditada a que ya se hayan iniciado ante él las correspondientes acciones principales.

Observaciones:

El sexto párrafo del artículo 225 A del Tratado CE (Niza) establece que las disposiciones del Tratado CE relativas al TJCE serán aplicables a las salas jurisdiccionales salvo que la decisión por la que se crea la sala establezca otra cosa. El apartado 2 del artículo 225 del Tratado CE incluye una disposición similar respecto al TPI.

Esta medida corresponde al artículo 4 de la Decisión 88/591 del Consejo, que enumera aquellos artículos del Tratado CE que son aplicables al TPI. Debe observarse que los artículos aplicables del Tratado CE no tienen la misma importancia en el marco de los litigios privados en materia de patentes en comparación con los asuntos tratados actualmente por el TJCE o el TPI. Sin embargo, algunos de ellos incluyen medidas que establecen algunas normas y potestades básicas también aplicables a la jurisdicción en materia de patentes. A diferencia de lo que ocurre con el TPI, sólo se han citado los artículos pertinentes del Tratado CE, y no los de los Tratados CECA y CEEA. Esto parece bastar, puesto que el TPC sólo ejercerá su competencia en materia de patentes, con arreglo, por tanto, al Tratado CE, mientras que el TPI puede tener competencias atribuidas con arreglo a los tres Tratados.

Artículo 229 del Tratado CE

Esta referencia, incluida en el artículo 4 de la Decisión 88/591 del Consejo, no se ha incluido en la enumeración correspondiente al TPC. Se refiere a la posibilidad de atribuir al TJCE y al TPI la potestad de controlar la discrecionalidad por parte del Consejo y el Parlamento Europeo respecto a las medidas coercitivas. No parece que tal medida sea necesaria en los litigios sobre patentes.

Artículo 231 del Tratado CE

El apartado 1 del artículo 231 del Tratado CE trata de la anulación de un acto comunitario. No se aplicará a los litigios sobre patentes, que son privados y no afectan a dichos actos. Un acto de la Comisión en virtud del cual se conceda o rechace una licencia obligatoria no será competencia del TPC. El segundo párrafo del artículo 231 del Tratado CE trata de la

anulación de un reglamento por el Tribunal de Justicia. El TPC no tendrá, por sí mismo, la facultad de anular disposiciones del Reglamento sobre la patente comunitaria. No obstante, debe observarse que las partes ante el TPC tendrán la posibilidad de alegar la inaplicabilidad de un reglamento con arreglo al artículo 241.

Artículo 233 del Tratado CE

Obliga a las instituciones comunitarias cuyo acto haya sido anulado o que, en contra del Derecho comunitario, no hayan adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. No se aplica a los litigios sobre patentes.

Artículo 241 del Tratado CE

Permite a los particulares alegar la inaplicabilidad de un reglamento por los motivos previstos en el segundo párrafo del artículo 230 del Tratado CE. Puede aplicarse a los litigios sobre patentes, pues permite que las partes cuestionen indirectamente la validez de las disposiciones pertinentes en dicha materia.

Artículo 242 del Tratado CE

Establece el principio de que los recursos no tendrán efecto suspensivo, pero que el Tribunal de Justicia podrá suspender la ejecución del acto impugnado; no se aplica, puesto que tales actos no tratan de litigios sobre patentes.

Artículo 243 del Tratado CE

Establece el principio de que el Tribunal de Justicia puede ordenar las medidas provisionales necesarias. También es válido para los litigios entre particulares y debe, pues, aplicarse al TPC.

Los artículos 244 y 256 del Tratado CE tratan de la ejecución de una sentencia que se dicte según la legislación del Estado miembro en cuyo territorio se lleve a cabo. También debe aplicarse a las sentencias del TPC.

El artículo 243 del Tratado CE permite ordenar medidas provisionales sólo de los asuntos que se estén conociendo. En los litigios sobre patentes, las medidas provisionales son a menudo fundamentales, incluso antes de que se presente la acción principal. Sería el caso, por ejemplo, si un titular del derecho pudiera sufrir perjuicios considerables si tuviera que esperar la aplicación de una medida provisional hasta que se hubiera iniciado la acción principal. En tal caso, el TPC debe poder ordenar las medidas provisionales necesarias. Por tanto, el apartado 2 de este artículo amplía la posibilidad de ordenar medidas provisionales en consecuencia.

Artículo 12

Jueces y Secretario

- (1) Los artículos 2 a 7 y 13 a 15, el primero, segundo y quinto párrafos del artículo 17 y el artículo 18 del Estatuto del Tribunal de Justicia se aplicarán al Tribunal de la Patente Comunitaria y a sus miembros. El juramento al que se refiere el artículo 2 se prestará ante el Tribunal de Justicia y las decisiones a que se refieren los artículos 3,

4 y 6 serán adoptadas por dicho Tribunal tras oír al Tribunal de Primera Instancia y al Tribunal de la Patente Comunitaria.

- (2) El Tribunal de la Patente Comunitaria nombrará a sus secretarios para la sala central y para cada sala territorial y establecerá las normas que rijan sus servicios. El cuarto párrafo del artículo 3 y los artículos 10, 11 y 14 se aplicarán *mutatis mutandis* a los secretarios del Tribunal de la Patente Comunitaria.

Observaciones:

Este artículo corresponde al artículo 47 del Estatuto, que declara las disposiciones relativas al TJCE aplicables al TPI. En lo que respecta al TPC, son necesarios los siguientes cambios:

La referencia al artículo 8 del Estatuto, según el cual lo dispuesto en los artículos 2 a 7 será aplicable a los Abogados Generales, no se ha recogido para el TPC. El TPC no tendrá Abogado General. En los litigios sobre patentes únicamente intervendrá el primer Abogado General. Puede proponer, con arreglo al artículo 62 del Estatuto, una revisión de la decisión adoptada por el TPI en un recurso contra una decisión del TPC. El primer Abogado General queda cubierto por las medidas relativas al TPI (artículos 47 y 62).

El artículo 13 del Estatuto, declarado aplicable, incluye una cláusula que permite al Consejo prever el nombramiento de Ponentes adjuntos. Esta medida podría utilizarse para ayudar a las salas a organizar el trabajo y para la formación de Jueces que no posean la experiencia suficiente, lo cual resulta especialmente importante en el Derecho de patentes, cuya naturaleza requiere práctica en mayor medida que otros ámbitos jurídicos.

El artículo 17 del Estatuto solamente se menciona en relación con su primero, segundo y quinto párrafos. Para el TPC no se prevén deliberaciones de la Gran Sala (tercer párrafo del artículo 17 del Estatuto) ni del Pleno (cuarto párrafo del artículo 17 del Estatuto). Si el Reglamento de Procedimiento establece, con arreglo al apartado 2 del artículo 13, que la Sala actúe en composición ampliada deberá incluir medidas sobre el quórum.

La primera frase del apartado 2 prevé un secretario independiente del TPI para la sala central y para cada una de las salas territoriales del TPC, lo cual parece apropiado puesto que el TPC entenderá de litigios totalmente diferentes, el número de asuntos justificará esta medida y las salas territoriales estarán por su propia naturaleza a una distancia tal que el secretario central no podrá administrar de manera eficaz los asuntos. Parece necesario contar con un fundamento jurídico para el nombramiento del secretario y para las normas que rigen el servicio. A diferencia del TJCE (quinto párrafo del artículo 223 del Tratado CE [Niza]) y del TPI (cuarto párrafo del artículo 224 del Tratado CE [Niza]), no se incluye una medida de este tipo en el Tratado CE para la Sala.

La segunda frase del apartado 2 declara que lo dispuesto en el Estatuto del TJCE se aplicará a los secretarios del TPC, como ocurre con el Secretario del TPI en el segundo párrafo del artículo 47 del Estatuto.

