

VNIVERSITAT E VALÈNCIA



FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho internacional “Adolfo Miaja de la Muela”

Área de Derecho internacional privado

Programa de Doctorado en Estudios Jurídicos,
Ciencia Política y Criminología

TESIS DOCTORAL

**LA NECESIDAD DE FLEXIBILIZAR LA COMPETENCIA JUDICIAL
INTERNACIONAL EXCLUSIVA PARA DETERMINAR LA VALIDEZ
DE LOS DERECHOS DE PATENTE**

Presentada por:

María Aránzazu Gandía Sellens

Director:

Prof. Dr. Guillermo Palao Moreno

Catedrático de Derecho internacional privado

Valencia, 2015

**LA NECESIDAD DE FLEXIBILIZAR LA COMPETENCIA JUDICIAL
INTERNACIONAL EXCLUSIVA PARA DETERMINAR LA VALIDEZ
DE LOS DERECHOS DE PATENTE**

**Análisis en los litigios de infracción internacional de los derechos de
patente**

A mi madre y a la memoria de mi padre

ÍNDICE

Lista de abreviaturas más utilizadas.....XVII

| | |
|---|---|
| GENERAL INTRODUCTION | 1 |
| 1. Relevance of the topic in today's world..... | 1 |
| 2. Methodology | 5 |
| 3. Subject matter and working plan | 7 |

CAPÍTULO I. LA JUSTIFICACIÓN PARA INCLUIR LA VALIDEZ DE LOS DERECHOS DE PATENTE ENTRE LAS COMPETENCIAS JUDICIALES EXCLUSIVAS.....

| | |
|--|----|
| 1. Introducción al capítulo primero..... | 11 |
| 2. Breves orígenes de la regulación sustantiva de los derechos de patente | 12 |
| 3. La génesis de la regulación procesal europea sobre los litigios relativos a derechos de patente | 17 |
| 3.1. El Derecho positivo y la práctica jurisprudencial nacional anterior al Convenio de Bruselas..... | 18 |
| 3.1.1. Luxemburgo..... | 19 |
| 3.1.2. Bélgica | 20 |
| 3.1.3. Países Bajos | 21 |
| 3.1.4. Francia | 22 |
| 3.1.5. Italia | 23 |
| 3.1.6. Alemania..... | 24 |
| 3.1.7. La primacía del sistema de mero-registro en la práctica jurídica de los Estados negociadores del Convenio de Bruselas | 25 |
| 3.2. La regulación contenida en el Convenio de Bruselas de 1968..... | 26 |
| 3.2.1. La interpretación doctrinal del fundamento del art. 16.4 del Convenio de Bruselas | 27 |
| 3.2.2. La jurisprudencia del TJUE en los asuntos <i>Sanders, Malhé</i> y <i>Duijnstee</i> | 31 |
| 4. La vigente legislación procesal europea en materia civil y mercantil: el actual Reglamento Bruselas I <i>bis</i> | 34 |
| 4.1. La línea jurisprudencial del TJUE en el asunto <i>GAT</i> | 35 |
| 4.2. La jurisprudencia continuista del TJUE en el asunto <i>Roche</i> | 37 |

| | |
|---|----|
| 4.3. El apoyo doctrinal a la competencia judicial internacional exclusiva.... | 38 |
| 5. La realidad de las patentes probabilísticas | 40 |
| 5.1. España | 41 |
| 5.2. Alemania | 42 |
| 5.3. Bélgica..... | 44 |
| 5.4. Francia..... | 44 |
| 5.5. Países Bajos..... | 45 |
| 5.6. Italia..... | 46 |
| 5.7. Luxemburgo | 46 |
| 5.8. Recapitulación: extensión del sistema de mero-registro para la concesión de los derechos nacionales de patente y las denominadas “patentes probabilísticas” | 47 |
| 6. El rol de la Oficina Europea de Patentes y la revisión judicial de los requisitos de patentabilidad..... | 51 |
| 7. El buen camino seguido por otros textos jurídicos relevantes: el Convenio de La Haya sobre los Acuerdos de Elección de Foro, el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes y el Derecho nacional de Escocia y Polonia | 54 |
| 7.1. El Convenio de La Haya sobre los Acuerdos de Elección de Foro..... | 55 |
| 7.2. Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes..... | 58 |
| 7.3. El Derecho nacional de Escocia y Polonia..... | 60 |
| 8. Conclusiones al capítulo primero..... | 62 |

CAPÍTULO II. ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES GENERALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE PATENTES..... 65

| | |
|--|----|
| 1. Introducción al capítulo segundo | 65 |
| 2. Aspectos sustantivos básicos de la conducta de infracción de patente | 66 |
| 2.1. Punto de partida: la calificación | 67 |
| 2.1.1. La correcta calificación jurídica de la conducta de infracción de patentes | 68 |
| 2.1.2. La ausencia de un concepto uniforme de infracción de patentes a nivel internacional | 71 |
| 2.1.2.1. Convenios multilaterales de alcance mundial..... | 71 |
| 2.1.2.2. Convenios multilaterales de alcance regional..... | 72 |
| 2.1.2.3. Legislaciones nacionales..... | 74 |
| 2.1.2.3.1. China | 75 |

| | |
|--|-----|
| 2.1.2.3.2. Estados Unidos de América | 77 |
| 2.1.2.3.3. Japón..... | 79 |
| 2.1.2.3.4. Corea del Sur | 83 |
| 2.1.2.3.5. Alemania | 85 |
| 2.1.2.3.6. España | 87 |
| 2.1.2.4. Recomendaciones de organismos internacionales | 89 |
| 2.2. Elementos comunes al concepto de infracción de patentes en el plano internacional | 94 |
| 3. Controversias a las que puede dar lugar una conducta presuntamente infractora | 98 |
| 4. Aspectos procesales básicos y su relación <i>ratione materiae</i> con la conducta de infracción de los derechos de patente..... | 101 |
| 4.1. Jurisdicción..... | 102 |
| 4.2. Competencia judicial internacional | 104 |
| 4.2.1. La tutela judicial internacional efectiva como fundamento de la competencia judicial internacional | 105 |
| 4.2.2. Noción de competencia judicial internacional..... | 107 |
| 4.2.3. Límites impuestos a la competencia judicial internacional | 109 |
| 4.2.4. El principio de territorialidad como límite a la competencia judicial internacional | 113 |
| 4.2.4.1. Significado del principio de territorialidad | 114 |
| 4.2.4.2. La concesión de la patente como acto soberano del Estado ... | 117 |
| 4.2.4.3. La territorialidad y la internacionalidad de las conductas de infracción de patentes..... | 122 |
| 4.2.4.4. La compaginación de la territorialidad del Derecho de patentes y la universalidad de la infracción de patentes | 125 |
| 4.3. Los distintos foros de competencia en materia de infracción de patentes | 132 |
| 4.3.1. Criterios para establecer las normas de competencia judicial internacional en materia de infracción de patentes: intereses en presencia | 132 |
| 4.3.1.1. Interés del Estado concedente del derecho de patente en conflicto | 133 |
| 4.3.1.2. Interés del demandado (presuntamente infractor)..... | 134 |

| | |
|--|-----|
| 4.3.1.3. Interés del demandante (titular o licenciataria del derecho de patente)..... | 136 |
| 4.3.1.4. Interés del público..... | 138 |
| 4.3.2. Normativa relativa a la competencia judicial internacional y foros disponibles en materia de infracción de patentes | 140 |
| 5. Problemas de competencia judicial internacional en materia de infracción de patentes..... | 144 |
| 5.1. Orígenes..... | 145 |
| 5.2. Situaciones problemáticas para la determinación de la competencia judicial internacional | 146 |
| 5.3. Referencia específica a los problemas de competencia judicial internacional que plantea la instauración del nuevo Tribunal Unificado de Patentes..... | 150 |
| 6. Conclusiones al capítulo segundo | 163 |

CAPÍTULO III. LA INCIDENCIA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EXCLUSIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LOS LITIGIOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE PATENTE.....

| | |
|---|-----|
| 1. Introducción al capítulo tercero | 169 |
| 2. Base normativa..... | 170 |
| 3. La autonomía de la voluntad en la competencia judicial internacional | 182 |
| 3.1. Noción, clases, efectos y límites de la prórroga de la competencia | 183 |
| 3.1.1. Noción y clases de prórroga de la competencia..... | 183 |
| 3.1.2. Efectos de la prórroga de la competencia | 185 |
| 3.1.3. Límites de la prórroga de la competencia..... | 186 |
| 3.2. Requisitos para la validez de la sumisión expresa y tácita..... | 189 |
| 3.2.1. Sumisión expresa | 190 |
| 3.2.1.1. Supuestos en los que existen instrumentos jurídicos internacionales que vinculen a España..... | 190 |
| 3.2.1.1.1. Reglamento Bruselas I <i>bis</i> | 190 |
| 3.2.1.1.2. El Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro, el Convenio de Bruselas, el Tratado con El Salvador y el Convenio de Lugano..... | 196 |

| | |
|---|-----|
| 3.2.1.2. Cláusulas de sumisión a favor de Estados no vinculados jurídicamente con España | 199 |
| 3.2.2. Sumisión tácita..... | 201 |
| 4. Ventajas y desventajas de la prórroga de la competencia en materia de infracción de patentes..... | 204 |
| 4.1. Justificación de la prórroga de la competencia en materia de infracción de patentes | 204 |
| 4.2. Ventajas de elegir el órgano judicial competente en los litigios relativos a la infracción de los derechos de patente | 207 |
| 4.3. Desventajas de elegir el órgano judicial competente en los litigios relativos a la infracción de los derechos de patente | 213 |
| 4.4. La conveniencia de mantener el foro de la prórroga de la competencia para los litigios de infracción de patentes | 215 |
| 5. La delimitación de la validez de los derechos de patente en su relación con la prórroga de la competencia | 216 |
| 5.1. El criterio del TJUE en relación con la competencia exclusiva en materia de validez de patentes..... | 217 |
| 5.2. La posición de los instrumentos de <i>Soft Law</i> en relación con la competencia exclusiva en materia de validez de patentes..... | 230 |
| 5.3. Las competencias exclusivas previstas en el Reglamento Bruselas I <i>bis</i> y la regulación contenida en el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro | 232 |
| 5.4. Las competencias exclusivas previstas en el Reglamento Bruselas I <i>bis</i> y la regulación contenida en el Acuerdo TUP..... | 234 |
| 5.5. El tratamiento de las competencias judiciales exclusivas ante cuestiones de validez de derechos registrados en terceros Estados | 243 |
| 6. Litispendencia, “torpedos” y acuerdos de elección de foro en materia de infracción de derechos de patente | 249 |
| 6.1. La conducta de los “torpedos” en los asuntos relativos a derechos de patente | 250 |
| 6.2. La jurisprudencia del TJUE en materia de litispendencia y acuerdos de elección de foro: el asunto <i>Gasser</i> | 252 |
| 6.3. La solución provista por el Reglamento Bruselas I <i>bis</i> y su comparación con los textos de <i>Soft Law</i> | 256 |

| | |
|---|-----|
| 6.4. Tratamiento del problema de los “torpedos” por el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro..... | 260 |
| 6.5. Tratamiento del problema de los “torpedos” por el Acuerdo TUP | 260 |
| 6.6. La opción por alterar la regla general de litispendencia en relación con los acuerdos atributivos de competencia | 262 |
| 7. Conclusiones al capítulo tercero | 265 |

CAPÍTULO IV. LA INCIDENCIA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EXCLUSIVA SOBRE LA COMPETENCIA JUDICIAL GENERAL Y ESPECIAL EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE.....

| | |
|--|-----|
| 1. Introducción al capítulo cuarto | 269 |
| 2. Interacción entre la competencia judicial internacional general y especial | 270 |
| 3. Foro general del domicilio del demandado e infracción de los derechos de patente | 273 |
| 3.1. Cuestiones generales | 274 |
| 3.2. Pluralidad de demandados..... | 279 |
| 3.3. La competencia general y el problema de los “torpedos” | 294 |
| 3.4. El tratamiento de la competencia general en el Acuerdo TUP..... | 304 |
| 4. Competencias especiales e infracción de los derechos de patente..... | 315 |
| 4.1. Cuestiones generales | 315 |
| 4.2. El foro especial en materia contractual en los casos de infracción de derechos de patente | 320 |
| 4.3. El foro especial en materia extracontractual en los casos de infracción de derechos de patente | 325 |
| 4.3.1. Lugar donde se origina el hecho causante del daño | 326 |
| 4.3.2. Lugar donde el daño ha sucedido | 332 |
| 4.3.3. Infracciones cometidas en terceros Estados, Internet, en espacios y aguas fuera de la jurisdicción de los Estados o a bordo de buques o aeronaves | 335 |
| 4.3.3.1. Infracciones cometidas en terceros Estados..... | 336 |
| 4.3.3.2. Infracciones cometidas en Internet | 337 |
| 4.3.3.3. Infracciones originadas en espacios y aguas fuera de la jurisdicción de los Estados..... | 341 |

| | |
|--|-----|
| 4.3.3.4. Daños originados a bordo de un buque o aeronave o en instalaciones situadas dentro de la plataforma continental adyacente a un Estado..... | 342 |
| 4.3.4. Soluciones contenidas en los instrumentos de <i>Soft Law</i> | 343 |
| 4.4. “Torpedos” y foros de competencia especial (contractual y extracontractual)..... | 348 |
| 4.4.1. Los “torpedos” iniciados en el foro de competencia judicial internacional especial para materia contractual..... | 349 |
| 4.4.2. Los “torpedos” iniciados en el foro de competencia judicial internacional especial para materia extracontractual..... | 351 |
| 4.5. Las competencias especiales del sistema Bruselas y su relación con el Acuerdo TUP..... | 353 |
| 4.5.1. La competencia especial contractual determinada por el Reglamento Bruselas I <i>bis</i> y su relación con la competencia territorial determinada por el Acuerdo TUP..... | 354 |
| 4.5.2. La competencia especial extracontractual determinada por el Reglamento Bruselas I <i>bis</i> y su relación con la competencia territorial determinada por el Acuerdo TUP..... | 355 |
| 5. Conclusiones al capítulo cuarto..... | 359 |

CAPÍTULO V. LA INCIDENCIA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EXCLUSIVA SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS LITIGIOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE.....

| | |
|--|-----|
| 1. Introducción al capítulo quinto..... | 363 |
| 2. La institución de las medidas cautelares y su utilidad en los litigios sobre infracción de derechos de patente..... | 364 |
| 2.1. Las medidas cautelares en el sistema Bruselas I..... | 365 |
| 2.2. Importancia de las medidas cautelares en los litigios sobre infracción de los derechos de patente y clases de medidas útiles para estos litigios..... | 368 |
| 3. Conflictos suscitados en el proceso cautelar dentro del marco de disputas relativas a infracción de derechos de patente..... | 376 |
| 3.1. Alcance territorial de los efectos de las medidas cautelares..... | 377 |
| 3.1.1. Alcance territorial de las medidas cautelares adoptadas por el órgano jurisdiccional competente sobre el fondo del asunto..... | 378 |

| | |
|--|-----|
| 3.1.1.1. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por el foro escogido por las partes litigantes | 379 |
| 3.1.1.2. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por el foro general de competencia judicial internacional..... | 381 |
| 3.1.1.3. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por los foros especiales | 382 |
| 3.1.1.3.1 Foro especial para la materia contractual..... | 382 |
| 3.1.1.3.2. Foro especial para la materia extracontractual | 383 |
| 3.1.2. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por cualquier Estado miembro sin competencia sobre el fondo del asunto..... | 384 |
| 3.1.3. Efectos de las medidas cautelares en relación con terceros Estados | 388 |
| 3.1.3.1. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por Estados miembros de la Unión Europea sobre terceros Estados..... | 388 |
| 3.1.3.2. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por terceros Estados | 390 |
| 3.2. “Torpedos” y medidas cautelares | 392 |
| 3.2.1. Análisis del problema en el sistema Bruselas I | 392 |
| 3.2.2. Solución prevista por los instrumentos de <i>Soft Law</i> en relación con la aplicación de la litispendencia en sede cautelar..... | 407 |
| 3.2.3. Solución prevista en el Acuerdo TUP | 411 |
| 3.2.4. Valoración de las distintas soluciones analizadas | 412 |
| 3.3. Medidas cautelares <i>ex parte</i> y <i>ante causam</i> y su relación con la competencia exclusiva sobre la validez de los derechos de patente..... | 414 |
| 3.3.1. Las medidas cautelares <i>ex parte</i> | 414 |
| 3.3.1.1. La posibilidad de adoptar medidas cautelares <i>ex parte</i> en el sistema Bruselas I y la incidencia de las competencias exclusivas..... | 415 |
| 3.3.1.1.1. La posibilidad de adoptar medidas cautelares <i>ex parte</i> en el sistema Bruselas I..... | 415 |
| 3.3.1.1.2. La incidencia de la competencia judicial exclusiva en materia de validez de patentes sobre los procedimientos cautelares <i>ex parte</i> | 421 |
| 3.3.1.2. La comparación del sistema Bruselas I con los principales instrumentos de <i>Soft Law</i> sobre litigación en materia de propiedad intelectual y con el Acuerdo TUP | 423 |

| | |
|--|-----|
| 3.3.1.2.1. Las medidas cautelares <i>ex parte</i> en los instrumentos de Soft Law | 424 |
| 3.3.1.2.2. La posibilidad de adoptar medidas cautelares <i>ex parte</i> según el Acuerdo TUP..... | 425 |
| 3.3.2. Medidas cautelares <i>ante causam</i> | 426 |
| 3.3.2.1. Las medidas cautelares <i>ante causam</i> en el sistema Bruselas I | 426 |
| 3.3.2.2. La adopción de medidas cautelares <i>ante causam</i> según la regulación de los principales instrumentos de <i>Soft Law</i> y del Acuerdo TUP | 428 |
| 3.4. Medidas cautelares, terceros Estados y competencias exclusivas..... | 429 |
| 3.5. Relaciones entre el Acuerdo TUP y el Reglamento Bruselas I <i>bis</i> en sede cautelar | 430 |
| 4. Conclusiones al capítulo quinto | 433 |

CAPÍTULO VI. LA INCIDENCIA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EXCLUSIVA SOBRE EL SOMETIMIENTO A ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LOS LITIGIOS SOBRE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE.....

| | |
|--|-----|
| 1. Introducción al capítulo sexto | 441 |
| 2. Concepto y características del arbitraje y la mediación | 445 |
| 3. Ventajas e inconvenientes del uso del arbitraje y la mediación en litigios relativos a infracción de patentes | 451 |
| 4. El alcance de la exclusión del arbitraje en el Reglamento Bruselas I <i>bis</i> ... | 456 |
| 5. Los aspectos condicionantes de la arbitrabilidad de las pretensiones..... | 466 |
| 5.1. Las normas de competencia judicial aplicables a la arbitrabilidad de la pretensión | 468 |
| 5.1.1. El Reglamento Bruselas I <i>bis</i> | 469 |
| 5.1.2. La arbitrabilidad conforme al Derecho español..... | 471 |
| 5.1.2.1. La regulación contenida en la Ley de Arbitraje | 472 |
| 5.1.2.2. La regulación contenida en la legislación sobre patentes | 478 |
| 5.2. El orden público | 488 |
| 6. El problema de <i>lis pendens</i> provocado por la arbitrabilidad objetiva..... | 492 |
| 7. La previsión de arbitraje y mediación en el Acuerdo TUP | 501 |
| 8. El uso de la mediación en relación con la validez de derechos de patente a la luz de la Directiva sobre Mediación | 505 |

| | |
|--|------------|
| 9. Conclusiones al capítulo sexto..... | 510 |
| FINAL CONCLUSIONS..... | 517 |
| Summary | 529 |
| Anexo I. Bibliografía citada..... | 531 |
| Anexo II. Jurisprudencia citada | 578 |
| Anexo III. Normativa citada | 585 |
| Anexo IV. Documentación citada..... | 593 |
| Anexo V. Direcciones electrónicas y <i>blogs</i> visitados | 601 |

LISTA DE ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS

| | |
|---------------------|---|
| Acuerdo ADPIC | Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994) |
| Acuerdo TUP | Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes |
| AIPPI..... | Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual |
| BOCG..... | Boletín Oficial de las Cortes Generales (España) |
| BOE..... | Boletín Oficial del Estado (España) |
| c. | contra |
| CCI..... | Cámara de Comercio Internacional |
| CE..... | Constitución española de 6 de diciembre de 1978 |
| cit. | citado |
| CNUDMI | Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional |
| coord. | coordinador |
| coords. | coordinadores |
| Convenio PCT | Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 19 de junio de 1970 |
| dir. | director |
| DO C | Diario Oficial de la Unión Europea, serie L (“Comunicaciones e informaciones”) |
| DO L | Diario Oficial de la Unión Europea, serie L (“Legislación”) |

Lista de abreviaturas más utilizadas

| | |
|-----------------------|--|
| DSCG..... | Diario de Sesiones de las Cortes Generales (España) |
| ed. | editor |
| eds. | editores |
| FJ..... | Fundamento Jurídico |
| <i>Ibíd.</i> | <i>Ibídem</i> |
| LA | Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. |
| LECiv..... | Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil |
| LOPJ..... | Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial |
| LP | Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes |
| núm. | número |
| OEPM..... | Oficina Española de Patentes y Marcas |
| OMPI..... | Organización Mundial de la Propiedad Intelectual |
| <i>op. cit.</i> | <i>opus citatum</i> |
| p. | página |
| párr. | párrafo |
| párrs. | párrafos |
| pp. | páginas |
| Principios ALI..... | Principios rectores de la jurisdicción y la ley aplicable en disputas transnacionales relativas a derechos de propiedad intelectual de “ <i>The American Law Institute</i> ” |
| Principios CLIP..... | Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual, elaborados por el Grupo |

Europeo *Max Planck* sobre Derecho internacional
privado de la propiedad intelectual

Propuesta

coreano-japonesa.....Principios de Derecho internacional privado sobre
derechos de propiedad intelectual, elaborados por
miembros de la Asociación Coreana y Japonesa
de Derecho internacional privado

Propuesta japonesa

sobre transparencia.....Propuesta de transparencia sobre jurisdicción, ley
aplicable y reconocimiento y ejecución de
resoluciones extranjeras en propiedad intelectual,
que forma parte de un proyecto sobre la
transparencia de la ley japonesa impulsado por el
Ministerio japonés de educación, cultura, deporte,
ciencia y tecnología

ss.siguientes

TJUETribunal de Justicia de la Unión Europea

Tratado PLTTratado sobre Derecho de Patentes de 1 de junio
de 2000

TFUE.....Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TUE.....Tratado de la Unión Europea

TUPTribunal Unificado de Patentes

vid.*vide*

vol.volumen

GENERAL INTRODUCTION¹

1. Relevance of the topic in today's world

1. Patent rights seek to boost innovation. And innovation is the only way to achieve technological progress, which mainly finds its legal protection through patent rights. Hence the need to set up a patent system that work really well and put forward more solutions than problems for inventors and investors.

Not only is a good protection of inventions needed in substantive terms, but also in procedural terms. However, it has been observed that the procedural protection of patent rights is troublesome as regards cross-border disputes.² Patents protect intangible goods (inventions), especially vulnerable in a globalized world. Currently, patent rights are linked to the territory of the granting State. Nevertheless, the international trade surpassed state borders long time ago. Accordingly, that territoriality inherent to Patent Law needs to be reconfigured.³

¹ The general introduction to this Thesis is drafted in English in order to accomplish with the requirements to obtain the “International Mention” to the doctorate title, as provided in Art. 15.1.b) of Royal Decree 99/2011, of 28 February, on the regulation of official doctoral education (BOE no. 35 of 10 February 2011).

² Palao Moreno, G.: “Propiedad Intelectual y Derecho internacional privado en la Unión Europea”, in Esplugues Mota, C. and Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 833. The author warns that EU rules on industrial and intellectual property are not systematic and provoke problems in practice.

³ Many authors write in this vein. As an example, Dinwoodie, G.B.: “Conflicts and International Copyright Litigation: The Role of International Norms”, in Basedow, J.; Drexl, J. *et al.* (eds.): *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2005, p. 205. Baratta, R.: “The Unified Patent Court – What is the ‘common’ trait about?”, in Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turin, 2014, pp. 112-113.

Due to this territorial nature, patent rights need to be litigated in each and every granting State. This is an undesirable anachronism not only for both plaintiffs and defendants,⁴ but as well for the whole society. However, the public interest underlying the protection of patent rights is to create a legal framework that attracts progress and innovation.

2. In line with that territorial nature, the granting State has exclusive jurisdiction for determining the validity of patent rights granted for its territory. That exclusive jurisdiction applies whenever the question of validity is raised, even as a defence.

This causes problems for international litigation of patent rights, which is strongly influenced by the territoriality principle. This work starts with the critical analysis of the reasons that are put forward for an exclusive jurisdiction in this area, pointing out the lack of justification in view of the historical precedents, and the granting role of the European Patent Office. Subsequently the focus will be on the impact of that exclusive jurisdiction rule on the procedural issues of patent infringement disputes.

To identify the impact of this rule, patent infringement cases will be analyzed in order to provide for a framework. The reason to focus on these cases is that these infringement cases are the most common *causa petendi* in the courts, as regards patent rights. Moreover, the infringement of patent rights

⁴ Blumer, F.: “Jurisdiction and Recognition in Transatlantic Patent Litigation”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 9, 2001, p. 396. Ginsburg, J.: “Jurisdiction and recognition of judgments under the ALI Principles”, in Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milan, 2010, p. 5.

presents an important feature: it is not included within the rule of exclusive jurisdiction to determine the validity of patent rights (at least, in theory). Thus, the parties may submit their dispute regarding the infringement to the court of their choice (by written agreement or by appearance). They can as well choose to litigate in the general *forum* of the defendant's domicile or make use of special *fora*. Furthermore, they can also arbitrate or mediate their infringement dispute.

However, as shown in the following pages, in practice, the aforementioned options regarding the litigation of infringement cases are very limited, due to the extension of the scope of the exclusive international jurisdiction rule to determine the validity of patent rights.

3. This exclusive rule does not only cover the validity of patent rights, also its registration. However, in this study, the focus will be only on the validity of these rights, in order to narrow the scope of research. This is due to the fact that registration issues in this field have very few in common with the validity of patent rights⁵.

4. Recently, the European legislator has adopted several acts of law that will have a strong impact on patent litigation. These new rules that just entered into force or will do so in the near future make it necessary to rethink the nowadays patent litigation system.

⁵ The registry records aim to the mere publication of the information. In this vein, some authors point out that this function has a weak link with the granting State and consequently the rule of exclusive jurisdiction lacks justification as regards the registration of intellectual property rights. *Vid.* Chaen, S.; Kono, T.; Yokomizo, D.: "Jurisdiction in Intellectual Property Cases: The Transparency Proposal", in Basedow, J.; Kono, T.; Metzger, A. (eds.): *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2010, pp. 89-90.

The central text that guides this research is Regulation (EU) no. 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters⁶ (hereinafter, *Reglamento Bruselas I bis*), which applies from the 10th of January of 2015.⁷ This instrument will be analyzed in the light of the Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements,⁸ (hereinafter, *Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro*), which entered into force on the 1st of October of 2015,⁹ and of the Agreement on a Unified Patent Court¹⁰ (hereinafter, *Acuerdo TUP*), which is still in process of ratification.¹¹ Although, these two instruments provide for the most flexible approach as regards the questions of jurisdiction for the validity of patent rights, it will be shown that an even broader approach is needed.

In addition, national legislation will be taken into account. Coming from a Spanish Law background, this work will pay special attention to this national system. Therefore, especially relevant is the Law 24/2015 of 24 July,

⁶ OJ L no. 351 of 20 December 2012.

⁷ According to its Art. 81.

⁸ Convention adopted within the Hague Conference on Private International Law. Text available in: http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=98 (last accessed on 15.09.2015). Up until now, only Mexico and the European Union (except Denmark) have ratified it. See the status of ratifications in: http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=98 (last accessed on 15.09.2015). As regards the ratification of the European Union, see the Council Decision of 4 December 2014 on the approval, on behalf of the European Union, of the Hague Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements (OJ L no. 353 of 10 December 2014).

⁹ According to its Art. 31.1.

¹⁰ OJ C no. 175 of 20 June 2013.

¹¹ According to its Art. 89.1. See the ratification status in: <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001> (last accessed on 15.09.2015).

on Patents¹² (hereinafter, LP), which has replaced the Law 11/1986 of 20 March, on Patents¹³ (hereinafter, anterior LP).

2. Methodology

5. This work follows the methodological guidelines of the science of law in general,¹⁴ taking into account the particular object of Private International Law: private international legal transactions.¹⁵

KELSEN defined the scope of the legal science as the knowledge of the rules, in contrast to the creation and implementation of those rules¹⁶. That knowledge of the rules is a necessary basis for the interpretation and critical analysis of them. Therefore this work makes use of the so-called “doctrinal” method, considered the point of departure of any legal research.¹⁷ It consists in the critical review of the relevant legislation and case-law in order to build a reasoned statement of Law in a particular matter.¹⁸ Recently, this method has

¹² BOE no. 177 of 25 July 2015.

¹³ BOE no. 73 of 26 March 1986.

¹⁴ Abellán Honrubia, V.: “Sobre la investigación en Derecho internacional público y privado: unidad de método, diversidad de objeto”, in Forner Delaygua, J.; González Beilfuss, C.; Viñas Farré, R. (coords.): *Entre Bruselas y La Haya. Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 60.

¹⁵ *Ibid.*, p. 64.

¹⁶ Kelsen, H.: *Introduction to the problems of Legal Theory*, translated from the first edition by B. Litschewski Paulson and S. L. Paulson, Clarendon Press, Oxford, 1992, p. 13.

¹⁷ Hutchinson, T.: “Doctrinal research: researching the jury”, in Watkins, D. and Burton, M. (ed.): *Research Methods in Law*, Routledge, Abingdon, 2013, p. 28.

¹⁸ Dobinson, I. and Johns, F.: “Qualitative Legal Research”, in McConville, M. and Chui, W.H. (eds.): *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007, p. 19. Salter, M. and Mason, J.: *Writing Law Dissertations*, Pearson, Essex, 2007, p. 118. Van Gestel, R. and Micklitz, H.W.: “Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What about Methodology?”, EUI Working Paper, 2011, p. 26. Available in:

been enriched by the influence of the empirical method, involving the collection and analysis of data relating to the practice of Law.¹⁹

The hypothesis of this work is that there is a need to soften the exclusive jurisdiction for the validity of patent rights. The analysis then starts with the aforementioned “doctrinal” method. With the “doctrinal” approach, the right Law and the relevant case-law will be identified in order to have a reliable basis for starting the research. The process of selection and screening of materials takes into account their hierarchy, their authority, and the social context of the rules.²⁰ Among the materials used, following the empirical method, there are some unpublished arbitral awards. Moreover, we have also kept in mind the historical analysis, which helps to establish the complexity of the Law, understanding its origins and its projection into the present.²¹

6. Following these guidelines, our research departs from the historic roots, as a starting point to show that the exclusive jurisdiction rule is no longer justified. In order to understand its origins, the research takes off from the analysis of the existing legislation and legal practice in the six countries that concluded the Convention that gave rise to the rule of exclusive jurisdiction to determine the validity of patent rights. Afterwards, that rule is scrutinized from the different possible scenarios to resolve a dispute concerning the infringement of patent rights, when the question of validity arises.

<http://cadmus.eui.eu/handle/1814/16825> (last accessed on 15.09.2015). Also, Hutchinson, T.: “Doctrinal research... *cit.*, pp. 9-10.

¹⁹ Kramer, X.: “Empirical legal studies in private international law”, *Nederlands Internationaal privaatrecht*, 2015, p. 195.

²⁰ Dobinson, I. and Johns, F.: “Qualitative... *cit.*, pp. 21-22.

²¹ Farcy, J.C.: “L’apport de la recherche historique. Sources, expériences et méthode”, in the collective book: *Quelles perspectives pour la recherche juridique?*, Presses Universitaires de France, Paris, 2007, pp. 126-127.

Since the rule of exclusive jurisdiction of highest hierarchy is found – and was found in the past too– in a European instrument, special attention is paid to the case-law of the European Court of Justice (hereinafter, TJUE). Accordingly, around one hundred relevant judgments in the topic are analyzed. Moreover, due attention has been paid to the academic literature on the subject, as well as the arbitration practice, examining a selection of arbitral awards dealing with patent rights. To this extent, it has been shown that the use of arbitration for infringement cases is problematic when the question of validity is raised.

Finally, it is worth to note that our research has not been influenced by non-legal factors and arguments,²² apart from the idea of promoting innovation and investment in the territory of the European Union, as referred to at the beginning, *supra*.

3. Subject matter and working plan

7. This work addresses the impact of the exclusive jurisdiction rule for assessing the validity of patent rights in disputes relating to the infringement of these rights. To conduct this analysis, it has been followed the structure described below.

1) First, it has been examined the historical background that led to the inclusion of the rule of international exclusive jurisdiction. Starting this

²² Regarding the use of those factors in legal research, *vid.* Salter, M. and Mason, J.: *Writing... op. cit.*, p. 118.

research going back in time is not unjustified. It obeys to the need to understand the reasons that led to its layout as we know it today.

2) Secondly, it has been developed a mainly descriptive chapter, devoted to break down the basic substantive and procedural issues regarding the infringement of patent rights. This chapter is intended to establish the basis for the subsequent research, clarifying the points to be addressed in the following chapters. In this chapter, it is pointed out the current *statu quo*, linking the substantive aspects of patent rights with the procedural ones, focusing on these ones, which constitute the object of this research. Although this research is essentially procedural, the substantive facts for the infringement of patent rights serve as a basis for developing the procedural study.

3) Thirdly, the various procedural options available for the parties in order to resolve a case on infringement of patent rights have been addressed. Thus, the third chapter of this work is related to the exercise of parties' autonomy to choose the competent court, and the fourth chapter is devoted to the defendant's domicile *forum* and the special jurisdiction grounds.

4) The fifth chapter is intended to study the interim measures. This chapter is different from the rest, as the use of interim measures is not a way to settle disputes definitively, but provisionally –in the sense that provisional measures are used to protect the rights claimed, until the judge decides–. They have been included in this study due to the relevance of interim protection in patent infringement cases. That relevance is explained due to two factors: 1) the adoption of precautionary measures is, in many cases, of essential utility

given the characteristics of the protected intangible property; and 2) in some cases, after the interim ruling, the parties settle their dispute.²³

5) Finally, the sixth chapter is devoted to arbitration and mediation as an additional option for the parties to bring their dispute to an end. However, despite alternative dispute resolution means are different from the traditional judicial system, the influence of the latter on those cannot be ignored.

8. As a result, in all these fields in which the research has been divided, it is observed the influence of the exclusive jurisdiction rule to determine the validity of patent rights. This influence is so deep that it is possible to state that disputes relating to the infringement of patent rights also fall within the scope of the exclusive jurisdiction rule. Therefore, the position taken in this work is to defend the softening of the exclusive jurisdiction for the validity of patent rights.

²³ This trend has been observed in The Netherlands, *vid.* Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, New York, 2002, p. 133.

CAPÍTULO I. LA JUSTIFICACIÓN PARA INCLUIR LA VALIDEZ DE LOS DERECHOS DE PATENTE ENTRE LAS COMPETENCIAS JUDICIALES EXCLUSIVAS

1. Introducción al capítulo primero

9. Como ya se ha expuesto, la idea en torno a la que gira la presente obra es la de eliminar el tratamiento como exclusiva de la competencia judicial internacional para conocer de las acciones por nulidad de los derechos de patente. Un aserto de tal magnitud ha de partir, necesariamente, del análisis de las circunstancias que llevaron a su introducción y mantenimiento (aun en la actualidad) en el ordenamiento procesal europeo. Así, en este primer capítulo queremos sentar las bases de la (supuesta) justificación de este foro de competencia a favor del Estado concedente del derecho de patente, con el objeto de llegar a la demostración de que una norma que deriva de la Edad Media, basada en la gracia del soberano, no tiene razón de existir en la actualidad.

Para ello, dividiremos el capítulo en los siguientes epígrafes, a saber: en primer lugar, trataremos los orígenes de los derechos de patente como tales, sin tener en cuenta las normas procesales. En segundo lugar, focalizaremos nuestra atención en la norma procesal europea de la que deriva nuestra normativa actual: el Convenio de Bruselas de 1969. Será entonces cuando examinaremos las normas procesales de los seis Estados que negociaron dicho Convenio, además de prestar atención a la jurisprudencia y a la doctrina de la época. Tras efectuar dicho examen, nos centraremos en la legislación vigente en la actualidad, identificando los paralelismos y continuidades con respecto a la legislación anterior. Proseguiremos analizando cuál es el procedimiento actual

de concesión de los derechos de patente. Después analizaremos las soluciones procesales contenidas en algunos textos jurídicos actuales (por contener normas renovadoras) y, por último, reflexionaremos sobre lo descrito, como conclusión al capítulo.

2. Breves orígenes de la regulación sustantiva de los derechos de patente

10. Los orígenes de la protección estatal de los derechos de patente se sitúan en el año 1332, en el Renacimiento italiano, cuando el Gran Consejo veneciano otorgó un privilegio económico a favor de un constructor de molinos de viento²⁴. En España, la Real cédula de privilegio de invención más antigua se concedió, el 18 de agosto de 1522, a un comerciante catalán por la invención de un ingenio “para navegar en tiempo de calma”²⁵. La concesión de este tipo de privilegios durante el Antiguo Régimen en España era totalmente arbitraria²⁶. Se trataba de una gracia del Rey²⁷, idea presente en todas las leyes reguladoras de los derechos de patente en España.

²⁴ Prager, F.D.: “A History of Intellectual Property. From 1545 to 1787”, *Journal of the Patent Office Society*, vol. 26, 1944, p. 714. David, P.A.: “Intellectual Property Institutions and the Panda’s Thumb: Patents, Copyrights, and Trade Secrets in Economic Theory and History”, en Wallerstein, M.B.; Moguee, M.E.; Schoen, R.A. (ed.): *Global Dimensions of Intellectual Property rights in Science and Technology*, National Academy Press, Washington D.C., 1993, p. 46.

También se apunta a la existencia de monopolios concedidos en la antigua colonia griega de Sibaris, alrededor del año 500 a. C., para delicias culinarias, durante el período de un año. Asimismo, se alude a la existencia de derechos de patente en el Imperio Romano, donde ya existían los gremios. Vid. Adams, J.N.: “History of the patent system”, en Takenaka, T. (ed.): *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 101.

²⁵ Sáiz González, J.P.: *Propiedad industrial y Revolución liberal. Historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1995, pp. 38-39.

²⁶ *Ibíd.*, p. 37.

11. La primera ley que reguló estos derechos en España se considera que es el Real decreto estableciendo que el gobierno protege especialmente, y declara sagrada, la propiedad de todo descubrimiento o mejora en cualquier ramo de industria, manufacturera o rural, asegurando al autor su entero y pleno goce por el tiempo y del modo que se prescribirá, de 16 de septiembre de 1811²⁸, que trajo consigo el gobierno afrancesado tras la invasión de Napoleón en España²⁹ (si bien ya se aludía a ciertos privilegios de los inventores de medicamentos o remedios para la salud en la Novísima Recopilación de 1805³⁰).

En este sentido, la ley que traen los franceses a España era una copia de la legislación francesa de 7 de enero de 1791, relativa a patentes de invención³¹. En Francia, en 1611 apareció la primera ley que establecía el examen de las invenciones, previo a su registro, realizado por la Real Academia de Ciencia. Sin embargo, este examen no era obligatorio y siempre se condicionaba a la facultad del Rey para conceder o anular el derecho de patente solicitado³². En 1791, Francia optó por una ley que establecía el simple registro de las patentes sin necesidad de examen previo³³.

