

HACIA UN NUEVO ESCENARIO EN LA LITIGACIÓN TRANSFRONTERIZA DE PATENTES EN EUROPA: LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN EL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES

TOWARDS A NEW SCENARIO OF CROSS-BORDER PATENT LITIGATION IN EUROPE: INTERNATIONAL JURISDICTION AND DISTRIBUTION OF COMPETENCE IN THE UNIFIED PATENT COURT

AURELIO LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ*

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. LA LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTE EUROPEA Y PATENTE UNITARIA EN EL PERIODO TRANSITORIO. III. ACCIONES DE NULIDAD DE PATENTE EUROPEA O UNITARIA PRESENTADAS DE MANERA INDEPENDIENTE. IV. ACCIONES EN MATERIA DE INFRACCIÓN: LA PERVIVENCIA DEL *FORUM SHOPPING* EN LOS LITIGIOS CONECTADOS CON ESTADOS NO PARTICIPANTES EN EL ATUP. V. CUESTIÓN DE NULIDAD COMO DEFENSA O RECONVENCIÓN FRENTE A UNA ACCIÓN POR INFRACCIÓN. VI. ACCIONES DECLARATIVAS DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN. VII. MEDIDAS PROVISIONALES. VIII. CONCLUSIONES

RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es explicar las normas del Reglamento Bruselas I bis que determinan la jurisdicción internacional del proyectado Tribunal Unificado de Patentes, y las normas de distribución de competencias entre sus diferentes divisiones. En este último caso, se lleva a cabo una comparativa de estas normas con los foros de competencia del R. Bruselas I bis con el fin de determinar cómo va a cambiar la litigación transfronteriza de patentes en Europa una vez entre en vigor el Acuerdo TUP. La investigación permite afirmar que el TUP reducirá la complejidad en la litigación internacional en esta materia, pero no erradicará el *forum shopping* ni el resto de problema que presenta la actual regulación en litigios conectados con Estados en los que no se aplica el Acuerdo.

ABSTRACT: The purpose of this work is to explain the rules in the Brussels I bis Regulation that will establish the international jurisdiction of the proposed Unified Patent Court, and the rules that distribute the competence among its different divisions. In relation with these latest rules, a comparative analysis with the grounds of jurisdiction in Brussels I Regulation bis is provided with the objective of assessing how

Fecha de recepción del trabajo: 1 de noviembre de 2021. Fecha de aceptación de la versión final: 29 de noviembre de 2021

* Profesor Titular de Derecho internacional privado (Universidad de Alicante), director del Grupo de investigación *Global Innovation Law and Policy* de la Universidad de Alicante, GIP Law (UA). Aurelio.Lopez@ua.es.

cross-border patent litigation in Europe will change once the UPC Agreement enters into force. The conclusion is that the UPC Agreement will reduce the complexity of international litigation in this field, but it will not eradicate forum shopping or other problems of the existing regulation in relation to disputes connected with States where the Agreement is not applicable.

PALABRAS CLAVE: Patente europea, patente unitaria, Tribunal unificado de patentes, competencia judicial internacional, R. Bruselas I bis.

KEYWORDS: *European Patent, Unitary Patent, Unified Patent Court, International Jurisdiction, Brussel I bis Regulation.*

I. INTRODUCCIÓN

1. El pasado 29 de septiembre 2021, la Presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea informaba, en el marco del Consejo sobre competitividad¹, de dos acontecimientos que desbloqueaban el proceso de adopción del llamado “patente de la patente unitaria”, del que forman parte el Reglamento 1257/2012 sobre la creación de una protección unitaria mediante patente, el Reglamento 1260/2012 sobre el régimen de las traducciones², y el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (en adelante ATUP) firmado el ya lejano 13 de febrero 2013³.

Dichos acontecimientos eran, por un lado, la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania de 9 de julio 2021 de no aceptar a trámite dos recursos de inconstitucionalidad contra la nueva propuesta de ley del gobierno para ratificar el ATUP⁴. Por otro, la ratificación por este mismo país del Protocolo de Aplicación Provisional de ese Acuerdo (PAP)⁵. Esta ratificación, unida a la de Eslovenia y la más que previsible de Austria en los próximos meses⁶, conllevará haber llegado al número de ratificaciones necesarias (13) para la entrada en vigor del Protocolo. Gracias a ello, el Comité Preparatorio del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) podrá empezar a organizar la fase final de la puesta en funcionamiento del Tribunal. Entre otras cuestiones, en dicha fase deberá adoptarse la normativa de desarrollo necesaria (en particular las Reglas de procedimiento, en adelante

¹ Vid. la nota informativa de la presidencia, disponible en <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2021-INIT/en/pdf>

² DOUE L 361, de 31 de diciembre de 2012

³ DESANTES REAL, M., “Le "paquet européen des brevets", paradigme du chemin à rebours : de la logique institutionnelle à la logique intergouvernementale”, *Cahiers de droit européen*, vol 49, num. 3, 2013, pp. 577-670; ID., “El acuerdo sobre un Tribunal unificado de patentes de 19 febrero 2013, una novedosa y controvertida arquitectura en la construcción europea”, *La Ley. Unión Europea*, num. 2, 2013, pp. 3 ss.

⁴ Vid. al respecto, “German Federal Constitutional Court declares complaints against UPCA’s ratification Bill inadmissible”, 9 julio 2021, disponible en <https://www.unified-patent-court.org/news/german-federal-constitutional-court-declares-complaints-against-upcas-ratification-bill>

⁵ Vid. al respecto, “Germany ratifies the Protocol on Provisional Application”, 27 septiembre 2021, disponible en <https://www.unified-patent-court.org/news/germany-ratifies-protocol-provisional-application>

⁶ Al respecto, *vid.* la información ofrecida en la Nota informativa de la presidencia.

RdP)⁷, decidirse el presupuesto del Tribunal, la configuración y prueba del sistema de electrónico de gestión de los expedientes judiciales, y el reclutamiento de los jueces y del personal administrativo.

Mientras tanto, Alemania finalizó su proceso legislativo de ratificación del ATUP el 7 de agosto, si bien el depósito del instrumento de ratificación se realizará durante el periodo transitorio, que el comité preparatorio estima que dure entre seis y diez meses. Con ello se cumplirá el requisito necesario para la entrada en vigor del ATUP, que tendrá lugar cuatro meses después de la ratificación de un número mínimo de 13 Estados miembros contratantes entre los que deben estar incluidos los tres con el mayor número de solicitudes de patentes europeas el año anterior a la firma del Acuerdo⁸. Tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, estos Estados miembros son Francia, Italia y Alemania.

Sin duda alguna, el proceso de entrada en vigor del “paquete de la patente unitaria” no está siendo fácil. De entrada, debió superar, hasta en dos ocasiones, recursos de nulidad por incompatibilidad con el Derecho UE presentados por España e Italia en primera instancia⁹, y únicamente por España en segunda¹⁰. Posteriormente, el referéndum a favor del *Brexit* sembró de incertidumbre el proyecto, si bien resulta claro que, con la pérdida de su estatuto de Estado miembro de la Unión Europea, el Reino Unido ya no podía participar en el ATUP¹¹. En fin, el proceso de ratificación se atascó de nuevo por el recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional alemán en marzo de 2017 que, tras el fallo estimatorio del tribunal en marzo de 2020, obligó a presentar la nueva iniciativa legislativa del pasado mes de agosto. Esta iniciativa concluirá con la aprobación de la ratificación del Acuerdo por parte de Alemania en los próximos meses.

Estos acontecimientos han llevado a la Presidencia del Consejo de la UE a vaticinar que el paquete podría entrar en vigor en el segundo semestre de 2022. El plazo se nos antoja demasiado corto. Por mucho que el Comité preparatorio pretenda reducir el problema¹², la imposible participación del Reino Unido en el ATUP, obliga a modificar

⁷ La versión 18ª de la Reglas de procedimiento están disponible en <https://www.unified-patent-court.org/news/draft-rules-procedure-updated-march-2017>

⁸ Art. 89.

⁹ STJUE de 16 abril 2013, asuntos C-274/11 y 295/11, ECLI:EU:C:2013:240

¹⁰ SSTJUE de 5 mayo 2015, asuntos C-146/13 (ECLI:EU:C:2015:298) y C-147/13 (ECLI:EU:C:2015:299) Sobre el particular, DESANTES REAL, M, “La patente europea con efecto unitario, bendecida por el Tribunal de Justicia. Reflexiones sobre algunas de las consecuencias para el Derecho de la UE de las Sentencias de 5 de mayo de 2015 (C-146/13 y C-147/13)”, *La Ley – Unión Europea*, num. 28, 2015.

¹¹ Puede consultarse OHLY, A y STREINZ, R., “Can the UK stay in the UPC system after Brexit?”, *GRUR Int.* vol. 66, 2017, pp. 10 ss; TILMANN, W “The Future of the UPC after Brexit”, *GRUR*, vol 118, 2016, pp. 753 ss; JAEGER, T. “Reset and Go: The Unitary Patent System Post-Brexit”, *IIC*, vol 48, 2017, pp. 270 ss; DE MIGUEL ASENSIO, P., “Implicaciones del Brexit sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual: estado de la cuestión”, *La Ley – Unión Europea*, num. 60, 2018, pp. 1 a 8, esp. 7-8; GANDÍA SELLENS, M. A., “The Viability of the Unitary Patent Package After the UK’s Ratification of the Agreement on a Unified Patent Court”, *IIC*, vol. 49, 2018, pp. 143 ss.

¹² En su reunión celebrada a fines de octubre, el Comité presentó un borrador de declaración en el que se establecía que el art. 3 del PAP, en el que se menciona expresamente al Reino Unido, debía ser interpretado en el mismo sentido que el art. 89 ATUP. Esto significaría que la disposición no se referiría en realidad a

las disposiciones del Acuerdo que se refieren a Londres¹³ como una de las sedes de la división central. De confirmarse esta interpretación, los Estados miembros participantes tendrían que ratificar el nuevo texto.

Los instrumentos que conforman el paquete sólo entrarán en vigor en los Estados miembros participantes que lo hayan ratificado. De acuerdo con la información manejada por la Presidencia eslovena, y salvo que se plantee el problema de la modificación del ATUP, quedarían por ratificar el Acuerdo diez Estados miembros¹⁴. Debe tenerse en cuenta, además, que Polonia participa en los reglamentos del paquete de la patente unitaria pero no en el ATUP y que, por el momento, España y Croacia no participan en ninguno de estos instrumentos¹⁵. Esta circunstancia es importante para el presente trabajo, por cuanto a los efectos de la litigación internacional en la materia resulta importante determinar si la situación está conectada exclusivamente con Estados miembros contratantes, con Estados miembros no contratantes (es decir, Polonia, España, Croacia y los Estados miembros que no hayan ratificado el Acuerdo en el momento en el que interpone la demanda), o con terceros Estados.

2. La entrada en vigor del ATUP conllevará un cambio radical en la litigación transfronteriza en materia de patentes europeas y de patentes europeas con efecto unitario (en adelante patentes unitarias). Una vez totalmente implementado, el nuevo sistema de jurisdicción podrá fin a los problemas que actualmente se presentan como consecuencia de la inadecuación del Reglamento 1215/2012 (en adelante R. Bruselas I bis)¹⁶. Por un

Francia, Alemania y el Reino Unido, sino a los tres Estados miembros con mayor número de patentes europeas antes de la firma del Acuerdo. La propuesta es criticable y, además, no resuelve el problema del art. 7.2 ATUP que se refiere expresamente a Londres como sede de una sección de la división central. Al respecto, “Member States will sign Declaration to clear way for preparatory phase Unified Patent Court”, *Kluwer Patent Blog*, 28 octubre 2021, disponible en <http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/10/28/member-states-will-sign-declaration-to-clear-way-for-preparatory-phase-unified-patent-court/>

¹³ Como se ha indicado, el Art. 7.2 designa expresamente a Londres como una de las sedes de las secciones de la división central. Habiendo el Reino Unido abandonado la UE, parece lógico pensar que el Acuerdo debe ser modificado para eliminar esa sede o para sustituirla por otro Estado miembro. Ello debería implicar que el Acuerdo fuera nuevamente ratificado.