Artículo 13

Composición de las salas y atribución de los asuntos

- (1) Las salas del Tribunal de la Patente Comunitaria actuarán en secciones de tres Jueces, de los que dos serán miembros jurídicos y uno, miembro técnico. El

Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria presidirá una de las secciones de la sala central. Los Presidentes de las restantes secciones serán elegidos por los Jueces de la sala a la que pertenezca la sección entre sus miembros jurídicos por un periodo de tres años. Su mandato será renovable.

- (2) Para determinados casos, el Reglamento de Procedimiento podrá prever que el Tribunal de la Patente Comunitaria actúe en composición ampliada o reducida. Incluirá medidas relativas al quórum.
- (3) La atribución de asuntos a las secciones se regirá por el Reglamento de Procedimiento.

Observaciones:

Las modificaciones acordadas en Niza han modificado la composición de las salas del TPI (Decisión 88/591 del Consejo) como consta en el artículo 50 del Estatuto (Niza). Un enfoque paralelo debería adoptarse para el TPC.

Las subdivisiones de las salas del TPC, denominadas «secciones», conocen de los casos concretos. Para los litigios sobre patentes, parece adecuado que una sección se componga normalmente de tres Jueces: dos miembros jurídicos y uno con conocimientos técnicos. El Presidente de la sección deberá ser siempre un miembro jurídico de la sala, con las competencias necesarias para llevar los procedimientos judiciales. Por norma general, el segundo miembro jurídico será el Juez Ponente, ayudado por el miembro técnico en las cuestiones técnicas. En los casos en que el litigio se refiera a cuestiones técnicas, el Juez Ponente puede ser el miembro técnico, asistido por el miembro jurídico. El Presidente de la sección deberá determinar esta cuestión en cada caso. Siempre actuará uno de los tres miembros técnicos. Serán elegidos según el ámbito técnico de que se trate.

El Presidente del TPC será automáticamente Presidente de una de las secciones de la sala central. Los Presidentes de las restantes secciones serán elegidos por los Jueces asignados a la sala a la que pertenezca la sección entre sus miembros jurídicos. Teniendo en cuenta que la duración del mandato del Presidente de una sección es la mitad de la del mandato de los Jueces, podría desarrollarse una práctica según la cual el Juez con más experiencia en la segunda parte de su mandato sea el Presidente de la sección, mientras que el miembro jurídico durante la primera mitad de su mandato actúe como segundo miembro jurídico de la sección.

En algunos casos será necesario apartarse de la composición normal de la sección. Una composición ampliada sería adecuada, por ejemplo, en casos que impliquen cuestiones de derecho fundamentales o cuando dos secciones tengan puntos de vista divergentes sobre una cuestión jurídica. La composición reducida podría ser adecuada para medidas provisionales o asuntos sencillos. Los requisitos para una composición especial se establecerán en el Reglamento de Procedimiento para prever la flexibilidad necesaria. Véase también la disposición paralela del TPI (artículo 50 del Estatuto).

El Reglamento de Procedimiento deberá abordar el quórum para las resoluciones de una sección reducida o ampliada. Las medidas estándar del tercer párrafo del artículo 17 (Gran Sala) y del cuarto párrafo del mismo artículo (Pleno) no se aplican al TPC.

Tal como prevé el segundo párrafo del artículo 50 del Estatuto del TPI, el Reglamento de Procedimiento regulará la atribución de los asuntos a cada sección. Ofrece la posibilidad de atribuir los asuntos sobre la base del ámbito tecnológico a cada sección diferente. Ello

mejoraría los conocimientos de la sección, puesto que los miembros de las mismas acumularían una cierta experiencia en los ámbitos técnicos correspondientes.

Artículo 14

Acuerdo sobre los servicios de los funcionarios y demás agentes adscritos

El Presidente del Tribunal de Justicia, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia y el Presidente del Tribunal de la Patente Comunitaria fijarán de común acuerdo las condiciones en las que los funcionarios y demás agentes adscritos al Tribunal de Justicia prestarán sus servicios en el Tribunal de la Patente Comunitaria para garantizar su funcionamiento. Determinados funcionarios u otros agentes dependerán del Secretario del Tribunal de la Patente Comunitaria bajo la autoridad del Presidente del mismo.

Observaciones:

El artículo corresponde al artículo 52 del Estatuto.

Artículo 15

Procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria

- (1) No obstante lo dispuesto en los artículos 16 a 27, el procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria estará regulado por el título III del Estatuto del Tribunal de Justicia.
- (2) En la medida en que sea necesario, el procedimiento será precisado y completado por su Reglamento de Procedimiento. El Reglamento de Procedimiento podrá establecer excepciones al cuarto párrafo del artículo 40 y al artículo 41 del Estatuto del Tribunal de Justicia para tener en cuenta las características específicas de los litigios sobre patentes.

Observaciones sobre este artículo:

Esta medida corresponde al artículo 53 del Estatuto relativo al TPI.

Algunas de las medidas más importantes del procedimiento se establecen en el título III del Estatuto. Por referencia, estas disposiciones son aplicables al TPI y también serán aplicables al TPC con algunas modificaciones necesarias. El enfoque adoptado intenta limitar los cambios en lo dispuesto en el título III del Estatuto a lo absolutamente necesario, impuesto por el carácter especial de los litigios sobre patentes.

La necesidad de establecer excepciones al cuarto párrafo del artículo 40 del Estatuto sobre el alcance de la intervención de terceros no puede identificarse por el momento; no obstante, no se ha modificado la cláusula de habilitación.

El artículo 41 del Estatuto, sobre los principales elementos de una sentencia en rebeldía, necesita las siguientes adaptaciones, pero se consideró que, gracias a la cláusula de habilitación, podrían introducirse en el Reglamento de Procedimiento: por ejemplo, también debería ser posible una sentencia en rebeldía contra el demandante si éste no se persona en la

audiencia, contra el demandado si no se persona en la audiencia y en todos los casos siempre que la exposición de los hechos de la otra parte justifique la sentencia.

El tercer párrafo del artículo 53 del Estatuto, referente al Abogado General, no se ha incluido en este artículo, puesto que no habrá Abogado General en los procedimientos ante el TPC.

Observaciones sobre las medidas del título III del Estatuto del Tribunal de Justicia

El artículo 19 sobre la representación, redactado para los procedimientos del TJCE, destaca el tipo de litigio ante éste pero también puede utilizarse para los litigios sobre patentes. Los dos primeros párrafos, que tratan de la representación de los Estados miembros y la Comunidad, desempeñarán un papel reducido en los litigios sobre patentes, es decir, en los pocos asuntos en los que los Estados miembros sean titulares de una patente y en los procedimientos de nulidad.

La medida central es el tercer párrafo del artículo 19, que prevé el requisito de una representación obligatoria por un abogado. Una modificación necesaria para los litigios sobre patentes es el papel de los abogados especializados en patentes en los procedimientos ante el TPC (véase el artículo 17 de la presente Decisión).

El artículo 20 trata de las dos fases del procedimiento, escrita y oral, así como de su contenido principal. Para modificaciones de menor importancia, véase el artículo 18 de la presente Decisión.

Artículo 21

El primer párrafo del artículo 21 trata del contenido de la demanda escrita. No parece precisar modificaciones, aun cuando el término «demanda escrita» no parece el más apropiado para los litigios entre particulares. Los elementos ausentes del contenido de una demanda, como el domicilio del demandado, pueden introducirse en el Reglamento de Procedimiento.

El segundo párrafo del artículo 21, referido a la anulación de un acto de una institución comunitaria, parece fuera de lugar para los litigios sobre patentes. Los litigios sobre una licencia obligatoria, posible objeto de aplicación de estas medidas, no se tratan ante el TPC. Por tanto, esta medida no debería aplicarse (véase el artículo 16 de la presente Decisión).

Los artículos 22 y 23, referidos a los recursos contra las decisiones del Comité de Arbitraje CEEA y las normas prejudiciales ante el TJCE, no se aplicarán (véase el artículo 16 de la presente Decisión).