Así las cosas, en España dicho Real Decreto de 1811 contenía en su art. XI esta idea, en el sentido de que las patentes se concedían sin previo examen

²⁷ *Ibíd.*, p. 45.

²⁸ Gaceta de Madrid núm. 267 de 24 de septiembre de 1811.

²⁹ Sáiz González, J.P.: *Propiedad industrial... op. cit.*, pp. 55-56. *Vid.* también Rodríguez Nozal, R. y González Bueno, A.: *Entre el arte y la técnica. Los orígenes de la fabricación industrial del medicamento*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2005, p. 300.

³⁰ Sáiz González, J.P.: *Propiedad industrial... op. cit.*, p. 48.

³¹ *Ibíd.*, pp. 55-56.

³² Prager, F.D.: "A History... *cit.*", pp. 725-726 y 752.

³³ Adams, J.N.: "History of the patent... *cit.*", pp. 127-128.

del objeto y sin garantía del gobierno respecto a la prioridad, ni al mérito, ni al éxito de la invención.

Por la parte de la Resistencia española de aquella época, no se promulgó una ley específica para proteger los derechos de patente. Sin embargo, en la Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812³⁴, en su art. 172.9, se indicaba que “[n]o puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna”, si bien, de conformidad con el art. 335, apartado quinto, serán las Diputaciones Provinciales las encargadas de “*fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos*”. Por tanto, se atisba también cierta preocupación por proteger las invenciones en el lado de la resistencia española al gobierno francés.

Posteriormente, y después de un convulso período de la Historia española, la siguiente ley de patentes que se promulga en España es el Real decreto de 14 de octubre de 1820 sobre patentes³⁵, cuyo art. 2 establecía que “[a]l Gobierno no le toca examinar si los inventos, perfecciones o introducciones son o no útiles; si no solamente si son contrarios a las leyes, a la seguridad pública, a las buenas costumbres, o a las órdenes o reglamentos; y no siéndolo, no puede negar su protección al que se crea inventor,

³⁴ Texto disponible en la página web oficial del Congreso de los Diputados: http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1812.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

³⁵ Gazeta del Gobierno núm. 153 de 26 de noviembre de 1820.

perfeccionador o introductor". Se continúa, pues, en la misma línea de proteger cualquier presunta invención.

La misma senda siguen los textos legislativos que se dictaron con posterioridad, a saber: 1) el Real decreto sobre las reglas que se han de observar en la concesión de privilegios exclusivos por la invención, introducción y mejora de máquinas, de marzo de 1826³⁶, cuyo art. 2 incide en que los privilegios se concederán sin previo examen de novedad ni utilidad del objeto; 2) la Ley determinando las condiciones a que habrá de sujetarse todo español o extranjero que pretenda establecer o haya establecido en los dominios españoles una industria nueva, de 30 de julio de 1878³⁷, cuyo art. 11 establece que las patentes se expedirán sin previo examen; 3) la Ley sobre la propiedad industrial, de 16 de mayo de 1902³⁸, cuyo art. 5 se pronuncia en similares términos; y 4) el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, sobre Propiedad Industrial³⁹, cuyo art. 61 es taxativo al indicar que las patentes se concederán sin previo examen de novedad ni utilidad.

De hecho, hasta julio de 2015, esta era la nota característica del sistema de patentes español, en el sentido de no requerirse, de forma obligatoria, un examen previo al registro de la patentabilidad de la invención. En la actualidad, aunque la vigente LP establezca un procedimiento único de concesión de patentes, mantiene la condición de que la patente se concederá sin garantía del Estado en cuanto a su validez y utilidad (art. 42). Habrá que esperar a ver cuán

³⁶ Gaceta de Madrid núm. 40 de 1 de abril de 1826.

³⁷ Gaceta de Madrid núm. 214 de 2 de agosto de 1878.

³⁸ Gaceta de Madrid núm. 138 de 18 de mayo de 1902.

³⁹ Gaceta de Madrid núm. 127 de 7 de mayo de 1930.

minucioso resulta el examen sustantivo llevado a cabo⁴⁰. Ya que, hasta hace poco, bajo el régimen de la anterior Ley 11/1986, donde se podía optar entre un procedimiento general de concesión y otro de concesión con examen previo, los solicitantes de patente, ante la falta de incentivos, optaban por el procedimiento general (sin examen) en la mayoría de ocasiones⁴¹. De modo que se puede afirmar que la experiencia en la aplicación de un examen minucioso de patentabilidad es escasa en España.

12. En otros países de nuestro entorno, si bien la evolución histórica legislativa difiere de la española, el resultado práctico real tampoco ha sido satisfactorio. Dejando aparte el caso veneciano (cuyo *Libro Maggiore dei Provveditori di Commun* data de 1474⁴²), los primeros antecedentes de los textos legislativos actuales en materia de patentes de invención en Europa aparecen durante los siglos XVII al XIX.

Así, en Inglaterra, el *Statute of Monopolies* data de 1623-1624, inspirado en la facultad graciosa del Rey de conceder las patentes, siempre y cuando no fueran contrarias al orden público⁴³ (y la misma línea se siguió en

⁴⁰ Téngase en cuenta que la citada Ley entrará en vigor el día 1 de abril de 2017, de conformidad con su Disposición final novena.

⁴¹ Solana, D.: “El anunciado fin de las patentes sin examen previo”, publicado en el Blog *Siempre Derecho*, del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, el día 20 de diciembre de 2013: <http://www.cremadescalvosotelo.com/blog/2013/12/el-anunciado-fin-de-las-patentes-sin-examen-previo/> (última consulta el día 15 de septiembre de 2015).

⁴² Prager, F.D.: “A History... *cit.*, p. 750. David, P.A.: “Intellectual Property... *cit.*, p. 47. Meshbesh, T.M.: “The Role of History in Comparative Patent Law”, *Journal of the Patent and Trademark Office*, vol. 78, 1996, p. 601. Neppel, C.; Rutz, B.; *et al.*: “The future of IP in Europe”, en Shimanami, R. (ed.): *The Future of the Patent System*, Edward Elgar Publishing, Glos/Massachusetts, 2012, p. 97.

⁴³ Machlup, F. y Penrose, E.: “The Patent Controversy in the Nineteenth Century”, *The Journal of Economic History*, vol. 10, núm. 1, 1950, p. 2. Dent, C.: ““Generally Inconvenient”: The

Estados Unidos⁴⁴). En Francia, como acabamos de indicar, las primeras normas en materia de patentes se producían en 1699 y 1791. Posteriormente, aparecen también textos legislativos en esta materia en Países Bajos (1809), Austria (1810), Prusia (1815), Bélgica (1817), Suecia (1819), Baviera (1825), Cerdeña (1826), Estado del Vaticano (1833), Wurtemberg (1836), Portugal (1837) y Sajonia (1843)⁴⁵.

13. Por su parte, la primera ley en el mundo estableciendo un sistema obligatorio de examen de patentabilidad se promulgó en Alemania, el 25 de mayo de 1877⁴⁶. Ahora bien, en la actualidad, casi todos los países desarrollados cuentan con textos legislativos que prevén un examen de patentabilidad (muchas veces, opcional) para otorgar los derechos de patente. Dicho examen, no obstante, no es lo suficientemente minucioso para evitar la concesión de patentes débiles, como veremos en este capítulo⁴⁷.

3. La génesis de la regulación procesal europea sobre los litigios relativos a derechos de patente

14. La unificación de los criterios de atribución de competencia en Europa en relación con los litigios sobre derechos de patente vino dada por el Convenio de Bruselas de 1968. Se trata de un instrumento que marcó, pues, un hito en la regulación procesal civil y mercantil en Europa. En el mismo se

1624 Statute of Monopolies as Political Compromise”, *Melbourne University Law Review*, vol. 33, núm. 2, 2009, p. 453. Adams, J.N.: “History of the patent... *cit.*”, pp. 102-103.

⁴⁴ Prager, F.D.: “A History... *cit.*”, p. 742. Machlup, F. y Penrose, E.: “The Patent... *cit.*”, p. 3.

⁴⁵ Sáiz González, J.P.: *Propiedad industrial... op. cit.*, p. 74.

⁴⁶ Pakuscher, E.K.: “Patent Procedure in the Federal Republic of Germany”, *Berkeley Journal of International Law*, vol. 4, núm. 1, 1986, p. 90. Adams, J.N.: “History of the patent... *cit.*”, p. 129.

⁴⁷ Véase el apartado 5 del presente capítulo.

contenían, por primera vez en un texto jurídico multilateral, normas de competencia judicial internacional aplicables a los litigios transnacionales relativos a derechos de patente. Entre ellas, se encuentra la norma central que motiva el objeto de nuestra tesis: la competencia judicial internacional exclusiva para determinar la validez de los derechos de patente. Así, para comprender los orígenes de esta regla, entendemos necesario detenernos en la legislación procesal que precedió a la misma. Pues la influencia de la tradición jurídica de los Estados miembros de la Comunidad Económica europea en el Convenio de Bruselas es palmaria⁴⁸.

3.1. El Derecho positivo y la práctica jurisprudencial nacional anterior al Convenio de Bruselas

15. En el año en que se firmó el Convenio de Bruselas, esto es, 1968, los Estados miembros de la Comunidad Económica europea eran seis: Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, Italia y Luxemburgo. Fueron estos Estados, por tanto, los considerados “padres” del Convenio de Bruselas⁴⁹.

16. Antes de la aparición de este texto multilateral, parece ser que por regla general las normas de competencia judicial internacional nacionales

⁴⁸ Incluso se ha mantenido al convertir dicho Convenio en Reglamento, *vid.* Gardella, A. y Radicati Di Brozolo, L.G.: “Civil Law, Common Law and Market Integration: The EC Approach to Conflicts of Jurisdiction”, *The American Journal of Comparative Law*, vol. 51, 2003, pp. 611, 615-616 y 635.

⁴⁹ Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (Étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)*, Librairie Dalloz, París, 1972, pp. 7-8. Gaudemet-Tallon, H.: *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 5ª ed., L.G.D.J., Issy-les-Moulineaux, 2015, p. 7.

tendían a atribuir siempre la competencia a sus propios tribunales⁵⁰, siendo el Derecho de cada Estado el que define el alcance de su propia competencia en los litigios internacionales⁵¹. Veamos, pues, por orden cronológico, las normas y la práctica jurisprudencial en sus ordenamientos jurídicos internos en aquella época en la que acordaron dicho Convenio, lo que ayudará a comprender los antecedentes del art. 16.4 del Convenio de Bruselas que aquí analizamos.

3.1.1. Luxemburgo

17. La referencia más antigua es la de la Ley luxemburguesa de patentes de 30 de junio de 1880⁵². En su art. 9 indica que solo se permitirá el ejercicio de los derechos de patente si se posee un domicilio en el Gran Ducado. Continúa el precepto señalando que, en caso de que se trate de un extranjero, este deberá designar el domicilio de un apoderado que le represente. La frase que permite afirmar la competencia judicial exclusiva indirecta⁵³ en esta materia es la que cierra el precepto, en el sentido de que el domicilio elegido será atributivo de jurisdicción⁵⁴.

⁵⁰ Miaja de la Muela, A.: “La Competencia Territorial Internacional de los Tribunales Internos en las Comunidades Europeas”, *Jurídica*, 1980, p. 435, quien bautizó esta tendencia como “imperialismo jurisdiccional”. *Vid.* también, Pecourt García, E.: “Las normas de competencia judicial internacional en el Derecho español”, *Anuario Hispano-Luso-Americano de derecho internacional*, núm. 2, 1963, p. 207, quien lo constata a la luz de la normativa y jurisprudencia española, influidas por los criterios seguidos por los sistemas germánicos.

⁵¹ Fragistas, N.: “La compétence internationale en droit privé”, *Recueil des Cours*, vol. 104, 1961, pp. 169-170. Fernández Arroyo, D.P.: “Compétence exclusive... *cit.*”, p. 36.

⁵² *Loi du 30 de juin 1880, sur les brevets d'invention (Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg*, núm. 41, de 3 de julio de 1880).

⁵³ Así lo entiende también la doctrina, *vid.* Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 105.

⁵⁴ La transcripción literal de dicho art. 9 dice así: “*Nul ne pourra obtenir un brevet, ni exercer les droits du brevet, s'il n'a élu domicile dans le Grand-Duché. S'il est étranger, il doit élire ce domicile chez un fondé de pouvoir qui le représente et auquel toutes communications seront valablement faites. Le domicile élu est attributif de juridiction et sera valable aussi longtemps*”

No obstante, esta configuración de la competencia judicial en materia de validez de patentes como exclusiva resulta paradójica a la luz del art. 12 de la misma ley, que disponía que las patentes serán concedidas sin examen previo, por cuenta y riesgo de los solicitantes, y sin garantía alguna de la realidad, novedad o mérito de la invención, ni de la fidelidad ni exactitud de su descripción.

3.1.2. Bélgica

18. La situación en Bélgica difiere claramente de la del resto de Estados que negociaron el Convenio de Bruselas. Pese a que, según la doctrina, no existían, en aquel momento, en el orden interno belga, normas relativas a la competencia judicial internacional en materia de patentes⁵⁵, sí se dictó una sentencia a la que cabe aludir, de 30 de enero de 1909, del Tribunal de Apelación de Lieja⁵⁶, en la que se entra a conocer de la validez de un derecho de patente extranjero, sobre la base de la inexistencia de disposiciones procesales en la legislación belga que impongan al juez la inhibición a favor de un juez de otro país, para conocer sobre la validez de un derecho de patente concedido en el extranjero.

qu'il n'aura pas été remplacé par une nouvelle élection de domicile, dans les formes prévues à l'art. 13".

⁵⁵ Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 105.

⁵⁶ Véase información acerca de la misma en *La propriété industrielle: organe mensuel du Bureau International de l'Union pour la Protection de la Propriété Industrielle, à Berne*, año 25, núm. 6, 30 de junio de 1909, p. 77, si bien tan solo se reproduce un extracto de la citada sentencia.

3.1.3. Países Bajos

19. En los Países Bajos, la Ley neerlandesa de patentes de 7 de noviembre de 1910⁵⁷ incluyó un examen de fondo de las solicitudes de patente⁵⁸, en cuanto a su novedad, no obviedad y aplicación industrial (arts. 1A, 2A y 3)⁵⁹. Así, su art. 54.1 indicaba que las acciones de validez de los derechos de patente debían someterse, de forma exclusiva, al Tribunal de Distrito de La Haya. Por tanto, respecto de Países Bajos sí se puede afirmar que, al tiempo de la firma del Convenio de Bruselas de 1968, ya existía un sistema de concesión de patentes condicionado a un previo examen de patentabilidad, además de contar con una norma que otorgaba la competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente.

Esta postura se vio reflejada en la sentencia del Tribunal de Distrito de Ámsterdam, en el asunto *Fokker* de 1929⁶⁰. Los hechos que lo motivaron fueron los siguientes: el titular de una patente alemana planteó en Alemania una acción por infracción de su patente contra el Sr. Fokker, fabricante neerlandés de aviones, quien en ese momento tenía su domicilio en Alemania.

⁵⁷ *Wet van 7 november 1910, tot regeling van het octrooirecht voor uitvindingen (Rijksoctrooiwet 1910)*. Texto disponible en formato electrónico en: <http://www.wettensite.nl/wettekst.php?titel=Rijksoctrooiwet%201910> (consultada por última vez el día 15 de septiembre de 2015).

⁵⁸ Doorman, G.: “Patent law in the Netherlands. Suspended in 1869 and Reestablished in 1910”, *Journal of the Patent Office Society*, vol. 30, núm. 5, 1948, pp. 353-355.

⁵⁹ Informe Q158, “The patentability of business methods”, elaborado por el Grupo neerlandés de la AIPPI (2001), punto II.1. Disponible en la página web oficial de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, AIPPI): https://www.aippi.org/download/committees/158/GR158the_netherlands.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

⁶⁰ El caso se reporta en Ostertag, M.: “De la compétence des tribunaux en matière de propriété industrielle”, *La propriété industrielle: revue officielle du Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle*, vol. 46, núm. 1, 1930, p. 15.

La presunta infracción se había cometido en Alemania. Durante el proceso judicial, el Sr. Fokker se trasladó a los Países Bajos y fijó allí su residencia. De esta forma, la sentencia dictada en Alemania no pudo ser ejecutada en dicho Estado, ya que en él no quedaban bienes a nombre del Sr. Fokker; ni en Holanda, habida cuenta de la ausencia de tratado internacional entre los dos países. Posteriormente, el caso se planteó ante el Tribunal de Distrito de Ámsterdam, el cual otorgó a la patente alemana un estricto efecto territorial y no entró a conocer del fondo del asunto. Por tanto, incluso en los casos relativos a la infracción de una patente extranjera se mantuvo la norma de competencia judicial exclusiva del Estado concedente.

3.1.4. Francia

20. En Francia, la exclusividad para conocer de la validez de un derecho de patente francés se afirma en la jurisprudencia. Así, el Tribunal Supremo francés (Sala de lo Civil), mediante sentencia de 21 de enero de 1936⁶¹, casa una sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Poitiers el día 20 de diciembre de 1932. El litigio versaba sobre la validez de un derecho de patente concedido en Francia a favor de una empresa belga. La sentencia de apelación había declarado que el Juzgado de Melle que había conocido en primera instancia no era competente por aplicación del art. 1 del Convenio franco-belga de 8 de julio de 1899, que indicaba que en materia civil y comercial, a los franceses en Bélgica y a los belgas en Francia se les aplicarán las mismas normas de competencia que a los nacionales. En este sentido, a los

⁶¹ Ya con anterioridad, la jurisprudencia francesa (en 1889 y 1903) se había pronunciado en el sentido de que las infracciones de los derechos de patente eran competencia del Estado de concesión, *vid. Ostertag, M.: "De la compétence... cit., p. 16.*

belgas no se les podía privar de su juez natural (el belga), por aplicación del art. 14 del Código civil francés. Además de ello, y aquí viene el punto que interesa a nuestro estudio, se indica que la materia no afecta al orden público francés, pues pese a que la concesión de los derechos de patente sea un acto gubernativo, no es un acto público, sino de naturaleza privada que no involucra al Gobierno francés, dado que la concesión de la patente se realiza sin examen previo y sin garantía alguna.

El Tribunal Supremo, sin embargo, se limita a casar la sentencia señalando que, dada la intervención de las autoridades francesas en la concesión del derecho de patente, la materia de la validez de patentes sí se halla de entre las afectadas por el orden público francés⁶². Se afirma en este caso, por tanto, lo mismo que indicábamos en el caso luxemburgués. Es decir, que no tiene sentido la afirmación de la exclusividad de la competencia sin que ni siquiera exista un examen de patentabilidad; visión, esta, compartida ya en aquella época por el Tribunal de Apelación de Poitiers, como acabamos de comprobar.

3.1.5. Italia

21. En cuanto a Italia, la Ley italiana de patentes vigente en aquel tiempo databa de 1939⁶³. De su art. 31 (en conjunción con los arts. 12, 13 y 14)

⁶² Informa del *iter* procesal y sustantivo de este caso Niboyet, J.P.: “Jurisprudence. Conflits de compétence et de juridictions”, *Revue critique de Droit international*, 1936, pp. 510-515. Véase también Doorman, G.: “Patent law... *cit.*”, p. 355, quien critica ese antiguo sistema francés de concesión de patentes sin tener en cuenta la patentabilidad de las invenciones.

⁶³ *Regio Decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127. Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, núm. 189, de 14 de agosto de 1939.

se desprende que el examen de la solicitud se limita a verificar la aplicabilidad industrial de la misma y a que no contraríe la ley, el orden público ni las buenas costumbres. Se puede afirmar, por tanto, que el examen de las patentes no era riguroso, al hallarse limitado a dichos extremos.

Además de ello, el art. 75 del mismo texto legal indica, de forma taxativa, que las acciones en materia de invenciones industriales se plantearán ante la autoridad judicial del Estado, cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio o la residencia de las partes. Por tanto, el ordenamiento jurídico nacional italiano también contaba con una norma de competencia judicial exclusiva en la materia.

3.1.6. Alemania

22. En Alemania, el 1 de julio de 1961 (por tanto, siete años antes de la firma del Convenio de Bruselas) se instauró un órgano judicial independiente para conocer de los asuntos de patentes, esto es, el *Bundespatentgericht*. Y ello por decisión administrativa tomada en 1959 por el Tribunal Supremo Federal para los Asuntos Administrativos (*Bundesverwaltungsgericht*)⁶⁴. Este Tribunal Federal de Patentes (*Bundespatentgericht*) ostentaba, ya entonces, competencia judicial exclusiva para la revocación de patentes nacionales alemanas⁶⁵.

⁶⁴ Pakuscher, E.K.: "Patent Procedure... *cit.*, p. 91.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 89. Ya con anterioridad, el Tribunal Supremo alemán había dictado varias sentencias (en 1886, 1890, 1889 y 1902) en el sentido de que las infracciones de los derechos de patente correspondían a la competencia del Estado de concesión, *vid.* Ostertag, M.: "De la compétence... *cit.*, p. 16.

A todo ello, hay que añadir que Alemania fue el primer Estado del mundo en dotarse de una Ley de patentes basada en el principio de examen obligatorio para la concesión de los derechos de patente, en 1877⁶⁶, si bien el procedimiento de examen no siempre funcionó correctamente⁶⁷. Recordemos, que precisamente con dicha ley de 1877, la única competente para conceder y revocar derechos de patente era la oficina alemana de patentes⁶⁸. Finalmente, se optó por seguir el sistema norteamericano y se otorgó la competencia para conocer de la validez de las patentes al Tribunal Federal de Patentes (*Bundespatentgericht*).

3.1.7. La primacía del sistema de mero-registro en la práctica jurídica de los Estados negociadores del Convenio de Bruselas

23. A la vista del tratamiento legal y jurisprudencial en materia de patentes de los Estados negociadores del Convenio de Bruselas, en cinco de los seis Estados parte de dicho Convenio ya se reconocía con anterioridad al mismo la competencia judicial internacional exclusiva en materia de validez de los derechos de patente. Sin embargo, en cuatro de estos seis Estados, la política de concesión de derechos de patente se basaba en un examen formal y

⁶⁶ Adams, J.N.: “History of the patent... *cit.*”, p. 129. Se trata de la *Patentgesetz. Vom 25. Mai 1877 (Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1877, Nr. 23)*.

⁶⁷ Antes de 1943, se examinaban normalmente las solicitudes de patente. Entre 1943 y 1945, el procedimiento de examen en la práctica fue únicamente sumario. Desde 1945 a 1952, no se efectuaba examen alguno. De 1952 en adelante, se afirma que el examen fue exhaustivo. *Vid.* Peterson, C.: “Foreign patents: opportunities and dangers for the general practitioner”, *Duke Law Journal*, 1959, p. 404, nota 24. Classen, H.: “Some aspects of German Patent Law and Procedure”, *Journal of the Patent Office Society*, vol. 38, núm. 11, 1956, p. 795.

⁶⁸ Fei, C.: “Justice delayed is justice denied? The principle of bifurcation in the German patent litigation system”, *Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law*, vol. 14, núm. 4, 2014, p. 644.

poco exhaustivo de las solicitudes de patente.

Esto es, tan solo en Países Bajos y Alemania sí se efectuaba un examen de las solicitudes de patente en cuanto al fondo, de ahí que se indique en la doctrina que el fundamento de la norma exclusiva de competencia en materia de validez de patentes tenga sentido solo respecto de Países Bajos y Alemania, ya que las solicitudes de patente se concedían en estos países a través del examen exhaustivo efectuado por sus autoridades y son esas autoridades estatales las que han de evaluar los posibles litigios sobre esa concesión⁶⁹.

3.2. La regulación contenida en el Convenio de Bruselas de 1968

24. El análisis histórico realizado muestra que el Derecho sustantivo (nacional) de patentes es anterior a las disposiciones procesales (multilaterales) relativas a litigios sobre derechos de patente. En efecto, no fue hasta el año 1968 cuando el Convenio relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968⁷⁰ (en adelante, Convenio de Bruselas) estableció la norma procesal por excelencia que marcará la competencia judicial internacional en materia de patentes hasta nuestros días⁷¹. Así, dicho texto, que no solo abarca a

⁶⁹ Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 105.

⁷⁰ DO C núm. 27 de 26 de enero de 1998.

⁷¹ Siguiendo a GONZÁLEZ CAMPOS, ya en 1869 hubo propuestas españolas en relación a la necesidad de un texto que regulara los aspectos de Derecho internacional privado en Europa con carácter multilateral, de modo que se puede considerar que el germen originario de la idea de un texto multilateral para Europa nació en España. *Vid.* González Campos, J.D.: “La Revolución de 1868 y la codificación internacional del Derecho internacional privado en Europa”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid*, vol. 13, 1969, pp. 69-113, en especial la p. 103. Véase, además, la génesis del Derecho internacional privado europeo en González Campos, J.D.: “La reforma del sistema español de Derecho internacional

los litigios en materia de patentes, sino en general a todos aquellos de corte civil y mercantil, indica, en su art. 16.4, de forma taxativa, que la competencia judicial internacional para declarar la validez de los derechos de patente pertenece, de forma exclusiva (y, por tanto, excluyente), al Estado de registro de ese derecho.

En consecuencia, para comprender el alcance de dicho precepto, examinaremos ahora la interpretación que los académicos dieron y siguen dando del mismo, así como la jurisprudencia del TJUE al respecto.

3.2.1. La interpretación doctrinal del fundamento del art. 16.4 del Convenio de Bruselas

25. Los académicos de la época –y los que, con posterioridad, han comentado el Convenio de Bruselas–, por su parte, indicaron varias razones que fundamentan el tratamiento competencial exclusivo de la validez de los derechos de patente. Si bien es cierto que ya surgían voces que planteaban soluciones alternativas a la exclusividad de esta competencia, como la de ISAY, quien señalaba que, caso de que las dos partes en litigio fueran alemanas y tuvieran su domicilio en Alemania, los órganos judiciales alemanes deberían ser competentes para conocer sobre las reivindicaciones de una patente extranjera⁷². Sin embargo, podemos considerar esta opinión como aislada de la tendencia mayoritaria de la época.

privado. Algunas propuestas para un debate”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 52, núm. 2, 2000, pp. 351-359.

⁷² *Vid.* la referencia en Ostertag, M.: “De la compétence... *cit.*”, p. 17.

Así, en 1972, DROZ ya indicó que los fundamentos de las competencias exclusivas se basaban en nexos muy estrechos que unen el fondo del litigio al territorio de un Estado contratante (en relación con el Convenio de Bruselas)⁷³, en línea, pues, con lo que indicaría posteriormente (en 1985) el TJUE en su sentencia del asunto *Malhé*⁷⁴. Prosigue dicho autor puntualizando el fundamento del art. 16.4 del Convenio de Bruselas, en el sentido de que se trata de una prolongación del apartado anterior (art. 16.3), ya que pondrá en juego las inscripciones realizadas en registros públicos, aunque añade que el art. 16.4 va más allá, ya que no solo comprende la validez del registro sino también la validez de los derechos de patentes, marcas, diseños, modelos, etc⁷⁵. Como hemos señalado anteriormente⁷⁶, no cuestionamos aquí la competencia judicial exclusiva en materia de inscripciones en registros públicos, sino la relativa a la validez sustantiva de los derechos de patente. Aparte de ello, como acabamos de indicar, parece que este autor ve un fundamento más sólido de esta competencia exclusiva respecto a Países Bajos y Alemania, dado el examen exhaustivo de patentabilidad llevado a cabo en esos países⁷⁷.

Asimismo, FOCSANEANU incidía también en la importancia del examen previo a la concesión de la patente para fundamentar la competencia judicial exclusiva en esta materia⁷⁸. Sin embargo, como hemos indicado, el examen

⁷³ Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 95.

⁷⁴ Vid. el apartado 3.2.2 del presente capítulo.

⁷⁵ Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 105.

⁷⁶ Apartado 1 de la introducción a esta obra.

⁷⁷ Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 105.

⁷⁸ Focsaneanu, L.: “Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions civiles et commerciales dans la communauté économique européenne (II)”, *Revue du Marché Commun*, 1979, p. 580.

previo de concesión se llevaba a cabo en menos de la mitad de los Estados que elaboraron el Convenio de Bruselas.

Continuando con la doctrina que había analizado esta cuestión, en el Informe sobre el convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968) elaborado por el Sr. P. Jenard⁷⁹ (en adelante, Informe Jenard), se indica que la concesión de la patente depende de la soberanía nacional y ello justifica el tratamiento de su validez como una materia de competencia judicial internacional exclusiva⁸⁰.

Este motivo se encuentra ligado, por su naturaleza, al relativo a la consideración de la concesión de los derechos de patente como un servicio público⁸¹, motivo que no recae tanto en la actividad que conlleva la concesión del derecho de patente (esto es, su sometimiento o no a examen) sino en la naturaleza pública de la autoridad que concede la patente. En este punto, nos parece, empero, que el interés público que revisten los derechos de patente

⁷⁹ DO C núm. 189 de 28 de julio de 1990.

⁸⁰ Informe Jenard, p. 154. Antes a la aparición de dicho Informe (ya en 1930), se aludía a la soberanía nacional, *vid.* Ostertag, M.: “De la compétence... *cit.*”, p. 16. También, Wadlow, C.M.: “Intellectual Property and the Judgments Convention”, *European Law Review*, vol. 10, 1985, p. 309.

⁸¹ Vivant, M.: *Juge et loi du brevet*, Librairies Techniques, París, 1977, p. 169. Gothot, P. y Holleaux, D.: *La convention de Bruxelles du 27.9.1968. Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE*, Jupiter, París, 1985, pp. 88-89. Carrascosa González, J.: “Artículo 16”, en Calvo Caravaca, A.L. (ed.): *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, coedición de la Universidad Carlos III de Madrid y el Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, p. 337. Véase también Amores Conradí, M.A.: “La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 41, núm. 1, 1989, pp. 126-127, comentando las normas contenidas en el ordenamiento jurídico español, con fuerte influencia del Convenio de Bruselas, y haciendo hincapié en la intervención de normas imperativas y el juego de intereses públicos preponderantes.

queda protegido no tanto por la intervención de una autoridad pública nacional⁸² (es decir, los órganos jurisdiccionales del Estado de concesión), sino por la intervención de un órgano con conocimientos especializados.

También se ha aludido a la proximidad de la autoridad de concesión con los hechos a enjuiciar, unidos al territorio en que radica el registro⁸³. A nuestro parecer, este criterio no puede utilizarse para justificar este foro de competencia exclusiva⁸⁴. Precisamente, las patentes son bienes inmateriales y para valorar su validez hay que estar a los dictámenes periciales de los expertos en la materia, quienes pueden evaluar la invención desde cualquier lugar. Por tanto, no hay necesidad de que la prueba haya de ser conducida necesariamente en un determinado lugar, como sí ocurre en relación con los bienes inmuebles⁸⁵. Respecto al territorio en que radica el registro, la adecuación de su consideración como competencia exclusiva excede el ámbito del presente trabajo, como hemos indicado. Solo diremos al respecto que no debe

⁸² González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*, Eurolex, Madrid, 1996, p. 132, indica que la existencia de interés público no implica la imposibilidad de intervención de autoridades extranjeras. También, Moura Vicente, D.: *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, 2008, p. 377.

En contra, Lalive, P.: “L’application du droit public étranger”, *Annuaire Suisse de Droit International*, vol. 27, 1971, p. 242 y Mayer, P.: “Le rôle du droit public en droit international privé”, *Revue internationale de droit comparé*, vol. 38, núm. 2, 1986, pp. 474-475.

⁸³ González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, p. 130. También, en relación con la territorialidad, vid. Bouza Vidal, N.: “Aspectos del derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnología”, *Cursos de derecho internacional de Vitoria-Gasteiz*, 1992, p. 239.

⁸⁴ En esta línea, Wadlow, C.M.: “Intellectual Property... *cit.*”, p. 310, quien criticó este fundamento cuando lo manifestó el TJUE en la sentencia del asunto *Duijnstee*, indicando que si se aceptara tal justificación –la de la proximidad del Tribunal con las normas a aplicar–, ello podría predicarse de cualquier cuestión jurídica.

⁸⁵ De hecho, este extremo es uno de los que justifican la existencia del foro de competencia sobre derechos reales inmobiliarios. Vid. el Informe Jenard, p. 153.

confundirse la validez de un derecho de patente con su inscripción en un registro público, siendo dos categorías independientes y separables.

Además de todo ello, también se ha aludido a la obviedad de la razón que fundamenta esta competencia judicial exclusiva⁸⁶.

26. Apuntados los orígenes de la norma europea originaria sobre competencia judicial internacional en materia de validez de patentes –esto es, el Convenio de Bruselas–, nos referiremos a continuación a señalar la dirección tomada por la normativa europea actual en la materia, a la luz del desarrollo de la jurisprudencia del TJUE.

3.2.2. La jurisprudencia del TJUE en los asuntos *Sanders, Malhé y Duijnste*

27. En general –y sin especificar respecto a cada uno de los foros de competencia exclusiva–, el TJUE indicó, en la sentencia del asunto *Sanders*, que “[...] es evidente que los Tribunales a los que se concede competencia exclusiva son los mejor situados para resolver los litigios de que se trata”⁸⁷. Nos parece temeraria la posición que adoptó el TJUE, en el sentido de considerar “evidente” el fundamento de las competencias exclusivas, sin señalar las razones que le llevaron a afirmar la mejor situación de los órganos judiciales dotados de las mismas. En la sentencia del asunto *Malhé*, el TJUE proporcionó una respuesta un poco más elaborada, indicando que la razón que

⁸⁶ Hartley, T.C.: *Civil Jurisdiction and Judgments*, Sweet and Maxwell, Londres, 1984, p. 68. También, Miaja de la Muela, A.: “La Competencia Territorial... *cit.*”, p. 456, en el sentido de que el fundamento de esta competencia exclusiva no presenta ninguna dificultad.

⁸⁷ STJUE de 14 de diciembre de 1977, *Sanders*, asunto 73/77, párrs. 11-12.

llevó a la inclusión de esta lista de foros exclusivos de competencia judicial internacional son los “[...] *vínculos especiales con el territorio de un Estado contratante distinto al designado en virtud del artículo 2 del Convenio [...]*”⁸⁸. Sin embargo, no indicó en qué se fundamentan o consisten esos “vínculos especiales”.

A esta labor, empero, intentó ayudar la sentencia del mismo Tribunal en el asunto *Duijnstee*, precisamente en la materia que nos ocupa. En efecto, la misma señaló que “[...] *la competencia exclusiva para los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes, atribuida a los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes en cuyos territorios se ha solicitado o se ha efectuado el depósito o el registro de la patente se justifica por el hecho de que dichos tribunales se encuentran en mejores condiciones para conocer de los casos en los que el litigio mismo versa sobre la validez de la patente o la existencia del depósito o del registro*”⁸⁹. Prosiguió arguyendo que la “[...] *competencia exclusiva a los Jueces del lugar en que se otorga la patente está justificada a la luz de los elementos antes mencionados, tales como los litigios relativos a la validez, la existencia o la caducidad de la patente o a la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior*”⁹⁰. Por tanto, el TJUE fundamentó la existencia de este foro de competencia exclusiva en las mejores condiciones para conocer del asunto y en la concesión de la patente por un determinado Estado.

⁸⁸ STJUE (Sala Segunda) de 4 de julio de 1985, *Malhé*, asunto 220/84, párr. 16.

⁸⁹ STJUE (Sala Cuarta) de 15 de noviembre de 1983, *Duijnstee*, asunto 288/82, párr. 22.

⁹⁰ *Ibíd.*, párr. 24.

28. La solución del TJUE nos parece ambigua y poco sólida. Por una parte, las condiciones para conocer de un caso relativo a la validez de un derecho de patente deberían ser técnicas más que geográficas, pues la especial complejidad de la naturaleza de la materia a abordar así lo exige. Por otra parte, si tanto interesa la vertiente geográfica, teniendo en cuenta también el segundo criterio enunciado por el TJUE –esto es, que la patente es otorgada por un determinado Estado–, tendría coherencia que fuera la propia Administración otorgante del derecho de patente la que revisara el caso, si se tratara de un verdadero órgano especializado, contando con los recursos necesarios para evaluar los estándares de patentabilidad requeridos por el Estado otorgante. De hecho, esto es lo que ocurría en el sistema alemán, antes de que optaran por copiar al sistema de patentes estadounidense. En efecto, conforme a la Ley alemana de patentes de 1887, era la oficina alemana de patentes (*Patentamt*) la encargada tanto de otorgar los derechos de patente como de revocarlos, sin ninguna posibilidad de entablar acción alguna ante los órganos judiciales⁹¹.

En la actualidad, además, esta propuesta constituye una realidad en el panorama del Derecho marcario comunitario. En su seno se configura como posibilidad el hecho de que, en el marco de un procedimiento de infracción, si se presenta una acción de reconvención por nulidad, el tribunal de marcas comunitarias competente pueda suspender el procedimiento e invitar al demandado a que presente demanda por nulidad ante la Oficina concedente, esto es, la Oficina de Armonización del Mercado Interior⁹².

⁹¹ Fei, C.: “Justice delayed... *cit.*, p. 644.

⁹² *Vid.* el art. 100.7 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (DO L núm. 78 de 24 de marzo de 2009); en adelante, Reglamento sobre la marca comunitaria.

Sin embargo –aunque de forma sorprendente–, en el terreno del Derecho de patentes se opta por confiar a los órganos judiciales la labor de valorar los estándares técnicos de patentabilidad de una determinada invención. Esta solución tendría sentido si las salas judiciales encargadas de conocer de la validez de los derechos de patente contaran con jueces con formación no solo jurídica, sino también técnica, tal y como se prevé en el Acuerdo TUP, en su art. 7⁹³.

Pues bien, una vez apuntado esto, veámos, pues, cómo en la actualidad todavía se sigue manteniendo la norma de competencia judicial exclusiva para determinar la validez de los derechos de patente. Para analizarla, tendremos en cuenta la postura jurisprudencial adoptada por el TJUE, así como los argumentos que se esgrimen en la doctrina para seguir manteniendo esta norma. Finalmente, ello lo enlazaremos con la naturaleza “probabilística” de los derechos de patente y reflexionaremos sobre el sentido de mantener la norma de competencia judicial exclusiva en la actualidad.

4. La vigente legislación procesal europea en materia civil y mercantil: el actual Reglamento Bruselas I bis

29. La reciente modificación del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y

⁹³ Es de lamentar, no obstante, que dicho Acuerdo TUP condicione la composición mixta (jurídico-técnica) de las Salas a la petición de las partes o a iniciativa de las propias Salas, para las Divisiones nacionales y regionales (art. 7.5), y no de forma obligatoria como sí hace para la División central (art. 7.6).

mercantil⁹⁴ (en adelante Reglamento Bruselas I) –que conformaba un reflejo continuista del Convenio de Bruselas– por el Reglamento Bruselas I *bis*, ha constituido, a nuestro parecer, una oportunidad perdida para proporcionar a los litigios sobre validez de patentes el tratamiento competencial que merecen (o, al menos, un tratamiento competencial coherente ante la falta de fundamento de la exclusividad de la competencia judicial internacional del Estado de registro)⁹⁵.

En efecto, el texto del actual art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis* continúa en la misma línea de otorgar competencia judicial internacional exclusiva al Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro de un derecho de patente. A su vez, esta línea legislativa continuista ha venido alimentada por la jurisprudencia del TJUE en sus sentencias de los asuntos *GAT*⁹⁶ y *Roche*⁹⁷.

4.1. La línea jurisprudencial del TJUE en el asunto *GAT*

30. Sin perjuicio de que desarrollemos este caso con más detenimiento *infra*⁹⁸, en este apartado aludiremos a los aspectos relevantes para comprender la continuidad normativa con lo establecido en el Convenio de Bruselas. Así, en 2006, se planteaba ante el TJUE una cuestión prejudicial, en el marco de un litigio derivado de una acción de no infracción. De forma breve,

⁹⁴ DO L núm. 12 de 16 de enero de 2001.

