

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado



**LA PATENTE EUROPEA: COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
EN EL SISTEMA DE BRUSELAS I Y EN EL SISTEMA DEL TRIBUNAL
UNIFICADO DE PATENTES**

Elena Hernández Lasheras

Tutora: Dra. Carmen Otero García-Castrillón

MÁSTER EN DERECHO INTERNACIONAL 2012-2013

Especialidad en Derecho Internacional Privado

Trabajo de Fin de Máster

RESUMEN

Los litigios relativos a patentes están cobrando, cada vez más, una dimensión internacional. El marcado carácter territorial del Derecho de patentes ha provocado tradicionalmente no pocas dificultades desde la perspectiva procesal, derivados de las normas sobre competencia judicial internacional que establece el sistema de Bruselas I, compuesto por el Reglamento 44/2001, modificado por el nuevo Reglamento 1215/2012, y por el Convenio de Lugano.

La patente europea con efecto unitario surge ahora para superar estas dificultades y favorecer una más eficaz tutela transfronteriza, creando un sistema de protección única para todo el territorio de los Estados que participan en él, que no son todos los Estados miembro de la Unión Europea. Junto a ella, se forja un sistema único de resolución de litigios, el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, que crea un sistema jurisdiccional en el que el Tribunal Unificado de Patentes será competente para conocer los litigios relativos a patentes europeas, con y sin efecto unitario.

En este contexto, se analiza el alcance de la competencia judicial internacional en el sistema de Bruselas I, con las correspondientes novedades introducidas por el Reglamento 1215/2012, y en el nuevo sistema del Tribunal Unitario de Patentes, en las distintas categorías de litigios relativos a nulidad e infracción de patentes.

Palabras clave: tribunal competente, patente, divisiones, sistema de Bruselas I, nulidad, infracción.

ABSTRACT

Patent litigation is increasingly acquiring an international dimension. Patent Laws remarkable territorial character has traditionally caused not few difficulties from the procedural perspective, derived from international jurisdiction rules from Brussels I system, which is composed by Regulation 44/2001, amended by the new Regulation 1215 / 2012, and the Lugano Convention.

The European patent with unitary effect arises now in order to overcome these difficulties and promote a more effective cross-border protection, creating a unique protection system for the entire territory of the States that participate in it, that are not all Member States of the European Union. Beside it, forging a unique dispute resolution system, the Agreement on a Unified Patent Court, which creates a jurisdictional system in which the Unified Patent Court shall have jurisdiction in disputes relating to European patents, with and without unitary effect.

In this context, the study discusses the scope of international jurisdiction in the Brussels I system, including the corresponding changes introduced by Regulation 1215/2012, and in the new system of the Unitary Patent Court, in the various categories of claims relating to revocation and infringement of patents.

Keywords: jurisdiction, patent, divisions, Brussels I system, revocation, infringement.

INDICE

ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL CONFORME AL SISTEMA DE BRUSELAS I. NOVEDADES INTRODUCIDAS.	6
1. Ámbito de aplicación.....	6
2. Litigios relativos a inscripción y validez de patentes.	7
<i>A. Fundamento y delimitación.....</i>	<i>7</i>
<i>B. Alcance de la competencia exclusiva.....</i>	<i>8</i>
3. Litigios relativos a infracción de patentes.....	13
<i>A. Prórroga de la competencia.....</i>	<i>13</i>
<i>B. Fuero general del domicilio del demandado.....</i>	<i>15</i>
<i>C. Fuero especial del lugar de producción del daño.....</i>	<i>19</i>
4. Particularidades y problemática principal sobre los foros de competencia en litigios sobre patentes.....	23
III. EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES.....	30
1. Organización del Tribunal Unificado de Patentes.....	30
<i>A. El Tribunal de Primera Instancia.....</i>	<i>31</i>
<i>B. El Tribunal de Apelación.....</i>	<i>32</i>
<i>C. La Secretaría.....</i>	<i>33</i>
2. Alcance de la competencia del Tribunal Unificado de Patentes.....	33
<i>A. Ámbito material.....</i>	<i>34</i>
<i>B. Ámbito temporal.....</i>	<i>35</i>
<i>C. España en el sistema de la patente europea con efecto unitario.....</i>	<i>37</i>
3. Competencia judicial internacional del Tribunal Unificado de Patentes.....	41
<i>A. Litigios relativos a inscripción y validez de patentes.....</i>	<i>43</i>
<i>B. Litigios relativos a infracción de patentes.....</i>	<i>50</i>
4. Relación del Acuerdo TUP con el sistema de Bruselas I.....	55
IV. CONCLUSIONES.....	58
V. BIBLIOGRAFÍA.....	65

ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS

TJUE, *Tribunal de Justicia de la Unión Europea*

UE, *Unión Europea*

OEP, *Oficina Europea de Patentes*

TUP, *Tribunal Unificado de Patentes*

Acuerdo TUP, *Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes*

STJUE, *Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*

R.E.D.I, *Revista Española de Derecho Internacional*

C.D.T, *Cuadernos de Derecho Transnacional*

I. INTRODUCCIÓN

1. El carácter transfronterizo de un gran número de litigios en materia de patentes hace necesario que se establezcan de forma efectiva los medios de tutela adecuados para la protección de estos derechos de propiedad industrial. La regulación de esos litigios requiere de la existencia de un apropiado sistema de competencia judicial internacional que determine qué tribunales son competentes para conocer de los litigios internacionales y persiga la eficaz defensa de los intereses de las partes.

2. Hasta ahora, la protección mediante patente en la Unión Europea (en adelante, UE) se ha llevado a cabo a través de dos sistemas: los sistemas nacionales y el sistema europeo de patentes, ninguno de los cuales se basa en un instrumento jurídico comunitario.

Si bien en el Convenio sobre la Patente Europea de 1993¹ (Convenio de Múnich) se prevé un único mecanismo centralizado para la concesión de la patente europea, los litigios relativos a infracciones y validez de patentes han permanecido limitados al ámbito de competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, ámbito determinado en virtud del sistema de Bruselas I². La razón de ser de esto radica en el marcado carácter territorial de la protección de las invenciones, que se limita al territorio del concreto Estado en el que ha sido concedida la patente, por lo que una misma invención puede ser objeto de tantos derechos de patente como Estados en los que se soliciten, aspecto que se ha mantenido con la patente europea, pues se configura como un haz de patentes nacionales.

La regulación de la competencia judicial internacional para los litigios relativos a patentes nacionales y europeas³ por el sistema de Bruselas I ha sido objeto de muchas críticas⁴, que apuntan a la falta de adaptación a las particularidades que estos litigios presentan. Con la aprobación del nuevo Reglamento Bruselas I bis⁵, que modifica el Reglamento Bruselas I, se persigue poner solución a los aspectos más controvertidos y mejorar la aplicación de algunas de las disposiciones

¹Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000), del que son parte todos los EM de la UE y otros países, siendo en total 32.

²Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, publicado en el DOUE el 16 de enero de 2001 (Reglamento Bruselas I) y Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 30 de octubre de 1988, y todas sus modificaciones posteriores (Convenio de Lugano). BOE núm. 251, de 20 de octubre de 1994.

³Concedidas por la Oficina Europea de Patentes según el procedimiento previsto por el Convenio de Múnich, artículo 2.

⁴Sobre todo las provenientes de la Comisión Europea. Ver “Enhancing the patent system in Europe”, Comunicación de la Comisión 165, Bruselas, 3 de abril de 2007. Disponible a fecha 20 de abril en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0165:FIN:en:PDF>

⁵Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

del sistema de Bruselas I. No obstante, las novedades que introduce el nuevo reglamento en lo que a propiedad industrial se refiere no sólo son escasas, sino que no proponen prácticamente soluciones diferentes o más flexibles a las que ya existían en el Reglamento Bruselas I.

3. Tras años de intensas negociaciones, la patente comunitaria, o más bien, la patente europea con efecto unitario, ya es una realidad. Un derecho de patente de carácter unitario, que produce los mismos efectos en el conjunto del territorio de la UE⁶, y que se presenta como un instrumento esencial para estimular la actividad económica en el mercado interior, el progreso científico y técnico⁷, y la mayor competitividad de la UE a través de la eliminación de costes y complejos trámites en registro y litigación para las empresas de la Unión. La patente europea con efecto unitario será concedida de igual modo que la patente europea sin efecto unitario, esto es, por la Oficina Europea de Patentes (OEP) siguiendo el mecanismo establecido en el Convenio de Múnich, pero gozará de efecto unitario en todos los Estados que formen parte del sistema.

Sin embargo, no todos los Estados miembro de la UE han querido sumarse a esta iniciativa. España e Italia, disconformes con el régimen lingüístico, provocaron que la propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria presentada por la Comisión en el año 2000⁸ no consiguiese el consenso necesario, con lo que finalmente el sistema ha encontrado cabida a través del mecanismo de la cooperación reforzada⁹.

4. La regulación de la patente unitaria se contiene en dos Reglamentos de la UE¹⁰ que configuran las líneas generales del sistema: el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, y el Reglamento (UE) n.º 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción.

⁶Pudiendo sólo ser limitada, transferida o revocada respecto de todos los Estados miembros participantes. Considerando 7 del Reglamento 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente.

⁷Considerando 4 del Reglamento 1257/2012.

⁸Que tenía como finalidad la creación de un nuevo título unitario de propiedad industrial: la patente comunitaria.

⁹La cooperación reforzada permite que un grupo de Estados elabore instrumentos sin unanimidad de todos los Estados, que se aplicarán sólo a los Estados que participen en esa cooperación. Artículo 20 del Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992, firmado en Maastricht. Publicado en DOUE núm. 340 de 10 de Noviembre de 1997 y BOE de 13 de Enero de 1994.

¹⁰Publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea L 361, de 31 de diciembre de 2012.

Junto a ellos, completando el “paquete de patentes”, el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes¹¹ (Acuerdo TUP), crea un nuevo sistema jurisdiccional para garantizar la tutela efectiva de estos derechos en todo el territorio de los Estados contratantes. Aunque han sido muchas las opciones sobre las que se ha discutido en las últimas décadas¹², finalmente se ha optado por un sistema jurisdiccional comunitario¹³ del que sólo pueden ser parte los Estados miembros de la Unión y cuya competencia no se extiende más allá de los litigios relativos a patentes europeas con y sin efecto unitario¹⁴, desplazando en las materias que le son propias a cualquier otro tribunal.

5. Pese a la no participación de España e Italia en los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012, Italia sí ha querido formar parte del Acuerdo TUP, al contrario que Polonia, que participa en el nuevo régimen de patente pero no en el Acuerdo sobre el Tribunal. La ausencia de participación en el Acuerdo por parte de España, sus razones e inconvenientes, serán expuestos a lo largo del trabajo.

6. Con el establecimiento de un régimen común, cuya protección no va más allá de las fronteras comunitarias, se pretenden superar los inconvenientes derivados del principio de territorialidad que domina el actual panorama en materia de patentes y que limita la protección al territorio de cada uno de los Estados en los que ésta ha sido concedida, derivándose de ello la concurrencia de diferentes jurisdicciones en la resolución de un litigio.

Sin embargo, la creación del paquete de patentes no conlleva la sustitución de las normativas nacionales de los Estados miembros en la materia, pues las patentes nacionales seguirán existiendo para aquellos que sólo deseen la protección de sus invenciones a nivel nacional. El titular de la invención podrá elegir qué sistema en concreto quiere utilizar para protegerla, a saber: patente nacional, patente europea sin efecto unitario (validada en tanto Estados miembros del Convenio de Múnich como quiera) o patente europea con efecto unitario.

7. Con la creación del TUP, los litigios relativos a patentes se verán afectados por distintas competencias según estemos hablando de una patente u otra. De hecho, el TUP desplaza a los

¹¹Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. Hecho en Bruselas el 11 de enero de 2013. DOUE C175, de 20.6.2013.

¹²La propuesta de reglamento sobre la patente comunitaria que atribuiría una sala especial en el TJUE para conocer las acciones de validez e infracción de patentes; El Acuerdo sobre litigios en materia de patente europea “European Litigation Agreement”; y el EPLA, crear un sistema judicial sobre la patente europea del que podrían formar parte todos los Estados de la organización.

¹³Lo que más se acercó fue el Convenio de Luxemburgo, relativo a la patente europea para el mercado común, previsto en el 142 CPE preveía una sistema por el cual las patentes europeas tuvieran un carácter unitario, es decir, produjeran efectos uniformes respecto al conjunto de su territorio (art. 2.2 CPC) de la Comunidad).

¹⁴La patente europea sin efecto unitario es aquella que se otorga por la Oficina Europea de Patentes y no crea un derecho uniforme de protección, sino una protección en los Estados parte del Convenio designados por el solicitante. Una vez concedida, la patente europea se convierte en un haz de patentes nacionales, sometidas en cuanto a su validez y efectos, al derecho nacional correspondiente.

tribunales nacionales en el conocimiento de la mayoría de las materias que les han sido tradicionalmente propias, pues, como se ha anticipado, se reserva para su competencia la mayor parte de los litigios relativos a patente, eso sí, siempre que hablemos de patente europea con o sin efecto unitario. Así, en líneas generales, que se irán detallando a lo largo de este trabajo, los litigios relacionados con patentes nacionales serán conocidos por los tribunales nacionales y, los litigios relativos a patentes europeas con o sin efecto unitario, por el TUP, con los correspondientes matices y exceptuando aquellas patentes europeas validadas en Polonia o España, cuyo conocimiento corresponderá a los tribunales nacionales.

8. La necesidad de crear el sistema del TUP deriva de las dificultades de adaptación del sistema de Bruselas I a las particularidades que presentan los litigios en materia de patentes, debido, entre otras cosas, a las decisiones judiciales divergentes, los altos costes, los largos periodos de resolución de conflictos, y la práctica del *fórum shopping* en busca de jurisdicciones más convenientes para los intereses de las partes¹⁵.

Las normas de competencia del sistema de Bruselas I y su interpretación por parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (TJUE) imponen requisitos excesivamente rígidos en aspectos como la imposibilidad de concentrar demandas cuando existen varios demandados o la obligatoriedad de ejercitar las acciones de nulidad ante el tribunal de registro de la patente aunque la acción se ejercite por vía de excepción. De ello y de otros aspectos que serán expuestos a lo largo de este trabajo, se deriva que, en ocasiones, los infractores busquen y encuentren el camino para ganar tiempo haciendo que la resolución del litigio se dilate, a veces de forma indefinida.

9. Con la creación de una patente europea con efecto unitario y el consiguiente sistema propio de litigios se consigue una jurisdicción exclusiva para litigios sobre infracción y validez de patentes para las patentes europeas, con o sin efecto unitario, y con independencia de que el demandado tenga o no su domicilio en un Estado miembro del Acuerdo TUP. De forma paralela a los sistemas sobre marca comunitaria, diseño industrial u obtenciones vegetales, se forja ahora un sistema de tribunales especializados en materia de patentes con normas comunes sobre competencia judicial internacional que pretende simplificar el sistema actual y asegurar el reconocimiento de las resoluciones a nivel comunitario.

No obstante, como se verá, este sistema se remite al sistema de Bruselas I para determinar qué tribunales son competentes si entran en su ámbito de aplicación. Éste, por su parte, se olvida de regular su relación con el Acuerdo TUP, aspecto que se pretende solventar mediante la próxima

¹⁵A.López-Tarruella Martínez., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*. Madrid, 2008, p. 15.

modificación del Reglamento Bruselas I, cuya Propuesta ya ha sido publicada¹⁶. Volviendo a lo que se apuntaba, si concurre un criterio de competencia judicial internacional en algún Estado miembro del sistema de Bruselas I, el TUP gozará de competencia judicial internacional. Una vez determinada la competencia del TUP, el Acuerdo se encargará de determinar que concreto órgano del Tribunal debe resolver el litigio, sirviéndose de criterios diferentes a aquellos que determinan la competencia judicial internacional¹⁷.

10. El propósito de este trabajo es, por lo tanto, analizar las normas de competencia judicial que son aplicables para los diferentes tipos de patentes e identificar los dificultades que actualmente obstaculizan una efectiva protección de los derechos de patente en los litigios transfronterizos. Para ello, se analizan de forma separada las normas de competencia judicial internacional establecidas en el sistema de Bruselas I (capítulo primero) de las que se enuncian por el Acuerdo TUP (capítulo segundo), realizando una división dentro de cada capítulo en atención a la naturaleza de las reclamaciones que más frecuentemente se ejercitan ante los tribunales, esto es: litigios en los que se discute sobre la validez e inscripción de la patente y litigios en los que el debate se centra en la infracción de la patente.

11. Dado que las patentes nacionales no desaparecen, los tribunales de los Estados seguirán teniendo competencia para todos aquellos litigios relacionados con estas patentes, así como para aquellos sobre la patente europea con o sin efecto unitario sobre los que el TUP no ejerza su competencia exclusiva¹⁸. La coexistencia de los tres sistemas de protección de las patentes- nacionales, europeas sin efecto unitario y europeas con efecto unitario- hace que una visión del conjunto del sistema de resolución de litigios en materia de patentes se presente confusa y compleja, así como la manera en la que países que, como España, se han quedado fuera del sistema, participan en el mismo, asuntos que se tratarán de analizar a lo largo de esta exposición.

¹⁶Propuesta de modificación del Reglamento (UE) nº 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I bis).

¹⁷R. Arenas García., “Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, Liaisons Dangereuses?”, p. 22. http://www.academia.edu/4107366/Competencia_judicial_internacional_y_litigios_en_materia_de_patentes_Bruselas_I_LOPJ_y_Tribunal_Unificado_de_Patentes_Liaisons_dangereuses

¹⁸El TUP se reserva la competencia en exclusiva para las materias enunciadas en el artículo 32 del Acuerdo TUP.

II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL CONFORME AL SISTEMA DE BRUSELAS I. NOVEDADES INTRODUCIDAS.

1. Ámbito de aplicación

12. El Reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas bis), sustituirá, a partir del 10 de enero de 2015, al Reglamento 44/2001 (Reglamento Bruselas I), que hasta ahora ha venido a regular el régimen general de la Unión Europea sobre la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil. Con la aprobación del nuevo Reglamento se pretende poner fin a un largo proceso de negociación que ha tenido como finalidad poner solución a los aspectos más controvertidos y mejorar la aplicación de algunas de las disposiciones del Reglamento Bruselas I. Con la excepción de Dinamarca¹⁹, todos los Estados miembros de la Unión Europea se hallarán vinculados por el nuevo Reglamento.

13. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo TUP, que se reserva la competencia judicial para la mayoría de los litigios concernientes a la patente europea con y sin efecto unitario, el ámbito material del Reglamento Bruselas I, o más bien, del Reglamento Bruselas I bis, y del Convenio de Lugano quedará limitado, en esencia, a los litigios que versen sobre patentes nacionales. Este régimen resultará igualmente aplicable, de forma subsidiaria y complementaria, a todas aquellas situaciones que el sistema europeo no se haya reservado para su competencia²⁰.

14. En lo que respecta a la patente europea sin efecto unitario, creada en virtud del Convenio de Múnich, los tribunales nacionales serán competentes conforme al régimen establecido por el Reglamento Bruselas I y posteriormente por el Reglamento Bruselas I para conocer los litigios que versen sobre la misma durante un periodo de siete años desde la entrada en vigor del Acuerdo TUP, el denominado periodo transitorio, regulado en el artículo 83 del mencionado Acuerdo. Además, el titular o solicitante de una patente europea concedida o solicitada previa finalización del periodo transitorio, sin que se haya iniciado acción ante el TUP, podrá optar, en aquellos litigios de exclusiva competencia del TUP, porque los litigios relativos a sus patentes se resuelvan por los

¹⁹El Reglamento 1215/2012, en su considerando 41, contempla que Dinamarca pueda aplicar las modificaciones que se introducen en el Reglamento 44/2001 en virtud del Acuerdo de 2005 entre la CE y Dinamarca relativo a la aplicación del Reglamento 44/2001: DO 299 L, de 16 de noviembre de 2005. Dinamarca deberá notificar a la Comisión su decisión de aplicar o no aplicar el contenido de las modificaciones en el momento en que se adopten o en el plazo de 30 días. La aplicación por parte de Dinamarca podrá operarse por vía administrativa o parlamentaria. Artículo 3 del Acuerdo.

²⁰Artículo 32.2 Acuerdo TUP.

tribunales nacionales conforme a las normas del Reglamento Bruselas I o, a partir de su entrada en vigor, del Reglamento Bruselas I bis.

Por otro lado, la competencia judicial internacional para los litigios relacionados con una patente europea con efecto unitario²¹ corresponderá al TUP en una amplia mayoría de los casos. Aquellas acciones que sobre las que no tenga competencia exclusiva el TUP podrán ser conocidas por los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros contratantes del Acuerdo TUP²². Dicha competencia se establecerá conforme al Reglamento Bruselas I bis y el Convenio de Lugano.

15. Las disposiciones del Reglamento Bruselas bis, por su parte, serán de aplicación a partir del 10 de enero de 2015²³. Entre tanto, el Reglamento Bruselas I seguirá en vigor para las situaciones mencionadas.

2. Litigios relativos a inscripción y validez de patentes.

A. Fundamento y delimitación

16. Un primer grupo de litigios en materia de patentes son aquellos relacionados, en esencia, con la existencia y titularidad del derecho de propiedad industrial que reconoce la patente y confiere a su titular un derecho de exclusiva sobre la invención. La concesión del derecho de propiedad industrial es un acto reglado, y, por lo tanto, se otorga tras la verificación del cumplimiento de determinados requisitos exigidos por las entidades nacionales o supranacionales de concesión. En el caso de la patente europea esta facultad corresponde a la OEP²⁴. El Convenio establece un sistema unificado para que, a través de una solicitud única, se obtenga el registro del derecho en una pluralidad de Estados, aquellos que elija el titular. La concesión de la patente se hace de forma unitaria, pero existirán tantas patentes como países en los que se han validado²⁵.

²¹Se otorga por la Oficina Europea de Patentes. Concede una protección uniforme y despliega efectos equivalentes en todos los Estados miembros de la Unión Europea que participan en el Reglamento 1257/2012, lo que exceptúa a España e Italia. Esta patente solo podrá limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse respecto de todos los Estados miembros que participan en el Reglamento.

²²Artículo 32 del Acuerdo TUP.

²³El artículo 81 del Reglamento N° 1215/2012 establece que el Reglamento entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y que será aplicable a partir del 10 de enero de 2015, con excepción de dos artículos sobre la coordinación entre los Estados miembros que entrarán en vigor un año antes.

²⁴Artículo 4 del Convenio de Múnich.

²⁵Artículo 2.2 del Convenio Múnich: «En cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo que el presente Convenio disponga otra cosa».

Con la concesión del derecho nace una posición jurídica, una titularidad formal, cuya validez puede ser impugnada tanto durante la tramitación de su concesión como durante toda su vigencia. No es extraño que surjan litigios en los que se discute la legitimidad del titular del derecho para ostentar tal cualidad, y entre los que encontramos los litigios relativos a la validez, a la existencia (del depósito o registro), a la caducidad o la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior²⁶.

B. Alcance de la competencia exclusiva

17. Dado el carácter territorial de los derechos de propiedad industrial, la soberanía de las entidades administrativas nacionales para decidir sobre su concesión resulta indudable. Este acto de soberanía motivó que los litigios relacionados con el registro de los derechos de patente se reservasen a los tribunales del Estado de dicho registro, por entenderse que se hallan en mejores condiciones para conocer de casos en los que el litigio en sí mismo versa sobre la validez de la patente o la existencia del depósito o registro.

Así lo plasmó en el ámbito de la Unión Europea, en primer lugar, el Convenio de Bruselas²⁷ (artículo 16.4) y, posteriormente, el Reglamento Bruselas I y el Convenio de Lugano (artículo 22.4), al establecer una competencia exclusiva en materia de validez e inscripción de los derechos de propiedad industrial, que se reserva a los tribunales del Estado miembro en que se hubiere “solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro”. De esta redacción se puede extraer que la competencia para conocer estos litigios se pretende reservar a los tribunales del Estado para el que se otorga la protección²⁸.

En el marco de la patente europea, el artículo 22 del Convenio de Múnich señala que los tribunales de cada Estado para el que se otorga la protección son los competentes para conocer sobre litigios en materia de validez e inscripción, sin perjuicio de la competencia de la OEP para la concesión²⁹. Por lo tanto, y como ya ha quedado señalado, aunque es la OEP la que tramita la solicitud y concede el derecho de propiedad industrial en base a los criterios establecidos en el

²⁶Enumeración a la que hizo referencia el Tribunal de Justicia en su STJCE 15 de noviembre de 1983, as. C-288/82: *Duijnste*, ap. 24.

²⁷Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968.