El artículo 24 incluye la obligación de las partes de presentar los documentos y facilitar la información (primer párrafo), así como la de las instituciones de facilitar la información (segundo párrafo) que el Tribunal de Justicia considere necesaria. La primera también es aplicable en principio en los litigios entre particulares; la segunda constituye una obligación general de los Estados miembros y las instituciones de las Comunidades de suministrar la información necesaria. Ambos deberían aplicarse a los litigios sobre patentes.

Los artículos 25 a 30 incluyen medidas sobre pruebas y declaraciones de peritos y testigos que también pueden aplicarse a los litigios sobre patentes.

El artículo 31 establece el principio de la vista pública y la potestad del Tribunal de Justicia para decidir lo contrario por motivos graves.

El artículo 32 establece que, durante la vista, el Tribunal de Justicia podrá interrogar a los peritos, los testigos y las partes.

La segunda frase: «[las partes] sólo podrán actuar en juicio por medio de sus representantes» es algo confusa. Si significa que, incluso cuando el Tribunal de Justicia así lo desee, éste no podrá dialogar directamente con las partes, la medida no sería adecuada para las vistas, en las que a veces son necesarias preguntas directas a las partes. Ahora bien, también puede interpretarse de manera compatible con los litigios entre particulares en el sentido de que las partes no pueden dirigirse directamente al Tribunal por propia iniciativa. Así interpretada, no sería necesario modificarla con miras a los procedimientos ante el TPC.

El artículo 33 prevé el levantamiento de las actas de las vistas, que deberán firmar el Presidente y el Secretario: es una medida que también debería aplicarse a los litigios sobre patentes.

El artículo 34 estipula que el Presidente fijará el turno de las vistas.

El artículo 35 estipula el secreto de las deliberaciones del Tribunal de Justicia.

El artículo 36 incluye dos elementos básicos de una sentencia: los nombres de los Jueces y la motivación de la sentencia.

El artículo 37 establece que la sentencia será firmada por el Presidente y el Secretario.

Esta medida podría dejarse como está con miras al enfoque general de no llevar a cabo más que las modificaciones estrictamente necesarias. Sin embargo, podría considerarse que la sentencia debería ir firmada por todos los Jueces que conocieron del asunto y asumen la responsabilidad de la decisión: su firma sería la prueba de que la redacción final de la sentencia se ajusta efectivamente a la decisión del Tribunal. El Secretario, en lugar de firmar la sentencia original, podría limitarse a firmar las copias certificadas de la misma.

El artículo 38 establece el principio de que el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas.

El artículo 39 se refiere a las medidas de suspensión y provisionales y, en principio, puede utilizarse para los procedimientos ante el TPC. No obstante, no sería el Presidente del TPC quien decidiría tales medidas, sino el Juez competente con arreglo al Reglamento de Procedimiento. Asimismo, el TPC no tomaría ninguna medida de suspensión con arreglo a los artículos 242 del Tratado CE o 157 del Tratado CEEA. A diferencia del artículo 4 de la Decisión 88/591 del Consejo por la que se crea el TPI, el artículo 11 de la presente Decisión no hace ninguna referencia a dichas medidas del Tratado, puesto que el objeto de los litigios sobre patentes no podía ser la demanda de suspensión de una medida comunitaria. Para las modificaciones del artículo 39, véase el artículo 19 de la presente Decisión.

El artículo 40 se refiere a la intervención de los Estados miembros, las Comunidades, los Estados del EEE y de la AELC y otras terceras partes que demuestren un interés en la solución de un litigio.

No habrá gran necesidad de que los Estados miembros o la Comunidad (primer y tercer párrafos) intervengan en litigios entre particulares. Sin embargo, tal interés podría surgir, por ejemplo, en el contexto de un asunto de infracción en el que el titular de los derechos arguya que no se han observado los términos de una licencia obligatoria y que, por tanto, alegue infracción del concesionario.

La intervención de terceros particulares (segundo párrafo) puede revestir cierta importancia en los litigios sobre patentes.

El artículo 41 se refiere a elementos de la sentencia en rebeldía. Parecen necesarias modificaciones a fin de adecuarlo a los litigios sobre patentes, pero podrán efectuarse en el Reglamento de Procedimiento, como lo permite expresamente el apartado 2 del artículo 15.

El artículo 42 prevé los procedimientos para que terceras partes puedan impugnar una sentencia que lesione sus derechos cuando no hayan sido citadas a comparecer. En los litigios sobre patentes no parece que haya lugar para ese tipo de tercería: véase el artículo 16 de la presente Decisión.

El artículo 43 establece que, en caso de duda, corresponde al Tribunal de Justicia decidir sobre el sentido y el alcance de una sentencia.

El artículo 44 se refiere a los procedimientos especiales de revisión de una sentencia. Las modificaciones necesarias figuran en el artículo 20 de la presente Decisión.

El artículo 45 trata de los plazos.

El primer párrafo, que estipula que el Reglamento de Procedimiento concederá plazos por razón de la distancia, puede resultar problemático. En efecto: significaría que una parte domiciliada en un lugar de Europa muy apartado gozaría de más tiempo para cumplir con sus obligaciones que una parte cuyo domicilio fuera cercano al Tribunal. En la época de los modernos sistemas de comunicaciones, esta medida parece cada vez más difícil de justificar, y podría constituir una discriminación contra la que pudiera aplicarse el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El segundo párrafo estipula que un derecho no podrá ser lesionado por la expiración del plazo si el incumplimiento de éste se debe a circunstancias fortuitas o de fuerza mayor.

El artículo 46 establece que las demandas de responsabilidad contra la Comisión prescribirán a los cinco años, e incluye las circunstancias que interrumpen dicho periodo.

Artículo 16

Medidas inaplicables

El segundo párrafo del artículo 21 y los artículos 22, 23 y 42 del Estatuto del Tribunal de Justicia no serán aplicables.

Observaciones:

El segundo párrafo del artículo 21 del Estatuto, referido a la anulación de un acto de una institución comunitaria, parece fuera de lugar para los litigios sobre patentes. Los litigios sobre una licencia obligatoria, posible objeto de aplicación de estas medidas, no se tratan ante el TPC. En consecuencia, esta medida no debería aplicarse.

El artículo 22 del Estatuto se refiere al recurso contra las decisiones del Comité de Arbitraje CEEA.

El artículo 23 del Estatuto trata de las decisiones prejudiciales ante el TJCE.

El artículo 42 del Estatuto prevé los procedimientos para que terceras partes puedan impugnar una sentencia que lesione sus derechos cuando no hayan sido citadas a comparecer.

En los litigios sobre patentes no ha lugar para este tipo de tercería, al ser un principio de Derecho civil que sólo la parte perdedora en un asunto dado puede impugnar la sentencia. Así pues, una sentencia sólo tiene efecto *inter partes*. Aunque tal sentencia *inter partes* tenga un impacto sobre terceros en el sentido de ser un precedente, dicha sentencia no puede impugnarse. Éste es, por ejemplo, el caso en los procedimientos por infracción.

Esto puede ser distinto en procedimientos sobre validez, en los que la sentencia produce efectos *erga omnes* y, por tanto, puede también afectar, por ejemplo, al titular de una licencia. No obstante, en tal caso también puede esgrimirse contra la tercería el principio de la seguridad jurídica, a causa de la excesiva ventaja que aquella otorga a los terceros. En tal caso, es obligación del titular del derecho y el titular de la licencia salvaguardar en su relación contractual los intereses de este último en caso de una acción de nulidad.

Una intervención con arreglo al artículo 40 del Estatuto, dirigida a apoyar las pretensiones de una de las partes, sigue estando a disposición de terceros.

En consecuencia, el artículo 42 del Estatuto no debería aplicarse en los litigios sobre patentes.