⁹⁵ En la misma línea, respecto al Reglamento Bruselas I, se pronunció Véron, P.: “Trente ans d’application de la Convention de Bruxelles à l’action en contrefaçon de brevet d’invention”, *Journal du Droit International*, núm. 3, 2001, p. 830.

⁹⁶ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03.

⁹⁷ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03.

⁹⁸ Apartado 5.1 del capítulo tercero de esta obra.

los hechos que lo motivaron se suscitaron entre dos sociedades alemanas, al pretender comercializar una de ellas productos protegidos por dos patentes francesas que ostentaba la otra. La acción de no infracción interpuesta se basaba en la ausencia de infracción debido a la nulidad de las patentes francesas. La cuestión que se le planteó al TJUE fue la de si en el marco de un procedimiento de supuesta infracción (cuestión principal), el órgano judicial competente para la infracción puede conocer de la validez de las patentes en liza (cuestión incidental)⁹⁹.

La doctrina principal que sentó esta resolución fue la de no permitir que el órgano judicial competente para conocer de un proceso de infracción de patente pudiera pronunciarse, aun con efecto *inter partes*, sobre una cuestión preliminar sobre la validez de la patente cuestionada. Sin embargo, lo que más llama la atención es que ninguno de los motivos utilizados por el TJUE tuvo carácter sustantivo, es decir, sobre la materia de fondo, esto es, la validez de los derechos de patente; sino que utilizó motivos procesales¹⁰⁰. Nada dijo el TJUE sobre el examen de patentabilidad, ni sobre la soberanía nacional, ni sobre el carácter público del servicio de concesión de los derechos de patente.

Nótese que las patentes en liza en este caso fueron dos patentes nacionales “puras” francesas, y no patentes europeas validadas en Francia. Las patentes “puramente” nacionales se distinguen de las patentes europeas clásicas (o sin efecto unitario). Estas últimas también dan lugar a patentes nacionales, pero las mismas las otorga la Oficina Europea de Patentes, tras comprobar los

⁹⁹ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03, párrs. 8-12.

¹⁰⁰ Véase el apartado 5.1 del capítulo tercero de esta obra.

requisitos de patentabilidad contenidos en el Convenio de Múnich. Con una solicitud de patente europea, se obtienen tantas patentes nacionales como países designados en la solicitud. Por su parte, las patentes nacionales se otorgan por las oficinas estatales y tienen eficacia limitada al territorio del Estado otorgante.

4.2. La jurisprudencia continuista del TJUE en el asunto *Roche*

31. En el asunto *Roche*, el TJUE confirmó la doctrina del asunto *GAT* para las patentes europeas (sin efecto unitario). Los hechos versaban sobre la infracción de una patente europea validada en varios Estados miembros, y la cuestión que se planteó fue relativa a la posibilidad de hacer uso de la opción de demandar a todos los demandados en el Estado de domicilio de uno de ellos¹⁰¹.

Respecto a lo que aquí interesa –esto es, la competencia judicial exclusiva sobre la validez de los derechos de patente–, el TJUE indicó que en caso de que se planteara, con carácter incidental, la cuestión de la validez de la patente controvertida, la concentración de las acciones no podría evitar su fragmentación, puesto que las acciones de validez corresponden a los órganos judiciales del Estado de registro¹⁰².

Por tanto, con este pronunciamiento, el TJUE hizo extensible la norma sobre la competencia judicial exclusiva a cada uno de los Estados en los que se

¹⁰¹ Véase el apartado 3.2 del capítulo cuarto de esta obra.

¹⁰² STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03, párr. 40.

valida una patente europea, pese a que la concesión de la patente se haya llevado a cabo por la Oficina Europea de Patentes.

4.3. El apoyo doctrinal a la competencia judicial internacional exclusiva

32. La doctrina que analizó estas importantes decisiones, pese a manifestar, casi de forma unánime, sus discrepancias con la jurisprudencia del TJUE¹⁰³ y con el mantenimiento de la competencia judicial exclusiva respecto a las patentes europeas¹⁰⁴, no se ha mostrado tan combativa en relación con las patentes nacionales¹⁰⁵.

¹⁰³ Véase, entre otros, González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, p. 275. Kur, A.: “A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 37, 2006, p. 848. Álvarez González, S. y Requejo Isidro, M.: “Litigación internacional sobre patentes en Europa. El sistema de competencia judicial internacional interpretado por el TJCE”, *Actas de Derecho Industrial*, núm. 27, 2006-2007, p. 671. Bodson, E.: “Le brevet européen est-il différent? L’arrêt Roche Nederland de la Cour de justice: vers une révision du règlement de Bruxelles en ce qui concerne la concentration de litiges transfrontaliers en matière de contrefaçon de brevets européens?”, *Revue de droit international et de droit comparé*, vol. 84, núm. 4, 2007, p. 466. Torremans, P.: “The Widening Reach of Exclusive Jurisdiction: Where Can You Litigate IP Rights after GAT?”, en Nuyts, A.: *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, *Kluwer Law International*, Alphen aan den Rijn, 2008, p. 65. Torremans, P.: “The Way Forward for Cross-Border Intellectual Property Litigation: Why GAT Cannot Be the Answer”, en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, p. 195. Arenas García, R.: “El Reglamento 44/2001 y las cuestiones incidentales: dar vueltas para (casi) volver al mismo sitio”, *Diario La Ley*, núm. 7684, 29 de julio de 2011, p. 12.

¹⁰⁴ Especialmente en relación con el hecho de que las patentes europeas emanan de un instrumento convencional y no de normas nacionales. *Vid.*, al respecto, *inter alia*, Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 93. Stauder, D. y Heath, C.: “European Issues of Patent Enforcement”, en Heath, C. y Petit, L. (eds.): *Patent Enforcement Worldwide. A Survey of 15 Countries*, Hart Publishing, Portland, 2005, p. 75. González Beilfuss, C.: “Nulidad e infracción de patentes en Europa después de *Gat* y *Roche*”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, núm. 6, 2006, p. 280. Fernández Arroyo, D.P.: “Compétence exclusive... *cit.*”, pp. 97 y 238. De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication of

De hecho, en la actualidad, parte de la doctrina sigue fundamentando la existencia de esta competencia judicial exclusiva en la naturaleza soberano-estatal del acto de concesión de los derechos de patente¹⁰⁶. También se sigue aludiendo a la proximidad del juzgador con los hechos y las normas aplicables, dada la territorialidad de la protección de estos derechos¹⁰⁷. Asimismo, también es recurrente la necesidad de la consideración de la concesión de los derechos

Intellectual Property Rights and Competition Between Jurisdictions”, *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, vol. 16, 2007, p. 129. Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States*, Verlag C.H. Beck, Munich, 2008, p. 196. González Beilfuss, C.: “Is There Any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, p. 84. De Miguel Asensio, P.A.: “La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional”, *Cursos de derecho internacional de Vitoria-Gasteiz*, 2008, pp. 395-396. Norrgård, M.: “A Spider Without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation”, en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, p. 219. Raynard, J.: “L'exclusivité du juge du titre”, en Nourissat, C. y Treppoz, E. (Dir.): *Droit international privé et propriété intellectuelle*, Lamy, Rueil-Malmaison, 2010, p. 190.

¹⁰⁵ Véase, en este sentido, González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, p. 275. Torremans, P.: “The Way Forward for Cross-Border... *cit.*”, p. 195. Torremans, P.: “The Widening Reach... *cit.*”, p. 65. De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 146. Kur, A.: “A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 37, 2006, p. 848.

¹⁰⁶ Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 21. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 270. Hill, J. y Chong, A.: *International Commercial Disputes*, 4ª ed., Hart Publishing, Oxford/Portland, 2010, p. 104. Cedeño Hernán, M.: “Los fueros exclusivos de competencia internacional (artículo 22 RB)”, en De La Oliva Santos, A. (dir.) y Gascón Inchausti, F. (coord.): *Derecho Procesal Civil Europeo*, volumen I, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, p. 206. Cachard, O.: *Droit international privé*, 3ª ed., Larcier, Bruselas, 2014, p. 63.

¹⁰⁷ De Lima Pinheiro, L.: “Article 22”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, p. 430. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 270. Cedeño Hernán, M.: “Los fueros exclusivos... *cit.*”, p. 206. Fumagalli, L.: “Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: Jurisdiction and Recognition of Judgments under the Brussels I Regulation”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, pp. 25-26 y 33.

de patente como un servicio público¹⁰⁸. A todos estos motivos nos hemos referido *supra*¹⁰⁹.

No obstante, el criterio que marca una novedad frente a los anteriores es la necesidad de respeto a las decisiones de política económica del Estado concedente del monopolio¹¹⁰. Al respecto, consideramos que este argumento tampoco parece convincente. La política económica de un Estado no deja de respetarse por la revisión judicial de la validez de los derechos de patente concedidos por sus órganos administrativos. Los órganos judiciales foráneos que efectúen tal revisión se regirán por los criterios de política económica de dicho Estado, los cuales deben estar plasmados en su Derecho positivo. Por tanto, tampoco vemos, en este caso, un fundamento que vincule la validez de los derechos de patente con los Estados concedentes.

5. La realidad de las patentes probabilísticas

33. Veámos *supra*¹¹¹ que en la época en que se negoció y firmó el Convenio de Bruselas –norma de carácter multilateral que clasificó la validez de los derechos de patente de entre las consecuencias exclusivas– no todos los Estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea condicionaban la concesión de los derechos de patente a la superación de un

¹⁰⁸ Gaudemet-Tallon, H.: *Compétence et exécution... op. cit.*, p. 124.

¹⁰⁹ Véase el apartado 3.2 del presente capítulo.

¹¹⁰ Heinze, C.: “A framework for International Enforcement of Territorial Rights: The CLIP Principles on Jurisdiction”, en Basedow, J.; Kono, T.; Metzger, A. (eds.): *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, p. 61, nota 41. En la misma línea se manifiesta, si bien en relación con la incidencia del principio de territorialidad sobre la ley aplicable a los derechos de patente, Jiménez Blanco, P.: *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Comares, Granada, 1998, p. 392.

¹¹¹ Apartado 3.1 de este capítulo.

previo examen de patentabilidad. De hecho, solo eran dos Estados (Alemania y Países Bajos) de un total de seis, los que así lo exigían en sus legislaciones y en la práctica. Cabe preguntarse, pues, si la situación actual ha cambiado para que podamos valorar el sentido de mantener esta competencia judicial exclusiva.

Ahora bien, por razones de acotación de nuestro estudio, nos ceñiremos al análisis de la situación actual en los seis países que negociaron el Convenio de Bruselas, con el objeto de poder comparar la situación anterior a la firma del Convenio con la actual. Asimismo, aludiremos a España, ya que esta obra toma como referencia el Derecho internacional privado español.

5.1. España

34. Respecto a España, ya indicábamos más arriba que pese a que según la nueva LP se prevé la realización de un examen sustantivo de la invención a registrar, se mantiene la condición de que la patente se concederá sin garantía del Estado en cuanto a su validez y utilidad¹¹². Esta coletilla, empero, no tiene por qué afectar a la calidad del examen sustantivo obligatorio para la concesión de un derecho de patente. Sin embargo, no resulta tranquilizadora, al manifestar el descargo de responsabilidad del Estado concedente. De todas formas habrá que esperar al desarrollo de la práctica para poder evaluar la *praxis* llevada a cabo en dicho examen.

¹¹² Véase el apartado 2 del presente capítulo.

5.2. Alemania

35. Alemania, primer Estado en el mundo en establecer un sistema de concesión de los derechos de patente sujeto a previo examen¹¹³, continúa manteniendo la misma política en su actual *Patentgesetz* (revisada en 2013)¹¹⁴. En efecto, en su art. 44 se indica la necesidad de examen para valorar los requisitos de patentabilidad. Las cifras de la oficina alemana de patentes (*Deutsches Patent- und Markenamt*) demuestran, sin embargo, que el sistema no es infalible. En este sentido, pese que el balance a fecha de febrero de 2014 muestra que menos de la mitad de las solicitudes superaron el examen de patentabilidad¹¹⁵, lo que apunta a la rigurosidad técnica exigida por los examinadores, en la práctica siempre se conceden patentes que acaban siendo invalidadas posteriormente (ya sea por un procedimiento de oposición o una acción judicial de nulidad).

Tanto el procedimiento administrativo de oposición como la acción judicial de nulidad se inician a instancia de parte. En el caso de la oposición, conforme al art. 59 de la mencionada ley, cualquier persona puede plantear una oposición ante la Oficina de patentes, indicando el motivo que impide la patentabilidad de la invención en cuestión. Pese a que se indica que el

¹¹³ Pakuscher, E.K.: “Patent Procedure... *cit.*”, p. 90. Adams, J.N.: “History of the patent... *cit.*”, p. 129.

¹¹⁴ *Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes. Vom 19. Oktober 2013 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 63)*.

¹¹⁵ Un 42,56% de las solicitudes de derechos de patente consiguieron superar el examen de patentabilidad. Véanse las estadísticas proporcionadas por la propia Oficina alemana de patentes: “Excerpt from the annual statistics 2013 of the German Patent and Trade Mark Office”, disponibles en: http://presse.dpma.de/docs/aufeinenblick_2014_engl.pdf (visitada por última vez el día 15 de septiembre de 2015).

procedimiento continuará *ex officio* aun cuando la oposición se retire (art. 61), es criticable que el reexamen de las patentes presuntamente débiles se deje en manos de terceros (que normalmente son competidores comerciales del solicitante, aunque también son activos ciertos grupos defensores del orden público e incluso Organizaciones No Gubernamentales¹¹⁶). En el caso de los procedimientos judiciales de nulidad, ocurre lo mismo, se inician a instancia de parte (art. 81.1). El reexamen de la patente se deja, por tanto, a la suerte de que alguien presente su solicitud en ese sentido.

En esta línea, se afirma –en relación con el sistema alemán– que el mayor indicador de fortaleza de una patente lo constituye su éxito ante un procedimiento de oposición¹¹⁷ (o de nulidad también, ante los órganos judiciales, entendemos). Ya en 1986 se indicaba, respecto al sistema alemán, que ninguna oficina de patentes puede, incluso en cooperación con el solicitante, producir una solicitud de patente que cubra todos los usos de la invención¹¹⁸ (esto es, otorgar una patente que sea fiel a la realidad de la invención que protege), lo cual resulta problemático en el tráfico económico

¹¹⁶ Harhoff, D. y Reitzig, M.: “Determinants of opposition against EPO patent grants—the case of biotechnology and pharmaceuticals”, *International Journal of Industrial Organization*, vol. 22, 2004, p. 479.

¹¹⁷ Harhoff, D.; Scherer, F.M.; Vopel, K.: “Citations, family size, opposition and the value of patent rights”, *Research Policy*, vol. 32, 2003, p. 1351, nota 18. Lo mismo es predicable respecto al sistema de la patente europea, gestionado por la Oficina Europea de Patentes, *vid.* OCDE: *Patents, Innovation and Economic Performance*, 2004, p. 14, publicación en línea disponible en la página web oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/patents-innovation-and-economic-performance_9789264015272-en (última visita el día 15 de septiembre de 2015). Harhoff, D. y Reitzig, M.: “Determinants of opposition... *cit.*”, pp. 478-479. Gambardella, A.; Giuri, P.; Luzzi, A.: “The market for patents in Europe”, *Research Policy*, vol. 36, 2007, p. 1172.

¹¹⁸ Pakuscher, E.K.: “Patent Procedure... *cit.*”, p. 93.

corriente, con el consecuente impacto que supondrá sobre las eventuales infracciones que se puedan producir de dichas patentes.

5.3. Bélgica

36. En Bélgica, su *Loi portant insertion du Livre XI “Propriété intellectuelle” dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code*¹¹⁹ entró en vigor el 1 de enero de 2015. Su art. XI.24, apartado cuarto, es taxativo al señalar que la concesión del derecho de patente se efectuará sin examen previo de la patentabilidad de las invenciones, sin garantía del mérito de la invención o de la exactitud de su descripción, y por cuenta y riesgo del solicitante. Por tanto, en Bélgica, la concesión de patentes nacionales no se subordina a su previo análisis de patentabilidad, pudiéndose afirmar, consecuentemente, que la intervención de las autoridades en el proceso de concesión es, simplemente, formal.

5.4. Francia

37. En Francia, su *Loi num. 92-597 du 1^{er} juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle*¹²⁰, enumera, de entre los motivos de rechazo de una solicitud de patente (art. L162-12), aparte de motivos puramente formales, las exclusiones de patentabilidad (principalmente, exclusiones motivadas por razones de orden público, salud pública o bioética). Respecto a

¹¹⁹ *Moniteur belge*, núm. 168, de 12 de junio de 2014.

¹²⁰ *Journal officiel de la République française*, núm. 153 de 3 de julio de 1992.

la verificación de los requisitos de fondo para la patentabilidad de la invención solicitada –que son los motivos clásicos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, enunciados en el art. L611-10.1 de la misma Ley–, únicamente la ausencia manifiesta de novedad podría dar lugar a un rechazo de una solicitud de patente (art. L612-12.7). Por tanto, respecto del sistema francés actual, también podemos concluir que no hay un sistema de concesión de derechos de patente condicionado a un examen de fondo de los requisitos de patentabilidad de las invenciones¹²¹.

5.5. Países Bajos

38. En los Países Bajos, donde tradicionalmente sus leyes reguladoras del derecho de patente subordinaban su concesión a la superación de un examen previo de patentabilidad de las invenciones, se modificó su sistema para convertirlo en uno de mero-registro. En efecto, su *Rijksoctrooiwet* de 1994 (habiendo sido modificada en 2009¹²²), indica en sus arts. 34 y 36 que los derechos de patente se concederán llevando a cabo simplemente el examen sobre el estado de la técnica, esto es, atendiendo únicamente al requisito relativo a la novedad. La doctrina neerlandesa ha criticado que se haya pasado de un sistema de concesión previo examen de patentabilidad a un sistema de concesión basado en el mero-registro¹²³.

¹²¹ Así lo ha criticado la doctrina francesa, *vid.* Warusfel, B.: “Pour un véritable examen au fond des demandes de brevet français”, *Propriétés Intellectuelles*, núm. 43, 2012, p. 274.

¹²² Versión en inglés provista por la propia Oficina neerlandesa de patentes (*Rijksdienst voor Ondernemend Nederland*) en su página web oficial: http://english.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/ROW95_ENG_niet_officiele_vertaling_0.pdf (última consulta el día 15 de septiembre de 2015).

¹²³ *Vid.* van Engelen, D.: “Beware the Wolf. Questions about the Dutch registration patent system”, *Patent World*, vol. 158, 2004, pp. 27-30.

5.6. Italia

39. En Italia, su *Codice della proprietà industriale*¹²⁴ señala en su art. 170.1.b) que el examen de la solicitud se limitará a los aspectos formales, excluyendo los requisitos de validez. Por lo tanto, el ordenamiento italiano también sigue un sistema de mero-registro para la concesión de los derechos de patente.

5.7. Luxemburgo

40. En Luxemburgo, el último texto jurídico que regula la materia que aquí estudiamos es la *Loi du 18 avril 2004 modifiant la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention*¹²⁵. Esta ley introduce algunas modificaciones en la ley de 1992¹²⁶, pero ninguna recae sobre el proceso de concesión de los derechos de patente. Conforme a la versión consolidada de esta ley¹²⁷, en su art. 41.4 se señala que la concesión de los derechos de patente se hace sin examen previo de la patentabilidad de las invenciones, sin garantía de la exactitud de la descripción y por cuenta y riesgo de los solicitantes. Por tanto, este país también sigue el sistema de mero-

¹²⁴ Decreto Legislativo núm. 30 de 10 de febrero de 2005, *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, núm. 52, de 4 de marzo de 2005.

¹²⁵ *Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A*, núm. 61, de 29 de abril de 2004.

¹²⁶ *Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A*, núm. 49, de 20 de julio de 1992.

¹²⁷ Disponible en la página web oficial del Gobierno de Luxemburgo: <http://www.gouvernement.lu/4302399/version-coordonnee-loi-brevets.pdf> (visitada por última vez el día 15 de septiembre de 2015).

registro. La doctrina luxemburguesa alude a las patentes luxemburguesas como “simples certificados de depósito”¹²⁸.

5.8. Recapitulación: extensión del sistema de mero-registro para la concesión de los derechos nacionales de patente y las denominadas “patentes probabilísticas”

41. A la luz de la normativa de los ordenamientos jurídicos actuales de los seis Estados negociadores del Convenio de Bruselas, tan solo Alemania sigue manteniendo un sistema de concesión de patentes basado en un verdadero examen de patentabilidad. De modo que la competencia judicial exclusiva en relación con la validez de las patentes nacionales solo podría tener un cierto margen de justificación en relación con Alemania (de entre los Estados examinados). Sin embargo, nos hallamos en condiciones de afirmar que ni siquiera respecto de Estados con sistemas solventes de previo examen es justificable el mantenimiento de la competencia judicial exclusiva para la validez de los derechos de patente. Y ello lo defendemos con base en que no se puede garantizar la infalibilidad de ningún sistema basado en un examen de esas características.

Así lo demuestran estudios de corte económico que no pueden ser ignorados por los juristas. De hecho, la doctrina económica ha utilizado el concepto de “patentes probabilísticas” para referirse a los derechos de patente,

¹²⁸ Hoor, O.: *Mémento sur le régime fiscal de la propriété intellectuelle au Luxembourg: perspectives et aspects prix de transfert*, Cahiers du droit luxembourgeois (monografía asociada), Legitech, Luxemburgo, 2009, p. 56.

asimilándolas a participaciones de lotería¹²⁹, debido a que el derecho de patente se configura como un derecho de propiedad probable, al no garantizarse que la patente vaya a ser declarada inválida en un futuro¹³⁰. Por tanto, el derecho de patente no puede configurarse como un derecho a excluir el uso de la invención protegida por el resto, sino que es un derecho a tratar de excluir ese uso¹³¹.

Nadie duda de la existencia de los bienes tangibles, pero sí de la de los intangibles¹³². Por tanto, lo que se pone en tela de juicio es la realidad del objeto de protección del derecho de patente, esto es, la invención. La verificación de que ese objeto merezca protección se realiza por las oficinas nacionales de patente, que son las que materializan la protección del interés público que fundamenta la exclusividad de la competencia judicial internacional para conocer de la validez de los derechos de patente concedidos. Resulta paradójico que, antes de conocer los derechos de patente que cada Estado otorga, se pueda afirmar, con certeza que algunas patentes serán declaradas inválidas o serán modificadas, lo que demuestra la debilidad del sistema de concesión de estas patentes, al concederse patentes que no merecen protección¹³³. Esto puede ser debido a la sobrecarga de trabajo de los

¹²⁹ Lemley, M.A. y Shapiro, C.: “Probabilistic patents”, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 19, núm. 2, 2005, p. 83. Farrell, J. y Shapiro, C.: “How strong are weak patents?”, *American Economic Review*, vol. 98, núm. 4, 2008, p. 1347.

¹³⁰ Ayres, I. y Klemperer, P.: “Limiting Patentees’ Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-Injunctive Remedies”, *Michigan Law Review*, vol. 97, 1998-1999, p. 993. Shapiro, C.: “Antitrust Limits to Patent Settlements”, *The RAND Journal of Economics*, vol. 34, núm. 2, 2003, p. 395.

¹³¹ Shapiro, C.: “Antitrust Limits... *cit.*”, p. 395. Lemley, M.A. y Shapiro, C.: “Probabilistic... *cit.*”, p. 75.

¹³² Krauspenhaar, D.: *Liability Rules in Patent Law. A Legal and Economic Analysis*, Springer-Verlag, Berlín y Heidelberg, 2015, p. 50.

¹³³ Así lo demuestran las estadísticas, Lemley, M.A. y Shapiro, C.: “Probabilistic... *cit.*”, p. 73.

examinadores de patentes¹³⁴ y a la reducción de los niveles de exigencia respecto del requisito de actividad inventiva, a consecuencia de la limitación de los recursos, tanto en términos absolutos como relativos, con los que cuentan las propias oficinas de patentes. Asimismo, hay que tener en cuenta los incentivos en forma de tasas (por patente registrada) y las débiles sanciones contra las decisiones erróneas por registros inapropiados de patentes¹³⁵. A ello se une el hecho de que los documentos examinados son los proporcionados por los interesados, lo cual puede desembocar en dudas e incertezas¹³⁶.

Además de ello, los requisitos de actividad inventiva y de novedad presentan una amplia armonización en las legislaciones nacionales¹³⁷. Asimismo, lo mismo es predicable respecto a las políticas de innovación, de entre las que se incluyen las relativas a los derechos de patente, debido a las similares condiciones económicas y tecnológicas que presentan los países europeos¹³⁸.

¹³⁴ *Ibid.*, p. 83

¹³⁵ Granstrand, O.: “Patents and policies for innovations and entrepreneurship”, en Takenaka, T. (ed.): *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 89.

¹³⁶ Pollaud-Dulian, F.: “L’incertitude en Droit des brevets”, en Geiger, C. y Rodà, C. (eds.): *Le Droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé. Mélanges en l’honneur du Professeur Joanna Schmidt-Szalewski*, CEIPI/LexisNexis/Université de Strasbourg, Strasbourg, 2014, pp. 265-266.

¹³⁷ Miyamoto, T.: “International treaties and patent law harmonization: today and beyond”, en Takenaka, T. (ed.): *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 185. También, Granstrand, O.: “Patents and policies... *cit.*”, p. 89

¹³⁸ Nelson, R.R.: *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*, Oxford University Press, Nueva York, 1993, p. 509. Granstrand, O.: “Patents and policies... *cit.*”, p. 94. Miyamoto, T.: “International treaties... *cit.*”, pp. 154-155. Warusfel, B.: “La propriété intellectuelle comme politique publique”, en Geiger, C. y Rodà, C. (eds.): *Le Droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé. Mélanges en l’honneur du Professeur Joanna Schmidt-Szalewski*, CEIPI/LexisNexis/Université de Strasbourg, Strasbourg, 2014, pp. 406-407.

42. Son varios los autores que se han manifestado defendiendo, por una parte, la necesidad de mejorar el sistema de concesión de los derechos de patente, en el sentido de instaurar un examen riguroso de las solicitudes¹³⁹, si bien se reconocen los elevados costes económicos que supondría lograr un buen sistema de examen en todos los campos científicos¹⁴⁰. Por otra parte, también surgen voces que abogan por el sistema de mero-registro, dado que siempre se infiltrarán patentes débiles en el sistema pese a su examen¹⁴¹. Por tanto, se siga el sistema que se siga, no se puede garantizar, *a priori*, su buen funcionamiento. Y ello, ya se lleve a cabo por las autoridades nacionales o no (como es el caso de las patentes europeas).

¹³⁹ Comisión Europea: “Consultation on future patent policy in Europe – preliminary findings”, julio de 2006, pp. 9 y 17, disponible en la página web oficial de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/preliminary_findings_en.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015). Harhoff, D.: “Intellectual property rights in Europe – where do we stand and where should we go?”, en el proyecto “Globalisation Challenges for Europe and Finland”, dentro del programa de la Presidencia finlandesa de la Unión Europea, 20 de septiembre de 2006, pp. 11-12, disponible en: http://www.researchgate.net/publication/240696278_Intellectual_property_rights_in_Europe_where_do_we_stand_and_where_should_we_go (última visita el día 15 de septiembre de 2015). Lallement, R.: “Portée et limites du brevet comme indicateur d’innovation: la qualité des brevets en question”, *La note de veille*, núm. 81, 12 de noviembre de 2007, p. 4. Börsch-Supan, A.: “Patentschutz und Innovation”, reportando las observaciones del *Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie*, tras su reunión de 24 de marzo de 2007, p. 9, disponible en: <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gutachten-des-wissenschaftlichen-beirats-patentschutz-und-innovation,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015). OCDE: *Patents, Innovation... cit.*, p. 23.

¹⁴⁰ De las Heras Lorenzo, T.: “El sistema de examen previo de concesión de patentes”, en Grupo español de la AIPPI (ed.): *Estudios sobre Derecho industrial. Homenaje a H. Baylos*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1992, p. 405. Leith, P.: *Software and Patents in Europe*, Cambridge University Press, Nueva York, 2007, p. 104.

¹⁴¹ Hilty, R.M.: “The Role of Patent Quality in Europe”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 11-11*, 1 de julio de 2009, p. 25. Este autor recuerda que en derecho marcario no es necesario un examen *ex ante* de las marcas sobre su incompatibilidad con otras marcas anteriores.

43. La consecuencia de todo lo apuntado es que el examen de patentabilidad llevado a cabo por algunas oficinas de patente no puede ser el fundamento de la competencia judicial internacional para la determinación de la validez de los derechos de patente. Cuando este examen se lleva a cabo, no es un indicador infalible sobre el mérito de la invención evaluada. Y, cuando no se lleva a cabo, el derecho se obtiene tras la comprobación formal de todos los documentos que deben acompañar la solicitud.

44. Se puede afirmar, por tanto, que la existencia de esta competencia judicial exclusiva se encuentra ligada a la discreción que tiene el Estado concedente para disponer de los derechos de patente que otorga. Una justificación que deriva de la soberanía nacional, ya mencionada como tal en el Informe Jenard sobre el Convenio de Bruselas de 1968.

45. La pregunta a responder ahora es si la justificación que motivó la inclusión de esta norma en aquel Convenio sigue siendo válida, tras el papel desempeñado por la Oficina Europea de Patentes y teniendo en cuenta la revisión judicial a instancia de parte.

6. El rol de la Oficina Europea de Patentes y la revisión judicial de los requisitos de patentabilidad

46. La Oficina Europea de Patentes fue creada en virtud del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973¹⁴² (Convenio de Múnich, en adelante). Esta institución concede, desde

¹⁴² Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1065, núm. 16208.

1977¹⁴³, patentes europeas. Las patentes europeas tienen el mismo efecto y se someten a las mismas condiciones que las patentes nacionales de los Estados parte del Convenio de Múnich (art. 2.2 de dicho Convenio). Las patentes europeas constituyen, pues, un conjunto de patentes nacionales (tantas como Estados el solicitante haya designado en su solicitud¹⁴⁴). De esta forma, la Oficina Europea de Patentes asume el papel de administración nacional concedente para los Estados parte del Convenio de Múnich de 1973. Dichos Estados, por tanto, confían, en parte, el ejercicio de la concesión de sus patentes a un órgano situado fuera de su soberanía nacional: la Oficina Europea de Patentes.

Estos Estados confían *parcialmente* el ejercicio de esa función a la Oficina Europea de Patentes por dos razones. La primera, debido a que sigue siendo posible solicitar patentes nacionales de las oficinas nacionales de patente de cada uno de los Estados contratantes del Convenio de Múnich. Y, la segunda, porque los órganos judiciales nacionales de cada uno de esos Estados tienen la competencia exclusiva para valorar la validez de las patentes nacionales concedidas, cuando la misma se erija en un procedimiento judicial, con la posibilidad de declararlas inválidas.

¹⁴³ Año en que entró en vigor el Convenio de Múnich de 1973, conforme a su art. 169. Respecto a los seis Estados que negociaron el Convenio de Bruselas, el Convenio de Múnich entró en vigor el 7 de octubre de 1977 para todos ellos a excepción de Italia, donde dicho Convenio de Múnich entró en vigor el día 1 de diciembre de 1978. Véase la página web oficial de la Oficina Europea de Patentes: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/ar169.html> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

¹⁴⁴ Art. 79 del Convenio de Múnich.

Sin embargo, la comprobación de la validez de las patentes por parte de los órganos judiciales de un Estado no se lleva a cabo *ex officio*¹⁴⁵. Para que los tribunales de un Estado lleven a cabo esa función de comprobación, es necesario que los justiciables interpongan una acción judicial ante los tribunales. Se trata, por tanto, de una labor que solo se llevará a cabo si surge un litigio ante los órganos judiciales. De modo que podría ocurrir que, una patente concedida por la Oficina Europea de Patentes (organización internacional con personalidad jurídica propia e independiente de cualquier Estado¹⁴⁶) desplegara todos sus efectos durante toda su vida útil, sin que ninguna autoridad del Estado en el que ha sido registrada compruebe su validez. Y ello, porque no todas las patentes concedidas son revisadas por los órganos judiciales. Ello solo ocurre si se plantea un litigio ante los tribunales.

47. A la vista de todo ello, pues, nos parece difícil determinar el vínculo estatal que podría justificar el mantenimiento, en la actualidad, de la competencia judicial internacional exclusiva del Estado concedente sobre la validez de los derechos de patente. Hemos visto que el papel que juegan las autoridades nacionales en la concesión de tales derechos es, prácticamente, simbólico. Sin embargo, en la época en que se firmó el Convenio de Bruselas, el ejercicio de la soberanía nacional, en forma de facultad discrecional de los órganos estatales para la concesión de los derechos de patente, justificaba la existencia de este foro de competencia.

¹⁴⁵ El hecho de que no haya control judicial sobre las decisiones de la Oficina Europea de Patentes sobre los requisitos de patentabilidad se ha planteado como cuestión a debatir en el seminario organizado por el *Max Planck Institute for Innovation and Competition*, que tendrá lugar entre los días 20 y 21 de noviembre de 2015 y a cuyo orden del día hemos tenido acceso gracias a la información que gentilmente nos proporcionó el Prof. Dr. Dr. h.c. Burkhard Hess. Ello demuestra que es un extremo que suscita interés y que incide en la litigación actual de los derechos de patente.

¹⁴⁶ Arts. 4 y 5 del Convenio de Múnich.

Pero tras la confianza de esta labor a la Oficina Europea de Patentes, unido a la falta de control judicial *ex officio* de los derechos concedidos, la intervención de las autoridades estatales se convierte, en muchos casos, en inexistente. Y, aun así, se sigue manteniendo hoy la competencia judicial exclusiva en favor del Estado concedente.

A todo ello hay que sumar la armonización de los requisitos de patentabilidad exigidos por las legislaciones nacionales para la concesión de los derechos de patente, así como de las políticas nacionales de innovación¹⁴⁷.

Consecuentemente, la justificación del mantenimiento de esta competencia judicial exclusiva se tambalea en la actualidad. Teniendo en cuenta todos estos factores, no es de extrañar que algunos instrumentos legales recientes den un tratamiento más flexible a la cuestión de la validez de los derechos de patente.

7. El buen camino seguido por otros textos jurídicos relevantes: el Convenio de La Haya sobre los Acuerdos de Elección de Foro, el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes y el Derecho nacional de Escocia y Polonia

48. Tímidamente, parece que se va caminando hacia la dirección que estimamos correcta. En efecto, así lo demuestra la regulación procesal específica sobre derechos de patente contenida en otros textos coetáneos — con vocación de serlo— al Reglamento Bruselas I *bis*. Más allá de los problemas

¹⁴⁷ *Vid.* apartado 5.8 del presente capítulo.

jurídicos de coordinación entre estos instrumentos y el mencionado Reglamento –problemas que serán tratados a lo largo de esta obra–, nos limitaremos ahora a remarcar el tratamiento procesal de la cuestión de la validez de los derechos de patente en cada uno de ellos, esto es, en el Convenio de La Haya sobre los Acuerdos de Elección de Foro, en el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes y en el Derecho nacional de algunos Estados europeos.

7.1. El Convenio de La Haya sobre los Acuerdos de Elección de Foro

49. El Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro, pese a referirse únicamente al foro de sumisión expresa y no regular las materias de competencia judicial exclusiva de los Estados contratantes –al menos, no directamente–, resulta especialmente relevante para nuestro estudio. En efecto, este Convenio indica una serie de materias que se hallan excluidas de su ámbito de aplicación (art. 2.2 letras n y o); y entre las mismas se encuentran prácticamente todas las que se califican como de competencia judicial exclusiva por el Reglamento Bruselas I *bis*, por lo que no se habría de suscitar ningún problema de coordinación, *a priori*.

50. Sin embargo, hay que tener en cuenta la dicción del art. 2.3 del mencionado Convenio. En el mismo se matiza que no quedarán excluidas de su ámbito de aplicación aquellas materias que, aun estando enumeradas en el apartado anterior (art. 2.2) se erijan a título incidental. Esta disposición ha de ser completada con el art. 10 del mismo Convenio, el cual matiza que las cuestiones erigidas como cuestión preliminar (de entre las materias enumeradas

en el art. 2.2), no serán susceptibles de ser reconocidas o ejecutadas en virtud del Convenio.

Además, en caso de que se haya dilucidado una cuestión de validez de un derecho de patente, como cuestión incidental, otorgando competencia a un órgano judicial en virtud del Convenio, el reconocimiento de la resolución principal podría denegarse en caso de incompatibilidad con una resolución o una decisión de una autoridad competente en dicha materia en el Estado bajo cuya ley se originó el derecho de propiedad intelectual; o en caso de que se encuentre pendiente un procedimiento relativo a la validez del derecho de propiedad intelectual en dicho Estado (art. 10.3).

Pese a todas estas limitaciones, se puede afirmar que, en caso de que no exista incompatibilidad con una resolución anterior o pendencia de un proceso sobre validez en el Estado de concesión, no habría problema en conocer, de forma incidental, sobre la validez de un derecho de patente. Aunque esta solución no sea satisfactoria, celebramos que se separe de la redacción actual del Reglamento Bruselas I *bis* –motivada por la jurisprudencia del TJUE a la que nos hemos referido *supra*¹⁴⁸–.

51. La razón de la inclusión de esta solución intermedia en dicho Convenio vino motivada, precisamente, por las diferentes posturas que suscitó esta materia durante su negociación. En efecto, fueron tres las soluciones que se defendieron¹⁴⁹, a saber: 1) la competencia judicial exclusiva del Estado de

¹⁴⁸ Véase el apartados 4.1 y 4.2 del presente capítulo.

¹⁴⁹ Conferencia de la Haya de Derecho internacional privado: “Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First Part of the Diplomatic Conference 6-20 June 2001:

concesión para conocer de las acciones sobre la validez e infracción de un derecho de patente; 2) la competencia judicial exclusiva del Estado de concesión para conocer las acciones sobre validez, pero no las de infracción, de un derecho de patente; y 3) la consideración de las oficinas de patente como tribunales. Esta tercera propuesta podría dar lugar a pensar que la competencia exclusiva para conocer sobre las acciones de nulidad no recayera en los órganos jurisdiccionales sino en las propias oficinas de patente.

Finalmente, como acabamos de indicar, se optó por la admisión de la flexibilidad competencial en los asuntos en que se suscite la cuestión de la validez de forma incidental; aunque con las condiciones que hemos señalado de que no exista incompatibilidad con una resolución anterior o pendencia de un proceso sobre validez en el Estado de concesión. Además de ello, en el art. 21 de dicho Convenio se ha insertado la posibilidad de que los Estados contratantes efectúen declaraciones sobre la no aplicación del Convenio a materias específicas. De manera que habrá que estar siempre al caso concreto y verificar las eventuales declaraciones¹⁵⁰ que hayan podido efectuar los Estados involucrados en cada asunto en particular.

Interim text”, disponible en la página web oficial de la Conferencia: http://www.hcch.net/upload/wop/jdgm2001draft_e.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015). Para las dos primeras propuestas, véase la p. 13, nota 80 del documento. Para la tercera propuesta, consúltese la p. 14, nota 88.

¹⁵⁰ La Unión Europea ha efectuado una declaración en el sentido de excluir la aplicación del Convenio a los contratos de seguro. Véase: http://www.hcch.net/index_en.php?act=status.comment&csid=1044&disp=resdn (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

7.2. Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes

52. Con independencia de que nos refiramos al Acuerdo TUP con más detenimiento *infra*¹⁵¹, señalaremos ahora la solución que este instrumento recoge en relación con la competencia judicial sobre la validez de los derechos de patente. Pese a que el Tribunal creado en virtud de este Acuerdo, esto es, el Tribunal Unificado de Patentes (en adelante, TUP), no lidiará con los litigios que tengan por objeto patentes nacionales¹⁵², su regulación resulta interesante por su posible traslación al terreno de las patentes nacionales.

