

**EL TJUE ¿ASUME LA COMPETENCIA EXCLUSIVA
EN LA INTERPRETACIÓN DEL AADPIC?**
(Sobre la sentencia de 18 de julio de 2013)

Antonio REMIRO BROTONS

*Catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Universidad Autónoma de Madrid*

SUMARIO

I.-INTRODUCCIÓN. II.-UN DERECHO COMÚN EUROPEO EN MATERIA DE PATENTES, NO UN DERECHO DE LA UNIÓN. III.-EL ADPIC, «ACUERDO MIXTO»: SU INTERPRETACIÓN POR EL TJUE. IV.-SOBRE EL RECIENTE GIRO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE: LA SENTENCIA DE 18 DE JULIO DE 2013.

I. INTRODUCCIÓN

Una sentencia del TJUE, de 18 de julio de 2013, al asumir *in toto* como exclusiva la interpretación del Acuerdo ADPIC, ha abierto un interesante debate cuyas consecuencias prácticas no son desdeñables. Así, una reciente sentencia (n.º 338/14, de 22 de octubre) de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, ha llegado a la conclusión de que la sentencia del TJUE, y sus secuelas en dos autos del mismo Tribunal, de 30 de enero de 2014, fuerza a los jueces españoles a abandonar la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo español para asumir la interpretación de las disposiciones del Acuerdo ADPIC que ahora sustenta el TJUE y que la contradice.

En mi opinión, el TJUE ha cometido un craso error al asumir competencia, siguiendo a la Comisión Europea y frente a todos los demás (no sólo los Gobiernos que intervinieron en el procedimiento, sino también el Abogado General), en un ámbito, como el de las patentes, donde el Derecho de la Unión brilla por su ausencia. Ha errado, asimismo, al expresar en términos esquemáticos una interpretación de los artículos del Acuerdo ADPIC que interesaban al caso que puede conducir a conclusiones equivocadas a los jueces estatales. En las páginas que siguen prescindiré, sin embargo, de esta última cuestión de la que me he ocupado ampliamente en otro lugar («¿Golpe de Jurisprudencia Europea sobre las Patentes de Productos Farmacéuticos?», IDEI, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n.º 73, septiembre-diciembre 2014, pp. 49-79).

II. UN DERECHO COMÚN EUROPEO EN MATERIA DE PATENTES, NO UN DERECHO DE LA UNIÓN

En el momento actual la Unión ha ejercido competencia respecto de las invenciones en biotecnología (Directiva 98/44, de 6 de julio de 1998), pero no existe una reglamentación comunitaria del sistema de patentes en general ni sobre invenciones de productos químicos y farmacéuticos en particular. La propuesta de la Comisión, de 1 de agosto de 2000, de Reglamento del Consejo sobre patente comunitaria (COM (2000) 412 final D.O. C 337 E, de 28 de noviembre), revisada una y otra vez, aspiraba a crear una «simbiosis» entre la patente europea del Convenio de Munich (CPE) y la comunitaria, siendo su objetivo completar el Convenio. Esta patente sería concedida por la Oficina Europea de Patentes (institución del CPE) como patente europea en la que se designaría el territorio de la Unión en vez de cada uno de los Estados miembros. A tal efecto el CPE debía ser revisado, previéndose la adhesión de la Unión al Convenio. Una vez adoptado el Reglamento, la competencia exterior de la patente *comunitaria*, esto es, la europea, pasaría a ser atribución exclusiva de la Comunidad. Asimismo, debía establecerse un sistema jurisdiccional único para garantizar la seguridad jurídica unitaria y totalmente. El 30 de junio de 2010 la Comisión trasladó al Consejo una propuesta de Reglamento sobre las traducciones aplicable a las patentes, complemento necesario del proyecto anterior.