Artículo 17

Asesor técnico

- (1) En relación con el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el abogado podrá ser asistido por un asesor técnico que sea un representante profesional acreditado en la lista de la Oficina Europea de Patentes. El asesor técnico podrá ser escuchado en las vistas en las condiciones previstas en el Reglamento de Procedimiento.
- (2) Dichos asesores técnicos gozarán de los derechos e inmunidades que figuran en el quinto párrafo del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia en las condiciones previstas en el Reglamento de Procedimiento.

Observaciones:

Este añadido al artículo 19 del Estatuto se inspira en el segundo y tercer párrafos del artículo 12 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Apelación Común, en el marco del Acuerdo de Luxemburgo.

Habida cuenta de la naturaleza especial de los litigios sobre patentes, el artículo 19 del Estatuto, relativo al procedimiento ante el TJCE, precisa adaptarse para el TPC. En los litigios sobre patentes, los aspectos tecnológicos desempeñan un papel importante para llegar a una decisión jurídicamente correcta. Se precisan conocimientos técnicos no sólo de la sala, sino también de las partes, lo que concede a los asesores técnicamente cualificados una función apropiada en el procedimiento jurídico. El abogado que represente a una parte ante el TPC podrá, por tanto, ser asistido por un asesor técnico que tenga la posibilidad de ser escuchado por el TPC. Esto se aplicará sobre todo a las cuestiones técnicamente complejas. Como asesores técnicos con capacidad para dirigirse al TPC, estos representantes profesionales deberán figurar en la lista de la Oficina Europea de Patentes para garantizar el adecuado nivel que se precisa para la eficacia de los procedimientos.

Artículo 18

Fase oral y fase escrita del procedimiento

Será aplicable el artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia con las modificaciones siguientes:

- (a) El cuarto párrafo se leerá como sigue: «La fase oral comprenderá la presentación de las principales características del asunto por el Juez Ponente, la audiencia de las partes por el Tribunal de la Patente Comunitaria y el estudio de las pruebas».
- (b) El quinto párrafo se leerá como sigue: «El Tribunal de la Patente Comunitaria podrá, con arreglo al Reglamento de Procedimiento y tras haber oído a las partes, suprimir la fase oral».
- (c) Se añadirá un nuevo párrafo sexto que se leerá como sigue: «El Reglamento de Procedimiento podrá estipular que todo el procedimiento o una parte del mismo pueda desarrollarse en forma electrónica y fijar las condiciones para ello».

Observaciones:

El artículo 20 del Estatuto se refiere a las dos fases del procedimiento, la escrita y la oral. Es necesario modificar los párrafos cuarto y quinto.

Se formuló de nuevo el cuarto párrafo del artículo 20 del Estatuto porque la redacción actual no permite oír a los abogados especializados en patentes. La redacción escogida en lugar de «las partes son oídas» se sirve de un lenguaje más adecuado para las vistas. La cuestión no es realmente quién debe dirigirse al Tribunal, sino su representación apropiada con arreglo al artículo 19 del Estatuto. Asimismo, el cuarto párrafo del artículo 20 del Estatuto destaca que el Juez Ponente lee un informe escrito del asunto; esto parece demasiado rígido para los litigios cotidianos, por lo que se sustituyó por el deber de presentar las principales características del asunto. Finalmente, la limitación de la fase oral al «examen de testigos y peritos» parece restringida, por lo que se sustituyó por el «estudio de las pruebas».

Se ha suprimido la referencia al Abogado General en el quinto párrafo del artículo 20 del Estatuto, puesto que no hay ninguno en las vistas ante el TPC. En su lugar se ha introducido la posibilidad de que el TPC decida en procedimiento escrito.

Finalmente, se introduce una cláusula de habilitación que permite recurrir a medios técnicos en las fases escrita y oral. Esto podría aplicarse, por ejemplo, a la presentación de documentos en la fase escrita o a videoconferencias en la fase oral. El Reglamento de Procedimiento puede hacerse cargo de detallar qué partes del procedimiento podrán tratarse por medios electrónicos y en qué condiciones. En la práctica se verá hasta qué punto y en qué condiciones deberán utilizarse los medios electrónicos. Además, la tecnología avanza constantemente y el Reglamento de Procedimiento es más adecuado para seguir las crecientes posibilidades tecnológicas e ir introduciendo en el procedimiento las modificaciones necesarias.

Artículo 19

Órdenes especiales

El artículo 39 del Estatuto del Tribunal de Justicia será aplicable a condición de que el Reglamento de Procedimiento determine quién será competente para dictar las órdenes previstas en dicho artículo. El Tribunal de la Patente Comunitaria no deberá dictar las órdenes previstas en los artículos 242 del Tratado CE y 157 del Tratado CEEA.

Observaciones:

El artículo 39 del Estatuto atribuye al Presidente del Tribunal la competencia para suspender la ejecución y ordenar medidas provisionales. Éste no parece un planteamiento correcto en los litigios sobre patentes. La cuestión de si puede suspenderse la ejecución de un acto depende estrechamente de cada caso particular y, por tanto, debería corresponder al Juez o a la sección que conozcan del caso. Las medidas provisionales serán un procedimiento muy frecuente en los litigios sobre patentes. Podrían ser ordenadas por la misma sección competente para el procedimiento principal (eficacia) o por un Juez diferente (imparcialidad). El Reglamento de Procedimiento cuenta con la necesaria flexibilidad para establecer la solución más adecuada.

La segunda frase deja claro que el TPC no dictará ninguna medida suspensiva prevista en los artículos 242 del Tratado CE y 157 del Tratado CEEA, como menciona el artículo 39 del Estatuto. A diferencia del artículo 4 de la Decisión 88/591 del Consejo por la que se crea el TPI, el artículo 11 no se refiere a estas medidas del Tratado puesto que el objeto de los litigios sobre patentes no es solicitar la suspensión de una medida comunitaria.

Artículo 20

Revisión de una sentencia

Los párrafos primero y segundo del artículo 44 del Estatuto del Tribunal de Justicia se leerán como sigue:

«Una demanda de revisión de una sentencia por la parte perjudicada por la decisión podrá efectuarse con motivo de:

- (a) un defecto fundamental de procedimiento que pueda haber tenido consecuencias sobre la decisión, o
- (b) un acto que por su propia naturaleza sea un factor decisivo y que una resolución firme del Tribunal considere que constituye una infracción penal.

El procedimiento de revisión exigirá una sentencia en la que se hará constar expresamente la existencia de los requisitos previstos en el primer párrafo.»

Observaciones:

El artículo 44 del Estatuto incluye procedimientos de revisión que no son adecuados para los litigios entre particulares, al permitir una revisión de sentencia por razón de un factor decisivo desconocido cuando se dictó la sentencia. Con miras a la seguridad jurídica, dichos motivos son insuficientes para reabrir un asunto en litigios entre particulares.

La reapertura de un asunto debe seguir siendo un caso muy excepcional. Para justificar la reapertura de un asunto debe existir un defecto fundamental de procedimiento en la resolución o una infracción penal que afecte a un factor decisivo, como un documento falsificado o un falso testimonio. Tanto el artículo 112 A del Convenio sobre la patente europea, incluido en la revisión de dicho Convenio, como el artículo 157 de la tercera propuesta de proyecto de protocolo sobre los litigios sobre patentes europeas adoptan un planteamiento semejante.

El tercer párrafo del artículo 44 del Estatuto seguiría igual y excluiría cualquier demanda de revisión transcurridos diez años desde la fecha de la sentencia.

Artículo 21

Presentaciones erróneas a un Tribunal comunitario

Se aplicarán *mutatis mutandis* los párrafos primero y segundo del artículo 54 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Observaciones:

El primer párrafo del artículo 54 del Estatuto se refiere a la obligación de las Secretarías del TJCE y el TPI de transmitir los documentos dirigidos a uno de ellos pero presentados por error ante el otro. La misma obligación deberá aplicarse *mutatis mutandis* en los asuntos sobre patentes entre el TJCE, el TPI y el TPC.