Aunque este texto indique, en su art. 32.1.d) y e) que el Tribunal tendrá competencia judicial exclusiva en materia de acciones de nulidad de patente y de demandas de reconvención de nulidad de patente, igualmente admite cierta flexibilidad a la hora de distribuir los asuntos entre sus Divisiones. En efecto, su art. 33.3 permite el conocimiento de una cuestión de validez suscitada en el marco de un procedimiento por infracción de patente, por parte de la División local o regional competente para dilucidar la infracción, a su discreción. Aparte de ello, el art. 33.7 llega incluso a admitir el juego de la autonomía de la voluntad para lidiar con las acciones de nulidad de derechos de patente, no solo las que se planteen con carácter incidental, sino también, principal. Aunque es cierto que se trata de una autonomía de la voluntad limitada a las distintas Divisiones que conforman la organización judicial del TUP.

¹⁵¹ Véase el apartado 5.3 del capítulo segundo de esta obra, donde enunciamos algunos de los problemas sobre competencia judicial que suscita la lectura de dicho convenio, el cual tendremos en cuenta a lo largo del presente estudio.

¹⁵² Conforme a su art. 1, el TUP resolverá litigios relativos a las patentes europeas, con y sin efecto unitario.

53. En definitiva, la solución propuesta por el Acuerdo TUP, pese a no coincidir con la que proponemos en la presente obra, pondría fin a muchos de los problemas que, en la actualidad, se erigen por razón de la configuración como exclusivo del foro de competencia para los litigios sobre validez de las patentes¹⁵³, como veremos a lo largo de esta obra. Ello no obstante, no impide que consideremos apropiada la modificación del Reglamento Bruselas I *bis*, en el sentido de que se elimine la exclusividad del foro de competencia judicial internacional para lidiar con la validez de los derechos de patente. Es más, consideramos imprescindible dicha modificación para la correcta (y necesaria) interrelación de ambos instrumentos en la práctica¹⁵⁴.

¹⁵³ De hecho, se ha señalado en la doctrina la posibilidad de modificación de la jurisprudencia del TJUE en relación con la consideración de los tribunales del Estado de registro como los mejor situados para conocer de la validez de los derechos de patente (asuntos *Duijnstee* y *GAT*), a raíz de la instauración del TUP. *Vid.* Baratta, R.: “The Unified... *cit.*”, p. 110.

Asimismo, prueba de la adecuación de soluciones como la del Acuerdo TUP es la instauración de sistemas judiciales muy similares en Estados ajenos al sistema Bruselas I. Nos referimos al Tribunal Federal suizo de Patentes, el cual tendrá competencia judicial exclusiva sobre aquellas acciones que impliquen la aplicación del derecho material de patentes, *vid.* Bertholet, J. y Killias, P.A.: “La création de juridictions spécialisées: l’exemple du Tribunal fédéral des brevets”, en de Werra, J. (ed.): *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, Université de Genève/Bruylant, L.G.D.J./Schulthess, Zurich/Bruselas/París, 2010, pp. 101-127, en especial p. 115 (ahora bien, se trata de un tribunal meramente estatal, al que solo Suiza le otorga jurisdicción).

¹⁵⁴ Véase, respecto a la (des)coordinación de ambos instrumentos en materia de competencia judicial exclusiva, el apartado 5.4 del capítulo tercero de esta obra. Este problema ya lo pusimos de manifiesto en Gandía Sellens, M.A.: “Cuestiones prácticas en torno al nuevo Tribunal Unificado de Patentes. ¿Progreso o retroceso?”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, vol. 13, 2013, pp. 873-897 y en Gandía Sellens, M.A.: “The relationship between the Brussels I Regulation Recast and the Agreement on a Unified Patent Court, specially focusing on patent infringement: when reality exceeds fiction”, en Bergé, J.S.; Francq, S.; Gardeñes Santiago, M. (eds.): *Boundaries of European Private International Law*, Bruylant, Bruselas, 2015, pp. 619-635.

7.3. El Derecho nacional de Escocia y Polonia

54. Según el Informe elaborado por A. NUYTS para la Comisión Europea, sobre la competencia judicial residual¹⁵⁵, en los ordenamientos jurídicos nacionales de Escocia y Polonia, la validez de los derechos extranjeros de propiedad industrial (y, por tanto, de patente) no se considera expresamente vinculada al Estado de registro.

55. En efecto, por lo que respecta a Polonia, en su informe nacional en el marco de dicho estudio para la Comisión Europea¹⁵⁶, se señala, en relación con los foros de competencia judicial exclusiva, que en su ordenamiento no se contiene ninguna provisión relativa a los derechos de propiedad intelectual sujetos a registro. Sin embargo, se añade que el ordenamiento jurídico polaco reconoce competencia exclusiva a los órganos judiciales extranjeros sobre la base del principio de reciprocidad, esto es, cuando en las jurisdicciones extranjeras se reconozca la competencia exclusiva de los tribunales polacos, sin importar la materia.

Nos situamos entonces ante un nuevo criterio para fundamentar la competencia exclusiva, es decir, el de la reciprocidad. Criterio, este, que a nuestro parecer no guarda relación alguna, *ratione materiae*, con la materia que

¹⁵⁵ Nuyts, A.: Study on residual jurisdiction (service contract with the European Commission JLS/C4/2005/07-30-CE)0040309/00-37), de 6 de julio de 2007 (Informe Nuyts, en adelante), pp. 70-71. Disponible en: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

¹⁵⁶ Radwan-Röhrenschef, M. y Jankowska, E.: “National Report for Poland on Residual Jurisdiction”, 2007, punto 19, letra c), p. 21. Disponible en: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_resid_jurisd_poland_en.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

nos ocupa. El uso de este criterio para fundamentar la competencia judicial exclusiva en materia de validez de los derechos de patente responde, pues, al reconocimiento de la soberanía de las autoridades extranjeras por el tratamiento parejo que recibirán las autoridades polacas, sin tener en consideración la adecuación o no de la medida en relación con la materia afectada.

56. En cuanto a Escocia, su informe nacional –en el marco del mencionado estudio¹⁵⁷– enumera los foros de competencia judicial internacional exclusiva de los tribunales escoceses en los asuntos internacionales de corte civil y mercantil. Sorprende que se recojan todos y cada uno de los foros de competencia judicial exclusiva listados en el Convenio de Bruselas/Reglamento Bruselas I y, sin embargo, se obvie el relativo a la validez de los derechos de propiedad industrial sujetos a registro, de entre los que se encuentra el derecho de patente. No obstante, sí se recoge un aserto general en relación con la validez de las inscripciones en registros públicos, pero nada se indica sobre la validez intrínseca de los derechos de patente (o de propiedad industrial sujetos a registro).

57. En resumen, vemos que, en estos dos ordenamientos jurídicos nacionales no se ha considerado necesario incluir una norma específica *ratione materiae* atribuyendo a sus órganos judiciales la competencia exclusiva para conocer de los derechos de patente nacionales concedidos por sus respectivas oficinas nacionales de patente. Lo cual demuestra que, en la actualidad, ya

¹⁵⁷ Reid, S. y Gunnyeon, M.: “National Report for Scotland on Residual Jurisdiction”, 2007, punto 19, letra c), p. 14. Disponible en: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_resid_jurisd_scotland_en.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

constituye una realidad la solución que aquí defendemos, si bien circunscrita a la escala nacional.

8. Conclusiones al capítulo primero

58. Desde una perspectiva histórica, se pone de manifiesto que, en sus orígenes, las invenciones (o presuntas invenciones) gozaban de una protección basada en un acto graciable del Rey o soberano del lugar, quien otorgaba, con total arbitrariedad, monopolios a quienes se atribuían la autoría de uno u otro artilugio. El paso del tiempo, trasladó esta función a las oficinas nacionales de patente y, más tarde, la facultad se extendió a la Oficina Europea de Patentes, en concurrencia con estas últimas.

Antaño, la autoridad del soberano se imponía en el proceso de concesión; más tarde, esta función se asumió por órganos administrativos nacionales. Y con la firma del Convenio de Bruselas, la discreción de los Estados para otorgar derechos de patente llevó a introducir la norma de competencia judicial exclusiva en el plano multilateral.

En 1977, la Oficina Europea de Patentes comenzó a otorgar patentes europeas validables como patentes nacionales y, a partir de entonces, consideramos que la justificación para mantener la norma de competencia judicial exclusiva se desvaneció. Ya no eran los órganos estatales los encargados de conceder los derechos de patente (al menos, no siempre), sino que se facultó a un organismo independiente a realizar esa labor.

A parte de ello, una vez concedida la patente, los Estados designados en las patentes europeas, no efectúan ninguna comprobación sobre su validez, salvo que las partes insten a los órganos judiciales a llevarla a cabo. No hay, pues, comprobación *ex officio* por parte de los Estados. Por tanto, el vínculo con el Estado donde la patente se registra, ha quedado eliminado. Pero aun, a día de hoy, dicho Estado sigue manteniendo la competencia judicial exclusiva sobre los derechos de patente depositados en su territorio. Un criterio de competencia que, debido a su carácter exclusivo, implica una serie de obstáculos en la litigación internacional de los derechos de patente que son, en la mayoría de casos, insalvables, como veremos a lo largo de la presente obra. En consecuencia, en los próximos capítulos desgranaremos algunos problemas que esta norma procesal suscita en la práctica, y cómo sería la realidad si prescindieramos de la misma.

CAPÍTULO II. ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES GENERALES EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE PATENTES

1. Introducción al capítulo segundo

59. Abordar el tema de la competencia judicial internacional¹⁵⁸ en un ámbito tan específico como la validez de los derechos de patente y su influencia en los litigios relativos a la infracción de estos derechos exige, como punto de partida, conocer precisamente en qué consiste la conducta de la vulneración de patentes. En otras palabras, no se pueden estudiar los aspectos procesales sin analizar primero la dimensión sustantiva. Así pues, examinaremos, en este capítulo, los aspectos sustantivos de la conducta de infracción de patentes, además de ocuparnos –con carácter general– de los criterios de atribución de competencia judicial internacional en esta materia (aspectos procesales).

Todo ello con la intención de proveer de una base sólida a nuestro estudio, de modo que el presente capítulo actúe de preludeo para el análisis de los distintos foros de competencia judicial internacional aplicables a las pretensiones relacionadas con las conductas de infracción de patentes. De esta suerte, desgranaremos los problemas suscitados en cada uno de esos foros, con el objeto de comprobar si la abolición de la competencia judicial internacional exclusiva relativa a la validez de los derechos de patente flexibilizaría la litigación internacional en la materia.

¹⁵⁸ En la presente obra se utilizará la expresión “competencia judicial internacional”, por ser la más habitual. Ello sin perjuicio de que, pudieran emplearse expresiones como “competencia territorial interna comunitaria” (o adaptando el concepto a nuestros tiempos, “competencia territorial interna de la Unión Europea”). Véase, Desantes Real, M.: *La competencia judicial en la Comunidad Europea*, Bosch, Barcelona, 1986, p. 396.

Con este fin descrito, trataremos, en el presente capítulo, seis epígrafes distintos. En primer lugar, dedicaremos unas líneas a la noción de la conducta de infracción de patente; seguidamente, nos referiremos a las controversias a las que puede dar lugar una conducta presuntamente infractora; en tercer lugar, haremos alusión a las distintas opciones para proteger una invención en varios Estados. A continuación proseguiremos con la vertiente procesal de la materia, centrándonos en las nociones de jurisdicción y competencia judicial internacional, así como el impacto del principio de territorialidad en este ámbito. Después dedicaremos unas líneas a concretar los distintos foros de competencia en la materia y, posteriormente, aludiremos a las situaciones problemáticas en la determinación de dicha competencia. Finalmente, nos referiremos a la necesidad de un consenso global que lidie con la referida problemática, como conclusión al capítulo.

2. Aspectos sustantivos básicos de la conducta de infracción de patente

60. Como acabamos de indicar, comenzaremos el estudio que pretendemos abordar en esta obra, partiendo de la noción de la conducta de la infracción de los derechos de patente. Se trata de un concepto jurídico que apenas se encuentra definido en los textos legales de índole mundial y regional. En este epígrafe analizaremos esos instrumentos y extraeremos elementos comunes a este concepto clave para abordar nuestra investigación.

2.1. Punto de partida: la calificación

61. El primer paso para saber qué norma de competencia judicial internacional aplicar debe ser calificar la pretensión del demandante¹⁵⁹. En efecto, la calificación consiste en la operación de incardinar o subsumir unos determinados hechos en el supuesto de hecho de una norma jurídica¹⁶⁰, ya se trate de una norma que determine la competencia judicial internacional o la ley aplicable¹⁶¹. Ahora bien, existen diferencias metodológicas en el objeto de la calificación en función de si se pretende determinar la competencia judicial internacional o la ley aplicable. Así, para determinar la primera, se tomará en cuenta “el conjunto de la acción” y para determinar la segunda, habrá que estar a las “cuestiones jurídicas” controvertidas¹⁶².

Una incorrecta calificación puede llevar a que se yerre en la aplicación de la norma de atribución de competencia. Algo que en la práctica desembocaría, como mínimo, en un retraso temporal en la obtención de la sentencia judicial decisoria, caso de que se quieran reparar las consecuencias del error. La correcta calificación jurídica del supuesto de hecho ante el que nos encontramos es, pues, de suma importancia.

¹⁵⁹ Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: *Derecho internacional privado*, vol. I, 15ª ed., Comares, Granada, 2014, p. 145.

¹⁶⁰ Lapiedra Alcamí, R. y Reig Fabado, I.: “Artículo 12”, en Cañizares Laso, A.; de Pablo Contreras, P. *et al.* (Dir.): *Código Civil comentado*, volumen I, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 150-151.

¹⁶¹ Así ocurre desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español, *vid.* Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: *Derecho... op. cit.*, pp. 146-147.

¹⁶² *Ibid.*, p. 148.

2.1.1. La correcta calificación jurídica de la conducta de infracción de patentes

62. La repercusión que puede entrañar una incorrecta calificación jurídica hace que nos planteemos determinar, con carácter previo al estudio de la competencia judicial internacional en los conflictos derivados de infracciones de derechos de patente, qué ordenamiento jurídico determinará la naturaleza jurídica del supuesto planteado.

En la doctrina se defienden varias posturas a la hora de determinar cómo calificar jurídicamente. Algunos autores defienden que se haga conforme a las normas del foro¹⁶³, otros según la *lex causae*¹⁶⁴ y, otros, que se califique por conceptos autónomos, propios de la disciplina del Derecho internacional privado¹⁶⁵. En relación con la conducta de infracción de patentes, BARIATTI se

¹⁶³ Martin, E.: “De l’impossibilité d’arriver à la suppression définitive des conflits de lois”, *Journal du Droit international privé*, 1897, pp. 250-251. Este autor se manifiesta a favor de la calificación conforme a la *lex fori*, excepto para determinar la naturaleza mueble o inmueble de los objetos, para los que defiende una calificación conforme a la *lex situs*. También *vid.* Yasseen, M.K.: “Problèmes relatifs à l’application du droit étranger”, *Recueil des Cours*, vol. 106, 1962, pp. 584-585. Para este autor, la calificación debe realizarse conforme a la ley del foro, con la única excepción de que este ordenamiento remita a otro para la cuestión de la calificación. Véase también Fauvarque-Cosson, B.: *Libre disponibilité des droits et conflits de lois*, L.G.D.J., París, 1996, p. 56 y el trabajo de compilación de las distintas posturas doctrinales que el autor realiza en las páginas precedentes.

¹⁶⁴ Despagnet, F.: “Des conflits des lois relatifs à la qualification des rapports juridiques”, *Journal du Droit international privé*, 1898, pp. 272-273.

¹⁶⁵ Von Overbeck, A.E.: “Les questions générales du droit international privé à la lumière des codifications et projets récents: cours général de droit international privé”, *Recueil des Cours*, vol. 176, 1982, pp. 92-93. Más recientemente, Haftel, B.: “Entre « Rome II » et « Bruxelles I » : l’interprétation communautaire uniforme du Règlement « Rome I »”, *Journal du Droit International*, núm. 3, 2010, p. 764. También, Cebrián Salvat, M.A.: “Estrategia procesal y litigación internacional en la Unión Europea: distinción entre materia contractual y extracontractual”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 6, núm. 2, octubre de 2014, p. 320.

inclina por defender que debe interpretarse con autonomía de lo dispuesto en las normas nacionales¹⁶⁶.

63. A nuestro entender, y sin ánimo de pronunciarnos *in extenso* sobre esta cuestión (ya que no es el objeto de nuestro estudio), somos partidarios de aplicar conceptos independientes de los ordenamientos jurídicos nacionales cuando se trate de determinar la competencia judicial en casos que presenten elementos de extranjería. Nos parece que esta sería, en puridad, la solución más neutra y respetuosa con todos los ordenamientos involucrados en la relación jurídica controvertida. Sin embargo, somos conscientes de la poca practicidad de esta solución, habida cuenta de la ausencia de voluntad política de los Estados en aunar esfuerzos para materializar textos jurídicos de alcance internacional que cubran los tres sectores principales del Derecho internacional privado (esto es, competencia judicial internacional, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras¹⁶⁷). No obstante, consideramos que se debe aspirar a ello en aras de proporcionar una máxima seguridad jurídica uniforme para todos (o la mayoría) de Estados de la Comunidad Internacional.

En este sentido, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (en adelante, la AIPPI)¹⁶⁸, en su Resolución sobre “Responsabilidad por infracción indirecta, por contribución, de derechos

¹⁶⁶ Vid. Bariatti, S.: “The Law Applicable to the Infringement of IP Rights under the Rome II Regulation”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, p. 69.

¹⁶⁷ *Ibid.*, pp. 76-79.

¹⁶⁸ Se trata de una Asociación cuyo objetivo es mejorar la regulación, a nivel internacional, de los derechos de propiedad intelectual. Su principal ámbito de influencia es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI). Vid. su página web: <https://www.aippi.org/?sel=aims> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

de propiedad industrial e intelectual - ciertos aspectos de la infracción de patente” adoptada en 2010¹⁶⁹ (en adelante, Resolución de la AIPPI de 2010), confirmó lo resuelto dos años antes en su Resolución sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de derechos de propiedad industrial e intelectual”¹⁷⁰ (en adelante, Resolución de la AIPPI de 2008). En dicho documento, la AIPPI, en el párrafo primero de la parte resolutive, recomendó que los principios básicos relativos a la infracción de patentes fuesen armonizados en todas las jurisdicciones. Ello permitiría aplicar el mismo concepto de infracción de patentes en cualquier Estado en el que se litigara y, además, aportaría determinación y claridad de los elementos característicos de la conducta infractora.

64. En efecto, la definición de una determinada conducta es necesaria para saber si unos determinados hechos se pueden considerar constitutivos de la misma y, así, proceder a subsumirlos en su categoría jurídica (calificación). Por ello, se afirma en la doctrina que el uso de “conceptos jurídicamente muy definidos” ayuda a simplificar la labor del juzgador a la hora de calificar¹⁷¹. De ahí que consideremos conveniente definir qué se entiende por infracción de derechos de patente. Es decir, cuáles son los rasgos que han de concurrir en una conducta para que se pueda considerar como infractora de un derecho de patente.

¹⁶⁹ Resolución de la AIPPI Q204P adoptada en su Congreso de París de 6 de octubre de 2010. Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/204P/RS204PSpanish.pdf> (última consulta el día 15 de septiembre de 2015).

¹⁷⁰ Resolución de la AIPPI Q204 adoptada en su Congreso de Boston de 10 de septiembre de 2008. Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/204/RS204Spanish.pdf> (última consulta el día 15 de septiembre de 2015).

¹⁷¹ Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: *Derecho... op. cit.*, p. 147.

2.1.2. La ausencia de un concepto uniforme de infracción de patentes a nivel internacional

65. En la actualidad no existe un concepto uniforme de infracción de patentes que nos permita reconocer, con seguridad, una conducta ilícita, independientemente del Estado en el que se lleve a cabo. No obstante, existen algunas directrices: 1) en convenios de carácter mundial, 2) en tratados de alcance regional, 3) en la normativa nacional y 4) en recomendaciones de los principales organismos internacionales. Tras su análisis, subrayaremos los elementos comunes advertidos, los cuales sirven de guía determinar qué se entiende por infracción de derechos de patente.

2.1.2.1. Convenios multilaterales de alcance mundial

66. En el plano mundial, son varios los convenios internacionales aplicables a los derechos de patente, a saber: el Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883¹⁷² (en adelante, Convenio de París); el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 19 de junio de 1970¹⁷³ (en adelante, Convenio PCT, conocido así por sus siglas en inglés); el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994)¹⁷⁴, en adelante, Acuerdo ADPIC; y el Tratado

¹⁷² Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 828, núm. 11851.

¹⁷³ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1160, núm. 18336.

¹⁷⁴ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 299, núm. 1197.

sobre Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000¹⁷⁵ (en adelante Tratado PLT, conocido así por sus siglas en inglés), entre otros.

Pese a esta prolija regulación, tan solo el Acuerdo ADPIC provee de una definición de vulneración de patentes, pero únicamente en lo que atañe a la infracción directa, dejando, pues, sin definir, la infracción indirecta. En su art. 28.1, el citado Convenio indica que el titular de una patente puede “[...] *impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente*”, y lo mismo se prevé respecto a las patentes de procedimiento. Sin embargo, el propio Acuerdo no indica qué se ha de entender por cada una de estas conductas, de modo que deben definirse en relación con el ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio¹⁷⁶.

2.1.2.2. Convenios multilaterales de alcance regional

67. En el plano regional, es de destacar el Acuerdo sobre patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989¹⁷⁷ (en adelante, Acuerdo de Luxemburgo de 1989), que, sin embargo, no llegó a entrar en vigor. Pese al fracaso de este convenio, cabe señalar que es de interés por ser un instrumento de carácter multilateral que aborda un concepto de infracción directa e indirecta de los derechos de patente. Sus arts. 25 y 26

¹⁷⁵ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 2340, núm. 41939.

¹⁷⁶ Pires de Carvalho, N.: *The TRIPS Regime of Patents and Test Data*, 4ª ed., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2014, p. 356.

¹⁷⁷ DO L núm. 401 de 30 de diciembre de 1989.

señalan ambos conceptos, respectivamente. Así, a los efectos de este Convenio, por un lado, se consideran como actos susceptibles de infracción directa:

“[...] a) fabricar, ofrecer, introducir en el mercado o utilizar el producto objeto de la patente o bien importarlo o almacenarlo con estos fines; b) utilizar un procedimiento objeto de la patente u ofrecerlo para que se utilice en el territorio de los Estados contratantes cuando el tercero supiere, o las circunstancias hicieren evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente; c) ofrecer, introducir en el mercado o utilizar el producto obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente o bien importarlo o almacenarlo con estos fines”¹⁷⁸.

68. Por otro lado, se establecen como actos de infracción indirecta aquellos que consistan en “[...] proporcionar u ofrecerse a proporcionar [...] a persona distinta de la facultada para explotar la invención patentada, los medios relacionados con algún elemento esencial de esa invención”, siempre que tales medios sean aptos para llevarla a efecto y se realicen por un tercero que no cuente con el consentimiento del titular del derecho de patente. Además, se exige que ese tercero actúe a sabiendas de que esos actos llevan a vulnerar la patente, o que las circunstancias hagan evidente dicha intención.

Este instrumento jurídico, como hemos indicado, no entró en vigor, de modo que no sirve a efectos de establecer un concepto actual válido a nivel internacional, si bien su dicción puede guiarnos en la búsqueda de la noción de infracción de patentes. De todos modos, su gran valor radica en que en este instrumento se ha inspirado el reciente Acuerdo TUP, pues sus arts. 25 y 26,

¹⁷⁸ Para una explicación detallada véase: Benyamini, A.: *Patent Infringement in the European Community. IIC Studies. Volume 13*, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich, 1993, pp. 21-25.

relativos a la infracción directa e indirecta de los derechos otorgados por la patente europea con efecto unitario, son un calco del mencionado Acuerdo de 1989.

2.1.2.3. Legislaciones nacionales

69. En el plano estatal, la vasta cantidad de Estados que conforman la Comunidad Internacional hace que no podamos abordar el análisis de todas las distintas legislaciones estatales en materia de patentes, pues no es el objeto de la presente obra abarcar con minuciosidad qué debe entenderse por infracción de patentes. No obstante, se pretende dar al lector una visión global de las tendencias actuales al respecto, con el objeto de conocer la conducta respecto de la cual se quieren abordar los problemas de competencia judicial internacional.

Así, consideramos pertinente analizar las legislaciones de los cinco países en que mayor número de solicitudes de patentes se presentan, tanto solicitadas por residentes como por extranjeros. De hecho, estos países representan más del 70% del volumen de patentes concedidas a nivel mundial en 2014¹⁷⁹. Por ello, consideramos que es una muestra suficientemente representativa. También analizaremos la normativa española, ya que este trabajo se incardina en la disciplina del Derecho internacional privado español,

¹⁷⁹ Véase el documento “Infographics” elaborado por la OMPI, disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_systems_2014.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

puesto que esta disciplina siempre parte de un ordenamiento específico, esto es, propio de un determinado Estado¹⁸⁰.

En esta línea y según el Informe de la OMPI sobre los índices mundiales relativos a la explotación de derechos de propiedad intelectual de 2014¹⁸¹, los países que ostentan las cinco primeras posiciones en la clasificación mundial por número de solicitudes de patentes presentadas son China, Estados Unidos de América, Japón, Corea del Sur y Alemania. Nos centraremos, pues, en estos cinco Estados, y añadiremos España a nuestro estudio, tal y como hemos justificado antes.

2.1.2.3.1. China

70. La Ley de Patentes china, de 12 de marzo de 1984¹⁸² (en adelante Ley china de Patentes), contiene, en su art. 69, una enumeración de los actos que constituyen una infracción directa de patente, si bien el precepto ha de ser interpretado *a sensu contrario*. Conforme a dicho precepto, constituyen actos de infracción: usar, vender, importar u ofrecer un producto, ya sea patentado o que resulte de la aplicación del procedimiento protegido por patente, sin el consentimiento del titular de la patente.

¹⁸⁰ Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.: *Derecho internacional... op. cit.*, p. 75: “El Derecho internacional privado se presenta [...] como un sector del Derecho privado estatal cuya razón de ser y objeto es la regulación de las relaciones y situaciones privadas de carácter internacional generadas entre particulares, o sujetos que no siéndolo actúen como tales”. (Énfasis añadido).

¹⁸¹ OMPI: *World Intellectual Property Indicators*, 2014, p. 24, disponible en la página web oficial de la OMPI: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

¹⁸² Esta Ley ha sido objeto de varias modificaciones. Véase el texto en vigor (en inglés) en la página web oficial de la OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=178664 (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

La infracción indirecta, sin embargo, no se encuentra regulada en ningún texto legal. No obstante, se ha recogido en la práctica jurisprudencial (con fuerza de ley en China¹⁸³) una serie de condiciones que han de cumplirse para que concurra infracción indirecta: a) que los medios suministrados se utilicen para perpetrar actos de infracción directa; b) que los medios suministrados sean piezas especialmente apropiadas para posibilitar un uso infractor; c) que al tiempo de suministro de los medios, dicha idoneidad y el uso infractor intencionado sean conocidos por el suministrador o resulten obvios dadas las circunstancias¹⁸⁴.

71. Para determinar la concurrencia de infracción de una invención patentada, en el producto infractor deben concurrir todos los elementos de la invención protegida, ya sea forma literal o mediante la doctrina de los equivalentes. El Tribunal Supremo chino emitió el 16 de diciembre de 2011 una “Opinión sobre algunos asuntos relativos a la adjudicación de los derechos de propiedad intelectual para fomentar el desarrollo y la prosperidad de la cultura socialista y promover el desarrollo económico autónomo y coordinado”. Según este dictamen, para que haya equivalencia entre elementos diferentes, se exige que ambos elementos realicen la misma función, que la lleven a cabo del mismo modo, consiguiendo el mismo resultado. Además, esa intercambiabilidad entre elementos o medios debe ser fácilmente concebible

¹⁸³ Allen and Overy: *Chinese Supreme Court brings about sea change for patent litigation in China*, 13 de febrero de 2012, publicado online: <http://www.allenoverly.com/publications/en-gb/Pages/Chinese-Supreme-Court-brings-about-sea-change-for-patent-litigation-in-China.aspx> (última visita el día 15 de septiembre de 2015)

¹⁸⁴ Párrafo segundo del Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo chino de la AIPPI (2008). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <http://www.aippi-china.org/wtyj/zgfhjy/200905/P020090506507832003231.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

para una persona experta en la materia¹⁸⁵. Asimismo, pese a que no se alude a la exigencia de que no concurren excepciones que legitimaran la infracción, este requisito es reconocido en la práctica¹⁸⁶.

2.1.2.3.2. Estados Unidos de América

72. En los Estados Unidos de América, la Sección 271.a) del Título 35 del Código de Estados Unidos¹⁸⁷ indica que la infracción directa de una patente se produce cuando alguien fabrica, usa, vende, ofrece para vender o importa una invención patentada en el territorio de los Estados Unidos sin autorización. No es necesario que concorra el elemento subjetivo de la culpa¹⁸⁸.

En cuanto a la modalidad de infracción indirecta, en Estados Unidos se divide en dos categorías, la inducción a la infracción y la contribución a la infracción. Por una parte, la inducción a la infracción viene regulada en la Sección 271 b) del Título 35 del Código de Estados Unidos, si bien el precepto solo indica que el que induzca a otro a la infracción de una patente será responsable como infractor. La jurisprudencia estadounidense ha matizado esta conducta, requiriendo que se produzca una infracción directa por el sujeto

¹⁸⁵ Allen and Overy: *Chinese Supreme Court... cit.*

¹⁸⁶ Yan, W.J.: “Study on the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement – Focus on Laws and Practices Comparison China and Japan”, *Institute of Intellectual Property Bulletin*, 2005, p. 123.

¹⁸⁷ Título 35 del Código de Estados Unidos de 19 de julio de 1952, con sus subsiguientes modificaciones. El Código estadounidense se encuentra disponible en línea en la página web oficial del Congreso de los Diputados de Estados Unidos: <http://uscode.house.gov/> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

¹⁸⁸ Véase, para más información sobre la infracción directa de patente en Estados Unidos, Keyhani, D.: “Patent Law in the Global Economy: a Modest Proposal for U.S. Patent Law and Infringement Without Borders”, *Vilanova Law Review*, vol. 54, 2009, pp. 293-296. Rantanen, J.A.: “An Objective View of Fault in Patent Infringement”, *American University Law Review*, vol. 60, 2011, pp. 1576-1577.

inducido a ello y que el sujeto inductor lleve a cabo, a sabiendas, acciones destinadas a que el inducido vulnere de forma directa la patente¹⁸⁹.

Por otra parte, la contribución a la infracción viene regulada en el siguiente inciso de la Sección 271. Según este artículo, será responsable de contribución a una infracción quien ofrezca para la venta, venda o importe a los Estados Unidos un componente de una máquina patentada, o una combinación o composición, o un material o aparato para su uso para ejecutar un procedimiento patentado, a sabiendas de que el mismo está especialmente fabricado o adaptado para un uso infractor y que no se trate de productos de comercio corriente susceptibles de usos no infractores (salvo que estos últimos se combinen con otros elementos para ejecutar una realización patentada). Deben concurrir los requisitos de la infracción directa en la conducta llevada a cabo indirectamente para que se reconozca que se ha producido una infracción indirecta¹⁹⁰.

73. Además, la infracción se puede llevar a cabo por una exacta coincidencia de todos los elementos entre el producto infractor y el producto

¹⁸⁹ Oros, N.: “Infringement Twice Removed: Inducement Of Patent Infringement For Overseas Manufacture Of Infringing Products Imported By Another”, *Computer Law Review and Technology Journal*, vol. X, 2006, pp. 166-169. Braier, P.A. y Jayaprakash, A.M.: “Indirect patent infringement in the US: Points to consider for generic and API manufacturers”, *Journal of Generic Medicines*, vol. 4, 2007, pp. 289-290. Rantanen, J.A.: “An Objective View... *cit.*”, pp. 1577-1579.

¹⁹⁰ Párrafo segundo del Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo estadounidense de la AIPPI (2008). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/204/GR204usa.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015). Braier, P.A. y Jayaprakash, A.M.: “Indirect patent infringement... *cit.*”, pp. 290-291.

patentado (infracción literal) o mediante la doctrina de los equivalentes¹⁹¹. Los requisitos para la aplicación de esta doctrina en Estados Unidos son los siguientes: a) que el producto presuntamente infractor ejecute sustancialmente la misma función que el producto patentado; b) que lo haga de una manera sustancialmente similar; c) que consiga sustancialmente el mismo resultado o efecto¹⁹². La intencionalidad o mala fe del infractor no se toma en cuenta. Además, el hecho de que el producto infractor se haya llevado a cabo de forma independiente no es relevante a la hora de aplicar esta doctrina¹⁹³.

2.1.2.3.3. Japón

74. En Japón, la Ley núm. 121, de 13 de abril de 1959 ha sido objeto de varias modificaciones¹⁹⁴ (en adelante, Ley japonesa de Patentes). Tanto la infracción directa como la indirecta se encuentran reguladas en dicho texto legal. La infracción directa viene regulada por el juego de sus arts. 68 y 2.3. Conforme al art. 68, *a sensu contrario*, se infiere que constituye una infracción directa de patente la ejecución desautorizada de la patente con fines

¹⁹¹ Haynes, M.N.: “Clearing the Patent Minefield – A Guide to Avoiding Infringement”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 86, 2004, p. 513. Haley, J.F. y McCabe W.J.: “United States”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, p. 279.

¹⁹² Párrafo primero del Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” elaborado por el Grupo estadounidense de la AIPPI (2003). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: http://www.aippi-us.org/images/q175_usa.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015). *Vid.* también, Haley, J.F. y McCabe W.J.: “United States... *cit.*”, p. 279.

¹⁹³ Vidal-Quadras Trias de Bes, M.: *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2005, pp. 212-218.

¹⁹⁴ Según la página web oficial de la OMPI, véase: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=299486 (última visita el día 15 de septiembre de 2015). La traducción de esta Ley al inglés está disponible en la página web oficial del Ministerio de Justicia japonés: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&k=y=patent+act&page=51> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

económicos. Ahora bien, para saber qué actos constituyen la ejecución de una patente hay que acudir al art. 2, en su inciso 3, que establece que se consideran actos de efectiva puesta en práctica de una invención patentada los siguientes: la fabricación, el uso, el arrendamiento, la cesión, la exportación, la importación o el ofrecimiento para la cesión o el arrendamiento de un producto patentado. En el caso de patentes de procedimiento, se considerarán llevadas a efecto cuando se utilice el procedimiento y, si se trata de patentes de procedimiento para fabricar un producto, se entenderán ejecutadas cuando se efectúen los actos descritos para las patentes de producto y, además, cuando se use el procedimiento patentado.

Asimismo, la doctrina japonesa ha interpretado algunas de las acciones mencionadas, de modo que ha aclarado que el ofrecimiento incluye la distribución de catálogos, panfletos y muestras. También se ha referido a la fabricación, puntualizando que la misma incluye todos los actos implicados en el proceso de fabricación (como la importación y venta), de manera que si la fabricación (como proceso de ensamblaje) se lleva a cabo fuera de Japón, pero otra parte del proceso se ejecuta en Japón, se considerará que hay infracción. Asimismo resulta interesante resaltar que estos actos constituirán infracción siempre que conlleven ánimo de lucro (estén afectos a una actividad económica), independientemente de si fueron cometidos sin tener conocimiento de la existencia de la patente¹⁹⁵.

75. En cuanto a la infracción indirecta, ésta viene regulada en el art. 101 de la Ley japonesa de Patentes. Conforme a este artículo, se consideran

¹⁹⁵ Vid. Otsuki, M.: “Japan”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, pp. 177-178.

como infracción indirecta las acciones de producir, arrendar, importar u ofertar cualquier producto para ser usado exclusivamente para la materialización de un producto patentado, o para la resolución de un problema mediante ese producto patentado, o para, a su vez, arrendarlo o exportarlo, o para obtener un producto para ser usado exclusivamente para ejecutar un procedimiento patentado, o resolver un problema mediante dicho procedimiento, o, a su vez, arrendar o exportar ese procedimiento objeto de patente.

Asimismo, se califican de infracción indirecta los mencionados actos cuando su aptitud no se limite exclusivamente al uso o producción del bien o procedimiento patentado sino que, además, sean indispensables para esos fines y concurra el elemento subjetivo de que los medios proporcionados vayan a utilizarse para materializar una invención patentada¹⁹⁶. Ahora bien, no es un requisito para la comisión de una infracción indirecta que efectivamente se lleve a cabo uno de los actos de infracción directa enumerados¹⁹⁷.

76. En otro orden de ideas, hay que aludir a la infracción literal y a la infracción por equivalencia (doctrina de los equivalentes), pues ambas son formas de infringir (ya sea directa o indirectamente) sancionadas en Japón. Por una parte, respecto a la infracción literal, es aquella que se produce cuando se

¹⁹⁶ Para una explicación ejemplificada de la infracción indirecta de patentes en Japón véase: Okuyama, S.: *Patent Infringement Litigation in Japan*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, 2007, p. 13. Disponible en: <http://quon-ip.jp/30e/Patent%20Infringement%20Litigation%20in%20Japan.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

¹⁹⁷ Párrafos segundo y tercero del Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo japonés de la AIPPI (2008). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/204/GR204japan.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

vulneran todas las reivindicaciones descritas en la solicitud de una invención patentada. Así se desprende del art. 70 de la Ley japonesa de patentes¹⁹⁸.

Por otra parte, en cuanto a la infracción por equivalencia, esta fue reconocida en Japón a través de la práctica jurisprudencial. Así, el Tribunal Supremo japonés exige que concurren cinco requisitos para que se aplique la doctrina de los equivalentes: a) que los elementos que no coinciden con las reivindicaciones descritas en la solicitud de la patente supuestamente vulnerada no constituyan partes esenciales de la invención; b) que los elementos no coincidentes con la invención patentada sirvan para la misma función si esos mismos elementos se intercambiaran con los de la invención patentada; c) que dicho intercambio resultara obvio para un experto en la materia que hubiese querido llevar a cabo la ejecución de la patente vulnerada en el momento en que se vulneró; d) que el producto obtenido tras la presunta vulneración de la patente no se hubiese podido obtener según el estado de la técnica anterior a la fecha de concesión de la patente y su obtención no era obvia para un experto en la materia; e) que no exista ninguna excepción que permita descartar que la conducta es constitutiva de infracción¹⁹⁹.

¹⁹⁸ Para ahondar más en el tema véase Otsuki, M.: “Japan”... *cit.*, pp. 179-180. También, Okuyama, S.: *Patent Infringement... op. cit.*, p. 10.

¹⁹⁹ Párrafo primero del Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” elaborado por el Grupo japonés de la AIPPI (2003). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/175/GR175japan.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015). *Vid.* asimismo Vidal-Quadras Trias de Bes, M.: *Estudio sobre los requisitos... op. cit.*, pp. 219-221. Otsuki, M.: “Japan”... *cit.*, pp. 180-181. También, Okuyama, S.: *Patent Infringement... op. cit.*, pp. 10-12.

2.1.2.3.4. Corea del Sur

77. En Corea del Sur, la infracción directa e indirecta de patentes viene regulada en su Ley de Patentes de 1961²⁰⁰ (en adelante, Ley coreana de Patentes). De un lado, la infracción directa se produce cuando se explota de forma comercial e industrial una invención patentada sin el consentimiento de su titular (art. 94 de dicha Ley, interpretado *a sensu contrario*). El art. 2 de la Ley coreana de Patentes indica que se consideran actos de explotación de una invención patentada los siguientes: la fabricación, el uso, la cesión, el arrendamiento, la importación o la oferta de cesión o arrendamiento de un producto patentado u obtenido mediante un procedimiento patentado, además del uso de un procedimiento patentado.