¹⁴ Faltan por depositar su instrumento de ratificación la República Checa, Grecia, Chipre, Hungría, Rumanía y Eslovaquia.

¹⁵ En particular, sobre la situación de España, SAMPEDRO CALLE, R., “The European Patent with Unitary Effect: Gateway to a European Unión Patent? Perspectives from non-participating Member States (Spain)”, en Geiger, C. (ed.), *Quel Droit des brevets pour l’Union Europeenne? / What Patent Law for the European Unión?*, Lexis Nexis, Université de Strasbourg, 2013, pp. 75 ss; 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. 65, num. 2, 2013, pp. 51-70.

¹⁶ Sobre estos problemas, PERTEGAS SENDER, M., *Cross-border enforcement of patent rights*, Oxford, Oxford University Press, 2002; VERON, P., “Trente ans d’application de la Convention de Bruxelles à l’action en contrefaçon de brevet d’invention”, *Journ. dr. int.*, 2001, pp. 805 – 830 ; LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Dykinson, 2008 ; TORREMANS, P., “El EPLA y la patente comunitaria o el acuerdo sobre el Tribunal Europeo y de la UE y la patente de la UED: ¿Una oportunidad para deshacerse de GAT/LUK y de la competencia exclusiva?”, *AEDIPr*, t-IX, 2009, pp. 161-177; GONZALEZ BEILFUSS, C., ID., “Nulidad e infracción de patentes en Europa después de *GAT* y *Roche*”, *AEDIPr*, t. VI, 2006, pp. 269 ss; WALDOW, C., “An Historical Perspective II: The Unified Patent Court”, en J. Pila / C. Waldow, *The Unitary EU Patent*

lado, la competencia exclusiva del Art. 24.4 obliga a las empresas que desean solicitar la nulidad o revocación de una patente europea validada en una pluralidad de Estados miembros a iniciar acciones en cada uno de esos Estados¹⁷. Por otro, si bien resulta posible concentrar las acciones por la infracción de una patente europea en una pluralidad de Estados ante los tribunales del Estado miembro de domicilio del demandado (o de la sucursal¹⁸), esta posibilidad se quiebra desde el momento en que el demandado se defiende impugnando la validez de la patente de manera principal o incidental¹⁹. En fin, esta concentración de acciones tampoco es posible en aquellos supuestos en los que la infracción de una misma patente europea en diferentes Estados miembros es cometida por filiales pertenecientes a un mismo grupo empresarial que actúan de manera coordinada en cada uno de esos Estados²⁰. En definitiva, el actual sistema Bruselas obliga al titular de la patente europea a iniciar un “peregrinaje judicial” para defender su derecho en cada Estado miembro donde la patente ha sido objeto de infracción. Del mismo modo, cualquier empresa que desea impugnar la validez de una patente se ve obligada a llevar a cabo este peregrinaje. Esta circunstancia conlleva unos elevados costes, y un elevado grado de inseguridad jurídica por cuanto, en atención al principio de territorialidad, nada impide que los tribunales de un Estado miembro consideren que la patente ha sido objeto de infracción, y los de otro Estado miembro que no. Del mismo modo, en la medida en que, en la práctica, los requisitos de patentabilidad del Convenio de la Patente Europea (en adelante CPE) son interpretados de manera diferente por los tribunales de cada Estado miembro, puede darse el caso de que la patente sea considerada nula en unos y válida en otros.

3. Esta situación se acaba con el TUP²¹, definido en el Acuerdo como “un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y, por ende, parte de su sistema judicial, con competencia exclusiva en lo relativo a las patentes europeas con efecto unitario y a las patentes europeas”²².

Esta competencia exclusiva de la que habla el Preámbulo se extiende a las acciones enumeradas en el art. 32 TUP. Entre otras, las presentadas por violación de patente y de certificado complementarios de protección; las acciones declarativas de ausencia de infracción; las solicitudes de medidas provisionales y cautelares; las acciones de nulidad

System, Oxford, Bloomsbury, 2015, pp. 33-43; MCDONAGH, L, *European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court*, Cheltenham, 2016.

¹⁷ STJCE 13 julio 2006, C-4/03, “*GAT c. LuK*”, ECLI:EU:C:2006:457

¹⁸ Art. 7.5 R. Bruselas I.

¹⁹ De acuerdo con la STJCE 13 julio 2006, C-4/03, “*GAT c. LuK*”, “la regla de competencia exclusiva que establece [el actual art. 24.4] se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como por vía de excepción”.

²⁰ STJCE 13 julio 2006, C-539/03, “*Roche Nederlanden c. Primus*”, ECLI:EU:C:2006:458

²¹ No toda la doctrina considera que la entrada en vigor del ATUP suponga un importante avance en relación con la situación actual. Vease, por ejemplo, HILTY, R., JAEGER, T, LAMPING, M. y ULLRICH, H., “The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern” (October 17, 2012). *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper* No. 12-12, disponible en <https://ssrn.com/abstract=2169254>

²² Preámbulo.

por vía de acción o de reconvencción; o las acciones por daños y perjuicios derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente publicada.

Es decir, con algunas particularidades previstas para en el periodo transitorio, desde el momento de la entrada en vigor del Acuerdo la competencia funcional para conocer de litigios sobre patente europea y patente unitaria en los Estado miembros contratantes ya no corresponderá a los órganos jurisdicciones ordinarios, sino al TUP. Este nuevo tribunal, a pesar de ser creado por un acuerdo internacional, forma parte del sistema judicial de cada Estado miembro contratante²³, y por lo tanto está sujeto a las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro tribunal nacional de los Estados miembros contratantes²⁴, incluyendo la de referir cuestiones prejudiciales al TJUE cuando exista una duda interpretativa.

Sumariamente, el Tribunal consta de un tribunal de primera instancia y un tribunal de apelación (art. 6). La primera instancia está compuesta por una división central con sede en París y con secciones en Múnich y Londres²⁵ (art. 7.2); y divisiones nacionales en aquellos Estados miembros que lo soliciten (art. 7.3 y 4, pudiendo haber más de una en un mismo Estado en atención al número de litigios en materia de patente europea del año precedente), o regionales (Art. 7.5: para dos o más Estados miembros contratantes)²⁶. Como su nombre indica, el Tribunal de apelación, con sede en Luxemburgo, tiene como finalidad conocer de los recursos de apelación de las decisiones del tribunal de primera instancia (art. 9). En cualquiera de los casos, las divisiones y el Tribunal de apelación tendrán una composición multinacional e incluirán tanto juristas como jueces con formación técnica elegidos de listas (art. 8)²⁷.

4. El presente trabajo tiene como objetivo analizar las normas que regularán la litigación transfronteriza en materia de patente europea y patente unitaria, una vez que el ATUP entre en vigor. Dichas normas son, por un lado, el R. Bruselas I bis, modificado

²³ Sobre la naturaleza “bicéfala” del TUP vid. DESANTES REAL, M., “Arts. 71bis” en Blanco-Morales Limones, P., Garau Sobrino, F., Lorenzo Guillen, M. L., Montero Muriel F. J. (coords.), *Comentarios al Reglamento (UE) 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Cizur Menor, Aranzadi, 2016; DESANTES REAL, M., “Le paquet...”, *op. cit.*, pars. 123 y ss.

²⁴ Art 1 ATUP

²⁵ Como se ha indicado, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, está por decidir si la sección de Londres será asumida por otro Estado miembro, o si los asuntos asignados a Londres se reasignarán a las otras dos secciones.

²⁶ Hasta el momento, únicamente existe una división regional, la *Nordic-Baltic Regional Division*, con sede en Suecia y que engloba a Suecia, Estonia, Letonia y Lituania. Las divisiones nacionales y regionales pueden consultarse en <https://www.unified-patent-court.org/locations>

²⁷ Sobre el particular, CALLENS, P. / GRANATA, S., *Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court*, Kluwer, 2014, pp. 85-95 (jurisdiction and competence), 69-73 (composition of the different divisions of the court); GARCIA VIDAL, A., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Madrid, Aranzadi, 2014, pp. 121 – 130; DESANTES REAL, M., “Le paquet...”, *op. cit.*, pars. 128 y ss, quien pone de manifiesto las condiciones impuestas por ciertos Estados miembros a la hora de determinar el establecimiento de divisiones nacionales y su composición multinacional para salvaguardar intereses nacionales.

por el Reglamento 542/2014²⁸ a los efectos de determinar la competencia judicial internacional del TUP en litigios internacionales, y el CL (art. 31 ATUP); por otro, las reglas de distribución de competencia entre las divisiones del TUP, cuestión que viene regulada, principalmente, en los arts. 32 y 33 ATUP. También se prestará atención a las ya citadas Reglas de procedimiento del TUP, las cuales permitirán un funcionamiento autónomo del TUP sin necesidad de recurrir a las leyes procesales de los Estados miembros contratantes²⁹.

A efectos expositivos, resulta conveniente estructurar el presente trabajo en atención a las diferentes situaciones litigiosas que pueden aparecer en la práctica, si bien no nos referiremos a aquellas derivadas de relaciones contractuales o de titularidad de patentes europeas o unitarias. Así, empezaremos por analizar la litigación en el periodo transitorio (II). Posteriormente se analizarán las normas que determinan la jurisdicción internacional del tribunal y la distribución de competencias entre las divisiones en relación con las siguientes categorías de acciones: de nulidad (III), por infracción (IV) y declarativas de ausencia de infracción (VI). En el epígrafe V se analizará la interacción entre las dos primeras categorías de acciones cuando se plantean en un mismo asunto, y el VI estará referido brevemente a las medidas provisionales. El trabajo se cerrará con unas conclusiones (VII).

II. LA LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTE EUROPEA Y PATENTE UNITARIA EN EL PERIODO TRANSITORIO

5. La atribución de competencia exclusiva en materia de patente europea y patente unitaria al TUP no se realizará de manera instantánea una vez entrado en vigor el Acuerdo. De acuerdo con el Art. 83.1, durante los siete años posteriores a esa entrada en vigor podrán seguir ejercitándose acciones por violación o nulidad de patente europea o certificados complementarios de protección expedidos para los productos protegidos por patentes europeas ante los órganos nacionales actualmente competentes³⁰.

Es decir, durante este periodo de tiempo, dependiendo de sus intereses, el demandante podrá elegir entre acudir a los tribunales nacionales competentes de acuerdo con el R. Bruselas I bis o al TUP. No obstante, esta facultad de elección es limitada por las siguientes razones³¹:

²⁸ Sobre el particular, DESANTES REAL, M., “Arts. 71bis a 71.quinquies”, *op. cit.*; DE MIGUEL ASENSIO, P., “Tribunal Unificado de Patentes. Competencia judicial y reconocimiento de resoluciones”, *AEDIPr*, vol t-XIII, 2013, pp. 73-99.

²⁹ DESANTES REAL, M. “Le paquet...”, *op. cit.*, par. 139; DE MIGUEL ASENSIO, P., “Regulation (EU) No 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified Patent Court”, *IIC*, vol 45, num. 8, 2014, pp. 868-888.

³⁰ Con esta disposición se persigue salvaguardar la situación existente cuando se solicitaron estos derechos. CALLENS, P / GRANATA, S., *op. cit.*, p. 143.