El segundo párrafo del artículo 54 del Estatuto regula el caso en el que se sometan al TJCE o al TPI asuntos en los que el otro Tribunal es el competente. En tal caso, el primer Tribunal solicitado podrá remitir el acto al otro con efecto obligatorio. Esta medida también deberá aplicarse *mutatis mutandis* entre el TJCE, el TPI y el TPC.

El tercer párrafo del artículo 54 del Estatuto, que prevé la posibilidad de suspender las actuaciones hasta que el TJCE dicte sentencia, precisa de algunas modificaciones y se tratará aparte en el artículo siguiente.

Artículo 22

Suspensión de actuaciones

Cuando se someta al Tribunal de Justicia o, en cuestiones prejudiciales, al Tribunal de Primera Instancia un asunto que plantee la misma cuestión de interpretación o que cuestione la validez del mismo acto, el Tribunal de la Patente Comunitaria podrá, previa audiencia de las partes, suspender sus actuaciones hasta que el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia dicten sentencia.

Observaciones:

Este artículo corresponde al tercer párrafo del artículo 54 del Estatuto, con las adaptaciones necesarias para los litigios sobre patentes.

Los únicos casos en los que estaría justificado suspender las actuaciones ante el TPC y esperar la sentencia del TJCE serían los asuntos en los que el primer Abogado General, con arreglo al artículo 62 del Estatuto, considere que existe un riesgo grave de que se vulnere la

unidad o la coherencia del Derecho comunitario o en caso de una decisión prejudicial del TPI sobre una disposición de Derecho de patentes (que se definirá con arreglo al apartado 3 del artículo 225 del Tratado CE [Niza]), y si tal asunto suscita la misma cuestión que otro ante el TPC o cuando se impugna la validez del mismo acto (validez de la misma patente).

Otras situaciones tratadas en el tercer párrafo del artículo 54 del Estatuto, como tener el mismo objeto, no se aplican a los litigios sobre patentes. Ni la segunda ni la tercera frase se aplican a los litigios sobre patentes, pues parten de la idea de que el mismo objeto podría ser competencia del TJCE o del TPI y que en tal caso el TPI podría declinar su competencia. No es éste el caso en los litigios sobre patentes, en los que el TPC es competente para todos los procedimientos en primera instancia.

Artículo 23

Notificación de las resoluciones

El artículo 55 del Estatuto del Tribunal de Justicia será aplicable con la salvedad de que a los Estados miembros e instituciones de las Comunidades que no hayan intervenido en el litigio sólo se les notificará la resolución final del Tribunal de la Patente Comunitaria.

Observaciones:

Este artículo limita la obligación del Secretario de notificar oficialmente las resoluciones a las partes de los procedimientos. A no ser que los Estados miembros o las instituciones de las Comunidades hayan sido parte en el litigio, sólo recibirán de forma oficiosa un ejemplar de la resolución final a efectos informativos.

Artículo 24

Vistas en los Estados miembros

- (1) Cuando la naturaleza de los asuntos así lo justifique, la sala central del Tribunal de la Patente Comunitaria podrá, con arreglo al Reglamento de Procedimiento, tratar las vistas o una parte de las mismas en un Estado miembro. Para ello deberá tener en cuenta, en particular, elementos como el domicilio de las partes y la eficacia en el examen de las pruebas.
- (2) Cualquier Estado miembro que desee que la sala central del Tribunal de la Patente Comunitaria conozca de un asunto en su territorio facilitará a este objeto las instalaciones adecuadas y abonará los costes correspondientes.

Observaciones:

Esta medida garantiza desde el principio que la sala central del TPC no sólo conocerá de los asuntos en su sede de Luxemburgo, sino que, en determinadas condiciones, se desplazará a los Estados miembros para tratar una parte del litigio o incluso para conocer del asunto completo. El requisito para una vista local de un asunto es que su naturaleza lo justifique. Los criterios para ello serían, en particular, el domicilio de las partes y de los testigos, así como que el examen de las pruebas fuera difícil de realizar ante el TPC (maquinaria pesada, ensayos de laboratorio, etc.). El TPC deberá sopesar las características del asunto teniendo en cuenta

lo que sea más práctico para la eficacia de su propia gestión y decidir si va a conocer del asunto y, en tal caso, dónde.

Dado que la decisión de efectuar vistas locales depende muchísimo de cada caso particular, parece apropiado que se introduzcan criterios más específicos en el Reglamento de Procedimiento. Esto garantizará la suficiente flexibilidad para tener en cuenta la práctica que deberá desarrollar el TPC.

Los Estados miembros deberán facilitar, a sus expensas, las instalaciones adecuadas para que el TPC pueda llevar a cabo la vista. Esto significa, en concreto, salas de audiencia e instalaciones técnicas para la interpretación, videoconferencias, correo electrónico, fax, etc. Si un Estado miembro no facilitase tales instalaciones no serán posibles los litigios descentralizados en dicho Estado miembro y, por tanto, los asuntos se conocerán en la sede central del TPC.

Artículo 25

Lengua de procedimiento

- (1) El Tribunal de la Patente Comunitaria llevará a cabo las vistas en la lengua oficial del Estado miembro en el que esté domiciliado el demandado.
- (2) Si el Tribunal de la Patente Comunitaria considera que la utilización de dicha lengua no permitiría que todas las partes pudieran seguir las vistas y defender sus intereses, y que sólo el uso de otra lengua oficial de la UE podría remediar la situación, podrá designar dicha otra lengua como lengua de procedimiento. A solicitud de las partes, y con el consentimiento del Tribunal de la Patente Comunitaria, cualquier lengua oficial de la UE puede escogerse como lengua de procedimiento.
- (3) El Tribunal de la Patente Comunitaria podrá, con arreglo al Reglamento de Procedimiento, oír personalmente a las partes y a los testigos en una lengua distinta de la lengua de procedimiento. En tal caso, el Secretario velará por que todo lo dicho en la fase oral se traduzca a la lengua del asunto y, a solicitud de cualquier parte, a la lengua que ésta use.
- (4) El Tribunal de la Patente Comunitaria podrá, con arreglo al Reglamento de Procedimiento, permitir que se presente documentación complementaria redactada en una lengua distinta de la lengua de procedimiento. En cualquier momento podrá ordenar a dicha parte que presente una traducción de tal documentación a la lengua de procedimiento.

Observaciones:

La lengua de procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria sería la lengua oficial del Estado miembro en el que esté domiciliado el demandado. Este régimen tiene por objeto proteger al demandado y parte de la idea de que, en la mayoría de los casos, el demandado posee un conocimiento suficiente de la lengua del Estado miembro en el que está domiciliado.

Los apartados segundo a cuarto incluyen varias medidas que permitirían excepciones a fin de adaptar el régimen lingüístico a las necesidades de un asunto específico.

Si el TPC piensa que una determinada lengua de procedimiento no permite que las partes sigan las vistas y defiendan sus intereses, lo que se lograría con otra lengua oficial de la UE, puede designar a la otra como lengua de procedimiento. Tal posibilidad también figura en el artículo 131 del Reglamento de Procedimiento del TPI refiriéndose a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Si las partes acuerdan utilizar cualquier otra lengua oficial de la UE como lengua de procedimiento, lo pueden hacer con el consentimiento del TPC. El TPC dará su acuerdo si tal cambio a otra lengua no pone en peligro el objetivo de la eficacia de la vista.

Las partes o los testigos podrán ser oídos en su lengua; el Secretario del TPC garantizará las traducciones necesarias.

Por último, respecto a la documentación complementaria, el TPC puede dispensar del requisito de presentarla en la lengua de procedimiento. Así pues, tal documentación, redactada en una lengua distinta de la lengua de procedimiento, no deberá traducirse si ello no resulta necesario en ese caso concreto.

