

TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES: COMPETENCIA JUDICIAL Y RECONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO *

SUMARIO: I. Introducción. II. Tribunal Unificado de Patentes: competencia por razón de la materia, reparto interno de procedimientos y competencia judicial internacional. III. Contenido del Reglamento (UE) n° 542/2014 que modifica el RB I *bis*. IV. La competencia judicial internacional tras el Reglamento (UE) n° 542/2014. 1. Extensión de las reglas de competencia a los demandados no domiciliados en un Estado miembro. 2. La regla sobre competencia subsidiaria en la Propuesta de Reglamento. 3. El nuevo art. 71 *ter* ap. 3 del RB I *bis*. 4. Valoración crítica de la competencia basada en la presencia de bienes del demandado. V. Reconocimiento y ejecución de resoluciones. 1. Alcance del Reglamento (UE) n° 542/2014. 2. Motivos de denegación del reconocimiento. 3. Medidas de ejecución. VII. Conclusión.

RESUMEN: En relación con el nuevo Reglamento (UE) 542/2014, que modifica el RB I *bis* antes de que haya comenzado a ser aplicado, se abordan los rasgos básicos del Tribunal Unificado de Patentes relevantes en lo relativo a su interacción con el RB I *bis*; la competencia judicial internacional del TUP, con especial referencia a la nueva regla subsidiaria respecto a demandados no domiciliados en un Estado miembro; y el reconocimiento y ejecución de resoluciones adoptadas por el TUP. Se presta particular atención al análisis crítico de la nueva regla de competencia que permite al TUP conocer de litigios relativos a demandados de terceros Estados por vulneración de una patente europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión también en relación con los perjuicios que dicha vulneración haya ocasionado fuera de la Unión, con base en la presencia de bienes del demandado en un Estado miembro contratante del ATUP.

PALABRAS CLAVE: PATENTES – TRIBUNAL UNIFICADO – COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL – RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES – LITISPENDENCIA – RB I BIS.

ABSTRACT: With regard to the new Regulation (EU) 542/2014 amending the Brussels I bis Regulation even before its provisions are applicable, the discussion focuses on the characterization of the Unified Patent Court and its relationship with the Brussels I bis Regulation, the international jurisdiction of the Unified Court; and recognition and enforcement of its judgments. Particular attention receives the critical assessment of the new supplementary forum that enables UPC to hear disputes involving defendants from third States relating to an infringement of a European patent giving rise to damage as

* Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación DER 2012–34086, del Ministerio de Economía y Competitividad. A todas las páginas web citadas se ha accedido por última vez el 16 junio 2014.

well inside as outside the Union. Granting jurisdiction to the Unified Patent Court to adjudicate infringements outside the territory of the Contracting States to the Unified Patent Court Agreement on the basis of an asset-related supplementary ground of jurisdiction as the one established under Regulation 542/2014, seems questionable

KEYWORDS: PATENTS – UNIFIED COURT – INTERNATIONAL JURISDICTION – RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS – LIS PENDENS – BRUSSELS I BIS REGULATION.

I. Introducción

1. La adopción del Reglamento (UE) nº 542/2014¹ por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1215/2012 o RB I *bis*² constituye un paso de gran importancia de cara a la puesta en marcha de un Tribunal Unificado de Patentes (TUP). El origen del proceso de revisión de un instrumento tan reciente como el RB I *bis*, cuyas reglas ni siquiera son todavía aplicables, se encuentra en la Propuesta de la Comisión de 26 julio 2013³. Pese a haber sido objeto de una veloz tramitación y a que el ámbito de la reforma finalmente aprobada no se aleja de la Propuesta de la Comisión, algunos de los aspectos más problemáticos del texto inicial han sido atenuados. A pesar de ello, ciertos elementos del Reglamento (UE) nº 542/2014 pueden resultar controvertidos. Objetivo básico de este trabajo es proporcionar un análisis crítico de las modificaciones ahora introducidas en el RB I *bis*⁴.

Para ello, tras exponer los rasgos básicos del TUP relevantes en lo relativo a su interacción con el RB I *bis* (ap. II), son objeto de análisis tres cuestiones: el alcance de la reforma del RB I *bis* (III); la competencia judicial internacional del TUP, con especial referencia a la nueva regla subsidiaria respecto a demandados

¹ Reglamento (UE) nº 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 mayo 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux (DO L 2014 163, p. 1).

² Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) (DO 2012 L 351 p. 1).

³ COM(2013) 554 final.

⁴ Este estudio toma como punto de partida una contribución previa en la que se analizaba la Propuesta de la Comisión y las modificaciones introducidas por el Consejo, *vid.* P.A. De Miguel Asensio, “The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)”, C. Honorati (ed.), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection – Lights and Shades of the New System)*, Turín, G. Giappichelli, 2014, pp. 153–170. Por otra parte, el nuevo Reglamento viene a dar respuesta en gran medida a ciertos interrogantes puestos previamente de relieve por la doctrina, en particular, *vid.* R. Arenas García, “Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, *liaisons dangereuses?*”, *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial*, Cizur Menor, Civitas, 2013, pp. 123–176; y J.L. Iglesias Buhigues, “Derecho internacional privado, patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes”, C. Pellisé (ed.), *La unificación convencional y regional del Derecho internacional privado*, Madrid, M. Pons, 2014, pp. 145–154.

no domiciliados en un Estado miembro (IV); y el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales (V).

II. Tribunal Unificado de Patentes: competencia por razón de la materia, reparto interno de procedimientos y competencia judicial internacional

2. El fundamento del Reglamento (UE) n° 542/2014 se vincula con la previsión contenida en el art. 89 del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes de 19 febrero 2013 (ATUP)⁵, que contempla la eventual subordinación de la entrada en vigor del Acuerdo a la previa entrada en vigor de “las modificaciones del Reglamento (UE) n° 1215/2012 en lo que concierne a su relación con el presente Acuerdo”. Conforme a su art. 2, el Reglamento (UE) n° 542/2014 será aplicable a partir del 10 enero 2015. La determinación de esta fecha responde a la voluntad de coordinación con el proceso de revisión del RB I⁶, pues precisamente conforme al art. 81 RB I *bis*, este último también será aplicable a partir del 10 enero 2015, sustituyendo a partir de esa fecha al RB I.

Objetivo básico del Acuerdo UPC es la creación de un tribunal unificado “para la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario” (art. 1), que sustituirá a los tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes para las controversias relativas a las materias en las que se atribuye competencia exclusiva al TUP⁷. Este Tribunal se configura como un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y sometido al Derecho de la Unión, si bien no todos los Estados miembros de la Unión Europea participan en el ATUP. En concreto, España, Polonia y Croacia no han firmado el Acuerdo, encontrándose la mayoría de Estados firmantes todavía en proceso de ratificación⁸. Como uno de los presupuestos de su entrada en vigor, el art.

⁵ DO 2013 C 175 p. 1.

⁶ Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 diciembre 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001 L 12 p. 1).

⁷ M. Desantes Real, “Le ‘paquet européen des brevets’, paradigme du chemin à rebours: de la logique institutionnelle à la logique intergouvernementale”, *Cahiers de droit européen*, vol. 49, 2013, pp. 577–670, esp. pp. 651–670; *id.*, “Hacia un Tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 49, 2013, n° 2, p. 51–70. Para un análisis crítico de las propuestas que precedieron a la adopción del texto final del Acuerdo, *vid.* T. Jaeger, “All Back to Square One? – An Assessment of the Latest Proposals for a Patent and Court for the Internal Market and Possible Alternatives”, *IIC*, vol. 43, 2012, pp. 286–308; y F. de Visscher, “European Unified Patent Court: Another More Realistic and More Equitable Approach Should Be Examined”, *GRUR Int*, 2012, 214–224.

⁸ <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm> (a fecha 16 junio 2014 sólo Austria, Bélgica, Francia y Suecia han ratificado el ATUP).

89.1º ATUP exige únicamente la ratificación o adhesión por parte de trece Estados, siempre que entre ellos se encuentren Alemania, Francia y el Reino Unido, estableciendo el art. 83 ciertas disposiciones durante un periodo transitorio.

3. Con respecto a la competencia del TUP⁹, el Acuerdo detalla las acciones relativas a patentes europeas y patentes europeas con efecto unitario para las que tendrá competencia exclusiva el Tribunal, de modo que quedarán excluidas de la competencia de los tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes. En concreto, el art. 32 del Acuerdo atribuye competencia exclusiva al TUP con respecto, entre otras, a: acciones por violación, en grado de consumación o de tentativa; acciones de declaración de inexistencia de violación; acciones de solicitud de medidas y requerimientos provisionales y cautelares; acciones y demandas de reconversión de nulidad; demandas por daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada; 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... 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 (art. 32.2º)¹⁰.