²⁸STJCE 13 julio de 2006, as. C-4/03: *GAT c. LuK*, ap.22 y 23 y STJCE 15 de noviembre de 1983, as. C-288/82: *Duijnste*, ap.22.

²⁹Se trata de un aspecto también señalado en el artículo 22.4 del Reglamento 44/2001 y 24.4 del Reglamento Bruselas bis, en su párrafo segundo.

Convenio³⁰, la competencia se atribuye a los tribunales de cada uno de los Estados designados en la solicitud para la patente referida a su territorio, pues se trata del lugar “donde se hubiere tenido por efectuado el registro”, en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 22.4 del Reglamento Bruselas I.

Los tribunales nacionales son, en definitiva, exclusivamente competentes para conocer de los litigios relativos a validez e inscripción de patentes concedidas, por un lado, por la Oficina Española de Patentes, y por otro, por la Oficina Europea de Patentes, cuando sean concedidas para ese concreto territorio nacional y validadas por el mismo, sin perjuicio de que sean reconocidas en otros Estados, cuyos tribunales serán competentes para conocer de estos litigios para la patente reconocida exclusivamente en su territorio.

18. Cabe aquí hacer una pausa para aclarar brevemente qué se entiende por litigios sobre inscripción y sobre validez del derecho de patente. En materia de inscripción se encuadran básicamente las acciones de impugnación de los actos realizados por las oficinas de patentes, nacionales o la europea, durante el proceso de concesión del derecho, que ponen fin al proceso o deniegan la concesión del derecho³¹. Dentro de los litigios relativos a la validez del derecho incluimos las acciones de impugnación del derecho, una vez concedido, es decir, acciones de nulidad y de caducidad.

19. Al existir una competencia exclusiva para estas dos materias, el foro resulta aplicable con independencia del domicilio del demandado o del demandante, así como de cualquier acuerdo de sumisión expresa o tácita de las partes en el litigio. Esto significa que ningún tribunal de otro Estado miembro puede entrar a conocer de estos litigios, debiendo declararse el juez ante el que se presente la demanda incompetente de oficio³², a riesgo, si omite esta obligación, de que su decisión no sea reconocible por ningún tribunal europeo³³.

20. De la redacción literal del artículo 22.4 del Reglamento Bruselas I podemos extraer que la competencia exclusiva sólo opera, en principio, cuando las acciones en materia de validez e inscripción se presentan a título principal. El Tribunal de Justicia, no obstante, en un intento de

³⁰Artículo 52.1 del Convenio de Múnich: «Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial».

³¹Las acciones que tengan por finalidad la modificación de lo descrito en el Registro ni su supresión pueden considerarse incluidas en “materia de inscripción”. C. González Beilfuss, *Competencia judicial internacional en materia de nulidad e infracción de patentes de invención*, Barcelona, Universidad de Barcelona Publicaciones y Ediciones, 1995, pp. 118.

³²Artículo 25 Reglamento 44/2001 y 27 Reglamento Bruselas bis.

³³*Exequatur* de la resolución si el tribunal del Estado de origen no ha respetado los foros de competencia exclusiva (art. 35 Reglamento 44/2001).

modular este aspecto, incluyó dentro de la competencia exclusiva del artículo 22.4 otros dos supuestos en el asunto *GAT v. LuK*³⁴: a) las acciones de nulidad presentadas por vía de excepción por el demandado en una acción de violación, y b) las acciones presentadas como apoyo en una acción de declaración de inexistencia de violación. En definitiva, para el TJUE la competencia exclusiva debe aplicarse con independencia del marco procesal en el que se suscite la acción de validez del derecho, en el momento de interponer la demanda o posteriormente, y tanto si la acción se ejercita por vía de acción o por vía de excepción.

Siguiendo la sentencia *GAT c. LuK*, plasmada posteriormente en el Convenio de Lugano 2007 (artículo 22.4), el Reglamento Bruselas I bis, en su artículo 24.4, ha incorporado esta idea. Así pues, el artículo queda redactado de la siguiente manera:

“Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes...4: en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional”.

De esta manera, el Reglamento Bruselas I bis, no sólo no relaja el foro exclusivo para las acciones de validez e inscripción, sino que lo refuerza añadiendo más supuestos en los que los tribunales del registro gozan de competencia exclusiva.

21. Con el objeto de llegar a una mejor comprensión de esta nueva redacción, conviene analizar qué se entiende por ejercitar una acción “por vía de acción” o “por vía de excepción” a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Una acción se presenta “por vía de acción” cuando la impugnación de la validez se plantea como una nueva acción en un proceso ya existente (en este caso, lo normal es que se plantee en un proceso de infracción), es decir, como una demanda reconvencional. Por esta vía lo que se pretende es que el derecho impugnado sea declarado nulo con efectos *erga omnes*³⁵. El TJUE considera que, de este modo, la demanda en materia de inscripción y validez es presentada “a título principal”, y por consiguiente, no hay duda de que entra dentro de las competencias exclusivas, debiendo el

³⁴STJCE 13 julio de 2006, as. C-4/03: *GAT c. LuK*, ap. 25.

³⁵STJCE 13 de julio de 1995, as. C-341/93: *Danvaern c. Otterbeck*, ap. 12-18.

tribunal que conoce de la primera demanda declinar su competencia para conocer de la demanda reconvenional³⁶, bajo pena de no ser reconocida su resolución en ningún Estado Miembro³⁷.

El Tribunal de Justicia ha querido aclarar, asimismo, qué se entiende por plantear una acción “por vía de excepción”. En el marco de una acción por violación, se plantea una acción por vía de excepción cuando “el demandado pretende privar retroactivamente al demandante del derecho que éste alega con el fin de que se desestime la acción entablada contra él”³⁸, esto es, sin perseguir que la declaración de nulidad tenga efectos *erga omnes*. Al tratarse de una acción presentada “a título incidental”, el juez que estuviera conociendo de una acción por infracción no debía, en principio, declararse incompetente si se planteaba una acción de nulidad a título de excepción. El Reglamento Bruselas I no contemplaba, de forma literal, estas situaciones entre las competencias exclusivas del artículo 22, debiéndose seguir la interpretación dada por el TJUE en el asunto *GAT c. LuK* y dejando vía libre a divergentes interpretaciones sobre aspectos que se mencionarán más adelante³⁹. El Reglamento Bruselas I bis ha querido seguir la línea dictada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia e incluirlo entre su ámbito material de aplicación⁴⁰.

22. Una primera consecuencia puede ser extraída de este artículo. Tal y como sucede con el Reglamento Bruselas I, parece imposible concentrar ante un único tribunal acciones de validez e inscripción sobre derechos registrados en una pluralidad de Estados. Habrá que iniciar un procedimiento en cada uno de los Estados en los que la patente ha sido reconocida. Esto puede llevar a sentencias contradictorias por parte de los tribunales de los distintos Estados ante los que se ejerciten las acciones, minando la seguridad jurídica en un marco como el comunitario en el que debería haber integración⁴¹.

En definitiva, queda reflejada en el nuevo Reglamento la línea jurisprudencial derivada del asunto *GAT c. LuK* que tantas críticas ha suscitado⁴² y, según la cual, los tribunales que estén conociendo de acciones por infracción ante los que se planteen acciones en materia de validez o inscripción a título incidental deberán inhibirse y declararse de oficio incompetentes⁴³. De esta manera, se retrasan numerosas situaciones litigiosas, al facilitar al demandado por infracción ante

³⁶STJCE 13 julio de 2006, as. C-4/03: *GAT c. LuK*, ap. 26.

³⁷*Vid.* nota 35.

³⁸STJCE 13 julio de 2006, as. C-4/03: *GAT c. LuK*, ap.17.

³⁹*Vid.* capítulo I punto 4.

⁴⁰STJCE 13 julio de 2006, as. C-4/03: *GAT c. LuK*, ap. 25.

⁴¹A.López-Tarruella Martínez, *Litigios transfronterizos...*, *op.cit.*, p. 50.

⁴²Ver P.A. de Miguel Asensio, “La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional”. *Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008*. Universidad del País Vasco, Bilbao, pp. 62-65.

⁴³Art. 25 Reglamento 44/2001 y 27 Reglamento 1215/2012.

los tribunales de su domicilio o del lugar del daño bloquear el proceso impugnando la validez ante el tribunal o tribunales de registro.

23. Esta nueva regulación hace caso omiso a lo planteado por los principios ALI⁴⁴ y los principios CLIP⁴⁵, que preveían la posibilidad de que el tribunal que esté conociendo de la demanda por infracción conozca también de la acción por nulidad, gozando en estos casos su decisión de efectos *inter partes* y no *erga omnes*⁴⁶. En este sentido, los principios se alejan también del sistema de los artículos 10 y 3 de la Convención de la Haya, de 30 de junio de 2005, sobre Acuerdos de Elección de Foro⁴⁷. La reforma que planteaba el Grupo CLIP del artículo 22.4 incluía el hecho de que la competencia exclusiva no abarcara los supuestos en los que la validez o existencia no se planteen a título principal o como reconvencción⁴⁸.

24. No se ha eliminado, sin embargo, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento Bruselas I y 35 del Reglamento Bruselas I bis, y tomando como referencia el asunto *Solvay*⁴⁹, la posibilidad de que un tribunal sí pueda ser competente para pronunciarse sobre la adopción de medidas provisionales sobre la infracción de una patente en otro Estado miembro (que tenga la finalidad de hacer cesar la violación) aunque el demandado haya planteado su nulidad⁵⁰. No obstante, la declaración acerca de la validez de la patente no sería, en este caso, una decisión definitiva, limitándose a valorar el sentido en el que se pronunciaría sobre ello el tribunal competente en virtud del foro exclusivo, y negándose a adoptar la medida provisional solicitada si considera que existe alguna posibilidad de que la patente invocada fuera anulada por dicho tribunal⁵¹. Además, la medida provisional deberá ser suspendida por el tribunal que la ha adoptado si considera que existe la posibilidad de que la patente sea anulada por el tribunal competente⁵². Por último, la ejecución y reconocimiento de dichas medidas cautelares o provisionales no tendrán carácter obligatorio en otros Estados, dado que no las dicta el tribunal competente para conocer sobre el fondo del asunto,

⁴⁴Principios ALI/UNIDROIT del proceso civil transnacional, elaborados por el American Law Institut (ALI) y por UNIDROIT.

⁴⁵Principios CLIP sobre Derecho Internacional Privado de la Propiedad Intelectual, elaborados por el European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP).

⁴⁶Art. 2.401 y 2.209 Principios CLIP.

⁴⁷Que prevén que, en caso de litigios iniciados por la violación de un contrato entre las partes, los acuerdos de elección de foro que designen los tribunales de un Estado contratante o a uno o más tribunales específicos de un Estado contratante excluirán la competencia de cualquier otro tribunal.

⁴⁸El artículo 2:401(2) de los Principios CLIP establece que la competencia exclusiva «no resulta aplicable cuando la validez o el registro no se suscita por vía de acción o de reconvencción. La resolución derivada de tales litigios no afectará a la validez o el registro de esos derechos frente a terceros».

⁴⁹STJCE 12 julio 2012, as. C-616/10, *Solvay*.

⁵⁰Con ello el Tribunal pretende hacer hincapié en la idea de que el foro exclusivo del artículo 22.4 del Reglamento Bruselas I no debe interpretarse en el sentido de que se oponga a la aplicación del artículo 31 del Reglamento, que prevé la posibilidad de que las autoridades judiciales de un Estado miembro diferente a aquel competente para conocer sobre el fondo adopten medidas provisionales o cautelares.

⁵¹STJCE 12 julio 2012, as. C-616/10, *Solvay*, ap. 31.

⁵²*Vid.* nota 51.

cuyas medidas sí son de obligado reconocimiento.

3. Litigios relativos a infracción de patentes

25. Las acciones relativas a la violación de los derechos de propiedad industrial han sido tradicionalmente excluidas de las competencias exclusivas previstas en el Reglamento Bruselas I y en el Reglamento Bruselas I bis, cuestión que ha sido confirmada por la jurisprudencia del TJUE⁵³.

Los litigios sobre infracción que versen sobre las patentes nacionales o sobre la patente europea sin efecto unitario deberán conocerse por los tribunales nacionales según lo dispuesto en las normas sobre competencia del Reglamento Bruselas I y, a partir del 10 de enero de 2015, del Reglamento Bruselas I bis.

A diferencia de lo que sucede en los litigios relativos a inscripción y registro, en el sistema de la UE se admite la posibilidad de que los tribunales de Estados distintos a los de registro tengan competencia para conocer de acciones relativas a la explotación o infracción de derechos de otros países. Se analizan, a continuación, las normas generales de competencia previstas en el Reglamento Bruselas I y, más concretamente, las novedades introducidas en el Reglamento Bruselas I bis que puedan afectar a los litigios relativos a patentes.

A. Prórroga de la competencia

26. En defecto de competencia exclusiva, habrá que estar, en primer lugar, a la posible existencia de un acuerdo de elección de foro entre las partes, poco habitual en litigios sobre derechos de propiedad industrial en general y patentes en particular, dada la inexistencia de relación contractual en la mayor parte de casos⁵⁴, o a una sumisión tácita a los tribunales de algún Estado miembro⁵⁵. No obstante, en caso de existir acuerdo, éste deberá cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 23 del Reglamento Bruselas I o 25 del Reglamento Bruselas I bis⁵⁶.

⁵³STJCE de 15 de noviembre de 1983, as. C-288/82: *Duijnste*, ap. 23: para «las demás acciones, incluidas las acciones por violación del derecho de propiedad industrial, son aplicables las normas generales del Convenio».

⁵⁴Aunque tampoco se trata de un supuesto imposible, en los casos de infracción de patente no suele existir un acuerdo entre las partes en que se haya determinado un tribunal competente en caso de litigio. R. Arenas García, “Competencia judicial internacional y litigios...”, *loc.cit.*

⁵⁵Art. 24 Reglamento Bruselas I y 26 del Reglamento Bruselas I bis.

⁵⁶Los artículos 23 del Reglamento Bruselas I y 25 del Reglamento Bruselas I bis exigen que el acuerdo se celebre: «a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita, b) en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecidos entre ellas, c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en ese comercio, sean ampliamente reconocidos (...)».

La prórroga de la competencia goza de un efecto derogatorio de la competencia basada en el foro general del domicilio del demandado y de los foros determinados en virtud de las reglas especiales de los artículos 5 y 6 del Reglamento Bruselas I y 7 y 8 del Reglamento Bruselas bis.

27. Con respecto a estos acuerdos de sumisión a los tribunales de un Estado, el Reglamento Bruselas I bis introduce una novedad frente al presente régimen del Reglamento Bruselas I. El artículo 25.1 del primero elimina la exigencia, contemplada en el artículo 23.1 del Reglamento Bruselas I, de que al menos una de las partes tenga su domicilio en un Estado miembro para que el acuerdo de prórroga de competencia sea admisible. Estas situaciones permiten que entre el titular de una licencia de patente y el titular del derecho de patente, cuando ninguno de los dos tuviese su domicilio en un Estado parte, su cláusula de elección de foro pueda ser considerada válida. Esto ha derivado en la necesaria eliminación en el Reglamento Bruselas I bis del párrafo tercero del artículo 23 del Reglamento Bruselas I, que prevé una solución para el caso de que ninguna de las partes estuviera domiciliada en un Estado miembro⁵⁷.

28. El apartado 5 del artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis introduce un aspecto que, aunque no se señalara expresamente en el Reglamento Bruselas I, ya se resolvía de este modo con anterioridad, aunque difícilmente va a ser aplicable a los litigios sobre patentes. Se anuncia la independencia de los acuerdos atributivos de competencia que formen parte de un contrato del resto de cláusulas del contrato. En consecuencia, la validez del acuerdo de prórroga de la competencia no puede ser impugnada sólo por el hecho de que el contrato no sea válido.

29. Si bien de lo anterior ya se puede deducir que el Reglamento Bruselas I bis pretende conceder una mayor importancia a los acuerdos de prórroga de la competencia, esto queda confirmado al observar las novedades introducidas en lo que respecta a la litispendencia en los casos en los que concurre un acuerdo de sumisión entre las partes. Frente al criterio de prioridad temporal contemplado en el Reglamento Bruselas I, que prevalece sobre criterios de idoneidad del foro⁵⁸, el apartado segundo del nuevo artículo 31 concede prioridad al tribunal que conoce en virtud de un acuerdo atributivo de competencia que cumpla con los requisitos del artículo 25. Sólo conocerá el otro tribunal, incluso si se hubiese presentado ante él la primera demanda, si el tribunal

⁵⁷Artículo 23.3 Reglamento Bruselas I: «Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de este tipo estuviere domiciliada en un Estado miembro, los tribunales de los demás Estados miembros sólo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su competencia».

⁵⁸P.A. de Miguel Asensio, «El nuevo Reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones», *Diario La Ley*, Nº 8013, 2013, p.6.

competente en virtud del acuerdo se declara incompetente en favor de aquel. En caso contrario, los demás tribunales deberán abstenerse en su favor⁵⁹.

Esta excepción persigue proteger los acuerdos de elección de foro frente a prácticas litigiosas abusivas que se dan, según el considerando 22 del Reglamento Bruselas I bis, cuando un tribunal no designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro recibe la demanda en primer lugar y el tribunal designado en el acuerdo exclusivo de foro recibe una demanda posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto y causa, buscando con ello bloquear acuerdos de atribución de competencia. Se trata de evitar que una de las partes en el contrato presente, por ejemplo, demanda de declaración de no infracción o demanda de nulidad ante los tribunales de un Estado con el único fin de evitar o dilatar en el tiempo la posibilidad de ser demandado por la otra parte por infracción de la patente ante el tribunal designado en el contrato. No obstante, estos acuerdos atributivos de competencia sólo están protegidos por el sistema de Bruselas I cuando la litispendencia tiene lugar dentro de la Unión Europea⁶⁰.

B. Fuero general del domicilio del demandado

30. En defecto de sumisión expresa o tácita de las partes, se podrá aplicar, si el demandado está domiciliado en un Estado miembro, el foro general del domicilio del demandado⁶¹, previsto en el artículo 2 del Reglamento Bruselas I y 4 del Reglamento Bruselas I bis⁶². Aunque uno de los objetivos de los legisladores con el Reglamento Bruselas I bis parecía ser avanzar en este sentido, unificando las normas de competencia judicial aplicables a las situaciones en las que el demandado no estuviese domiciliado en un Estado miembro y, para ello, permitiendo que el Reglamento fuese de aplicación en multitud de estas situaciones⁶³, el régimen adoptado representa en principio un fracaso respecto de lo pretendido.

El único avance en relación con la situación anterior se ha plasmado en la aplicación de las reglas de competencia del Reglamento Bruselas I bis en lo que respecta a los litigios en materia de contratos individuales de trabajo y contratos de consumo en los que el demandado sea un

⁵⁹Artículo 31.3 Reglamento Bruselas I bis.

⁶⁰En el resto de los casos, fuera de la UE, habrá que aplicar la normativa interna si es que no existe convenio internacional que cubra el supuesto de hecho.

⁶¹Entiéndase domicilio del demandado en el caso sucursales en el lugar dónde se hallen sitas. Artículo 5.5 del Reglamento Bruselas I y 7.5 del Reglamento Bruselas I bis.

⁶²Si no, se le aplicarán las normas internas del país donde esté domiciliado.

⁶³El Considerando 14 del Reglamento 1215/2012 prevé que determinadas normas del Reglamento puedan ser aplicadas a demandados domiciliados en un Estado no miembro sólo «para garantizar la protección de los consumidores y trabajadores, salvaguardar la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en situaciones en las que gozan de competencia exclusiva y respetar la autonomía de las partes».

empresario no domiciliado en un Estado miembro⁶⁴. Esta novedad, prevista en el artículo 6 del Reglamento Bruselas I bis, como se puede deducir, mantiene inalterada cualquier situación relacionada con derechos de propiedad industrial.

No obstante, para aquellas competencias del TUP, se contempla ya incluir, en una Propuesta de modificación del Reglamento Bruselas I bis sobre la que se hablará más adelante, un nuevo artículo según el cual cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro, y el Reglamento Bruselas I bis no confiera de otro modo competencia sobre él se apliquen sus reglas de competencia como si el demandado estuviera domiciliado en un Estado miembro⁶⁵.

31. En los litigios relativos a infracciones de patentes, dos son las situaciones que pueden presentar problemas en relación con el foro del domicilio del demandado. En primer lugar, la existencia de varias acciones por violación de patentes contra un mismo demandado, cometidas en diferentes Estados, miembros o no. En esta materia, los Reglamentos Bruselas I y Bruselas I bis presentan la ventaja de que permiten concentrar en los tribunales de un Estado acciones de varios países relativas a la infracción de derechos de propiedad industrial contra un mismo demandado. Se trata de un criterio que atribuye competencia para conocer de la violación de derechos de propiedad industrial extranjeros, siempre y cuando el supuesto infractor tenga su domicilio en un Estado miembro⁶⁶.

32. Por otro lado, puede y suele darse la situación de existan varios demandados. En estos casos, los artículos 6.1 del Reglamento Bruselas I y 8.1 del Reglamento Bruselas I bis ofrecen la posibilidad de agrupar las diferentes reclamaciones ante los tribunales de uno de ellos, siempre que las reclamaciones estuvieran vinculadas entre sí de forma que resulte pertinente tramitarlas conjuntamente para evitar soluciones contrarias, sin que sea necesario que implique un riesgo de dar lugar a consecuencias jurídicas mutuamente excluyentes⁶⁷, cosa que no sucede fácilmente cuando las patentes violadas, que son distintas entre sí, están protegidas en diferentes países⁶⁸.

En esta línea, la jurisprudencia del TJUE consideró que existe riesgo de resoluciones contradictorias cuando a los demandados no sólo se les acusa de violaciones por comercialización de los mismos productos, sino también de violaciones cometidas en los mismos Estados miembros.

⁶⁴Para P.A. de Miguel Asensio, se trata, sin duda, de un avance, pero que resulta manifiestamente insuficiente a la luz de los objetivos del Reglamento, quedando pendiente una nueva reforma a la luz del artículo 79 del Reglamento. P.A. de Miguel Asensio "El nuevo Reglamento...", *loc.cit.*, p. 8.

⁶⁵Artículo 7.b. apartado 2º de la Propuesta.

⁶⁶P.A de Miguel Asensio. "La protección transfronteriza... *loc.cit.*", p.22.

⁶⁷STJCE 6 de diciembre de 1994, as. C-406/92, *Tatry*, ap. 58.

⁶⁸STJCE 13 de julio de 2006, as. C-539/03: *Roche Nederland*, ap. 19; STJCE 1 de diciembre de 2011, as. C-145/10: *Painer*, ap.73; STJCE 11 de abril de 2013, as. C-645/11: *Ellen Sapir*, ap. 40; STJCE 27 de septiembre de 1988, as. 189/87: *Kalfelis*, ap.12.

En estos casos, se considera que se lesionan las mismas partes nacionales de la patente europea, existiendo por lo tanto un riesgo de dictar resoluciones contradictorias si se juzgasen en tribunales diferentes⁶⁹. Dado que para el Tribunal cabe apreciar que se trata de pronunciamientos sobre una misma situación de Derecho, concluye que, con base en el art. 6.1 del Reglamento Bruselas I, se puede, en estas circunstancias, atribuir competencia para todas las demandas al tribunal del domicilio de uno solo de los demandados⁷⁰. Una última matización en este aspecto radica en el hecho de que para que exista contradicción de resoluciones, no basta con que exista una mera divergencia en la solución del litigio, sino que hace falta también que tal divergencia se inscriba en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho, sin que sea necesario que todas las acciones ejercitadas tengan fundamentos jurídicos idénticos⁷¹.

33. En el caso de acciones por violación de una patente europea concedida para cada uno de los Estados en los que supuestamente se ha violado, por hechos cometidos por los demandados en cada uno de ellos, el Tribunal de Justicia se inclina más por considerar que las posibles divergencias entre las resoluciones dictadas por los tribunales no encajan, normalmente, en el marco de una misma situación de Derecho⁷², y, por tanto, no se calificarían de contradictorias⁷³. Esta idea se justificaría por el hecho de la posible afectación de las reglas de competencia, con lo que se vulneraría el principio de seguridad jurídica como fundamento del Reglamento, favoreciéndose la práctica del *fórum shopping*⁷⁴. Dado que la patente europea no es más que un haz de patentes nacionales, que existen independientemente unas de otras, no existe un auténtico riesgo de inconciliabilidad de decisiones, por lo que será difícil utilizar este foro aun cuando los actos de violación provengan de sociedades pertenecientes al mismo grupo⁷⁵, ya que tanto demandados como los actos que se les imputan son diferentes. Ello es así, “aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas”.

⁶⁹STJCE 12 julio 2012, as. C-616/10, *Solvay*, ap. 29.