Artículo 26

Recurso de casación contra las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria

- (1) Podrá interponerse un recurso de casación contra una resolución final del Tribunal de la Patente Comunitaria ante el Tribunal de Primera Instancia en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución impugnada.
- (2) Podrá interponerse un recurso de casación contra una resolución del Tribunal de la Patente Comunitaria, con arreglo al artículo 243 o al cuarto párrafo del artículo 256 del Tratado CE, ante el Tribunal de Primera Instancia en un plazo de dos meses a partir de su notificación. No obstante, si se hubiese ordenado una medida provisional sin audiencia previa de la parte perjudicada, ésta podrá formalizar oposición ante el Tribunal de la Patente Comunitaria, cuya resolución podrá ser objeto de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.
- (3) Podrá interponerse un recurso contra una resolución del Tribunal de la Patente Comunitaria que desestime una demanda de intervención en un plazo de dos semanas a partir de su notificación.
- (4) También podrá interponerse un recurso de casación contra cualquier otra resolución del Tribunal de la Patente Comunitaria según lo previsto en el Reglamento de Procedimiento y en las condiciones que éste establezca.
- (5) Podrá interponer un recurso de casación, tal como se establece en los apartados 1 a 4, cualquier parte cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas. Los procedimientos mencionados en los apartados 2 y 3 se resolverán según lo previsto en el artículo 39 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Observaciones:

El apartado 1 de este artículo corresponde al primer párrafo del artículo 56 del Estatuto con ciertas modificaciones. El apartado 1 contempla la posibilidad de un recurso de casación contra resoluciones finales del TPC. La redacción del primer párrafo del artículo 56 «[podrá

interponerse recurso de casación contra resoluciones] que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad» no se ha incorporado. Una resolución que resolviera parcialmente la cuestión de fondo sería una sentencia del TPC que podría ser recurrida como tal. Lo mismo puede decirse de una resolución por la que el TPC decline su competencia. La posibilidad de recurso contra cualquier resolución que ponga fin a un incidente procesal parece demasiado amplia y podría paralizar los procedimientos. Estas resoluciones de procedimiento sujetas a un reexamen se dilucidarán en el Reglamento de Procedimiento con arreglo al apartado 4 de este artículo.

El apartado 2 incluye el segundo tipo de resolución que puede impugnarse, que cubre las resoluciones del TPC adoptadas en virtud del artículo 243 o del cuarto párrafo del artículo 256 del Tratado CE, es decir, las que se refieran a las medidas provisionales y a la suspensión de la ejecución de las sentencias. Este texto corresponde al segundo párrafo del artículo 57 en la medida en que lo dispuesto en el Tratado CE se aplica al TPC.

Si una medida provisional ha sido ordenada por el TPC sin oír previamente a la otra parte, la vía jurídica no consistirá en recurrir directamente al Tribunal de Primera Instancia. En cambio, podrá formalizarse oposición al TPC, el cual, considerando debidamente los argumentos esgrimidos por la parte perjudicada por las medidas, podrá entonces confirmar o anular la orden. Esta resolución del TPC podrá recurrirse ante el TPI. Este procedimiento garantiza que un recurso de casación se reserve como recurso jurídico contra una resolución firme del TPC dictada tras un procedimiento *inter partes* ante él.

El apartado 3 corresponde a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 57 del Estatuto.

En virtud del apartado 4, el Reglamento de Procedimiento regulará otros recursos posibles contra resoluciones del TPC en el curso de los procedimientos (como la decisión sobre las costas si el asunto se hubiera cerrado sin sentencia). No será posible ningún recurso contra órdenes procesales que no figure de forma explícita en el Reglamento de Procedimiento. Cualquier error de procedimiento debería tratarse en el contexto del recurso contra la propia sentencia. Esto garantiza procedimientos rápidos en primera instancia al mismo tiempo que permite garantías suficientes para las partes.

El apartado 5 prevé que, en caso de un recurso con arreglo a los apartados 1 a 4, el recurso sólo puede interponerlo la parte perjudicada por la resolución. Es una medida idéntica a la primera frase del segundo párrafo del artículo 56 del Estatuto.

Los recursos mencionados en los apartados 2 y 3 podrán tratarse mediante procedimiento abreviado. También es una medida idéntica al tercer párrafo del artículo 57 del Estatuto.

La segunda frase del segundo párrafo del artículo 56 del Estatuto, que se refiere al derecho del coadyuvante a recurrir contra una resolución que le afecte directamente, no se ha incorporado pues no parece adecuada para los procedimientos ante el TPC. En los litigios sobre patentes, una intervención en apoyo de una de las partes es posible si existe un interés pertinente en el resultado del litigio (artículo 40 del Estatuto). El coadyuvante también puede apoyar a una parte en casación si dicho interés sigue existiendo, con lo que podrá unirse a la parte en la interposición del recurso sin tener que establecer que se halla directamente afectado por la resolución del TPC. Sin embargo, no podrá interponer el recurso de forma independiente.

En los asuntos sobre patentes no es necesario conceder a un Estado miembro el derecho a formular un recurso, incluso en los casos en los que no hayan sido parte o hayan intervenido en primera instancia, como prevé el tercer párrafo del artículo 56 del Estatuto.

Artículo 27

Efecto suspensivo del recurso de casación

El recurso de casación tendrá efecto suspensivo. No obstante, el Tribunal de la Patente Comunitaria podrá dar a sus resoluciones carácter ejecutivo acompañándolas, si procede, de garantías.

Observaciones:

Esta medida, incluida hasta ahora en el apartado 5 del artículo 39 del proyecto de Reglamento sobre la patente comunitaria, parece necesaria para los litigios entre particulares a fin de garantizar que una parte perjudicada por una sentencia en primera instancia no sufra perjuicio si la resolución no se mantiene en segunda instancia. El TPC puede declarar ejecutivas sus resoluciones, acompañándolas, si procede, de una garantía. Esta posibilidad permite, por ejemplo, a un demandante al que una sentencia le conceda una indemnización por daños y perjuicios, que haga cumplir la sentencia que llevaría al pago por el demandado de la cantidad exigida. Sin embargo, si el demandado recurre con éxito la resolución en primera instancia y mientras tanto el demandante se ha declarado en quiebra, el demandado no podrá recobrar los importes abonados aunque la resolución final estipule que al demandante no le asistía razón alguna. Se evita una situación así si el TPC establece que la sentencia sólo puede tener carácter ejecutivo si se han previsto garantías.

La posibilidad de ordenar medidas suspensivas contra la ejecución de las sentencias, con arreglo a los artículos 244 y 256 del Tratado CE en combinación con el artículo 11 no es ni suficiente ni superflua. No es suficiente porque, según estas disposiciones, la norma sería que una resolución de el TPC sólo podría ejecutarse si el TPC no decidiera otra cosa en una etapa posterior, lo que no reuniría las características requeridas para los litigios entre particulares. No es superflua porque, en aquellos casos en los que inicialmente el TPC haya permitido en la sentencia su carácter ejecutivo sin garantía, circunstancias especiales podrían requerir medidas suspensivas en una etapa posterior.

Artículo 28

Entrada en vigor

Tras su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, la presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de la notificación del último Estado miembro de su aceptación de la Decisión del Consejo adoptada en aplicación del artículo 229 A del Tratado CE, por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia en materia de patentes comunitarias, con excepción del artículo 7, que sólo entrará en vigor el día de la publicación de la declaración por el Tribunal de Justicia de que el Tribunal de la Patente Comunitaria y la sala de recurso del Tribunal de Primera Instancia se hallan debidamente constituidos.

Observaciones:

Esta medida corresponde al artículo 13 de la Decisión 88/591 del Consejo, por la que se crea el TPI, con las modificaciones necesarias.

La entrada en vigor de la Decisión depende de: a) su publicación en el Diario Oficial, y b) la notificación de todos los Estados miembros de que aceptan la atribución de competencia, un requisito previsto en el artículo 229 A del Tratado CE (Niza) y en la Decisión del Consejo por la que se aplica dicho artículo. El día siguiente a la notificación de la aceptación podrá procederse a preparar la creación del órgano jurisdiccional en materia de patentes comunitarias, es decir, a contratar al personal, establecer la infraestructura necesaria, etc.