Conforme al art. 83.1º del Acuerdo, durante un período transitorio de siete años a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, podrán seguir ejercitándose acciones por violación o por nulidad de patente europea ante los órganos nacionales competentes¹¹. Además, salvo que ya se haya ejercitado ya una acción ante el TUP, el art. 83.3º atribuye al titular o al solicitante de una patente europea concedida o solicitada antes del término del período transitorio de siete años, la posibilidad de eximirse de la competencia exclusiva del Tribunal y litigar ante los tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes, siendo preciso notificar esa opción a la Secretaría del TUP a más tardar un mes antes de la fecha de terminación del período transitorio¹².

4. De lo anterior resulta que el ATUP regula la distribución de competencias entre el TUP y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros contratantes

⁹ Vid. M. Brandi-Dohrn, "Some Critical Observations on Competence and Procedure of the Unified Patent Court", *IIC*, vol. 43, 2012, pp. 372-389.

¹⁰ La deficiente redacción de la versión en español de esta norma en el texto del Acuerdo publicado en el DO no debe llevar a confusión sobre el particular.

¹¹ Vid. M. Bosshard, "L'entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out", C. Honorati (ed.), *Luci e ombre ...*, op. cit., pp. 203-230.

¹² Vid. M. Scuffi, "Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole Procedimentali", C. Honorati (ed.), *Luci e ombre ...*, op. cit., pp. 73-100.

tes. Además, parte del contenido del ATUP es la regulación del reparto interno de competencias entre las divisiones del TUP. Por el contrario, el Acuerdo no regula la competencia judicial internacional del TUP¹³. La ausencia de normas sobre el particular en el TUP se vincula con la circunstancia de que la competencia judicial internacional en las materias sobre las que puede conocer el TUP había sido ya objeto de regulación en el seno de la UE, en concreto en el RB I, al tiempo que la UE había concluido ya un convenio internacional paralelo con alguno terceros Estados, mediante la celebración del Convenio de Lugano¹⁴.

En este sentido, se desprende del art. 71 RB I que en relación con las materias comprendidas en su ámbito de aplicación, los Estados miembros del Reglamento han quedado privados de la competencia para concluir convenios internacionales que, en materias particulares, regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones¹⁵. Por ello, en relación con la competencia judicial internacional del Tribunal, el ATUP se limita a establecer en su art. 31 que la misma se establecerá de conformidad con el RB I *bis* o, cuando proceda, basándose en el Convenio de Lugano. El ATUP asumió que la aplicación del RB I *bis* por parte del TUP debía ir unida a una modificación del Reglamento que asegurara su coordinación con el ATUP. Precisamente ese el objetivo básico que persigue el nuevo Reglamento (UE) n° 542/2014.

III. Contenido del Reglamento (UE) n° 542/2014 que modifica el RB I *bis*

5. La adopción el 6 mayo 2014 Reglamento (UE) n° 542/2014 fue la culminación del proceso de reforma puesto en marcha con la Propuesta de la Comisión de 26 julio 2013. Otros hitos destacados en el procedimiento legislativo fueron la aprobación el 6 diciembre 2013 “en tiempo record”¹⁶ de la posición del Consejo en la reunión del Consejo de Justicia e Interior¹⁷, que introdujo modificaciones significativas en la Propuesta de la Comisión europea. Así como la votación el 6

¹³ El Reglamento de procedimiento del TUP que debe ser adoptado por el Comité administrativo (art. 41 ATUP) resulta de gran importancia práctica en relación con la tramitación de los procedimientos, pero resulta claro que no puede establecer reglas de competencia judicial internacional; *vid.* “Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure (“Rules”) of the Unified Patent Court”, 16th Draft of 31 January 2014, <<http://www.unified-patent-court.org/news/72-revised-16th-draft-of-the-rules-of-procedure>>. See Marina Tavassi, “Le *Rules of Procedure* e i rapporti tra Tribunale unificato e giudice nazionale”, en Costanza Honorati (ed.), *Luci e ombre ...*, *op. cit.*, pp. 183–202.

¹⁴ DO 2007 L 339, p. 3. *Vid.* K. Grabinski, “Zur Bedeutung des Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens (Brüsseler Übereinkommens) und des Lugano-Übereinkommens in Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen”, *GRUR Int.*, vol. 50, 2001, pp. 199–211.

¹⁵ Dictamen TJCE 1/03, de 7 febrero 2006.

¹⁶ European Commission – MEMO/13/1109, 06/12/2013.

¹⁷ Council of the European Union, 16982/13 ADD 1, JUSTCIV 290 PI 176 CODEC 2754, of 29 November 2013.

febrero 2014 en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo a favor del texto de compromiso acordado con la Comisión y el Consejo, teniendo lugar la aprobación en sesión plenaria el 15 abril 2014. Aunque la adopción formal del Reglamento por el Consejo estaba prevista para junio¹⁸, fue adoptado el 6 mayo 2014 en la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros¹⁹.

Como se detallaba ya en la Exposición de motivos de la Propuesta de Reglamento presentada por la Comisión, el Reglamento (UE) n° 542/2014 aborda una serie de cuestiones con las que pretende garantizar la aplicación “conjunta y coherente” del RB I *bis* y del ATUP (y de 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, pero que queda al margen del presente trabajo). En particular, en virtud del nuevo Reglamento se introducen cuatro nuevos artículos en el RB I *bis*, en concreto los arts. 71 *bis*, 71 *ter*, 71 *quater* y 71 *quinquies*.

6. El art. 71 *bis* clarifica en el texto del RB I *bis* que a sus efectos el TUP es un órgano jurisdiccional de un Estado miembro. La justificación de revisar el RB I *bis* para establecer de manera expresa que el TUP es un tribunal de un Estado miembro se vincula con la circunstancia de que, como consecuencia de la estructura del TUP y de las reglas sobre el reparto interno de competencias entre sus divisiones, puede ocurrir que una persona sea demandada ante una división del TUP situada en un Estado distinto de aquel cuyos tribunales serían competentes conforme al RB I *bis*. Aunque España se mantenga al margen del ATUP, esta circunstancia puede afectar a las personas domiciliadas en España cuando sean demandadas ante el TUP, por ejemplo con base en el art. 7.2° RB I *bis*, si la división del TUP que conoce de la demanda se encuentra en un Estado contratante del ATUP distinto del Estado (también parte del ATUP) en “donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”.

Una modificación en ese sentido se considera necesaria, en los términos del considerando cuarto del Reglamento (UE) n° 504/2012 “a fin de ofrecer garantías de seguridad jurídica y previsibilidad a las personas que puedan ser demandadas ante” el TUP “en un lugar situado en un Estado miembro que no sea el que determinen las normas del Reglamento n° 1215/2012” (RB I *bis*). Ahora bien, como recoge el art. 31 ATUP, la competencia del TUP puede establecerse con base en el RB I *bis* o, cuando proceda (típicamente, cuando el domicilio del demandado se encuentre en Suiza, Noruega o Islandia) con base en el Convenio

¹⁸ European Commission – MEMO/14/308, 15/04/2014.

¹⁹ Council of the European Union – 9356/14 PRESSE 251, 06/05/2014.

de Lugano. Surge entonces la duda de si el TUP debería ponerse en funcionamiento antes de que se adopten las medidas necesarias para su eventual coordinación con el Convenio de Lugano.

En ausencia de una previsión en el Convenio de Lugano similar a la introducida ahora en el RB I *bis* con respecto a la consideración del TUP como tribunal de un Estado miembro, cabe entender que la posibilidad de que un demandado (típicamente domiciliado en Suiza, Noruega o Islandia) deba comparecer ante una división del TUP situada en un Estado miembro del ATUP (y del Convenio de Lugano) que no sea el designado, por ejemplo, por el art. 5.3º del Convenio de Lugano menoscabaría la “seguridad jurídica y previsibilidad” del demandado, a las que alude el citado considerando cuarto, en la medida en que se vería forzado con base en el Convenio de Lugano a litigar (ante el TUP) en un Estado distinto de aquel cuyos tribunales designa como competentes el Convenio de Lugano. Aunque, a diferencia del RB I *bis*, el art. 67 del Convenio de Lugano prevé que los convenios aplicables a los Estados contratantes que regulan la competencia judicial (internacional) y el reconocimiento y ejecución de resoluciones pueden prevalecer sobre el Convenio de Lugano, cabe sostener que el ATUP no tiene ese carácter. Además, no puede tenerlo, habida cuenta de que los Estados de la UE carecen de competencia para celebrar convenios sobre competencia judicial y reconocimiento en esa materia, al tener la UE competencia exclusiva externa.

7. El TUP sustituye a los tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes del ATUP, pero el RB I *bis* no contempla reglas de competencia con respecto a los demandados no domiciliados en un Estado miembro, en la medida en que conforme a su art. 6 se remite a las legislaciones de los Estados miembros. El nuevo art. 71 *bis* RB I *bis* establece cuál es el régimen de competencia judicial internacional respecto de los demandados no domiciliados en un Estado miembro aplicable al TUP.