³¹ PINCKNEY, R., “Understanding the Transitional Provisions of the Agreement on the Unified Patent Court”, *EIPR*, vol 37, 2015, pp. 276 ss; TILMANN, W., “The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court”, *JIPLP*, vol 9, 2014, pp. 575 ss.

a) en primer lugar, únicamente está prevista para litigios relativos a patentes europeas. En ningún caso existirá esta facultad de elección cuando el litigio verse sobre patentes unitarias.

b) en segundo lugar, sólo se refiere a acciones por nulidad o por violación, categoría esta última que incluiría no sólo las enunciadas en la letra a) del Art. 32.1 ATUP, sino también las de las letras f) y c)³². A pesar del paralelismo que existe con las acciones por infracción, la doctrina se muestra favorable a excluir las acciones declarativas de ausencia de infracción por el riesgo que presentan de ser utilizadas como “torpedos”³³.

c) en tercer lugar, esta facultad de elección puede ser cerrada por el titular de una patente europea y de un certificado complementario de protección expedidos para productos protegidos por patentes europeas concedidas o solicitadas antes de la expiración del periodo transitorio. Para ello, el titular debe notificar su voluntad de quedar eximido de la competencia exclusiva del TUP durante lo que reste del periodo transitorio. Es lo que se llama el sistema “*opt-out*” (art. 83.3). En tal caso, cualquier litigio relativo a la patente europea afectada únicamente podrá presentarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales actualmente competentes en la materia.

6. En relación con este sistema “*opt-out*”, hay que realizar las siguientes precisiones.

En primer lugar, para hacer valer esta facultad, el titular de una patente europea debe presentar una notificación en el Registro de la Secretaria (art. 83.3) de acuerdo con el procedimiento previsto en la Regla 5 RdP que, establece, entre otros aspectos, que la exclusión debe estar referida a todos los Estados donde la patente europea ha sido validada, o la obligatoriedad de acuerdo unánime para ejercer el “*opt-out*” cuando existe una pluralidad de titulares.

En segundo lugar, la facultad de excluir una o varias patentes europeas o certificados complementarios de protección de la competencia exclusiva del TUP debe ser ejercida antes de que se haya ejercitado una acción relativa a esas patentes o certificados ante el Tribunal. Dicho de otra manera, el derecho del “*opt-out*” se pierde desde el momento en que el titular es demandado o presenta una demanda ante el TUP relativa a esa patente o certificado.

En tercer lugar, resulta difícil determinar en qué medida los titulares o solicitantes de patentes y certificados legitimados para ello van a hacer uso de esta facultad. De hacerlo, el ejercicio de acciones de nulidad contra la patente europea resulta obstaculizado por cuanto se deberá actuar Estado por Estado de acuerdo con el sistema actual del R. Bruselas I bis³⁴. En cambio, si no se hace uso del “*opt-out*”, puede resultar más fácil para el titular luchar contra las infracciones plurilocalizadas de su patente europea. Todo depende, en cualquier caso, del número de Estados en los que el titular haya validado la patente en cuestión.

³² Art. 32.1: c) acciones por las que se soliciten medidas y requerimientos provisionales y cautelares; f) demandas por daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada.

³³ GARCIA VIDAL, A., *op. cit.*, p. 151.

³⁴ GARCIA VIDAL, A., *op. cit.*, p. 154.

En cuarto lugar, debe observarse que el titular de la patente está capacitado para retirar su notificación de “*opt-out*” en cualquier momento (art. 83.4)³⁵. En consecuencia, hipotéticamente, un titular de patente europea podría optar por excluir la competencia del TUP y, para el caso de querer presentar una demanda por infracción cometida en una pluralidad de Estados, notificar justo antes la retirada del “*opt-out*”³⁶. Bien es cierto que, a partir de ese momento, si el demandado invoca la nulidad de la patente será también el TUP el órgano judicial que conozca de la cuestión.

7. En aquellos supuestos en los que el titular de la patente europea no ha utilizado su facultad de “*opt-out*” se pueden presentar situaciones de litispendencia que pueden presentar alguna dificultad. Efectivamente, podría ocurrir que el titular presenta una demanda por infracción ante un órgano jurisdiccional ordinario y, posteriormente, la vuelve a presentar ante el TUP. En tal caso, se estará ante un supuesto de litispendencia internacional para cuya resolución, de acuerdo con el Art. 71. quater. 2) R. Bruselas I bis, se aplicarán los arts. 29 a 32 de este Reglamento³⁷. Es decir, será el TUP el que deba suspender el procedimiento y, en su caso, inhibirse a favor del tribunal nacional. La solución sería la contraria si el TUP conociera de la primera demanda y el tribunal nacional de la segunda.

También puede ocurrir que se presente una demanda por infracción ante un tribunal nacional y, posteriormente, el demandado impugne la validez de la patente europea ante el TUP. En tal caso, debe recordarse la STJUE de 3 abril 2014, C-438/12, “*Weber*”³⁸ según la cual, al tratarse de una competencia exclusiva de acuerdo con el Art. 24.4 R. Bruselas I bis, el tribunal que conoce de la segunda demanda no está obligado a suspender el procedimiento. Debe ser el tribunal nacional que conoce de la infracción el que lo haga, hasta conocer si la patente europea es o no válida.

8. Para finalizar, es preciso mencionar que este periodo transitorio de 7 años se puede extender hasta 14 si así lo considera oportuno el Comité administrativo del TUP en atención “a consulta entre los usuarios del sistema de patentes y una encuesta sobre el número de patentes europeas y de certificados complementarios de protección expedidos para productos protegidos por patentes europeas respecto de los cuales se sigan ejercitando acciones por violación del derecho de patente o de nulidad o invalidez de la patente ante los órganos jurisdiccionales nacionales” (art. 83.5).

³⁵ Para ello debe seguirse el procedimiento establecido en la Regla 5.7 y ss RdP.

³⁶ De acuerdo con el Art. 83.4, “[l]a retirada de la exención surtirá efecto desde su inscripción en el registro de la Secretaría”.

³⁷ Sobre esta disposición, *vid.* DESANTES REAL, M., “Art. 71. quater”, *op. cit.*

³⁸ Ap. 62.

III. ACCIONES DE NULIDAD DE PATENTE EUROPEA O UNITARIA PRESENTADAS DE MANERA INDEPENDIENTE

9. Con independencia de las críticas que pueden existir al respecto³⁹, la creación del TUP supondrá un importante ahorro de costes e incrementará la seguridad jurídica en relación con el sistema actual. Ello es así porque será un único tribunal el que determine la validez o nulidad de una patente europea o certificado complementario de protección con independencia del Estado miembro o Estados miembros contratantes en los que haya sido validada.

10. Ahora bien, que el art. 32 del Acuerdo atribuya al TUP competencia funcional para conocer de los litigios en materia de patente europea y unitaria en los sistemas judiciales de los Estados miembros no le exime de determinar su competencia judicial internacional cuando el litigio está conectado con ordenamientos extranjeros. Dicho de otra manera: ante un litigio internacional relativo a la nulidad de una patente europea o unitaria, antes de entrar a determinar ante qué división debe presentarse la demanda, es preciso determinar si el TUP tiene jurisdicción internacional para conocer del litigio. Para ello, el Art. 31 ATUP nos remite al R. Bruselas bis y al Convenio de Lugano⁴⁰.

El primero de estos instrumentos ha sido modificado por el Reglamento 542/2014, que introduce los nuevos arts. 71 bis a 71 quinquies a estos efectos⁴¹. De acuerdo con la

³⁹ Varias organizaciones empresariales de diversos Estados miembros (entre ellos España) se han pronunciado en contra de la ratificación del ATUP por las elevadas tasas que los litigantes deben pagar por litigar ante el TUP, circunstancia que perjudica, en particular, a las Pymes. Pueden obtenerse un resumen de estas críticas en HENRIOR, B., “Unified Patent Court is 100X more expensive and an SME killer, Europe is committing an economic suicide”, 31 octubre 2021, disponible en <https://ffii.org/unified-patent-court-is-100x-more-expensive-and-an-sme-killer-europe-is-committing-an-economic-suicide/>. Los problemas que el TUP puede conllevar para las pymes y las empresas en general también han sido puestos de manifiesto por MCDONAGH, L (“Exploring Perspectives of the Unified Patent Court and Unitary Patent within the Business and Legal Communities”, UK IPO, 2014, disponible en https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328035/UPC_Study.pdf) y XENOS, D. (“The Impact of the European Patent System on SMEs and National States and the Advent of Unitary Patent”, *Prometheus – Critical Studies in Innovation*, vol. 36-1, 2020, 51-68, disponible en <https://ssrn.com/abstract=3600384>). A mi modo de ver, la situación actual de las Pymes no es muy diferente a la que describen estas críticas, al menos en aquellos supuestos en los que la validez de la patente o su infracción se plantea en una pluralidad de Estados miembros. Por lo tanto, el TUP no empeora la situación de estas empresas. Además, aquellas Pymes titulares de patentes europeas que se consideren perjudicadas por el nuevo sistema de resolución de controversias puede ejercer su derecho de “opt-out” en los 7 primeros años. HILTY, R. et al, *op. cit.* centran sus críticas en que el TUP no acaba con la complejidad de la litigación transfronteriza de patentes en Europa. No comparto la crítica: aunque el sistema sigue presentando un alto grado de complejidad (tal y como se pretende explicar en este trabajo), el TUP mejora el sistema actual.

⁴⁰ Se ha denunciado acertadamente la necesidad de una modificación del Convenio de Lugano similar a la llevada a cabo en el R. Bruselas I bis para ofrecer seguridad jurídica en relación con la aplicación por el TUP de las disposiciones de este convenio, *vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P., “Regulation...”, *op. cit.*, p. 872.

⁴¹ Sobre esta modificación, *vid.* TORREMANNS, P., “An international Perspective II: A View from Private International Law”, en J. Pila / C. Wadlow (eds), *The Unitary EU Patent System*, Oxford – Oregon, Hart Publishing, 2015, pp. 161 – 179.

primera de estas disposiciones, el TUP debe ser considerado como un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a los efectos de su aplicación. Cuando, en virtud del R. Bruselas I bis, la competencia corresponda a los tribunales de un Estado miembro contratante del ATUP, el Tribunal tendrá competencia judicial internacional (Art. 71.ter.1).

Como se va a explicar, que la jurisdicción internacional del TUP se derive de que los foros de competencia del R. Bruselas I bis / CL designen como internacionalmente competente los tribunales de un determinado Estado miembro no significa necesariamente que la división local o regional a la que se le atribuye la competencia esté localizada en ese mismo Estado miembro⁴². No obstante, en la práctica, es difícil que esta situación aparezca: por lo general, la sede del TUP que conozca del litigio corresponderá a un Estado miembro contratante cuyos tribunales tendrán competencia judicial internacional de acuerdo con los instrumentos anteriormente mencionados.

11. Para las acciones relativas a la validez de una patente europea o unitaria, el foro de competencia judicial internacional aplicable es el Art. 24.4 R. Bruselas I bis. Así, cuando el litigio esté referido a una patente unitaria, o una o varias patentes europeas validada en Estados miembros contratantes del ATUP, la competencia corresponderá al TUP.

En cambio, si la patente europea en cuestión está validada en España, Croacia, Polonia o un Estado miembro contratante que todavía no haya ratificado el TUP, el Art. 24.4 no otorgará la competencia judicial internacional al TUP, sino a los tribunales nacionales de estos Estados. Tampoco la tendrá en aquellos supuestos en los que la patente europea ha sido validada en terceros Estados que son parte de la EPO (e. g. Suiza, o Turquía)⁴³.