La entrada en vigor del artículo 7, que incluye la medida que atribuye la competencia al TPC, depende de una declaración del Tribunal de Justicia de que el TPC y la sala de recurso se hayan constituido debidamente. Esto garantiza que la competencia se atribuya una vez que esté debidamente instalado un órgano jurisdiccional operativo en materia de patentes comunitarias. A diferencia de la Decisión 88/591 del Consejo, parece necesario hacer que la transmisión dependa de la constitución, no sólo de la jurisdicción en primera instancia, sino también de la de casación, dado que deberán llevarse a cabo en el TPI los pasos previos necesarios antes de que el órgano jurisdiccional en materia de patentes comunitarias pueda iniciar su trabajo, como la constitución de la sala de recurso, la contratación de Jueces especializados en patentes y la adopción de un Reglamento de Procedimiento especial para las vistas de los recursos.

III. MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA RELACIONADAS CON EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

Con arreglo al segundo párrafo del apartado 1 del artículo 225 y al tercer párrafo del artículo 225 A del Tratado CE (Niza), el Tribunal de Primera Instancia conocerá de los recursos contra las resoluciones del Tribunal de la Patente Comunitaria. Para tal fin debería crearse en el Tribunal de Primera Instancia una sala especial para recursos sobre patentes. Lo dispuesto en el Estatuto debe adaptarse para garantizar que los procedimientos ante la sala de recursos sobre patentes tengan en cuenta la naturaleza especial de los litigios entre particulares y para establecer un procedimiento uniforme tanto ante el Tribunal de la Patente Comunitaria como ante la sala de patentes del Tribunal de Primera Instancia.

El apartado 3 del artículo 225 del Tratado CE (Niza) permite la posibilidad de que el Tribunal de Primera Instancia conozca de las cuestiones prejudiciales en materias específicas determinadas por el Estatuto. Se hará uso de esa disposición en el Derecho de patentes.

Artículo 1

Número de Jueces del Tribunal de Primera Instancia

El artículo 48 del Estatuto del Tribunal de Justicia se sustituirá por el texto siguiente: «El Tribunal de Primera Instancia estará compuesto por veinte Jueces».

Observaciones:

Con la creación de una sala de recursos sobre patentes en el TPI (véase el artículo 3) con dos miembros jurídicos y tres técnicos, el número total de Jueces aumentará de quince a veinte. Se requerirá que los tres miembros técnicos abarquen los sectores tecnológicos básicos, de manera que el equipo jurídico cuente con la experiencia técnica necesaria, abarcando los sectores de la química, la física y la mecánica.

Artículo 2

Elección de los Presidentes de las salas

Para la sala del Tribunal de Primera Instancia que conozca de recursos sobre patentes, la segunda frase del primer párrafo del artículo 50 del Estatuto del Tribunal de Justicia se sustituirá por la frase: «Los Jueces elegirán de entre sus miembros jurídicos al Presidente de Sala».

Observaciones:

Esta formulación tendría como efecto que todos los Jueces de la sala de patentes del TPI elegirían al Presidente de entre sus miembros jurídicos; es el mismo enfoque del apartado 1 del artículo 13 de la Decisión por la que se crea el TPC.

Artículo 3

Sala de recursos sobre patentes del Tribunal de Primera Instancia

- (1) Una sala especializada en patentes del Tribunal de Primera Instancia conocerá de los recursos de casación contra resoluciones dictadas por el Tribunal de la Patente Comunitaria. Los miembros jurídicos deberán poseer un alto nivel de experiencia en Derecho de patentes. Los miembros técnicos deberán poseer un alto nivel de experiencia en los sectores técnicos pertinentes y una experiencia apropiada en Derecho de patentes.
- (2) La sala de patentes estará compuesta por dos miembros jurídicos y uno técnico. En determinados casos, el Reglamento de Procedimiento podrá prever que la sala de patentes cuente con una composición ampliada o reducida. Incluirá medidas relativas al quórum.
- (3) Inmediatamente después de que los miembros de la sala de recursos de patentes comunitarias hayan prestado juramento, el Presidente del Consejo procederá a elegir por sorteo al miembro jurídico y al miembro técnico cuyo mandato deba expirar al final del primer periodo de tres años.

Observaciones:

El recurso de casación debe conocerse por una sala especializada del TPI cuyos miembros deberán reunir los mismos requisitos que los del TPC. En el TPI se creará una sala para los recursos sobre patentes, con dos miembros jurídicos y tres técnicos. Como en primera instancia, los tres miembros técnicos deberán abarcar los sectores técnicos de la química, la física y la mecánica.

En relación con la composición de las salas de patentes, este artículo es *lex specialis* con respecto al artículo 50 del Estatuto. La composición ordinaria de una sala de patentes debería ser de dos Jueces jurídicos y uno técnico. El Reglamento de Procedimiento puede incluir medidas por las que se establezcan excepciones a esta norma, así como establecer otros detalles prácticos.

Deberá quedar garantizado que las salas de patentes no se renueven totalmente al final del mandato de sus miembros, sino que se prevea desde el principio la posibilidad de entrar en un ciclo en el que algunos Jueces tengan ya experiencia en recursos sobre patentes cuando los nuevos inicien su mandato. Sin esta medida, la sala de patentes podría entrar en un ciclo de sustitución de los Jueces en que todos los miembros de la sala de patentes finalizarían su mandato completo y todos serían sustituidos al mismo tiempo.

Con arreglo al segundo párrafo del artículo 224 del Tratado CE (Niza), la duración del mandato de los Jueces del TPI y, en consecuencia, de los Jueces de patentes, será de seis años, con la posibilidad de renovar su mandato.

Artículo 4

Motivación del recurso

- (1) El recurso de casación podrá basarse en cuestiones de Derecho y de hecho. Sólo podrán alegarse nuevos hechos y pruebas si cabía esperar de forma razonable que la parte afectada no pudiera haberlos presentado durante el procedimiento ante el Tribunal de la Patente Comunitaria.
- (2) Un recurso de casación sobre cuestiones de Derecho deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de la Patente Comunitaria, de irregularidades de procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses del recurrente, así como de la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de la Patente Comunitaria.
- (3) La imposición y cuantía de las costas no constituirán por sí mismas un motivo de interposición de recurso de casación.

Observaciones:

Esta medida recurre a la cláusula de habilitación del tercer párrafo del artículo 225 A del Tratado CE (Niza), que limita el recurso de casación a las cuestiones de Derecho, a no ser que la decisión relativa a la creación de la sala permita basar un recurso de casación también en cuestiones de hecho. Este artículo no abre una posibilidad ilimitada de presentar nuevos hechos y pruebas en segunda instancia, con lo que se correría el riesgo de reducir el procedimiento ante el TPC a un ejercicio de preparación y aplazaría la vista real al procedimiento en segunda instancia. Sólo podrán alegarse aquellos nuevos hechos y pruebas de los que no cabía esperar de forma razonable que una parte pudiera presentarlos en primera instancia. Éste podría ser el caso de un hecho que no se conociera y que la parte, actuando con la diligencia debida, no pudiera averiguar, o si el TPC tuviese una opinión diferente del asunto que sugiriera que los hechos conocidos no eran pertinentes.

Los apartados 2 y 3 corresponden al artículo 58 del Estatuto.

Artículo 5

Resolución del Tribunal de Primera Instancia y devolución al Tribunal de la Patente Comunitaria

- (1) Cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Primera Instancia anulará la resolución del Tribunal de la Patente Comunitaria y resolverá definitivamente el litigio. En circunstancias excepcionales y con arreglo al Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia podrá devolver el asunto al Tribunal de la Patente Comunitaria para que éste resuelva.
- (2) En caso de devolución, el Tribunal de la Patente Comunitaria estará vinculado por las cuestiones de Derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

Observaciones:

Esta disposición corresponde al artículo 61 del Estatuto con las modificaciones necesarias.