⁷⁰En la sentencia STJCE 11 de abril de 2013, as. C-645/11: *Ellen Sapir*, ap. 43, el Tribunal de Justicia recuerda este aspecto, como ya citó en jurisprudencia anterior (*Freeport*, ap. 40, y *Painer*, ap. 79).

⁷¹STJCE 1 de diciembre de 2011, as. C-145/10: *Painer*, ap.76 y 80; STJCE 12 de julio 2012, as. C-616/10, *Solvay*, ap. 24.

⁷²Aunque el Convenio de Múnich prevé normas comunes de concesión de la patente europea, ésta sigue rigiéndose por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para los que se concede. STJCE 13 de julio de 2006, as. C-539/03: *Roche Nederland*, ap. 29.

⁷³STJCE 13 de julio de 2006, as. C-539/03: *Roche Nederland*, ap. 31-32.

⁷⁴Véanse las sentencias de 19 de febrero de 2002, as. C-256/00: *Besix*, ap. 24-26 y de 13 julio de 2006, as. C-4/03: *GAT c. LuK*, ap 28.

⁷⁵M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*. Thomson, Civitas, 2º edición, 2007, p. 213.

Antes de que el TJUE sentara su interpretación en el caso *Roche*, el Tribunal de Apelación de La Haya⁷⁶ acuñó la expresión “*Spider in the web*” para referirse a la situación en la que los demandados pertenecen al mismo grupo de compañías o a un grupo de compañías y venden los mismos productos en diferentes mercados nacionales. Este Tribunal consideró que en este caso existe una acción conjunta y un mismo plan de negocio, lo que permitiría agrupar las distintas reclamaciones en el domicilio de uno de los demandados en virtud del artículo 6.1. No obstante, según esta doctrina, la demanda no podría presentarse en cualquier de los domicilios, sino en el de aquel donde esté el “head office”, u centro de dirección principal, lugar donde el plan de negocio se ha originado.

34. La decisión del TJUE en el asunto *Roche* ha generado numerosas críticas, pues obliga a los titulares de patentes europeas a litigar de modo paralelo en varios países, lo que al final derivaría en hacerlo sólo en los Estados que consideren más estratégicos por razones de costes y tiempo⁷⁷. Esta línea jurisprudencial no ofrece al titular de una patente europea una tutela efectiva frente a violaciones en distintos Estados, menos aun cuando se trata de demandados domiciliados en Estados no miembros, pues los artículos 6.1 del Reglamento Bruselas I y 8.1 del Reglamento Bruselas I bis sólo permiten atribuir competencia al tribunal del domicilio de uno de los demandados respecto de aquellos demandados domiciliados en un Estado miembro del Reglamento⁷⁸. De hecho, la nueva redacción del artículo en el Reglamento Bruselas I bis ha querido solventar cualquier duda añadiendo literalmente la referencia a personas domiciliadas en un Estado miembro y, por tanto, aunque la acción esté entablada contra varios demandados, respecto de aquellos no domiciliados en un Estado miembro se deberán ejercitar acciones independientes. Ello supone que deban ser las reglas de competencia internas de cada Estado miembro las que deban determinar si sus tribunales tienen competencia para conocer de las acciones contra codemandados domiciliados en terceros Estados, dado que el Reglamento Bruselas I bis no aporta respuesta adicional a esta situación⁷⁹. Por lo tanto, sólo queda esperar que los ordenamientos internos prevean

⁷⁶Sentencia de la Corte de Apelación de La Haya de 23 de abril de 1998, *Expandable Grafts Partnership c. Boston Scientific*.

⁷⁷B. Campuzano Díaz, “El TJUE de nuevo con el foro de la pluralidad de demandados. Nota a la sentencia de 1 de diciembre de 2011 en el asunto *Painer*”. *CDT (Cuadernos de Derecho Transnacional)*, Vol. 4, Nº 1, p. 252.

⁷⁸La sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2013, as. C-645/11: *Ellen Sapir*, ap. 52-55 ha venido a confirmar este criterio «en cuanto a las personas a las que se aplica, de la parte introductoria del artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 resulta que la misma debe ser puesta en relación con el artículo 5 de dicho Reglamento, que se refiere expresamente a los demandados domiciliados en el territorio de la Unión».

⁷⁹Salvo en lo ya señalado con respecto a los litigios de contratos de trabajo o contratos de consumo.

una respuesta para ello, lo que contribuiría, sin duda, a proporcionar seguridad jurídica en la materia⁸⁰.

35. Otras críticas y posturas más liberales vienen de la mano del *European Max-Planck Group for the Conflict of Laws in Intellectual Property*, que, dentro de las reformas del Reglamento Bruselas I que ha planteado, propone una nueva redacción del artículo 6.1, plasmada en los principios CLIP⁸¹. La reforma aboga por añadir un nuevo párrafo al precepto en el que se especifique que el riesgo de resoluciones inconciliables existe cuando las disputas se refieren esencialmente a las mismas cuestiones de hecho y de derecho⁸². De este modo, no se excluiría la existencia de una misma situación de derecho aun en el caso de que se apliquen los mismos derechos nacionales, siempre y cuando los preceptos aplicables se encuentren armonizados de manera significativa en virtud de la legislación europea o de un convenio internacional aplicable al caso⁸³.

C. Fuero especial del lugar del daño

36. Como foro alternativo al del domicilio del demandado, los foros especiales de los artículos 5.3 del Reglamento Bruselas I y 7.2 Reglamento Bruselas I bis ofrecen la posibilidad de presentar la acción ante los tribunales donde se haya producido el hecho dañoso, con independencia de dónde se encuentre situado el domicilio del demandado, siempre que esté domiciliado en un Estado miembro de la UE. Se trata del foro especial *forum loci delicti commissi* que rige en materia extracontractual para acciones delictuales o cuasidelictuales. En esta materia, el contenido de las normas de competencia judicial internacional no ha experimentado modificaciones en el Reglamento Bruselas I bis, por lo que sólo se hará referencia a la jurisprudencia más reciente en la materia.

El lugar del daño se corresponde normalmente con el lugar de infracción del derecho de exclusiva, de la patente, que se localiza en el territorio al que va referido el derecho. Este fuero especial, que se presenta como una excepción al principio de competencia de los tribunales del domicilio del demandado, encuentra su fundamento en la existencia de una conexión estrecha entre una determinada controversia y los tribunales de ese lugar, que justifican la atribución de

⁸⁰P.A. de Miguel Asensio., “Un apunte sobre el fuero de la pluralidad de demandados”. <http://pedroemiguelasensio.blogspot.com.es/2013/04/un-apunte-sobre-el-fuero-de-la-15.html>

⁸¹Artículo 2.206 de los Principios CLIP.

⁸²B. Campuzano Díaz, “El TJUE de nuevo...” *loc.cit.*, p. 252.

⁸³Como sucede con la protección de las patentes europeas en el marco del Convenio de Múnich.

competencia a dichos órganos jurisdiccionales por razones de buena administración de justicia y de una sustanciación adecuada del proceso⁸⁴.

La referencia en los artículos 5.3 y 7.2 al lugar “donde pudiere producirse el hecho dañoso” deja claro la inclusión en este foro de las acciones preventivas que vayan encaminadas a evitar un posible daño aunque éste todavía no se haya producido.

37. La posible iniciación ante los tribunales del lugar del daño de acciones tendentes a la declaración de inexistencia de violación de una patente, mediante las cuales el demandante busca la declaración de que no existen los presupuestos de una responsabilidad de la que se derivaría un derecho de reparación en beneficio del demandado, ha resultado tradicionalmente más dudosa⁸⁵ por varias razones. En estas acciones, en primer lugar, los papeles de demandado y demandante quedan invertidos⁸⁶. Además, los intereses del demandante en una acción declarativa negativa versan mucho de aquellos del que presenta una demanda cuyo objeto es que el demandado sea el responsable de un perjuicio y que, por tanto, deba ser condenado a indemnizarle⁸⁷. Para el TJUE, sin embargo, en ambos casos el examen del tribunal recae esencialmente sobre los mismos elementos de hecho y de derecho y, con respecto a la inversión de los papeles, ello no resulta suficiente para excluir estas acciones *per se* del ámbito de aplicación del artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I⁸⁸. Dado que, más allá de la finalidad de estas acciones, se trata principalmente de examinar si existe un punto de conexión con el Estado en que ha sobrevenido el hecho causal o se ha producido o pudiera producirse el daño, si éstos existen, los tribunales de estos dos lugares podrán ser competentes.

38. La mayor controversia en esta materia surge cuando nos encontramos con litigios por infracciones en las que los daños están plurilocalizados, bastante común cuando la infracción se comete a través de Internet⁸⁹, en cuyo caso se tratará también de ilícitos a distancia⁹⁰. Tres son los

⁸⁴STCE de 25 de octubre de 2011, as. C-509/09: *eDate Advertising* y otros.

⁸⁵A. López-Tarruella Martínez. *Litigios transfronterizos...*, *op.cit.*, pp. 97-100.

⁸⁶Puesto que el demandante es el deudor potencial de un derecho de crédito derivado de un acto ilícito mientras que el demandado es la presunta víctima de dicho acto ilícito. STCE de 25 Octubre 2012, as. C-133/11: *Folien Fischer AG, Fofitec y Ritrama SpA*, ap. 43.

⁸⁷STCE de 25 Octubre 2012, as. C-133/11: *Folien Fischer AG, Fofitec y Ritrama SpA*, ap. 48.

⁸⁸STJCE de 25 Octubre 2012, as. C-133/11: *Folien Fischer AG, Fofitec y Ritrama SpA*, ap. 52.

⁸⁹Por ejemplo, cuando el infractor anuncia productos objeto de patentes u obtenidos por procedimientos patentados a través de Internet, de lo que pueden ser múltiples los destinatarios y situados fuera o dentro de la Unión, caso que sucede muy habitualmente. V.M. Wolfgang y A.C. Wolters, “European Patent Litigation: Taking Advantage of the European Patent System”, *The IP Litigator : Devoted to Intellectual Property Litigation and Enforcement*, vol. 13, nº 13.3, 2007, pp. 8-12,

⁹⁰Aquellos que se componen de dos elementos que se localizan en distintos países: el hecho generador y el daño. I. Lorente Martínez, “Lugar del hecho dañoso y obligaciones extracontractuales. La sentencia del TJUE de 25 octubre 2011 y el coste de la litigación internacional en internet”, *CDT*, Vol. 4, Nº 1 (2012)”, *Loc. cit.*, p. 283.

supuestos de infracciones plurilocalizadas más comunes en la práctica⁹¹: la infracción consistente en una cadena de actos verificados en Estados diferentes (una empresa que fabrica productos en un Estado y los comercializa en otro, ostentando otra persona la patente en ambos); una pluralidad de actos que generan una pluralidad de infracciones en Estados diferentes (una empresa que comercializa productos patentados en varios Estados); o un solo acto que genera una pluralidad de infracciones en diferentes Estados (típicamente a través de Internet u otros medios de comunicación). La precisión del lugar del daño se presenta complicada en todos estos casos. No obstante, resulta clave para determinar el tribunal que debe ser competente en atención a los artículos 5.3 y 7.2.

El Tribunal de Justicia viene aceptando que pueda ser competente, a elección del demandante, tanto el tribunal del país de generación del daño como aquel del país en el que se origina el daño⁹², no pudiendo ser en ningún caso competentes los tribunales del país en el que se localicen los efectos de daños indirectos⁹³. Se trata de la llamada “regla de la ubicuidad”, que permite la elección entre estos dos lugares por entenderse que en ambos han tenido lugar hechos relevantes para resolver el fondo del litigio que justifican la competencia⁹⁴, proporcionando una indicación particularmente útil desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso⁹⁵.

39. A este respecto, conviene concretar qué acepta el Tribunal por lugar de manifestación y de origen del daño, más concretamente en su jurisprudencia más reciente en la materia. Por lugar de manifestación del daño, el Tribunal considera, en primer lugar, evidente, que el lugar se corresponda con aquel donde el derecho se protege. Dado el marcado carácter territorial de los derechos de propiedad industrial, si una persona es titular de una patente en un Estado, ésta sólo podrá ser dañada en el correspondiente territorio nacional. Lo mismo sucede con la patente europea sin efecto unitario, que no atribuye una patente supranacional sino una suma de patentes nacionales.

En ilícitos a través de Internet surge el problema de que la acción de una persona puede tener repercusiones en múltiples Estados. La actividad infractora se localiza, como mínimo, en cada uno de los países en los que se descarga o desde los que se accede a la información supuestamente infractora, siempre que “concurran indicios que permitan concluir que el acto pone de manifiesto la

⁹¹A.López-Tarruella Martínez. *Litigios transfronterizos...*, op.cit., p. 107.

⁹²STJCE 25 de octubre de 2011, as. C-509/09: *eDate Advertising y otros*, ap. 41.

⁹³El TJCE ha fundamentado esta decisión en el objetivo de evitar un *fórum actoris*. P.A de Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, Madrid, 2002, p.188.

⁹⁴M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, *Derecho Procesal Civil...*, op. cit., p. 190.

⁹⁵STJCE de 19 abril 2012, as. C-523/2010: *Wintersteiger*, ap. 20.

intención de su autor de dirigirse a las personas situadas en este territorio”⁹⁶. Mediante esta aclaración, el Tribunal pone de manifiesto que la mera accesibilidad de la información en un territorio no es determinante para concluir que la infracción se realiza en ese territorio. Debe considerarse la actividad, por tanto, dirigida al territorio del Estado, que se sustancia en la generación de esta conducta de efectos sustanciales en el mismo⁹⁷.

Una particularidad en relación con el lugar de manifestación del daño es que sólo pueden reclamarse los daños ocasionados en ese territorio, lo que para un titular de patentes en varios Estados puede no resultar del todo conveniente dado que, para obtener la reparación por todos los daños, debería iniciar un procedimiento en cada Estado en que haya sido violado el derecho. Sin embargo, resulta especialmente útil cuando el origen del daño se localiza en el extranjero, por ejemplo, cuando se fabrican bienes en un Estado no miembro destinados al mercado de un Estado miembro, en vulneración de una patente en éste último.

40. En cuanto al lugar del evento causal (origen del daño), el Tribunal ha entendido que cabe localizarlo allí donde se desencadena, por el supuesto responsable, el proceso técnico que lleva a la actividad constitutiva de infracción, que suele fijarse en el lugar donde el infractor tiene su establecimiento. El lugar donde se encuentra el servidor o los medios técnicos para que se realice la actividad, es, a estos efectos, irrelevante, aunque sí podría resultar de importancia a la hora de adoptar las consiguientes medidas provisionales o cautelares⁹⁸.

Es importante señalar que el lugar de origen puede servir para atribuir competencia, con base en los artículos 5.3 y 7.2, sobre todos los daños causados por la actividad infractora en todo el mundo, lo cual es interesante a la par que eficaz cuando se trata de acciones realizadas a través de Internet. Además, en el caso de que una patente europea haya sido violada en varios países, esta opción aparece como la más propicia para el titular de la patente en términos de ahorro de tiempo y dinero, pues únicamente deberá ejercitar una acción para que se conozcan todas las infracciones cometidas. Sin embargo, dado que el criterio del Tribunal parece ser situar el lugar de origen en el lugar donde tenga su establecimiento el infractor, y éste, en la práctica, suele coincidir con el de su domicilio, las posibilidades para demandar que parecían ampliarse se mantienen.

⁹⁶STJCE de 18 octubre 2010, as. C-173/11, *Football Dataco*, ap. 39.

⁹⁷Los elementos relevantes para apreciar si una actividad se encuentra dirigida a un Estado se citan en la sentencia *Pammer*. Para P.A. de Miguel Asensio se trata de una lista en absoluto exhaustiva de elementos que por sí solos pueden no resultar determinantes y cuya relevancia pueden variar en función de las circunstancias del caso. P.A. de Miguel Asensio, “Tribunales competentes y ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad intelectual en Internet: la aportación de la sentencia *Football Dataco*”. Disponible a fecha 18 de octubre de 2012 en: <http://pedroemiguelasensio.blogspot.com.es/2012/10/tribunales-competentes-y-ley-aplicable.html>

⁹⁸STJUE de 19 abril 2012, as. C-523/2010: *Wintersteiger*, ap. 36.

41. La posibilidad de ejercitar la acción ante los tribunales del lugar del daño o de manifestación del daño es, a su vez, la alternativa que se encuentra prevista en los principios CLIP (artículos 2:202 y 2:203) cuando la infracción se realiza a través de medios ubicuos como Internet. En ellos se hace referencia al “efecto sustancial” del daño sufrido dentro de un país⁹⁹, contemplándose, a su vez, que el tribunal competente también podrá conocer de aquellas infracciones cometidas en los territorios de otros países donde no se manifestaran tales efectos directos, ante determinadas circunstancias (relativas al lugar donde se llevaron a cabo las actividades de forma sustancial o que el daño fuera también sustancial) que garantizaran tal conexión.

4. Particularidades y problemática principal sobre los foros de competencia en litigios sobre patentes

42. Son muchos los problemas derivados del actual sistema de Bruselas I en relación con los litigios sobre patentes. La jurisprudencia del TJUE ha llevado a cabo en numerosas ocasiones una estricta interpretación de los foros de competencia para esta materia¹⁰⁰, cuya finalidad principal ha sido evitar el denominado *fórum shopping*. Esta práctica supone permitir a los demandantes, en función de cada caso, varias opciones para que puedan ejercitar su acción ante los tribunales que más les convenga, lo que en ocasiones da lugar a que actúen estratégicamente con intención de beneficiarse al máximo de esta situación de pluralidad de foros¹⁰¹. Sin embargo, la excesiva rigidez en el tratamiento de estos fueros hace que todavía persistan muchos problemas en la materia, a alguno de los cuales ya se ha hecho referencia a lo largo del capítulo.

43. Uno de los aspectos más controvertidos recae en el hecho de que los fueros de competencia establecidos en materia de infracciones quedan fácilmente desplazados al entrar en conflicto con un fuero de competencia exclusivo, eso sí, establecido para una materia diferente (la validez del derecho) de la propia infracción del derecho. El conflicto principal surge cuando se entablan acciones tanto por violación como por infracción del mismo derecho de patente, pues se

⁹⁹Para ello, sería decisivo que el “resultado directo” de la actividad lesiva cometida en Internet se extendiera a ese territorio en particular de manera sustancial, aunque no necesariamente de forma única. G. Palao Moreno, “Infracción de la Propiedad Intelectual en la Unión Europea: Principio de Territorialidad e Internet”, *Revista de Propiedad Intelectual*, Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela, N° 14, enero-diciembre, 2011, p.22.

¹⁰⁰STJCE de 27 septiembre 1988, as. C-189/87, *Kalfelis*, ap. 9 y STJCE de 13 de Julio de 2006, as C-539/03, *Roche*, ap. 38.

¹⁰¹El riesgo de ese tipo de actuaciones se acentúa en un régimen basado en la creación de patentes paralelas y en el que no existe un sistema propio de solución de controversias. P.A. de Miguel Asensio, “La protección transfronteriza...”, *loc.cit.*, p. 423.

consideran cuestiones íntimamente vinculadas entre sí, cuyo independiente tratamiento y las posibles soluciones contradictorias minarían la seguridad jurídica.

Así pues, en el caso de que se presente una acción en los tribunales del Estado de domicilio del demandado o en los tribunales del Estado de localización del daño, si el demandado en el proceso decide alegar en su defensa que la patente que supuestamente ha violado no es válida, el tribunal que está conociendo de la demanda por infracción no podrá entrar a conocer sobre la validez de la patente, dado que se trata de una materia reservada al foro exclusivo del artículo 22.4 del Reglamento Bruselas I y del 24.4 del Reglamento Bruselas I bis. Con la nueva redacción del Reglamento Bruselas I bis, más allá de intentar solucionar el problema, se mantiene la interpretación del TJUE en el asunto *GAT v. LuK* de que el tribunal que estuviera conociendo de la infracción no podrá decidir sobre la validez de la patente ni siquiera a título incidental, es decir, con efectos *inter partes*¹⁰².

44. Presentada esta situación, el tribunal competente para conocer la infracción deberá suspender el proceso, instar a la parte que alega la nulidad a que inicie un proceso de nulidad en el país de registro y esperar a que exista una decisión sobre la validez para poder pronunciarse sobre la violación posteriormente¹⁰³. Se deberán, por consiguiente, iniciar tantos procesos de nulidad como países en los que el derecho esté registrado y en los que se pretenda declarar nulo. Esto puede conducir a que no todos los tribunales de países en los que se haya violado lleguen a la misma conclusión, pues para unos puede ser válido el derecho mientras para otros no, dando lugar a resoluciones contrarias. El tribunal que estaba conociendo de la infracción tendrá posteriormente que pronunciarse sólo acerca de la infracción de los derechos que sí sean considerados válidos en los países en los que estén registrados.

45. Además de los elevados costes para las partes y la dilatación en el tiempo que supone que el tribunal que conoce de la infracción deba suspender el procedimiento hasta conocer la decisión acerca de la validez del derecho, pueden surgir otros problemas. Dado lo habitual de que la validez sea impugnada por el demandado con el único fin de dilatar el primer proceso (demandas torpedo)¹⁰⁴, podría fácilmente darse la situación de que aun habiéndose instado al demandado a presentar la acción de nulidad ante el tribunal competente, éste no lo haga y, por lo tanto, el proceso sobre infracción quede pendiente de forma indefinida. Aunque el Tribunal de Justicia no se ha

¹⁰²P.Torremans, "Exclusive jurisdiction and cross border IP (patent) infringement suggestions for amendment of the Brussels I regulation", *European Intellectual Property Review*, E.I.P.R., 29(5), 2007, p. 200.

¹⁰³La jurisprudencia del Tribunal de Justicia previó otra posibilidad, la de ordenar que prosiga el proceso si el demandado actúa de mala fe (conclusiones del Abogado General L.A. Geelhoed de 16 de septiembre de 2004, as. C-4/03, *GAT c. LuK*, ap.46). P.A de Miguel Asensio, *Derecho Privado... op.cit.*, p. 574.

¹⁰⁴Lo que C. González Beilfuss, *Competencia judicial...*, *op.cit.*, p. 277, llama el "torpedo de nulidad".

pronunciado sobre este aspecto de forma clara, la solución más lógica sería permitir que el tribunal que conoce de la infracción pueda pronunciarse sobre ésta sin entrar a valorar la validez de la patente, que se presume válida a todos los efectos. Esta alternativa nos serviría para afirmar que no toda defensa por parte del demandado que cuestione la validez del derecho conlleva la falta de competencia del tribunal para pronunciarse acerca de la infracción de patentes no registradas en su país.

Por otra parte, ni el Tribunal de Justicia ni la nueva redacción del artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I bis han aclarado la cuestión de si, por el mero hecho de que el demandado alegue la nulidad de la patente, el tribunal competente para conocer de la infracción debe declinar su competencia en este aspecto o suspender el proceso. Esto podría tener consecuencias muy negativas para poder obtener una tutela efectiva de los derechos de propiedad industrial en el ámbito de la UE¹⁰⁵. Ante este panorama, que da lugar a un sistema realmente defectuoso¹⁰⁶, varias son las alternativas que se han propuesto y que, en su mayor parte, suponen el conocimiento conjunto de validez e infracción del derecho de patente¹⁰⁷.

46. Una parte de la doctrina considera que una posible solución podría consistir en introducir el concepto de abuso procesal en el Reglamento Bruselas I bis, permitiendo, en los casos en que existiera, que el tribunal competente para conocer de la infracción pueda pronunciarse sobre la validez u omitir este aspecto, para lo que habría que esperar a próximos debates y modificaciones¹⁰⁸. Dentro de abuso procesal cabría incluir cualquier actuación contraria a la buena fe que tenga la intención de provocar una situación contraria a Derecho, como el caso de las demandas torpedo, cuyo único objetivo es retrasar o bloquear un procedimiento.

47. Otra posible solución podría haber consistido, como adelanta A. Lopez-Tarruella, en modificar el mecanismo de conexidad, con el fin de que el tribunal del Estado de registro pueda conocer, junto con la acción de nulidad, de la reclamación por infracción presentada con anterioridad ante los tribunales de domicilio del demandado, o bien que se pueda presentar la demanda por infracción directamente ante los tribunales del registro¹⁰⁹. Ello, no obstante, iría en perjuicio de otros foros de competencia como el domicilio del demandado o el lugar del daño, justificados en sí mismos por estar vinculados al litigio de forma que, de igual modo, hacen

¹⁰⁵P.A. de Miguel Asensio, “La protección transfronteriza...”, *loc. cit.*, p. 65.