De otro lado, según el art. 127 de la Ley coreana de Patentes, será considerada como responsable de un acto de infracción indirecta de patente, la persona que, con ánimo de lucro, realice actos de fabricación, cesión, arrendamiento, importación u oferta para cesión o arrendamiento de artículos utilizados exclusivamente para producir un producto patentado o ejecutar un procedimiento patentado. El elemento subjetivo de conocimiento del acto por el infractor no es un requisito exigible para considerar la conducta punible. Además, se entiende que los productos de comercio corriente no pueden dar lugar a una infracción. Asimismo, la infracción indirecta no exige para que se considere cometida que se haya llevado a cabo un acto de infracción directa como requisito previo de consumación de la conducta de infracción indirecta.

²⁰⁰ Ley núm. 950 de 31 de diciembre de 1961, en su versión en vigor, disponible en lengua inglesa en la página web oficial de la OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=281593 (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

Los medios suministrados para llevar a cabo la infracción indirecta se deben considerar esenciales para la ejecución de la invención patentada²⁰¹.

78. Las invenciones en Corea del Sur pueden vulnerarse tanto por vía de infracción literal como aplicando la doctrina de los equivalentes. Para considerar que hay infracción, deben haberse explotado ilícitamente todos los elementos de la invención patentada. Estos elementos pueden coincidir totalmente (infracción literal) o sin concurrir una coincidencia total, de modo que sean intercambiables (infracción por equivalentes).

La doctrina de los equivalentes ha sido asumida por la jurisprudencia coreana, que exige los siguientes requisitos: a) que el producto o procedimiento presuntamente infractor resuelva el mismo problema que la invención patentada; b) que se consigan los mismos efectos; c) que la sustitución resulte obvia para un experto en la materia; d) que el producto o procedimiento presuntamente infringido no fuera de fácil concepción teniendo en cuenta el estado de la técnica en el momento en que se solicitó la patente; e) que no haya excepciones que justifiquen la ejecución de la invención patentada²⁰².

²⁰¹ Párrafos 2 y 3 del Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo coreano de la AIPPI (2008). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: https://aippi.org/download/committees/204/GR204rep_of_korea.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015). Jong, S.J.: “Contributory Patent Infringement in Korea”, *Washington University Journal of Law and Politics*, vol. 2, 2000, pp. 294-296.

²⁰² Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” elaborado por el Grupo coreano de la AIPPI (2003). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://aippi.org/download/committees/175/GR175korea.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

2.1.2.3.5. Alemania

79. En Alemania, la Ley de Patentes de 1936 –modificada en 2013²⁰³– (en adelante, Ley alemana de Patentes), regula explícitamente tanto la infracción directa como la infracción indirecta de patentes. Por una parte, respecto a la infracción directa, el art. 9 de la Ley alemana de Patentes señala que se prohíbe que, sin el consentimiento del titular de la patente, se lleven a cabo actos de fabricación, oferta, puesta en el mercado, uso o importación de un producto patentado o de un producto resultante de un procedimiento patentado, o el uso u ofrecimiento de uso de un procedimiento objeto de patente.

Por otra parte, la infracción indirecta encuentra su regulación en el art. 10 de la Ley alemana de Patentes. Conforme a este precepto, se prohíbe a cualquier persona que no cuente con la autorización del titular de la patente, ofrecer o proveer a otras personas no legitimadas a ejecutar la invención patentada, medios relativos a un elemento esencial de dicha invención, si esa persona suministradora conoce, o resulta obvio de las circunstancias, que esos medios son aptos y se pretenden usar para la ejecución de la invención. La propia Ley añade que se excluye la sanción de dichas conductas cuando los bienes implicados sean de comercio corriente, salvo que medie inducción por parte del suministrador a la persona receptora de los bienes para que esta cometa la infracción.

²⁰³ Ley de Patentes de 5 de mayo de 1936, modificada por la *Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes. Vom 19. Oktober 2013 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 63)*. Disponible en lengua inglesa en la página web oficial de la OMPI: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6128> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

80. Asimismo, se indica que la infracción no será punible si concurre alguna de las excepciones que la legitiman. Además, para considerar la vulneración indirecta de una patente, no es necesario que efectivamente se haya llevado a cabo una conducta de infracción directa²⁰⁴. Respecto a la exigencia de que se trate de elementos esenciales, pueden ser cualesquiera que sean aptos para ejecutar la invención. Sin embargo, lo que es relevante es que el elemento interactúe funcionalmente para ejecutar la invención patentada, sin que sea preciso que se trate de un elemento nuclear o principal en la invención²⁰⁵.

81. La infracción se puede cometer literalmente (con los mismos elementos descritos en las reivindicaciones o por equivalencia (intercambiabilidad con otros elementos)²⁰⁶. Los requisitos que la jurisprudencia alemana ha establecido para aplicar la doctrina de los equivalentes son los siguientes: a) que la realización presuntamente infractora resuelva el mismo problema que la invención patentada, logrando objetivamente efectos idénticos; b) que la intercambiabilidad entre elementos resulte evidente para una persona experta en la materia; c) que la conclusión del experto en la materia se base en las reivindicaciones de la invención

²⁰⁴ Párrafo segundo del Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo alemán de la AIPPI (2008). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/204/GR204germany.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015). También, véase Goddar, H.: “Cross-Border Contributory Patent Infringement in Germany”, *Washington Journal of Law, Technology and Arts*, vol. 7, núm. 2, p. 137.

²⁰⁵ Párrafo tercero del Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo alemán de la AIPPI (2008).

²⁰⁶ Goddar, H.: “Cross-Border Contributory...”, *cit.*, p. 138. Vidal-Quadras Trias de Bes, M.: *Estudio sobre los requisitos... op. cit.*, pp. 178-179. Bopp, T. y Holzapfel, H.: “Germany”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, p. 111.

patentada, de modo que considere que la realización sospechosa de infracción llega a una solución técnica equivalente a la del producto o proceso patentado²⁰⁷.

Además, para que concurra infracción deben haberse reproducido todos los elementos de la invención patentada. Por último, el momento para determinar una infracción por equivalencia será el momento de la fecha de prioridad²⁰⁸.

2.1.2.3.6. España

82. España regula la infracción directa e indirecta de patente en la LP. La infracción directa la constituyen los actos de fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio, utilización, importación o posesión de un producto patentado u obtenido mediante un procedimiento patentado, y de utilización u ofrecimiento de utilización de un procedimiento patentado, conforme a su art. 59.1²⁰⁹.

Respecto a la infracción indirecta, viene regulada en el art. 60 de la LP. Conforme a este precepto, el titular de la patente puede “[...] *impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para*

²⁰⁷ Vid. el Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” elaborado por el Grupo alemán de la AIPPI (2003). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/175/GR175germany.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015). Bopp, T. y Holzapfel, H.: “Germany”... *cit.*, p. 111.

²⁰⁸ Vidal-Quadras Trias de Bes, M.: *Estudio sobre los requisitos... op. cit.*, p. 181.

²⁰⁹ Para más información sobre la infracción directa de patentes en España, véase Massaguer, J.: “El contenido y alcance del derecho de patente”, *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, número extraordinario en homenaje al Profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento, 2006, pp. 175-178.

la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella”. Añade el precepto que si esos medios son productos de comercio corriente, la conducta no podrá ser impedida por el titular del derecho de patente, salvo que medie incitación por parte del suministrador al suministrado para cometer dichos actos²¹⁰.

Los elementos esenciales a los que refiere el artículo abarcan tanto a aquellos cuyo uso se destine exclusivamente a la ejecución de la invención, como aquellos que tengan varias finalidades. A los efectos de la infracción, lo determinante es que el proveedor sepa que el suministro de esos elementos va a tener como fin ejecutar una invención patentada²¹¹. Además, los arts. 61 y siguientes de esa misma Ley establece excepciones a la ejecución de la invención patentada sin el consentimiento del titular.

83. La infracción puede llevarse a cabo de forma literal (identidad entre todos los elementos de la creación presuntamente infractora con los de la invención patentada)²¹² o por equivalencia. Respecto a la aplicación de la doctrina de los equivalentes, esta es fruto de una evolución jurisprudencial en

²¹⁰ Para ahondar con más detalle en la infracción indirecta de patentes en España véase Massaguer, J.: “El contenido... *cit.*”, pp. 178-179.

²¹¹ Párrafo primero del Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo español de la AIPPI (2008). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/204/RS204Spanish.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

²¹² Para más información, véase Vidal-Quadras Trias de Bes, M.: *Estudio sobre los requisitos... op. cit.*, pp. 239-241.

España, donde empezó aplicándose la doctrina de la esencialidad, consistente en que la protección de la patente gira en torno a sus elementos esenciales, de modo que no se considera infracción la ejecución de sus elementos accesorios²¹³.

Sin embargo, a partir del año 2000 se produjo un cambio jurisprudencial, donde comenzó a aplicarse la doctrina de los equivalentes, estableciéndose que los elementos de la realización presuntamente infractora se considerarán como equivalentes a los de la invención patentada cuando mediante su sustitución no se altere el principio fundamental descrito en las reivindicaciones de la invención patentada y, además, se cumpla la misma función, consiguiendo el mismo resultado, aunque el modo de realización sea distinto²¹⁴. El momento relevante para valorar el alcance de la protección de la patente se fija en la fecha de solicitud²¹⁵.

2.1.2.4. Recomendaciones de organismos internacionales

84. Siguiendo con el análisis planteado, traeremos ahora a colación los trabajos llevados a cabo por organismos privados internacionales especializados, realizados en materia de propiedad intelectual en general o

²¹³ Vid. Torrents, L. y Vidal-Quadras, M.: “La doctrina de los equivalentes y su aplicación en España”, en Curell Suñol, M.; Baylos Morales, M. *et al.* (eds.): *Homenaje a A. Bercovitz. Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005, p. 954.

²¹⁴ Párrafo primero del Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” elaborado por el Grupo español de la AIPPI (2003). Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/175/RS175Spanish.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

²¹⁵ *Ibid.*, párrafo segundo. Para un análisis más detallado de la doctrina de los equivalentes, véase Vidal-Quadras Trias de Bes, M.: *Estudio sobre los requisitos... op. cit.*, pp. 241-254.

propiedad intelectual y jurisdicción. Dado que se trata de entidades conformadas por expertos de diversas nacionalidades, consideramos que sus trabajos en torno al tema que estudiamos pueden arrojar luz sobre la oscuridad provocada por la ausencia de un concepto unificado.

85. Por adecuación con la materia aquí estudiada, entendemos apropiado aludir, de un lado, a cuatro conjuntos de Principios, a saber: a) los Principios rectores de la jurisdicción y la ley aplicable en disputas transnacionales relativas a derechos de propiedad intelectual de “*The American Law Institute*”²¹⁶ (en adelante, Principios ALI); b) la Propuesta de transparencia sobre jurisdicción, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en propiedad intelectual, que forma parte de un proyecto sobre la transparencia de la ley japonesa impulsado por el Ministerio japonés de educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología²¹⁷ (en adelante, Propuesta japonesa sobre transparencia); c) los “Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual”, elaborados por el Grupo Europeo *Max Planck* sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual²¹⁸ (en adelante, Principios CLIP); d) los Principios de Derecho

²¹⁶ The American Law Institute: “Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes”, 2008, disponible en formato electrónico en la página web oficial de la OMPI: <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

²¹⁷ Transparency of Japanese Law Project: “Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property”, 2009, disponible en formato electrónico en: <https://www.yumpu.com/en/document/view/36028557/transparency-proposal-on-jurisdiction-choice-of-law-recognition-> (última visitada el día 15 de septiembre de 2015).

²¹⁸ Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual: “Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual”, 2011, disponibles en la página web oficial del *Max Planck Institute*: http://www.clip.eu/_www/files/pdf2/Principios_CLIP.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

internacional privado sobre derechos de propiedad intelectual, elaborados por miembros de la Asociación Coreana y Japonesa de Derecho internacional privado²¹⁹ (en adelante, Propuesta coreano-japonesa).

Pues bien, de entre ellos, ninguno contiene una definición de la conducta de infracción de los derechos de patente²²⁰ –si bien es cierto que su objeto principal no es el de definir–. Sin embargo, ello podría constituir una prueba de la dificultad que supone, desde un plano internacional, aunar, en una sola definición, las distintas concepciones al respecto contenidas en los ordenamientos jurídicos estatales.

86. De otro lado, otra entidad privada internacional dedicada al estudio de la propiedad intelectual, la AIPPI, sí que ha proporcionado una definición de lo que debe entenderse por infracción de derechos de patente, pero limitándose a la infracción indirecta, dado que respecto a la directa, esta Asociación remite al art. 28 del Acuerdo ADPIC. La mencionada Asociación, ya en 1997, en su Resolución sobre “Actos de infracción con respecto a patentes y marcas. Personas habilitadas para actuar y personas responsables”²²¹ (en adelante, Resolución de la AIPPI de 1997), estableció diversas directrices en relación con la infracción indirecta de patentes.

²¹⁹ Waseda University Global COE Project: “Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights”, 14 de octubre de 2010, comentario disponible *on line* en: <http://www.win-cls.sakura.ne.jp/pdf/28/08.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

²²⁰ Véase al respecto, Ubertazzi, B.: “Infringement and Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property: a Comparison for the International Law Association”, *Journal of intellectual property, information technology and e-commerce law*, núm. 3, 2012, párrs. 8 y 12.

²²¹ Traducción no oficial realizada por la autora. Resolución de la AIPPI Q134 A adoptada en su Comité Ejecutivo de Viena, celebrado del 8 al 22 de abril de 1997. Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/134A/RS134AEnglish.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

Así, en su punto primero, indicó que la comisión de la infracción por el infractor directo no debe ser un requisito para la existencia de la infracción indirecta, una cuestión que se matizó en el punto segundo de la Resolución de la AIPPI de 2010, en el sentido de que los medios suministrados sean adecuados para realizar un acto que constituya una infracción directa de patente.

Asimismo, en dicha Resolución de la AIPPI de 1997, también se recomendaron condiciones para que el suministro de medios para infringir una patente constituya infracción indirecta, a saber: a) que no medie consentimiento del titular del derecho de patente o del licenciataria para utilizar la invención; y b) que los medios proporcionados solo puedan utilizarse en relación con un elemento esencial de la invención, o que esos medios sean aptos también para otros usos²²², siempre que sean suministrados con instrucciones para un uso que implique la ejecución de la invención, salvo que el proveedor haya entregado bienes que se encuentren corrientemente en el comercio y no haya inducido al receptor a infringir la patente²²³.

Al respecto, se matizó en 2010 por la propia AIPPI que el elemento sustancial debe determinarse teniendo en cuenta los principios que deriven de la redacción de las reivindicaciones de la patente supuestamente infringida y de su interpretación²²⁴. Y, en la misma línea, se añadió que dicho elemento sustancial no se limita a aquellos elementos innovadores de la invención, es decir, aquellos que hacen que la invención se distinga del estado de la técnica

²²² Requisito que se confirmó en el punto tercero de la Resolución de la AIPPI de 2008, así como en el punto primero de la Resolución de la AIPPI de 2010.

²²³ Este requisito se confirmó en la reciente Resolución de la AIPPI de 2010, en su punto sexto.

²²⁴ Resolución de la AIPPI de 2010, punto cuarto.

anterior. También son considerados como tales los que contribuyan directamente al resultado de la invención, a través de la función que el propio elemento lleva a cabo en el objeto reivindicado, es decir, en definitiva, la patente²²⁵.

Además, en la Resolución de la AIPPI de 2008, se sumó la puntualización de que, para el objeto de su estudio, la infracción indirecta no incluye la inducción ni otros actos distintos al ofrecimiento o suministro de medios para la realización de un acto de infracción indirecta²²⁶. Asimismo, se adicionó la exigencia de que concurra el elemento subjetivo en la figura del suministrador, en el sentido de que este conozca la aptitud de los medios para infringir la patente o que ello resulte obvio atendidas las circunstancias²²⁷.

87. También, en cuanto a la infracción por equivalentes, la AIPPI aportó interesantes recomendaciones en su Resolución sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” de 2003²²⁸ (en adelante, Resolución de la AIPPI de 2003). En dicha Resolución se determinó que cualquier elemento se tomará en cuenta para determinar el alcance de protección de la invención patentada (y, por tanto, no solo aquellos considerados como esenciales); y que se reputarán intercambiables los elementos que realicen la misma función para producir el

²²⁵ *Ibid.*, punto quinto.

²²⁶ Considerando b) de la Resolución de la AIPPI de 2008, confirmado en el considerando tercero de la Resolución de la AIPPI de 2010.

²²⁷ Punto tercero de la Resolución de la AIPPI de 2008, confirmado en el punto primero y tercero de la Resolución de la AIPPI de 2010.

²²⁸ Resolución de la AIPPI Q175 adoptada en su Comité Ejecutivo de Lucerna, celebrado del 25 al 28 de octubre de 2003. Disponible en la página web oficial de la AIPPI: <https://www.aippi.org/download/committees/175/RS175Spanish.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

mismo resultado que el elemento descrito en las reivindicaciones, siempre y cuando ello resultara obvio para un experto en la materia en el momento de la fecha de presentación (es decir, de la fecha de solicitud, en el sentido de que un experto no hubiese considerado esa sustitución de elementos excluida del ámbito de protección de la patente en esa fecha)²²⁹.

Como hemos indicado, todas estas recomendaciones de la AIPPI constituyen guías a tener en cuenta para llegar a clarificar un concepto de infracción que sea lo más internacional posible, pese a no tener valor vinculante.

2.2. Elementos comunes al concepto de infracción de patentes en el plano internacional

88. Una vez analizados los textos que hemos seleccionado para esta investigación, procede indicar los elementos comunes a los mismos en lo que respecta a la figura de la infracción de patentes. En cuanto a las conductas calificables de infracción directa, el Acuerdo ADPIC enumera las siguientes: fabricar, ofrecer, introducir en el mercado, utilizar, importar o almacenar productos objeto de patente u obtenidos mediante procedimientos patentados. Estas conductas coinciden, en gran medida, con las relacionadas por el Acuerdo de Luxemburgo de 1989. Lo mismo ocurre con los ordenamientos jurídicos nacionales examinados.

89. Respecto a la infracción indirecta de patentes, el Acuerdo de Luxemburgo de 1989 exige que el tercero lleve a cabo actos de infracción

²²⁹ Puntos tercero, cuarto y quinto de la Resolución de la AIPPI de 2003.

directa para que pueda considerarse cometida la infracción indirecta. La normativa estatal examinada se encuentra dividida entre las legislaciones que exigen esa conducta activa y las que no. La AIPPI recomienda que no se exija esa efectiva infracción directa por el tercero para entender consumada la infracción indirecta, sino que los medios suministrados por el presunto infractor indirecto sean adecuados para llevar a cabo actos de infracción directa por el suministrado²³⁰.

A nuestro entender, también lo consideramos así, puesto que, si se hiciera depender la consumación de la infracción indirecta de la conducta activa por parte del suministrado de efectivamente realizar el acto de infracción directa, se estaría dejando en manos del suministrado la punibilidad de la conducta del suministrador, la cual, a nuestro juicio, finaliza cuando ya ha suministrado los medios necesarios para efectivamente materializar la infracción directa. Además, en aras de preservar la seguridad jurídica, también coincidimos en que concurra la exigencia de que los medios suministrados sean aptos para llevar a cabo conductas de infracción directa, sin perjuicio de que también sirvan para otros menesteres.

Otro punto a destacar es el relativo a la susceptibilidad para infringir de los bienes de comercio corriente. Estos bienes se excluyen de la posibilidad de ser aptos para perpetrar actos de infracción en algunas jurisdicciones nacionales. La AIPPI recomienda, al respecto, que los mismos se excluyan de la conducta infractora, siempre y cuando no medie, por parte del suministrador,

²³⁰ *Vid.* el punto primero de la Resolución de la AIPPI de 1997 y el considerando b) de la Resolución de la AIPPI de 2008.

inducción a la infracción²³¹. En nuestra opinión, esta posición nos parece la más lógica, ya que los bienes de comercio corriente también son susceptibles de usos distintos al infractor.

En cuanto a la concurrencia del elemento subjetivo del conocimiento por parte del infractor, los ordenamientos jurídicos nacionales examinados se encuentran divididos al respecto. No obstante, tanto el Acuerdo de Luxemburgo de 1989 como la AIPPI exigen que el suministrador tenga conocimiento de que efectivamente se va a proceder por el suministrado a vulnerar la patente, o que ello resulte obvio de las circunstancias. Es lógico que así se exija, pues de otro modo se castigaría el mero hecho de suministrar, y no la mala fe de contribuir a la infracción.

90. Por último, respecto a la infracción por equivalentes, la AIPPI recomienda que la doctrina de los equivalentes se aplique solo respecto a los elementos esenciales, entendiendo por los mismos aquellos que contribuyan al resultado de la invención a través de su función en la misma, y que no se limiten a aquellos que aporten algo al estado de la técnica²³². Por nuestra parte, coincidimos una vez más con la AIPPI, pues puede ser que los elementos, considerados autónoma e independientemente, no sean relevantes para el estado de la técnica existente, en el sentido de no ser innovadores, pero en su conjunto y combinados adecuadamente, efectivamente contribuyan al progreso de la técnica.

²³¹ Punto 1.2 de la Resolución de la AIPPI de 1997. También véase el punto sexto de la Resolución de la AIPPI de 2010.

²³² *Ídem*. Vid. asimismo puntos cuarto y quinto de la Resolución de la AIPPI de 2010.

Asimismo, es reseñable que en la mayoría de jurisdicciones se exige, para que se considere que hay intercambiabilidad entre los elementos comparados, que los mismos lleguen al mismo resultado y efectúen la misma función en la invención, tomando como relevante, a efectos de determinar la obviedad de la sustitución de esos elementos por parte de un experto en la materia, el momento del estado de la técnica en la fecha de solicitud de la patente presuntamente vulnerada, o la fecha de prioridad, si aplica. Así lo aconseja también la AIPPI²³³.

91. Por tanto, a la luz de lo expuesto, se puede concluir que constituyen actos de infracción directa la fabricación, el uso, la oferta para la venta, la venta o la importación para estos fines del producto objeto de la patente o de productos obtenidos a partir de un procedimiento patentado.

En cuanto a la infracción indirecta, se considerará como tal el suministro de medios, a personas no autorizadas, aptos para ejecutar actos de infracción directa, exigiéndose el conocimiento de esa finalidad por parte del suministrador cuando no resulte evidente de las circunstancias. Además, la infracción se puede llevar a cabo de forma literal o equivalente, siendo los requisitos para aplicar la doctrina de los equivalentes los siguientes: a) que la intercambiabilidad se dé entre elementos clave para contribuir al resultado de la invención, dada su función en la misma; b) que produzcan el mismo resultado y función; y c) que la sustitución resulte obvia para un experto en la materia a la fecha de presentación de la invención patentada (es decir, desde que la invención patentada aporta ese nuevo conocimiento al estado de la técnica).

²³³ Puntos tercero, cuarto y quinto de la Resolución de la AIPPI de 2003.

3. Controversias a las que puede dar lugar una conducta presuntamente infractora

92. Una vez asentado el concepto de infracción de patentes, sus clases, los modos de infracción y las excepciones a la ejecución no autorizada de una invención patentada a nivel internacional, procede ahora determinar qué controversias pueden surgir en relación a una infracción de patentes. Se distinguen tres tipos de acciones que se pueden plantear en relación con la infracción de patentes:

a) Acciones una vez cometida la infracción (interpuestas por el titular de la patente). En este grupo se abarcan varias acciones: la cesación de los actos que vulneren la patente, la indemnización de daños y perjuicios, el embargo o atribución en propiedad de los objetos producidos mediante la infracción y de los medios destinados a ello, la transformación o destrucción de los objetos obtenidos infringiendo la patente, la publicidad de la sentencia condenatoria por medios acordes a la difusión necesaria, la remoción de los efectos producidos por la vulneración de la patente, prohibición de futura infracción, etc.²³⁴

En estas situaciones, es preciso aludir a que se puede plantear una reconvencción por parte del presunto infractor por invalidez o nulidad de la patente ante la acción por infracción planteada por el titular de la patente²³⁵. La

²³⁴ Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2009, p. 1216. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 79-80.

²³⁵ Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property and Private International Law*, 2ª ed., Oxford University Press, Nueva York, 2011, p. 228.

infracción cometida puede ser extracontractual o contractual, de modo que, en este último caso, la acción se interpondría en el marco de contratos de licencia o cesión de derechos de patente, por infracciones presuntamente no cubiertas por los mismos (en el caso de que la controversia surja entre el titular de la patente y un licenciataria)²³⁶. También cabría que la acción por infracción la interpusiera el licenciataria frente a un tercero. Esta posibilidad se regula en algunos Estados, como por ejemplo en Francia y Alemania, siempre que concurren los requisitos tasados²³⁷.

b) Acciones preventivas (interpuestas por el titular de la patente). Tienen como objetivo que se adopten las medidas necesarias para evitar que se cometa una infracción de derechos de propiedad intelectual (de modo que aún no se ha cometido, pero existen indicios de que la misma será inminente). Estas acciones hay que diferenciarlas de las medidas cautelares. La diferencia entre ambas radica en que en las acciones preventivas el juez ha de dar una respuesta de fondo, mientras que las acciones adoptadas como medidas cautelares son provisionales, cuyo mantenimiento se sujeta a la sentencia que finalmente se dicte²³⁸. Ahondaremos en el tratamiento de las medidas cautelares en el capítulo quinto de esta obra.

c) Acción para obtener una declaración negativa de infracción (presentada por un tercero). En este caso, el tercero quiere estar seguro de que su actividad no infringe la patente. Esta acción se interpone ante dos

²³⁶ *Ibíd.*, p. 233.

²³⁷ Neri, A.: “France”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, p. 89. Bopp, T. y Holzapfel, H.: “Germany”... *cit.*, p. 105.

²³⁸ López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 80.

situaciones. Por un lado, el tercero desea saber, antes de iniciar una actividad lucrativa, si la misma vulnera o no la invención patentada (y no puede contactar al titular de la patente, o este se desentiende). Estas acciones pueden ir acompañadas de una demanda para la declaración de la nulidad de la patente.

Por otro lado, se puede dar la situación de que el titular de la patente lleve a cabo actividades desleales basadas en una amenaza injustificada de infracción de su patente y el tercero perjudicado quiera que el titular cese en su conducta. Este supuesto se da cuando el titular del derecho de patente amenaza con iniciar un proceso por infracción ante la presunta actividad ilícita del tercero, pero en realidad, su propósito es forzar la terminación de actividades económicas lícitas. Una de las formas de llevar a cabo esta conducta es mediante el envío de cartas de advertencia (las conocidas como “*warning letters*”) al presunto infractor. En esta situación, el tercero puede, además de solicitar la mencionada declaración negativa, interponer una acción de cesación de esos actos, e incluso puede pedir daños y perjuicios cuando esas conductas le hayan causado pérdidas económicas²³⁹.

d) Si bien es residual, también cabe traer a colación la posibilidad de plantear una acción de declaración de infracción. Esta opción se regula en algunos países, como en Austria. Apenas se utiliza, ya que los titulares de los derechos de patente optan por interponer una acción por infracción de su derecho²⁴⁰.

²³⁹ *Ibid.*, pp. 80-81. Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, pp. 136-137.

²⁴⁰ Salomonowitz, S.D.: “Austria”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, p. 29.

e) También existe otra acción que es la reclamación de la propiedad de una patente. Esta acción se interpone por parte de quien ya ha solicitado una patente, pero aún no le ha sido concedida, o por quien ya la tiene concedida, es decir, el titular de la patente. Se presenta cuando un tercero ha solicitado con posterioridad una patente relativa a su invención o a los elementos esenciales de la misma. Esta acción se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico griego²⁴¹.

93. Este amplio abanico de acciones da una idea de la litigiosidad a la que dan lugar las infracciones de los derechos de patente a nivel internacional. De ahí que la clarificación de los problemas de competencia judicial internacional sea necesaria, en aras de simplificar la compleja litigación en este campo. Como punto de partida, determinaremos los aspectos procesales básicos.

4. Aspectos procesales básicos y su relación *ratione materiae* con la conducta de infracción de los derechos de patente

94. El concepto de competencia judicial internacional es complejo y conlleva la necesidad de clarificar sus presupuestos, fundamentos y límites. Así, con el ánimo de proveer a nuestro estudio de una base sólida, dedicaremos unas líneas a todos ellos, teniendo en cuenta la especial naturaleza de los litigios que aquí examinamos. Ello, con el ánimo de subrayar los aspectos más importantes a tener en cuenta en las disputas sobre infracción de patentes.

²⁴¹ Ballas, G.A. y Papas, L.K.: “Greece”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, pp. 120-121.

4.1. Jurisdicción

95. La jurisdicción es el presupuesto necesario del proceso, y por ende, de la competencia judicial²⁴². Es decir, sin jurisdicción no hay competencia. De ahí que tratemos esta noción con carácter previo a la de competencia judicial internacional.

El concepto de jurisdicción, sin embargo, no presenta una definición absoluta, sino que varía, pues viene vinculada a un cierto momento histórico y, por tanto, a una determinada sociedad²⁴³. Es lo que se denomina “relatividad de la Jurisdicción”²⁴⁴. Esta característica de la jurisdicción nos lleva a delimitarla desde la perspectiva actual española. Pero aun considerando una sociedad determinada en un concreto momento temporal, como es la española en la actualidad, encontramos múltiples acepciones sobre la jurisdicción. De ahí que la doctrina hable de las distintas perspectivas que la jurisdicción presenta, a saber: la perspectiva constitucional, la administrativa y la procesal²⁴⁵.

96. Por un lado, desde la perspectiva constitucional, se afirma que la jurisdicción constituye uno de los tres poderes esenciales de la soberanía

²⁴² Gabaldón López, J.: “Jurisdicción y competencia: doctrina constitucional”, *Cuadernos de derecho judicial*, núm. 13, 1996, p. 14. Garau Sobrino, F.F.: *Lecciones de Derecho procesal civil internacional*, 2ª ed., Universitat de les Illes Balears, Palma, 2008, p. 23. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 52.

²⁴³ Calamandrei, P.: *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, vol. I, traducido de la 1ª ed. italiana por S. Sentís Melendo, Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1973, p. 114.

²⁴⁴ Ortells Ramos, M. y Martín Pastor, J.: “Jurisdicción y servicio público de justicia” en Ortells Ramos, M. (Dir.-coord.): *Introducción al Derecho Procesal*, 3ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 47.

²⁴⁵ Robles Garzón, J.A.: “Acepciones y perspectivas de la jurisdicción”, en Robles Garzón, J.A. (Dir.-coord.): *Conceptos básicos de Derecho procesal civil*, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 2013, p. 55.

nacional²⁴⁶ (junto al legislativo y al ejecutivo), con base en que la Constitución española de 6 de diciembre de 1978²⁴⁷ (en adelante, CE) dedica su Título VI al Poder Judicial. Por otro lado, desde la perspectiva administrativa, la jurisdicción se desempeña por un conjunto de órganos públicos del Estado y, desde esta óptica, la jurisdicción se puede analizar en relación a la organización de los órganos jurisdiccionales. Por último, desde la perspectiva procesal, la jurisdicción supone el desarrollo de la actividad jurisdiccional²⁴⁸. Es esa actividad jurisdiccional la que interesa al objeto de nuestro estudio, así pues, ahondaremos en la noción de jurisdicción desde la perspectiva procesal.

Pese a la distinción efectuada entre las diversas acepciones que presenta la jurisdicción, las mismas no constituyen compartimentos estancos, pudiéndose afirmar su necesaria interrelación²⁴⁹. En efecto, no se pueden explicar las perspectivas administrativa y procesal sin aludir a la constitucional, pues la base de la jurisdicción se halla en la CE, siendo un precepto clave su art. 117.3, conforme al cual: “[e]l ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”.

²⁴⁶ En este sentido, Mann, F.A.: “The doctrine of jurisdiction in international law”, *Recueil des Cours*, vol. 111, 1964, pp. 9 y 13.

²⁴⁷ BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978.

²⁴⁸ Robles Garzón, J.A.: “Acepciones y perspectivas... *cit.*”, pp. 56-64. En contra, Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 71, que arguyen que el sistema español (y los de su entorno) sigue un modelo de justicia privada que se fija en la jurisdicción como garantía de tutela judicial efectiva a los ciudadanos; modelo este contrapuesto al de soberanía, que percibe la jurisdicción como un poder soberano del Estado.

²⁴⁹ Así, en la doctrina se señala que la jurisdicción tiene tanto un componente orgánico como funcional. Montero Aroca, J.; Gómez Colomer, J.L.; Barona Vilar, S.: *Derecho Jurisdiccional I, Parte general*, 22ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, p. 63.

Esa potestad jurisdiccional, que se concreta en la actividad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es lo que constituye la jurisdicción desde el punto de vista procesal, esto es, “la competencia de los órganos jurisdiccionales, entendida como la porción jurisdiccional de la que dispone un determinado juzgador”²⁵⁰. Al fin y al cabo, la jurisdicción es un servicio público prestado a los ciudadanos que piden la tutela de un derecho que les ha sido amenazado o violado²⁵¹ y, por tanto, que se concreta en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24 de la CE.

4.2. Competencia judicial internacional

97. Una vez determinado el presupuesto de la competencia judicial internacional, es decir, la jurisdicción, conviene ahondar en la noción de competencia judicial internacional, que servirá de base a nuestra investigación.

98. Precisamente, concluíamos nuestra explicación en torno a la jurisdicción diciendo que la misma se concreta en el derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el art. 24 de la CE. La competencia judicial internacional, al tener como presupuesto a la jurisdicción y, al concretarse esta en la tutela judicial efectiva, forma parte también de dicho derecho fundamental contenido en el art. 24 de la CE. Por tanto, la determinación de la noción de competencia judicial internacional no puede partir más que de este precepto, puesto que la

²⁵⁰ Robles Garzón, J.A.: “Acepciones y perspectivas... *cit.*”, p. 55. Véase también Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 52. Campuzano Díaz, B.: “La competencia judicial internacional”, en Aguilar Benítez de Lugo, M.; Campuzano Díaz, B. *et al.*: *Lecciones de Derecho procesal civil internacional*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, p. 19.

²⁵¹ Ortells Ramos, M. y Martín Pastor, J.: “Jurisdicción y servicio público... *cit.*”, p. 50. Robles Garzón, J.A.: “Acepciones y perspectivas... *cit.*”, pp. 65-66.

tutela judicial efectiva se reconoce tanto a nacionales como a extranjeros, de modo que nuestro ordenamiento y, en concreto, la CE, establece los mecanismos oportunos para tutelar los derechos de los ciudadanos en la esfera de su libertad privada internacional²⁵², entre los que se incardina la competencia judicial internacional.

Además, no olvidemos que la disciplina del Derecho internacional privado se encuadra siempre en un ordenamiento jurídico nacional²⁵³ y, en la presente obra, interesa abordar la competencia judicial internacional desde la óptica del Derecho español, sin perjuicio de que efectuemos, cuando así lo requiera el enriquecimiento de nuestra investigación, comparaciones con ordenamientos jurídicos foráneos. De ahí, pues, que partamos del texto legal más fundamental del ordenamiento español, esto es, nuestra CE, para explicar la noción de competencia judicial internacional.

4.2.1. La tutela judicial internacional efectiva como fundamento de la competencia judicial internacional

99. La tutela de los derechos que los particulares poseen en el plano internacional, como consecuencia del ejercicio de esa libertad privada internacional a la que acabamos de aludir, solo puede garantizarse por el Estado dentro de su propio territorio²⁵⁴. Esto deriva de la soberanía estatal de la

²⁵² En relación con ello, la doctrina ha acuñado el concepto de “tutela judicial internacional efectiva”, *vid.* Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 37-38.

²⁵³ Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.: *Derecho internacional... op. cit.*, p. 75.

²⁵⁴ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 38.

que nace la jurisdicción y, por tanto, es un concepto ligado a cada Estado en un momento histórico determinado.

100. Esa tutela puede prestarse de varias formas, distinguiéndose en la doctrina entre tutela por declaración, tutela por reconocimiento y tutela por instrucción²⁵⁵. La tutela por declaración es aquella en la que se solicita del órgano jurisdiccional competente la declaración de un derecho, la constitución o modificación de una relación o la imposición de una prestación. La tutela por reconocimiento se produce cuando se solicita al juez que valide una resolución dictada por un órgano jurisdiccional extranjero. Y, por último, la tutela por instrucción se produce cuando se da la cooperación entre autoridades jurisdiccionales extranjeras, de modo que se haga posible que el proceso avance mediante la tramitación de notificaciones, práctica de la prueba en otro Estado, etc.

Por su parte, la doctrina incluye este tercer tipo de tutela dentro del segundo tipo (tutela por reconocimiento)²⁵⁶, pero desde nuestro punto de vista, este tercer tipo debería considerarse autónomo o formar parte de los dos primeros tipos de tutela (por declaración y por reconocimiento), ya que, en muchas situaciones, la tutela por declaración o por reconocimiento solo puede prestarse de forma justa si la tutela por instrucción ha funcionado bien, esto es, se ha materializado efectivamente la necesaria cooperación entre autoridades extranjeras entre sí.

²⁵⁵ *Ibid.*, pp. 38-40.

²⁵⁶ *Ibid.*, p. 40.

101. El primer paso para materializar esa tutela judicial efectiva, que se reconoce tanto a españoles como a extranjeros, es la determinación de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer el caso. Una concreción que se logra mediante la aplicación de las normas de competencia judicial internacional, que, como hemos señalado, son propias de cada Estado, es decir, cada Estado es libre de establecer cuándo sus órganos jurisdiccionales podrán conocer de un determinado caso.

Así, como paso previo a la determinación de las normas de competencia judicial internacional, analizaremos ahora su noción y límites.

4.2.2. Noción de competencia judicial internacional

102. Como señala la doctrina, las normas de competencia judicial internacional tienen como finalidad activar la potestad jurisdiccional de los órganos judiciales²⁵⁷. Esos órganos judiciales son nacionales, no supranacionales. De ahí que se haya advertido que la denominación “competencia judicial internacional” no es correcta porque tiene como fin fundar la jurisdicción de los tribunales nacionales, no supranacionales²⁵⁸. Es coherente con esa interpretación, pues, la afirmación de que la competencia judicial internacional sea presupuesto de la competencia interna²⁵⁹.

²⁵⁷ Garau Sobrino, F.F.: *Lecciones de Derecho... op. cit.*, p. 22.

²⁵⁸ En esta línea, Garau Sobrino, F.F.: *Lecciones de Derecho... op. cit.*, pp. 22-23. Este autor añade que la denominación “competencia judicial internacional” no es correcta porque no reglamenta la competencia sino la jurisdicción.

²⁵⁹ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 53. Garau Sobrino, F.F.: *Lecciones de Derecho... op. cit.*, p. 23.

103. Asimismo, las normas de competencia judicial internacional presentan un efecto directo e indirecto: efecto directo, en el sentido de que fijan la competencia de los tribunales de un Estado²⁶⁰; e indirecto, desde la perspectiva del juez del Estado requerido cuando se pretende el reconocimiento de una decisión extranjera, el cual examinará si el órgano que la dictó era competente con base en fuentes institucionales o convencionales (si las hubiere), pero no con base en el derecho interno del juez de origen, pues el juez del Estado requerido carece de competencia para ello²⁶¹. Otros autores hablan de efectos indirectos (en plural) de las normas de competencia judicial internacional, en el sentido de que estas normas determinarán la ley procesal y material cuando sean de origen interno, así como los costes procesales relativos a actos de notificación, práctica de pruebas, etc. en el extranjero. Además, dentro de estos efectos indirectos se incluye también la carga de tener que acudir a un foro extranjero a litigar²⁶².