El considerando 5 del Preámbulo del Reglamento (UE) nº 542/2014 destaca que las modificaciones que en materia de competencia del TUP introduce en el RB I *bis* están destinadas únicamente a establecer la competencia judicial internacional del dicho Tribunal, aclarando que sus disposiciones no afectan al reparto interno de procedimientos entre las divisiones del Tribunal, ni a las disposiciones del ATUP relativas al reparto de competencias con los tribunales de los Estados miembros contratantes durante el período transitorio que fija el Acuerdo. Por ejemplo, el art. 33 del ATUP la competencia de las divisiones del Tribunal de Primera Instancia. Si bien la coordinación entre las reglas de competencia judicial internacional y las relativas a la distribución de competencia entre las

divisiones del TUP pueden plantear importantes dificultades prácticas²⁰, es claro que el reparto interno de competencias queda al margen del alcance del RB I *bis* y en consecuencia no es objeto del Reglamento (UE) n° 542/2014.

8. Por su parte, el nuevo art. 71 *quater* aborda la aplicación de las reglas sobre litispendencia y conexidad del RB I *bis*. El art. 71 *quater* se limita a establecer que los arts. 29 a 32 RB I *bis* se aplicarán cuando se ejerciten acciones ante el TUP y ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no sea parte en el ATUP (o ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que sea parte en el ATUP durante el periodo transitorio). Por consiguiente, la modificación no implica una revisión del contenido de las reglas sobre litispendencia y conexidad del Reglamento sino que básicamente pretende extender su ámbito de aplicación para aclarar que abarca los procesos tramitados por el TUP²¹.

Resulta claro que el art. 71 *quater* no pretende regular situaciones próximas que pueden surgir en el seno del propio Tribunal, como, por ejemplo, puede ser el caso cuando entre las mismas partes se ejerciten acciones ante diferentes divisiones del Tribunal de Primera Instancia. Será conforme a la normativa reguladora del TUP, como el art. 33.2° ATUP, como habrá que dar respuesta a esas situaciones.

El Reglamento (UE) n° 542/2014 no hace referencia a la coordinación entre los procedimientos que se tramitan en el TUP y los iniciados en Estados no miembros del RB I *bis*. En lo relativo a la litispendencia y conexidad con procedimientos pendientes ante tribunales de terceros Estados, los arts. 33 y 34 del Reglamento (UE) n° 1215/2012 han introducido mecanismos flexibles que hacen posible la coordinación entre procedimientos, previamente no previstos en el RB I. En virtud de estas normas, un tribunal de un Estado miembro podrá suspender el procedimiento si cabe esperar que el procedimiento pendiente previamente ante un órgano jurisdiccional de un tercer Estado con el mismo objeto, la misma causa y las mismas partes, cabe esperar que dé lugar a una resolución susceptible de ser reconocida en el Estado miembro en cuestión. En la medida en que el TUP se considera, conforme al nuevo art. 71 *bis*, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a los efectos del RB I *bis*, sus arts. 33 y 34 pueden resultar de aplicación en situaciones en las que la competencia del TUP se base en los arts. 4, 7 o 8 del Reglamento.

9. Por último, el nuevo art. 71 *quinquies* RB I *bis* establece ciertas normas relativas a la coordinación del régimen de reconocimiento y ejecución de resoluciones del RB I con el ATUP.

²⁰ M. Desantes Real, “Le ‘paquet européen des brevets’...”, *loc. cit.*, p. 663.

²¹ P.A. De Miguel Asensio, “The Unified...”, *loc. cit.*, pp. 165–167.

Como valoración de conjunto del alcance de las modificaciones que el Reglamento 542/2014 introduce en el RB I *bis*, cabe señalar que, desde la perspectiva global del Reglamento es muy limitado, pues se reducen a las cuestiones señaladas en relación con la eventual puesta en marcha del TUP, de modo que básicamente sólo afectan a ciertos litigios sobre patentes y protecciones afines sometidos al TUP. Por lo tanto, la circunstancia de que el nuevo Reglamento amplía el alcance y completa las normas de competencia contenidas en el RB I *bis* con ciertas reglas de aplicables a los demandados domiciliados en terceros Estados, debe entenderse en el contexto de ese alcance tan limitado, y no afecta a que, con carácter general, en virtud del art. 6 RB I *bis*, si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial continuará rigiéndose en cada Estado miembro por la legislación de ese Estado miembro, sin perjuicio de las excepciones a las que hace referencia el propio art. 6. El resultado alcanzado a este respecto en el Reglamento 1215/2012 puede ser considerado insuficiente, y refleja el fracaso de las instituciones de la UE para unificar las normas de competencia judicial internacional aplicables a las situaciones en las que el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro. El nuevo Reglamento 542/2014 sólo altera esa situación en relación con los litigios sobre patentes y protecciones afines sometidos al TUP.

10. Desde la perspectiva de la tutela transfronteriza en materia de patentes, el ATUP plantea otras cuestiones que no son abordadas en el Reglamento 542/2014. Así, puede resultar paradójico que la puesta en marcha del TUP pueda resultar en cierta medida un elemento adicional de fragmentación de la litigación transfronteriza en materia de patentes²², habida cuenta de que el fundamento mismo de la existencia del TUP es hacer posible la concentración de tales litigios ante un único tribunal, superando la situación actualmente existente.

Ahora bien, en la medida en que el TUP se crea específicamente para “para la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario” (art. 1 ATUP), se plantea la cuestión del tratamiento de las situaciones en las que los tribunales de un Estado contratante del TUP son competentes con base en el RB I *bis* –por ejemplo en virtud del criterio de competencia general basado en el domicilio del demandado– para conocer de acciones relativas no sólo a la infracción por el demandado de patentes europeas sino

²² Desde una perspectiva muy diferente, en relación con la fragmentación de la jurisprudencia como una de las dificultades que suscita la patente unitaria, puede verse Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (R.M. Hilty, T. Jaeger, M.s Lamping y H. Ullrich), “The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern” (October 17, 2012), <http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP_Twelve-Reasons_2012-10-17_final3.pdf>.

también a la infracción de patentes de Estados no europeos²³, que quedan fuera del ámbito propio del TUP. Los tribunales nacionales de los Estados miembros contratantes del TUP continuarán siendo competentes con respecto a las acciones no relativas a patentes europeas, en la medida en que tal competencia les sea atribuida por el RB I *bis*, el Convenio de Lugano o las reglas nacionales de competencia en virtud de lo dispuesto en el RB I *bis*. Además, esos tribunales nacionales seguirán siendo competentes para aquellas acciones relativas a patentes que no sean de competencia exclusiva del Tribunal (art. 32.2º ATUP).

IV. La competencia judicial internacional tras el Reglamento (UE) nº 542/2014

1. Extensión de las reglas de competencia a los demandados no domiciliados en un Estado miembro

11. Punto de partida de la regulación de la competencia judicial internacional del TUP es lo dispuesto en el apartado 1 del nuevo art. 71 *ter* RB I *bis*, que establece que el TUP será competente cuando en virtud del RB I *bis* los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que sea parte en el ATUP hubieran sido competentes en una materia regulada por dicho Acuerdo. Se trata de un enfoque acorde con la previsión del art. 31 ATUP, según el cual la competencia del TUP se establecerá de acuerdo con el RB I *bis*, así como con la circunstancia de que el TUP es considerado como un tribunal de un Estado miembro (nuevo art. 71 *bis* RB I *bis*).

Los criterios de competencia previstos en el RB I *bis*²⁴, como la competencia exclusiva establecida en su art. 24.4º, la competencia fundada en el acuerdo entre las partes (arts. 25 y 26), la competencia general basada en el domicilio del demandado (art. 4), así como las competencias especiales previstas en los 7 y 8 resultan aplicables en relación con el TUP. En la práctica, el alcance de la competencia exclusiva del art. 24.4º RB I *bis* (art. 22.2º Convenio de Lugano), que opera independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de

²³ Vid. D. Moura Vicente, “La propriété intellectuelle en droit international privé”, *Recueil des Cours*, t. 335, 2008, pp. 105–503, pp. 384–389; M. Schauwecker, *Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion: Die internationale Zuständigkeit der Gerichte außerhalb des Patenterteilungsstaates für Verletzungsverfahren*, Colonia, Heymanns, 2009; M. Trimble, *Global Patents (Limits of Transnational Enforcement)*, Oxford, OUP, 2012, esp. pp. 46–47; y B. Ubertazzi, *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2012.

²⁴ Vid. J.J. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, 2ª ed., Oxford, OUP, esp. pp. 143–192 y pp. 341–393; para un estudio previo acerca de la aplicación del Convenio de Bruselas a litigios en materia de patentes, vid. P. Véron, “Thirty Years of Experience with the Brussels Convention in Patent Infringement Litigation”, *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y*, vol. 84, 2002, pp. 431–455.

acción o por vía de excepción, puede obstaculizar con frecuencia el que TUP conozca de litigios relativos a la infracción en el territorio de Estados miembros del Reglamento o del Convenio que no sean partes contratantes del ATUP.