El TPI tendrá el poder de anular una resolución del TPC. A diferencia del artículo 61, que trata de los recursos ante el TJCE contra resoluciones del TPI sobre cuestiones de Derecho y establece que el TJCE puede resolver definitivamente el litigio cuando su estado así lo permita o bien devolver el asunto al TPI, este artículo estipula que el TPI resolverá los litigios sobre patentes, lo que se debe a la distinta naturaleza de los recursos sobre patentes, que también se basan en hechos. El TPI puede establecer los hechos que faltan en su opinión y luego resolver. Esto es diferente de un recurso de casación contra una resolución del TPI interpuesto ante el TJCE exclusivamente sobre cuestiones de Derecho. En tal caso, el tribunal de casación sólo puede basarse en los hechos establecidos en primera instancia, lo que le obliga a devolverlo a primera instancia si se establecen hechos nuevos. Además, en aras de la eficacia y la rapidez de las vistas sobre patentes es básico evitar devoluciones innecesarias de asuntos entre las instancias, lo que está excluido si el propio TPI es el que debe resolver.

Sin embargo, en varios casos parece apropiada una devolución al TPC por una de las dos razones siguientes:

Una sería si el TPC no hubiera conocido el fondo del asunto y una resolución directa del TPI anulara completamente la primera instancia para las partes, pues la calidad superior del recurso de casación se debe en parte al hecho de que la primera instancia ya ha estudiado el asunto en profundidad, lo que no sería el caso si el TPI dictara una resolución directamente sin que el TPC hubiera decidido sobre el fondo. Serían ejemplos de devolución al TPC asuntos en los que se interpusiera recurso contra una resolución en la que el TPC declinara su competencia, una sentencia que sólo decidiera sobre la responsabilidad como tal pero no sobre el importe de los perjuicios o una sentencia en rebeldía.

Otra sería la de una devolución en el caso de que el TPC cometiera un vicio fundamental de procedimiento que tuviese un efecto sobre la sentencia, lo que podría ser el caso, por ejemplo, de una infracción del derecho a ser oído. En un caso así, la vista en primera instancia no podría considerarse un recurso jurídico eficaz.

Esta disposición sigue el planteamiento de que el Estatuto sólo incluye la norma general según la cual el TPI resuelve el asunto, y que las posibles excepciones se incluirán en el Reglamento de Procedimiento, lo que parece más flexible que incorporar una lista al Estatuto. Además, las excepciones precisas dependerán del tipo de procedimientos posibles ante el TPC.

El tercer párrafo del artículo 61 del Estatuto no se ha mantenido. No se aplica en procedimientos sobre patentes.

Artículo 6

Régimen lingüístico de los procedimientos de recurso

Los procedimientos de recurso se tratarán en la lengua de procedimiento en la que se haya llevado el asunto ante el Tribunal de la Patente Comunitaria.

Observaciones:

Parece más eficaz que la lengua de los procedimientos de recurso sea la lengua en la que se haya tratado en primera instancia. De este modo, la documentación (contribuciones escritas de las partes, deposiciones de los testigos, declaraciones de expertos, etc.) podrá tratarse directamente sin traducirla. Y también podrá intervenir en el recurso el representante de una parte que también lo fuera en primera instancia, elegido entre otros criterios por su competencia para actuar en la lengua de procedimiento en primera instancia y que ya conoce a las partes.

Artículo 7

Revisión

Sin perjuicio del artículo 62 del Estatuto del Tribunal de Justicia, la resolución del Tribunal de Primera Instancia no está sujeta a una revisión posterior.

Observaciones:

Esta disposición parece necesaria para aclarar que, a diferencia de otros actos del TPI, las resoluciones dictadas en casación sobre asuntos en materia de patentes no pueden ser recurridas ante el TJCE. La única excepción sería la revisión por el TJCE, a solicitud del primer Abogado General, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario, con arreglo al artículo 62 del Estatuto.

Artículo 8

Abogado General

El artículo 49 del Estatuto del Tribunal de Justicia no se aplicará a los procedimientos de recurso ante la sala de patentes del Tribunal de Primera Instancia.

Observaciones:

A efectos de los procedimientos ante la sala de patentes del TPI, este artículo declara que las medidas que atribuyen un papel al Abogado General ante el TPI no son aplicables.

El Abogado General no debería participar en los litigios sobre patentes por su naturaleza de litigios entre particulares, pues el principio de igualdad de condiciones no deja lugar a la participación del Abogado General. Tampoco hay necesidad de un Abogado General, al ser Jueces con experiencia en asuntos específicos los que conocen del asunto.

Artículo 9

Aplicación de las medidas que rigen los procedimientos ante el Tribunal de la Patente Comunitaria

Los artículos 16 a 23 de la Decisión por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria se aplicarán a los procedimientos de recurso ante la sala de patentes del Tribunal de Primera Instancia.

Observaciones:

A fin de garantizar un sistema judicial uniforme en materia de patentes, se aplicarán también al procedimiento de recurso ante la sala de patentes del TPI varias disposiciones que se aplican al procedimiento ante el TPC y que difieren del Estatuto vigente del Tribunal de Justicia a causa de la naturaleza específica de los litigios entre particulares en materia de patentes. Los artículos se refieren a las disposiciones especiales del Estatuto para el TPC incluidas en los artículos 16 a 23 de la Decisión por la que se crea el TPC. Para más información sobre el contenido de dichos artículos, véanse las observaciones a los artículos en cuestión.

Artículo 10

Cuestiones prejudiciales en Derecho de patentes

El Tribunal de Primera Instancia será competente para oír y determinar cuestiones con carácter prejudicial en Derecho de patentes con arreglo al artículo 234 del Tratado CE. Se aplicará el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

Observaciones:

Las cuestiones prejudiciales en Derecho de patentes deberían ser oídas por la sala de patentes del TPI, que es el órgano más adecuado para dirimir tales cuestiones. El TPI desempeña, por una parte, la función de instancia de casación en los litigios sobre la patente comunitaria, y, por otra, responde a las cuestiones prejudiciales que le someten los tribunales nacionales respecto a la interpretación del Derecho de patentes de la UE (es decir, el Reglamento sobre la patente comunitaria, la Directiva sobre biotecnología o, posiblemente, una próxima directiva sobre programas informáticos). Este paso reduciría la carga de trabajo del TJCE y garantizaría al mismo tiempo la interpretación coherente del Derecho de patentes de la UE.

Si el TJCE conservara la competencia sobre estas cuestiones prejudiciales, sólo debería responder a las cuestiones que le sometieran las autoridades nacionales, mientras que el TPI tramitaría por separado los asuntos sobre la patente comunitaria, con el riesgo de dictar resoluciones dispares, o bien debería preverse la posibilidad de que el TPI pudiera someter al TJCE una cuestión prejudicial, lo que podría prolongar innecesariamente los litigios sobre patentes comunitarias. Este problema surge porque se aplican las mismas reglas de fondo tanto a los litigios nacionales en materia de patentes como a los litigios sobre la patente comunitaria.

Incluso si se le confiaran al TPI las cuestiones prejudiciales sobre el Derecho de patentes, el TJCE mantendría alguna competencia para pronunciarse como tal con respecto al Derecho de patentes. Con arreglo al apartado 2 del artículo 225 del Tratado CE (Niza) en relación con el artículo 62 del Estatuto, el TJCE podría reexaminar una resolución dictada por el TPI en casación de una sentencia sobre patentes comunitarias, a solicitud del primer Abogado General, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario. En las mismas circunstancias, una resolución prejudicial del TPI estaría sujeta a una revisión extraordinaria por el TJCE, con arreglo al apartado 3 del artículo 225 del Tratado CE y al artículo 62 del Estatuto del TJCE (ambos Niza).

El artículo 23 del Estatuto regula el procedimiento en el caso de que se someta un asunto a decisión prejudicial.