Estos efectos demuestran que las normas de competencia judicial internacional emanan de los Estados, ya sean de origen interno, institucional o internacional (no olvidemos que es el Estado quien presta su consentimiento en obligarse por un instrumento internacional a ceder su capacidad para conocer de un litigio a órganos jurisdiccionales radicados fuera de su territorio). Así pues, cuando un Estado no considera competentes a sus órganos judiciales para conocer de un determinado asunto, está efectuando una remisión implícita a un foro extranjero competente, de modo que reconoce la existencia de otros servicios jurisdiccionales equiparables al suyo, pues de otra manera se estaría

²⁶⁰ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 50. Garau Sobrino, F.F.: *Lecciones de Derecho... op. cit.*, p. 24.

²⁶¹ Garau Sobrino, F.F.: *Lecciones de Derecho... op. cit.*, p. 25.

²⁶² Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 51-52.

incurriendo en una denegación de justicia²⁶³. *A sensu contrario*, cuando un Estado considera a sus órganos judiciales como exclusivamente competentes, excluye cualquier otra competencia homogénea que eventualmente podría estar fundada sobre otro punto de atribución²⁶⁴, abarcando –dicha exclusión– cualquier otra competencia judicial internacional²⁶⁵.

En esta línea, son los propios Estados los que establecen sus normas de competencia judicial internacional y, también, sus límites. Es decir, deciden cuándo sus órganos judiciales van a conocer de un caso y cuándo carecen de la capacidad para ello. Es el llamado principio de unilateralidad del régimen de competencia judicial internacional²⁶⁶. En el siguiente epígrafe trataremos los límites a los que se someten las normas de competencia judicial internacional desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español.

4.2.3. Límites impuestos a la competencia judicial internacional

104. La jurisdicción que cada Estado ostenta como ente soberano se encuentra limitada por el Derecho internacional público, el cual la limita por la

²⁶³ *Ibíd.*, p. 39-40.

²⁶⁴ Fragistas, C.N.: “La compétence internationale exclusive en Droit Privé”, en AA.VV.: *Studi in Onore di Antonio Segni*, vol. II, Casa Editrice Dott. A. Giuffrè, Milán, 1967, p. 202.

²⁶⁵ *Ibíd.*, p. 203.

²⁶⁶ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 50. En la misma línea, si bien sin formular un principio al respecto, Míaja de la Muela, A.: “Les principes directeurs des règles de compétence territoriale des tribunaux internes en matière de litiges comportant un élément international”, *Recueil des Cours*, vol. 135, 1972, p. 75. También así lo dejó entrever el TC, que señaló que las normas de competencia judicial internacional responden a “[...] supuestos en los que el ordenamiento de un Estado atribuye competencia para conocer de la resolución de un litigio a sus propios órganos jurisdiccionales, siempre dentro de los límites que el Derecho Internacional le impone, que configuran la noción de jurisdicción del Estado” [Sentencia núm. 61/2000 de 13 de marzo, del Tribunal Constitucional (Sala Primera), FJ 4º (RTC\2000\61)].

mera existencia de otros Estados, es decir, entes, asimismo, soberanos²⁶⁷. Estos límites se manifiestan, lógicamente, cuando en las disputas a dirimir se encuentran involucrados elementos relevantes de extranjería²⁶⁸, lo cual no debe llevar a equívoco, como indicábamos *supra*²⁶⁹, a que la jurisdicción y la competencia judicial internacional solo sean presupuesto de los procesos con elementos de extranjería. Lo son de todo proceso²⁷⁰, si bien la problemática en relación con ellas se manifiesta cuando los litigios tienen naturaleza transfronteriza.

Esta limitación de la jurisdicción conlleva una limitación de la competencia judicial internacional, pues dado que la jurisdicción es presupuesto de esta última (como antes señalábamos), la misma se mueve dentro del campo de actuación de aquella, es decir, no puede atribuirse la competencia judicial internacional a un Estado que carece de jurisdicción en el caso concreto.

105. Estos límites a la jurisdicción y, por ende, a la competencia judicial internacional, se concretan en el principio de territorialidad, la inmunidad de jurisdicción y de ejecución del demandado, la necesidad de una conexión mínima con el asunto a dirimir y la prohibición de denegación de justicia²⁷¹. En este epígrafe dedicaremos unas líneas a la inmunidad de jurisdicción, la conexión mínima y la prohibición de denegación de justicia.

²⁶⁷ Calamandrei, P.: *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, vol. II, traducido de la 1ª ed. italiana por S. Sentís Melendo, Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1973, pp. 88 y 103-104.

²⁶⁸ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 61.

²⁶⁹ Véase el apartado 4.1 del presente capítulo.

²⁷⁰ Calamandrei, P.: *Instituciones... op. cit.*, p. 96.

²⁷¹ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 61-68. Campuzano Díaz, B.: “La competencia judicial... *cit.*”, pp. 24-28.

Pero dada la importancia del principio de territorialidad en relación al tema que nos ocupa, lo abordaremos en un epígrafe separado, que será el siguiente.

106. En cuanto a la inmunidad de jurisdicción y ejecución del demandado, por una parte, esta se predica respecto al Estado y sus órganos, respecto a las misiones diplomáticas y consulares y respecto de organizaciones internacionales. Así se desprende de los Convenios internacionales en la materia: la Convención sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, de 30 de noviembre de 2004 (si bien todavía no ha entrado en vigor²⁷²); el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961²⁷³; el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963²⁷⁴; y, en cuanto a las organizaciones internacionales, hay que estar a sus respectivos tratados. Sirva de ejemplo la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947²⁷⁵.

107. Por otra parte, la inmunidad de jurisdicción es distinta a la de ejecución. Mientras la primera opera como límite al acceso a la jurisdicción, la segunda excluye la ejecución forzosa derivada de una decisión de un órgano jurisdiccional²⁷⁶. Sin embargo, ambos tipos de inmunidad tienen en común el presupuesto para su activación: solo podrán oponerse frente a actos realizados

²⁷² Vid. el estado de ratificaciones en la página web oficial de Naciones Unidas, sección de convenios internacionales: <http://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280057946> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

²⁷³ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 500, núm. 7310.

²⁷⁴ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 596, núm. 8638.

²⁷⁵ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1, núm. 4.

²⁷⁶ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 63. Campuzano Díaz, B.: “La competencia judicial... *cit.*”, p. 25.

en ejercicio de autoridad y no frente a actos sujetos a las normas generales del tráfico jurídico-privado, es decir, actividades industriales en el mercado, aunque el beneficio redunde en favor de los ciudadanos a los que representan y, en caso de duda, operará el principio *in dubio pro jurisdictione* (es decir, no se aplicará la inmunidad)²⁷⁷.

108. Esto es relevante en el campo de la infracción de patentes. Pues una conducta de explotación ilícita de una patente por parte de un Estado –o de un órgano facultado para realizar actos en el ejercicio de una función pública–, se trataría de una actividad económica en el mercado, aunque sus beneficios redunden en la sociedad, de modo que, en tal caso, no se podría oponer inmunidad de jurisdicción ni de ejecución. Por ejemplo, es habitual que las Universidades, consideradas personas jurídico-públicas en el ordenamiento jurídico español²⁷⁸, puedan ostentar la titularidad de patentes y explotarlas.

109. En cuanto a los límites de conexión mínima y de prohibición de denegación de justicia no se plantean, *a priori*, particularidades relevantes para los litigios internacionales de infracción de patentes. En estas líneas, simplemente definiremos su alcance. Por una parte, el principio de conexión mínima implica que el Estado que se atribuya el conocimiento de un determinado asunto debe guardar una vinculación mínima con este para poder

²⁷⁷ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 63.

²⁷⁸ La Disposición final tercera, en su punto séptimo, de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE núm. 131 de 2 de junio de 2011), modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en este sentido (BOE núm. 307 de 24 de diciembre de 2001); y asimismo, el art. 54 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE núm. 55 de 5 de marzo de 2011) se pronuncia en la línea de otorgar a las Universidades públicas la titularidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual de sus investigadores.

entrar a conocer del mismo²⁷⁹. Por otra parte, la prohibición de denegación de justicia, como hemos indicado anteriormente, deriva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y no solo opera respecto de los nacionales, sino también en relación con los extranjeros.

110. Ninguno de estos límites entraña particularidades en relación con la conducta de la infracción internacional de los derechos de patente. Sin embargo, en aras de proporcionar una explicación completa de los límites de la competencia judicial internacional, los hemos incluido. Es el principio de territorialidad el verdaderamente relevante para nuestro estudio. Por ello, le daremos un tratamiento separado y especialmente minucioso en el siguiente subepígrafe.

4.2.4. El principio de territorialidad como límite a la competencia judicial internacional

111. El principio de territorialidad constituye, como hemos indicado, uno de los límites al ejercicio de la jurisdicción. Este límite, como veremos, tiene especial incidencia en la materia que aquí analizamos, pues las patentes son, en principio, derechos limitados a un concreto territorio. Así, esta naturaleza de los derechos de patente, relacionada con el principio de territorialidad como límite a la jurisdicción, diseña una problemática arquitectónica a tener en cuenta en materia de competencia judicial internacional y, por tanto, en nuestro estudio.

²⁷⁹ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 67.

Así pues, dedicaremos este epígrafe a ahondar en el principio de territorialidad, en la naturaleza territorial de las patentes y en la internacionalidad de su infracción (pues, en relación a este último punto, no se puede desconocer la globalizada realidad económica actual, donde los intercambios comerciales internacionales superan sobremanera a los nacionales). Todo ello con el ánimo de clarificar la problemática actual sobre la competencia judicial internacional en este sector.

4.2.4.1. Significado del principio de territorialidad

112. En términos generales, el principio de territorialidad alude a la idea de que las consecuencias legales que derivan de la soberanía de un Estado solo pueden ser efectivas en el territorio de ese Estado, es decir, del Estado actuante²⁸⁰ o en el territorio de otro Estado siempre y cuando este último lo permita²⁸¹. Como señalábamos *supra*²⁸², la jurisdicción constituye uno de los poderes del Estado que derivan de su soberanía. Por tanto, en virtud de este principio de territorialidad, las consecuencias legales derivadas del ejercicio de la jurisdicción por parte de un determinado Estado, solo pueden surtir efectos en el territorio demarcado por sus fronteras, o más allá, si cuenta con el debido consentimiento del correspondiente soberano.

Así pues, las actuaciones jurisdiccionales que un Estado puede llevar a cabo, allende de sus fronteras, requerirán, consecuentemente, de la cooperación

²⁸⁰ Kegel, G.; Seidl-Hohenveldern, I.; Darby, J.J.: “On the Territoriality Principle in Public International Law”, *Hastings International and Comparative Law Review*, vol. 5, núm. 2, 1981-1982, p. 247.

²⁸¹ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 61.

²⁸² Véase el apartado 4.1 de este capítulo.

de sus homólogos en el territorio en cuestión. En este sentido, ninguna norma de Derecho internacional público obliga a los Estados a reconocer que los actos jurisdiccionales de otros países surtan efectos en su territorio²⁸³ –lo cual engloba, por ende, a sus registros públicos–. Esto nos lleva a afirmar que la tutela judicial internacional efectiva queda condicionada a la voluntad de colaboración de los países entre sí.

113. No obstante, pese a lo dicho, el mencionado principio de territorialidad no impide que una autoridad soberana ordene a un extranjero que lleve a cabo determinadas conductas, ya sea de hacer o no hacer, en el territorio de su soberanía, es decir, en el Estado ordenante. Se prohíbe, pues, la coacción directa pero no la indirecta²⁸⁴. Pero incluso ante esta situación, un Estado podría negarse a reconocer la autoridad del Estado ordenante basándose en sus propias políticas y proteger a su nacional²⁸⁵. De ahí que la cooperación entre Estados resulte básica y, más, cuando se trata de dar efectividad a resoluciones dictadas por órganos judiciales foráneos, pues en este ámbito es la tutela judicial efectiva internacional la que se merma, constituyendo la misma un derecho fundamental en virtud del art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos²⁸⁶, que reconoce que “[t]oda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes”²⁸⁷.

²⁸³ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 62.

²⁸⁴ *Ídem*.

²⁸⁵ Kegel, G.; Seidl-Hohenveldern, I.; Darby, J.J.: “On the Territoriality... *cit.*”, p. 254.

²⁸⁶ Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas núm. 217 A (iii) de 10 de diciembre de 1948.

²⁸⁷ Ya se indicó en la doctrina que los Derechos Humanos debían servir de punto de partida para construir principios internacionales para articular el sistema judicial, *vid.* Arenas García, R.: “El Derecho internacional privado (DIPr) y el Estado en la era de la globalización: la vuelta a los orígenes”, *Cursos de derecho internacional de Vitoria-Gasteiz*, 2007, p. 94.

114. De todos modos, en la actualidad estamos asistiendo a un proceso de transformación del principio de territorialidad tal y como había sido entendido tradicionalmente; se trata de una tolerancia o cierta permisividad a la hora de proceder al ejercicio de la jurisdicción más allá de la demarcación del propio Estado, situación que ha venido provocada por la inercia de la globalización y la necesidad de preservar intereses generales supranacionales²⁸⁸. Así, en la doctrina se habla de “nuevas capacidades limítrofes”²⁸⁹ transnacionales y de una redistribución de las funciones del Estado que trae aparejada la redefinición del factor territorial del Estado como uno de sus elementos constituyentes²⁹⁰, augurándose para el futuro una concepción del Estado como un actor “desnacionalizado”²⁹¹.

115. En consecuencia, los nuevos regímenes legales deben imbuirse de esta nueva concepción del territorio del Estado²⁹². Por ende, la normativa relativa a la determinación de la competencia judicial internacional debe tomar esto en cuenta, de forma que se configuren soluciones acordes con las nuevas tendencias internacionales, dejando atrás límites del pasado que, como veremos en el próximo subepígrafe, siguen latentes en materia de patentes.

²⁸⁸ Paradigma de ello ha constituido la persecución transnacional de violaciones de Derechos Humanos. *Vid.* al respecto, De Schutter, O.: “Globalization and Jurisdiction: Lessons from the European Convention on Human Rights”, documento de trabajo núm. 9, Center for Human Rights and Global Justice, Nueva York, 2005, disponible en versión electrónica en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2446898 (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

²⁸⁹ El término original acuñado por la doctrina responde a la expresión inglesa “new bordering capabilities”. *Vid.* Sassen, S.: “Bordering capabilities versus borders: implications for national borders”, *Michigan Journal of International Law*, vol. 30, 2009, p. 571.

²⁹⁰ De Schutter, O.: “Globalization and Jurisdiction... *cit.*”, p. 4.

²⁹¹ Sassen, S.: “Bordering capabilities... *cit.*”, p. 597.

²⁹² En esta línea, Kritsiotis, D.: “Public international law and its territorial imperative”, *Michigan Journal of International Law*, vol. 30, 2009, pp. 565-566.

4.2.4.2. La concesión de la patente como acto soberano del Estado

116. Como acabamos de ver, el principio de territorialidad, en su concepción tradicional, limita los actos soberanos del Estado a su propio territorio, si bien esta situación está cambiando en la esfera internacional. Entre los actos soberanos del Estado se encuentra, como indicábamos anteriormente, el ejercicio de la jurisdicción y, por ende, de la determinación de la competencia judicial internacional, pues la misma se concreta a partir de normas que forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado. En este subepígrafe veremos que la concesión de los derechos de patente también se configura como un acto soberano del Estado y, por tanto, sujeto, asimismo, a los límites fijados por el principio de territorialidad que opera no solo respecto de la jurisdicción sino también respecto al resto de actos soberanos del Estado, entre los que se encuentra la concesión de dichos derechos de explotación exclusiva de las invenciones.

Así, el principio de territorialidad presenta una doble faceta en relación con los derechos de patente: por un lado, supone que la patente no surtirá efectos más allá del territorio del Estado concedente; y, por otro lado, implica que cada derecho de patente concedido por un Estado es independiente del que otros Estados puedan conceder²⁹³.

117. Los derechos de patente tienen su origen en un acto público derivado de la soberanía estatal, de modo que, *a priori*, la patente es inexistente fuera del Estado concedente, precisándose de un acto de reconocimiento por

²⁹³ Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, pp. 21-22.

parte de los Estados extranjeros²⁹⁴. Pero dicho reconocimiento, de producirse, no implica una extensión del derecho concedido al territorio del Estado que efectúa el acto del reconocimiento –para ello se precisaría el otorgamiento del derecho de patente por parte de ese Estado, lo cual implicaría, a su vez, que este ejerciera su soberanía y la plasmara en un acto público–, sino que, simplemente, supone la admisión por parte de ese Estado de la existencia de un derecho de patente que concede una exclusividad limitada a los confines del territorio del Estado concedente, de modo que no se alteran los efectos originales del título de patente otorgado²⁹⁵.

118. El hecho de que los derechos de propiedad intelectual –*lato sensu*²⁹⁶– en general, y de patente en particular, deriven de la soberanía estatal se fundamenta en razones históricas²⁹⁷. En efecto, inicialmente los derechos de propiedad intelectual fueron otorgados a discreción de los soberanos con el

²⁹⁴ González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, p. 70.

²⁹⁵ *Ibid.*, pp. 70-71 y 75. Señala Kur, A.: “Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?”, en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, p. 7, que se le atribuye más peso a los aspectos territoriales de la propiedad intelectual de lo que en realidad se necesita para proteger la soberanía sobre los que se fundamentan. También, Dinwoodie, G.B.: “Extra-Territorial Application of IP Law: A View from America”, en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, p. 124. Asimismo, Neumann, S.: “Intellectual Property Rights Infringements in European Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law”, *Journal of Private International Law*, vol. 7, núm. 3, 2011, pp. 598-599.

²⁹⁶ La expresión “propiedad intelectual” alude, en el plano internacional, tanto a los derechos de propiedad industrial –donde se engloban los derechos de patente– y los derechos de autor. *Vid.* el art. 2.viii) del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 828, núm. 11846), el art. 1.2 del Acuerdo ADPIC y el considerando vigesimosexto del Reglamento (CE) número 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (DO L núm. 199 de 31 de julio de 2007), en adelante, Reglamento Roma II.

²⁹⁷ Basedow, J.: “Foundations of Private International Law in Intellectual Property”, en Basedow, J.; Kono, T.; Metzger, A. (eds.): *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, p. 7.

objetivo de enriquecerse a través de la participación en las regalías generadas por las obras o invenciones²⁹⁸, sin que la persecución del interés común de incentivar la innovación y el progreso fuera el motivo que justificara la concesión de estos derechos de exclusiva. En muchos casos, esa participación en los beneficios venía legitimada por el patrocinio que los propios soberanos habían proporcionado al inventor, de modo que se consideraba una vía para recuperar su inversión²⁹⁹.

Varios son los contextos históricos reivindicados como origen de la concesión de los derechos de patente³⁰⁰. Hay autores que hablan de que ya en la Antigua Grecia, alrededor del año 500 a.C., hubo un reconocimiento de ciertos monopolios a determinados inventores; y que también se concedieron derechos similares durante la época del Imperio Romano³⁰¹. Otros sitúan su origen más tarde, en el s. XIII, en las comunidades mineras alemanas de los Alpes³⁰².

Sea como fuere, y como ya se ha expuesto³⁰³, lo cierto es que la doctrina coincide en situar en Venecia, en 1474, el primer texto jurídico que establecía las bases para la concesión de derechos de exclusiva sobre invenciones en general, y no particularizadas en un determinado ámbito o gremio³⁰⁴. Posteriormente, durante la Ilustración, se alzaron voces reclamando

²⁹⁸ Torremans, P.: *Holyoak and Torremans. Intellectual Property Law*, 3ª ed., Butterworths, Bath, 2001, p. 38. Basedow, J.: “Foundations of Private... *cit.*”, p. 7.

²⁹⁹ Torremans, P.: *Holyoak and Torremans... op. cit.*, p. 38.

³⁰⁰ Véase también el apartado 2 del capítulo primero de esta obra.

³⁰¹ Adams, J.N.: “History of the patent... *cit.*”, p. 101.

³⁰² Torremans, P.: *Holyoak and Torremans... op. cit.*, p. 37.

³⁰³ *Vid.* el apartado 2 del capítulo primero de esta obra.

³⁰⁴ Adams, J.N.: “History of the patent... *cit.*”, p. 101. Torremans, P.: *Holyoak and Torremans... op. cit.*, pp. 37-38.

la independencia sobre las concesiones de monopolios individuales, y fue después de la Revolución Francesa cuando se elaboraron las primeras normas proveyendo seguridad jurídica en este contexto³⁰⁵. Se reemplazó la arbitrariedad de los gobernantes en la concesión de las patentes por el establecimiento de requisitos tasados, pero aun así continuó considerándose que los derechos de patente nacían de la voluntad del soberano, quien había regulado el ejercicio de su discreción para la concesión de estos monopolios a través de la promulgación de leyes al respecto³⁰⁶.

Esta influencia se ha mantenido hasta la actualidad. La razón, además de ser histórica, radica en los intereses mercantiles de los Estados, que se materializan en dos preocupaciones alrededor de los derechos de patente. La primera, relativa al riesgo de que otros Estados no garanticen suficiente protección a las invenciones; y, la segunda, la desconfianza de que se produzcan discriminaciones hacia los inventores extranjeros³⁰⁷.

119. Se trata, por tanto, de la falta de voluntad de los Estados, que consideran el campo de la concesión de los derechos de patente como algo inherente a su soberanía como ente estatal frente al resto y lo guardan celosamente. Así se ha puesto de manifiesto en los Principios ALI, que denuncian que, simplemente, se ha asumido (en el campo de la propiedad intelectual) que las normas de cada Estado se aplican dentro de su territorio y no más allá³⁰⁸.

³⁰⁵ Basedow, J.: "Foundations of Private... *cit.*, pp. 7-8. Adams, J.N.: "History of the patent... *cit.*, pp. 103, 127 y 129.

³⁰⁶ Basedow, J.: "Foundations of Private... *cit.*, p. 8.

³⁰⁷ *Ídem.*

³⁰⁸ Véase la nota introductoria a la Parte III de los Principios ALI.

En la Comunidad Internacional se ha producido, en nuestra opinión, una suerte de pasividad en este campo, una cierta dejadez, provocada por una falta de voluntad internacional de cambiar lo establecido, pese a que suponga entorpecer el proceso de globalización del comercio internacional al que asistimos desde hace décadas. Y, ello, se ha visto reflejado en la normativa internacional y en la jurisprudencia, si bien algunas iniciativas han surgido para corregir la situación actual, como la emprendida recientemente por la Unión Europea, materializada en la patente europea con efecto unitario³⁰⁹, que permite la creación de títulos monopolísticos para invenciones que reúnan determinados requisitos, válidos para buena parte del territorio de la Unión Europea.

120. De todos modos, dejando aparte la normativa regional europea auspiciada por la Unión Europea, la principal normativa internacional en la materia refleja el arraigo del principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual en general y, de patente, en particular (Convenio de París, Convenio PCT, Acuerdo ADPIC y Tratado PLT). Todos estos instrumentos configuran un derecho de patentes de ámbito territorial limitado a las fronteras de un determinado Estado, siendo esta la tendencia que todavía prima a nivel mundial en los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales.

³⁰⁹ Reglamento núm. 1257/2012, antes citado. La crisis del principio de territorialidad ya fue denunciada con ocasión del fallido Acuerdo sobre Patentes Comunitarias, también citado *supra*. Véase Desantes Real, M.: “La Patente Comunitaria y la crisis del principio de territorialidad”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 43, núm. 2, 1991, pp. 323-350.

4.2.4.3. La territorialidad y la internacionalidad de las conductas de infracción de patentes

121. Esa territorialidad que caracteriza los límites del ejercicio de los derechos de patente y de la jurisdicción, contrasta con la internacionalidad del comercio actual y con la consiguiente universalidad de las conductas de infracción de los derechos de patente.

1) Tal universalidad se debe, en primer lugar, a la propia naturaleza de los derechos de patente, los cuales protegen invenciones que reúnen ciertos requisitos, invenciones en el sentido de creaciones de la mente que, por tanto, son bienes intangibles, de naturaleza incorpórea, que se sitúan allí donde la protección les sea conferida y que son susceptibles de ser explotados –y por ende, infringidos– en multiplicidad de lugares simultáneamente³¹⁰.

2) En segundo lugar, también hay que contemplar los factores económicos. En efecto, el desarrollo económico es correlativo al nivel de progreso alcanzado en una sociedad y el progreso va ineludiblemente unido a la investigación científica y la innovación tecnológica³¹¹. Además, las inversiones que requiere la investigación son cuantiosas, de modo que las empresas, para recuperar los altos costes de la inversión de sus productos, se

³¹⁰ Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho... op. cit.*, pp. 1105 y 1119. Moura Vicente, D.: *A Tutela Internacional... op. cit.*, p. 17. Botana Agra, M.: “Invención y patente”, en Fernández Nóvoa, C.; Otero Lastres, J.M.; Botana Agra, M.: *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 98-99. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 28. Treppoz, E.: “Les litiges internationaux de propriété intellectuelle et le droit international privé”, en de Werra, J. (ed.): *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, Université de Genève/Bruylant, L.G.D.J./Schulthess, Zurich/Bruselas/París, 2010, p. 75.

³¹¹ Moura Vicente, D.: *A Tutela Internacional... op. cit.*, p. 25.

internacionalizan³¹². Asimismo, los productos o procedimientos logrados a través de esa investigación son rápidamente objeto de atención en otros países, pues las sociedades quieren progresar y son interdependientes. De ahí que el mercado al que se dirijan las invenciones sea de alcance internacional³¹³ y que cada vez sea más común que las empresas tengan que lidiar con infracciones de sus competidores cometidas en varios Estados.

3) En tercer lugar, hay que aludir a la expansión lograda en el comercio internacional gracias a las tecnologías de la información. Si bien esta es una realidad que favorece el comercio transfronterizo en general, deviene más relevante en el sector de las invenciones protegidas por derechos de patente respecto del comercio de otros bienes³¹⁴. En efecto, las invenciones que derivan de las investigaciones se basan en conocimientos, los cuales, como hemos indicado, son intangibles y, por tanto, susceptibles de ser transmitidos a través de medios como Internet, de modo que la simplificación para compartirlos y transmitirlos es incontestable.

4) A mayor abundamiento y, en cuarto lugar, no hay que olvidar el marco jurídico actual, que ha sido concebido para que se simplifiquen los obstáculos para obtener simultáneamente derechos de patente en varios Estados

³¹² Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 2.

³¹³ López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 29.

³¹⁴ Moura Vicente, D.: *A Tutela Internacional... op. cit.*, p. 24. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 30. Dreyfuss, R: "The ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts?", *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 30, núm. 3, 2005, p. 823. Kono, T.: "Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property", en Brown, K.B. y Snyder, D.V. (eds.): *General Reports on the XVIIth Congress of the International Academy on Comparative Law*, Springer, Nueva York, 2012, p. 395.

sobre una misma invención, dentro del respeto al principio de territorialidad³¹⁵, el cual informa la concesión de los derechos de patente. Así, esa red de convenios internacionales favorece la protección internacional de las invenciones y, por ende, da lugar a que se erijan reclamaciones paralelas por la infracción de derechos de patente estatales que protejan la misma invención. Estos instrumentos jurídicos a los que estamos aludiendo son los que hemos especificado *supra*: Convenio de París, Convenio PCT, Acuerdo ADPIC, Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973³¹⁶ (Convenio de Múnich, en adelante), etc.

122. Todos estos factores hacen que surjan litigios internacionales en torno a la infracción de derechos de patente. Por ejemplo, puede ocurrir que la infracción se cometa en un determinado Estado (o por vía telemática), que los efectos se produzcan en otro Estado (o Estados), que la residencia habitual del demandante esté en un tercer Estado, que la del demandado se halle en un cuarto Estado y, finalmente, que sus bienes radiquen en un quinto país. Todo ello adornado por el principio de territorialidad que, en materia de nulidad de patentes –la cual es habitual que se erija por vía de reconvención o excepción es habitual en los litigios relativos a la infracción de patentes–, tiene su corolario en la atribución de competencia exclusiva al Estado de concesión del derecho de patente en cuestión.

Por tanto, el proceso de globalización del comercio internacional ha supuesto la mayor internacionalización de las conductas infractoras de los

³¹⁵ En esta línea, Otero García-Castrillón, C.: *Las patentes en el comercio internacional*, Dykinson, Madrid, 1997, p. 413.

³¹⁶ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1065, núm. 16208.

derechos de patente. Esta universalidad que caracteriza a estos ilícitos en la actualidad, unida al principio de territorialidad que informa los derechos de patente, supone un obstáculo a la tutela efectiva de los derechos vulnerados. Así, en el próximo subepígrafe dedicaremos unas líneas al análisis de las distintas teorías que se han erigido en orden a equilibrar estos aspectos opuestos, presentes en el tipo de disputas que aquí abordamos.

4.2.4.4. La compaginación de la territorialidad del Derecho de patentes y la universalidad de la infracción de patentes

123. El choque entre el principio de territorialidad y la globalización económica que domina el comercio mundial desde hace ya décadas, presenta crecientes tensiones y ello tiene su impacto en los conflictos relativos a derechos de propiedad intelectual³¹⁷ y, por ende, en los relativos a la infracción de patentes. Es más, en el campo de las patentes es donde más relevancia adquiere esa colisión. En efecto, existen patentes como las relativas a las nuevas tecnologías³¹⁸, o las que radican sobre invenciones que son de aplicación en el espacio sidéreo³¹⁹, cuyo régimen difícilmente casa con la concepción clásica del principio de territorialidad tal y como se aplica al Derecho de patentes.

Además, el fenómeno de la globalización, por una parte, ha despertado el interés de los inventores en proteger sus creaciones simultáneamente en

³¹⁷ Basedow, J.: “Foundations of Private... *cit.*”, p. 28.

³¹⁸ Grossfeld, B. y Hoeltzenbein, J.: “Global Powers: International Aspects of Cyberspace Patents”, *Kommunikation Recht*, núm. 1, 2013, p. 1.

³¹⁹ Ro, T.U.; Kleiman, M.J.; Hammerle, K.G.: “Patent Infringement in Outer Space In Light Of 35 U.S.C. § 105: Following The White Rabbit Down The Rabbit Loophole”, *Boston University Journal of Science and Technology Law*, vol. 17, 2011, p. 206.

distintos países³²⁰ y, por otra parte, ha fomentado que el patrimonio tecnológico internacional esté en manos de empresas multinacionales³²¹. Todo ello ha contribuido a la inclusión de elementos relevantes de extranjería en los casos relativos a la infracción de patentes. De ahí, la necesidad de salvar los obstáculos que la percepción clásica del principio de territorialidad interpone entre la tutela sustantiva y la procesal de los derechos de patente en la litigación internacional³²².

En esta línea, ya en 1991, el Tribunal Supremo neerlandés atribuyó competencia a los órganos judiciales neerlandeses para otorgar una medida cautelar con efectos en otros Estados y que tenía por objeto un derecho de marca otorgado por otro Estado³²³. Y, en 1998, un juez inglés se pronunció a

³²⁰ De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 108.

³²¹ Bouza Vidal, N.: “Aspectos del derecho internacional... *cit.*”, p. 235.

³²² En similares términos, Kur, A.: “Are there any... *cit.*”, p. 7. Treppoz, E.: “Les litiges internationaux... *cit.*”, pp. 96-98. También, De Miguel Asensio, P.A.: Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles, en Basedow, J.; Kono, T.; Metzger, A. (eds.): *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, p. 258. Dessemontet, F.: “The Law Applicable under the ALI Principles: Choice of Law in Transborder Litigation”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, p. 46. Dessemontet, F.: “The ALI Principles: Intellectual Property in Transborder Litigation”, en Basedow, J.; Kono, T.; Metzger, A. (eds.): *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, p. 42.

En el ámbito de la Unión Europea, se ha propuesto cambiar de una territorialidad nacional a una territorialidad comunitaria (se habla de “*Community territoriality*”), *vid.* Bergé, J.S.: “The Community Framework for Cross-Border Intellectual Property and Information Technology Litigation”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 55-56. En la misma línea, proponiendo el concepto de Euro-territorialidad (“Euro-territoriality”), Hatzimihail, N.: “Concluding Remarks: Territoriality, International Governance and Cross-Border Litigation of Intellectual Property Claims”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, p. 308.

³²³ De Wit, S.: “Clarifying The Tactical Use Of The Dutch Cross-Border Injunction In International Patent Litigation”, artículo basado en una ponencia expuesta en la *Euroforum Conference* de Londres (24 y 25 de febrero de 1999), p. 4. Disponible *on line* en:

favor de abandonar el principio de territorialidad que informaba el Derecho de patentes³²⁴. De hecho, fue durante esa década cuando empezó un movimiento en pro de la concentración de la litigación internacional de patentes en un único foro³²⁵.

124. Sin embargo, el principio de territorialidad se encuentra bien arraigado en el ámbito de la litigación internacional de los derechos de propiedad intelectual³²⁶, manifestándose su núcleo duro, actualmente, en el mantenimiento de la competencia judicial internacional exclusiva del Estado concedente del derecho de propiedad intelectual que se trate para los casos de validez del mismo (como establece, por ejemplo, el art. 24.4 del Reglamento Reglamento Bruselas I *bis*)³²⁷.

En esta línea, la supervivencia del principio de territorialidad, con su influencia en la competencia judicial exclusiva en materia de validez los derechos de patente, *de lege lata*, se ha sustentado con el apoyo de teorías basadas en el “*Act of State*”, “*comity*”, “*forum non conveniens*” y el orden

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=severin_dewit (última visita el día 15 de septiembre de 2015). Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 1. Korsten, M.; Bruin, M. *et al.*: “The revival of crossborder Injunctions”, *Patents in Europe*, 2013, p. 26.

³²⁴ Sentencia del Tribunal de Apelación (División Civil) Reino Unido, asunto *Fort Dodge Animal Health Limited and Others v. AKZO Nobel N.V. and Another*, de 27 de octubre de 1997, *F.S.R.*, 1998, p. 227. Disponible en versión electrónica en: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1997/3096.html> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

³²⁵ Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 1.

³²⁶ Nuyts, A.; Szychowska, K.; Hatzimihail, N.: “Cross-Border Litigation in IP/IT Matters in the European Union: The Transformation of the Jurisdictional Landscape”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, p. 6.

³²⁷ Véase, al respecto, Hatzimihail, N.: “Concluding... *cit.*”, p. 307, en relación con el Reglamento Bruselas I, pero que, sin embargo, en este punto no difiere del Reglamento Bruselas I *bis*.

público, entre otras³²⁸. Nos detendremos brevemente en las mencionadas teorías³²⁹, por considerarlas de mayor envergadura, con el ánimo de sumarnos al rechazo que han provocado en la doctrina y enlazar, así, con nuestra propuesta de flexibilizar el principio de territorialidad.

125. En relación con las doctrinas del “*Act of State*” y del “*comity*”, cabe señalar que estas no impiden que los órganos judiciales de un Estado se pronuncien sobre la validez de actos públicos extranjeros. Sobre todo, cuando dicho conocimiento implique simplemente la comprobación de si la parte que ostenta la titularidad del derecho de patente puesto en jaque, cumplió con los requisitos exigidos por dicho Estado para obtener el mencionado derecho; pues ese ejercicio de jurisdicción no supondrá un examen de los poderes del Estado concedente³³⁰, de modo que su soberanía no se verá alterada. Es más, ello implica un ejercicio de ejecución de las políticas nacionales del Estado concedente, de modo que su autoridad no se merma, sino al contrario, esta se ve reforzada.

Por lo que respecta al principio del “*forum non conveniens*”, cabe recordar que el TJUE fue claro al indicar que la amplia discreción permitida por esta regla va en contra del principio de seguridad jurídica, por afectar negativamente a la previsibilidad de las normas de competencia judicial internacional establecidas³³¹.

³²⁸ Ubertazzi, B.: *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2012, pp. 48-49.

³²⁹ Vid. un amplio tratamiento en Ubertazzi, B.: *Exclusive Jurisdiction... op. cit.*, pp. 100-135 y 206-244.

³³⁰ *Ibid.*, p. 113.

³³¹ STJUE (Gran Sala) de 1 de marzo de 2005, *Owusu*, asunto C-281/02, párr. 41. La seguridad jurídica es un valor de incuestionable necesidad en el tráfico jurídico, pero que puede llegar a

En relación con la excepción de orden público, resulta de interés subrayar que la misma no juega en el campo de la competencia judicial internacional, sino en el de la ley aplicable y el del reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras³³². A mayor abundamiento, el hecho de que un órgano judicial no ejerza su competencia amparándose en que no puede proveer una solución basada en su propio Derecho (por recaer sobre un acto soberano de otro Estado), va en contra del deber de los tribunales de asegurar una adecuada tutela judicial efectiva a las partes en controversia³³³.

Así, se ha afirmado que las normas de competencia judicial exclusiva son contrarias al derecho a la tutela judicial efectiva³³⁴. Es más, el principio de territorialidad no exige que los derechos de propiedad intelectual solo sean protegidos por los órganos judiciales del Estado de concesión, pues ninguna disposición de los tratados internacionales que los regulan impide que los órganos judiciales de un Estado contratante diriman asuntos sobre infracción de derechos de propiedad intelectual concedidos por otros Estados contratantes³³⁵. La territorialidad refiere al ámbito espacial afectado por los derechos de exclusiva otorgados, pero no afecta necesariamente a la competencia para conocer de las disputas relativas a estos derechos³³⁶.

ser contrario a lo que las partes pueden razonablemente prever si se lleva a la práctica una aplicación demasiado “matemática” del Derecho, como consideramos que pasó en el caso *Owusu*. Véase al respecto, Dickinson, A.: “Legal Certainty and the Brussels Convention – Too Much of a Good Thing?”, en De Vareilles-Sommières (ed.): *Forum Shopping in the European Judicial Area*, Hart Publishing, Oxford, 2007, pp. 127-134.

³³² Ubertazzi, B.: *Exclusive Jurisdiction... op. cit.*, p. 164.

³³³ Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 25.

³³⁴ Ubertazzi, B.: *Exclusive Jurisdiction... op. cit.*, p. 48.

³³⁵ De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 110. Ubertazzi, B.: *Exclusive Jurisdiction... op. cit.*, pp. 164-165.

³³⁶ De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 109.

Asimismo, los derechos de patente no deben fundamentarse en conceptos propios del Derecho internacional público –como lo es el de territorialidad–, pues solo persiguen intereses públicos de forma indirecta, siendo concebidos específicamente para la tutela de los intereses de los inventores y, por tanto, son los intereses privados el núcleo de su protección³³⁷. Es más, el sistema de patentes debe equilibrar los intereses de los inventores, del Estado y del público³³⁸, debiéndose primar la dignidad humana de los inventores, más allá del “contrato” entre el inventor y la sociedad³³⁹. Por eso, su fundamento en el principio de territorialidad supone desestabilizar la balanza en perjuicio del progreso, pues precisamente el fomento de la innovación, que es el objetivo que se persigue mediante la vertiente pública de los derechos de patente (interés del público), requiere una necesaria interdependencia entre los Estados.

En esta línea, la aparición de nuevos actores en el plano internacional, con capacidad de influir en la regulación de los derechos de propiedad intelectual, ha hecho que la potestad del Estado de legislar unilateralmente se haya visto mermada, unida a la aparición de normas de carácter regional e internacional que priman sobre la legislación interna³⁴⁰.

126. Todo ello nos aboca a proponer la sustitución del principio de territorialidad por el de proximidad, conforme al cual la competencia judicial

³³⁷ Ubertazzi, B.: *Exclusive Jurisdiction... op. cit.*, pp. 117 y 163. De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 109.

³³⁸ Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 26.

³³⁹ Dessemontet, F.: “The Law Applicable ... *cit.*”, p. 46. Dessemontet, F.: “The ALI... *cit.*”, p. 42.