12. Los aps. 2 y 3 del nuevo art. 71 *ter* RB I *bis* modifican el RB I *bis* en relación con la competencia del TUP para conocer respecto de demandados que no estén domiciliados en un Estado miembro del Reglamento. Debido a su peculiar ámbito de aplicación, estas reglas de competencia no resultan aplicables con respecto a los demandados domiciliados en un Estado miembro de la UE, incluso si se trata de un Estado no contratante del ATUP, ni en Islandia, Noruega o Suiza, en la medida en que resulten aplicables las reglas de competencia del Convenio de Lugano.

El nuevo art. 71 *ter*, ap. 2 extiende el alcance de las reglas de competencia del RB I *bis*, de modo que resultan de aplicación por parte del TUP también cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro. En concreto, establece que cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro, y el Reglamento no confiera de otro modo competencia respecto de él –como, por ejemplo, puede suceder si la competencia se basa en el fuero exclusivo en materia de inscripciones o validez de patentes del art. 24.4º o si se basa en la norma sobre prórroga de jurisdicción del art. 25–, se aplicará el capítulo II, según proceda, con independencia del domicilio del demandado. Como es conocido el capítulo II del RB I *bis* establece el conjunto de sus reglas de competencia judicial internacional, incluidas, por ejemplo, las competencias especiales de los arts. 7 y 8, así como las normas sobre sumisión tácita del art. 26.

Como complemento de lo anterior, el nuevo art. 71 *ter* ap. 2 se refiere en su segundo párrafo a la posibilidad de que el TUP adopte medidas provisionales incluso si los tribunales de un tercer Estado son competentes para conocer del fondo del asunto. Esta norma viene a aclarar que ante el TUP el criterio establecido en el art. 35 RB I *bis* respecto de la posibilidad de adoptar medidas provisionales resulta de aplicación también respecto de demandados no domiciliados en un Estado miembro.

2. La regla sobre competencia subsidiaria en la Propuesta de Reglamento

13. Merece especial atención la inclusión en el apartado tercero del nuevo art. 71 *ter* RB I *bis* de una regla de competencia subsidiaria que permite que el TUP conozca de ciertos litigios por vulneración de patente con base en la presencia de bienes propiedad del demandado en un Estado miembro contratante del ATUP. Se trata de una disposición cuyo contenido ha evolucionado de manera signifi-

cativo a lo largo del procedimiento legislativo de aprobación del Reglamento 542/2014. Para valorar el fundamento de esta regla de competencia, así como la evolución de la misma durante la tramitación de la reforma, resulta obligado hacer referencia al contenido de la propuesta inicial de la Comisión.

14. De acuerdo con el texto del apartado tercero del art. 71 *ter* en la Propuesta de la Comisión una persona no domiciliada en un Estado miembro del Reglamento cuando ningún tribunal de un Estado miembro fuera competente en virtud del Reglamento podría ser demanda ante el TUP si: “a) el demandado posee bienes ubicados en un Estado miembro que sea parte en el acuerdo por el que se crea el órgano jurisdiccional común; b) el valor del bien no es insignificante en comparación con la cuantía de la demanda; c) el litigio guarda un vínculo suficiente con cualquier Estado miembro que sea parte en el acuerdo por el que se crea el órgano jurisdiccional común.

Los motivos proporcionados por la Comisión para la inserción de esta regla de competencia subsidiaria en el Reglamento fueron los siguientes:

“La propuesta dispone que se puede actuar contra un demandado con domicilio en un tercer país en el lugar en que estén sitios 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 jurisdiccional al que se somete el asunto. El foro del territorio en que estén sitios los bienes equilibra la ausencia del demandado en la Unión. Esta norma existe en un número importante de Estados miembros y tiene la ventaja de garantizar que una resolución pueda ejecutarse en el Estado en que se dictó. Es una norma que encaja mejor en la filosofía general del RB I (refundición) que otras normas de competencia subsidiaria como las establecidas en los mencionados Reglamentos sobre la marca y sobre los dibujos (*sic*), que permiten que se ejerciten acciones contra los demandados de terceros Estados ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante (*forum actoris*). Un foro basado en los bienes podría asegurar la competencia del Tribunal Unificado de Patentes y el Tribunal de Justicia del Benelux en casos en los que las normas de competencia ampliadas del Reglamento no permitirían atribuir la competencia o en que dicha competencia podría ser inadecuada. Por 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”²⁵.

Se trata de una justificación que presenta algunos elementos discutibles. En concreto, parece resultar inapropiado el paralelismo que establece la Comisión entre esta nueva norma de competencia judicial internacional del art. 71 *ter* ap. 3 propuesto y las reglas establecidas en el Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC)²⁶ y el Reglamento sobre los diseños comunitarios (RDC)²⁷, que

²⁵ COM(2013) 554 final, pp. 6–7.

²⁶ Reglamento (CE) n° 1 207/2009 de 26 febrero 2009 sobre la marca comunitaria, DO 2009 L 78 p. 1.

²⁷ Reglamento (CE) n° 6/2002, sobre el diseño comunitario, DO 2002 L 3 p. 1.

permiten que se ejerciten acciones contra los demandados de terceros Estados ante –entre otros– los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante. La equiparación parece inapropiada habida cuenta de las funciones parcialmente diversas que esas reglas desempeñan.

15. Es cierto que las reglas de competencia establecidas en esos Reglamentos atribuyen competencia a los tribunales del Estado miembro en el que el demandante tenga su domicilio²⁸, pero la regla prevista en el art. 71 *ter* ap. 3 de la Propuesta de la Comisión ahora reseñada determinaría el alcance de la competencia del TUP en situaciones que no presentarían una vinculación semejante con los Estados miembros del ATUP. A diferencia de esa propuesta, las disposiciones del RMC y del RDC determinan los tribunales de qué concreto Estado miembro del Reglamento en cuestión tienen competencia para conocer de litigios que presentan ya una vinculación con la UE (distinta del domicilio del demandante) que resulta determinante de que los tribunales de algún Estado miembro deban tener competencia.

Así, en concreto, el art. 97.2º RMC establece que si el demandado no está domiciliado ni establecido en un Estado miembro, ciertos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio o establecimiento el demandante. Al valorar el alcance de esta norma (y de su pretendido *forum actoris*) debe tenerse en cuenta que los procedimientos a los que se refiere son los resultantes de las acciones y demandas contempladas en el art. 96 RMC; es decir, básicamente, litigios relativos a la violación, caducidad o nulidad de marcas comunitarias. Precisamente, en la medida en que se trata de procedimientos relativos a la violación, caducidad o nulidad de marcas comunitarias, no resulta controvertido que los tribunales de algún Estado miembro ha de tener competencia judicial internacional para conocer de los mismo, de modo que la función del art. 97.2º RMC es básicamente distribuir la competencia entre los tribunales de los Estados miembros²⁹.

Por el contrario, un fuero adicional como el contemplado en la Propuesta de la Comisión resultaría determinante del alcance de la competencia judicial internacional del TUP en relación con la violación por demandados domiciliados en terceros Estados de patentes europeas fuera del territorio de la UE. Que este era un objetivo de la Propuesta resulta con claridad de la justificación dada por la Comisión para la nueva regla, en la que se mencionaba expresamente que la competencia basada en la presencia de bienes del demandado en un Estado miembro aseguraría que el TUP “sería competente con respecto a un demandado

²⁸ J.J. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual...*, *op. cit.*, pp. 412–417.

²⁹ Una conclusión similar se impone con respecto al art. 82 RDC.

de nacionalidad turca que violase una patente europea que abarcase varios Estados miembros y Turquía”³⁰. A este respecto, cabe ya poner de relieve que no resulta apropiado atribuir competencia judicial internacional al TUP en relación con la infracción de la patente en Turquía con respecto a un demandado domiciliado en Turquía (con respecto a la infracción en los Estados miembros del TUP, la competencia internacional del TUP se fundaría en el fuero especial en materia de obligaciones no contractuales –lugar del daño–).

3. *El nuevo art. 71 ter, ap. 3 del RB I bis*

16. El texto final del art. 71 *ter*, ap. 3 es el resultado de las modificaciones introducidas durante el procedimiento legislativo, con la participación del Consejo y del Parlamento³¹. En concreto, la regla de competencia supletoria experimentó entre la Propuesta del Comisión y el texto aprobado por el Consejo. La redacción final del art. 71 *ter*, ap. 3 contenida en el Reglamento 542/2014 es la siguiente:

“...cuando un órgano jurisdiccional común sea competente respecto de un demandado, con arreglo al punto 2, en un litigio por vulneración de una patente europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión, dicho órgano jurisdiccional también podrá ser competente en relación con los perjuicios que dicha vulneración haya ocasionado fuera de la Unión.

Dicha competencia judicial solo podrá establecerse cuando los bienes propiedad del demandado estén situados en cualquier Estado miembro que sea parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común y el litigio guarde suficiente conexión con ese Estado miembro.”