¹⁰⁶ El propio Abogado General en el apartado 143 de sus Conclusiones Generales en el asunto *GAT v. LuK* reconocía que el sistema actual “parece poco satisfactorio (...) por lo que procede mejorar el sistema actual de reparto de competencias jurisdiccionales relativas a los litigios por violación de patentes”.

¹⁰⁷ A.López-Tarruella Martínez., *Litigios transfronterizos...*, *op.cit.*, p. 209.

¹⁰⁸ J. Suderow., “Nuevas normas de litispendencia y conexidad para Europa: ¿el ocaso del torpedo italiano? ¿flexibilidad versus previsibilidad?”, *CDT*, Vol. 5, Nº 1, 2013, p. 198.

¹⁰⁹ A.López-Tarruella Martínez., *Litigios transfronterizos...* *op.cit.*, pp. 209-210.

aconsejable que sean esos tribunales los que conozcan de la acción por infracción. Además, en los supuestos de infracciones plurilocalizadas, habría que presentar tantas demandas como Estados en los que se ha cometido la infracción.

48. La alternativa de que sea el tribunal ante el que se presenta la acción por infracción el que entre a conocer de la validez del derecho ha sido tradicionalmente la más secundada, a la par que la más lógica cuando hablamos de la patente europea¹¹⁰, pues las normas se encuentran prácticamente armonizadas por el Convenio de Múnich. Esta opción requeriría la modificación de los términos del Reglamento Bruselas I bis, para eliminar la exigencia de que, en caso de litispendencia o conexidad, el primer tribunal ante el que se haya planteado la infracción pueda conocer de la validez presentada con posterioridad, así como para no otorgar la competencia exclusiva cuando se presenta la acción a título incidental. De este modo, el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I bis no resultaría aplicable cuando la cuestión de validez o inscripción de patentes no afecte a terceras personas, sino que sólo se persiga la desestimación de la demanda y la decisión tenga efectos *inter-partes*¹¹¹.

A pesar de las múltiples alternativas presentadas, la nueva redacción del Reglamento Bruselas I bis deja claro que la doctrina establecida por el TJUE en su sentencia de 13 de julio de 2006, C-4/03, en el asunto *GAT c. LuK*, continúa siendo el criterio a seguir¹¹².

49. Otro aspecto de gran importancia por el gran número de conflictos que ha generado tiene que ver con los procedimientos paralelos que dan lugar a sentencias contradictorias y que en muchas ocasiones se utilizan para dilatar en el tiempo las situaciones litigiosas. El Reglamento Bruselas I recoge en sus artículos 27 a 30 las normas destinadas a regular la prioridad para las situaciones en las que existan procedimientos entre las mismas partes y con identidad de objeto o procedimientos conexos en más de un tribunal en un Estado miembro. Dado que las soluciones propuestas no son siempre las deseables, esta materia se prestaba a ser objeto de modificación y adaptación a nuevas circunstancias tales como la existencia de un acuerdo de elección de foro, comentado con anterioridad¹¹³, o la aplicabilidad del Reglamento a personas no domiciliadas en la UE. En este sentido, el Reglamento Bruselas I bis, en sus artículos 29 a 34, ha tratado de ofrecer

¹¹⁰J.W. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford/Nueva York, OUP, 2ª Edición, 2011, p. 349.

¹¹¹Esta es la solución propuesta también por los principios CLIP y ALI.

¹¹²P.A. de Miguel Asensio, "La litigación transfronteriza sobre derechos de propiedad industrial tras la sentencia Solvay". Disponible a fecha 27 de julio de 2012 en: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2012/07/la-litigacion-transfronteriza-sobre.html>

¹¹³*Vid.* página 14.

una solución que, pese a presentar un avance positivo, pues las normas de litispendencia internacional reguladas en el Reglamento Bruselas I acarrearán una serie de problemas prácticos que han sido empleados en litigios internacionales de forma abusiva y con fines dilatorios, dista mucho de resolver todas las controversias que puedan plantearse al respecto, pues sólo se aplica al ámbito extracomunitario.

50. El nuevo régimen en la materia lo encontramos en el artículo 33, que prevé la posible situación de litispendencia que tuviera lugar entre tribunales de Estados miembros y tribunales de terceros Estados, cuando fueran estos últimos los que estuvieran conociendo el asunto en primer término¹¹⁴. Así pues, el apartado primero del mencionado artículo prevé que el tribunal del Estado miembro suspenda de oficio el procedimiento, aunque sólo en aquellos casos en los que el tribunal del Estado miembro pueda ser competente en virtud del foro general del domicilio del demandado o de los foros especiales, de los cuales únicamente nos interesa el recogido en el artículo 7 (materia contractual), y si concurren las siguientes situaciones: “a) que quepa esperar que el tribunal del tercer Estado dicte una resolución objeto de reconocimiento y ejecución en ese Estado miembro, y, b) que el tribunal del Estado miembro considere necesaria la suspensión “en aras de la buena administración de justicia”.

51. Del mismo modo que sucede en el ámbito intracomunitario, surge ahora la posibilidad de que, adelantándose a una posible demanda por infracción de una patente, se plantee por el infractor o empresa que espera ser demandada una acción declarativa negativa¹¹⁵ ante un tercer Estado solicitando que se revele que no se infringe patente alguna. Esta estrategia, que recibe el nombre de “torpedo”¹¹⁶, suele llevarse a cabo ante los tribunales que se estima que van a proceder de la forma más lenta, con el único objetivo de retrasar injustificadamente la resolución del conflicto¹¹⁷. Con este proceder y el nuevo artículo 33, si posteriormente se decide interponer

¹¹⁴En el Reglamento 44/2001 sólo se regulaba la situación de litispendencia entre Estados miembros, en el artículo 27.

¹¹⁵Basándose en el artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I o 7.3 del Reglamento Bruselas I bis, si los elementos relacionados con la acción declarativa negativa pueden justificar la conexión con el Estado en el que, o bien ha sobrevenido el hecho causal o bien se ha producido o puede producirse el daño.

¹¹⁶Torpedo diferente a aquel que concurre cuando se plantea la validez en supuestos de infracción. Se conoce a este “torpedo” como la práctica por la cual el infractor o empresa que espera ser demandada opta por los tribunales más lentos para demandar a su vez, generando un retraso injustificado en la resolución del conflicto. M. Franzosi, «Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo», en *EIPR* 1997, pp. 7 y ss., también disponible en <http://www.franzosi.com/articolo/1997/worldwide-patent-litigation-and-the-italian-torpedo/en>

¹¹⁷Países como Italia o Bélgica suelen ser más lentos, contrariamente a Alemania. F. Rödiger., “Cross-border litigation after GAT v LuK and Roche v Primus: the future of the Italian Torpedo”. Disponible a fecha 5 de marzo de 2013 en: http://www.twobirds.com/English/News/Articles/Pages/Cross_border_litigation_after_GAT_v_LuK_and_Roche_v_Primus_the%20future_of_the_Italian_Torpedo.aspx

demanda por infracción ante los tribunales de un Estado miembro, éste debe inhibirse en favor del primero que conoce de la acción declarativa de no infracción¹¹⁸.

No obstante, el Reglamento Bruselas I bis ha querido dejar una vía de escape en este aspecto, pues el artículo continúa señalando que el tribunal del Estado miembro podrá decidir continuar con el procedimiento si el proceso en el tercer Estado es suspendido o sobreseído, si se estima que no vaya a concluirse en un *tiempo razonable*¹¹⁹ o si, en definitiva, la continuación del proceso se considera necesaria para la buena administración de justicia¹²⁰. A la luz de este precepto, el tribunal del Estado miembro podría recuperar la competencia y así disminuir los negativos efectos de estas estrategias, lo que supone atribuir al mecanismo extracomunitario una flexibilidad que no existe a nivel comunitario para combatir abusos intra UE¹²¹.

La conexidad en el caso de acciones presentadas ante un tribunal de un Estado miembro y, previamente, ante un tercer Estado, viene regulada en similares condiciones en el artículo 34 del Reglamento Bruselas bis.

52. Con las novedades introducidas por el Reglamento Bruselas I bis para regular la litispendencia se podrá, de ahora en adelante, evitar dos tipos de abusos en relación con los litigios sobre patentes, a saber: los torpedos intracomunitarios contra acuerdos de elección de foro y los torpedos extracomunitarios cuando sean contrarios a la buena administración de justicia o el procedimiento tenga una duración excesiva.

Sin embargo, podemos decir que varios problemas subsisten en la materia. Por un lado, la imposibilidad de aplicar esta “vía de escape” en el ámbito comunitario, lo que facilita los torpedos. Por último, las normas de litispendencia y conexidad no se aplican cuando la acción ante el segundo tribunal atañe a la inscripción y validez de la patente, y por ende éste sea competente en virtud del foro exclusivo previsto en el artículo 24.4. De ello se desprende que el nuevo régimen no logrará

¹¹⁸J.W. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property... op.cit.*, p. 386.

¹¹⁹El Reglamento no contiene definición alguna sobre *tiempo razonable*. J. Suderow, “Nuevas normas de litispendencia...”, *loc.cit.*, p. 196.

¹²⁰Artículo 33.2 Reglamento 1215/2012. El concepto de buena administración de justicia se recoge en el considerando 24 del Reglamento: «A la hora de apreciar la buena administración de justicia, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de que se trate debe valorar todas las circunstancias del asunto de que conoce. Esta valoración puede incluir las conexiones entre los hechos del asunto y las partes y el tercer Estado de que se trate, la fase a la que se ha llegado en el procedimiento en el tercer Estado en el momento en que se inicia el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro, y si cabe esperar que el órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte una resolución en un plazo razonable».

¹²¹J. Suderow, “Nuevas normas de litispendencia y conexidad...”, *loc.cit.*, p. 196.

solucionar el amplio margen de manipulación de los posibles infractores que cuestionen la validez de la patente, lo que supone otra modalidad de torpedo¹²².

53. Por último, aunque el TJUE ha sido claro en aspectos como la posibilidad de agrupar las diferentes reclamaciones ante los tribunales de uno de los demandados cuando existan varios (en aplicación de los artículos 6.1 del Reglamento Bruselas I y 8.1 del Reglamento Bruselas I bis) o la concreción del lugar del daño en ilícitos plurilocalizados (artículos 5.3 del Reglamento Bruselas I y 7.2 Reglamento Bruselas I bis), parece que las rígidas soluciones propuestas distan mucho de ofrecer una solución lógica y flexible para las partes¹²³.

54. Quedan abiertas, por lo tanto, múltiples cuestiones que tarde o temprano deberán ser solucionadas en aras de lograr una lógica procesal que aporte seguridad jurídica a las partes en los litigios sobre patentes. Para poder dar solución a las incertidumbres o imprecisiones a las que se ha hecho alusión habrá que esperar a futura jurisprudencia del TJUE en la materia. No obstante, se analizará en el siguiente capítulo si el nuevo sistema jurisdiccional creado por el Acuerdo TUP podrá solucionar algunas de estas cuestiones al menos para los litigios que conciernen a la patente europea. Además, como se ha adelantado, la Comisión Europea ha presentado recientemente una Propuesta de Reglamento por la que se modificaría el Reglamento Bruselas I bis con el objetivo, por un lado, de adaptarlo al Acuerdo TUP, y, por otro, de tratar el tema de la aplicación de las normas de competencia judicial con respecto a los demandados en Estados no miembros de la UE.

¹²²M. Franzosi, “Worldwide Patent Litigation...”, *loc.cit.*, pp. 7 y ss.

¹²³Ver apartados dedicados a estas cuestiones.

III. EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES

1. Organización del Tribunal Unificado de Patentes

55. Dentro del “paquete de patentes” encontramos, como pieza esencial, el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, que prevé un sistema unificado de solución de litigios en materia de patentes para las patentes europeas -con o sin efecto unitario- concedidas por la OEP según el procedimiento previsto en el Convenio de Múnich.

Tras décadas de negociaciones, el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), creado en virtud dicho acuerdo será, a partir de su entrada en vigor, un tribunal común a todos los Estados miembros contratantes y, por ende, parte de su sistema judicial.

El TUP tendrá personalidad jurídica en cada uno de los Estados miembros contratantes y se registrará por los dispuesto en el Acuerdo, en su Estatuto de funcionamiento¹²⁴ y el en Reglamento de Procedimiento que deberá elaborar el Comité administrativo creado en virtud del Acuerdo¹²⁵ y del que ya se han redactado 15 borradores¹²⁶. Su financiación provendrá de los ingresos generados con el cobro de tasas por su actividad, si bien en un primer momento los Estados realizaran las contribuciones pertinentes.

Su creación por vía de Tratado Internacional y no de normativa comunitaria responde a la intención de superar las objeciones que manifestó el TJUE, a través de su dictamen 1/91¹²⁷, que, como se verá¹²⁸, se mostró contrario a este sistema jurisdiccional. Aun así, el nuevo Tribunal surge y queda sometido al Ordenamiento de la UE, con intervención del TJUE para garantizar la correcta aplicación y uniforme interpretación de dicho Ordenamiento¹²⁹. En la elaboración y firma del Acuerdo participaron 25 Estados miembros de la UE¹³⁰ que han decidido unirse a este sistema único y especializado de resolución de litigios, siendo España y Polonia las únicas bajas.

56. La creciente complejidad y especialidad de los procedimientos relativos a la protección de los derechos de patente ha hecho aconsejable la designación de tribunales especializados

¹²⁴Anexo I del Acuerdo TUP.

¹²⁵Artículo 41.1 del Acuerdo TUP: «En el Reglamento de Procedimiento se establecerán las normas del procedimiento ante el Tribunal, que serán conformes al presente Acuerdo y al Estatuto».

¹²⁶El 15 Borrador del Reglamento de Procedimiento, hecho el 15 de mayo de 2013 y disponible a fecha 1 de julio de 2013 en <http://www.unified-patent-court.org/images/documents/draft-rules-of-procedure.pdf>

¹²⁷Dictamen 1/91 del Tribunal de Justicia (Pleno) de 8 de marzo de 2011.

¹²⁸*Vid.* página 59.

¹²⁹Artículo 21 del Acuerdo TUP.

¹³⁰En la elaboración realmente participaron 24, puesto que Bulgaria se ha adherido posteriormente.

repartidos por todo el territorio comunitario¹³¹. El Acuerdo TUP básicamente incluye las mismas propuestas en su composición judicial que el *non nato* sistema judicial del Acuerdo sobre litigios en materia de patente europea o EPLA¹³².

El capítulo segundo del Acuerdo, dedicado a las cuestiones institucionales, indica en primer lugar que el TUP lo conforman un Tribunal de primera instancia, un Tribunal de apelación y una Secretaría, que desempeñarán las funciones que el Acuerdo les designe (artículo 6).

Una de las novedades introducidas por el Acuerdo radica en la exigencia de que el TUP esté integrado por jueces no sólo con formación jurídica, sino también técnica, debiendo demostrar altos niveles de competencia y experiencia en el ámbito de los litigios sobre patentes. Con este fin, el Acuerdo prevé la creación de un marco de formación de jueces¹³³, con sede en Budapest, “con el fin de mejorar e incrementar el conocimiento técnico disponible en materia de litigios sobre patentes y de garantizar una distribución geográfica amplia de dichos conocimientos y experiencia específicos” (artículo 19).

A. El Tribunal de Primera Instancia

57. El Tribunal de primera instancia queda integrado, a su vez, por una División central, con sede principal en París y secciones en Múnich y Londres, y por Divisiones nacionales y regionales. La Sede, en París, se ocupará principalmente de los litigios relativos a patentes sobre técnicas industriales, transportes, textiles, papel, construcciones fijas, física y electricidad. La Sección de Londres, por su parte, conocerá sobre los asuntos relativos a necesidades corrientes de la vida, química y metalurgia. Por último, la sección de Múnich se ocupará de los asuntos sobre patente relacionados con la mecánica, iluminación, calefacción, armamento y voladura¹³⁴.

Con respecto a las Divisiones nacionales, todo Estado miembro puede solicitar que se cree al menos una en su territorio, pudiendo albergar una segunda si registra anualmente un número de casos superior a cien durante tres años consecutivos, anteriores o posteriores a la creación del Acuerdo, con el único límite de no superar las cuatro Divisiones (artículo 7). Serán los propios Estados los que designen las sedes en que se ubicarán las Divisiones.

¹³¹M. Desantes, “La Patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad”, *R.E.D.I.*, Vol. 43, n°2, 1991, p. 327.

¹³²El Acuerdo sobre solución de litigios en materia de patentes, creado por un Grupo de Trabajo de la Comisión Europea el 16 de febrero de 2004. Borrador disponible a fecha 30 de marzo en: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/CFCE3624CD11025AC125795700511874/\\$File/impact_assessment_2006_02_v1_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/CFCE3624CD11025AC125795700511874/$File/impact_assessment_2006_02_v1_en.pdf)

¹³³Dicho marco de formación tendrá como principales cometidos la realización de prácticas en órganos jurisdiccionales nacionales o en Divisiones del TUP, el perfeccionamiento de los diferentes idiomas, aspectos técnicos de las patentes o la preparación de los aspirantes a jueces. Además, celebrará reuniones periódicas con el fin de poner en conocimiento de los jueces del TUP las últimas novedades en materia de patentes.

¹³⁴Anexo II del Acuerdo TUP.

Por último, se prevé la posibilidad de que dos o más Estados Miembros soliciten la constitución de una División regional común, con competencia para todos los territorios que la integren. Aunque este parece tratarse de un supuesto pensado para los casos en los que los Estados miembros no lleguen a registrar un determinado número de casos, nada se dice al respecto en el Acuerdo. En el caso de que un Estado no tenga División nacional o regional, las acciones se deben interponer ante la División central.

En cuanto a la asignación de jueces y de los sectores industriales que cubrirá cada División, no se concreta nada al respecto en el Reglamento de Procedimiento. Únicamente se menciona que las causas pendientes ante una División, tanto regional o nacional como central, deberán ser asignadas por el Secretario en función del esquema de distribución de casos que haya establecido el juez que presida la División (Regla 345.3).

Las resoluciones y órdenes de los tribunales de primera instancia serán recurribles ante las salas del Tribunal de Apelación en un plazo de dos meses desde la notificación de la resolución (artículo 73).

B. El Tribunal de Apelación

58. El Tribunal tiene su sede en Luxemburgo y sus Salas una composición plurinacional de cinco jueces, tres con formación jurídica y dos con formación técnica, titulación y experiencia en el ámbito de la tecnología de que se trate (artículo 9). No obstante, se compondrá únicamente de tres jueces con formación jurídica la Sala que conozca de las acciones contra decisiones de la OEP¹³⁵.

El Reglamento de Procedimiento enumera de forma general las decisiones susceptibles de apelación ante el Tribunal (Regla 220): decisiones finales del Tribunal de Primera Instancia, decisiones que concluyen procedimientos en lo relativo a una de las partes, y decisiones u órdenes de las mencionadas en los artículos 49.5, 59, 60, 61, 62 o 67 del Acuerdo¹³⁶.

Las condiciones para poder presentar el correspondiente recurso de revisión ante el Tribunal pueden resumirse en dos (artículo 81): a) que la parte que lo solicita haya descubierto un hecho, declarado delito por un órgano jurisdiccional nacional y desconocido en el momento de dictarse la resolución en primera instancia, que constituya un factor decisivo para la resolución del caso, o; b) que se hubiese incurrido en un vicio de forma “esencial”, como que el demandado no hubiese

¹³⁵El TUP es, además, un Tribunal competente para conocer las acciones relativas a decisiones de la Oficina Europea de Patentes en el desempeño de las funciones a las que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1257/2012.

¹³⁶Por orden de referencia, decisiones del Tribunal de Primera Instancia que incluyen: decisiones de que la lengua de procedimiento sea aquella en la que ha sido concedida la patente; órdenes de presentación de pruebas; medidas de aseguramiento de la prueba y reconocimiento de lugares; órdenes de embargo preventivo; medidas provisionales y cautelares; y órdenes de entrega de información.

recibido ningún documento o notificación del escrito de demanda con antelación suficiente y, a raíz de ello, no hubiese podido comparecer para defenderse.

C. La Secretaría

59. Por último, la Secretaría, regulada en el artículo 10 del Acuerdo, se crea en la sede del propio Tribunal de Apelación y cuenta con subsecretarías en las sedes de los tribunales de Primera Instancia. El Secretario es el responsable de organizar el funcionamiento y las actividades de la Secretaría, y debe asistir en lo que pueda al Tribunal, al Presidente del Tribunal de Apelación, al Presidente del Tribunal de Primera Instancia y a los jueces en el ejercicio de sus funciones¹³⁷.

2. Alcance de la competencia del Tribunal Unificado de Patentes

60. El TUP será el Tribunal competente para conocer de los litigios relativos tanto a las patentes europeas con efecto unitario como a las patentes europeas sin dicho efecto, siempre que estas últimas se concedan para más de un país contratante¹³⁸. A pesar de que, en principio, el objetivo del sistema propuesto no es sustituir los actuales sistemas nacionales y el sistema europeo, sino coexistir con ellos, lo cierto es que el tribunal abarca ciertas competencias, por no decir prácticamente todas, de forma exclusiva, manteniendo para la competencia de los tribunales nacionales todo lo que no forme parte de la suya propia¹³⁹.

Puesto que se prohíbe la doble protección de las patentes¹⁴⁰, si el titular de una patente quiere que los tribunales nacionales sean competentes para conocer de las acciones que se ejerciten en relación con su patente, deberá optar por solicitar las respectivas patentes nacionales. Esta opción se mantiene presente, ya que el solicitante de patente conserva la libertad de optar entre una patente nacional, una patente con efecto unitario, una patente europea con efecto en uno o varios Estado contratantes del Convenio de Múnich o, incluso, una patente europea con efecto unitario validada

¹³⁷ Artículo 23 del Estatuto del TUP.

¹³⁸ Los Estados miembros del Convenio de Múnich que no lo sean del Acuerdo TUP mantienen sus competencias sobre las patentes concedidas en virtud del procedimiento del Convenio. El TUP tendrá competencia sobre patentes europeas sin efecto unitario concedidas para Italia. <http://www.theunitarypatent.com/what-is-the-jurisdiction-of-the-upc>

¹³⁹ Artículo 32.2 del Acuerdo TUP: «Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros contratantes seguirán siendo competentes para aquellas acciones relativas a patentes y certificados complementarios de protección que no sean de competencia exclusiva del Tribunal».

¹⁴⁰ «Los Estados miembros participantes deben garantizar que se considere que la patente europea en cuestión no ha surtido efecto como patente nacional en su territorio, a fin de evitar una doble protección mediante patente». Considerando 16 del Reglamento 1257/2012.

además en uno o varios Estados contratantes del Convenio que no sean Estados miembros participantes en este nuevo sistema del Acuerdo TUP¹⁴¹.

A. Ámbito material

61. El TUP tendrá competencia exclusiva en los litigios que versen¹⁴²: “a) sobre patentes europeas validadas en los Estados miembros contratantes, siempre que no hayan caducado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo o hayan sido concedidas después de dicha fecha, o solicitudes de patente europea que se encuentren en curso en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo o presentadas tras la misma¹⁴³, b) sobre patentes europeas con efecto unitario en aquellos Estados miembros contratantes que al tiempo participen en las cooperaciones reforzadas establecidas en los dos Reglamentos que conforman el paquete de patentes¹⁴⁴ y c) sobre certificados complementarios de protección expedidos para productos protegidos por patentes.

Sobre esta base, el artículo 32 del Acuerdo TUP, señala las materias concretas en las que el Tribunal tendrá competencia exclusiva:

“a) acciones por violación de patente y de certificados complementarios de protección y protecciones afines;

b) acciones tendentes a la declaración de inexistencia de violación de patentes y de certificados complementarios de protección;

c) acciones por las que se soliciten medidas provisionales y cautelares;

d) acciones de nulidad de patente o de certificados complementarios de protección; e) demandas de reconvención de nulidad de patente o de certificados complementarios de protección;

f) demandas por daños y perjuicios o de indemnización, derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada;

g) acciones relativas al uso de la invención anteriormente a la concesión de la patente o al derecho fundado en una utilización anterior de la invención;

h) acciones de indemnización por licencias, basadas en el artículo 8 del Reglamento 1257/2012 (PG);

i) acciones relativas a decisiones de la Oficina Europea de Patentes en el desempeño de las funciones a que se refiere el artículo 9 del Reglamento 1257/2012.”

El carácter exclusivo de la competencia del TUP sobre estas acciones se traduce en la imposibilidad de que sean conocidas por cualquier otro tribunal, conservando la cualidad de única jurisdicción competente. Los Estados miembros contratantes seguirán siendo competentes para todas aquellas acciones que no sean de competencia exclusiva del Tribunal, tal y como viene establecido en el apartado segundo del artículo citado.

¹⁴¹Considerando 26 del Reglamento 1257/2012.

¹⁴²Artículo 3 del Acuerdo TUP.