Después de más de una década de negociaciones sobre estos proyectos, complejos y políticamente delicados, el Consejo constató que pervivían dificultades insuperables para lograr la preceptiva unanimidad en un futuro próximo y al finalizar 2010 decidió «como último recurso» progresar por la vía de las *cooperaciones reforzadas*. España e Italia, opuestas a que se burlara su oposición a los proyectos por esta vía, plantearon sendos recursos de anulación contra la Decisión del Consejo 2011/167, que autorizaba la cooperación reforzada sobre la «patente europea con efecto unitario», por falta de competencia, desviación de poder y violación de los tratados (C-274/11 y 295/11). Acumulados por el TJUE, fueron desestimados (sentencia de 16 de abril de 2013). Como ha observado M.A. Alcoceba («El limitado control del Tribunal de Justicia sobre el Consejo al autorizar una cooperación reforzada...»), *Revista General de Derecho Europeo*, 31/2013), el control judicial de la necesidad y oportunidad de una cooperación reforzada es limitado por la amplia discrecionalidad que ha de reconocerse al Consejo al apreciar ambas condiciones en un momento en el que los términos en que ha de concretarse dicha cooperación aún no han cristalizado.

Mientras tanto, sin embargo, partiendo de la constatación de que el CPE dispone ya de un procedimiento único para la concesión de patentes europeas por la Oficina Europea de Patentes, el Reglamento (UE) n.º 1257/2012, de 17 de diciembre (DO L 361 del 31 de diciembre de 2012), dispone que los titulares de patentes pueden solicitar que se confiera «efecto unitario a sus patentes europeas, a fin de obtener una protección unitaria mediante patente en los Estados miembros

de la Unión que participen en la cooperación reforzada». Determinados artículos que figuraban en el proyecto para introducir reglas sustantivas uniformes fueron eliminados, disponiéndose, por otro lado, que el ‘*ius prohibendi*’ del titular de la patente se regiría por el derecho nacional (artículo 5.3). Otro Reglamento adoptado en la misma fecha (n.º 1260/2012) articula la cooperación reforzada en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción. Ambos Reglamentos fueron recurridos en anulación por España el 22 de marzo de 2013.

Asimismo, se ha concebido mediante Acuerdo hecho en Bruselas el 19 de febrero de 2013 (DO C 175/2013, de 20 de junio de 2013) la creación de un «tribunal unificado de patentes» (TUP) con competencia exclusiva en relación con las patentes europeas concedidas conforme al CPE y las patentes europeas «con efecto unitario». Este tribunal *extramuros* de la Unión es una institución judicial común a los Estados miembros que participan en la cooperación reforzada y se inscribe en el sistema judicial de cada uno de ellos. Al igual que acontece en cualesquiera manifestaciones de cooperación reforzada, se reconoce al TJUE la misión de «velar por la uniformidad del ordenamiento jurídico de la Unión y por la primacía del Derecho de la Unión Europea», que las partes e instituciones del Acuerdo han de respetar y aplicar en todo caso. En particular, el TUP está facultado –y obligado– a plantear cuestiones prejudiciales al TJUE conforme a lo dispuesto en el artículo 267 del TFUE en los mismos términos –y con las mismas consecuencias de no hacerlo– que los jueces estatales. Con esta salvedad, las fuentes del derecho aplicable por el TUP son las propias del Acuerdo en que se funda, así como el CPE y demás acuerdos internacionales sobre patentes que obliguen a los Estados partes y los Derechos nacionales aplicables conforme a las reglas del Derecho internacional privado.

La Unión no ha sucedido a los Estados miembros en el CPE ni ha establecido un régimen para sustituir el del Convenio. Puede que en el futuro exista un Derecho Comunitario de Patentes. De momento lo que hay es un Derecho Común Europeo que se concreta en el CPE, del que son parte todos los Estados miembros de la Unión, pero no la Unión misma cuya política, a partir de la conclusión de este Convenio, fue la de exigir su ratificación o adhesión por los Estados candidatos a la membresía de la Comunidad. Ya en este milenio, siendo la Unión parte en el ADPIC, los Estados que se han ido incorporando a ella han debido hacerlo también al CPE. El espíritu que anima, pues, a la Unión no estriba en colocar bastones en las ruedas del CPE, sino en quitarlos. El propósito es establecer la mayor protección posible a las invenciones, de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Por la vía de la cooperación reforzada, respetando –pero al margen del– Derecho de la Unión, se ha querido dar un paso más, especialmente en términos de control judicial.