En virtud de este texto, la competencia supletoria resultará de aplicación únicamente en situaciones en las que conforme a las reglas del capítulo II del RB I *bis* el TUP tenga competencia respecto a un demandado no domiciliado en un Estado miembro “en un litigio por vulneración de una patente europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión” (cabe plantear que la referencia a la Unión debería entenderse como referida en el caso del TUP únicamente al territorio de los Estados miembros contratantes del ATUP). Además, la competencia supletoria se limita a añadir que el TUP “también podrá ser competente en relación con los perjuicios que dicha vulneración haya ocasionado fuera de la Unión”. Además, conforme al texto aprobado finalmente la competencia supletoria requiere que el litigio presente conexión suficiente con el Estado miembro en el que estén situados los bienes del demandado.

³⁰ COM(2013) 554 final, p. 7.

³¹ Para un análisis crítico de la Propuesta de la Comisión, *vid.* P.A. De Miguel Asensio, “La Propuesta de modificación del Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis) para su adaptación al Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes”, *La Ley: Unión Europea*, nº 7, septiembre de 2013, p. 3–8.

17. En consecuencia, el texto adoptado finalmente es más restrictivo que el contenido en la propuesta de la Comisión. El cdo. nº 7 Reglamento 542/2014 insiste expresamente en la circunstancia de que la regla de competencia supletoria del nuevo art. 71 *ter* ap. 3 hace posible que el TUP conozca de ciertas controversias en que intervengan demandados de terceros Estados, por vulneración de una patente europea que ocasione perjuicios tanto dentro como fuera de la Unión. Pero además el considerando nº 7 proporciona indicaciones específicas acerca de los elementos que pueden ser relevantes para apreciar que se cumple el requisito de que un litigio presente una conexión suficiente con el Estado contratante del ATUP en el que se encuentran los bienes propiedad del demandado. En concreto, como ejemplos de tal conexión menciona que el demandante tenga en ese Estado su domicilio o que se disponga ahí de pruebas relativas al asunto.

Desde la perspectiva española, en la medida en que la nueva norma va referida a demandados no domiciliados en un Estado miembro del RB I *bis*, la regla de competencia del art. 71(b)(3) no resulta aplicable a los demandados domiciliados en España. Tampoco resulta de aplicación directa por los tribunales españoles, pues en tanto España se mantenga al margen del ATUP, respecto a los demandados no domiciliados en un Estado miembro de la UE ni del Convenio de Lugano los tribunales españoles deberán seguir aplicando la LOPJ para determinar su competencia judicial internacional en materia de patentes. Ahora bien, como se analizará más adelante, los tribunales españoles si tendrán que aplicar el régimen de reconocimiento y ejecución del RB I *bis* con respecto a la eficacia en España de las resoluciones adoptadas por el TUP con base en esa regla de competencia)

4. Valoración crítica de la competencia basada en la presencia de bienes del demandado

18. Aunque la evolución experimentada por el art. 71 *ter* ap. 3 a lo largo de su tramitación ha matizado el texto inicial, el resultado alcanzado resulta controvertido. Como ha quedado reseñado, esta nueva disposición introducida en el RB I *bis* está destinada a ser de aplicación con respecto a la competencia del TUP para conocer de litigios frente a demandados no domiciliados en un Estado miembro por vulneración de una patente europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión y fuera de la Unión. La regla supletoria atribuye competencia al TUP para conocer de los perjuicios que la vulneración de la patente europea haya ocasionado fuera de la Unión.

La introducción de esta regla de competencia supletoria parece responder al objetivo de potenciar una de las principales ventajas que el TUP podría llegar a ofrecer para poder convertirse en una alternativa a los tribunales de EE UU co-

mo foro de litigación principal en materia de patentes³². Facilitar en especial a los titulares de patentes la posibilidad de obtener ante un único tribunal la tutela de sus derechos a nivel europeo con repercusión en un amplio mercado resulta clave a ese respecto. La regla adicional de competencia reseñada proporciona la posibilidad de ampliar el alcance de la tutela unitaria para abarcar la infracción de patentes europeas fuera de la Unión Europea respecto de demandados domiciliados en terceros Estados, sin necesidad de tener que acudir a los tribunales del Estado de la vulneración correspondiente.

19. Ciertamente, la regla de competencia subsidiaria parece destinada a complementar la competencia basada en el art. 7.2º RB I *bis*, que en materia delictual atribuye competencia a los tribunales del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso. A la luz de la interpretación por parte del Tribunal de Justicia del art. 5.3º RB I (equivalente del art. 7.2º RB I *bis*), la expresión “lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso” debe entenderse referida tanto al lugar donde se ha producido el daño como al lugar del hecho causal que lo originó, de modo que el demandante puede ejercitar la acción, a su elección, ante los tribunales de cualquiera de esos dos lugares³³. Con respecto a la aplicación de estos dos criterios de conexión, el Tribunal ha mantenido que, en contraste con el limitado alcance de la competencia de los tribunales del lugar de manifestación del daño que se restringe a los daños causados en el foro³⁴, los tribunales del lugar del hecho que lo originó tienen competencia para reparar la totalidad de los daños causados³⁵.

Por consiguiente, si el lugar donde se localiza el hecho generador de la vulneración de la patente europea que ocasiona perjuicios fuera de la Unión se encuentra en un Estado miembro contratante del ATUP, cabe entender que el TUP tendría competencia para conocer de la totalidad de los daños causados (incluso en Estados europeos no pertenecientes a la UE) con base en el art. 7.2º RB I *bis*, sin necesidad de una regla adicional de competencia. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la posibilidad de disociación entre el lugar donde se produce el

³² Para un análisis crítico del sistema del TUP destacando sus diferencias con el modelo federal de EE UU, *vid.* D. Xenos, “The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the Federalisation of the Patent System in Europe”, (2013) 10:2 *SCRIPTed*, <<http://script-ed.org/wp-content/uploads/2013/08/xenos.pdf>>, pp. 246, 277, at p. 275.

³³ STJ 16 mayo 2013, C-228/11, *Melzer*, ap. 25; STJ 19 abril 2012, C-523/10, *Wintersteiger*, ap. 19; STJ 3 octubre 2013, C-170/12, *Pinckney*, ap. 26; y STJ 5 junio 2014, C-360/12, *Coty*, ap. 46.

³⁴ STJ 19 abril 2012, C-523/10, *Wintersteiger*, ap. 25; y STJ 3 octubre 2013, C-170/12, *Pinckney*, ap. 37.

³⁵ STJ 7 marzo 1995, C-68/93, *Shevill*, ap. 33; STJ 25 octubre 2010, C-509/09 y C-161/10, *eDate Advertising y Martínez*, ap. 42; y acerca de la determinación del lugar del hecho causal que origina el daño, STJ 19 abril 2012, C-523/10, *Wintersteiger*, aps. 30 ss.

daño y el lugar del hecho causal que lo originó resulta excepcional en la práctica relativa a vulneraciones de patentes³⁶.

Las situaciones más habituales son aquellas en las que los hechos que originan la vulneración de una patente europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión y fuera de la Unión se localicen diversos Estados, normalmente tantos como países en los que se vulnera la patente europea. A este respecto, en la medida en que lo que la nueva regla de competencia establezca la posibilidad de que el TUP conozca de los daños en Estados europeos que no sean parte de la UE como consecuencia de la infracción en esos países de una patente europea, debe destacarse que de la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación deriva que típicamente que se tratará de infracciones independientes. Así, con respecto a los Estados parte del Convenio de Múnich³⁷ que no son Estados contratantes del ATUP, resulta de interés que el Tribunal de Justicia ha destacado que de los arts. 2, ap. 2, y 64, ap. 1, del Convenio de Múnich se desprende que una patente europea se rige por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para los que se ha concedido; así como que del art. 64, ap. 3 resulta que cualquier violación de patente europea debe examinarse a la luz de la normativa nacional de cada uno de los Estados para los que se ha concedido.³⁸ Aunque el texto del primer párrafo del art. 71 *ter* ap. 3 RB I *bis* se refiera a “dicha vulneración (de una patente europea)”, cabe considerar que un procedimiento relativo a la vulneración de una patente europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión y fuera de la Unión irá propiamente referido a varias vulneraciones de la patente europea, en el sentido de vulneraciones en territorios diversos regidas por diferentes legislaciones. En tales circunstancias, la extensión de la competencia del TUP para permitirle conocer la vulneración de patentes europeas fuera del territorio de los Estados contratantes del ATUP sencillamente porque el demandado tenga bienes en un Estado miembro del ATUP, en situaciones en las que el TUP no resultaría competente con base en las reglas de competencia del Capítulo II del RB I *bis*, no parece justificado.

20. Esta postura se ve reforzada por la circunstancia de que el criterio de conexión que utiliza el nuevo art. 71 *ter* apartado tercero no parece adecuado en relación con litigios relativos a la vulneración de patentes. Aunque la redacción final de la normas es más restrictiva que la contenida en la propuesta de la Comisión, pues se exige que los bienes del demandado se encuentren en un Estado

³⁶ Vid. W. von Meibom y J. Pitz, “Cross-Border Injunctions in International Patent Infringement Proceedings”, *EIPR*, 1997, pp. 469–478, p. 470.