¹⁴³Razón por la cual ha firmado Italia, que no participa en la cooperación reforzada.

¹⁴⁴Este último apartado incluye a todos menos España, Polonia e Italia.

B. Ámbito temporal

62. Respecto al ámbito temporal de aplicación del Acuerdo, se anuncia que entrará en vigor en aquel de estos tres momentos que se produzca en último lugar¹⁴⁵: el 1 de enero de 2014, el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el que se haya depositado el décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión, con la exigencia de que entre las ratificaciones se encuentren aquellas de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del Acuerdo, es decir, Alemania, Francia o Reino Unido, o el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el que hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento Bruselas I bis¹⁴⁶, aspecto este último controvertido sobre el que más tarde se realizarán algunas reflexiones. El ámbito temporal representa una cuestión no exenta de posibles problemas prácticos en cada una de las tres posibles fechas.

En cuanto a la primera de las posibilidades, parece poco presumible, por su proximidad, que la fecha 1 de enero de 2014 sea posterior a la fecha en que se alcancen las 13 ratificaciones, incluidas las de Alemania, Reino Unido y Francia, viendo el ritmo en que se están llevando a cabo¹⁴⁷.

En segundo lugar, en lo que atañe a las ratificaciones, puede que no se alcancen las 13 requeridas, incluidas las de Alemania, Reino Unido y Francia, en un corto periodo de tiempo. Su obtención y la consiguiente entrada en vigor del Acuerdo y de las cooperaciones reforzadas¹⁴⁸ (si se trata del último de los momentos), dependerá exclusivamente de la voluntad de los Estados miembros, y es por ello por lo que se presenta como la opción más viable de entrada en vigor.

Por otro lado, es presumible que las ratificaciones de todos los Estados miembros se vayan a producir en momentos distintos, provocando complejas situaciones en las que las patentes europeas con efecto unitario gozarán de tal efecto únicamente en los Estados participantes que hayan ratificado el Acuerdo¹⁴⁹.

En relación con el último de los momentos anunciado en el precepto, el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el que hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento Bruselas

¹⁴⁵ Artículo 89 del Acuerdo TUP.

¹⁴⁶ En lo que concierne a su relación con el presente Acuerdo.

¹⁴⁷ De momento sólo Austria ha ratificado el Acuerdo. Datos a 13 de septiembre de 2013, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/

¹⁴⁸ La aplicación de los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012 se producirá a partir del 1 de enero de 2014, o a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre un Tribunal unificado de patentes, si ésta es posterior.

¹⁴⁹ Cualquier patente europea para la que se haya inscrito el efecto unitario en el Registro para la protección unitaria mediante patente, tendrá efecto unitario solo en aquellos Estados miembros participantes en los que el Tribunal Unificado de Patentes tenga competencia exclusiva con respecto a las patentes europeas con efecto unitario en la fecha de registro. Artículo 18.2 del Reglamento 1257/2012.

I bis, presentaba, antes de conocerse la intención de realizarse verdaderamente dichas reformas, numerosos problemas derivados de la literalidad del precepto. Se podría pensar que los legisladores del Acuerdo TUP habían incurrido en un error, pues se pretendían referir al Reglamento Bruselas I, cuya modificación acaba de ser firmada por todos los Estados miembros de la UE, a pesar de que no contiene ninguna disposición en lo referente al Acuerdo. En caso de que así fuera, esta podría ser una potencial fecha de entrada en vigor del Acuerdo TUP, pues el Reglamento Bruselas I bis no lo hará hasta el 10 de enero de 2015. Para ello, debería corregirse esta referencia en el DOUE.

Sin embargo, la reciente elaboración de la Propuesta de Reglamento por la que se modifica el Reglamento Bruselas I hace pensar que, o bien la literalidad del precepto no goza de vicio alguno, o bien se ha querido remendar la situación actualizando de nuevo las normas europeas sobre competencia y reconocimiento de resoluciones judiciales. Con el fin de no alterar demasiado la situación, se pretende que las modificaciones entren en vigor el mismo día que entraría el Reglamento Bruselas I bis, el 10 de enero de 2015 (artículo 2 de la Propuesta).

Ahora bien, la redacción de este precepto podría convertirse en el talón de Aquiles de todo el sistema, pues ello implicaría que el “paquete de patentes” no podría empezar a funcionar hasta que se aprueben las mencionadas adaptaciones del Reglamento Bruselas I bis¹⁵⁰, lo que parece poco presumible que vaya a producirse. Su reforma requiere de la unanimidad de todos los Estados miembros de la UE, unanimidad difícil de conseguir en el marco actual, en el que España se mantiene contraria al sistema del TUP.

63. Por otro lado, el artículo 83 del Acuerdo establece un régimen transitorio, fijado en siete años¹⁵¹ desde su entrada en vigor, durante los cuales el demandante podrá seguir ejercitando acciones reservadas a la competencia exclusiva del TUP sobre la patente europea sin efecto unitario¹⁵² ante los órganos jurisdiccionales nacionales u otros órganos nacionales competentes (artículo 83.1). En este sentido, las acciones que al término de dicho periodo se estuviesen sustanciando ante un tribunal nacional, no se verán afectadas por la expiración del mismo. El titular de una patente europea podrá, por lo tanto, elegir si quiere ejercitar su acción ante los tribunales nacionales o ante el TUP, manteniendo ambos una competencia “paralela”¹⁵³.

¹⁵⁰M. Desantes Real, “El Acuerdo TUP no exige la modificación del nuevo Reglamento Bruselas I”. Disponible a fecha 20 de marzo en <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/03/manuel-desantes-el-acuerdo-tup-no-exige.html>

¹⁵¹Prorrogables a otros 7. Apartado 5 del artículo 83.

¹⁵²«Por violación de patente europea o por nulidad de patente europea o acciones por violación o tendentes a la declaración de nulidad de los certificados complementarios de protección expedidos para los productos protegidos por patentes europeas». Artículo 83.1 del Acuerdo TUP.

¹⁵³J. Morton, “The Unified Patent Court Transitional Regime – Why the Drafting is Flawed”. Disponible a fecha 28 de Julio de 2013. en:

Por otro lado, también podrán eximirse¹⁵⁴ de la competencia exclusiva del TUP los titulares o solicitantes de patentes europeas sin efecto unitario solicitadas o concedidas antes de la finalización del periodo transitorio¹⁵⁵ (artículo 83.3). Si entendemos la expresión “eximirse de la competencia exclusiva” como eximirse de toda su competencia, ello implicaría que, para dichas patentes y durante toda su vigencia, la competencia para conocer de cualquier litigio recaería en los tribunales nacionales.

En este escenario, en el que el demandante puede elegir entre acudir al TUP o a los órganos jurisdiccionales nacionales, la posibilidad de eximirse de la competencia exclusiva del TUP permanece durante todo el periodo transitorio para el titular o solicitante de la patente europea, debiendo notificarlo en cualquier momento a la Secretaría del Tribunal. Se trata de la oportunidad de hacer *opt-out*, es decir, sacar su patente de la jurisdicción del TUP¹⁵⁶, con la única limitación de que no se haya iniciado ya una acción ante el mismo. Ante esto, la persona que presume que puede ser demandada ante los tribunales ordinarios por un demandante que se exima de la jurisdicción del TUP por considerarlo menos ventajoso para sus intereses, podría anticiparse, presentando por ejemplo una acción de nulidad ante la División central lo que impediría al demandante hacer *opt out*. Igualmente, todo titular o solicitante de patente podrá regresar al sistema en cualquier momento retirando la exención, lo que comúnmente se conoce como hacer *opt-in*.

C. España en el sistema de la patente europea con efecto unitario

64. La negativa a las pretensiones de España e Italia por incluir sus lenguas como oficiales en el registro de patentes¹⁵⁷ ha derivado en una completa ausencia de ambos países, aunque en distinto grado, en el nuevo sistema de patente europea con efecto unitario¹⁵⁸. Por esta razón, ha precisado ser consensuado por el Consejo de Ministros de la UE mediante el mecanismo de la cooperación reforzada, que permite aprobar acuerdos sin unanimidad de todos los Estados miembros si se estima que los objetivos fijados no podrán alcanzarse mediante la aplicación de las disposiciones de los Tratados en un plazo razonable.

<http://www.cmslegal.com/patentswithoutborders/Documents/The%20UPC%20Transitional%20Regime%20%E2%80%93%20Why%20the%20Drafting%20is%20Flawed.pdf>

¹⁵⁴«Pudiéndose retirar la exención en cualquier momento salvo que se haya iniciado ya una acción ante un tribunal nacional». Artículo 83.4 del Acuerdo TUP.

¹⁵⁵Así como los titulares de certificados complementarios de protección expedidos para productos protegidos por patentes europeas.

¹⁵⁶Siguiendo el procedimiento establecido en la Regla 5 del Reglamento de Procedimiento.

¹⁵⁷El artículo 3.2 del Reglamento 1260/2012 establece que «Las peticiones de efecto unitario a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) n° 1257/2012 se presentarán en la lengua de procedimiento», siendo la lengua de procedimiento cualquiera de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes: alemán, inglés y francés, en virtud del artículo 14.1 del Convenio de Múnich.

¹⁵⁸Polonia tampoco ha firmado el Acuerdo TUP, aunque sí participa en las cooperaciones reforzadas.

65. Italia, por su parte, ha optado por participar en el sistema unitario de resolución de litigios firmando el Acuerdo TUP, ya que la competencia del tribunal puede albergar también los litigios que versen sobre patentes europeas validadas en los Estados miembros contratantes¹⁵⁹. De esta manera, una vez entrado en vigor el Acuerdo TUP, las patentes europeas validadas en Italia serán conocidas por las Divisiones del TUP, pudiendo albergar Italia una División nacional o regional.

66. España e Italia, en su incansable reclamo por que se modifique el régimen lingüístico aplicable¹⁶⁰, y con ello se abra el abanico de lenguas oficiales, presentaron sendos recursos de anulación ante el TJUE contra esta forma de proceder. En su Sentencia de 16 de abril de 2013¹⁶¹ el TJUE ha desestimado todos los motivos de nulidad invocados por España y por Italia respecto a la Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011 por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. El TJUE, por una parte, avala la cooperación reforzada, posible como “último recurso” si, en palabras del Tribunal, “la terquedad de varios Estados miembros puede poner en entredicho el proceso de integración”. A juicio del TJUE, la cooperación reforzada debe ser entendida más como un instrumento superador del requisito de unanimidad que como un instrumento de integración, siendo la condición “ámbito de competencias no exclusivas” del artículo 20 TUE condición necesaria y suficiente para el establecimiento de la misma¹⁶². Según el Tribunal, la situación que puede conducir legítimamente a una cooperación reforzada a tenor del artículo 20.2 TUE es aquella en la que «los objetivos perseguidos por dicha cooperación no puedan ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto» (apartado 36).

Por otra parte, no se consideran vulnerados en el procedimiento las competencias, derechos u obligaciones de España e Italia, puesto que los socios no participantes pueden adherirse a la cooperación reforzada en el futuro (apartado 83). Por último, en palabras de M. Desantes, el Tribunal “bendice el método acumulativo de integración” (apartados 37 y 76) según el cual una integración territorialmente parcial es mejor que la no integración, reavivando con ello “el viejo fantasma de la Europa a varias velocidades que parecía superado”¹⁶³.

¹⁵⁹Artículo 3 del Acuerdo TUP.

¹⁶⁰Objeto de regulación autónoma mediante el Reglamento 1260/2012.

¹⁶¹STJCE 16 de abril de 2013, as. C-274/11 y C-295/11.

¹⁶²El artículo 20 TUE ha querido excluir expresamente el ámbito de las competencias exclusivas de la cooperación reforzada. M. Desantes, “El Tribunal de Justicia bendice la Decisión que autoriza una cooperación reforzada para la creación de la patente unitaria”. Disponible a fecha 2 de mayo en: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/04/manuel-desantes-el-tribunal-de-justicia.html>

¹⁶³M. Desantes, “El Tribunal de Justicia bendice...”, *loc.cit.*

67. Aunque España ha impugnado ambos Reglamentos que instauran la patente unitaria, la decisión final sobre el segundo recurso no se conocerá seguramente hasta los inicios de 2015. De ser la decisión del TJUE favorable para España, el sistema entero de la patente europea con efecto unitario podría quedar en entredicho, lo que requeriría su reestructuración o el inicio de arduas negociaciones.

68. España se ha desmarcado del proyecto de la patente unitaria por considerarlo, entre otras cosas, perjudicial para los intereses de los empresarios españoles, pues el tema de las lenguas oficiales implica que no sólo deberán cargar con los costes de traducción de sus invenciones, sino de todas aquellas patentes publicadas de las que se quiera conocer su contenido, aspecto especialmente perjudicial para las PYMES. Sin embargo, convendría hacer balance para llegar a una conclusión sobre qué resulta más perjudicial a fin de cuentas, estar dentro o quedarse fuera del nuevo sistema. Con la protección unitaria se pretende, mediante la bajada de los costes, la eliminación de complejos trámites para las empresas¹⁶⁴ y la garantía de una mayor seguridad jurídica, estimular el progreso científico y técnico, el mejor funcionamiento del mercado interior de la Unión y el aumento de la competitividad, en aras de incentivar la inversión en el territorio europeo.

El descontento de España por haberse quedado fuera del régimen lingüístico se apoya en que el español es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial, además de reconocido por las principales instituciones de propiedad intelectual, como la OAMI o la OMPI. No obstante, hay que tener en cuenta que en España, la inversión privada, y más aún la pública, en investigación y desarrollo es escasa, siendo esta la principal razón de haber quedado excluido el español del sistema de la patente unitaria. En España se inventa y se patenta poco, y vistos los presupuestos en I+D para los próximos años, no se puede presumir que esto vaya a cambiar¹⁶⁵.

69. Las negativas consecuencias derivadas de mantenerse fuera del sistema del TUP para las empresas españolas serán evidentes en varios aspectos, ya que la no participación española en el sistema no implica que el Acuerdo sea completamente ajeno a España¹⁶⁶. En primer lugar, en relación con la patente europea con efecto unitario, si bien los titulares de patentes de otros Estados

¹⁶⁴Tras la concesión de la patente por la OEP era necesario “validar” la patente en cada uno de los países europeos en los que se quisiera obtener protección, para lo cual, además de pagar las elevadas tasas de designación se debían aportar cuantas traducciones fueran oportunas.

¹⁶⁵España se encuentra en el vagón de la cola respecto a los cuatro grandes países de la UE: Alemania, Francia, Reino Unido e incluso Italia. El gasto por habitante en I+D en Alemania es 3 veces más alto que en España. Datos del informe del Strategic & Research Center del EAE Business School, a 30 de mayo de 2013: “La inversión en I+D+I en 2013” http://www.clustertic.net/system/documentos/ficheros/344/original/La_inversi_n_en_I_D_i_en_Espa_a_2013.pdf

¹⁶⁶R. Arenas García., “Competencia judicial internacional...”, *loc.cit.*, p. 23.

miembros no participantes en el sistema de la patente unitaria, como España, tienen igualmente la alternativa de solicitar a la OEP la protección de su invención mediante esta figura, su validez no irá más allá de todos los Estados miembros participantes en el sistema, lo que deja fuera a países como España e Italia. Por consiguiente, aunque los ciudadanos españoles podrán otorgar a sus patentes el mismo régimen de protección que el resto de europeos, y por tanto estarán sometidos a las mismas reglas de competencia, no podrán interponer demanda ni ser demandados en España. Más importante aún, al no tener España la consideración de Estado miembro participante, la patente europea con efecto unitario procedente de un solicitante español será considerada como una patente alemana, quedando sometida a la legislación del país germano¹⁶⁷, por tratarse del Estado sede de la OEP. Esto otorga poca seguridad jurídica, pues aunque el alcance y las limitaciones del derecho de propiedad industrial conferido por la patente unitaria deberían ser uniformes en los 25 Estados miembros participantes en los que la patente tenga efecto unitario, en la práctica no es así. Los Reglamentos que forman el paquete de patentes no sólo no contienen regulaciones sobre el contenido del derecho de patente europea con efecto unitario, si no que se remiten a las normativas nacionales. En particular, el Reglamento 1257/2012 deja claro que los actos contra los que la patente ofrece protección y las limitaciones aplicables serán aquellos que defina la normativa nacional del Estado miembro participante en cuyo territorio la patente tenga efecto unitario.

A su vez, para proteger la invención en España, cualquier operador económico que opte por el sistema de la patente única deberá, si quiere obtener protección en el territorio íntegro de la UE, solicitar una patente en la correspondiente oficina nacional española, lo que hace de España un destino poco atractivo para explotar o comercializar nuevas invenciones¹⁶⁸. Además, para poder ejercitar acciones legales con respecto a la patente española, será necesario seguir un procedimiento independiente, en función de las reglas de competencia previstas en el sistema de Bruselas I. En este sentido, los costes y la complejidad de los trámites aumentan. Sin embargo, como aspecto positivo es necesario resaltar que en caso de extinción, revocación o limitación de una patente europea con efecto unitario, la patente nacional española se verá inalterada

70. En lo que concierne a la patente europea sin efecto unitario, aunque ésta puede validarse en todos los países contratantes del Convenio de Múnich (sin importar si forman parte o no de las cooperaciones reforzadas), los litigios ante el TUP no podrán versar sobre la patente validada en países no miembros del Acuerdo, como España. Así pues, deberán iniciarse sendos procedimientos,

¹⁶⁷ «Cuando ningún solicitante tuviera su domicilio, centro principal de actividad o centro de actividad en un Estado miembro participante en el que la patente tenga efecto unitario (...), se considerará en su totalidad y en todos los Estados miembros participantes como una patente nacional del Estado en cuyo territorio tenga su sede la Organización Europea de Patentes, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del CPE». Artículo 7.3 del Reglamento 1257/2012.

¹⁶⁸V. Gigante y M. Teresa. Fernández, “Habemus patentes única europea”. Disponible a fecha 4 de abril de 2013 en: <http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/Articulos/Paginas/Habemus-patente-unica-europea.aspx>

para la patente europea validada en España y para la patente europea validada en el resto de Estados miembros del Acuerdo TUP, lo que conlleva similares consecuencias, en lo que a costes y tiempo se refiere, que las expuestas en el párrafo anterior.

71. Por último, también son controvertidos otros aspectos como la forma en que serán eficaces en España las decisiones que emanen del TUP, así como en qué casos los tribunales españoles deben abstenerse de conocer un litigio en beneficio del TUP¹⁶⁹.

72. Sólo queda señalar que, tal y como se encuentra el panorama, con todo el paquete de patentes firmado por los Estados, si el TJUE desestima el segundo recurso interpuesto contra el régimen de traducciones no parece que la posición de España pueda tener cabida si se sigue en esta línea.

La ausencia de España podría ser remendada, y, de hecho, tarde o temprano tendrá que serlo, mediante su adhesión al Acuerdo, permitida en sus disposiciones para cualquier Estado miembro sin perjuicio de que no forme parte de la patente europea con efecto unitario¹⁷⁰.

3. Competencia judicial internacional del Tribunal Unificado de Patentes

73. Las normas de competencia judicial internacional recogidas en el Acuerdo incluyen, básicamente, las mismas propuestas ya recogidas por el EPLA. Las diferencias son pocas y se refieren a aspectos menos importantes en lo que a competencia se refiere, tales como ciertos detalles sobre nombramiento y formación de los jueces¹⁷¹, entre otras.

El Capítulo VI del acuerdo regula la competencia judicial del Tribunal, que recordemos que será exclusiva, privando a cualquier otro tribunal de conocer, cuando se trate de acciones que versen sobre patentes -y certificados complementarios de protección¹⁷²- europeas sin efecto unitario

¹⁶⁹Para más información ver R. Arenas. García., "Competencia judicial internacional...", *loc.cit.*

¹⁷⁰Artículo 84.4 del Acuerdo TUP: «Cualquier Estado miembro podrá adherirse al presente Acuerdo», y artículo 89.2: «Toda ratificación o adhesión posterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo surtirá efecto el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se depositó el instrumento de ratificación o adhesión».

¹⁷¹S. Luginbuehl, "The Future of Centralised Patent Litigation in Europe: Between the EPLA and the EU Patent Judiciary", en *Intellectual Property and Private International Law*, S. Leible y A. Ohly, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009, p. 240.

¹⁷²Para los medicamentos y productos fitosanitarios concedidos en virtud del Reglamento (CE) n.º 469/2009 o del Reglamento (CE) n.º 1610/962. El acuerdo se aplica a cualquier "certificado complementario de protección expedido para un producto protegido por una patente" según el artículo 3.c) del Acuerdo TUP. El artículo 2.g) define "patente" como "patente europea o patente europea con efecto unitario", por lo que se excluyen de la jurisdicción exclusiva del TUP los certificados complementarios que tienen como base una patente nacional.

validadas en Estados miembros contratantes y europeas con efecto unitario en los Estados miembros contratantes que participen en la cooperación reforzada¹⁷³.

Las materias sobre las que el Tribunal tiene competencia son amplias¹⁷⁴: a) acciones por violación de patente y de certificados complementarios de protección; b) acciones para la declaración de inexistencia de violación de patentes; c) acciones por las que se soliciten medidas y requerimientos provisionales y cautelares; d) acciones de nulidad de patente y de certificados complementarios de protección; e) demandas de reconvención de nulidad de patente y de certificados complementarios de protección; f) demandas por daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada; g) acciones relativas al uso de la invención anteriormente a la concesión de la patente o al derecho fundado en una utilización anterior de la invención; h) acciones de indemnización por licencias, basadas en el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 1257/2012, y: i) acciones relativas a decisiones de la Oficina Europea de Patentes en el desempeño de las funciones a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1257/2012. Como se puede observar, no se deja demasiado margen de acción a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, que sólo podrán entrar a conocer sobre aspectos que no sean de competencia exclusiva del tribunal¹⁷⁵.

Además, el Acuerdo regula con detalle la competencia territorial de cada una de estas acciones, de entre las que se estudiarán aquellas que más nos interesan, en particular las acciones de violación y nulidad de la patente, inclusive cuando ésta última se presenta como reconvención.

El capítulo aborda en primer lugar, aunque de forma algo parca, que la competencia judicial internacional se seguirá estableciendo de acuerdo con el Reglamento Bruselas I o, cuando proceda, por el Convenio de Lugano II¹⁷⁶. De acuerdo con esto, el TUP gozará de competencia judicial cuando la tengan los tribunales de alguno de los Estados miembro del Acuerdo. Esto ha sido añadido de forma expresa en el artículo 71.b. de la Propuesta de reforma del Reglamento Bruselas I bis, sobre el que se hará referencia más adelante.

Si bien podría surgir la duda acerca de qué sucede si el demandado está domiciliado en un Estado no miembro, en cuyo caso el Reglamento Bruselas I bis se remitiría al Derecho autónomo

¹⁷³Vid. ámbito material, pagina 34.

¹⁷⁴Artículo 32 del Acuerdo TUP.

¹⁷⁵Como por ejemplo acciones relativas a la reivindicación del derecho a la patente comunitaria, al procedimiento de ejecución sobre una patente considerada en su dimensión de objeto de propiedad, a la quiebra, a la cesión de patente, a las licencias contractuales, a las licencias de derecho, a las licencias obligatorias, a las expropiaciones o a las patentes laborales. M. Desantes Real, “La Patente comunitaria...”, *loc. cit.* p. 329.

¹⁷⁶Para conocer la relación entre el Acuerdo TUP y el Reglamento Bruselas I y Reglamento Bruselas I bis, ver apartado 5.

del Estado de domicilio del demandado, esto ha sido objeto de modificación en la mencionada Propuesta. El segundo apartado del artículo 71.b contempla que cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro, y el Reglamento Bruselas I bis no confiera de otro modo competencia sobre él¹⁷⁷, se aplicarán las reglas de competencia del Reglamento Bruselas I bis como si el demandado estuviera domiciliado en un Estado miembro.

A. Litigios relativos a inscripción y validez de patentes

74. Las normas de competencia previstas en el Acuerdo respecto de las acciones de validez y nulidad de las patentes presentan las mayores y más importantes novedades con respecto a sus homónimas del sistema de Bruselas I.

En primer término, las disposiciones del Acuerdo no han querido pasar por alto la autonomía de la voluntad, que queda añadida como un criterio más de competencia para todas las acciones de competencia exclusiva del tribunal¹⁷⁸. Por omisión, en la redacción del apartado 7 del artículo 33, podemos deducir que se otorga cierta flexibilidad con respecto al sistema de Bruselas I, pues no se exige que el acuerdo deba celebrarse sólo una vez originada la diferencia entre las partes. Las partes, de común acuerdo, podrán convenir en ejercitar sus acciones ante la División que consideren, incluida la División central. En caso de que existan cláusulas de jurisdicción en el contrato, gozarán de un efecto derogatorio de cualquier otra competencia prevista en el Acuerdo TUP. Además, no se exigen requisitos de forma o fondo que el convenio entre las partes deba cumplir. La parca regulación de la materia deja varias incógnitas, como si es necesario que demandante o demandado tengan su establecimiento en un Estado Parte o si se aplica la cláusula de elección de foro a otros litigios que puedan surgir en relación con la misma patente.