Pero el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes no ha entrado todavía en vigor (para ello habrá de contar con trece contratantes, incluidos los tres que en 2012 contaran con el mayor número de patentes europeas vivas o, alternativamente, hayan entrado en vigor las modificaciones al Reglamento (UE) n.º 1215/2012, de

12 de diciembre de 2012 (DO L 351, de 20 del mismo mes) en lo que concierne a su relación con el Acuerdo). Por añadidura, hay que fiar a largo la puesta en marcha de la complicada arquitectura judicial concebida por el Acuerdo, pues por siete años, prorrogables por otros siete, después de la entrada en vigor del Acuerdo podrán seguir ejercitándose acciones en relación con patentes europeas y certificados complementarios de protección ante jueces estatales u otros órganos nacionales competentes. España, por último, no estampó su firma al autenticarse el Acuerdo el 19 de febrero de 2013, aviso indudable de la nula simpatía que le merece, ya exhibida al recurrir en anulación la Decisión del Consejo 2011/167, que autorizaba la cooperación reforzada sobre la «patente europea con efecto unitario» y, posteriormente, los Reglamentos 1257 y 1260/2012, que la instrumentan.

Por otro lado, en relación con los medicamentos, cabe recordar que el Reglamento (CEE) n.º 1768/92, de 18 de junio (DO L 182), sustituido sin cambios sustanciales por el Reglamento (CE) n.º 409/2009, de 6 de mayo (DO L 152), creó un certificado complementario de protección (CCP) de «todo producto protegido por una patente en el territorio de un Estado miembro que haya estado sujeto, como medicamento y previamente a su comercialización, a un procedimiento de autorización administrativa», certificado que surtía efecto a la expiración del período de validez legal de la patente de base, por un período igual –siempre que no superase los cinco años– al transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de ésta y la fecha de de la primera autorización de comercialización de la Comunidad, menos cinco años.

III. EL ADPIC, ‘ACUERDO MIXTO’: SU INTERPRETACIÓN POR EL TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no avaló en su Dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994, la pretensión de la Comisión de que los servicios o los aspectos comerciales de la propiedad intelectual eran una competencia exclusiva de la Comunidad, afirmando por el contrario que se trataba de ámbitos compartidos en los que, la Comunidad por un lado, y los Estados Miembros, por otro, actuaban conforme a sus propias competencias, animados por el principio de cooperación (artículo 10 TCE). El Tribunal hizo mención expresa del ADPIC entre las materias sobre las que los Estados conservaban competencias, limitando la competencia exclusiva de la Comunidad a las prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera (artículos 51-60 del Acuerdo). El principio de cooperación (entonces artículo 10 TCE) operando *bona fide* implica que los Estados miembros al ejercer su propia competencia deben actuar respetando las obligaciones de –y para con– la Unión.

En su jurisprudencia posterior el TJUE ha distinguido entre, de un lado, los ámbitos en los que se aplica el Acuerdo ADPIC y la Comunidad ha legislado y,

de otro, los ámbitos en los que aún no ha legislado y «por consiguiente, son competencia de los Estados Miembros». En el asunto *Hermès* (C-53/96) el abogado general Tesauro defendió (Conclusiones de 13 de noviembre de 1997) que la jurisdicción del TJUE sobre acuerdos mixtos, como el ADPIC, podía fundarse justamente en la necesidad de una *interpretación uniforme*, corolario de la obligación de *cooperación leal* que el mismo Tribunal había enunciado. Sin embargo, como constató años después el abogado general Ruiz-Jarabo (en sus Conclusiones de 23 de enero de 2007, relativas al asunto *Merck Genéricos*, C-431/05, para. 42-43), el Tribunal no quiso servirse de esta necesidad para erigirse en garante único del correcto entender de los acuerdos mixtos. La sentencia *Hermés*, de 16 de junio de 1998, no respaldó que el TJUE tuviera jurisdicción para interpretar las disposiciones de un acuerdo mixto que excedían el ámbito de las competencias comunitarias; se limitó a sostener que cuando una disposición del acuerdo correspondía tanto a un ámbito de competencia de la Unión como a un ámbito de competencia estatal, el Tribunal podía pronunciarse a título prejudicial sobre su interpretación, con independencia de que la diferencia suscitada en el procedimiento principal afectara a la competencia de los Estados miembros. Siguiendo este criterio el Tribunal se declaró competente para interpretar el artículo 50 del ADPIC debido a la propia naturaleza del artículo en causa, una disposición de tipo procesal que se podía aplicar tanto a situaciones cubiertas por la competencia de la Comunidad como por la de los Estados miembros.