³⁷ Convenio sobre concesión de patentes europeas, de 5 octubre 1973 (*BOE*, 30–IX–1986).

³⁸ STJ 13 julio 2006, C–593/03, *Roche Nederland*, aps. 27 ss; vid. A. Kur, “A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v LuK* and *Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*”, *IIC*, 37 (2006), pp. 844–855.

parte del ATUP con el que el litigio presente una conexión suficiente, resulta que según el mencionado considerando quinto del Reglamento 542/2014 tal conexión se apreciará sencillamente porque el demandante esté domiciliado en ese país.

Tratándose de la infracción de una patente (aunque la protección tenga su origen en la concesión de una patente europea) en un Estado parte del Convenio de Múnich no miembro de la UE como consecuencia de actividades realizadas en ese Estado, atribuir competencia al TUP en tales circunstancias por la mera presencia en un Estado miembro del ATUP de bienes del demandado (unido a que ahí se encuentre el domicilio del demandante) no parece resultar normalmente apropiado.

21. Esa conclusión no resulta alterada por el hecho de que desde una perspectiva general un fuero basado en el lugar de existencia de bienes del demandado en el foro puede en ocasiones resultar apropiado. Por ejemplo, cabe entender que así lo es un fuero, como el establecido en el art. 22.3º LOPJ, que atribuye competencia a los tribunales españoles “en las acciones relativas a bienes muebles, si éstos se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda”. De hecho, en la Propuesta de la Comisión de 14 diciembre 2010 de reforma del RB I³⁹, que finalmente dio lugar al Reglamento 1215/2012, se preveía la introducción de una regla en virtud de la cual en relación con los litigios relativos a los derechos reales o a la posesión de bienes muebles, se atribuía competencia al tribunal del lugar en que estuviere situado el bien. Esta norma no fue finalmente introducida en el RB I *bis*, lo que puede resultar criticable, pues el fuero especial previsto en la propuesta inicial buscaba superar lo que puede ser considerado una carencia del RB I, al no contemplar un fuero especial en esa materia, a diferencia del art. 22.3º LOPJ. Ahora bien, lo que podría tener sentido como fuero especial en los litigios relativos a bienes muebles no parece resultar apropiado como fuero de competencia judicial internacional en los litigios sobre patentes y protecciones afines sometidos al TUP. Además, en realidad el nuevo art. 71 *ter* apartado tercero se encuentra más próximo a la regla de competencia adicional prevista en la propuesta de la Comisión de 2010 en relación con demandados no domiciliados en un Estado miembro.

Por otra parte, es cierto que en varios Estados miembros hay reglas de competencia judicial internacional que atribuyen competencia con base en la existencia en el foro de bienes propiedad del demandado⁴⁰, incluso si el litigio no es relativo

³⁹ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) COM(2010) 748 final, de 14 diciembre 2010.

⁴⁰ *Vid.*, v.gr., art. 23 Ley de enjuiciamiento civil de Alemania (*Zivilprozessordnung*), *vid.* H. Schack, *Internationales Zivilverfahrensrecht*, 5ª ed., Múnich, C.H. Beck, 2010, p. 131–135.

a los bienes en cuestión. Además, aunque se trata de criterios de competencia que pueden resultar excesivos o exorbitantes –como refleja su inclusión en el Anexo I RB I–, cabe entender que con determinadas salvaguardias pueden llegar a resultar apropiados en ciertas situaciones; y de hecho, el art. 71 *ter* ap. 3 exige una cierta vinculación. Ahora bien, cuando la norma de competencia se pretende introducir en relación con litigios sobre patentes y protecciones afines (como los sometidos al TUP), 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 justificada⁴¹.

Debe tenerse en cuenta que la regla supletoria sólo es de aplicación en situaciones en las que el TUP carezca de competencia con respecto a esa vulneración de la patente europea con base en las reglas de competencia del capítulo II del RB I *bis*, por lo que la acción ejercitada no debe ir referida a bienes muebles directamente relacionados con la vulneración de la patente. Típicamente la presencia de directamente relacionados con la infracción, como mercancías infractoras, resultará determinante para atribuir competencia con base en el art. 7.2º RB I *bis*. También conforme al capítulo II del Reglamento (y el párrafo segundo de su nuevo art. 71 *ter*, ap. 2) pueden adoptarse medidas provisionales para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción correspondiente o sean retirados de los mismos⁴².

22. Atribuir competencia adicional al TUP para conocer de vulneraciones de patentes (europeas) en terceros Estados con base en la presencia de bienes del demandado en un Estado miembro contratante del ATUP resultará normalmente un criterio de competencia no sólo exorbitante sino también inapropiado. El carácter inadecuado de una regla de competencia de este tipo se ve confirmado a la luz del contenido de los diversos conjuntos de principios relativos a la competencia judicial internacional en litigios sobre propiedad intelectual elaborados en los últimos años, en particular, por el Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual (CLIP)⁴³ y el *American Law Institute*⁴⁴.

⁴¹ Aunque en otros Estados miembros de la UE la presencia en el foro de bienes propiedad del demandado puede ser un criterio tradicional de atribución de competencia en el Derecho nacional, no ha sido normalmente aplicado a litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual, *vid.* J.J. Fawcett y P. Torremans, *Intellectual...*, *op. cit.*, p. 282.

⁴² C. Heinze, *Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Immaterialgüterrecht*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2008, pp. 188–260.

⁴³ Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la propiedad Intelectual (CLIP), Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad Intelectual, <http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf>. Con notas y comentarios, *vid.* European Max–Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property (The CLIP Principles and Commentary)*, Oxford, OUP, 2013.

⁴⁴ The American Law Institute, *ALI Principles – Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, Chestnut, ALI, 2008.

En este sentido, los Principios CLIP no contemplan la presencia de bienes del demandado no relacionados con la controversia como un criterio para atributivo de competencia en litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual (en sentido amplio)⁴⁵. Más explícito a este respecto resultan los Principios del ALI, como consecuencia de que en su sección 207 incluyen una lista de criterios de competencia que se consideran inapropiados (“*Insufficient Grounds for Jurisdiction over Transnational Disputes*”). Precisamente, el primer criterio de conexión que menciona como insuficiente es la presencia de bienes propiedad del demandado, excepto cuando el litigio se encuentra directamente relacionado con tales bienes. Un enfoque semejante han adoptado las propuestas de normas modelo sobre competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual elaboradas en otras regiones del mundo⁴⁶.

23. El carácter potencialmente exorbitante del criterio de competencia empleado en el nuevo art. 71 *ter*, ap. 3 del RB I *bis* se ve reafirmado por la circunstancia, ya reseñada, de que el considerando n° 7 del Reglamento (UE) n° 542/2014 considera suficiente para apreciar que el litigio presenta una conexión suficiente con el Estado en el que se localicen bienes propiedad del demandante el que en ese Estado el demandante tenga su domicilio. Cabe apreciar, además, que ese criterio de competencia resultará básicamente aplicable en situaciones en las que el Estado no miembro de la UE en el que la patente (también) se infringe (y posiblemente en el que el demandado tiene su domicilio) será un Estado contratante del Convenio de Múnich que presente una conexión particularmente estrecha con la controversia, referida la vulneración de una patente europea en su territorio.

En tales circunstancias, cabe entender que una resolución del TUP fundada en tal criterio de competencia típicamente no superará el estándar del control de la competencia judicial internacional el tribunal de origen en el marco de reconocimiento y ejecución de resoluciones⁴⁷, de modo que difícilmente podrá hacerse

⁴⁵ Vid. European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict...*, *op. cit.*, pp. 56–195, con respecto a la interpretación de la Parte 2 de los Principios CLIP, relative a la competencia judicial internacional; C. Heinze, “A Framework for International Enforcement of Territorial Rights: The CLIP Principles on Jurisdiction”, J. Basedow, T. Kono y A. Metzger (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2010, pp. 53–77; y A. Kur y B. Ubertazzi, “The ALI Principles and the CLIP Project: A Comparison”, S. Bariatti (ed.), *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, Pádua, Cedam, 2010, pp. 89–147.

⁴⁶ Vid. P. Jurčys, “International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes”, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, vol. 3, 2012, pp. 174–226, p. 177.

⁴⁷ Cf. P.A. De Miguel Asensio, “Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles”, J. Basedow, T. Kono y A. Metzger (eds.), *Intellectual...*, *op. cit.*, pp. 239–292, p. 274.

valer en terceros Estados. Sin embargo, precisamente la presencia de bienes del demandado en el foro y las reglas sobre reconocimiento y ejecución del RB I *bis* normalmente harán posible la ejecución de la resolución sin necesidad de tener que acudir al Estado europeo (no miembro de la UE) en el que (también) se ha vulnerado la patente europea y en el que puede encontrarse el domicilio del demandado. A este respecto, resulta relevante, que el considerando n° 7 Reglamento 542/2014 señale que al establecer su competencia, el TUP debe tener en cuenta el valor de los bienes propiedad del demandado, que debe ser tal que permita ejecutar la resolución judicial, por lo menos parcialmente, en los Estados miembros partes del ATUP.