75. Un aspecto a señalar antes de entrar al fondo de la cuestión es que el Acuerdo no obliga a las partes a iniciar un procedimiento de oposición ante la OEP¹⁷⁹, incluso cuando aún se está en plazo para ello, para iniciar la acción de validez ante el TUP (artículo 33.8). Las partes están obligadas a informar al Tribunal acerca de cualquier procedimiento de nulidad, limitación u oposición que esté pendiente ante la OEP («así como de cualquier solicitud de procedimiento

¹⁷⁷Por ejemplo, podría conferirla con respecto a los domiciliados en terceros Estados como consecuencia de las disposiciones sobre competencia exclusiva o prórroga de jurisdicción por las partes que son de aplicación con independencia de donde se encuentre el domicilio del demandado. P.A. de Miguel, “Propuesta de modificación del Reglamento Bruselas I bis: su alcance y su cuestionable fuero adicional respecto a demandados domiciliados en terceros Estados”. Disponible a 13 de agosto de 2013 en: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2013/08/propuesta-de-modificacion-del.html>

¹⁷⁸Acciones enumeradas en el artículo 32.1 a-h) del Acuerdo TUP.

¹⁷⁹Posterior al otorgamiento de la patente. Desempeña un papel análogo al del proceso de nulidad, si bien esta posibilidad sólo permanece abierta durante un corto periodo, 9 meses desde la concesión de la patente. C. González Beilfuss, *Competencia judicial internacional... op.cit.*, p. 132.

acelerado ante la misma», artículo 33.10), pero éste podrá decidir no iniciar o suspender el procedimiento si se prevé una pronta decisión de la OEP, y no estará obligado a seguir una eventual decisión de la misma¹⁸⁰. Consecuencia de ello podrían ser decisiones contradictorias emanadas de la OEP y del TUP.

Por otro lado, las decisiones de la OEP en el desempeño de las funciones a que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) n° 1257/2012 podrán ser recurribles antes la División Central (artículo 32.1.i).

76. Volviendo a las acciones relativas a la validez e inscripción de la patente, a diferencia del sistema de Bruselas I, donde estas acciones son de competencia exclusiva del tribunal del Estado de registro de la patente, el Acuerdo TUP da un giro para determinar que dichas acciones deben ejercitarse ante la División central¹⁸¹, por entenderse que es la mejor, en cuanto a la especialización, para conocer de los términos de la concesión.

El nuevo sistema de la patente europea con efecto unitario supone una ruptura del principio de territorialidad que dominaba el panorama europeo en materia de derechos de patente. El grado de protección de todos los derechos de patente europeos se iguala y la territorialidad ya no se refiere a los Estados, sino al territorio comunitario, donde existe una sola entidad a efectos de concesión, efectos y protección¹⁸².

Se excluye de esta forma la competencia de los tribunales nacionales del Estado de registro para cualquier cuestión relativa a la validez de las patentes europeas con y sin efecto unitario, pues el derecho es uno, que abarca el territorio entero de la Unión, y por lo tanto la afirmación del TJUE en el asunto *GAT c. LuK*¹⁸³, de que existe un vínculo territorial entre la patente y el Estado no puede darse en el caso de patentes europeas por ser uno el territorio de referencia.

Se trata de una opción lógica para la patente unitaria, pues la concesión del derecho único la lleva a cabo la OEP, y por tanto será la División central, integrada por jueces con formación técnica específica, la que esté en mejores condiciones de valorar si la patente tuvo que ser concedida y registrada.

77. Al margen de la competencia de la División central para conocer de estas acciones, puede darse el caso de que otras Divisiones sean competentes. Por ejemplo, en el caso de que esté pendiente ante una División local o regional una acción por violación de patente entre las mismas

¹⁸⁰J.W. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property...*, *op.cit.*, p. 642.

¹⁸¹Artículo 33.4 del Acuerdo TUP.

¹⁸²M. Desantes Real, "La Patente comunitaria..." *loc.cit.*, p. 349.

¹⁸³STJCE 13 julio de 2006, as. C-4/03: *GAT c. LuK*, ap. 22.

partes y sobre la misma patente, la acción de nulidad debe ejercitarse ante esa misma División. Se trata de la presentación de la acción de nulidad por vía de acción, y no como mera defensa.

Llama la atención respecto de la situación anterior -del sistema de Bruselas I donde todo parece girar alrededor de la acción de nulidad¹⁸⁴- la aparente sujeción del litigio relativo a la validez a aquel que concierne a la infracción de la patente, sobre el cual podrá interponerse acción ante un número mayor de posibles tribunales¹⁸⁵, aumentándose la flexibilidad en relación con el sistema de Bruselas I. Esto queda demostrado también en el caso contrario, que esté pendiente ante la División central una acción de nulidad y se interponga una acción por violación con identidad de partes y objeto, ya que ésta última podrá plantearse ante la División central o ante cualquier División competente por el artículo 33.1¹⁸⁶ (artículo 33.5), que deberá actuar de conformidad con el apartado tercero del artículo¹⁸⁷, al que se hace referencia a continuación.

Con estas disposiciones, no sólo no se sigue la línea de la jurisprudencia del TJUE en el asunto *GAT c. LuK* en cuanto a las acciones de nulidad, sino que se va en sentido contrario, no sólo porque se priva a los tribunales nacionales de toda competencia en cualquier cuestión relativa a la infracción o a la validez de patentes, sino también porque no subordina las acciones de infracción a las de validez.

78. Sin duda el principal avance en esta materia lo representan las normas de competencia previstas para las demandas reconventionales por nulidad presentadas en acciones por violación de patente (artículo 33.3), más lógicas y eficientes, cuyo rígido tratamiento en el sistema de Bruselas I y por parte de la jurisprudencia del TJUE ha sido objeto de tantas críticas¹⁸⁸.

Hay que recordar que tanto el TJUE en el asunto *GAT c. LuK* como la nueva redacción del artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I bis contemplan que la competencia exclusiva de los tribunales de registro del derecho abarca todos los procedimientos relativos a la validez o nulidad de la patente, tanto si se plantean por vía de acción como de excepción, en cualquier momento en el que se halle el procedimiento.

El Acuerdo, sin embargo, prevé (en el artículo 33.3) que dada esta situación, la División local o regional que estuviera conociendo de la infracción tendrá la discrecionalidad de decidir entre: “a) proseguir el procedimiento relativo a la acción por violación de patente y a la demanda de

¹⁸⁴Vid. capítulo II, punto 2, apartado b.

¹⁸⁵Vid. apartado siguiente.

¹⁸⁶Ante las Divisiones locales o regionales de las que forme parte, bien el Estado donde se haya producido o pueda producirse el daño, bien el Estado donde tenga el demandado su residencia o centro principal de actividad.

¹⁸⁷Y de acuerdo con la Sección 4 del Reglamento de Procedimiento.

¹⁸⁸Vid. nota 42.

reconvencción por nulidad y pedir al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que asigne (...) un juez con formación técnica, titulación y experiencia en el ámbito de la tecnología de que se trate; b) trasladar la demanda de reconvencción por nulidad a la División central para que resuelva y suspender o continuar el procedimiento relativo a la acción por violación de patente, o; c) con el acuerdo de las partes, trasladar la totalidad del asunto a la División central para que resuelva”.

A pesar de que, al igual que en el sistema de Bruselas I, son Divisiones diferentes las que, en principio, conocen de la validez o de la infracción, con este precepto se acaba con la restrictiva idea de que la mera alegación de la cuestión de validez en un proceso sobre infracción deba dejar al tribunal que conoce de ésta sin competencia alguna¹⁸⁹, lo que puede dar lugar a abusos procesales cuyo único fin en ocasiones es interrumpir o dilatar la resolución de la controversia.

Se insta, por lo tanto, un sistema dual sobre el que cabe presumir que infracción y nulidad se vayan a ejercitar en la mayoría de los casos de forma separada. El sistema de separación puede adoptarse puesto que ya no existen en sí mismos Estados de concesión de la patente, en el caso de la patente europea con efecto unitario, que consideren que la ley rectora del proceso deba ser la *lex fori*¹⁹⁰.

79. La primera de las opciones, proseguir con el procedimiento y pronunciarse sobre ambas cuestiones, eso sí, con la asistencia de un juez especializado, se presenta como una opción viable y acorde con las necesidades. La obligatoriedad establecida por el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I bis así como por la jurisprudencia del TJUE de que las acciones de validez fueran de competencia exclusiva de los tribunales del Estado de registro carece de sentido en el caso de la patente europea, más aun en patente europea con efecto unitario, pues las autoridades administrativas nacionales no participan para nada en la concesión del derecho de patente. Esta solución no atenta por tanto contra la soberanía estatal, pues la patente se concede por la OEP, habiendo perdido las patentes su aura de actos de Estado, concibiéndose cada vez más como instrumentos de la vida comercial, al margen de su procedimiento de concesión¹⁹¹.

La argumentación del TJUE en su sentencia *GAT v. LuK* podría tener sentido en el caso de patentes nacionales, concedidas por las oficinas nacionales competentes, pues en este caso el vínculo territorial sí quedaría justificado en el hecho de que tanto la oficina como el tribunal aplican

¹⁸⁹Esto resuelve los problemas derivados de *GAT c. LuK*. J.W. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property... op.cit.*, p.639.

¹⁹⁰C. González Beilfuss, *Competencia judicial internacional...*, *op.cit.*, p. 182.

¹⁹¹P. Torremans, “El EPLA y la patente comunitaria o el acuerdo sobre el tribunal europeo y de la UE y la patente de la UE: ¿una oportunidad para deshacerse de GAT/Luk y de la competencia exclusiva?”, *Anuario español de derecho internacional privado (AEDIPR)*, nº9, 2009, p. 171.

su propio derecho nacional, a pesar de que en los aspectos esenciales sobre la validez¹⁹² las legislaciones de los países miembros del Convenio de Múnich tienen en gran medida armonizada su legislación.

Si bien puede ser verdad que las Divisiones locales o regionales no sean tan adecuadas para conocer de la validez como la División central, el hecho de que la primera sea asistida por un juez especializado en la materia disipa cualquier duda al respecto y le hace competente para decidir si el derecho es acorde con los requisitos del Convenio de Múnich y si fue concedido en base a criterios correctos. Esta forma de proceder podría ser adecuada en los supuestos en los que la División considere que no existen dudas sobre la validez de la patente¹⁹³.

80. La segunda opción se asemeja más a la línea seguida por la jurisprudencia del TJUE, en el sentido de que el juez que conoce de la acción por infracción no conoce de la de nulidad. En este caso, el juez puede trasladar la demanda de reconversión por nulidad a la División central¹⁹⁴ para que resuelva y, mientras tanto, o bien suspender el procedimiento, o bien continuarlo en lo relativo a la acción por violación de patente.

La primera de las posibilidades, trasladar la demanda y suspender el procedimiento hasta que la División central se pronuncie, supone igualmente un avance, puesto que, en primer lugar, es un único tribunal el que decide acerca de la validez de la patente en general, para todos los Estados, y no cada uno de los Estados en los que se tiene por efectuado el registro, lo cual puede dar lugar a múltiples sentencias en las que para unos Estados la patente sea válida y para otros no. Además, es el tribunal el que traslada la causa a la División, por lo que no se deja al libre arbitrio de la parte demandada el interponer la demanda ante el tribunal competente, opción que puede dilatar los procesos indefinidamente. El aplazamiento de la sentencia por parte de la División local o regional deben circunscribirse a los casos en los que el juez estime que existen razones fundadas que afectan a la validez de la patente, y, por ende, debe resolverse primero este aspecto por el órgano que se presume más especializado.

Esta forma de proceder, típica de Estados como Alemania, en los que existe el sistema de separación o *bifurcation*, se justifica en razones de buena administración de justicia, que impone que la cuestión de validez deba ser resuelta en primer lugar por un órgano especializado. Una vez el tribunal especial haya decidido sobre la validez del derecho será posible reanudar el procedimiento

¹⁹² Los aspectos esenciales que se impugnan en relación con la validez de la patente tienen que ver con la novedad y con la actividad inventiva en la mayor parte de los casos. P. Torremans, “El EPLA y la patente comunitaria...” *loc.cit.*, p. 171.

¹⁹³ J.W. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property... op.cit.*, p.640.

¹⁹⁴ De acuerdo con el procedimiento establecido en las reglas 38 y 42 del borrador del Reglamento de Procedimiento.

e integrar en la resolución respecto a la infracción la decisión relativa a la validez o invalidez de la patente de invención¹⁹⁵.

La opción de que el juez traslade la demanda a la División central pero decida proseguir con el procedimiento en lo relativo a la infracción se presentaba como la opción más viable, a falta de respuesta, en el régimen establecido por el sistema de Bruselas I y la jurisprudencia del TJUE. Dada la falta de pronunciamiento al respecto por parte del TJUE, esta sería una de las pocas opciones que quedan para que el sistema no se dilate en el tiempo de forma excesiva ni resulte contradictorio, que el tribunal que conoce de la infracción pueda pronunciarse sobre ésta sin entrar a valorar la validez de la patente, que se presume válida a todos los efectos. El problema principal que nos encontramos en este supuesto es la posibilidad de que, posteriormente, la División central, o más allá del Acuerdo TUP, el tribunal competente en virtud del artículo 22.4 o 24.4, declaren que la patente no es válida, por lo que se habría dictado la infracción de una patente nula, inexistente¹⁹⁶.

81. La tercera alternativa contempla que, con el acuerdo de las partes, se traslade la totalidad del asunto a la División central¹⁹⁷. Si bien esta opción recuerda a la solución ofrecida en el asunto *GAT c. LuK*, puede ofrecer ciertas ventajas. Para empezar, la División central se compone de una sede, en París, y dos secciones, en Múnich y en Londres, cada una de ellas especializada en un ámbito específico de la técnica y cuyas salas están constituidas por jueces con formación jurídica y técnica (artículo 8.6 Acuerdo TUP). Dicha especialización debería contribuir a que la decisión acerca de la validez de la patente y, ¿por qué no?, de la infracción, sea la más acertada posible.

Por otro lado, aunque normalmente la lengua del procedimiento ante cualquier División local o regional debe ser una de las oficiales de la UE (que sea la lengua oficial o una de las oficiales del Estado miembro contratante que albergue la División afectada, o bien la lengua o las lenguas oficiales designadas por los Estados miembros contratantes que compartan una División regional), si la cuestión de infracción de ejercita ante la División Central, el demandado, si tiene su domicilio en un Estado miembro, tiene derecho a obtener las traducciones de los documentos pertinentes en la lengua de su Estado de domicilio¹⁹⁸.

¹⁹⁵C. González Beilfuss, *Competencia judicial internacional... op.cit.* p.184.

¹⁹⁶Esto supondría un resultado nada deseable, sobre todo en casos de resoluciones que declaren la infracción de la patente y condenen a la indemnización de daños y perjuicios. J.W. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property...*, *op.cit.* p. 641.

¹⁹⁷De acuerdo con el procedimiento establecido en la regla 41 del borrador del Reglamento de Procedimiento.

¹⁹⁸Siempre que concurren las siguientes circunstancias: «a) que se declare competente a la División central, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1., apartados 3 o 4; b) que la lengua de procedimiento en la División central no sea oficial del Estado miembro en que el demandado tiene su domicilio, y; c) que el demandado no tenga conocimientos adecuados de la lengua de procedimiento». Artículo 52.3 del Acuerdo TUP.

En cuanto al supuesto infractor, el Reglamento 1260/2012, que regula el régimen de las traducciones, prevé que, en caso de litigio, el demandado pueda solicitar al titular de la patente una traducción completa de la patente europea con efecto unitario a una de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que haya tenido lugar la supuesta infracción o en el que tenga su domicilio el demandado¹⁹⁹.

82. Dado que lo más deseable sería abordar conjuntamente validez e infracción, la primera y la tercera de las opciones se ofrecen como las más idóneas, es decir, bien que conozca de ambas cosas la División que esté conociendo de la infracción, bien que se traslade la totalidad del asunto a la División central, dependiendo la elección de la discrecionalidad de la División ante la que se suscite en primer lugar la infracción.

Para garantizar la seguridad jurídica, la decisión de dicha División debería depender de cuál sea el elemento principal del litigio. Esto significa que si la cuestión de validez se plantea como excepción, debería conocer el tribunal que conoce de la infracción, y, por otro lado, si el caso gira en torno a la validez, es la División central la que debería juzgar el caso²⁰⁰. Sin embargo, lo más probable es que se convierta en poco frecuente que una División local o regional traspase el asunto a la División central, pensando que con ello se evidencia su incapacidad para tratar el asunto²⁰¹.

En todo caso, la decisión de nulidad del Tribunal que sea finalmente competente tendrá efectos en el territorio íntegro de la Unión. Ello conllevará inevitablemente que la patente desaparezca, que sea declarada nula en su conjunto²⁰² y no para cada Estado parte respecto de los que ha sido expedida la patente como sucede con la patente europea sin efecto unitario. La decisión de nulidad, incluso la dictada en un procedimiento por infracción de la patente, tendrá efectos *erga omnes*.

¹⁹⁹ Artículo 4 del Reglamento 1260/2012.

²⁰⁰ P. Torremans, "El EPLA y la patente comunitaria..." *loc.cit.* p. 166.

²⁰¹ S. Luginbuehl, "The Future of Centralised Patent Litigation in Europe..." *loc.cit.*, p. 246.

²⁰² El Considerando nº7 del Reglamento 1257/2012 dispone que: «Por consiguiente, una patente europea con efecto unitario solo debe poder limitarse, transferirse o revocarse, o extinguirse, respecto de todos los Estados miembros participantes».

B. Litigios relativos a infracción de patentes

83. Parece que el Acuerdo TUP no ha querido alejarse demasiado en este aspecto del régimen establecido por el sistema de Bruselas I y por la jurisprudencia del TJUE.

Se añade, en primer lugar, la autonomía de la voluntad como un criterio más de competencia, regulado indistintamente para todas las acciones de competencia exclusiva del Tribunal, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto para las acciones relativas a la validez de la patente²⁰³.

El artículo 33.1 prevé que las acciones por violación de patente podrán ejercitarse ante las Divisiones locales o regionales de las que forme parte, bien el Estado donde se haya producido o pueda producirse el daño, bien el Estado donde tenga el demandado su residencia o centro principal de actividad. De la misma manera que el sistema de Bruselas I recoge el fuero general del domicilio del demandado y el especial del lugar de producción del daño, el Acuerdo ha optado por mantener estos criterios, con algunas alteraciones, sobre las que se hará referencia²⁰⁴. Las acciones se ejercerán ante la División Central si el Estado no alberga División local o forma parte de una regional.

i) Divisiones locales o regionales del Estado de residencia o centro principal de actividad del demandado

84. En relación con el criterio de la residencia o centro principal de actividad del demandado, las modificaciones introducidas por el Acuerdo respecto del sistema de Bruselas I son de pura redacción, en cuanto a que no se ha utilizado el término “domicilio”. De hecho, no se hace referencia a él en todo el Acuerdo, lo que, en principio, significaría que “domicilio” se equipara al término “residencia o centro principal de actividad”, que a fin de cuentas tienen el mismo significado si hablamos de personas físicas y de personas jurídicas respectivamente. De esta manera el Acuerdo se evita tener que definir el domicilio de manera autónoma para evitar conflictos de jurisdicción²⁰⁵.

²⁰³*Vid.* apartado anterior.

²⁰⁴Disposiciones no idénticas a las del Protocolo de litigios, por las que se permitía ejercitar las acciones en el lugar de producción de los daños o en el de domicilio del demandado, y en caso de no estar éste en un Estado miembro, en los del demandante o en los del Estado sede del Tribunal de Apelación Común. Artículos 2-12 y 22-18 del Protocolo de Litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias (protocolo sobre los litigios).

²⁰⁵El Reglamento Bruselas I bis en el artículo 63.1 define el significado de domicilio para las personas jurídicas: «A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentra: (...) c) su centro de actividad principal».

El fuero del domicilio del demandado -residencia o centro principal de actividad en este caso- resulta apropiado por varias razones. En primer lugar, se trata del lugar donde normalmente se encuentra al menos parte del patrimonio del deudor, lo que es importante para acciones de indemnización de daños y perjuicios²⁰⁶.

Además, resulta especialmente oportuno cuando las violaciones han tenido lugar en más de un país, ya que permite concentrar todas las acciones en un Estado, el del domicilio del demandado. En este sentido, el Acuerdo ha optado por ofrecer la opción de concentrar las acciones también al demandado, que se traduce en la posibilidad de solicitar que la causa pendiente ante una División regional, cuando la violación se hubiese producido en los territorios de tres o más de ellas, pues ser trasladada a la División Central (artículo 33.2).

En el fondo, si se ejercitase acción ante las tres, o más, Divisiones, entrarían en juego las normas de litispendencia, reguladas en el mismo precepto bajo el criterio de la temporalidad previsto también en el sistema de Bruselas I. El artículo 33.2 establece, antes de nada, la prohibición de ejercitar ante una División una acción cuando esté pendiente ante otra una acción con identidad de partes y objeto, es decir, sobre la misma patente²⁰⁷. Con la finalidad de evitar una multiplicación de las sentencias y su posible contrariedad, se prevé que si varias acciones entre las mismas partes y sobre la misma patente se ejercitan ante varias Divisiones, aquella ante la que se haya planteado en primer lugar será la competente, debiendo las demás declararse de oficio incompetentes.

No obstante, las normas de litispendencia en el caso de que la infracción de haya cometido en varios territorios sólo actuarán si el demandado no opta por trasladar la cuestión ante la División central. En caso de silencio por parte del demandado, y dado que el Reglamento de Procedimiento apenas se pronuncia al respecto, queda pendiente esclarecer la manera en la que actuarán las normas de litispendencia, bien por interposición de la excepción, normalmente por parte del demandado, bien de oficio²⁰⁸, así como el momento en el que se considera presentada la demanda. El Reglamento de Procedimiento sólo se pronuncia para los casos en que las acciones se refieran a las mismas patentes y se estén ejercitando ante la misma División local o regional o ante la División central o Tribunal de apelación, en cuyos casos podrán ser conocidas conjuntamente, de oficio, si la seguridad jurídica así lo precisa (Regla 302.3).

²⁰⁶P.A. de Miguel Asensio, *Derecho Privado...*, *op.cit.*, p. 570.

²⁰⁷Aunque las violaciones se produzcan en Estados distintos, la patente unitaria es una a todos los efectos.

²⁰⁸En el sistema de Bruselas I se prevé que sea el órgano jurisdiccional ante el que se formule la segunda demanda el que suspenda de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera. Artículos 27 Reglamento Bruselas I y 29 Reglamento Bruselas I bis.

Con todo ello, podemos deducir que recae en el demandado la facultad de elegir cuál de estos tribunales, bien la División central, bien alguna de las Divisiones regionales, le conviene para la resolución del caso. Dentro de las posibles Divisiones regionales, si finalmente se le permitiera plantear la excepción de litispendencia, quedaría en sus manos que la cuestión permaneciese en otra División regional ante la que se hubiera iniciado con posterioridad la acción o ante aquella donde se hubiera presentado la primera demanda. Llama la atención la ausencia de referencia en el Acuerdo a la situación análoga que tuviera lugar ante distintas Divisiones nacionales.

85. Por otro lado, el Acuerdo concede la posibilidad de que, en el caso de que existan varios demandados, se puedan agrupar todas las reclamaciones contra los mismos ante la División regional o nacional del Estado de uno de ellos²⁰⁹. Esta posibilidad no queda exenta de requisitos, que matizan los exigidos por la jurisprudencia del TJUE²¹⁰ e incluso los hacen más exigentes. Para poder agrupar las acciones se requiere que exista una “relación comercial” entre los distintos demandados y que las acciones se refieran a la “misma presunta violación”. Sobre estos requisitos, que deberán ser matizados por la jurisprudencia del TUP, pues nada más se dice en el Acuerdo, se pueden realizar algunas reflexiones con base en la jurisprudencia del TJUE.