Esta última interpretación fue endosada por el TJUE en la sentencia *Dior/Assco*. Las disposiciones de tipo procesal que podían aplicarse tanto a situaciones cubiertas por la competencia de la Comunidad como por la de los Estados miembros debían ser interpretadas y aplicadas de manera uniforme, algo que sólo podía garantizar el TJUE en cooperación con los tribunales nacionales. No fue, pues, la interconexión o el estrecho vínculo existente entre las reglas relativas a las marcas comunitarias y las nacionales el elemento determinante de su competencia. «Por lo que respecta a los ámbitos en los que se aplica el Acuerdo ADPIC y en los que la Comunidad ya ha legislado», dice textualmente el Tribunal, «las autoridades judiciales de los Estados Miembros están obligadas, en virtud del Derecho comunitario, cuando han de aplicar sus normas nacionales para ordenar medidas provisionales con objeto de proteger los derechos pertenecientes a dicho ámbito a hacerlo, en la medida posible, a la luz del tenor literal y de la finalidad del artículo 50 del Acuerdo ADPIC».

«Si, en la partitura de los problemas jurídicos ligados a las relaciones externas de la Comunidad, la interpretación de los acuerdos mixtos se ha convertido en el ritornello, el efecto directo constituye la parte vocal indisolublemente ligada, de suerte que nunca se plantea la una sin el otro», observó de manera brillante el abogado general Ruiz-Jarabo en sus Conclusiones del asunto *Merck Genéricos*, C-431/05 (para. 62). No es este el momento de entrar en el análisis de la jurisprudencia del TJUE sobre el efecto directo, o no, de las disposiciones de los acuerdos concluidos por la Unión y su posible invocación por los particulares; cierto es

que en relación con los acuerdos OMC, como el ADPIC, las instituciones de la Unión han adoptado, por consideraciones puramente políticas, una posición dualista que implica negar su eficacia directa e invocabilidad por los particulares a menos que se hayan traducido en actos normativos de la Unión o los hayan inspirado.

El TJUE endosó esa posición, que alcanza su paroxismo en sentencias como la *Van Parys* (de 1 de marzo de 2005, C-377/02), en la que el Tribunal impide invocar ante jueces estatales la incompatibilidad de una norma comunitaria con los acuerdos OMC, a pesar de que el Órgano de Solución de Diferencias (OMC), cuya competencia había sido aceptada por la Unión como Parte en la OMC, se había pronunciado ya por dicha incompatibilidad. Cosa distinta es que las obligaciones OMC operen como parámetro de legalidad del Derecho derivado en algunas situaciones: así, en el caso de que un acuerdo lo disponga, o el TJUE, considerando su naturaleza y sistema, reconozca esa virtud a disposiciones incondicionales y muy precisas, o el Derecho derivado se haya propuesto cumplir una obligación asumida en la OMC (*Fediol/Comisión*, sentencia de 22 de junio de 1989, C-70/87), o cuando el acto comunitario remite expresamente a Acuerdos OMC (*Nakajima/Consejo*, sentencia de 7 de mayo de 1991, C-69/89).

En particular, en relación con el ADPIC, el TJUE negó en su sentencia de 23 de noviembre de 1999 (*Portugal/Consejo*, C-149/96) su aplicación directa en los ámbitos armonizados y, partiendo de esta premisa, concluyó en la sentencia de 14 de diciembre de 2000 (*Dior/Assco*, C-300/98 y C-392/98), que el ADPIC no confiere a los particulares derechos que puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho de la Unión.