12. Una vez determinada la jurisdicción internacional del TUP resulta preciso determinar a qué división le corresponde conocer del asunto⁴⁴. De acuerdo con el art. 33.4 en relación con el art. 32.1.d) ATUP, la División central del Tribunal de primera instancia tiene competencia exclusiva para conocer de acciones de nulidad de una patente europea o unitaria presentadas de manera independiente. Dependiendo del campo de la técnica al que se refiera la patente, el Anexo II atribuye la competencia objetiva a la sección de

⁴² Esa es la interpretación que se extrae del Considerando 5: “Las modificaciones del Reglamento (UE) no 1215/2012 que contempla el presente Reglamento respecto del Tribunal Unificado de Patentes están destinadas a establecer la competencia judicial internacional del citado Tribunal, y no afectan al reparto interno de procedimientos entre las Divisiones de ese Tribunal [...]”. En el mismo sentido, DE MIGUEL ASENSIO, P., “Regulation...”, *op. cit.*, p. 878; DE MIGUEL ASENSIO, P., “Tribunal...”, *op. cit.*, pp. 79-80.

⁴³ Se ha denunciado que esta circunstancia constituye una fragmentación del sistema de litigación de patentes europeas que el ATUP no ha podido solucionar y que, en la práctica, supone una complejidad que se une a la coexistencia junto a las patentes europeas y unitarias de las patentes nacionales cuya competencia no está atribuida al TUP. *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P., “Regulation...”, *op. cit.*, p. 880; HILTY, R. et al, *op. cit.*, p. 2.

⁴⁴ BRANDI-DOHRN, M., “Some Critical Observations on Competence and Procedure of the Unified Patent Court”, *IIC*, 2012, pp. 372 ss.

Londres, la de París o la de Munich⁴⁵. En aquellos supuestos en los que sean varias las patentes impugnadas, y que pertenezcan a distintos campos de la técnica, resultará aplicable la Regla 17.3 RdP.

13. La creación del TUP no ha cerrado la puerta a la posibilidad de presentar una oposición ante la División de oposiciones de la EPO en el periodo de 9 meses posterior a la concesión de la patente europea. Es decir, en dicho periodo de tiempo, el tercero interesado puede impugnar la validez de la patente europea o unitaria ante el TUP o ante la División de oposiciones de la EPO. De no estar abierta esta posibilidad, la previsión del Art. 33.10 no tendría sentido: *“Las partes informarán al Tribunal de cualquier procedimiento de nulidad, limitación u oposición pendiente ante la Oficina Europea de Patentes, así como de cualquier solicitud de procedimiento acelerado ante la misma”*.

En la actualidad, el R. Bruselas I bis también recoge esta competencia exclusiva alternativa de la EPO en su art. 24.4 (art. 22.4 CL), pero no regula aquellas situaciones en las que se presenta una acción de nulidad ante el tribunal de un Estado miembro relativa a una patente europea validada en ese Estado miembro sobre la que la División de oposición de la EPO ya está conociendo de una oposición. Para resolver estos supuestos, los tribunales nacionales deben aplicar su legislación interna, circunstancia que ha llevado a soluciones divergentes de un Estado miembro a otro⁴⁶.

En los litigios de los que conozca el TUP, la Regla 295 RdP enumera la existencia de una oposición pendiente ante la división de oposición de la EPO como uno de los supuestos en los que el Tribunal puede suspender el procedimiento si es previsible que la EPO adopte una decisión de manera rápida. Asimismo, la Regla 298 faculta al Tribunal para, a instancia de parte o *ex officio*, solicitar a la EPO que la división de oposición acelere el procedimiento de acuerdo con sus reglas de procedimiento.

14. Como veremos, en el epígrafe V, la competencia exclusiva de la división central para conocer de acciones de nulidad presenta varias excepciones en aquellos supuestos en los que existe un procedimiento abierto ante una división local o regional relativo a la infracción de esa misma patente.

⁴⁵ Como se ha indicado con anterioridad, la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha dejado en el aire si la sede de Londres será sustituida por la de otro Estado miembro (por número de solicitudes de patentes le correspondería a Italia) o si el TUP funcionará únicamente con la sede central de París y la de Múnich.

⁴⁶ El país donde con mayor asiduidad se han presentado estas situaciones es el Reino Unido, cuyos tribunales no siempre son proclives a la suspensión del procedimiento a la espera de la decisión de la EPO. El *landmark case* en la materia es *“IPCom v HTC”*, [2013] EWCA Civ 1496.

IV. ACCIONES EN MATERIA DE INFRACCIÓN: LA PERVIVENCIA DEL FORUM SHOPPING EN LOS LITIGIOS CONECTADOS CON ESTADOS NO PARTICIPANTES EN EL ATUP

15. Las ventajas del TUP identificadas al hablar de las acciones en materia de validez de patentes europeas y unitarias también son extrapolables a las acciones en materia de infracción. La existencia de un único tribunal supone un abaratamiento de costes pues en el supuesto de infracciones plurilocalizadas sólo se debe interponer una demanda y no varias, como puede llegar a ocurrir actualmente. Además, supone un incremento en la seguridad jurídica por cuanto el TUP aplicará una única ley para determinar la infracción con independencia de número de Estados en los que se haya producido.

Por definición, la creación del TUP conlleva, adicionalmente, una reducción en las prácticas de *forum shopping* destinadas a presentar la demanda ante los tribunales de Estados miembros que, por circunstancias no siempre admisibles, beneficien los intereses del demandante en detrimento de los del demandado. Si bien las reglas de distribución de competencia ofrecen al demandante la posibilidad de presentar la demanda ante diferentes divisiones, debe tenerse en cuenta que las fuentes del Derecho para otorgar una respuesta de fondo son las mismas (Art. 24 ATUP)⁴⁷. Si bien la compleja redacción de esta disposición puede llevar a interpretaciones divergentes por las diferentes divisiones, la existencia de un tribunal de apelaciones debería garantizar, con el paso del tiempo, una aplicación uniforme. Lo mismo ocurre con los aspectos procedimentales pues, como se ha indicado, el Acuerdo viene acompañado de un Reglamento de procedimiento único cuyas reglas, de nuevo, en caso de discrepancia, pueden ser objeto de interpretación por el tribunal de apelación. Por tanto, las razones que pueden llevar a un demandante a elegir entre una división u otra son muy reducidas. En nuestra opinión, la más importante será la proximidad a la sede de la división del domicilio del demandante o de los actos de infracción. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el RdP, tanto la demanda como la contestación o los incidentes de previo pronunciamiento deberán llevarse a cabo por medios electrónicos ante el Registro central o los subregistros habilitados⁴⁸, circunstancias que restará relevancia a la distancia geográfica. Otras razones que podrían tener algo de peso son la calidad técnica de las decisiones adoptadas por una u otra división, la duración del procedimiento en una división local o regional determinada, la flexibilidad del tribunal a la hora de admitir elementos de prueba, las opciones lingüísticas, o la composición del tribunal⁴⁹. Se trata de elementos cuyo peso en el momento actual es difícil de valorar. Resulta preciso esperar a que el TUP se ponga en funcionamiento y las diferentes divisiones empiecen a trabajar.

⁴⁷ Si bien, la determinación del Derecho aplicable en la práctica puede resultar complicada. *Vid.* DESANTES REAL, M., “Le paquet...”, *op. cit.*, par. 134; DE MIGUEL ASENSIO, P., “La patente europea con efecto unitario y su régimen jurídico”, *Revista de Direito Intelectual*, num. 1., 2018, pp. 143-167, esp. pp. 161 ss; DREXL, J., “The European Unitary Patent System: On the ‘Unconstitutional’ Misuse of Conflict-of-Law Rules” (January 1, 2015), *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 15-01*, disponible en <https://ssrn.com/abstract=2553791>.

⁴⁸ Véase la Regla 4.

⁴⁹ En el mismo sentido, CALLENS, P/ GRANATA, S., *op. cit.*, p. 152.

Ahora bien, la dificultad de practicar *forum shopping* en materia de patente europea e incluso, de patente unitaria, únicamente puede predicarse de aquellos litigios internacionales exclusivamente conectados con Estados miembros contratantes del ATUP. Como se va a explicar, en los litigios internacionales conectados con Estados miembros no contratantes y con terceros Estados esta posibilidad seguirá abierta.

1. Infracciones de patente europea o unitaria conectadas exclusivamente con Estados miembros contratantes del ATUP: la distribución de competencias entre las divisiones

16. A los efectos del presente trabajo, se entiende por litigios exclusivamente conectados con Estados miembros contratante del ATUP aquellos en los que el domicilio y los establecimientos de las partes y el lugar donde se ha cometido la infracción están localizados en Estados miembros contratantes.

En estos casos, la competencia judicial internacional va a corresponder al TUP ya sea por sumisión expresa o tácita o por el domicilio del demandado, por la localización de la sucursal o el lugar de producción de la infracción (Art. 71.ter.1 en conexión con Art. 25, 26, 4, 7.2 y 7.5 R. Bruselas I bis)⁵⁰.

17. Una vez establecida la jurisdicción internacional del TUP, el demandante tiene cierto margen a la hora de elegir la división en la que se puede presentar la demanda⁵¹. La distribución de la competencia entre las distintas divisiones viene establecida en el Art. 33 ATUP⁵². Salvo que exista un acuerdo entre las partes en relación con la división competente (art. 33.7)⁵³, el Art. 33.1 atribuye la competencia a:

a) la división local o regional en cuyo territorio se haya producido o se pueda producir la violación en grado de consumación o de tentativa.

b) la división local o regional perteneciente al Estado miembro contratante donde el demandado tiene su residencia habitual, su centro principal de actividad o, “a falta de estos”, su centro de actividad.

Como puede observarse, estas reglas de competencia son similares a los foros de competencia actualmente existentes en los arts. 4 y 7.2 R. Bruselas I bis (arts. 2 y 5.3 CL) por lo que, a efectos prácticos, cabe plantearse si su interpretación debería estar guiada por los mismos criterios que el Reglamento y el TJUE establecen para esas disposiciones.

⁵⁰ En acciones por infracción resulta poco probable que las partes del litigio pacten atribuir la competencia al TUP. Más difícil parece que dos personas domiciliadas o establecidas en Estados miembros contratantes celebren un acuerdo de elección de foro a favor de los tribunales de Estados miembros no contratantes o de terceros Estados. En estos últimos casos, el TUP no sería competente.

⁵¹ La Regla 13.1 i) RdP exige que se indique en la demanda las razones por las que se elige una división.

⁵² GANDÍA SELLENS, M. A., “Cuestiones prácticas en torno al nuevo Tribunal Unificado de Patentes. Progreso o retroceso”, *AEDIPr*, t-XIII, 2013, pp. 873-897.

⁵³ “Las partes podrán convenir en ejercitar las acciones mencionadas en el artículo 32, apartado 1, letras a) a h), ante la División de su elección, incluida la División central”. En sintonía con lo indicado anteriormente, resulta difícil que en la práctica las partes de un litigio relativo a la infracción de una patente europea o unitaria pacten la división competente.

18. La segunda regla (art. 33.1 b) constituye un *transvase del foro general del domicilio del demandado* establecido en el Art. 4 R. Bruselas I bis y resulta fundamentada en las mismas razones: garantizar el derecho de defensa del demandado, facilitar la ejecución de la hipotética sentencia. Una primera lectura, podría llevar a interpretar que la regla de competencia del ATUP ofrece hasta tres divisiones antes las que se puede plantear la demanda. Esta interpretación debe ser rechazada.