86. En el sistema de Bruselas I se ofrece igualmente la posibilidad de agrupar las diferentes acciones ante los tribunales de uno de los demandados siempre que las reclamaciones estuvieran vinculadas entre sí de forma que resulte pertinente tramitarlas conjuntamente para evitar soluciones contrarias²¹¹. El TJUE considera que este riesgo típicamente confluye cuando a los demandados no sólo se les acusa de violaciones por comercialización de los mismos productos, sino también de violaciones cometidas en los mismos Estados miembros, dado que se violan las mismas partes nacionales de una patente europea²¹². La inexistencia, en la mayoría de los casos, de un auténtico riesgo de inconciliabilidad de decisiones para el TJUE -que impide que se puedan agrupar las reclamaciones ante el tribunal del domicilio del demandado- radica en el hecho de que la patente europea no es más que un haz de patentes nacionales, que existen independientemente unas de otras.

No obstante, en el caso de la patente europea con efecto unitario, el requisito aislado de la vinculación significativa entre las reclamaciones, objeto de tradicional apreciación de forma discrecional por los tribunales, eso sí, a la luz de la jurisprudencia del TJUE, parece ser fácil de

²⁰⁹Siempre que el Tribunal tenga competencia para conocer dichas acciones. En este sentido, el Comité de Redacción del Reglamento de Procedimiento ha considerado que el artículo 33.1.b) es de menor alcance que el artículo 6 del Reglamento Bruselas I bis (Regla 303.1).

²¹⁰STJCE 13 de julio de 2006, as. C-539/03: *Roche Nederland*, ap. 25-41.

²¹¹*Vid.* página 16.

²¹²STJCE 12 de julio 2012, as. C-616/10, *Solvay*, ap. 29.

cumplir al existir una única patente con efecto en todos los países de la Unión. A la luz de la jurisprudencia del TJUE, por consiguiente, sería sencillo que en litigios concernientes a la patente europea con efecto unitario se cumpliera el requisito de la “misma presunta violación”. Distinto sería para el caso de la patente europea sin efecto unitario, donde sería más complicado probarlo. Habrá que ver las posibles interpretaciones que el TUP hace del mismo.

87. Sobre la posible interpretación de la expresión “relación comercial”, podría recordar a la doctrina de “Spider in the web”²¹³, según la cual en el caso de que los demandados pertenezcan al mismo grupo de compañías o a un grupo de compañías y vendan los mismos productos en diferentes mercados nacionales podría existir una acción conjunta y un mismo plan de negocio, lo que permitiría agrupar las distintas reclamaciones en el domicilio de uno de los demandados en virtud del artículo 6.1 del Reglamento Bruselas I.

ii) *Divisiones locales o regionales del Estado donde se haya producido o pudiera producirse el daño*

88. El lugar donde se haya producido o pudiera producirse el daño, se presenta como un criterio alternativo que permite atribuir competencia a las Divisiones del TUP aunque el demandado no tenga su domicilio en un Estado contratante²¹⁴. La ausencia del requisito del domicilio aleja una vez más el Acuerdo TUP del sistema de Bruselas I, donde, salvo las nuevas excepciones del Reglamento Bruselas I bis²¹⁵ y aquellas propuestas en el borrador de modificación de dicho Reglamento en relación con el TUP²¹⁶, resulta esencial que el demandado tenga su domicilio en un Estado parte para que sus normas sean de aplicación. La flexibilidad introducida por el Acuerdo TUP deja vía libre a que cualquier persona que sea titular de una patente europea con o sin efecto unitario pueda dirigir sus litigios ante la competencia del TUP, beneficiándose del sistema unificado de resolución de controversias.

Como ya quedó señalado²¹⁷, el criterio del lugar del daño se justifica en la estrecha conexión entre una controversia y los tribunales de dicho lugar²¹⁸, que hacen preciso que sean ellos los que conozcan del asunto por razones de buena administración de justicia²¹⁹. De la redacción literal del

²¹³Vid. página 18.

²¹⁴Si el demandado no tiene su residencia o centro principal de actividad en un Estado miembro contratante también puede ejercitarse la acción ante la División central. Artículo 33.1 del Acuerdo TUP.

²¹⁵Vid. página 15.

²¹⁶La Propuesta contempla normas sobre competencia judicial en relación con los demandados domiciliados en terceros Estados. Vid. apartado siguiente.

²¹⁷Vid. página 19.

²¹⁸No entre el demandado y el tribunal, como sí ocurre en el art. 2 del Reglamento 44/2001. I. Lorente Martínez, “Lugar del hecho...”, *loc.cit.*, p. 282.

²¹⁹STJCE 25 de octubre de 2011, as. C-509/09: *eDate Advertising*, ap. 40 y otros.

artículo podemos reparar en que también puede presentarse la acción ante las Divisiones del lugar donde se pueda producir la violación²²⁰.

89. Por su parte, las acciones tendentes a la declaración de inexistencia de violación deberán presentarse ante la División central²²¹ (artículo 33.4) y sólo podrán presentarse ante las Divisiones del lugar del daño si existe ya una acción por violación pendiente ante ellas entre las mismas partes y la misma patente, en cuyo caso será obligatorio. Esto parece ir en la misma línea que la jurisprudencia del TJUE, que afirmó que estas acciones no se encuentran excluidas *per se* del ámbito de aplicación del artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I²²².

Da la impresión de que el Acuerdo pretende subordinar estas acciones a las de violación, pues, incluso en el caso de que esté pendiente una acción tendente a la declaración de inexistencia de violación ante la División central, está deberá ser suspendida si en un máximo de tres meses (desde la fecha de incoación de dicha acción) se ejercita ante una División local o regional una acción por violación de patente entre las mismas partes²²³. Por el contrario, si el plazo de tres meses es rebasado, la acción de declaración de no infracción permanecerá en la División en la que se estuviese conociendo, pero entre la División regional o local concernida y el juez que presida la División central se establecerá el dialogo con el fin de llegar a un acuerdo acerca de la resolución del proceso²²⁴.

90. El Acuerdo hace también una escueta referencia a la competencia judicial en caso de ilícitos plurilocalizados, sobre la que ya se ha hecho referencia en el apartado anterior. Se regula únicamente el caso de que la infracción de la patente europea con efecto unitario tenga lugar en los territorios de tres o más Divisiones nacionales o regionales, situación que típicamente confluye cuando la acción que da lugar a infracción se lleva a cabo a través de Internet (ilícitos a distancia). El artículo 33.2 prevé que en estos casos, la División regional ante la que esté pendiente la causa podrá trasladarla a la División central, eso sí, siempre a petición del demandado.

En los ilícitos a distancia la posibilidad de que, siguiendo la jurisprudencia del TJUE²²⁵, el lugar del daño se traduzca en lugar de origen y lugar de manifestación del daño dependerá de lo que disponga el TUP en su jurisprudencia a medida que se empiece a enfrentar con estos supuestos.

²²⁰ «Lugar donde se haya producido o se pueda producir la violación en grado de consumación o de tentativa».

²²¹ De acuerdo con el procedimiento establecido en el la sección 3 del Reglamento de Procedimiento.

²²² *Vid.* página 20.

²²³ O entre el titular de una licencia exclusiva y la parte que solicita la declaración de inexistencia de violación en relación con la misma patente. Artículo 33.6 del Acuerdo TUP.

²²⁴ Regla 71 del Reglamento de Procedimiento.

²²⁵ *Vid.* página 21.

Dado que el lugar del daño suele coincidir con el lugar donde la patente se encuentra protegida, y el ámbito de protección de la patente europea con efecto unitario abarca el conjunto del territorio de todos los Estados contratantes, habrá que concretar qué se entiende por lugar de origen y por lugar de manifestación del daño en caso de que se decida seguir la jurisprudencia del TJUE. En todo caso, y derivado de la falta de fragmentación territorial, se deberá poder reclamar ante ambos lugares por la totalidad de los daños causados en todo el territorio de los Estados contratantes²²⁶.

4. Relación del Acuerdo TUP con el sistema de Bruselas I

91. La modificación del Reglamento Bruselas I, plasmada en el Reglamento Bruselas I bis, apenas contiene disposiciones que nos lleven a pensar que los legisladores han tenido la intención de regular su relación con el Acuerdo TUP. Son muchos los aspectos del trato entre ambos documentos que quedan en entredicho y que convendría que se aclarasen antes de que uno u otro texto entren en vigor. Es por ello que la Comisión, en su Propuesta de Reglamento para modificar el Reglamento Bruselas I bis, trata de regular ciertas cuestiones en aras de asegurar la conformidad entre éste y el Acuerdo TUP²²⁷. Dicha Propuesta queda plasmada en cuatro artículos, 71.a. a 71.d., que serán añadidos al Reglamento Bruselas I bis y que tienen, en relación con el Acuerdo TUP y según la exposición de motivos de la Propuesta, los siguientes objetivos: a) incluir de forma explícita al TUP como órgano jurisdiccional a los efectos del Reglamento Bruselas I bis²²⁸ (artículo 71.a) ; b) aclarar que el TUP tendrá competencia en los mismos casos en los que un órgano jurisdiccional nacional de algún Estado miembro tendría competencia en virtud del Reglamento Bruselas I bis (artículo 71.b, ap. 1º); c) ampliar las normas sobre competencia judicial del Reglamento Bruselas I bis a los litigios sometidos al TUP en los que el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro (artículo 71.b, ap. 2º); d) establecer un foro adicional para los litigios en los que el demandado tenga su domicilio fuera de la UE, que será aquel en el que estén situados sus bienes muebles, siempre que su valor no sea insignificante en relación con la cuantía de la demanda, y que el litigio tenga una vinculación suficiente con el Estado miembro del órgano

²²⁶A diferencia del sistema de Bruselas I, donde en el lugar de manifestación del daño sólo pueden reclamarse los daños ocasionados en ese territorio.

²²⁷Y entre el Reglamento Bruselas I bis y un Protocolo de 2012 relativo al Tribunal de Justicia del Benelux que es un órgano judicial común a los tres países del Benelux que, según parece, asegura la aplicación uniforme de ciertas reglas comunes a esos países básicamente respecto a marcas, modelos y dibujos o diseños. P.A. de Miguel, "Propuesta de modificación del Reglamento Bruselas I bis...", *loc.cit.*

²²⁸De esta forma se garantiza que la competencia judicial del TUP queda sujeta a lo dispuesto en el Reglamento Bruselas I bis. F. Garau, "Propuesta de reforma del nuevo Reglamento Bruselas I para adaptarlo al Acuerdo TUP". Disponible a fecha 7 de Agosto de 2013 en: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/08/propuesta-de-reforma-del-nuevo.html>

jurisdiccional al que se somete el asunto (artículo 71.b, ap. 3º); e) definir la aplicación de las normas sobre litispendencia y conexidad del Reglamento Bruselas I bis entre el TUP y los tribunales de Estados miembros no parte del TUP²²⁹ (artículo 71.c). En relación con este último aspecto, se establece de igual modo que estas normas se aplicaran cuando las acciones se ejerciten ante el TUP y ante órganos jurisdiccionales nacionales de Estados miembros contratantes durante el periodo transitorio previsto en el artículo 83.1 del Acuerdo TUP, y; f) regular el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales adoptadas por el TUP en aquellos Estados miembros no contratantes (art. 71.d).

92. El artículo 31 del Acuerdo TUP establece, dado que se trata de una competencia exclusiva de la Unión Europea, que la competencia judicial internacional del TUP se establecerá de conformidad con el Reglamento Bruselas I bis y, cuando proceda, de conformidad con el Convenio de Lugano. Esto queda plasmado en el artículo 71. b. de la Propuesta, que establece que el TUP tendrá competencia en los casos en los que, conforme al Reglamento Bruselas I bis, la tendría un tribunal de un Estado miembro del TUP. En estos casos, aun quedaría determinar qué concreta unidad del TUP es competente para conocer la cuestión en función del artículo 33, que utiliza criterios de competencia diferentes a los establecidos en el sistema de Bruselas I. La asintonía de ambos textos por lo tanto se hace patente, a saber: los criterios de competencia judicial internacional de uno y los criterios de competencia territorial que justifican la competencia de una determinada División nacional o regional del otro. Ello podría derivar en situaciones poco lógicas como aquellas en las que el Reglamento Bruselas I bis dirija a los tribunales del Estado del domicilio del demandado o del lugar del daño y que finalmente el asunto sea conocido por una sección de la División Central del TUP que se encuentre físicamente en otro país²³⁰.

93. Según la Propuesta, incluso si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro y el Reglamento Bruselas I bis no confiere de otro modo competencia sobre él, las normas del Reglamento Bruselas I bis serán de aplicación también a litigios en los que el demandado este domiciliado en tercer Estado. Además, como ya ha quedado señalado, se establece un fuero adicional basado en los bienes del demandado para los litigios en los que estén involucrados demandados no domiciliados en un Estado miembro del Reglamento Bruselas I bis²³¹.

²²⁹Como en el caso de España.

²³⁰M. Desantes Real, “El Acuerdo TUP no exige...”, *loc. cit.*

²³¹Por ejemplo, con respecto al Tribunal Unificado de Patentes, la competencia basada en los bienes aseguraría que el Tribunal sería competente con respecto a un demandado de nacionalidad turca que violase una patente europea que abarcase varios Estados miembros y Turquía. Para P.A de Miguel la atribución de competencia judicial internacional en ese tipo de litigios con base en la existencia de bienes del demandado en el foro no parece justificada. P.A. de Miguel, “Propuesta de modificación del Reglamento...”, *loc.cit.*

94. En cuanto a su ámbito de aplicación, cabe resaltar en primer lugar que ambos instrumentos tienen un diferente ámbito de aplicación espacial, pues el Acuerdo TUP no se aplica a España. Por otra parte, el Acuerdo TUP se reserva un gran número de materias sobre las que tendrá competencia exclusiva, privando al Reglamento Bruselas I bis de poder fijar con sus normas la competencia judicial internacional en su ámbito espacial de aplicación, salvo para España, o en relación con las materias no reservadas al TUP.

95. El Reglamento Bruselas I bis apenas hace mención a esta relación, y, cuando la hace, pasa de puntillas para no abrir debates²³². Las únicas disposiciones que merecen ser mencionadas en este aspecto son las relacionadas con el régimen de reconocimiento y ejecución de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, que, implícitamente, podemos deducir que se aplican a las resoluciones del Acuerdo TUP.

El artículo 2 del Reglamento Bruselas I bis, aclara que el término “resolución” engloba “cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, con independencia de la denominación que reciba”. A estos efectos, dentro del concepto “órgano jurisdiccional” de los Estados miembros que aporta el Reglamento, se incluyen aquellos órganos que sean comunes a varios Estados miembros, tal como reza el considerando número 11 del Reglamento Bruselas I bis. Con la nueva Propuesta esto queda señalado en el artículo 71.a., que incluye de forma explícita al TUP como órgano jurisdiccional a efectos del Reglamento Bruselas I bis.

96. Por su parte, el Acuerdo TUP sólo menciona al Reglamento en dos momentos. En primer lugar, en el artículo 31, al que ya se ha hecho referencia. Por otro lado, el artículo 89, en su apartado 1, al regular la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, se refiere como una de las posibles fechas al “primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 en lo que concierne a su relación con el presente Acuerdo”. Como ya ha sido expuesto con anterioridad²³³, más oportuno habría resultado referirse a las modificaciones del Reglamento Bruselas I, dado que el Reglamento Bruselas I bis ha sido recientemente firmado, habiéndose podido introducir cualesquiera modificaciones para adaptarlo al régimen del Acuerdo TUP. Sin embargo, con la Propuesta para la modificación del Reglamento Bruselas I bis se colman estas lagunas y se asegura la coherencia entre ambos textos y

²³²M. Desantes Real, “El Acuerdo TUP no exige...”, *loc. cit.*

²³³*Vid.* ámbito temporal, página 35.

su posible aplicación conjunta, sin dilatar su entrada en vigor, pues se pretende que las modificaciones entren en vigor al mismo tiempo que el Reglamento Bruselas I bis.

IV. CONCLUSIONES

1. Desde la perspectiva del mercado interior de la UE, en particular de la eficaz tutela de los derechos de propiedad industrial, el sistema de protección de las patentes actualmente vigente en la UE venía requiriendo de una revisión desde hace tiempo por haber resultado, en buena parte, ineficiente. Visto que la reforma del Reglamento Bruselas I, plasmada en el Reglamento Bruselas I bis, no parece que vaya a facilitar una eficaz tutela transfronteriza de las patentes europeas, el Acuerdo TUP surge ahora con todas las expectativas de poder superar la elevada fragmentación en el ámbito europeo, difícilmente compatible con los objetivos del mercado interior y de la cooperación judicial en materia civil²³⁴.

En principio, los procedimientos ante el TUP deberían ir enfocados a evitar las potenciales contradicciones a las que conducen los múltiples procedimientos paralelos nacionales propios del carácter territorial del sistema de la patente europea. Ello, unido a la uniforme ejecución de las resoluciones judiciales del TUP en todo el territorio de la UE, garantizaría la uniformidad del derecho de patentes y una jurisprudencia coherente que proporcione seguridad jurídica.

2. Al margen de las ventajas que pueda aportar la patente europea con efecto unitario en general, pues este análisis se centra en el sistema jurisdiccional en particular, resulta indudable que ciertos aspectos se verán hondamente mejorados con la entrada en vigor del sistema de resolución de conflictos unitario. Entre ellos, la reducción de los costes para litigar, pues ya no resultará necesario iniciar un procedimiento independiente acerca de la validez de la patente en todos los Estados en los que quiera anularse. La simplificación a la hora de litigar debería tener además el efecto de atraer cada vez a más inversores al territorio comunitario, a la par que afianzar la identidad europea de las empresas.

3. Si bien el Acuerdo se presenta como una ambiciosa iniciativa que persigue la mejora del sistema jurisdiccional vigente, no ha dejado de suscitar críticas, incluso ante los firmes defensores de la necesidad de una jurisdicción común, que en buena medida consideran que el modelo propuesto se aleja sustancialmente de los postulados inspiradores del originario EPLA²³⁵.

²³⁴P.A. de Miguel Asensio, “La propuesta de Reglamento sobre la patente de la Unión Europea”. Disponible a fecha 20 de marzo de 2013 en: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2010/02/la-propuesta-de-reglamento-sobre-la.html>.

²³⁵D. Pellisé, “Hacia el Tribunal Unificado de Patentes”. Disponible a fecha 5 de mayo de 2013 en: <http://www.abogacia.es/2013/04/11/hacia-el-tribunal-unificado-de-patentes/>

4. El rechazo al sistema propuesto emana de múltiples argumentos, como la opacidad en que han incurrido las Instituciones al elaborar los textos²³⁶ y su supuesta incompatibilidad con el Ordenamiento de la Unión, o el caso omiso hecho a la opinión 1/09 emitida por el TJUE en relación al frustrado Proyecto de Acuerdo sobre el Tribunal de Patentes Europeas y Comunitarias²³⁷, entre otras²³⁸.

5. En cuanto a la relación del TUP con el derecho comunitario y, por ende, con el TJUE, se presenta contradictoria. Por un lado, le priva a éste de cualquier competencia en el asunto, pero por otra, reitera el obligado cumplimiento y la primacía del derecho de la Unión así como la responsabilidad de los Estados por cualquier incumplimiento del mismo²³⁹. Además, las correspondientes Divisiones serán igualmente responsables en caso de no presentar la pertinente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia en los casos en que la interpretación del Derecho de la Unión pudiera estar en tela de juicio.

Privado de toda potestad de decisión sobre cualquier litigio que llegue al TUP, el TJUE queda relegado a la única función de interpretación de las normas comunitarias a través de su jurisprudencia y de las cuestiones prejudiciales que le sean sometidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 267 del TFUE²⁴⁰. Eso sí, las resoluciones del TJUE serán vinculantes para el TUP.

6. La rigidez es otra de las particularidades del Acuerdo que no ha quedado libre de ser objetada, ya que apenas contiene disposiciones para que un Estado se desligue, y, además, se requiere unanimidad para su revisión. Sin embargo, sí se ha optado por introducir la posibilidad de que el Acuerdo sea revisado, ora cuando pasen siete años desde su entrada en vigor, ora cuando

²³⁶La opacidad derivada del gran número de documentos declarados confidenciales, hasta el punto de que el texto sobre el que se alcanzó un principio de acuerdo –salvo flecos– data de diciembre de 2011 y no fue publicado hasta noviembre de 2012. M. Desantes Real, “El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013. Una primera aproximación crítica”. Disponible a fecha 10 de marzo en: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/02/manuel-desantes-comentario-al-acuerdo.html>

²³⁷*Dictamen 1/91 del Tribunal de Justicia (Pleno) de 8 de marzo de 2011.*

²³⁸El TJUE, en este dictamen, consideró que el Acuerdo por el que se pretendía crear un sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes no era compatible con el derecho comunitario. Su justificación partía de la base de que por medio del Acuerdo se atribuía competencia exclusiva al Tribunal de Patentes, considerado un órgano jurisdiccional situado fuera del marco de la Unión, para conocer de numerosas acciones en el ámbito de la patente comunitaria. Ello conllevaba necesariamente, por un lado, la privación de la competencia a los órganos nacionales para interpretar y aplicar el derecho de la Unión en la materia, a través de la habitual presentación al TJUE de cuestiones prejudiciales. Por otro lado, la ausencia de revisión jurisdiccional por parte del TJUE de las decisiones del Tribunal de Patentes, dado que sus resoluciones, a diferencia de las emanadas de órganos nacionales, no podrían ser objeto de un procedimiento por incumplimiento (ap. 88-89).

²³⁹«Los Estados miembros contratantes serán responsables solidarios de los daños y perjuicios derivados de un incumplimiento del Derecho de la Unión por parte del Tribunal de Apelación, de conformidad con el Derecho de la Unión relativo a la responsabilidad extracontractual de los Estados miembros por los daños y perjuicios causados por las infracciones del Derecho de la Unión cometidas por sus órganos jurisdiccionales nacionales». Artículo 22.1 del Acuerdo TUP.

²⁴⁰Artículo 21 del Acuerdo TUP.

haya resultado al menos dos mil acciones por violación de una patente. Cuando tenga lugar el último de estos momentos, el Comité administrativo llevará a cabo una consulta entre todos los Estados miembros contratantes, que tendrá como cometido valorar el funcionamiento, la eficacia y la rentabilidad del TUP, además de la confianza de los usuarios en este sistema. En función de las consecuencias extraídas, se podrá decidir revisar el Acuerdo para mejorar el funcionamiento del Tribunal (artículo 87.1)²⁴¹.

7. En cuanto al controvertido régimen lingüístico, se esboza de forma extremadamente compleja, lo que conlleva a que autores, como M. Desantes, no duden de que acabaran imponiéndose los tres idiomas en los que el Acuerdo ha sido celebrado, el alemán, el francés y el inglés²⁴².

8. Otras críticas vienen de la mano del vacío de competencia a las jurisdicciones nacionales en la materia, que sólo podrán entrar a conocer de los litigios relativos a las patentes nacionales o a las patentes europeas sin efecto unitario, estas últimas sólo durante el periodo transitorio. Serán de igual modo competentes en todos aquellos litigios relativos a patentes europeas, con o sin efecto unitario, no reservados a la competencia exclusiva del TUP.

La territorialidad que caracteriza al Derecho de patentes y el deseo de evitar el *forum shopping*, ha llevado al TJUE a desarrollar una estricta interpretación de los foros de competencia previstos en el sistema de Bruselas I, derivándose de ello problemas que tratan de solucionarse en el sistema del TUP en lo que concierne a las patentes europeas (con o sin efecto unitario), analizados ampliamente a lo largo del trabajo y que, a modo de conclusión, se exponen brevemente a continuación.

El foro exclusivo del artículo 22.4 del Reglamento Bruselas I, consolidado y endurecido primero por el TJUE en el asunto *GAT c. LuK* y ahora por el nuevo artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I bis, que extiende el foro exclusivo de la competencia en materia de validez de patentes a los supuestos en los que la nulidad se plantee por vía de excepción. El principio de territorialidad que dominaba el panorama en materia de patentes queda superado en lo que concierne a la patente europea con efecto unitario, pues el territorio de protección es uno, y por tanto el hecho de que tenga que ser el tribunal del Estado de registro el que conozca de las acciones de validez deja de tener sentido. Así pues, estas acciones se deben ejercitar ante la División central, y si se presentan a

²⁴¹Asimismo, cabe la posibilidad de que, el mismo Comité administrativo decida modificar el Acuerdo en aras de ajustarlo a un tratado internacional sobre patentes o al Derecho de la Unión (artículo 87.2 del Acuerdo TUP), lo que ofrece alguna esperanza de que pueda fijarse una relación más coherente con el Reglamento Bruselas I bis.

²⁴²M. Desantes Real, "El Acuerdo sobre un Tribunal...". *loc. cit.*

título reconvencional en un litigio relativo a una infracción de una patente, la División que esté conociendo de éste tendrá discrecionalidad para decidir entre proseguir el procedimiento o trasladar la cuestión de validez, sola o conjuntamente con la de infracción, a la División central.