Sería impropio, sin embargo, pretender que los órganos estatales no apliquen directamente el ADPIC o nieguen a los particulares el derecho de invocarlo en ámbitos que permanecen en la órbita de los derechos nacionales, aduciendo el tratamiento que estas cuestiones reciben en el ámbito de la Unión Europea. En la misma sentencia *Dior/Assco* el TJUE, refiriéndose al artículo 50.6 del ADPIC, constata que al no regirse por el Derecho de la Unión «no se impone ni se excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro conceda a los particulares la facultad de invocar (lo) directamente..., o que los jueces lo apliquen de oficio» (para.48, 49).

Si las sentencias mencionadas discurrían sobre la competencia del TJUE para interpretar las reglas del ADPIC y su efecto directo en el ámbito de la Unión en relación con el Derecho de marcas, la sentencia pronunciada el 11 de septiembre de 2007 en el asunto *Merck v. Merck Genéricos* (C-431/05) confirma el mismo criterio respecto del Derecho de patentes: refiriéndose al artículo 33 ADPIC, como podía haberlo hecho a otros artículos del Acuerdo, el Tribunal constata que «corresponde a un ámbito en el que, en la fase actual de la evolución del Derecho comunitario los Estados miembros tienen la competencia principal» (para. 34). En este caso, el abogado general Ruiz-Jarabo (Conclusiones, para.57) insistió en que la mejor manera de obtener la necesaria armonía en la exégesis de los acuerdos

mixtos era asegurar su *interpretación uniforme* mediante el TJUE con la ayuda de los jueces estatales a través del mecanismo de la cuestión prejudicial. Negarle al Tribunal, decía Ruiz-Jarabo (para. 59), la capacidad de analizar un acuerdo, como el ADPIC, hasta que la Unión no legisle sobre la materia, «resulta tan ilógico como prohibir a un órgano jurisdiccional nacional interpretar una ley marco hasta que las autoridades en las que se delegue la función normativa la hayan ejercitado». El abogado general (para. 60) reclamaba del Tribunal que fuera «consciente de las deficiencias de su jurisprudencia» e intentara «zanjar la sempiterna zozobra sobre su capacidad para analizar los acuerdos mixtos», reconociendo al principio de cooperación leal (entonces artículo 10 CE) el alcance que no había querido otorgarle en la sentencia *Dior/Assco*.

Pero el TJUE no sigue al abogado general, sino que reitera el criterio expuesto en esta sentencia. La Unión, constata el Tribunal, no ha ejercido hasta la fecha sus competencias en el ámbito de las patentes en términos que permitan considerar que este ámbito corresponda al Derecho de la Unión. Son los Estados miembros los que en la fase actual conservan la competencia principal sobre las patentes y son ellos, por consiguiente, los que, en la medida en que el artículo 33 del ADPIC forma parte de su regulación, pueden reconocerle, o no, un efecto directo: «el Derecho comunitario no se opone a que el artículo 33 del Acuerdo ADPIC sea aplicado directamente por un órgano jurisdiccional nacional en las condiciones previstas por el Derecho nacional» (para. 46-48).

Si las obligaciones del ADPIC sobre patentes siguen siendo una competencia estatal (con la salvedad de las patentes de invenciones biotecnológicas), lo eran desde luego, absolutamente, cuando el ADPIC entró en vigor el 1 de enero de 1995.

IV. SOBRE EL RECIENTE GIRO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE: LA SENTENCIA DE 18 DE JULIO DE 2013

En sentencia de 18 de julio de 2013 (*Daiichi Sankyo/Sanofi-Aventis y Demo*, C-414/11), respondiendo a cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal de primera instancia de Atenas sobre la interpretación de los artículos 27 y 70 del ADPIC, el TJUE abandona el criterio del que se había servido hasta entonces para fijar su competencia sobre litigios que interesaban al ADPIC, fundado en la existencia o no de Derecho de la Unión en relación con el artículo cuestionado del Acuerdo. Ahora afirma su competencia para interpretar todas y cada una de las disposiciones del ADPIC justificando el cambio en los términos en que se expresa, tras la entrada en vigor del tratado de Lisboa (el 1 de diciembre de 2009), el artículo 207.1 del TFUE, que menciona expresamente «los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial» entre las manifestaciones de la «política comercial común» –competencia exclusiva de la Unión conforme al artículo 3.1,e del TFUE– que ha de basarse en «principios uniformes» (para. 45). El Tri-