El foro de la “residencia habitual” sólo debería ser aplicable cuando el demandado sea una persona física. En este sentido, resulta interesante observar cómo el ATUP huye del recurso al concepto “domicilio del demandado” pues, tal y como ocurre en el R. Bruselas I bis como consecuencia de la remisión a las leyes internas del Art. 62, los diferentes conceptos legales de domicilio utilizados en los ordenamientos internos de los Estados miembros pueden dar lugar a conflictos positivos y conflictos negativos de competencia⁵⁴. El concepto de “residencia habitual” deben ser objeto de una interpretación autónoma a los efectos del ATUP. Para ello, el Tribunal puede basarse en los conceptos establecidos en los R. Roma I y R. Roma II, que equiparan la “residencia habitual de una persona física que esté ejerciendo su actividad profesional” con “el establecimiento principal de dicha persona”.

El foro del “centro principal de actividades” debe utilizarse cuando el demandado sea una persona jurídica. De nuevo, el ATUP prescinde del recurso al concepto de “domicilio de las personas jurídicas” previsto en el Art. 63 R. Bruselas I bis que, al igual que en el supuesto anterior, puede dar lugar a conflictos negativos y positivos de competencia⁵⁵. El ATUP se decanta por atribuir la competencia a la división donde se halle el centro principal de actividades⁵⁶. Ciertamente, pueden haber supuestos en los que no resulte claro en qué Estado miembro contratante tiene el demandado su centro principal de actividades. En tales casos, el TUP debería recurrir a la jurisprudencia del TJUE en la que se interpreta este concepto en el marco de otros instrumentos de Derecho UE.

Por lo que respecta al foro del “centro de actividad”, no resulta posible interpretar que ofrece un foro alternativo al del centro principal de actividades. La propia disposición indica que únicamente resulta aplicable en defecto de residencia habitual o centro principal de actividades del demandado en un Estado miembro contratante. La utilización de los términos “a falta de éstos” no deja lugar a dudas. Tampoco puede entenderse que esta regla equivale al foro de la sucursal del Art. 7.5 R. Bruselas I bis. Podría interpretarse que la sucursal es un centro de actividad de una persona jurídica, pero este foro sólo se utilizaría si la empresa no tuviera un centro principal de actividad en un Estado miembro contratante. En la práctica, tal circunstancia sólo se puede dar en la práctica cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro de acuerdo con el R. Bruselas I bis, pero sí tenga un centro de actividad en alguno de los Estados miembros contratantes.

⁵⁴ Sobre el particular, CALVO CARAVACA, A-L./CARRASCOSA GONZALEZ, J., *Derecho internacional privado*, vol. II, Granada, Comares, 2018, pp. 791-792.

⁵⁵ CALVO CARAVACA, A-L./CARRASCOSA GONZALEZ, J., *op. cit.*, pp. 791-792.

⁵⁶ Este criterio se prefiere frente a la sede estatutaria y administración central, también recogidos en el Art. 63.

Es decir, en litigios conectados con Estados en los que no se aplica el ATUP, supuestos a los que se refiere el siguiente epígrafe.

19. En relación con el foro del Art. 33.1 a), su equivalente es el *forum delicti commissi* del Art. 7.2 R. Bruselas. Es de esperar que el TUP siga, a la hora de determinar la competencia de sus divisiones, la jurisprudencia del TJUE sobre esta disposición. Esto puede resultar problemático en supuestos de acciones por infracción de patentes europeas o unitarias cometidas en Internet (p. ej. cuando productos protegidos por patentes sean ofertados en sitios web). En estos casos, el TJUE ha sostenido el criterio de la mera accesibilidad, según el cual los tribunales de un Estado miembro pueden declararse competentes para conocer de la demanda en la medida en que el sitio web en el que se comete la infracción (es decir, en el que se ofrecen los productos) sea accesible desde ese Estado miembro⁵⁷. Como hemos sostenido en otros trabajos, esta interpretación genera inseguridad jurídica en las empresas haciendo negocios en Internet, y atenta contra el derecho del demandado a una tutela judicial efectiva por cuanto le podría obligar a defenderse en divisiones locales o regionales del TUP con escasa vinculación con el litigio⁵⁸. Acertadamente, el TJUE ha prescindido de este criterio en relación con infracciones de marca UE. En estos casos, los tribunales de un Estado miembro únicamente se pueden declarar competentes si queda demostrado que la oferta de los productos presuntamente infractores iba dirigida al mercado de ese Estado miembro. Se trata del llamado criterio de las actividades dirigidas⁵⁹. Resultaría beneficioso que el TUP asumiera este segundo criterio por cuando reduce enormemente los problemas antes reseñados. En el caso de una infracción de patente unitaria, esta interpretación está respaldada adicionalmente por las similitudes que existen, en cuanto al ámbito territorial de aplicación, entre este título con la marca UE.

Más discutible es que el TUP deba también aplicar la jurisprudencia relativa a los “daños locales” y limitar la competencia de la división nacional o regional del lugar donde se dejan sentir los efectos de la infracción a los daños sufridos en su territorio⁶⁰. Ello es así porque, al fin y al cabo, las divisiones forman parte de un único tribunal, e iría contra el principio de economía procesal que se obligara a un titular de patentes, en un supuesto de infracción plurilocalizada, a presentar demandas ante cada una de las divisiones con competencia en el territorio de cada uno de los lugares en los que se han producido los daños. Precisamente, uno de los objetivos de la creación del TUP es la de facilitar la litigación en esta materia y evitar el “peregrinaje judicial” para defender los derechos de

⁵⁷ SSTJUE de 19 Abril 2012, C-523/10, “*Wintersteiger*” (ECLI:EU:C:2012:220) de 21 diciembre 2016, C-618/15, “*Concurrence*” (ECLI:EU:C:2016:976), 22 enero 2015, C-441/13, “*Hedjuk*” (ECLI:EU:C:2015:28), de 3 Octubre 2013, C-170/12, “*Pinckney*”, (ECLI:EU:C:2013:635).

⁵⁸ LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., “El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de Dpr de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet”, *REDI*, vol. 69-II, 2017, pp. 223-256. DE MIGUEL ASENSIO, P., *Conflict of Laws and the Internet*, E. Elgar, Cheltenham, 2020, par. 5.86.

⁵⁹ STJUE de 5 Septiembre 2019, C-172/18, “*AMS Neve*”, ECLI:EU:C:2019:674. Sobre el particular, LOPEZ-TARRUELLA, A., “Competencia judicial internacional en materia de infracciones de marca europea cometidas en internet – ¿es posible complicar las cosas todavía más?”, *CDT*, vol 13-2, 2021, pp. 352-361.

⁶⁰ Al respecto, pueden consultarse las sentencias dictadas en la nota 58.

patente. Ahora bien, esta interpretación conlleva un riesgo para el derecho de defensa del demandado por cuanto los tribunales competentes en atención al *forum delicti commissi* serían competentes para conocer de demandas por daños globales. Este problema se acrecentaría si el TUP no renunciara al criterio de la mera accesibilidad por cuanto podría llegar a darse el caso de que una división con una escasa vinculación con el litigio (p. ej. que el sitio web donde se comete la infracción de patente es accesible desde su territorio) conociera de una demanda por los daños ocasionados por la infracción a nivel paneuropeo.

El Art. 33.2 introduce una limitación que, en principio, podría mitigar estos efectos perjudiciales: “si una acción por infracción [...] está pendiente ante una División regional y la violación se produjo en los territorios de tres o más Divisiones regionales, la División afectada trasladará la causa, a petición del demandado, a la División central”. Esta disposición, que se aplica indistintamente si la división regional afectada se ha declarado competente por los foros de las letras a) o b) del art. 33, permite que, en supuestos de demandas por ilícitos plurilocalizados, el demandado puede solicitar que el asunto sea remitido a la división central. Se trata de una manera adecuada de congeniar el interés por una concentración del litigio ante una única división, y el derecho de defensa del demandado. Del mismo modo se favorecería que los litigios de gran relevancia geográfica sean conocidos por la división central, circunstancia que parece revestir cierta importancia para la doctrina⁶¹. Ahora bien, la efectividad de la medida está por ver pues, como puede observarse, la disposición únicamente es aplicable en relación con divisiones regionales. Es decir, si la violación se produce en los territorios de tres o más divisiones nacionales, el demandado no puede solicitar el traslado por lo que los problemas anteriormente identificados seguirán presentándose. A día de hoy, es imposible saber con certeza si los Estados miembros participantes se van a decantar por crear divisiones nacionales o regionales. Debe recordarse que, de momento, sólo esta planeada una división regional, la nórdico-báltica. Por consiguiente, una interpretación literal de la disposición restaría efectividad a la medida. A mi modo de ver, podría proponerse una interpretación que favorezca el efecto útil de la disposición según la cual el término divisiones regionales abarque también a las divisiones nacionales⁶². No obstante, la Regla 19.4 RdP, que desarrollan el Art. 33.2 no apoyan esta interpretación por cuanto también se refiere expresamente a divisiones regionales.

20. Cabe referirse, también, al supuesto de infracciones cometidas en una pluralidad de Estados miembros contratantes por una *pluralidad de demandados*. En tal caso, el Art. 33.1 establece que la demanda podrá presentarse ante la residencia, centro principal de actividad o, en su defecto, centro de actividad de cualquiera de ellos siempre que los demandados “tengan una relación comercial entre sí y la acción se refiera a la misma presunta violación”.

⁶¹ CALLENS, P / GRANATA, S., *op. cit.*, p. 154.

⁶² CALLENS, P / GRANATA, S. (*op. cit.*, p. 154) también muestran su extrañeza en relación con la ausencia de referencia a las divisiones locales. No obstante, ellos son partidarios de una interpretación literal de la disposición, circunstancia que les lleva a afirmar la escasa utilidad que en principio tendrá la disposición.

Resulta difícil predecir cómo se van a comportar las divisiones nacionales o regionales en aquellos supuestos en los que cada uno de los demandados infrinja patentes europeas validadas en Estados miembros diferentes. La aplicación analógica de la jurisprudencia del TJUE en relación con el foro de la pluralidad de demandados del Art. 8.1 R. Bruselas I bis lleva, a mi modo de ver, a resultados insatisfactorios. De acuerdo con la sentencia “*Roche Nederlanden*”, “en las acciones de violación de patente europea en las que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados miembros, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, no es posible concluir que existe una misma situación de hecho ya que los demandados son diferentes y los actos de violación que se les imputa, cometidos en Estados contratantes diferentes, no son los mismos”. La situación de derecho tampoco es la misma por cuanto cada una de esas infracciones debe juzgarse de acuerdo con una ley diferente. Las posibles sentencias a las que podrían llegar los tribunales de esos Estados miembros si conocieran por separado de las demandas contra cada uno de los demandados no podrían ser contradictorias. Por lo tanto, el TJUE considera que, en estas situaciones, el art. 8.1 no es aplicable y que la acumulación de las demandas ante un mismo tribunal no es posible.

Que la condición establecida en el Art. 33.1 para que se puedan presentar demandas conjuntas (que los demandados “tengan una relación comercial entre sí y la acción se refiera a la misma presunta violación”) sea diferente de la que se encuentra en el art. 8.1 R. Bruselas I bis / art. 6.1 CL (“que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente”) no es gratuito. A mi modo de ver, refleja la voluntad de los redactores del ATUP por alejarse de la condición estricta impuesta en el R. Bruselas I bis. Razones de economía procesal abogan por interpretar el requisito del Art. 33.1 de forma más flexible. En este sentido, debe entenderse que “la misma presunta violación” se refiere a la violación por varias empresas demandadas que tienen una misma relación comercial de una misma patente europea validada en una pluralidad de Estados. Es decir, no debería exigirse que todos los demandados hayan presuntamente violado la patente europea o unitaria en el mismo Estado. La disposición resultaría aplicable si cada uno de esos demandados ha infringido la patente en Estados miembros diferentes.