³⁴⁰ Kono, T.: “Jurisdiction and Applicable... *cit.*”, p. 395. Ubertazzi, B.: *Exclusive Jurisdiction... op. cit.*, p. 115.

debería recaer sobre los órganos jurisdiccionales del Estado (o Estados) con el que se halle más estrechamente vinculado el caso³⁴¹. Se trataría de una aplicación flexible del principio de proximidad, otorgándose competencia a aquel Estado vinculado con el caso, incluso aceptando como conexión el mero juego de la autonomía de la voluntad de las partes –cuyo vínculo se basa en la salvaguarda del interés de las partes implicadas en el litigio–.

En este sentido, creemos que el principio de territorialidad preserva tan solo los intereses del Estado concedente del derecho de patente en conflicto, mientras que el interés de las partes implicadas y el del público no quedan necesariamente salvaguardados mediante su aplicación. Por su parte, el principio de proximidad, al tener en cuenta la relación del caso con el Estado al que se atribuye la competencia, permite que se abra un abanico de opciones para litigar que –allende de contribuir a estabilizar los intereses en liza–, favorece la flexibilidad para determinar de la competencia judicial internacional³⁴².

³⁴¹ Véase, al respecto, Ubertazzi, B.: *Exclusive Jurisdiction... op. cit.*, pp. 180 y 184, quien no habla de sustitución sino de nueva interpretación del principio de territorialidad en el sentido del principio de proximidad. En relación con el regreso judicial del principio de proximidad en la esfera internacional, Carrascosa González, J.: “La cláusula de excepción y los contratos internacionales. La crisis del principio de proximidad”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 470.

³⁴² *Vid.*, en este sentido, Lagarde, P.: “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporaine”, *Recueil des Cours*, vol. 196, 1986, pp. 136-138.

4.3. Los distintos foros de competencia en materia de infracción de patentes

127. Una vez establecidos los fundamentos del sistema de competencia judicial internacional en materia de derechos de patentes en general, nos centraremos ahora en la conducta de infracción de patentes en particular. Para ello señalaremos, sucintamente, los distintos foros donde se pueden plantear este tipo de acciones, partiendo de los criterios existentes para establecer las normas de competencia judicial internacional en la materia, así como de sus fuentes reguladoras.

4.3.1. Criterios para establecer las normas de competencia judicial internacional en materia de infracción de patentes: intereses en presencia

128. Los criterios para determinar la competencia judicial internacional en la materia que nos ocupa, deben tomar en consideración los intereses en presencia. Esto es, los de las partes (demandante y demandado), el Estado concedente del derecho de patente y el interés público o general. Analizaremos, seguidamente, cada uno de ellos, comenzando por el interés del Estado concedente de la patente, retomando la influencia del principio de territorialidad en la materia que nos ocupa.

4.3.1.1. Interés del Estado concedente del derecho de patente en conflicto

129. Como consecuencia directa del principio de territorialidad –que, como señalábamos anteriormente, se fundamenta en el poder soberano del Estado– se prima el interés del Estado concedente del derecho de patente objeto de la controversia, en el establecimiento de las normas sobre competencia judicial internacional en esta materia. Así, el interés del Estado radica en el sometimiento de las disputas relativas a los derechos de patente por él concedidos a sus propios órganos judiciales. En este contexto, algunos Estados, con el ánimo de proteger su propio interés, se atribuyen competencia judicial internacional no solo cuando la infracción del derecho de patente en jaque supone una modificación de sus registros, sino también cuando se producen ciertas conexiones, como que el demandado o sus bienes se encuentren presentes en el territorio del Estado. La vinculación de la nacionalidad de las partes con el Estado también es uno de los criterios que los Estados han utilizado³⁴³.

130. Tradicionalmente, los Estados han querido mantener el monopolio jurisdiccional sobre los derechos de patente por ellos concedidos. Sin embargo, son varias las normas de carácter internacional que han ido promulgándose, mediante las cuales, los Estados han ido accediendo a que ciertos aspectos litigiosos de los derechos de patente que conceden sean conocidos por órganos judiciales foráneos³⁴⁴.

³⁴³ González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, p. 58.

³⁴⁴ Como ocurre con las normas de competencia judicial internacional establecidas por el Reglamento Bruselas I y su sucesor, el Reglamento Bruselas I *bis*.

No obstante, es un hecho que la determinación de la jurisdicción por un determinado órgano judicial (de acuerdo a sus propias normas) permita concretar el Derecho aplicable a la controversia³⁴⁵. Por tanto, la determinación de la competencia judicial internacional garantiza, en cierto modo, el Derecho aplicable; pues pese al movimiento en pro de la separación entre *forum* e *ius*, aún se mantiene el *locus protectionis*, como reminiscencia del principio de territorialidad³⁴⁶. Prueba de ello es que algunas voces sostienen la competencia exclusiva del Estado que ha concedido el derecho de patente en relación con su validez, cuando la misma se erige en los supuestos de infracción³⁴⁷.

131. Así pues, vemos como los Estados siguen ejerciendo su influencia en el establecimiento de las normas de competencia judicial internacional en el ámbito de la infracción de patentes, pues es muy habitual que, en este tipo de litigios, el demandado plantee la nulidad de la patente presuntamente infringida³⁴⁸.

4.3.1.2. Interés del demandado (presuntamente infractor)

132. Normalmente, el demandado en los casos de infracción de patentes será el presunto infractor del derecho de patente. Ello a salvo de que se plantee una acción declarativa de no infracción. En tal caso quien pretenda

³⁴⁵ Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 34.

³⁴⁶ González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, pp. 66-67. Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 35.

³⁴⁷ Vid. las diferentes interpretaciones de la STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, GAT, asunto C-4/03 en Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 360. Algunos autores interpretan que la infracción de un derecho de patente debe conocerse por el Estado del registro, mientras que otros abogan por la separación de foros para la validez (foro de competencia exclusiva recayente en el Estado del registro) y la infracción.

³⁴⁸ Vid., a título de ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo español núm. 365/2013 de 6 junio (RJ 2013\4973) y núm. 434/2013 de 12 junio (RJ 2013\4978).

llevar a cabo una conducta que podría considerarse infractora, pide al órgano judicial que se pronuncie al respecto y la declare no lesiva del derecho de patente. Por tanto, en esos casos, el potencial presunto infractor pasa a ser el demandante. Pero más allá de este supuesto, los sospechosos de infringir la patente comparecen en el proceso como demandados.

133. De forma tradicional, se ha venido defendiendo que es más beneficioso para el demandado litigar en su propio foro. Y, así se ha sostenido, no solo para la materia que nos ocupa, sino también en relación con cualquier ámbito en general³⁴⁹. Esta afirmación encuentra fundamento en la comodidad que supone evitar el desplazamiento a otro Estado, y en evitar lidiar con un sistema procesal foráneo y desconocido.

No obstante, en los casos relativos a la infracción de patentes, en los que las partes implicadas son normalmente sociedades multinacionales³⁵⁰, la previsión del foro del domicilio del demandado como beneficioso para esta parte, pierde fuerza. De esta manera y a nuestro modo de ver, la parte demandada preferirá litigar en el foro donde más ventajosa le resulte su legislación aplicable³⁵¹, de forma que buscará someterse a los órganos

³⁴⁹ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 123. Campuzano Díaz, B. y Cano Bazaga, E.: “El régimen comunitario de competencia judicial internacional”, en Aguilar Benítez de Lugo, M.; Campuzano Díaz, B. *et al.*: *Lecciones de Derecho procesal civil internacional*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, p. 54.

³⁵⁰ Bouza Vidal, N.: “Aspectos del derecho internacional...”, *cit.*, p. 235.

³⁵¹ Pues la separación entre *forum* e *ius* todavía no se ha logrado completamente, debido, entre otras razones, a la necesidad de armonizar el sistema de aplicación del Derecho extranjero. Véase en este sentido, Azcárraga Monzonís, C.: “The Urgent Need for Harmonisation of the Application of Foreign Laws by National Authorities in Europe”, *International Journal of Procedural Law*, vol. 3, núm. 1, 2013, pp. 104-125, especialmente pp. 106-110. Ya en 1967, BATIFFOL se hacía eco de la dificultad de aplicar Derecho extranjero por parte del juez del foro, *vid.* Batiffol, H.: “Réflexions sur la coordination des systèmes nationaux”, *Recueil des Cours*, vol. 120, 1967, p. 170. También véase Batiffol, H.: “Le pluralisme des méthodes en droit

judiciales de los Estados donde más permisiva sea su regulación con la conducta que ha llevado a cabo (en caso de ser esta ilícita y de no oponer la nulidad de la patente).

Además, otro motivo por el que el domicilio del demandado no resulta tan ventajoso como se proclama para este, es el hecho de que, presumiblemente, posea el *grosso* de sus bienes en el Estado donde esté domiciliado. De modo que, litigando en ese foro, sería más fácil (y más rápido) que el demandante pudiera apoderarse de los mismos, en caso de que se confirme la conducta infractora de la patente.

134. Por lo tanto, el interés del demandado puede ir más allá de la mera litigación en el foro de su domicilio, configurándose el mismo, a veces, como más beneficioso para la parte demandante que para la demandada. Y ello, entre otros motivos, debido a que los activos de aquel serán más fáciles de ejecutar en el Estado de su domicilio –por hallarse, los mismos, en dicho Estado– en caso de sentencia condenatoria.

4.3.1.3. Interés del demandante (titular o licenciataria del derecho de patente)

135. Normalmente, en los casos de infracción de patentes, el demandante es quien ostenta la titularidad o la licencia del derecho de patente

international privé”, *Recueil des Cours*, vol. 139, 1973, p. 97. Asimismo, González Campos, J.D.: “Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en droit international privé”, *Recueil des Cours*, vol. 156, 1977, pp. 343-344. González Campos, J.D.: “Las relaciones entre forum y ius en el Derecho internacional privado. Caracterización y dimensiones del problema”, *Anuario de Derecho internacional*, t. IV, 1977-1978, pp. 131-136.

presuntamente infringido. Al igual que acabamos de indicar en relación con el demandado, resultaría más cómodo para el demandante –por la proximidad, el idioma, etc.–, litigar en el Estado donde residiera habitualmente. Sin embargo, en los casos de infracción de los derechos de patente, hay que tener en cuenta la importancia de la rapidez de las actuaciones procesales sobre los utensilios, materiales y productos utilizados en la conducta infractora. Ya que, en caso de precisarse una incautación o destrucción inmediata para evitar que los daños se magnifiquen, sería más efectivo litigar en el Estado donde se hubiera producido el daño o la amenaza de daño.

Asimismo, también puede resultar beneficioso para el demandante litigar en el Estado donde el demandado tenga sus activos (o la mayoría de ellos) –que en muchas ocasiones coincide con el de su domicilio–, en orden a poder obtener una compensación más rápida (incluso con más garantías de cobro) que si litiga en otro foro. Todo ello, sin perjuicio de los mecanismos de cooperación internacional entre órganos judiciales establecidos. Este lugar suele coincidir con el del domicilio del demandando, si bien, teniendo en cuenta las posibilidades de movilidad internacional actuales, puede que sea otro Estado distinto³⁵².

136. En definitiva, el demandante preferirá, por lo general, que los procedimientos se sustancien en el Estado donde más ventajas le reporte no solo el fallo –sin perjuicio de que este extremo sea el más relevante–, sino también la disponibilidad de medios o los costes procesales, entre otros.

³⁵² Bouza Vidal, N.: “Aspectos del derecho internacional... *cit.*”, pp. 235-236.

4.3.1.4. Interés del público

137. El interés del público consiste en aquel que tienen los ciudadanos en que se respeten las garantías procesales y en que se dicten resoluciones justas, a la par de que ese servicio de impartición de justicia resulte lo menos costoso posible (en términos económicos) para las arcas públicas. Este interés es común a cualquier materia y no exclusivo para la litigación en materia de infracción de derechos de patente.

138. No obstante, en materia de infracción de patentes, este extremo de que el sistema de justicia funcione bien se respalda, además, en el interés público o interés general que subyace a la protección de los derechos de patente, esto es, el mantenimiento de un marco jurídico regulador de los derechos de patente que atraiga el progreso y la innovación. Pues la garantía del monopolio concedido por el Estado sirve a un interés general: el de fomentar la innovación de los creadores, de modo que cuenten con un régimen que les permita sacar provecho económico de sus invenciones y trabajos³⁵³.

Este interés público, pues, se centra en preservar la correcta y justa aplicación del ordenamiento jurídico del Estado concedente del derecho de patente. De todos modos, desde nuestro punto de vista, la adecuada aplicación del Derecho del Estado concedente no se merma por el hecho de que no se conozca del asunto en ese mismo Estado; cuestión distinta será la rapidez del

³⁵³ Cook, T. y García, A.: *International Intellectual Property Arbitration*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2010, pp. 62-66. Wati Zuallcoble, R.; Amigo Castañeda, J. *et al.*: *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, 25 de enero de 2012, p. 6. Disponible en la página web oficial del *International Intellectual Property Institute*: <http://iipi.org/2012/05/study-on-specialized-intellectual-property-courts-published/> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

curso de las actuaciones procesales, que, si se tienen que llevar a cabo en el territorio de ese preciso país, probablemente se efectúen con mayor celeridad si el órgano judicial que conoce el caso pertenece a dicho Estado. Todo ello sin perjuicio, como señalábamos anteriormente, de los instrumentos de cooperación judicial disponibles.

139. Así pues, en el ámbito de la preservación del interés general, se podría argüir a favor de la competencia judicial internacional del Estado concedente del derecho de patente, aseveración que coincide con la realizada para defender los intereses de ese mismo Estado (destacados más arriba). No obstante, los argumentos que llevan a sostener dicha competencia en uno y otro caso difieren. Pues, el interés del Estado concedente en determinar como foro de competencia judicial internacional su sede, radica en la garantía de aplicación de su propio ordenamiento jurídico, mientras que la defensa de ese mismo foro en el caso del interés público o general se fundamenta en la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico de ese Estado.

140. En definitiva, todos estos intereses, que se encuentran presentes en las disputas relativas a la infracción de los derechos de patente, han de ser los que justifiquen el diseño de las normas sobre competencia judicial internacional. Esas normas son las que vamos a analizar a lo largo de la presente obra. Por ahora, con el ánimo de concretar el objeto de nuestra investigación, señalaremos los instrumentos que tendremos en cuenta para ello.

4.3.2. Normativa relativa a la competencia judicial internacional y foros disponibles en materia de infracción de patentes

141. En la presente obra vamos a plantearnos los problemas de competencia judicial internacional en los litigios relativos a la infracción de patentes desde la perspectiva española. Esto es, se examinarán aquellos supuestos en los que el foro de atribución de competencia lleve a litigar en España. Hay que tener en cuenta que la disciplina del Derecho internacional privado forma parte del Derecho privado estatal³⁵⁴, en nuestro caso, el español. De ahí, que la perspectiva adoptada sea la española. Así, interesan aquí aquellos casos en que la patente infringida surta efectos en el territorio español. De modo que los litigios deriven de patentes españolas obtenidas bien mediante el procedimiento de patente nacional, bien mediante la designación del Estado español, ya sea en los procesos de obtención de patentes europeas sin efecto unitario o en el marco del sistema del Convenio PCT.

Asimismo, analizaremos aquellos supuestos en que se litigue en España en relación con patentes con efecto unitario, aunque no surtan efecto en España. Ya que, como es sabido, nuestro país no forma parte de la cooperación reforzada establecida entre algunos países de la Unión Europea en materia de patentes, instaurada por la Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria³⁵⁵ y el Reglamento núm. 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que

³⁵⁴ Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.: *Derecho internacional... op. cit.*, p. 75.

³⁵⁵ DO L núm. 76 de 22 de marzo de 2011.

se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente³⁵⁶ (en adelante, Reglamento núm. 1257/2012). Sin embargo, las controversias relativas a las mismas pueden dirimirse en nuestro país por la aplicación del período transitorio previsto por el art. 83 del Acuerdo TUP, que permite acudir, durante el mismo, a las normas de competencia judicial internacional previstas por el Reglamento Bruselas I *bis*³⁵⁷.

Todo ello sin perjuicio de que haya otros casos en que los órganos judiciales españoles también ostenten la competencia en litigios en los que no se halle implicado un derecho de patente con validez en el territorio español, sino en otro Estado. Este sería el caso de que las partes decidan acudir a los órganos judiciales de nuestro país haciendo uso de su autonomía de la voluntad, sometiéndose libremente a la competencia judicial internacional española para conocer del asunto.

142. Por tanto, a la vista de lo expuesto y tratando de acotar el objeto de nuestro estudio –en aras de abordarlo con la profundidad suficiente–, las normas jurídicas que tomaremos en cuenta para analizar los problemas de competencia judicial internacional que se puedan suscitar ante los órganos judiciales españoles son las siguientes, a saber: el Reglamento Bruselas I *bis*; el Convenio de Bruselas; el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y

³⁵⁶ DO L núm. 361 de 31 de diciembre de 2012.

³⁵⁷ Véanse las diferentes interpretaciones doctrinales de la aplicación de dicho período transitorio en Pinckney, R.: “Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court”, *European Intellectual Property Review*, vol. 37, núm. 5, 2015, pp. 270-271. Nosotros atendemos, a los efectos de la presente obra, a una interpretación literal de la norma, excediendo la interpretación de dicho período transitorio del objeto de nuestro estudio.

mercantil, hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007³⁵⁸ (en adelante, Convenio de Lugano); y el derecho autónomo español (principalmente la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial³⁵⁹, en adelante, LOPJ³⁶⁰, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil³⁶¹, en adelante, LECiv).

Aludiremos también al Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2000³⁶² (en adelante, Tratado con El Salvador), por ser el único convenio bilateral en materia competencial en cuestiones de patentes que vincula a España.

Asimismo, nos haremos eco de la normativa contenida en el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro y en el Acuerdo TUP, así como en las distintas propuestas que se han suscitado en el ámbito de los instrumentos de *Soft Law*.

143. En todo caso conviene detenerse brevemente respecto al Acuerdo TUP³⁶³, pues pese a que España no se haya obligado por el mismo, resulta evidente que, este instrumento jurídico incide necesariamente en el objeto de nuestro estudio, si bien indirectamente.

³⁵⁸ DO L núm. 339 de 21 de diciembre de 2007.

³⁵⁹ BOE núm. 157 de 2 de julio de 1985.

³⁶⁰ Con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 174 de 22 de julio de 2015); en adelante, Ley Orgánica 7/2015.

³⁶¹ BOE núm. 7 de 8 de enero de 2000.

³⁶² BOE núm. 256 de 25 de octubre de 2001.

³⁶³ Sin perjuicio de que le demos un tratamiento individualizado más adelante en este mismo capítulo (apartado 5.3 *infra*).

En efecto, el Acuerdo TUP da la sensación de que modifica los foros de competencia establecidos por el Reglamento Bruselas I *bis*, lo cual va a conllevar la necesidad de dilucidar ciertos problemas que se erigirán en la práctica. Así pues, ahondaremos, también, en este novedoso texto jurídico a la hora de analizar cada uno de los foros de competencia disponibles en virtud de la normativa a la que nos acabamos de referir, y que será la de referencia para que los órganos judiciales españoles determinen su competencia en un caso de infracción de derechos de patente en el que concurren elementos relevantes de extranjería.

144. Por tanto, las normas a tener en cuenta serán principalmente de índole regional y nacional. Y ello, debido a que no existe normativa de carácter internacional –en el sentido de mundial– relativa a la competencia judicial internacional en materia de infracción de derechos de patente.

145. El resultado de todo ello es que se aportan soluciones propias del pasado a problemas del presente. Así, por una parte, se mantiene la competencia judicial internacional exclusiva de los órganos judiciales del Estado de concesión del derecho de patente, incluso en aquellos casos en que la validez del mismo se erige por vía incidental³⁶⁴. Pero por otra parte, se mantiene un abanico de opciones –bastante amplio– para la determinación de la competencia de los órganos judiciales españoles en los casos de infracción internacional de patente. Tales posibilidades de litigación, se ven, como demostraremos, fuertemente limitadas por el foro exclusivo.

³⁶⁴ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03.

146. De entre las opciones disponibles para litigar los casos relativos a la infracción de derechos de patente, en teoría, podemos enumerar: a) los foros de sumisión, tanto expresa como tácita; b) el foro del domicilio del demandado; c) el del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso; y d) el del lugar donde se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda, en materia contractual. Así las cosas, estudiaremos la problemática que presenta la incidencia de la competencia judicial exclusiva en estos foros, por ser los enumerados en las normas a las que nos acabamos de referir.

Además, con base en la problemática que se suscita en el ámbito de la infracción internacional de los derechos de patente, estudiaremos también la competencia judicial internacional para la adopción de medidas cautelares, así como el recurso a la mediación y el arbitraje. En definitiva, a lo largo de la presente obra iremos desgranando estas opciones. De momento, baste su enumeración para enlazarlas con los problemas de competencia judicial internacional suscitados en esta sede.

5. Problemas de competencia judicial internacional en materia de infracción de patentes

147. Una vez determinadas las opciones para comenzar un proceso judicial en los casos internacionales de infracción de patentes, conviene concretar aquellas situaciones en las que la elección de los foros de competencia judicial deviene confusa y presenta interrogantes a los prácticos del sector. Así pues, son varios los escenarios en los que los problemas procesales se erigen. Antes de enumerarlos, haremos una breve referencia al

momento temporal en que se empezaron a manifestar dichos problemas. Posteriormente a su enumeración, nos referiremos a algunas vicisitudes procesales que el Acuerdo TUP puede entrañar tras su entrada en vigor.

5.1. Orígenes

148. Los orígenes donde se plantea la problemática que suscita la competencia judicial internacional se retrotraen a 1991, cuando el Tribunal Supremo neerlandés atribuyó competencia a los órganos judiciales neerlandeses para otorgar una medida cautelar con efectos en otros Estados, que tenía por objeto un derecho de marca otorgado por otro Estado, a raíz de una infracción cometida fuera del territorio neerlandés³⁶⁵. En efecto, anteriormente esta cuestión había quedado reservada a los órganos judiciales del Estado concedente del derecho de propiedad intelectual sobre el que se alzaba la controversia, sin que se hubiese planteado nunca antes la posibilidad de que un órgano judicial pudiese resolver (aunque fuera en fase cautelar) sobre un derecho de propiedad intelectual que había sido otorgado por otro Estado.

Pese a que el caso indicado se planteó en relación con un derecho de marca, y no de patente, con él se comenzó a debatir la opción de poder extender la posibilidad de una eventual competencia judicial a órganos judiciales de países distintos a aquel donde se había registrado el derecho de propiedad intelectual. De ahí que la doctrina califique este fallo del Alto

³⁶⁵ De Wit, S.: “Clarifying The Tactical Use... *cit.*”, p. 4. Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 1. Korsten, M.; Bruin, M. *et al.*: “The revival... *cit.*”, p. 26.

Tribunal neerlandés como un giro copernicano en el marco del Derecho procesal internacional, referido a litigios sobre propiedad intelectual³⁶⁶.

149. Así, desde entonces, se han sucedido una serie de fallos judiciales en relación con la posibilidad de que un órgano judicial de un Estado pueda conocer de un asunto relativo a un derecho de propiedad intelectual registrado en otro país, dando lugar a la evolución a la que nos referíamos *supra*³⁶⁷ en relación con el impacto del principio de territorialidad. Así, pese a la aparición de instrumentos que tratan de mermar su influencia –como el Acuerdo TUP–, la misma sigue latente en el plano procesal del Derecho de patente.

5.2. Situaciones problemáticas para la determinación de la competencia judicial internacional

150. Como indicábamos anteriormente, a consecuencia de la internacionalidad de las transacciones comerciales en la actualidad, surgen situaciones de infracción de derechos de patente en las que son varios los Estados que se ven afectados. Todo ello unido a que los inventos protegidos por los derechos de patente constituyen preciados objetos de tráfico económico transnacional –dado el impulso del progreso que suponen para las sociedades de los países desarrollados– y de celeridad del desarrollo tecnológico. Por ende, estas circunstancias abocan a la confluencia de diversos ordenamientos jurídicos nacionales y a la aparición de complejos problemas de competencia judicial internacional en la materia.

³⁶⁶ Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 1.

³⁶⁷ Véase el apartado 4.2.4.4 del presente capítulo.

151. Las situaciones a las que nos referimos pueden ser sintetizadas en los siguientes puntos, a saber:

a) *Infracción y validez.* En muchos casos en los que se discute la infracción de un derecho de patente, el presunto infractor plantea, bien por vía de acción o por vía de excepción, la nulidad de la patente. Así, en tal caso, se plantea la duda de si el órgano judicial que está conociendo de la infracción puede pronunciarse sobre la validez del derecho de patente afectado o si, por el contrario, dicho tribunal tendría que paralizar el proceso hasta que el órgano judicial del Estado concedente se pronunciara sobre la validez del derecho de patente cuestionado.

b) *Patentes paralelas.* Se trata del caso de que se infrinjan internacionalmente varios derechos de patente registrados en Estados distintos. Constituye un ejemplo de ello el hecho de que se imiten y comercialicen a nivel mundial productos protegidos por varios derechos de patente nacionales. ¿Se pueden concentrar los procedimientos? ¿También en el caso en que se erijan cuestiones de validez? En el supuesto de que se concentren los procedimientos, ¿cuál será el órgano judicial competente?

c) *Pluralidad de demandantes.* Se pueden dar dos posibilidades: 1) el caso de que existan varios cotitulares/colicenciatarios de un solo derecho de patente infringido, que estén domiciliados en diferentes Estados; y 2) que se hayan infringido varios derechos de patente sobre una misma invención, detentados por titulares/licenciatarios domiciliados en distintos Estados. En ambos casos se planteará la duda de cuál será el mejor foro para litigar.

d) *Pluralidad de demandados*. Asimismo, se puede dar el caso de que sean varios los presuntos infractores de las patentes, que, bien hayan llevado a cabo la infracción en distintos Estados, o bien tengan su residencia habitual en diversos Estados. De modo que se pueden erigir problemas para determinar el lugar de comisión de la infracción y el domicilio del demandado.

e) *Medidas cautelares*. En los casos de infracción de patentes, la adopción de medidas cautelares puede ser de gran importancia para evitar que los perjuicios causados se propaguen o para impedir la eliminación de pruebas inculpatorias. Así pues, las medidas cautelares juegan un papel clave en este tipo de litigios. Por tanto, la solicitud de las mismas no es extraña en este tipo de casos. Así, se puede plantear la duda de ante qué órganos judiciales se podrán solicitar, si ante los órganos del Estado del lugar donde se haya cometido la infracción o ante los tribunales del Estado concedente del derecho de patente a proteger.

f) *Patentes sobre tecnologías espaciales y sobre tecnologías de la información y comunicación*. Este tipo de patentes plantean el problema de la concreción del lugar de comisión de su infracción, así como para la localización del presunto infractor. De esta suerte, será difícil determinar los órganos judiciales competentes por razón del lugar de comisión del hecho dañoso y por razón del domicilio del demandado.

152. Todos estos supuestos –además de otros que quedan fuera del objeto de nuestro estudio– reflejan la problemática que suscitan los casos de infracción, a nivel internacional, de derechos de patente en relación con la competencia judicial internacional. Todos ellos plantean cuestiones abiertas

que precisan de soluciones adaptadas a los tiempos actuales. La determinación de la competencia judicial internacional es el primer paso hacia la tutela judicial efectiva, de ahí que su concreción no sea un aspecto baladí. De su correcta delimitación dependerá el buen curso del posterior proceso e, incluso, el adecuado reconocimiento y ejecución posterior, en su caso.

Consecuentemente, la correcta determinación del órgano judicial competente resulta de gran importancia, en general, para cualquier tipo de litigio y, en particular, en el campo de la infracción internacional de patentes. Una errónea presentación de la demanda puede dar lugar a una dilación del proceso que, en materia de patentes, puede ser trascendental para un rápido curso de las actuaciones. En efecto, los litigios relativos a la infracción de patentes precisan, en muchos casos, celeridad en el proceso, de modo que los perjuicios causados puedan ser reparados a la mayor brevedad. Pues los derechos de patente conforman uno de los activos más preciados de las empresas, de manera que su explotación constituye, en muchos casos, la base de la estrategia de un negocio³⁶⁸. De ahí la necesidad de contribuir a la clarificación del órgano judicial competente en los distintos escenarios que se pueden erigir en relación a la infracción internacional de patentes.

³⁶⁸ Como señala Park, W. W.: “Irony in Intellectual Property Arbitration”, *Arbitration International*, vol. 19, núm. 4, 2003, p. 452: “[i]ntellectual property rights often constitute the “family jewels” – not just one of many corporate resources, but the asset of the company”. Además, más del 90% de las empresas con activos en derechos de propiedad intelectual formalizan contratos internacionales. *Vid.* encuesta de la OMPI sobre resolución de disputas en transacciones tecnológicas (marzo de 2013), p. 14. Disponible en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html> (última consulta el día 15 de septiembre de 2015).

5.3. Referencia específica a los problemas de competencia judicial internacional que plantea la instauración del nuevo Tribunal Unificado de Patentes

153. En el campo de la competencia judicial en relación con los litigios relativos a derechos de patente encontramos una relevante novedad: la creación del TUP. Un hecho que ha supuesto un nuevo hito –el más importante hasta la fecha³⁶⁹– en el largo y tortuoso camino hacia la unificación del Derecho de patentes en la Unión Europea³⁷⁰. En efecto, las iniciativas para configurar un sistema unitario de patentes en el continente europeo se remontan a 1963. Fue entonces cuando se iniciaron las negociaciones, en el seno del Consejo de Europa, para armonizar el Derecho sustantivo de patentes a nivel europeo. Fruto de ello fue la adopción del Convenio sobre la Unificación de Ciertos Elementos del Derecho de Patentes de Invención, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1963³⁷¹, Convenio que, sin embargo, no entró en vigor hasta 1980³⁷². Tan solo 13 Estados se obligaron por este acuerdo internacional. Este Convenio, no obstante, constituyó la semilla para la

³⁶⁹ Desantes Real, M.: “El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013. Una primera aproximación crítica”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 27 de febrero de 2013: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/02/manuel-desantes-comentario-al-acuerdo.html> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

³⁷⁰ Véase, al respecto, Desantes Real, M.: “Una primera aproximación al ‘paquete de patentes’”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 8 de enero de 2013: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/01/manuel-desantes-real-una-primer.html> (última visita el día 15 de septiembre de 2015). *Vid.* también Armijo, E. y De Elzaburu, A.: “Trabajos para instituir una patente comunitaria”, en Curell Suñol, M.; Baylos Morales, M. *et al.* (eds.): *Homenaje a A. Bercovitz. Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 55-80.

³⁷¹ Consejo de Europa, *Série des Traités européens*, núm. 47.

³⁷² *Vid.* la página web oficial de la OMPI: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15479> (última visita el día 15 de septiembre de 2015)

adopción, en 1973, del Convenio de Múnich³⁷³, el cual supuso la creación de la figura de la patente europea sin efecto unitario, que, pese a que marcó un progreso importante en el campo del Derecho de patentes³⁷⁴, al fin y al cabo facilitaba la obtención de meras patentes nacionales, manteniendo, pues, la fragmentación característica de la doctrina resultante del principio de territorialidad.

154. Apenas dos años después, en 1975, y ya en el seno de la Unión Europea (en aquel entonces, Comunidades Europeas), se firmó el Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la Patente Comunitaria, con el objetivo de crear un solo derecho de patente unitario y autónomo para el territorio de los Estados miembros³⁷⁵. Sin embargo, este instrumento nunca llegó a entrar en vigor, aunque inspiró al posterior Acuerdo de Luxemburgo de 1989, el cual constituyó la base del actual Acuerdo TUP. Este Acuerdo de Luxemburgo ya preveía un sistema de litigación específico para las patentes comunitarias³⁷⁶.

Sin embargo, todo el proceso quedó paralizado hasta que la Comisión Europea hizo un llamamiento para continuarlo en su Libro Verde sobre la

³⁷³ Mahne, K.P.: “A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe's Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 94, núm. 2, 2012, p. 173. También véase Guglielmetti, G.: “Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, p. 9.

³⁷⁴ Sobre el éxito de esta figura, véase Torremans, P.: *Holyoak and Torremans... op. cit.*, p. 45. Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho... op. cit.*, p. 1128. Macías Martín, J.: “Capítulo VIII. Nociones sobre el Convenio de la patente europea”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.): *Derecho de la Competencia y propiedad industrial en la Unión Europea*, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 206.

³⁷⁵ Comisión Europea: Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, de 24 de junio de 1997 [COM (97) 314 final], p. 5.

³⁷⁶ *Vid.* el Protocolo sobre la resolución de los litigios en materia de violación y de validez de las patentes comunitarias, anexo al Acuerdo de Luxemburgo de 1989.

patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa en 1997³⁷⁷. Así, en agosto de 2000, la Comisión Europea presentó una propuesta para la creación de la patente comunitaria. En el año 2003 comenzaron las negociaciones en el seno del Consejo de la Unión Europea. Finalmente se elaboró un borrador de Acuerdo que se sometió al escrutinio del TJUE en 2009 para que este se pronunciara sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión³⁷⁸. En 2011, el TJUE se pronunció, mediante Dictamen, en contra de dicha compatibilidad, sobre la base, principalmente, de que privaba al propio TJUE de interpretar el Derecho de la Unión³⁷⁹.

Poco después, la Comisión, teniendo en cuenta dicho Dictamen, presentó dos propuestas de Reglamentos³⁸⁰, una vez autorizada la cooperación reforzada, para la creación de la patente unitaria³⁸¹. Y, casi simultáneamente, el Consejo presentó un borrador de Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de

³⁷⁷ Comisión Europea: Libro Verde sobre la patente... *cit.*, p. 9.

³⁷⁸ Comunicado de prensa de 4 de diciembre de 2009: *Patents: EU achieves political breakthrough on an enhanced patent system* (IP/09/1880). Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1880_en.htm?locale=fr (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

³⁷⁹ Dictamen del TJUE (Pleno), de 8 de marzo de 2011, núm. 1/09, párr. 89.

³⁸⁰ Comisión Europea: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, de 13 de abril de 2011 [COM (2011) 215 final] y Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, de 13 de abril de 2011 [COM (2011) 216 final].

³⁸¹ No se trata de una patente de la Unión Europea (como es el caso de los derechos de marcas y diseños comunitarios), sino que su ámbito territorial abarca a los Estados participantes en la cooperación reforzada. Esto explica su denominación como patente europea con efecto unitario, *vid.*, al respecto, García Vidal, A.: *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 29. Para un tratamiento de las distintas modalidades de protección los derechos de patente en Europa, véase Gandía Sellens, M.A.: “La protección de los derechos de patente en Europa. ¿Novedades para mejorar?”, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 2, febrero de 2015, pp. 381-408.

Patentes³⁸². Finalmente, un año más tarde, tras otras tantas negociaciones, los dos Reglamentos propuestos vieron la luz el 17 de diciembre de 2012³⁸³ y el Acuerdo TUP quedó abierto para su ratificación el 19 de febrero de 2013³⁸⁴.

La mayoría de las críticas que ha recibido el Acuerdo TUP tienen que ver con los elevados costes que su materialización y uso en la práctica supondrán, junto a la incerteza sustantiva de las resoluciones que proveerá³⁸⁵. En la presente obra nos centraremos, no obstante, en su relación con el Reglamento Bruselas I *bis*, para determinar el concreto órgano judicial competente en los asuntos relativos a derechos de patente.

³⁸² Consejo de la Unión Europea: *Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute*, de 2 de septiembre de 2011 (PI 108 COUR 48).

³⁸³ Reglamento núm. 1257/2012 (ya citado) y Reglamento (UE) núm. 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción (DO L núm. 361 de 31 de diciembre de 2012), en adelante, Reglamento núm. 1260/2012.

³⁸⁴ Art. 84.1 del Acuerdo TUP.

³⁸⁵ White, K.: “One Patent (and Court) to Rule Them All: An Unexpected European Decision?”, *Intellectual Property and Technology Law Journal*, vol. 25, no. 3, 2013, p. 26. De hecho, algunos autores defienden que la adopción de este nuevo sistema reforzará el uso de mecanismos de solución alternativa de controversias, *vid.* Hall, A.O.: “A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe’s Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 94, no. 2, 2012, p. 188. Di Cataldo, V.: “Competition (or confusion?) of models and coexistence of rules from different sources in the European patent with unitary effect: Is there a reasonable alternative?”, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. 4, no. 3, 2014, pp. 203-206.

En contra, defendiendo que el TUP eliminará las doctrinas divergentes de los distintos órganos judiciales nacionales, Swanson, R.D.: “Implementing the E.U. Unified Patent Court: Lessons from the Federal Circuit”, *International Law and Management Review*, vol. 9, 2013, p. 186. También, en el sentido de que el TUP simplificará la gestión procesal y supondrá una reducción de costes, Scuffi, M.: “Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedurali”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, p. 100. Asimismo, optimista con la creación de este tribunal, Johnson, A.: “Looking Forward: A User Perspective”, en Pila, J. y Wadlow, C. (eds.): *The Unitary EU Patent System*, Hart Publishing, Oxford/Portland, 2015, p. 189. Cautó, pero alabando la cooperación gubernamental lograda, Iardi, A.: *The New European Patent*, Hart Publishing, Oxford, 2015, pp. 66-67.

155. La determinación de la competencia judicial internacional en los litigios relativos a la infracción de patentes ha visto modificado su *modus operandi* tradicional con la aprobación del Acuerdo TUP. Es más, la aprobación de este instrumento ha traído aparejada la modificación del recién aprobado Reglamento Bruselas I *bis*³⁸⁶. En efecto, el art. 89.1 del Acuerdo TUP dispone que el mismo entrará en vigor en el momento en que se produzca el último de los acontecimientos que enumera, entre los que se encuentra la entrada en vigor de las modificaciones del Reglamento Bruselas I *bis*, en lo que concierne su relación con el Acuerdo TUP.

Este contratiempo, fruto –parece ser– de un desafortunado olvido, trajo consigo el temor de que la adopción del Acuerdo TUP se entorpeciera y constituyera, de nuevo, un fracaso más en el camino hacia la unificación en materia de patentes en el seno de la Unión Europea, si se retardaba u obstaculizaba maliciosamente el proceso legislativo ordinario necesario para dicha modificación³⁸⁷. Finalmente, dicha modificación se ha llevado a cabo sin que se produjeran –más– sobresaltos.

156. Pero, más allá del superado imprevisto, la relación entre los dos instrumentos mencionados se revela problemática, augurándose dificultades para los prácticos en la materia, de modo que más que simplificar la litigación

³⁸⁶ Comisión Europea: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 26 de julio de 2013 [COM (2013) 554 final], en adelante, Propuesta de la Comisión Europea para modificar el Reglamento Bruselas I *bis*, de 26 de julio de 2013.

³⁸⁷ Desantes Real, M.: “¿Hay que modificar el Reglamento Bruselas I bis de 12 de diciembre de 2012 para que pueda entrar en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013?”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 6 de marzo de 2013: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/03/manuel-desantes-el-acuerdo-tup-no-exige.html> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

internacional en este campo, la entorpece y, lo que es más preocupante para el tejido empresarial, la encarece³⁸⁸. Ello debido a la configuración de la compaginación entre el Reglamento Bruselas I *bis* y el Acuerdo TUP, teniendo ambos textos naturaleza jurídica distinta, pero complementándose para determinar la competencia judicial internacional, cuando se erija un caso relativo a derechos de patente entre los Estados miembros de la Unión Europea que ratifiquen el Acuerdo TUP.

157. De este modo, dentro de este entramado jurídico son varios los problemas advertidos en relación a la determinación de la competencia judicial internacional en materia de infracción de patentes, los cuales se pueden enunciar en los siguientes puntos:

1) En primer lugar, la forma en que se ha llevado a cabo la instauración del TUP: mediante un convenio internacional al margen de la Unión Europea³⁸⁹. Al respecto, cabe preguntarse la conveniencia de la elección de

³⁸⁸ Xenos, D.: “The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the Federalisation of the Patent System in Europe”, *SCRIPTed*, vol. 10, núm. 2, 2013, p. 276.