bunal cuida subrayar que el tenor de este precepto «difiere sensiblemente de las disposiciones a las que ha sustituido en lo esencial, y en particular de las contenidas en el artículo 133 CE, apartados 1,5,párrafo primero, 6, párrafo segundo y 7» (para. 46) y «difiere aún más de la disposición que estaba en vigor cuando se celebró el Acuerdo ADPIC, a saber, el artículo 113 del tratado CE (posteriormente, tras su modificación, artículo 133 CE)» que omitía toda referencia a «los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial» (para. 47). Bajo esta «significativa evolución del Derecho primario» el Tribunal despacha la jurisprudencia establecida sobre el reparto de competencias en la interpretación del ADPIC (para. 48).

Establecida su competencia para evacuar las cuestiones planteadas por el tribunal griego el TJUE interpreta el artículo 27 del ADPIC, «comprendido en la política comercial común», en el sentido de que «de no concurrir algunas de las excepciones contempladas en los apartados 2 o 3 de dicho artículo, la invención de un producto farmacéutico, como el compuesto químico activo de un medicamento, puede ser objeto de una patente en las condiciones establecidas en el apartado 1 de dicho artículo». Ahora bien, al tomar posición en el último apartado de la parte dispositiva de la sentencia sobre la cuestión del Derecho inter-temporal regulada por el artículo 70 en relación con el 27 del ADPIC, el TJUE concluye que no debe considerarse que en virtud de estas reglas «una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico».

Secuelas de esta sentencia han sido los autos del mismo Tribunal de 30 de enero de 2014 (*Warner Lamber /Minerva y Warner Lamber/ Sieger Pharma*) sobre cuestiones prejudiciales planteadas igualmente por un tribunal griego en los que da la misma respuesta a patentes pendientes de concesión antes de la entrada en vigor del ADPIC.

El TJUE ha endosado la tesis de la Comisión Europea y descartado la de los numerosos gobiernos de Estados miembros (Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia) personados en el procedimiento, que postulaban atenerse a la jurisprudencia asentada en materia de acuerdos mixtos, procediendo pues determinar, para decidir sobre la competencia del TJUE, si la Unión Europea había adoptado disposiciones en el ámbito del artículo del ADPIC sobre el que versaba la cuestión planteada. Más allá de su título, el objeto del ADPIC rebasaba «los aspectos comerciales de la propiedad intelectual», había que examinar caso por caso la materia tratada en cada precepto y, por lo que hace a los artículos 27 y 70, tenían que ver con la regulación sustantiva de las patentes, *prius* de cualquier dimensión comercial. Esta era también la tesis de las partes en el litigio principal.

En el mismo sentido se había pronunciado el abogado general, Pedro Cruz Villalón, en sus Conclusiones (31 de enero de 2013), al sostener que el artículo