La posibilidad que ofrece el Art. 33.1 de presentar una demanda conjunta ante la división regional o nacional de la residencia habitual o centro principal de actividad de cualquiera de los demandados puede resultar severamente limitada si tenemos en cuenta el Art. 33.2. Como se recordará, dicha disposición permite al demandado, en supuestos de infracciones cometidas en más de tres Estados solicitar la transferencia de la causa a la división central. Nada indica esta disposición de que esta facultad no se pueda ejercer cuando la infracción en una pluralidad de Estados miembros contratantes se ha llevado a cabo por una pluralidad de demandados. Está por ver, sin embargo, si el ejercicio de esta facultad en estos supuestos exige el acuerdo unánime de todos los demandados, o si la transferencia es posible con pedirla uno o varios de ellos. En la medida en que la cuestión tiene incidencia en el derecho de defensa del demandado, a mi modo de ver, debe

sostenerse que resultaría suficiente con que uno de los demandados lo solicite⁶³. En cualquier caso, como se ha afirmado anteriormente, la efectividad de la disposición depende en gran medida en que los Estados miembros contratantes se decanten por crear divisiones regionales en vez de divisiones nacionales del TUP.

21. Por último, es necesario referirse a una regla especial prevista en el párrafo 4º de este art. 33.1 y que tiene su razón de ser en que la creación de divisiones locales y regionales no es automática, sino que debe ser solicitadas por los Estados miembros contratantes (art. 7). De acuerdo con la información ofrecida por el Comité de preparación, en el momento actual sólo han designado divisiones regionales o locales: Suecia, Lituania, Estonia y Letonia (división regional), Alemania (cuatro divisiones locales) e Italia – que se unen a la división central de Francia, la sección de la división central en Alemania, y el Tribunal de Apelación en Luxemburgo⁶⁴. Pues bien, ¿que ocurriría si los criterios de las letras a) o b) atribuyen la competencia, en el momento en el que se presenta la demanda, a Estados miembros contratantes que no han designado divisiones regionales o locales? (p. ej. Bélgica). De acuerdo con la citada disposición, las acciones deberían iniciarse ante la División central.

2. Infracciones de patente europea o unitaria conectadas con Estados que no son parte del ATUP

22. Que España, Croacia y Polonia no participen en el ATUP puede generar la sensación de que la creación del TUP y la patente unitaria son cuestiones completamente ajenas a estos países. Nada más lejos de la realidad: nada impide que personas físicas o jurídicas domiciliadas en estos países o en terceros Estados sean titulares de patentes unitarias o patentes europeas validadas en Estados miembros contratantes del ATUP. Del mismo modo, la competencia funcional exclusiva del TUP no se limita a los litigios relativos a patentes europeas validadas en los Estados miembros contratantes, sino que se extiende a las patentes europeas en general, incluidas aquellas validadas en Estados miembros no contratantes y terceros Estados que son parte de la EPO (p. ej. Noruega o Turquía).

El TUP puede, por lo tanto, conocer de litigios conectados con Estados no participantes en el ATUP siempre que las normas del R. Bruselas I bis le atribuyan competencia. Al mismo tiempo, en algunos supuestos, el demandante tiene la oportunidad de sustraer el litigio del conocimiento del TUP, o de presentar la demanda ante los tribunales de otros Estados de acuerdo con las normas de competencia judicial internacional aplicables, según cual sea la opción más beneficiosa para los intereses de su cliente. A continuación, se van a utilizar algunos escenarios tipo que se pueden dar en la práctica para explicar estos supuestos.

⁶³ La Regla 19.4 RdP tampoco indica que como debe solicitarse el traslado del asunto a la división central en el supuesto de una pluralidad de demandados.

⁶⁴ Disponible en <https://www.unified-patent-court.org/locations>

23. En primer lugar, si se trata de la infracción de una patente europea *validada en un Estado miembro no contratante* (p. ej. España) en la que el *demandado está domiciliado en un Estado miembro contratante del ATUP* (p. ej. Francia), la demanda puede presentarse ante:

a) los tribunales del Estado miembro no contratante, el cual podría llegar a declararse competente por el *forum delicti commissi* del art. 7.2 R. Bruselas I bis (cuya interpretación por el TJUE en supuestos de infracciones cometidas en Internet permitiría a dichos tribunales declararse competentes por la mera accesibilidad del sitio web desde ese Estado miembro); o,

b) ante el TUP, en cual será internacionalmente competente en base al Art. 4 R. Bruselas I bis (aplicable por la vía del Art. 71.ter.2) para conocer de la infracción de la patente europea validada en cualquiera de esos Estados miembros. La competencia de la división nacional o regional se determinará en atención al Art. 33.1 (residencia habitual o centro principal de actividad).

La sentencia del TUP resultará equiparable a una resolución judicial adoptada en un Estado miembro y, por lo tanto, reconocible y ejecutable en España, Croacia o Polonia por la vía del R. Bruselas I bis (art 71.quinquies.a). *A priori* no existe ninguna causa prevista en el art. 45 del Reglamento por la que los tribunales podrían denegar la ejecución de la sentencia adoptada por el TUP. La paradoja está servida: aunque España ha decidido no participar en el ATUP, nuestros tribunales están obligados a reconocer y ejecutar en España las resoluciones emitidas por este tribunal.

24. En segundo lugar, si se trata de la infracción de una patente europea validada en *un tercer Estado que no es parte del ATUP pero si de la EPO* (p. ej. Suiza) en la que el *demandado está domiciliado en un Estado miembro contratante del ATUP* (p. ej. Francia), la demanda puede presentarse ante:

a) los tribunales del Estado no contratante del ATUP, si así lo establece algún convenio internacional (en el caso de Suiza, Noruega o Islandia, arts. 5.3 o 5.5 CL) o sus normas de jurisdicción de producción interna (tal será el caso, por ejemplo, si la infracción de la patente europea se ha producido en Turquía);

b) ante el TUP, en cual será internacionalmente competente en base al Art. 4 R. Bruselas I bis (vía Art. 71.ter.2) para conocer de la infracción de la patente europea validada en cualquiera de esos Estados. La competencia de la división nacional o regional se determinará de acuerdo con los criterios explicados en el supuesto anterior.

Aunque el CL no lo indique expresamente, no parece que exista inconveniente para entender, en el marco de este Convenio, que la sentencia del TUP ha sido adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado contratante y, por tanto, puede ser reconocida mediante el sistema establecido en el CL en los Estados exclusivamente parte de este convenio⁶⁵. En el caso de terceros Estados el reconocimiento deberá llevarse a cabo a partir de un convenio internacional que pudiera resultar aplicable⁶⁶ o la normativa interna de dicho país.

⁶⁵ DESANTES REAL, M., “Art. 71.quinquies”, *op. cit.*, pars. 1 y ss.

⁶⁶ Cabe plantearse, por ejemplo, si de llegar a entrar en vigor el Convenio de La Haya de 2019 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial, las sentencias

25. En tercer lugar, si se trata de la *infracción de una patente europea o unitaria en uno o varios Estados miembros contratantes* (p. ej. Francia) por parte de una *persona domiciliada en un Estado miembro no contratante* (p. ej. España), la demanda podrá interponerse ante el TUP, el cual será internacionalmente competente en base al Art. 7.2 R. Bruselas I bis (vía Art. 71.ter.2)⁶⁷. La división competente podría ser la del Estado miembro contratante designado por el *forum delicti commissi*, o donde el demandado posea un centro de actividad. Si el demandado no poseyera un centro de actividad en algún Estado miembro contratante la demanda podría presentarse ante la división central (párrafo 3º del art. 33.1).

Alternativamente, la demanda podrá presentarse ante los tribunales del Estado miembro no contratante en base al Art. 4 R. Bruselas I bis. En este sentido, puede afirmarse que los tribunales de España y Croacia, a pesar de no participar en el R. 1257/2012, tienen competencia para conocer de litigios relativos a una patente unitaria por cuanto al tratarse de una demanda en materia civil y mercantil entra dentro del ámbito de aplicación del R. Bruselas I bis. El hecho de que la patente unitaria no esté reconocida en el Derecho español y croata no es un problema pues, para conocer de esa hipotética demanda el tribunal deberá aplicar la ley del país para cuyo territorio se reclama la protección (art. 8.1 R. Roma II), la cual incluye el Reglamento sobre la patente unitaria, el CPE y el propio ATUP. Aunque no resultaba necesario indicarlo, la decisión adoptada en el Estado miembro no contratante podrá ser reconocida, de acuerdo con el Art. 71.quinquies b), en los Estados miembros contratantes del ATUP mediante el sistema de reconocimiento y ejecución de R. Bruselas I bis⁶⁸.

26. En cuarto lugar, si se trata de una *infracción de una patente europea o unitaria en uno o varios Estados miembros contratantes* (p. ej. Francia) por parte de una *persona domiciliada en un tercer Estado* (p. ej. Reino Unido), la demanda podrá interponerse ante el TUP, el cual será internacionalmente competente en base al Art. 7.2 R. Bruselas I bis⁶⁹, disposición que de acuerdo con el Art. 71.ter.3) resulta aplicable sin consideración del domicilio del demandado. La división competente podrá ser la del *forum delicti commissi* o, si se da el supuesto, la del Estado miembro contratante donde el demandado tenga un centro de actividad. En defecto de esto último, la demanda también podrá presentarse ante la división central.

adoptadas por el TUP podrán ser reconocidas en los Estados contratantes mediante este convenio, o si las sentencias del TUP pueden considerarse “materia civil y mercantil” en el sentido de los convenios bilaterales. De nuevo, en la medida en que el TUP es concebido como un tribunal nacional, nada parece indicar que esto no sea así.

⁶⁷ Si la infracción hubiera sido cometida por una sucursal del demandado en un Estado miembro contratante, la competencia del TUP también podría establecerse a partir del art. 7.5 R. Bruselas I bis.

⁶⁸ DE MIGUEL ASENSIO, P., “The Unified Patent Court Agreement and the amendment to the Brussels I Regulation (Recast)”, en C. Honorati (ed.), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection – Lights and Shades of the New System)*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 168.

⁶⁹ De nuevo, la competencia judicial internacional del TUP podría establecerse a partir del art. 7.5 R. Bruselas I bis si el demandado tuviera una sucursal en un Estado miembro contratante.

Alternativamente, la demanda podrá presentarse ante los tribunales del tercer Estado si sus leyes les atribuyen competencia judicial internacional para conocer de la demanda. En este sentido, debe advertirse que muchos terceros Estados entienden que las infracciones de derechos de propiedad intelectual son competencia exclusiva de los tribunales donde está registrado el título o donde se ha producido la infracción. Esto les lleva a declinar su competencia para conocer de acciones por infracción de patentes en Estados extranjeros. Es el caso, por ejemplo, de los tribunales estadounidenses a raíz de la sentencia “*Voda vs. Cordis*”⁷⁰.

Debe mencionarse que la solución introducida en el Art. 71.ter.3) es novedosa por cuanto se aleja de la regulación establecida actualmente en el art. 6 R. Bruselas I bis según la cual, cuando el demandado está domiciliado en un tercer Estado, los tribunales nacionales deben determinar su competencia de acuerdo con sus normas de jurisdicción interna (en España, la LOPJ). La naturaleza bicéfala del TUP (mitad tribunal nacional, mitad internacional) provocaba que esta solución resultara insatisfactoria. De ahí la solución prevista que, en la práctica, implica que, al contrario de lo que ocurre en otras materias, en litigios sobre patentes europeas y unitarias las normas de jurisdicción del Reglamento Bruselas I bis tendrán carácter completo, es decir, regularán todos los supuestos en los que el TUP pueden ser competentes, sin remitir ninguna situación a las normas internas⁷¹.

27. Otra situación hipotética, para la que el ATUP establece una regulación específica, es la de una presunta *infracción de una patente europea en uno o varios Estados miembros contratantes* (p. ej. Francia) y *en uno o varios terceros Estados parte de la EPO* (p. ej. Turquía) por parte de una *persona domiciliada en un tercer Estado* (p. ej. Reino Unido).