V. Reconocimiento y ejecución de resoluciones

1. Alcance del Reglamento (UE) n° 542/2014

24. En materia de reconocimiento y ejecución, el Reglamento 542/2014 introduce un nuevo art. 71 *quinquies* en el RB I *bis*. Se trata de una norma en buena medida innecesaria, que clarifica que el RB I *bis* es aplicable al reconocimiento y ejecución de las resoluciones del TUP en los Estados miembros que no sean parte del ATUP, así como a las resoluciones de los tribunales de estos últimos que pretendan ser reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro contratante del ATUP. Este último aspecto resulta una obviedad a la luz del ámbito de aplicación del RB I, al margen de la adopción del Reglamento 542/2014.

En línea con el alcance propio del RB I *bis*, no se contemplan normas relativas al reconocimiento y ejecución de resoluciones procedentes de terceros Estados. En lo que respecta a la situación creada entre los Estados miembros contratantes del ATUP, punto de partida obligado es el contenido del propio Acuerdo. Conforme al ap. 1 del art. 82 ATUP, las resoluciones y órdenes del TUP tendrán fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros contratantes. En consecuencia, la eficacia de tales resoluciones en los Estados participantes en el TUP no se subordina a su previo reconocimiento y ejecución. Por el contrario, los mecanismos de ejecución no son objeto de unificación por el ATUP⁴⁸.

Conforme al art. 34 ATUP, relativo al alcance territorial de las resoluciones del TUP, éstas tendrán fuerza de cosa juzgada, en el caso de una patente europea, en el territorio de los Estados miembros contratantes en que tenga efecto la patente europea. De este modo, en los litigios relativos únicamente a patentes

⁴⁸ Vid. R. Baratta, “The Unified Patent Court – What is the ‘common’ trait about?”, C. Honorati (ed.), *Luci e ombre ...*, *op. cit.*, pp. 101–117, p. 111.

europas con efecto unitario, tal alcance no debe comprender el territorio de los Estados miembros de la UE en los que la patente europea fue validada pero que no son parte del ATUP. En todo caso, como criterio general, el alcance territorial de una prohibición de seguir cometiendo actos de violación de una patente viene determinado por dos elementos: el alcance de la competencia judicial internacional del tribunal que conoce del asunto y el ámbito territorial del derecho infringido⁴⁹.

25. El apartado segundo del nuevo art. 71 *quinquies* RB I *bis*, incorpora una previsión según la cual, en caso de que se solicite el reconocimiento y la ejecución de una resolución del de un órgano jurisdiccional común (como es el caso del TUP) en un Estado miembro que es parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común, las normas de dicho instrumento (como el ATUP) en materia de reconocimiento y ejecución se aplicarán en lugar de las del presente Reglamento.

Se trata de una disposición que en relación con el TUP no parece necesaria, habida cuenta de lo dispuesto en el reseñado art. 82.1º ATUP. En todo caso, esta disposición del art. 71 *quinquies* parece aceptar que en un acuerdo de ese tipo los Estados puedan establecer reglas de reconocimiento y ejecución de resoluciones en materias reguladas por el RB I *bis*; no obstante tal posibilidad parece contraria a la competencia exclusiva externa de la Unión respecto de convenios que incluyan ese tipo de normas (y al propio art. 71 RB I *bis*).

2. Motivos de denegación del reconocimiento

26. El nuevo art. 71 *quinquies* RB I *bis* deja claro que el régimen de reconocimiento y ejecución de dicho Reglamento resulta aplicable a la eficacia de las resoluciones del TUP en los Estados miembros del Reglamento no contratantes del ATUP. En consecuencia, ese régimen resulta aplicable incluso si la resolución ha sido adoptada en el marco de un procedimiento en el que el TUP se hubiera declarado competente con base en la regla de competencia subsidiaria respecto de demandados no domiciliados en un Estado miembro.

Los posibles motivos de denegación del reconocimiento y ejecución se hallan establecidos en el art. 45 RB I *bis*, que no resulta modificado por el Reglamento 542/2014. Además, serán aplicables los motivos de denegación o de suspensión de la ejecución de la legislación del Estado requerido en la medida en que no sean incompatibles con los motivos del art. 45 (art. 41.2º RB I *bis*). A grandes rasgos, cabe señalar que los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución establecidos ahora en el art. 45 RB I *bis* coinciden con los previstos previamente en los arts. 34 y 35 RB I: orden público; control del derecho de defensa del

⁴⁹ STJ 12 abril 2011, C-235/09, *DHL Express*, ap. 33.

demandado que permaneció en rebeldía; inconciliabilidad entre resoluciones; y control limitado de la competencia del tribunal de origen⁵⁰.

La vertiente procesal del control del orden público permitirá en el marco del art. 45 RB I *bis* a los tribunales de los Estados miembros que no sean contratantes del ATUP controlar si las resoluciones del TUP y su procedimiento de adopción son respetuosos con las garantías procesales básicas⁵¹.

27. En el marco del art. 45 RB I *bis* sólo es posible el control de la competencia judicial internacional del tribunal de origen en supuestos muy limitados, como para controlar que la resolución no es contraria a las reglas sobre competencias exclusivas. A este respecto, cabe destacar que una resolución del TUP acerca de la invalidez de una patente europea no puede abarcar el territorio de un Estado miembro de la UE que no sea parte contratante del ATUP. Este criterio debe operar también como un límite al reconocimiento y ejecución de las resoluciones del TUP en el marco del RB I *bis*, pues el alcance de la competencia exclusiva conforme a su art. 24.4º se proyecta sobre la aplicación del art. 45. No debe olvidarse que conforme a esa disposición la competencia exclusiva en materia de inscripciones o validez de patentes se afirma independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción.

El enfoque muy restrictivo en relación con el control de la competencia del tribunal de origen que inspira se vincula con la circunstancia de que el Reglamento unifica en los Estados miembros las reglas sobre competencia judicial internacional. Tal unificación no existe en principio con respecto a los demandados no domiciliados en un Estado miembro (art. 6 RB I *bis*). Las críticas formuladas en relación con la regla supletoria de competencia prevista en el ap. 3 del nuevo art. 71 *ter* para los demandados domiciliadas en terceros Estados, que se basa en la presencia de bienes propiedad del demandado en un Estado miembro contratante del ATUP resultan de particular relevancia. El art. 45.1º.e) RB I no permite denegar el reconocimiento y ejecución por el hecho de que el criterio en que el TUP hubiera fundado su competencia pudiera ser considerado exorbitante.

3. Medidas de ejecución

28. Conforme al art. 82 ATUP, sin perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo, el procedimiento de ejecución de las resoluciones se rige por el Derecho del Estado miembro contratante en que tenga lugar la ejecución. Por otra parte, se exige que la ejecución se produzca en las mismas condiciones que la de una resolución dic-

⁵⁰ Vid. P.A. De Miguel Asensio, "Recognition...", *loc. cit.*, pp. 267 ss.

⁵¹ Vid. M. Bosshard, "L'entrata...", *loc. cit.*, p. 227.

tada en el Estado miembro de ejecución. Este régimen resulta coherente con la circunstancia de que como las resoluciones del ATUP son ejecutivas en todos los Estados miembros contratantes del ATUP, se incorporan en los respectivos ordenamientos jurídicos como si se tratara de resoluciones nacionales susceptibles de ejecución.

El art. 82.4º ATUP incorpora una disposición específica sobre medidas de ejecución. Si bien con carácter general opta por remitirse a la legislación nacional del Estado miembro de ejecución, la introducción de reglas sobre medidas de ejecución en el ATUP se corresponde con la circunstancia de que las mismas van referidas a la ejecución en sentido propio de las resoluciones, y no al reconocimiento y ejecución el que se ocupa el RB I *bis* y sobre el que los Estados miembros carecen de competencia para establecer reglas en convenios internacionales, por tratarse de una cuestión sobre la que la UE tiene competencia exclusiva externa.

29. Con respecto a las posibles medidas de ejecución, el art. 82.4º ATUP se refiere a una cuestión concreta, al disponer que si una parte incumple lo dispuesto en una orden del TUP, podrá ser sancionada con el pago de una multa coercitiva pagadera al Tribunal. Se trata de una medida de ejecución de gran importancia en algunos ordenamientos para asegurar la efectividad de los mandamientos judiciales de abstención o cesación de conductas, habituales en los litigios en materia de patentes. Acerca de la configuración de la multa, el Acuerdo se limita a prever que será proporcional a la importancia de la orden que deba ejecutarse y se entenderá sin perjuicio del derecho de la parte a reclamar indemnización por daños y perjuicios o una garantía.