27 del ADPIC «está comprendido en un sector en el que los Estados miembros siguen siendo competentes con carácter principal» (para.122, A.1). *Merck Generics* «sigue siendo esencialmente una doctrina válida» (para. 62). Esta determinación era particularmente valiosa, si consideramos el esfuerzo del abogado general por agotar los medios exegéticos que podían permitir su alineación con la tesis de la Comisión, a lo que renuncia por estimar que conduce a un callejón sin salida, el de una competencia «externa» exclusiva susceptible de convivir con una competencia «interna» compartida (para. 60), que estima «conceptualmente inviable» (para. 74). Cruz Villalón sostiene que *l'effet utile* del artículo 207.1 TFUE en el momento actual del derecho de patentes de la Unión, no puede ir más allá de promover una interpretación amplia de la noción de los «aspectos comerciales de la propiedad intelectual» abierta a la inclusión de disposiciones sustantivas del derecho de patentes (como la materia regulada por el artículo 27 del ADPIC) que puedan asumir ocasionalmente un papel «estratégico» debido a su repercusión comercial (para. 66-67, 77-78). Pero no puede decirse que, por ahora, esta disposición haya atravesado ese umbral, atendiendo a una interpretación sistemática que nos dice que el artículo 207.1 TFUE no está solo (para. 68). En términos de *effet utile* «el daño que puede producir al *effet utile* del artículo 207 TFUE la opción por declarar que un precepto como el artículo 27 del Acuerdo ADPIC permanece en la esfera competencial de los Estados miembros es, en este momento, menor que el que produciría la opción contraria» (para. 76). El *effet utile* del artículo 207.1 puede también aplicarse a su comprensión «como un mandato implícito orientado a la armonización progresiva de la materia propiedad intelectual» (para. 79). En este contexto, observa el abogado general, no valen los *atajos*: «si hay algo en lo que la fórmula del artículo 207, apartado 1, no es ambigua es en punto a la afirmación de que la competencia exclusiva de la Unión lo es respecto de los «aspectos comerciales de la propiedad intelectual» y no respecto de la «propiedad intelectual» *tout court*. Sigue habiendo un ámbito de «propiedad intelectual» que excede de sus «aspectos comerciales», lo que no es discutido, y para cuya armonización la Unión cuenta con instrumentos varios. Pero entre ellos no se cuenta el artículo 207 TFUE, apartado 1» (para. 80). En conclusión: «en el estado actual del Derecho de la Unión, el artículo 27 del Acuerdo ADPIC no regula una materia comprendida en los aspectos comerciales de la propiedad intelectual en el sentido del artículo 207 TFUE, apartado 1» (para. 81).

De haber seguido este criterio el TJUE hubiera rechazado su competencia para pronunciarse sobre las preguntas formuladas por el tribunal griego dado el estado actual del Derecho de la Unión en el ámbito de las patentes. La mayoría de los artículos del ADPIC –y entre ellos el artículo 27, sobre patentabilidad– sólo se refieren indirectamente al comercio internacional. El tema de la patentabilidad se sustancia en el tablero del mercado interior de la Unión (artículos 114 y 118 TFUE, en particular), una relación –patentes/mercado interior– que se recalca en los dos primeros párrafos preambulares del Acuerdo sobre un tribunal

unificado de patentes, de 19 de febrero de 2013, y no en el de su acción exterior (la política comercial común) como sustenta el TJUE al insistir en el «vínculo específico entre el Acuerdo ADPIC y el comercio internacional» (para. 52-56) y el objetivo del ADPIC de facilitar dicho comercio uniformando determinadas reglas en materia de propiedad intelectual e industrial (para. 57-59) para alcanzar la conclusión de que las normas ADPIC se inscriben en el marco de la liberalización del comercio internacional y no en el de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros de la Unión (para. 60). El Tribunal advierte que los términos en que se expresa el artículo 207.1 TFUE se corresponden casi literalmente con el título del Acuerdo ADPIC (para. 55) e ilustra la especificidad del vínculo del ADPIC con el comercio internacional con el hecho de que el Entendimiento sobre solución de diferencias (Anexo 2 del Acuerdo OMC), que se aplica al ADPIC, autoriza (artículo 22.3) la suspensión cruzada de concesiones (para. 54).

Es obvio que el *pulso* que la Comisión perdió con los Estados miembros en 1994 lo ha ganado ahora, veinte años después, al cambiar de criterio, al menos en punto al ADPIC, el TJUE. No cabe descartar que en este cambio, detrás de la discutible argumentación formal del Tribunal (para. 49-62), se mueva su interés por garantizar un control efectivo *avant la lettre* de una materia, como las patentes, que los Estados miembros se resisten a incorporar al Derecho de la Unión y tratan de mantener, en el plano contencioso, lo más lejos posible de un TJUE cuya pericia en un sector tan especializado dista de estar asegurada. ¿Qué fue de la propuesta de Decisión del Consejo atribuyendo competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la patente comunitaria (COM(2003) 827 final)?