En principio, en ese supuesto, el TUP sólo podría conocer de la infracción de patente cometida en el territorio de los Estados miembros contratantes con base en el Art. 7.2 R. Bruselas I bis. La división competente se determinará en atención al Art. 33.1 (según se ha explicado anteriormente: *forum delicti commissi*, centro de actividad o división central). Alternativamente, la demanda podría presentarse ante los tribunales del tercer Estado donde el demandado tenga su domicilio, o ante los tribunales del tercer Estado donde se produjo la infracción de la patente europea.

Ahora bien, en este supuesto, el Art. 71.ter.3) permitirá al TUP extender su competencia judicial internacional a la infracción de la patente europea cometida en terceros Estados si: a) el demandado tiene bienes de su propiedad en un Estado miembro contratante; y (b) el litigio guarda relación con ese Estado miembro contratante⁷².

⁷⁰ Sentencia *Court of Appeal of the Federal Circuit “Voda vs. Cordis”* 2007 U.S. App. LEXIS 2134 (Fed. Cir. Feb. 1, 2007),

⁷¹ Señalando la falta de justificación de la disposición, *vid.* DESANTES REAL, M., “Art. 71.ter”, *op. cit.*, pars. 21-16.

⁷² Entre los elementos que pueden justificar esta relación entre el litigio y un Estado miembro contratante, el considerando 7 señala el domicilio del demandante en ese Estado, o la existencia de pruebas relativas a la infracción, o

La razón de ser de este foro de competencia es la de incrementar el atractivo del TUP como un foro alternativo a los Estados Unidos para litigios de patentes de alcance global. No obstante, en muchas ocasiones, puede ser considerado un foro exorbitante por lo que, entre otros problemas, el titular de la patente puede encontrarse con grandes obstáculos para el reconocimiento y ejecución de la resolución en terceros Estados. Ello no impedirá, en cualquier caso, el reconocimiento y ejecución mediante el R. Bruselas I bis en cualquier Estado miembro no contratante del ATUP (p. ej. allí donde el demandado posea bienes)⁷³, ni el Estados exclusivamente parte del CL⁷⁴.

28. Analizados todos estos supuestos, la única situación en la que es difícil imaginar que el TUP podría tener competencia judicial internacional es aquella en la que se produce una *infracción de una patente europea en uno o varios terceros Estados parte de la EPO* (p. ej. Turquía) por parte de una *persona domiciliada en un tercer Estado* (p. ej. Reino Unido). Se trata de una situación que no tiene ninguna conexión con el TUP por lo que su competencia sería, a todas luces, exorbitante. No obstante, si el demandado tuviera una sucursal en un Estado miembro contratante y la infracción se hubiera cometido en el marco de la explotación de esa sucursal, el TUP tendría competencia judicial internacional en atención al Art. 7.5 R. Bruselas I bis; y el art. 33.1 ATUP atribuiría la competencia a la división del lugar donde se encuentre esa sucursal, entendida como un centro de actividad del demandado. De nuevo, en estos casos, el demandante puede encontrarse con grandes dificultades para ejecutar la resolución en terceros Estados por el carácter exorbitante de la competencia.

V. CUESTIÓN DE NULIDAD COMO DEFENSA O RECONVENCIÓN FRENTE A UNA ACCIÓN POR INFRACCIÓN.

29. Resulta habitual que, presentada una acción por infracción de patente, el demandado responda impugnando la validez de la patente ya sea por vía de acción (como una demanda reconvenzional para que se revoque la patente), o por vía de excepción (para que se desestime la demanda). En litigios transfronterizos de patentes, estas situaciones resultan problemáticas por cuanto los tribunales competentes para conocer de la acción por infracción vienen determinados por un foro diferente (art. 7.2 R. Bruselas I bis / art. 5.3 CL) al que resulta aplicable para determinar la competencia en materia de validez de patentes (art. 24.4 R. Bruselas I bis / art. 22.4 CL). Además, la interpretación estricta de la competencia exclusiva del Art. 24.4 por parte del TJUE provoca que, si los tribunales competentes para conocer de la infracción son los del Estado miembro de domicilio del

⁷³ DE MIGUEL ASENSIO, P., “Regulation...”, *op. cit.*, pp. 884-886.

⁷⁴ El art. 64.3 CL dispensa a los tribunales de Estados exclusivamente parte del Convenio de Lugano de reconocer una sentencia que viene de un Estado miembro cuando el tribunal de origen (en este caso el TUP) se declaró competente en atención a un criterio no recogido en el CL (p. ej. el previsto en el art. 71.ter.3). No obstante, esta disposición únicamente es aplicable cuando el demandado tuviera su domicilio en el Estado exclusivamente parte del CL donde se solicita el reconocimiento. Si el demandado tuviera su domicilio en un tercer Estado, la causa de denegación no resultaría aplicable.

demandado, éstos no puedan conocer de una cuestión de validez planteada por el demandado en el mismo procedimiento aunque sea por vía de excepción⁷⁵.

Esto puede ocasionar situaciones problemáticas (p. ej. que el tribunal que conoce de la infracción se declare incompetente para conocer de la cuestión de nulidad, y adopte una decisión acerca de la existencia de infracción sin conocer si la patente es o no válida), o ser utilizado por los demandados para bloquear las demandas de infracción. Por ejemplo, si el demandado en el procedimiento por infracción presenta una acción de nulidad ante los tribunales del Estado de registro, el primer tribunal puede suspender el procedimiento, si se lo permite su Derecho procesal interno, hasta conocer si la patente es válida; o puede inhibirse a favor de los tribunales del Estado miembro de registro por considerar que la infracción está íntimamente relacionada con la cuestión de nulidad sobre la que dicho tribunal tiene competencia exclusiva. Estas situaciones de incertidumbre favorecen el peregrinaje judicial pues, para no correr riesgos, los titulares de patentes pueden decantarse, ante una violación plurilocalizada, por presentar demandas en cada uno de los Estados miembros en los que se ha producido la infracción, renunciando a la posibilidad que les ofrece el foro general de presentar la demanda ante un único tribunal.

30. Una vez en vigor el ATUP, cuando el TUP sea internacionalmente competente para conocer de una demanda por nulidad de patente europea o unitaria, también lo será para conocer sobre la infracción de esa patente. No obstante, se pueden presentar situaciones en las que una de esas demandas se presente ante la división central, y la otra ante una división local o regional. Para solucionar estas situaciones conflictivas, el Art. 33.4 ATUP establece dos excepciones a la competencia de la división central para conocer de las acciones de nulidad.

En primer lugar, si en el momento en el que se inicie la acción de nulidad de una patente europea o unitaria ya estuviera pendiente, ante una división local o regional, una acción por violación relativa a esa misma patente entre las mismas partes, la cuestión de nulidad deberá presentarse ante la misma división local o regional. En tal caso, de acuerdo con el Art. 33.3, la división local o regional podrá, tras oír a las partes, adoptar una de las siguientes decisiones⁷⁶:

- a) *proseguir ambos procedimientos* de manera conjunta solicitando la asignación de un juez con formación técnica en el ámbito de la tecnología de que se trate;
- b) trasladar la demanda de nulidad a la División central para que resuelva y *suspender* el procedimiento relativo a la acción por violación de patente;
- c) trasladar la demanda de nulidad a la División central para que resuelva y *continuar* el procedimiento relativo a la acción por violación de patente;
- d) con el acuerdo de las partes, *trasladar la totalidad del asunto* a la División central para que resuelva.

Como explican P. Callens y S. Granata, la disposición intenta congeniar el sistema de bifurcación del Derecho alemán de patentes (según el cual las acciones por infracción y

⁷⁵ STJCE 13 julio 2006, C-4/03, “GAT c. LuK”.

⁷⁶ CALLENS, P / GRANATA, S., *op. cit.*, p. 154.

las de nulidad son conocidas por tribunales diferentes) y el de otros Estados miembros contratantes en el que el mismo tribunal conoce de ambas cuestiones en un procedimiento único. El sistema establecido tiene el problema de que, en la medida en que la decisión final recaerá en la división local o regional, existe el riesgo de que se adopte una decisión en relación con la infracción de una patente sin conocer si la misma es o no válida (opción c). No obstante, para reducir situaciones problemáticas el Reglamento de procedimiento establece varias cautelas.

En primer lugar, la Regla 37.4 RdP establece la obligación de la división local o regional de suspender el procedimiento (es decir, la opción b) cuando sea muy probable que las reivindicaciones de patente vayan a ser declaradas nulas.

En segundo lugar, si la división local o regional se decantase por la opción c), la Regla 40 obliga al *Judge-Rapporteur* a acelerar el procedimiento sobre nulidad existente ante la división central y a hacer todo lo posible porque la vista oral relativa a este último aspecto se celebre ante que la vista oral relativa a la infracción.

En tercer lugar, la Regla 118.2 establece que, si en el momento de adoptar una decisión que declare la existencia de una infracción, la acción de nulidad todavía está pendiente ante la división central, la decisión de la división local o regional se adoptará condicionada a que la patente sea considerada válida por la división central.

P. Callens y S. Granata también señalan varios factores que reducen los riesgos derivados de la discrecionalidad que ofrece la disposición a las divisiones locales y regionales. Primero, que es práctica común, en la mayoría de Estados miembros, que los tribunales no adopten decisiones acerca de la infracción sin conocer la validez de la patente. Segundo, que tanto el Art. 33.3 como el Reglamento de procedimiento aseguran que las partes puedan ofrecer su opinión antes de que el juez adopte una decisión. En fin, de acuerdo con la opción d), la transferencia de la totalidad del asunto a la división central puede pedirse mediante acuerdo de las partes. Aunque, en este caso, la división local o regional sigue gozando de discrecionalidad, ese acuerdo es un importante indicio a favor del traslado del expediente⁷⁷.

31. El Art. 33.5 establece una segunda excepción a la competencia de la división central para conocer de las acciones de nulidad. La disposición indica que, existiendo una acción de nulidad relativa a una patente europea o unitaria pendiente ante la división central, el titular de la patente puede presentar una acción por infracción de esa misma patente ante la división central o ante una división local y regional que resulte competente de acuerdo con el art. 33.1. En este último caso, aunque es la división local o regional la que conoce de la segunda demanda (la acción por infracción), corresponde a ella decidir, de acuerdo con el art. 33.3 y los criterios anteriormente analizados, si asume la competencia para conocer de ambas acciones, si suspende o prosigue el conocimiento de la acción por infracción o si traslada la totalidad del asunto a la división central. La Regla 75.4 RdP establece un elemento específico que debe valorarse en esta situación a la hora

⁷⁷ CALLENS, P / GRANATA, S., *op. cit.*, p. 156.

de tomar la decisión por la división local o regional: cómo de avanzado está el procedimiento por la acción de nulidad ante la división central en el momento de presentar la demanda por infracción ante la división local o regional.

32. En definitiva, si bien sólo va a existir un tribunal (el TUP) con jurisdicción internacional para decidir sobre la validez de las patentes europeas y unitarias, la competencia no va a recaer necesariamente en las diferentes secciones de la división central. En aquellos supuestos en los que la patente impugnada sea objeto de una acción por infracción, las reglas de distribución de competencia darán preferencia a las divisiones locales o regionales las cuales podrán decidir si transfieren el procedimiento en todo o en parte a la división central.