Con ello se pone fin a la rígida situación que suponía que la mera alegación de la cuestión de validez en un proceso sobre infracción deba dejar al tribunal que conoce de ésta sin competencia alguna, con lo que se contribuye a evitar numerosos abusos procesales, denominados “torpedos”, cuyo único fin es interrumpir o dilatar la resolución de la controversia.

Otro conflicto surge en relación con la imposibilidad en el sistema de Bruselas I de concentrar ante un único tribunal demandas por infracción de derechos paralelos contra una pluralidad de demandados domiciliados en distintos Estados Miembro. Si bien los artículos 6.1 del Reglamento Bruselas I y 8.1 del Reglamento Bruselas I bis ofrecen, en principio, esta posibilidad “siempre que las reclamaciones estuvieran vinculadas entre sí de forma que resulte pertinente tramitarlas conjuntamente para evitar soluciones contrarias”, el TJUE (en el asunto *Roche*) ha restringido en gran medida esta opción para los litigios relativos a patentes. En definitiva, dado que la patente europea no es más que un haz de patentes nacionales, que existen independientemente unas de otras, no existe un auténtico riesgo de inconciliabilidad de decisiones. Esta decisión obliga a litigar de modo paralelo en varios países, lo que merma la economía procesal y la buena administración de justicia.

En este aspecto, el Acuerdo TUP no se distancia demasiado del sistema de Bruselas I, si bien los criterios que establece son algo diferentes, derivados en parte del distinto alcance de la patente europea con efecto unitario. En el caso de que existan varios demandados, se permite agrupar todas las reclamaciones contra los mismos ante la División regional o nacional del Estado de uno de ellos siempre que exista una “relación comercial” entre los distintos demandados y que las acciones se refieran a la “misma presunta violación”. Se trata de requisitos no definidos que, al igual que en sistema de Bruselas I, deben ser interpretados por la jurisprudencia del TUP en aras de facilitar la defensa de los derechos por el titular de la patente.

La regulación de las situaciones de litispendencia internacional para evitar los procedimientos paralelos con identidad de partes y objeto en el sistema de Bruselas I es otro de los aspectos que más controversia genera, pues, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del trabajo, permite llevar a cabo la práctica de “los torpedos”. Esta estrategia suele llevarse a cabo iniciando, por ejemplo, una acción declarativa de no infracción ante los tribunales que se presumen más lentos de forma previa a que el titular del derecho interponga una acción por violación ante otros tribunales.

En este sentido, el Reglamento Bruselas I bis sólo se presenta novedoso en cuanto a que trata de ofrecer una solución para el caso de la litispendencia entre tribunales de un Estado miembro y un tercer Estado, cuando fuera este último el que estuviera conociendo el asunto en primer término (artículo 33). Dada esta situación, y siempre que no exista una competencia exclusiva, se prevé que el tribunal del Estado miembro suspenda de oficio el procedimiento siempre que concurren determinados requisitos, pudiendo recuperar la competencia cuando, en definitiva, el proceso en el tercer Estado sea contrario a la buena administración de justicia o tenga una duración excesiva. Con ello se pretende reducir las posibilidades de éxito de los torpedos extracomunitarios.

En el sistema del TUP, la litispendencia viene regulada del mismo modo que en el sistema de Bruselas I, sujeta al criterio de la temporalidad (artículo 33.2), aunque con pocos detalles al respecto. Además, la Propuesta de modificación del Reglamento Bruselas I establece en su artículo 71.c. que las normas en materia de litispendencia y conexidad del nuevo Reglamento Bruselas I se aplicarán a las relaciones entre el TUP, por una parte, y los órganos jurisdiccionales de Estados miembros no contratantes, por otra.

Por último, cabe hacer referencia en estas conclusiones a los supuestos en los que los daños por infracción de patentes se encuentren plurilocalizados. En el sistema de Bruselas I, del artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis y la jurisprudencia *Fiona Shevill* se extrae que, por un lado, son los tribunales del domicilio del demandado los únicos que pueden conocer de los daños globales derivados de la infracción de patentes y, por otro, los tribunales del lugar de manifestación del daño sólo podrán conocer de los daños producidos en ese Estado. En base a la “regla de la ubicuidad”, será el demandante el que decida a que tribunal, de los mencionados, acudir.

En el sistema del TUP, sin embargo, nada se dice en este sentido, permitiéndose de forma expresa únicamente el traslado de la acción cuando la infracción tenga lugar en los territorios de tres o más Divisiones nacionales o regionales a la División central, siempre a petición del demandado. Como ha quedado señalado a lo largo de la exposición, si la jurisprudencia del TUP se inclina por aceptar la posibilidad de que el lugar del daño se traduzca en lugar de origen y lugar de manifestación, estos lugares deberán ser concretados, pues el ámbito de protección de la patente europea con efecto unitario abarca el conjunto del territorio de todos los Estados contratantes. En todo caso, puesto que se trata de un criterio que mantiene el equilibrio entre el derecho a una tutela judicial efectiva del demandado y la eficaz protección de los derechos de propiedad industrial del demandante, resultaría apropiado trasladarlo al TUP.

9. Volviendo a las críticas al nuevo sistema de la patente europea con efecto unitario, cabe finalizar esta conclusión señalando que los mayores motivos de preocupación se refieren a la complejidad del sistema, derivada de la excesiva fragmentación, tanto territorial, como material y judicial²⁴³.

En cuanto a la fragmentación territorial, resulta importante el hecho de que el sistema de la patente unitaria no cubra el entero territorio del mercado interior. Es más, aunque son 25 Estados los firmantes del Acuerdo, apenas son necesarias 13 ratificaciones para que el mismo entre en vigor, y es poco previsible que se consigan las 25 en un corto periodo de tiempo.

La fragmentación sustancial o material a la que se refiere el grupo CLIP consiste en la existencia de cuatro niveles o sistemas superpuestos que coexisten al mismo tiempo, a saber: patentes nacionales concedidas por entidades propias de los Estados miembros; patentes nacionales concedidas por la OEP; patentes europeas concedidas por la OEP pero sin sujeción al TUP²⁴⁴, patentes europeas concedidas por la OEP con sujeción al TUP, y; patentes europeas con efecto unitario.

Por último, la fragmentación judicial hace referencia a la proliferación de tribunales que van a ser competentes para interpretar y aplicar la ley en materia de patentes: El TUP para infracción y validez de patentes europeas con o sin efecto unitario para los Estados miembros que hayan ratificado el acuerdo; el TJUE para las cuestiones prejudiciales que plantee el TUP sobre la patente unitaria; los tribunales nacionales de Estados de la UE que no hayan ratificado el TUP o no participen en la cooperación reforzada y los que no son de la UE pero si del Convenio de Múnich, para infracción y validez de patentes europeas y nacionales; las salas de recurso del Convenio de Múnich²⁴⁵, para recurrir sobre patentes europeas; y los tribunales nacionales para patentes concedidas por las entidades nacionales.

10. Podemos decir que el Acuerdo, lejos de ofrecer una consolidación de todos los sistemas o de ofrecer una sencilla convivencia, se limita a añadir un medio más de solución de controversias para un tipo más de patente, con lo que sólo complica el ya de por sí arduo e ineficiente panorama ante el que nos encontrábamos, perdiendo la oportunidad de modernizar el régimen de protección de la patente en la UE.

²⁴³European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), “The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern”. Disponible a fecha 10 de mayo en: http://www.ip.mpg.de/en/pub/publications/opinions/unitary_patent_package.cfm

²⁴⁴Como las del periodo transitorio, las de aquellos Estados que no hayan ratificado el Acuerdo, o las de terceros Estados de la UE.

²⁴⁵Artículo 106 del Convenio de Múnich.

Se trata, por tanto, de un sistema con luces y sombras, que iremos viendo si resulta o no pertinente con el tiempo, pues, dado que se permite que el titular de la patente europea pueda optar, sobre todo en un primer momento, entre el TUP o un tribunal nacional, parece lógico pensar que en la práctica se decantará por el sistema que resulte menos costoso y más favorable a todos los efectos.

V. BIBLIOGRAFÍA

1. Libros y artículos

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., “Procesos por violación de patente extranjera y competencia judicial para conocer de la excepción de nulidad”, *La Ley*, núm. 6683, viernes 30 marzo 2007.

ARENAS GARCÍA, R., “Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, Liaisons Dangereuses?”, Disponible a fecha 31 de julio de 2013 en: http://www.academia.edu/4107366/Competencia_judicial_internacional_y_litigios_en_materia_de_patentes_Bruselas_I_LOPJ_y_Tribunal_Unificado_de_Patentes_Liaisons_dangereuses

ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MARCA, *Propiedad Industrial II*, Madrid, Lerko Print, 2007.

BLANCO-MORALES LIMONES, P., “Acciones declarativas negativas y forum delicti commissi. ¿Galgos o Podencos?: La litispendencia. Comentario a la sentencia del tribunal de justicia (sala primera) de 25 de octubre de 2012. *Folien Fischer AG y Fofitec AG contra Ritrama Spa*”. *CDT (Cuadernos de Derecho Transnacional)*, Vol. 5, Nº 1, pp. 240-253.

CAMPUZANO DÍAZ, B., “El TJUE de nuevo con el foro de la pluralidad de demandados. Nota a la sentencia de 1 de diciembre de 2011 en el asunto *Painer*”. *CDT (Cuadernos de Derecho Transnacional)*, Vol. 4, Nº 1, pp. 245-255.

CARBALLO PIÑEIRO, L., “Reglamento Bruselas I revisado y otras novedades del año 2012”. Publicado en la página web de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, 31 diciembre, 2012. <http://www.asadip.org/wp-content/uploads/2012/12/Nuevos-Regl-UE-2012.pdf>

DE MIGUEL ASENSIO, P., *Derecho Privado de Internet*, Madrid, Civitas, 2002.

DE MIGUEL ASENSIO, P., “El nuevo reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones”, *La Ley*, año XXXIV, número 8013, 31 de enero de 2013, pp. 1-4.

DE MIGUEL ASENSIO, P., “La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional”. *Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008*, Universidad del País Vasco, 2008, pp. 365-446.

DE MIGUEL ASENSIO, P., “Tribunales competentes y ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad intelectual en Internet: la aportación de la sentencia *Football Dataco*”. Disponible a fecha 18 de octubre de 2012 en: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2012/10/tribunales-competentes-y-ley-aplicable.html>

DE MIGUEL ASENSIO, P., “Competencia judicial e infracción de derechos de propiedad industrial en Internet: la sentencia *Wintersteiger* y el uso de las adwords de Google”. Disponible a fecha 21 de

abril de 2012 en: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2012/04/competencia-judicial-e-infraccion-de.html>

DE MIGUEL ASENSIO, P., “Un apunte sobre el fuero de la pluralidad de demandados”. Disponible a fecha 15 de abril de 2013: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2013/04/un-apunte-sobre-el-fuero-de-la_15.html

DE MIGUEL ASENSIO, P., “La propuesta de Reglamento sobre la patente de la Unión Europea”. Disponible a fecha 8 de febrero de 2010 en: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2010/02/la-propuesta-de-reglamento-sobre-la.html>

DE MIGUEL ASENSIO, P., “La litigación transfronteriza sobre derechos de propiedad industrial tras la sentencia Solvay”. Disponible a fecha 27 de julio de 2012 en: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2012/07/la-litigacion-transfronteriza-sobre.html>

DE MIGUEL ASENSIO, P., “Propuesta de modificación del Reglamento Bruselas I bis: su alcance y su cuestionable fuero adicional respecto a demandados domiciliados en terceros Estados”. Disponible a fecha 13 de agosto de 2013 en: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2013/08/propuesta-de-modificacion-del.html>

DESANTES REAL, M., “Una primera aproximación al “paquete de patentes”. Disponible a fecha 8 de enero de 2013 en: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/01/manuel-desantes-real-una-primer.html>

DESANTES REAL, M., “El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013. Una primera aproximación crítica”. Disponible a fecha 6 de marzo de 2013 en: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/02/manuel-desantes-comentario-al-acuerdo.html>

DESANTES REAL, M., “El Acuerdo TUP no exige la modificación del nuevo Reglamento Bruselas I”. Disponible a fecha 6 de marzo de 2013 en: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/03/manuel-desantes-el-acuerdo-tup-no-exige.html>

DESANTES REAL, M., “El acuerdo sobre patentes comunitarias de 1989”, *Noticias de la Unión Europea*, nº86, 1992, pp. 31-44.

DESANTES, M., “El Tribunal de Justicia bendice la Decisión que autoriza una cooperación reforzada para la creación de la patente unitaria”. Disponible a fecha 17 de abril de 2013 en: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/04/manuel-desantes-el-tribunal-de-justicia.html>

DESANTES, M., “La Patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad”, *R.E.D.I.*, Vol. 43, nº2, 1991, pp. 323-350.

DESSEMONTET, F., “Los principios del *American Law Institute*: propiedad intelectual y litigios transfronterizos”, *InDret*, 2/2009.

European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) “Intellectual Property and the Reform of the Private International Law- Sparks from a difficult Relationship”. *IPRax: Praxis des Internationalen Privat-und Verfahrensrechts*, Vol 27, nº4, 2007, pp. 284-290.

European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), “The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern”. Disponible a fecha 20 de abril de 2013 en: http://www.ip.mpg.de/en/pub/publications/opinions/unitary_patent_package.cfm

FAWCETT, J.W., TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford/Nueva York, OUP, 2ª Edición, 2011.

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C. / SANCHEZ LORENZO, S., *Derecho Internacional Privado*, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Civitas, 2009.

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C./ DE MIGUEL ASESIO, P./ ARENAS GARCÍA, R., *Derecho de los Negocios Internacionales*, Madrid, Iustel, 2009.

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., *Sistema de Derecho Económico Internacional*, Cizur Menor (Navarra), Civitas, 2010.

FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., “Hacia la patente única por el cauce de la cooperación reforzada”, *La Ley*, Año XXXII, Número 7558, Lunes, 31 de enero de 2011.

FORTMANN, C., “International Litigation: Europe”, *The IP Litigator: Devoted to Intellectual Property Litigation and Enforcement*, Marzo/Abril 2013, vol.19, nº2, pp. 33-34.

FRANZOSI, M., “Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo”, en *EIPR* 1997. Disponible a fecha 10 de marzo de 2013 en: <http://www.franzosi.com/articolo/1997/worldwide-patent-litigation-and-the-italian-torpedo/en>

GARCÍA VIDAL, A., *La Patente Europea con Efecto Unitario (II)*. Disponible a fecha 21 de mayo de 2013 en: <http://www.gomezacebo-pombo.com/index.php/es/conocimiento/analisis/item/814-la-patente-europea-con-efecto-unitario-ii>

GARAU, F., “Propuesta de reforma del nuevo Reglamento Bruselas I para adaptarlo al Acuerdo TUP”. Disponible a fecha 7 de Agosto de 2013 en: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/08/propuesta-de-reforma-del-nuevo.html>

GASCÓN INCHAUSTI, F., “Algunas cuestiones en torno a la aplicación judicial de las normas de competencia internacional”, *Tribunales de Justicia*, 2001-12, pp. 81-95.

GIGANTE, V., FERNÁNDEZ, M-T., “Habemus patentes única europea”. Disponible a fecha 20 de marzo de 2013 en: <http://www.garrigues.com/es/Publicaciones/Articulos/Paginas/Habemus-patente-unica-europea.aspx>

GONZALEZ BEILFUSS, C., *Competencia judicial internacional en materia de nulidad e infracción de patentes de invención*, Barcelona, Universidad de Barcelona Publicaciones y Ediciones, 1995.

GOÑI URRIZA, N., “La concreción del lugar donde se ha producido el hecho dañoso en el art. 5.3 del reglamento 44/2001: nota a la STJCE de 16 de julio de 2009”, *CDT*, vol.3, nº1, 2011, pp. 282-290.

HARNETT, C., WIEKER, A-F., “The EU Unitary Patent and Unified Patent Court: Simplicity and Standardization, Challenge, and Opportunity”, *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Abril 2013, vol.25, nº4, pp.15-18.

HEREDIA CERVANTES, I., "Infracción de patentes y pluralidad de demandados en el ámbito comunitario", *La Ley*, AÑO XXVIII. Número 6703. Lunes, 30 de abril de 2007.

JOHNSON, A., PINCKNEY. R., “Proposed amendment to Brussels 1 Regulation: some potential issues by Richard Pinckney and Johnson Alan”. Disponible a fecha 26 de agosto de 2013 en: <http://www.bristows.com/articles/proposed-amendment-to-the-brussels-1-regulation-some-potential-issues-by-richard-pinckney-and-alan-johnson>

LUGINBUEHL, S., “The Future of Centralised Patent Litigation in Europe: Between the EPLA and the EU Patent Judiciary”, en *Intellectual Property and Private International Law*, S. Leible y A. Ohly, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., *Litigios Transfronterizos sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual*, Madrid, Dykinson, 2008.

LORENTE MARTÍNEZ, I., “Lugar del hecho dañoso y obligaciones extracontractuales. La sentencia del TJUE de 25 octubre 2011 y el coste de la litigación internacional en internet”, *Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT)*, Vol. 4, Nº 1 (2012), pp. 277-301.

METZGER, A., “Jurisdiction in cases concerning Intellectual Property infringements on the Internet. Brussels-I-Regulation, ALI-Principles and Max-Planck-Proposals”, en *Intellectual Property and Private International Law*, S. Leible y A. Ohly, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009.

MORÁN GARCÍA, M., “Otro ladrillo en el muro de la patente comunitaria: propuesta de decisión del consejo por la que se atribuye competencia al tribunal de justicia sobre los litigios relativos a la patente comunitaria”. Uaipit.com: Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información. http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002036_otro_ladrillo_patentes.pdf

MORTON, J., “The Unified Patent Court Transitional Regime – Why the Drafting is Flawed”. Disponible a fecha 28 de Julio de 2013 en: <http://www.cmslegal.com/patentswithoutborders/Documents/The%20UPC%20Transitional%20Regime%20%E2%80%93%20Why%20the%20Drafting%20is%20Flawed.pdf>

NORRGARD, M., “A spider without a web? Multiple defendants in IP litigation”, en *Intellectual Property and Private International Law*, S. Leible y A. Ohly, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009.

PALAO MORENO, G., “Infracción de la Propiedad Intelectual en la Unión Europea: Principio de Territorialidad e Internet”, *Revista de Propiedad Intelectual*, Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela, N° 14, enero-diciembre, 2011, pp. 14-35.

PELLISÉ, D., “Hacia el Tribunal Unificado de Patentes”. Disponible a 20 de abril de 2013 en: <http://www.abogacia.es/2013/04/11/hacia-el-tribunal-unificado-de-patentes/>

PRINCIPIOS ALI: Principios sobre el tribunal competente, la ley aplicable y el reconocimiento de sentencias en litigios transnacionales relativos a la propiedad intelectual, publicados en 2008 por el AMERICAN LAW INSTITUTE

PRINCIPIOS CLIP: Principios para los conflictos de leyes en materia de propiedad intelectual, de los que se divulgó un Third Preliminary Draft, 11 de septiembre 2010, por el EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL.

RADCLIFFE, J., “Consistency is key so pan-Europe patent court does not raise as many issues as it solves”, *Legal Week*, Abril 2013, vol.15, n°15, pp. 17.

RÖDIGER, F., “Cross-border litigation after GAT v LuK and Roche v Primus: the future of the Italian Torpedo”. Disponible a fecha 10 de mayo de 2013 en: http://www.twobirds.com/English/News/Articles/Pages/Cross_border_litigation_after_GAT_v_LuK_and_Roche_v_Primus_the%20future_of_the_Italian_Torpedo.aspx

ROYLE, M., GARETH, M., SIMON, C., “Litigating Biotech Patents in Europe” *Intellectual Property & Technology Law Journal*, Julio 2008, vol.20, n°7, pp. 16-21.

SANCHEZ PUELLES, C., “Situación de las PYMES españolas ante la Patente Unitaria y el Tribunal de Patentes Unificado”. Disponible a fecha 7 de marzo de 2013 en: <http://www.diariojuridico.com/opinion/situacion-de-las-pymes-espanolas-ante-la-patente-unitaria-y-el-tribunal-de-patentes-unificado-situacion-de-las-pymes-espanolas-ante-la-patente-unitaria-y-el-tribunal-de-patentes-unificado.html>

SUDEROW, J., “Nuevas normas de litispendencia y conexidad para Europa: ¿el ocaso del torpedo italiano? ¿flexibilidad versus previsibilidad?”, *Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT)*, Vol. 5, N° 1, 2013, pp. 184-198.

SUDEROW, J., “Cuestiones de jurisdicción internacional en torno a la aplicación privada del Derecho Antitrust: forum shopping y demandas torpedo”, *Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT)*, Vol. 2, n° 2, 2010, pp. 323-328.

TORREMANS, P., “Exclusive jurisdiction and cross border IP (patent) infringement suggestions for amendment of the Brussels I regulation”, *European Intellectual Property Review*, E.I.P.R. 2007, 29(5), pp. 195-203.

TORREMANS, P., “El EPLA y la patente comunitaria o el acuerdo sobre el tribunal europeo y de la UE y la patente de la UE: ¿una oportunidad para deshacerse de GAT/Luk y de la competencia exclusiva?”. *Anuario español de derecho internacional privado (AEDIPR)*, nº9, 2009, pp. 161-177.

TORREMANS, P., “The way forward for cross-border intellectual property litigation: why GAT cannot be the answer”, en *Intellectual Property and Private International Law*, S. Leible y A. Ohly, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009.

UBERTAZZI, B., “Derechos de Propiedad Intelectual y competencia exclusiva (por razón de la materia): entre el derecho internacional privado público”. *Anuario español de derecho internacional privado (AEDIPR)*, Nº. 10, 2010, pp. 183-257.

VIRGÓS SORIANO, M., GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F-J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*. Thomson, Civitas, 2º edición, 2007, pp. 213.

WOLFGANG, V-M., WOLTERS. A-C., “European Patent Litigation: Taking Advantage of the European Patent System”, *The IP Litigator : Devoted to Intellectual Property Litigation and Enforcement*, Mayo/Junio 2007, vol. 13, nº 13.3, pp. 8-12.

2. Legislación

ACUERDO sobre un Tribunal Unificado de Patentes. Hecho en Bruselas el 11 de enero de 2013. DOUE C175, de 20.6.2013.

CONVENIO DE MUNICH sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 versión consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revisión de 29 de noviembre de 2000.

CONVENIO de la Haya sobre acuerdos de elección de foro, de 30 de junio de 2005

DECISIÓN DEL CONSEJO, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria

DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual

Fomentar la innovación mediante la patente: Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa (presentado por la Comisión)

LEY 11/1986 de 20 de Marzo de 1986, por la que se aprueba la Ley de Patentes de invención y modelos de utilidad.(BOE 26-3-1986, núm. 73).

LEY 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

LEY Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial

REGLAMENTO (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, publicado en el DOUE el 20.12.2012.

REGLAMENTO (UE) núm. 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

REGLAMENTO (UE) N° 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente

REGLAMENTO (UE) No 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción

RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2012, sobre el sistema jurisdiccional para litigios en materia de patentes.

PROPUESTA DE REGLAMENTO del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n° 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. COM(2013) 554 final (Bruselas, 26.7.2013)

PROTOCOLO sobre resolución de los litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias (protocolo sobre los litigios).

3. Jurisprudencia

STJCE 13 de julio de 2006, as. C-4/03: *GAT c. LuK*.

STJCE de 15 de noviembre de 1983, as. C-288/82: *Duijnstee*.

STJCE 6 de diciembre de 1994, as. C-406/92, *Tatry*.

STJCE 13 de julio de 2006, as. C-539/03: *Roche Nederland*.

STJCE 1 de diciembre de 2011, as. C-145/10: *Painer*.

STJCE 11 de abril de 2013, as. C-645/11: *Ellen Sapir*.

STJCE 27 de septiembre de 1988, as. 189/87: *Kalfelis*.

STJCE 16 de abril de 2013, as. C-274/11 y C-295/11.

STJCE 25 de octubre de 2011, as. C-509/09: *eDate Advertising* y otros.

STJUE 19 de abril 2012, as. C-523/2010: *Wintersteiger*.

STJCE 18 de octubre 2010, as. C-173/11, *Football Dataco*.

STJCE 12 de julio 2012, as. C-616/10, *Solvay*.

STJCE 16 de abril de 2013, as. C-274/11 y C-295/11.

STJUE 25 de octubre de 2012, as. C-133/11, *Folien Fischer v. Ritrama*.

STJCE 13 de julio de 1995, as. C-341/93: *Danvaern c. Otterbeck*.

STJCE 6 de diciembre de 1994, as. C-406/92, *Tatry*.

Dictamen 1/91 del Tribunal de Justicia (Pleno) de 8 de marzo de 2011.