La tesis sostenida por el TJUE en su sentencia de 18 de julio de 2013 ha sido calificada con razón de «aventurada» (B.A. González Navarro, «La jurisprudencia española sobre el efecto retroactivo del ADPIC permanece inalterada: relevancia de la STJUE de 18 de julio de 2013», IDEI *Comunicaciones* n.º 70, p. 62). El Tribunal ignora el contexto, incluso el más próximo, de la disposición en que fundamenta ahora su competencia. El mismo artículo 207 TFUE termina con un numeral, el 6, en el que se dispone que el ejercicio de las competencias atribuidas en el ámbito de la política comercial común «no afectará a la delimitación de las competencias entre la Unión y los Estados miembros». Incluso admitiendo que el artículo 207.1 hizo un guiño al ADPIC, las disposiciones sobre patentabilidad, alcance y ejercicio de los derechos de patente caen dentro, sin ningún género de dudas, en el ámbito del mercado interior (artículos 114 y 118 TFUE). El artículo 118 TFUE, en particular, se refiere a la posibilidad de crear títulos europeos de propiedad intelectual e industrial para garantizar una protección uniforme en la Unión, respetando siempre las obligaciones del ADPIC. Item más. El TJUE pasa por alto, cuando ilustra el vínculo específico del ADPIC con el comercio internacional sugiriendo la eventual suspensión de derechos de propiedad intelectual por autorización del OSD en el marco de un contencioso comercial entre Estados

Partes, que no es posible transigir con derechos de particulares (B.A. González Navarro, *ib.*, pp. 66-67).

La Unión no sólo no ha avanzado en la armonización del derecho sustantivo de patentes que reclamaba el TJUE para que aquella pudiera hurtarle a los Estados miembros la competencia sobre las disposiciones del ADPIC en esta materia, sino que ha retrocedido, hasta el punto de someter a la legislación de los Estados miembros la nueva patente europea con efecto unitario (artículo 5.3 del Reglamento 1257/2012). Es sorprendente, pues, que el TJUE haya terminado considerándose competente sobre una materia (patentes) que la Unión, como tal, ha sido incapaz de integrar en su orden normativo.

Por otro lado, ¿acaso el ADPIC ha dejado de ser un acuerdo mixto? ¿acaso las obligaciones asumidas por los Estados miembros conforme al CPE, extramuros de la Unión, están sometidas a la competencia de interpretación del TJUE? Rotundamente, no. El mismo Tribunal admite en sentencia de 12 de diciembre de 2013 (*Eli Lilly and Co.Ltd. v. Human Genome Sciences Inc.*, C-493/12), en relación con el CPE, en respuesta a una cuestión prejudicial, que «no tiene competencia para interpretar este Convenio dado que, a diferencia de los Estados miembros, la Unión no se ha adherido a él», por lo que «no puede proporcionar ninguna indicación al órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la manera en que debe apreciar el alcance de las reivindicaciones de una patente concedida por la OEP» (para. 40).

El TJUE se lanza, pues, en la sentencia de 18 de julio de 2013, a la carga sin vigilar la retaguardia ni contar con la cadena de suministro logístico que asegure sus nuevas pretensiones. Sería ridículo considerar siquiera que la interpretación del ADPIC que el TJUE reclama ahora en exclusiva pueda afectar ámbitos, como el CPE y los derechos nacionales sobre patentes, que son la columna vertebral de una materia poco permeable al Derecho de la Unión del que el TJUE es garante. Ni más ni menos. Al TJUE le es imposible pronunciarse sobre muchas cuestiones que plantea la interpretación del ADPIC sin el *input* de las decisiones previas de los jueces estatales interpretando el CPE o sus derechos nacionales sobre patentes, que escapan a su competencia.

Abstract

According to the autor, the ECJ has made a mistake by accepting its jurisdiction with regard to patents, that is, in a area where there is no European legislation. The Court has also wrongly interpreted the TRIPS Agreement 1994.

Résumé

D'après l'auteur, la CJUE a comis l'erreur d'accepter sa jurisdiction en matière de brevets, autrement dit, dans un domaine où il n'y a pas de législation européenne. Elle a aussi eu tort d'interpréter l'Accord ADPIC de 1994.