VI. ACCIONES DECLARATIVAS DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN

33. Las acciones declarativas de ausencia de infracción de patente están destinadas a que un juez determine si la actividad que está llevando a cabo una persona constituye o no una infracción de esa patente⁷⁸. A pesar de que en puridad en estas acciones no se ha producido un hecho dañoso, el TJUE ha establecido que deben entenderse como acciones en materia delictual o cuasidelictual en el sentido del Art. 7. 2 R. Bruselas I bis⁷⁹, por lo que, además de ante los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado, estas acciones pueden presentarse ante los tribunales del lugar donde pudiera producirse el hecho presuntamente dañoso.

34. En ocasiones, las acciones declarativas de ausencia de infracción se utilizan para obstaculizar la presentación de acciones por infracción o, al menos, para atraer esas acciones a tribunales que *a priori* son más beneficios para los intereses del presunto infractor. Este resultado se consigue por la aplicación del mecanismo de la litispendencia internacional (art. 29 R. Bruselas I bis): presentada la demanda por ausencia de infracción de un derecho de patente ante un tribunal, cualquier otro tribunal ante el que el titular de la patente quisiera plantear una acción por infracción de esa misma patente deberá suspender el procedimiento hasta que el primer tribunal determinase su competencia. Estas situaciones son conocidas como “acciones torpedo”⁸⁰.

Concedores de la utilización abusiva de las acciones declarativas de ausencia de infracción para obstaculizar la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual, los negociadores de ATUP optaron por eliminar cualquier margen de maniobra para la presentación de este tipo de demandas en materia de patente europea y unitaria. Ahora bien, la solución prevista en el ATUP únicamente es efectiva para litigios conectados exclusivamente con Estados miembros contratantes.

⁷⁸ En el Derecho español esta acción recibe el nombre de “negatoria” y se regula en el Art. 121 Ley 24/2015 de patentes.

⁷⁹ STJUE de 25 octubre 2012, C-133/11, “*Folien Fischer*”, ECLI:EU:C:2012:664.

⁸⁰ DEL CORNO. G., “Torpedo actions: present and future”, *Italian Property Review*, 2002, pp. 77 – 92; FRANZOSI, M., “Torpedoes Are Here to Stay”, *IIC*, 2002, pp. 154 – 163.

35. Efectivamente, en estos litigios, determinada la competencia judicial internacional del TUP para conocer de estas acciones en supuestos internacionales (art. 4 o 7.2 R. Bruselas I bis, en relación con el Art. 71.bis.2), de acuerdo con el Art. 33.4 ATUP la competencia corresponderá a la división central. Además, de acuerdo con el Art. 33.6, la acción presentada ante la división central quedará suspendida si, en el plazo de tres meses, “se ejercita ante una División local o regional una acción por violación de patente [...], entre las mismas partes 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”.

No existe, por lo tanto, posibilidad alguna para el presunto infractor de presentar la demanda ante una división regional o local que, por las razones que sean, resulta más beneficiosa para los intereses del demandante (p. ej. porque se demora más que otras divisiones en tramitar las causas). Además, la división regional o local ante la que el titular de la patente presente una demanda por infracción, dentro de los tres meses posteriores, siempre va a tener preferencia. En consecuencia, el recurso a las “acciones torpedo” por los presuntos infractores resulta imposible.

36. La situación es diferente en supuestos conectados con Estados que no son parte del ATUP, es decir, cuando el domicilio del demandado o el lugar de producción de la presunta infracción esté localizado en un Estado miembro no contratante o en un tercer Estado. En estos casos, el demandante (presunto infractor) podrá presentar la acción declarativa de ausencia de infracción ante los tribunales de estos Estados en base al Art. 4 o 7.2 R. Bruselas I bis / arts. 2 o 5.3 CL o, tratándose de un tercer Estado, de acuerdo con sus normas de jurisdicción internas.

En el primer caso (demanda ante los tribunales de otro Estado miembro o de un Estado contratante del Convenio de Lugano), de acuerdo con el Art. 71.querter.1) R. Bruselas I bis, resultará aplicable la regla sobre litispendencia prevista en el R. Bruselas I bis (art. 29) o, aunque no se indique expresamente en su articulado, la prevista en el CL (art. 27). Por consiguiente, si posteriormente se presenta una acción por infracción ante el TUP, éste deberá suspender de oficio el procedimiento hasta que el tribunal que conoce de la primera demanda (es decir, la acción declarativa de ausencia de infracción) determine su competencia.

En el segundo caso (demanda ante los tribunales de un tercer Estado como, por ejemplo, Turquía), aunque el R. Bruselas I bis no lo establezca expresamente, debe entenderse que el TUP deberá aplicar el Art. 33⁸¹. Presentada ante el TUP la segunda demanda, esta disposición faculta al Tribunal a suspender el procedimiento, una vez escuchadas las partes, pero no le obliga. Entre los aspectos que la división que conoce de la segunda demanda debe valorar para suspender o no el procedimiento están la susceptibilidad de la sentencia extranjera de ser reconocida y ejecutada en los Estados miembros contratantes, y si la suspensión del procedimiento favorece la buena administración de justicia. La sospecha de que el demandante en el procedimiento extranjero haya presentado la acción declarativa con el fin de obstaculizar la acción presentada ante el TUP puede ser un

⁸¹ En el mismo sentido, DE MIGUEL ASENSIO, P., “Regulation...”, *op. cit.*, p. 875.

indicio relevante para proseguir el procedimiento con el argumento de que la suspensión del procedimiento no favorecería la buena administración de justicia en el caso concreto.

37. En definitiva, el ATUP sólo resuelve el problema de las “acciones torpedo” para litigios conectados exclusivamente con Estados miembros contratantes. En relación con los litigios conectados con Estados no parte del ATUP se da la paradoja de que los titulares de patentes europeas o unitarias salen mejor parados cuando se trata de una situación de litispendencia con tribunales de terceros Estados, que cuando la litispendencia se presenta con los tribunales de un Estado miembro no contratante.

VII. MEDIDAS PROVISIONALES

38. Para finalizar, es preciso referirse, aunque sea brevemente, a la solicitud de medidas provisional y cautelares. De nuevo resulta conveniente distinguir entre litigios exclusivamente conectados con Estados miembros contratantes y litigios conectados con Estados que no son parte del ATUP.

39. En el primer caso, debe recordarse que el Art. 32.1 c), el TUP tiene competencia exclusiva para adoptar “medidas y requerimientos provisionales y cautelares”⁸². En la medida en que todos los elementos del litigio estén conectados con Estados miembros contratante, la competencia judicial internacional del TUP para adoptar estas medidas vendrá determinada por los mismos foros de competencia del R. Bruselas I bis aplicables para las acciones anteriormente analizadas. La división competente vendrá determinada por las reglas del Art. 33.1 ATUP.

En la actualidad, el R. Bruselas I bis permite al demandante solicitar medidas provisionales ante los tribunales de un Estado miembro diferente a aquel donde se haya presentado o vaya a presentarse la demanda principal (art. 35). Esta posibilidad no existe en el marco del ATUP. En Acuerdo no establece una regla especial de competencia en materia de medidas provisionales. La división que resulte competente para adoptar estas medidas también tendrá la competencia para conocer de la demanda principal. Si se intentara presentar una demanda principal ante una división diferente (p. ej. ante la división del lugar de producción del hecho dañoso, mientras que la medida provisional se solicitó ante la división de la residencia habitual del demandado) la acción se declarará inadmisibles (art. 33.2 párrafo 1º)⁸³.

40. En aquellos supuestos en los que el litigio está conectado con Estados no contratantes del ATUP, el sistema de doble opción previsto en el R. Bruselas I bis/CL⁸⁴ sigue siendo aplicable.

⁸² Las medidas provisionales que puede adoptar el TUP vienen enumeradas en el art. 62 ATUP, y el procedimiento para su solicitud en las reglas 205 y ss RdP.

⁸³ CALLENS, P / GRANATA, S., *op. cit.*, p. 154.

⁸⁴ La expresión la tomo prestada de GARCIMARTIN ALFEREZ, F., *El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional*, Madrid, McGraw Hill, 1996.

Así, el demandante interesado podrá optar por solicitar las medidas provisionales ante los tribunales del Estado miembro no contratante bien porque poseen competencia judicial internacional para conocer de la demanda principal, bien porque a medida provisional debe ejecutarse o debe desplegar efectos en el territorio de ese Estado. En este último caso, en la medida en que el TUP debe ser tratado, por mandato del Art. 71.bis 1), como un órgano jurisdiccional de un Estado miembro en el sentido del Art. 35 (y, por analogía, del Art. 31 CL), no existe ningún impedimento en que el tribunal que conoce del fondo del litigio en relación con el cual se solicita la medida provisional sea el TUP.

Del mismo modo, en aquellos supuestos en los que el tribunal competente para conocer de la demanda principal sea el de un Estado miembro no contratante o el de un tercer Estado, el párrafo 2º del Art. 71.ter.2) atribuye al TUP competencia judicial internacional para adoptar medidas provisionales cuando la medida debe ejecutarse o debe desplegar efectos en el territorio de un Estado miembro contratante.

VIII. CONCLUSIONES

41. Con carácter general puede afirmarse que el proyectado TUP supone una importante mejora al sistema de litigación transfronteriza en materia de patente europea. La existencia de un único tribunal ante el que plantear las demandas implicará una reducción de costes, en particular cuando el litigio esté referido a patentes europeas validadas en una pluralidad de Estados. Asimismo, se incrementará la seguridad jurídica pues será un único tribunal el que juzgue la validez o nulidad de la patente, con independencia de los países en los que haya sido validada; y la existencia o no de una infracción cuando esta se haya producido en varios Estados. Existen, sin embargo, algunas cuestiones que pueden generar problemas en la práctica al menos hasta que el TUP empiece a adoptar su propia jurisprudencia.

42. Probablemente, la cuestión interpretativa más relevante tiene que ver con la interpretación del *forum delicti commissi* previsto en el Art. 33.1 a) ATUP. A mi modo de ver, esta disposición debería interpretarse de acuerdo con la jurisprudencia “*AMS Neve*”, de manera que la división regional competente sea la correspondiente al lugar donde el demandado dirige sus actividades presuntamente infractoras (p. ej. el mercado al que dirige la oferta de los productos presuntamente infractores). Además, cuando la demanda esté referida a infracciones cometidas en una pluralidad de Estados miembros contratantes, la facultad del demandado de solicitar el traslado del asunto a la división central prevista en el Art. 33.3 debería resultar aplicable cuando las divisiones en cuyos territorios se ha producido el daño fueran no sólo regionales sino también nacionales.

43. Otra cuestión interpretativa importante puede aparecer en el periodo transitorio cuando se produzca una litispendencia entre una demanda presentada ante el TUP y otra ante un tribunal nacional. Como se ha explicado, el recurso a la regulación prevista actualmente en el Art. 29 R. Bruselas I bis / art. 27 CL puede llegar a resultados indeseados.

44. Los beneficios introducidos por el ATUP serán menores en aquellos supuestos en los que el litigio esté conectado con Estados no participantes en el Acuerdo. Y ello porque la posibilidad de las partes de practicar *forum shopping* seguirá vigente pudiendo la parte interesada atraer el litigio a tribunales nacionales de Estados no contratantes. A su vez, los problemas que actualmente presentan las normas sobre jurisdicción del R. Bruselas I bis, podrán aparecer. Entre ellos, los derivados de la aplicación de la jurisprudencia sobre la “mera accesibilidad” para interpretar el *forum delicti commissi*, los relativos a las demandas contra una pluralidad de demandados, o los que se derivan del recurso a las acciones torpedo planteadas ante tribunales de Estados miembros no contratantes.

45. En fin, debe también destacarse lo inapropiado que resulta la extensión de la competencia prevista en el art. 71.ter c) para que el TUP pueda conocer de infracciones cometidas en terceros Estados. La simple exigencia de que el demandado tenga bienes en algún Estado miembro contratante y presente una vinculación estrecha puede conllevar que dicha competencia devenga en exorbitante.