En lo relativo al reconocimiento y ejecución de tales multas en Estados miembros del RB I *bis* que no sean contratantes del ATUP, resulta de interés la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En concreto, con respecto a la medida de ejecución similar establecida en el art. 890 de la Ley de enjuiciamiento civil de Alemania, el Tribunal de Justicia ha tenido ya ocasión de establecer que, pese a que se trata de medidas de ejecución que presentan significativos elementos de Derecho público y pueden resultar desconocidas en el Estado de ejecución, el RB I *bis* es aplicable con respecto al reconocimiento y ejecución de una multa coercitiva de esas características cuando se adopta con el fin de hacer cumplir una resolución judicial dictada en materia civil y mercantil⁵². En el marco del RB I lo determinante a tal fin es el objeto del litigio o la naturaleza de las relaciones jurídicas entre las partes del mismo⁵³. De este modo, cuando el litigio tiene por objeto la

⁵² Vid. C. Honorati, "Il riconoscimento delle decisioni in materia di proprietà intellettuale", A. Giussani (ed.), *Il processo industriale*, Turín, G. Giappichelli Editore, 2012, pp. 481-523, esp. pp. 511-513.

⁵³ STJ 18 octubre 2011, as. C-406/09, *Realchemie Nederland*, ap. 42.

tutela de derechos de carácter privado, como es el caso de los litigios por infracción de patentes, se impone la inclusión de la resolución relativa a la cesación de los actos de infracción así como de las medidas de ejecución de tales mandamientos dentro de la categoría “materia civil y mercantil”, incluso si tales medidas tienen importantes elementos de Derecho público.

Por último, en relación con la eficacia de ese tipo de medidas de ejecución en situaciones transfronterizas, resulta también de interés que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, como su disponibilidad y configuración pueden variar según las legislaciones nacionales, en los supuestos en los que en la legislación del Estado de ejecución no se prevean medidas coercitivas análogas a aquellas cuyo reconocimiento y ejecución se solicita, el tribunal requerido debe aplicar un criterio de equivalencia funcional, recurriendo a las disposiciones que en la legislación nacional aseguren el mismo objetivo⁵⁴. Como novedad frente al texto del Reglamento 44/2001, el art. 54 RB I *bis* también aborda esta cuestión en el mismo sentido, al establecer que si una resolución contiene una medida que no es conocida en el ordenamiento del Estado requerido, la medida se adaptará, en lo posible, a una medida conocida en dicho ordenamiento que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares. El art. 54.2º garantiza a las partes la posibilidad de impugnar la adaptación de la medida.

VII. Conclusión

30. El Reglamento 542/2014 extiende las reglas de competencia del RB I *bis* a demandados no domiciliados en un Estado miembro para las materias atribuidas al TUP, y complementa esas reglas estableciendo un fuero de competencia adicional para los litigios relativos a esa categoría de demandados. La nueva regla de competencia permite al TUP conocer de litigios relativos a demandados de terceros Estados por vulneración de una patente europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión también en relación con los perjuicios que dicha vulneración haya ocasionado fuera de la Unión. La atribución de competencia adicional al TUP para conocer de vulneraciones de patentes (europeas) en terceros Estados con base en la presencia de bienes del demandado en un Estado miembro contratante del ATUP, en las circunstancias previstas en el Reglamento 542/2014 que modifica el RB I *bis*, resultará normalmente un criterio de competencia no sólo exorbitante sino también inapropiado, que puede menoscabar la posición de otros Estados europeos (en particular, aquellos en cuyo territorio un demandado ahí domiciliado infringe –además de en algún Estado miembro del ATUP– la patente europea). Se trata de una regla cuestionable, aunque su fundamento sea

⁵⁴ STJ 12 abril 2011, as. C-235/09, *DHL Express*, aps. 55–56.

facilitar la concentración ante un único tribunal de acciones que facilite la tutela de las patentes europeas en relación con el territorio una pluralidad de países, para promover la posición del TUP como foro atractivo para grandes litigios en materia de patentes.

Bibliografía

- Arenas García, R.: “Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, *liaisons dangereuses?*”, *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial*, Cizur Menor, Civitas, 2013, pp. 123–176.
- Baratta, R.: “The Unified Patent Court – What is the ‘common’ trait about?”, C. Honorati (ed.), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection – Lights and Shades of the New System)*, Turín, G. Giappichelli, 2014, pp. 101–117, p. 111.
- Bosshard, M.: “L’entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out”, C. Honorati (ed.), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection – Lights and Shades of the New System)*, Turín, G. Giappichelli Editore, 2014, pp. 203–230.
- Brandi–Dohrn, M.: “Some Critical Observations on Competence and Procedure of the Unified Patent Court”, *IIC*, vol. 43, 2012, pp. 372–389.
- De Miguel Asensio, P.A.: “La Propuesta de modificación del Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis) para su adaptación al Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes”, *La Ley: Unión Europea*, nº 7, septiembre de 2013, p. 3–8.
- De Miguel Asensio, P.A.: “Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles”, J. Basedow, T. Kono y A. Metzger (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2010, pp. 239–292.
- De Miguel Asensio, P.A.: “The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)”, C. Honorati (ed.), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection – Lights and Shades of the New System)*, Turín, G. Giappichelli Editore, 2014, pp. 153–170.
- de Visscher, F.: “European Unified Patent Court: Another More Realistic and More Equitable Approach Should Be Examined”, *GRUR Int.*, 2012, 214–224.
- Desantes Real, M.: “Hacia un Tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España”, *REDI*, vol. 49, 2013(2), pp. 51–70.
- Desantes Real, M.: “Le ‘paquet européen des brevets’, paradigme du chemin à rebours: de la logique institutionnelle à la logique intergouvernementale”, *Cahiers dr. eur.*, vol. 49, 2013, pp. 577–670, pp. 651–670.
- Fawcett J.J. y P. Torremans: *Intellectual Property and Private International Law*, 2ª ed., Oxford, OUP, esp. pp. 143–192 y pp. 341–393
- Grabinski, K.: “Zur Bedeutung des Europäischen Gerichtsstands– und Vollstreckungsübereinkommens (Brüsseler Übereinkommens) und des Lugano–Übereinkommens in Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen”, *GRUR Int*, vol. 50, 2001, pp. 199–211.
- Heinze, C.: “A Framework for International Enforcement of Territorial Rights: The CLIP Principles on Jurisdiction”, J. Basedow, T. Kono y A. Metzger (eds.), *Intellectual Property in the Global Arena*

- *Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2010, pp. 53–77.
- Heinze, C.: *Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Immaterialgüterrecht*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2008, pp. 188–260.
- Honorati, C.: *Il riconoscimento delle decisioni in materia di proprietà intellettuale*, A. Giussani (ed.), *Il processo industriale*, Turín, G. Giappichelli Editore, 2012, p. 481–523, pp. 511–513.
- Iglesias Buhigues, J.L.: “Derecho internacional privado, patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes”, C. Pellisé (ed.), *La unificación convencional y regional del Derecho internacional privado*, Madrid, Marcial Pons, 2014, pp. 145–154.
- Jaeger, T.: “All Back to Square One? – An Assessment of the Latest Proposals for a Patent and Court for the Internal Market and Possible Alternatives”, *IIC*, vol. 43, 2012, pp. 286–308.
- Jurčys, P.: “International Jurisdiction in Intellectual Property Disputes”, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, vol. 3, 2012, pp. 174–226, p. 177.
- Kur A. y B. Ubertazzi: “The ALI Principles and the CLIP Project: A Comparison”, S. Bariatti (ed.), *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, Pádua, Cedam, 2010, pp. 89–147.
- Kur, A.: “A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v LuK* and *Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*”, *IIC*, 37, 2006, p. 844–855.
- Moura Vicente, D.: “La propriété intellectuelle en droit international privé”, *Reueil des Cours*, vol. 335, 2008, p. 105–503.
- Schack, H.: *Internationales Zivilverfahrensrecht*, 5ª ed., Múnich, C.H. Beck, 2010, p. 131–135.
- Schauwecker, M.: *Extraterritoriale Patentverletzungsjurisdiktion: Die internationale Zuständigkeit der Gerichte außerhalb des Patenterteilungsstaates für Verletzungsverfahren*, Colonia, Heymanns, 2009.
- Scuffi, M.: “Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole Procedimentali”, C. Honorati (ed.), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection – Lights and Shades of the New System)*, Turín, G. Giappichelli, 2014, pp. 73–100.
- Trimble, M.: *Global Patents (Limits of Transnational Enforcement)*, Oxford, OUP, 2012, esp. pp. 46–47.
- Ubertazzi, B.: *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2012.
- Véron, P.: “Thirty Years of Experience with the Brussels Convention in Patent Infringement Litigation”, *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y*, vol. 84, 2002, pp. 431–455.
- von Meibom, W. y J. Pitz: “Cross-Border Injunctions in International Patent Infringement Proceedings”, *EIPR*, 1997, pp. 469–478, p. 470.
- Xenos, D.: “The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the Federalisation of the Patent System in Europe”, (2013) 10:2 *SCRIPTed*, <<http://script-ed.org/wp-content/uploads/2013/08/xenos.pdf>>, pp. 246, 277, at p. 275.