³⁸⁹ Se podría argüir que se trata de una fuente *sui generis* de Derecho de la Unión, dada su vinculación con la Unión Europea (es un convenio en el que todos los participantes son Estados miembros, vinculado a la patente europea con efecto unitario creada por vía de la cooperación reforzada). De hecho, el Convenio de Bruselas se calificó como “fuente *sui generis* de Derecho comunitario” (*vid.* Tagaras, H.: “Guidelines for the Round Table. Discussion on the Relationship between the Brussels Convention and Community Law”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, p. 173 y Ekemans, M.: “La Convention de Bruxelles et le droit communautaire”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, p. 190). Sin embargo, la diferencia radica en que en aquel convenio participaron, desde el principio, todos los Estados que conformaban, en aquel entonces, las Comunidades Europeas, además de atribuir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la interpretación uniforme del mencionado Convenio, cosa que no se ha hecho ahora en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión, limitando su actuación a la interpretación

esta vía para la creación de dicho órgano judicial. En puridad, la prelación de fuentes jurídicas en Derecho internacional privado funciona de modo que se otorga supremacía al Derecho de la Unión Europea³⁹⁰, así pues, la prioridad para determinar la competencia judicial internacional recaerá sobre el Reglamento Bruselas I *bis*. Pero, como explica el Acuerdo TUP, en su art. 31, una vez determinada la competencia por dicho Reglamento, si recae sobre un país ratificante del Acuerdo, será mediante los criterios de este conforme a los cuales deberá determinarse el concreto órgano judicial competente. Esta complementariedad entre ambos textos hace cuestionarse, pues, la ilicitud de que un convenio internacional pueda ilusionar, *de facto*, los criterios de competencia judicial internacional determinados por un instrumento procedente de la Unión Europea como es el Reglamento Bruselas I *bis*.

2) En segundo lugar, la presunta vulneración de los derechos procesales de las partes. El supuesto más claro se refiere a aquellas controversias que se erijan cuando concluya el periodo transitorio previsto en el propio Acuerdo TUP (art. 83³⁹¹) y que se basen en contratos firmados con anterioridad a la ratificación del Acuerdo TUP. De modo que las partes, en el momento de la firma de su contrato, podían legítimamente prever que, en caso de disputa, la

del Derecho de la Unión (por tanto, sin considerar como Derecho de la Unión al Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, como es lógico).

³⁹⁰ Art. 96.1 de la CE, art. 21 de la LOPJ (en la modificación introducida por la Ley Orgánica 7/2015 incluye la referencia a “*las normas de la Unión Europea*”) y art. 36.1 de la LECiv. Véase también, Desantes Real, M: “La incidencia de las fuentes de origen institucional (Derecho comunitario europeo) en la configuración del sistema español de Derecho internacional privado”, *Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz*, 1993, pp. 117-121.

³⁹¹ Se prevé un periodo transitorio de siete años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo TUP, durante el cual podrán presentarse acciones ante los órganos judiciales nacionales competentes directamente designados por el Reglamento Bruselas I *bis* o ante las Divisiones competentes del TUP.

misma se dirimiría en uno de los países determinados por los foros de competencia judicial previstos en el Reglamento Bruselas I o su sucesor, el Bruselas I *bis* y, finalmente, por aplicación del Acuerdo TUP, ven completamente burlada esa previsión con la que contaban³⁹².

Un ejemplo sería el caso de un contrato sobre licencia de patente europea concluido en 2011. Pasados quince años, esto es, en 2026, surge una diferencia entre las partes en relación con una conducta realizada por el licenciataria susceptible de infracción del derecho de patente. En tal caso, las partes, ambas domiciliadas en Bulgaria y, habiendo pactado la sumisión expresa a los tribunales búlgaros, se ven obligadas a litigar en la división del TUP para la península balcánica situada en Bucarest³⁹³, en virtud de una eventual división regional balcánica que se cree en aplicación del art. 7.5 del Acuerdo TUP. De este modo, las partes quedarían privadas del ejercicio de la

³⁹² De Miguel Asensio, P.A.: “Tribunal Unificado de Patentes: competencia judicial y reconocimiento de resoluciones”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, t. XIII, 2013, p. 78, arguye la necesidad de garantizar la previsibilidad y seguridad jurídica de las personas domiciliadas en España que pudieran verse demandadas en un Estado distinto al señalado por el Reglamento Bruselas I *bis*. Si bien manifiesta mayor preocupación respecto a los demandados domiciliados en Suiza, Noruega o Islandia, ya que en el Convenio de Lugano no se contiene ninguna norma sobre la naturaleza del TUP. También, De Miguel Asensio, P.A.: “Regulation (EU) No. 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified Patent Court”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 45, 2014, p. 875. De Miguel Asensio, P.A.: “Tribunal Unificado de Patentes: competencia judicial y reconocimiento de resoluciones”, en Bergé, J.S.; Francq, S.; Gardeñes Santiago, M. (eds.): *Boundaries of European Private International Law*, Bruylant, Bruselas, 2015, p. 96. Asimismo, véase Luginbuehl, S. y Stauder, D.: “Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 10, núm. 2, 2015, p. 139.

³⁹³ Pues el momento de aplicación temporal de las normas jurídicas se hace depender de la fecha de presentación de la demanda, y no de la fecha en la que se concluyó el acuerdo de elección de foro. Así lo determinó el TJUE en relación con un caso donde la sumisión expresa se efectuó antes de que entrara en vigor el Convenio de Bruselas y la demanda se presentó bajo el régimen del citado Convenio. *Vid.* la STJUE de 13 de noviembre de 1979, *Collin*, asunto 25/79, párr. 6.

sumisión expresa que indicaron en su contrato, lo cual podría implicar una vulneración de sus derechos procesales.

3) En tercer lugar, resulta llamativo que solo en materia de patentes se haya previsto un artificio jurídico de las características descritas. En efecto, en el seno de la Unión Europea no hay otro órgano judicial equiparable. Ahora bien, la dicción del Reglamento Bruselas I *bis* parece que pretenda equiparar el Tribunal de Justicia del Benelux al TUP³⁹⁴. De todos modos, conviene señalar que, el Tribunal de Justicia del Benelux, fue creado en 1965 para interpretar las normas jurídicas (en materia de propiedad intelectual) que comparten los países del Benelux, es decir, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo³⁹⁵. Así pues, no es un Tribunal que conozca asuntos de forma directa, ni vinculados con normas procedentes de la Unión Europea, pese a que se haya iniciado un movimiento en pro de ampliar sus competencias a través de un Protocolo de 22 de julio de 2010 (aun no en vigor) al Tratado de Benelux de 1965, que así lo posibilita³⁹⁶.

Por lo tanto, la celeridad por ampliar las competencias del Tribunal de Justicia del Benelux, hace sospechar que dicha modificación se lleva a cabo para hacerla coincidir con la instauración del TUP, de modo que este no acapare toda la atención de las críticas. Aun así, el mencionado Protocolo al Tratado de Benelux no distribuye competencias judiciales entre los Estados firmantes del mismo y, por ende, este instrumento no es equiparable, desde el

³⁹⁴ Considerando decimoprimer del Reglamento Bruselas I *bis* y punto 1.2 y art. 1.2 de la Propuesta de la Comisión Europea para modificar el Reglamento Bruselas I *bis*, de 26 de julio de 2013.

³⁹⁵ Punto 1.1 de la Propuesta de la Comisión Europea para modificar el Reglamento Bruselas I *bis*, de 26 de julio de 2013.

³⁹⁶ El texto del citado Protocolo está disponible en la página web oficial de la OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/text.jsp?file_id=264843 (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

punto de vista de la determinación de la competencia judicial internacional, al Acuerdo TUP. Así pues, cabe preguntarse por qué se da un tratamiento diferenciado a la materia de patentes para determinar la competencia judicial.

4) En cuarto lugar, en esta línea del desigual tratamiento de la determinación de la competencia judicial en los asuntos internacionales sobre derecho de patentes, se advierte que el Reglamento (UE) núm. 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux³⁹⁷ (en adelante, Reglamento núm. 542/2014) ha incluido un nuevo foro de competencia para los casos en los que el demandado no esté domiciliado en un Estado de la Unión Europea, en defecto de otros foros aplicables según el Reglamento Bruselas I *bis*. Así, se establece que, en tales circunstancias, podrá ser competente un órgano jurisdiccional común si “[...] *los bienes propiedad del demandado [están] situados en cualquier Estado miembro que sea parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común y el litigio guarde suficiente conexión con ese Estado miembro*”³⁹⁸.

Llama la atención la flexibilidad adoptada en materia de patentes frente al resto de materias. Nótese que este foro solo se aplicará para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional común (condición que reúnen el TUP y el Tribunal de Justicia del Benelux³⁹⁹).

³⁹⁷ DO L núm. 163 de 29 de mayo de 2014.

³⁹⁸ Art. 71.ter.3 del Reglamento Bruselas I *bis*.

³⁹⁹ Art. 71.bis.2 del Reglamento Bruselas I *bis*.

5) En quinto lugar, la competencia judicial determinada por el Acuerdo TUP se configura como exclusiva (art. 32.1 del Acuerdo TUP). Dicha competencia es exclusiva tras su determinación por el Reglamento Bruselas I *bis* o el Convenio de Lugano, en su caso (art. 31). Parece ser que el Acuerdo TUP pretende establecer la competencia territorial en un plano internacional, excluyendo la competencia de otros Estados mediante la proclamada exclusividad. Por eso, cabe preguntarse si la competencia exclusiva que el TUP (con sus divisiones) se atribuye es una competencia exclusiva internacional o territorial.

6) En sexto lugar, otro problema que se suscita tiene que ver con el sistema judicial nacional en el que se inserta el TUP, a efectos de determinar el Estado del que provendrán las sentencias dictadas por una de las divisiones del TUP para su reconocimiento. En efecto, la lectura del art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*, relativo a la competencia exclusiva del Estado concedente de la patente para pronunciarse sobre su validez, conduce a que dicha competencia se mantiene, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción. Por tanto, podrían suscitarse problemas en la fase de reconocimiento y ejecución en países no ratificantes del Acuerdo TUP, como España, debido al juego de Divisiones diseñado en el Acuerdo TUP.

Así pues, se podría dar el caso de que el litigio se planteara en relación con la infracción y consecuente nulidad por reconvención de una patente europea belga, que se examinara en la eventual división regional del TUP para el Benelux localizada en Luxemburgo. Si la resolución pretendiera reconocerse en España, España podría no reconocerla porque, en aplicación del Reglamento Bruselas I *bis*, el órgano que debió conocer tendría que haber sido belga, y

podría denegar el reconocimiento por vía del art. 45.1.e.ii del Reglamento Bruselas I *bis* (vulneración de las competencias exclusivas)⁴⁰⁰, si bien solo “[a] petición de cualquier parte interesada”⁴⁰¹.

7) Por último, el Acuerdo TUP ha sido firmado por 25 Estados miembros de la Unión Europea (de un total de 28, a falta de Croacia, España y Polonia⁴⁰²). Y, de momento, lo han ratificado Austria, Bélgica, Dinamarca,

⁴⁰⁰ En contra, García Vidal, A.: *El sistema... op. cit.*, p. 267.

⁴⁰¹ Este extremo sigue inalterado respecto al anterior Reglamento Bruselas I. Además, siguiendo la estela de dicho Reglamento precedente, el tribunal requerido continúa quedando vinculado por las apreciaciones de hecho [y no derecho, *vid.*, al respecto, Mankowski, P.: “Article 35”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, p. 717] sobre las cuales el tribunal del Estado miembro de origen hubiere fundamentado su competencia, *ex art.* 35.2. La novedad que introduce el Reglamento Bruselas I *bis* es la supresión del exequátur, novedad que no supone ningún cambio significativo y que, a efectos del extremo aquí estudiado, no implica variación alguna. De hecho, la doctrina señala que “[...] si concurre alguno de tales motivos o causas [de denegación de la ejecución, contenidas en el art. 45], la resolución dictada en otro Estado miembro no se ejecutará en el Estado miembro requerido. Antes lo era porque no obtenía el exequatur y ahora lo será porque se deniega su “ejecución”. Distintos nombres, mismos (no)-efectos ejecutivos en el Estado miembro requerido”, *vid.* Carrascosa González, J.: “Las novedades incorporadas por el Reglamento Bruselas I-bis (1215/2012 de 12 diciembre 2012). Un nuevo elemento para la construcción del Derecho internacional privado de la Unión Europea”, publicado en el blog *Accursio-DIP*, el día 25 de abril de 2014: <http://www.accursio.com/revista.php?ver=25> (última visita el día 17 de junio de 2015). Asimismo, parece que también se podría tener en cuenta la legislación interna al respecto, de conformidad con los arts. 41.2 y 47.2 del Reglamento, siempre y cuando los motivos enumerados por el Derecho interno sean compatibles con los del Reglamento. En similares términos, Carrillo Lerma, C.: “Competencias exclusivas en materia civil y mercantil y libre circulación de decisiones en el espacio judicial”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 6, núm. 2, octubre de 2014, p. 313.

⁴⁰² Polonia ha preferido ser cauta y no firmar el acuerdo TUP, debido a las presiones recibidas por asociaciones polacas de abogados especialistas en patentes, empresarios, autónomos y políticos, pese a que sí participa en la cooperación reforzada la creación de una protección unitaria mediante patente. *Vid.* Szczepanowska, K.: “Is Poland still enthusiastic about UPC?”, publicado en el blog *Kluwer Patent Blog*, el día 31 de enero de 2013. Disponible en: <http://kluwerpatentblog.com/2013/01/31/is-poland-still-enthusiastic-about-upc/> (última visita el día 15 de septiembre de 2015). Véase Sandrini, L.: “La convenzione di Monaco sul brevetto europeo e i suoi rapporti con il ‘pacchetto brevetti’”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 67-72, en

Francia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Suecia⁴⁰³. De modo que parece ser que el proceso de ratificación será progresivo, lo cual supondrá, tras la entrada en vigor del Acuerdo (su art. 89.1 exige 13 ratificaciones), su aplicación progresiva a los Estados que se vayan sumando al mismo⁴⁰⁴.

Así pues, el futuro próximo augura diferentes escenarios en relación a la competencia judicial en materia de patentes: a) los Estados que habrán ratificado el Acuerdo TUP, b) los Estados que lo habrán firmado pero que aún no lo hayan ratificado y c) los Estados que no lo hayan ni firmado ni ratificado. De modo que habrá que estar al caso concreto para ver si la competencia se determina acudiendo, simplemente, al régimen tradicional del Reglamento Bruselas I *bis*/Convenio de Lugano o si, además, se habrá de tener en cuenta las disposiciones del Acuerdo TUP. Y, para complicar un poco más las cosas, no hay que olvidar el período transitorio previsto por el art. 83 del Acuerdo TUP, durante el cual, el demandante podrá optar entre presentar su acción ante los órganos judiciales nacionales determinados por las normas procesales nacionales o ante las Divisiones competentes del TUP⁴⁰⁵.

relación con la obligación de firma del Acuerdo TUP por parte de los Estados participantes en dicha cooperación reforzada.

⁴⁰³ Véase el estado de ratificaciones en: <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

⁴⁰⁴ En esta línea, Desantes Real, M.: “El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013, una novedosa y controvertida arquitectura en la construcción europea”, *La Ley Unión Europea*, núm. 2, marzo de 2013, pp. 8-9. También, García Vidal, A.: *El sistema... op. cit.*, pp. 104-105.

⁴⁰⁵ Véase las implicaciones de una opción u otra en relación con el posterior ejercicio del derecho de ‘opt out’ respecto a la jurisdicción del TUP en Bosshard, M.: “L’entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 215-220.

158. Estos son algunos problemas relacionados con la determinación de la competencia judicial que va a suscitar la aplicación del novedoso Acuerdo TUP. A lo largo de esta obra trataremos de desgranarlos y aportar soluciones, bastando, por ahora, su enumeración en este epígrafe.

6. Conclusiones al capítulo segundo

159. Para evitar todos los problemas que suscita la determinación de la competencia judicial internacional en materia de infracción internacional de derechos de patente se precisa un convenio internacional que cuente con gran soporte intergubernamental⁴⁰⁶. Ya en 1930 se hizo una propuesta en este sentido, a raíz del caso *Fokker*⁴⁰⁷. Unos años más tarde, los trabajos en torno al Convenio en materia de competencia judicial internacional –llevado a cabo en el seno de la Conferencia de La Haya para el Derecho Internacional Privado– incluyeron, en sus inicios, los litigios relativos a derechos de propiedad

⁴⁰⁶ Una propuesta similar realiza Zekos, G.I.: “Cyberspace Sovereignty and Jurisdiction”, en Vidya, C. (ed.): *Cyber Jurisdiction: a Legal Vision*, The Icfai University Press, Hyderabad, 2007, p. 116. El autor propone, en el ámbito de los derechos de patente violados a través de Internet, que cualquier Estado cuyo nacional esté afectado por una acción electrónica tenga competencia judicial para conocer de la misma y que la resolución dictada sea reconocida en virtud de un acuerdo internacional sobre reconocimiento de resoluciones extranjeras. También, en esta línea, respecto a los derechos de propiedad intelectual e industrial en general, Peukert, A.: “Contractual Jurisdiction Clauses and Intellectual Property”, en Drexl, J. y Kur, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Hart Publishing, Portland, 2005, p. 83, y de patente en particular, Blumer, F.: “Jurisdiction and Recognition... *cit.*”, p. 395. Fernández Arroyo, D.P.: “Compétence exclusive... *cit.*”, pp. 125-126, indica, sin concretar las materias, que todos los sistemas podrían tolerar una lista limitada de situaciones de competencia exclusiva. Respecto a la conveniencia de optar por la unificación de las normas de Derecho internacional privado para los conflictos relativos a derechos de propiedad intelectual, véase Kono, T.: “Efficiency in Private International Law”, *Recueil des Cours*, vol. 369, 2013, pp. 483-484.

⁴⁰⁷ *Vid.* Ostertag, M.: “De la compétence... *cit.*”, p. 16. Al asunto *Fokker* nos hemos referido *supra* en el apartado 3.1.3 del capítulo primero de esta obra.

intelectual⁴⁰⁸. Sin embargo, en la última versión, se excluyeron ciertos aspectos relativos a estos derechos; en particular, a lo que concierne a la validez y a la infracción de patentes⁴⁰⁹, además de desembocarse en un texto que cubre, tan solo, los acuerdos de sumisión expresa a un determinado foro entre profesionales⁴¹⁰.

La razón de su exclusión fue la falta de consenso en torno a la competencia judicial exclusiva para conocer de los asuntos sobre infracción y sobre validez de las patentes⁴¹¹. Vemos, pues, el arraigo del principio de territorialidad, que llega incluso a impedir que se logre el consenso internacional en esta materia.

160. El mencionado convenio modificó su objeto, limitándolo a los acuerdos de elección de foro. De ahí, su nomenclatura de Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro. En su última versión, excluye, de su ámbito de aplicación, las cuestiones de validez de los derechos de propiedad intelectual

⁴⁰⁸ Conferencia de la Haya para el Derecho Internacional Privado: *Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*, adoptada por la Comisión Especial el 30 de octubre de 1999 (en adelante, borrador de la Convención sobre competencia judicial y resoluciones judiciales), art. 12, párrafos 4 a 6. Disponible en la página web oficial de la Conferencia: <http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmpl11.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

⁴⁰⁹ Art. 2, letras n) y o) del Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro. Fernández Arroyo, D.P.: “Compétence exclusive... *cit.*”, p. 96 se pregunta si, de no haber existido norma precedente al respecto en la Unión Europea, el resultado de los trabajos de la Conferencia de La Haya hubiese sido el mismo.

⁴¹⁰ Sobre su ámbito material, *vid.* Schulz, A.: “The Hague Conference Project for a Global Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Civil and Commercial Matters – An Update”, en Drexl, J. y Kur, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Hart Publishing, Portland, 2005, pp. 15-16.

⁴¹¹ Conferencia de la Haya para el Derecho Internacional Privado: Report of the experts meeting on the intellectual property aspects of the future Convention on jurisdiction and foreign judgments in civil and commercial matters, de 1 de febrero de 2001. Disponible en la página web oficial de la Conferencia: <http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmpl13.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

distintos del derecho de autor y los derechos conexos (art. 2.2.n), así como los asuntos relativos a la infracción de dichos derechos, salvo que la infracción derive (o pudiera haber derivado) del incumplimiento del contrato firmado entre las partes (art. 2.2.o). Sin embargo, en su art. 2.3 se matiza que no quedarán excluidas de su ámbito de aplicación aquellas materias que, aun estando enumeradas en el apartado anterior (art. 2.2) se erijan a título incidental. Esta disposición ha de ser completada con el art. 10 del mismo Convenio, el cual matiza que las materias erigidas como cuestión preliminar (de entre las materias enumeradas en el art. 2.2), no serán susceptibles de ser reconocidas o ejecutadas en virtud del Convenio.

Además, en caso de que se haya dilucidado como cuestión preliminar, una cuestión de validez de un derecho de patente, otorgando competencia a un órgano judicial en virtud del Convenio, la resolución principal podría denegarse en caso de incompatibilidad con una resolución o una decisión de una autoridad competente en dicha materia en el Estado bajo cuya ley se originó el derecho de propiedad intelectual; o en caso de que se encuentre pendiente un procedimiento relativo a la validez del derecho de propiedad intelectual en dicho Estado (art. 10.3).

161. No obstante, se ha demostrado que lograr un consenso a nivel internacional en este ámbito es difícil⁴¹² pero no imposible. Así, se puede seguir el ejemplo del Acuerdo entre el Gobierno de Canadá, los Gobiernos de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea, el Gobierno de Japón, el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de los Estados Unidos de

⁴¹² Baumgartner, S.P.: *The Proposed Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2003, pp. 127-128.

América, relativo a la cooperación sobre la Estación Espacial Civil Internacional, hecho en Washington el 29 de enero de 1998⁴¹³ (Acuerdo relativo a la Estación Espacial Civil Internacional, en adelante). Su art. 21.2, relativo a los derechos de propiedad intelectual, establece que:

“[...] se considerará que una actividad que se haya producido dentro o sobre un elemento de vuelo de la Estación Espacial se ha desarrollado únicamente en el territorio del Estado asociado donde se haya registrado dicho elemento, con excepción de los elementos registrados por la AEE, en cuyo caso cualquier Estado asociado europeo podrá considerar que la actividad se ha producido dentro de su territorio”.

Este Convenio otorga, por tanto, jurisdicción al Estado de registro del derecho de patente en controversia y aporta, pues, seguridad jurídica en esta materia, más allá del acierto del foro adoptado. Por tanto, al igual que se ha logrado adoptar una solución a nivel internacional para las patentes recayentes sobre invenciones siderales⁴¹⁴, se debe trabajar en que se clarifique la competencia judicial internacional para los supuestos de infracción de patentes en general.

162. Sin embargo, la imposibilidad de lograr un texto unificador a nivel mundial hace que continúen los problemas para la determinación de la competencia judicial internacional, en un campo tan fundamental para la innovación y el progreso como es el derecho de patentes. A nuestro modo de

⁴¹³ BOE núm. 5 de 6 de enero de 1999.

⁴¹⁴ Pese a que el número de Estados contratantes no sea demasiado elevado, ya que son alrededor de una veintena: Véase el estado de ratificaciones en: http://www.esa.int/About_Us/Law_at_ESA/ESA_Convention/%28print%29 (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

ver, esa imposibilidad viene dada por la reminiscencia del impacto del principio de territorialidad en la materia. Por ello, abogamos por una sustitución de este principio por el de proximidad, de modo que se permita la litigación internacional de los derechos de patente allí donde el asunto presente ciertos vínculos, dejando siempre abierta la posibilidad de que las partes puedan hacer uso de su autonomía de la voluntad. De manera que se permitiera que el tribunal que conociera de un asunto sobre la infracción del derecho de patente pudiera, al menos, pronunciarse sobre su validez como cuestión preliminar. De esta forma, el uso de los distintos foros disponibles, en la actualidad, para litigar las disputas relativas a infracción, tendrían la eficacia que tienen cuando son aplicados en otras materias.

De ahí que defendamos una postura flexible, ante la rigidez de un foro de competencia exclusiva como es el del Estado de registro del derecho de patente para pronunciarse sobre su validez en los casos de infracción. Este foro se extiende, *de facto*, a las cuestiones de infracción.

163. Así, partiendo de la idea de la flexibilidad en la determinación de la competencia judicial internacional en esta materia –como vía para fortalecer la tutela judicial efectiva–, a lo largo de los siguientes capítulos trataremos de desgranar los problemas procesales en relación con la competencia judicial que pueden plantearse en los diversos escenarios y demostraremos que muchos de ellos se solucionarían dando un tratamiento diferente a la competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente (y no la relativa a su registro).

CAPÍTULO III. LA INCIDENCIA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EXCLUSIVA SOBRE EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LOS LITIGIOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE PATENTE

1. Introducción al capítulo tercero

164. El ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, para escoger el órgano judicial competente para dirimir su disputa, permite que estas puedan prever el tribunal que conocerá de su controversia, pudiendo confiar, con cierta garantía, en que su intención será respetada.

La sumisión a un determinado tribunal puede ser tácita o expresa. En este capítulo nos centraremos con más detalle en la expresa, pues es la que mayor problemática suscita. Además, los acuerdos de elección de foro constituyen una práctica habitual en el marco del comercio internacional, sobre todo en el contexto de relaciones contractuales. De ahí que, en materia de infracción de patentes, las cláusulas atributivas de competencia judicial se hallen contenidas en contratos de licencia y explotación de derechos de patente, siendo poco común que se alcance un pacto de estas características en situaciones extracontractuales. De todas formas, no es una posibilidad excluida en puridad teórica, pues se podría pactar la sumisión expresa una vez surgida la disputa, mediante un documento concluido a tal efecto.

165. En este capítulo pretendemos analizar, en particular, los problemas que pueden suscitarse en la práctica en relación con la eficacia de los acuerdos de elección de foro en el contexto de las acciones por infracción de derechos de patente. El objetivo es constatar que la abolición de la

competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente ayudaría a simplificar las dificultades advertidas en la práctica.

Así, el orden expositivo que seguiremos será el siguiente: 1) en primer lugar, señalaremos la base normativa que regula el ejercicio de la autonomía de la voluntad, tanto expresa como tácita; 2) en segundo lugar, estableceremos los fundamentos de la autonomía de la voluntad para determinar la competencia judicial internacional; 3) en tercer lugar, aludiremos a las ventajas y desventajas que comporta la prórroga de la competencia en los litigios relativos a la infracción de los derechos de patente; 4) en cuarto lugar, veremos el alcance de la competencia judicial exclusiva de la validez de los derechos de patente en relación con el sometimiento a un determinado tribunal; 5) en quinto lugar, dedicaremos un epígrafe al problema de la litispendencia cuando se ha concluido un acuerdo de elección de foro; y, 6) por último, concluiremos valorando la opción por la eliminación de la competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente como solución a los problemas suscitados por el ejercicio de la autonomía de la voluntad para determinar el órgano judicial competente. Todo ello lo relacionaremos con los litigios derivados de la infracción de los derechos de patente.

2. Base normativa

166. Como punto de partida para analizar los acuerdos de sumisión en materia de infracción de patentes, conviene determinar, con carácter previo, los preceptos a tener en cuenta para contrastar la validez de dichos acuerdos.

167. La prelación de fuentes del Derecho internacional privado español da prioridad a los instrumentos provenientes de la Unión Europea⁴¹⁵. Así, en la materia que nos ocupa, será el Reglamento Bruselas I *bis* el que deberá aplicarse en primer lugar, en caso de que su ámbito de aplicación así lo permita⁴¹⁶. En este instrumento, la autonomía de la voluntad para determinar el órgano judicial competente, se reconoce a las partes en controversia en sus arts. 25 y 26. Estos preceptos atribuyen competencia al Estado miembro al que se sometan las partes (con algunas excepciones, como las materias de competencia exclusiva) con independencia de su domicilio.

Esto último supone un cambio respecto a la regulación anterior del Reglamento Bruselas I. Si bien este no exigía el requisito de domicilio de las partes en el territorio de la Unión para la sumisión tácita (art. 24), sí lo hacía para el ejercicio de la sumisión expresa (art. 23).

Esta eliminación del requisito del domicilio hace, por tanto, que este instrumento se aplique siempre que las partes opten por someter su controversia a un Estado miembro de la Unión Europea⁴¹⁷. De este modo,

⁴¹⁵ Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.: *Derecho internacional...* *op. cit.*, p. 75.

⁴¹⁶ Recordemos que los litigios relativos a la infracción de patentes están incluidos en su ámbito de aplicación (art. 1.1), siempre y cuando unos determinados hechos se puedan calificar como tales. En tal caso, la delimitación del concepto de infracción de patentes sirve para determinar si a unos concretos hechos entran en el ámbito de aplicación material del Reglamento Bruselas I *bis* y, a su vez, para concretar el foro de competencia que resultará aplicable. Vid., sobre el concepto de la conducta constitutiva de infracción, el apartado 2 del capítulo segundo de esta obra (especialmente, el apartado 2.2).

⁴¹⁷ Conviene aquí hacer un inciso para aclarar la situación de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca respecto al Reglamento Bruselas I *bis*, por el juego del Protocolo núm. 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia y del Protocolo núm. 22 sobre la posición de Dinamarca, ambos anexos al Tratado de la Unión

entendemos que se anula completamente la aplicabilidad de cualquier otro instrumento legal para examinar los acuerdos de sometimiento a los órganos judiciales españoles en materia de propiedad intelectual.

168. Así pues, siempre que las partes elijan un Estado miembro de la Unión Europea para dirimir una controversia relativa a la infracción de un derecho de patente, se acudirá al Reglamento Bruselas I *bis*, sin tener en cuenta ningún convenio internacional ni el régimen autónomo (en el caso español, LOPJ). Al menos, en puridad teórica, ello debiere ser así. Pero no podemos obviar la entrada en escena del Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro y del Acuerdo TUP –pese a que España no se haya obligado por este último–.

169. El Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro se aplicará, conforme a su art. 26.6, cuando ninguna de las partes resida en un Estado

Europea (en adelante, TUE) y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE). Ambos textos se recogen en el DO C núm. 83 de 30 de marzo de 2010.

Hay que señalar que los tres países han accedido a vincularse por el Reglamento Bruselas I *bis*. Reino Unido e Irlanda notificaron su deseo de participar en el mismo (*vid.* el considerando cuadragésimo del propio Reglamento) y Dinamarca hizo lo propio mediante carta de 20 de diciembre de 2012 (DO L núm. 79 de 21 de marzo de 2013), haciendo uso de la facultad recogida en el art. 3.2 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 19 de octubre de 2005 (DO L núm. 299 de 16 de noviembre de 2005).

Respecto a la modificación del Reglamento Bruselas I *bis*, operada por el Reglamento núm. 542/2014, los tres países también han manifestado su voluntad de aplicarlo. Así Reino Unido e Irlanda notificaron su deseo de participar en dicho Reglamento (véase su considerando décimocuarta) y Dinamarca notificó a la Comisión su decisión de aplicarlo mediante carta de 2 de junio de 2014 (DO L núm. 240 de 13 de agosto de 2014).

contratante que no forme parte de la Unión Europea⁴¹⁸. Sin embargo, el Reglamento Bruselas I *bis* tendrá vocación de aplicarse si las partes eligen en su acuerdo de jurisdicción un Estado de la Unión Europea, dada la eliminación de la exigencia del domicilio en el territorio de la Unión⁴¹⁹. Esto podría desembocar en problemas de coordinación entre ambos instrumentos.

De todos modos, se afirma que serán escasos los conflictos que se suscitarán al respecto, dada la improbable situación de que se alcancen soluciones dispares con la aplicación de uno u otro instrumento⁴²⁰. El Convenio

⁴¹⁸ La redacción del precepto es deficiente, dice así: “6. *El presente Convenio no afectará la aplicación de las normas de una Organización Regional de Integración Económica que sea Parte de este Convenio, adoptadas antes o después de este Convenio:*

a) *cuando ninguna de las partes sea residente en un Estado contratante que no es un Estado miembro de la Organización Regional de Integración Económica;*

b) *en lo que se refiere al reconocimiento o la ejecución de resoluciones entre los Estados miembros de la Organización Regional de Integración Económica”.*

La versión francesa parece la más acertada en lo que respecta a su letra a): “*La présente Convention n’affecte pas l’application des règles d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à cette Convention, que ces règles aient été adoptées avant ou après cette Convention :*

a) *lorsque aucune des parties ne réside dans un Etat contractant qui n’est pas un Etat membre de l’Organisation régionale d’intégration économique ;*

b) *en ce qui a trait à la reconnaissance ou l’exécution de jugements entre les Etats membres de l’Organisation régionale d’intégration économique”.*

⁴¹⁹ Arenas García, R.: “La aprobación por la UE del Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro: un cruce de caminos”, *La Ley Unión Europea*, núm. 22, enero de 2015, p. 10.

En contra, Fentiman, R.: *International Commercial Litigation*, 2ª ed., Oxford University Press, Nueva York, 2015, p. 49, quien defiende que primará el Convenio sobre el Reglamento en los casos en que, aunque se designe como competente un tribunal de un Estado miembro de la Unión, al menos una de las partes tenga su residencia habitual en un Estado no miembro de la Unión y parte del Convenio. Para Smith de Bruin, M.: *Transnational Litigation*, Thomson Round Hall, Dublín, 2008, p. 19, la única situación clara en la que primará el Reglamento es el caso de que ambas partes estén domiciliadas en la Unión y hayan escogido un tribunal radicado en la Unión como competente (nótese que esta última publicación data de 2008 y, por tanto, es anterior al Reglamento Bruselas I *bis*).

⁴²⁰ Arenas García, R.: “La aprobación... *cit.*”, p. 10. También, Garcimartín Alférez, F.J.: “El Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro: autonomía privada y competencia judicial internacional”, *Diario La Ley*, núm. 8423, 18 de noviembre de 2014, p. 14.

sobre los Acuerdos de Elección de Foro se refiere únicamente a la sumisión expresa (art. 1.1), regulando los requisitos que los acuerdos deben reunir (art. 3) y estableciendo un régimen de reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas por los órganos judiciales designados por dichos acuerdos (arts. 8 a 26). Este Convenio excluye, de su ámbito de aplicación, las cuestiones de validez de los derechos de propiedad intelectual distintos del derecho de autor y los derechos conexos (art. 2.2.n), así como los asuntos relativos a la infracción de dichos derechos, salvo que la infracción derive (o pudiera haber derivado) del incumplimiento del contrato firmado entre las partes (art. 2.2.o). Sin embargo, en su art. 2.3 se matiza que no quedarán excluidas de su ámbito de aplicación aquellas materias que, aun estando enumeradas en el apartado anterior (2.2) se erijan como cuestión preliminar.

Esta disposición ha de ser completada con el art. 10 del mismo Convenio, el cual matiza que las cuestiones erigidas como cuestión preliminar (de entre las materias enumeradas en el art. 2.2), no serán susceptibles de ser reconocidas o ejecutadas en virtud del Convenio. Además, en caso de que se haya dilucidado una cuestión de validez de un derecho de patente, como cuestión preliminar, otorgando competencia a un órgano judicial en virtud del Convenio, la resolución principal podría denegarse en caso de incompatibilidad con una resolución o una decisión de una autoridad competente en dicha materia en el Estado bajo cuya ley se originó el derecho de propiedad intelectual; o en caso de que se encuentre pendiente un procedimiento relativo a la validez del derecho de propiedad intelectual en dicho Estado (art. 10.3).

Lo cual deja abierta la posibilidad de que un acuerdo de elección de foro afecte a la validez de los derechos de patente, siendo este extremo problemático a la luz del Reglamento Bruselas I *bis*, dado que bajo el régimen de este instrumento, las competencias exclusivas operan incluso cuando la cuestión de la validez se erige *incidenter tantum*.

Sin embargo, este problema tendrá envergadura cuando se planteen procedimientos paralelos en un Estado miembro y en otro no miembro de la Unión. En efecto, no se puede obviar que el art. 26.6.b) del Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro indica que el Convenio no afectará al reconocimiento y ejecución de resoluciones entre los Estados miembros de una Organización Regional de Integración Económica, como lo es la Unión Europea. Esto significa, a nuestro entender, que en la fase de reconocimiento y ejecución en el territorio de la Unión, de resoluciones dictadas por un Estado miembro, habrá que aplicar el Reglamento Bruselas I *bis*.

Así las cosas, si las partes hubiesen hecho uso de un acuerdo de elección de foro, designando un Estado miembro y, conforme a los requisitos del mencionado Convenio, hubiesen introducido la cuestión de la validez de los derechos de patente como una cuestión preliminar en un litigio de infracción, correrían el riesgo de que, en fase de reconocimiento y ejecución, la sentencia dictada no se reconociera. Ello en virtud del art. 45.1.e) del Reglamento Bruselas I *bis* y el tratamiento de la competencia exclusiva sobre validez de derechos de patente, en el sentido de respetarla aunque la cuestión se erija como preliminar. De hecho, consideramos que dicho tratamiento haría que en cuanto se planteara la cuestión de la validez, el órgano con competencia

exclusiva la asumiría. De modo que no se llegaría al extremo de tener que denegar el reconocimiento posteriormente.

No obstante, toda esta regulación no impide que, en la práctica, se pudieran suscitar problemas si en un acuerdo de elección de foro se designa a un tercer Estado parte del Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una parte domiciliada en Camberra (Australia) infringe la patente alemana de una empresa con sede social en Tokio (Japón). De esta manera, el supuesto encaja en la situación internacional descrita en el art. 1.2 del Convenio. Esa infracción, además, se da en el contexto de un contrato de licencia del derecho de patente. Así, se trataría de una materia cubierta por el Convenio, aunque se erija a título principal (art. 2.2.o) y 2.3 del Convenio). El acuerdo de elección de foro se contiene en dicho contrato. En el mismo las partes acuerdan elegir México como foro para resolver sus disputas. Así, el demandante (la empresa domiciliada en Tokio) interpone su demanda en México.

En el curso del litigio, el demandado y presunto infractor opone como defensa la cuestión de la validez de la patente. Extremo, este, cubierto por el Convenio cuando se erija como cuestión preliminar (art. 2.2.n) y 2.3). Sin embargo, el demandado no solo plantea la cuestión ante los tribunales mexicanos, sino que, además, interpone ante los órganos judiciales alemanes una acción de no infracción por entender que la patente alemana no es válida (usando la base jurídica provista por el Reglamento Bruselas I *bis*). En este proceso, el demandado es la empresa japonesa. Esta parte impugna la competencia, arguyendo que los órganos alemanes carecen de competencia

judicial para conocer del caso, amparándose en el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro.

En esta tesitura, hay que recordar que el Reglamento Bruselas I *bis* limita el uso de la sumisión expresa cuando concurra una materia de competencia exclusiva (art. 26.1 de dicho Reglamento). Así ocurre en el presente caso, en que la regla de competencia exclusiva se aplica en materia de validez de patentes aun cuando se trate de una cuestión preliminar. A mayor abundamiento, el TJUE no ha indicado si, en tal caso, el tribunal con competencia exclusiva debe conocer de todo el litigio relativo a la infracción (con la cuestión de la validez de la patente incluida) o si el procedimiento de infracción se debe suspender hasta que el órgano con competencia exclusiva dirima el extremo de la validez⁴²¹.

Por tanto, el resultado al que se podría llegar sería la existencia de dos sentencias contradictorias. Por una parte, la del tribunal mexicano, reconociendo la infracción de la patente. Y, por otra parte, la del tribunal alemán, declarando la no infracción de la patente por considerarla inválida.

En la fase de reconocimiento y ejecución, cuando la empresa japonesa tratara de reconocer su sentencia en Alemania, la empresa australiana podría oponer su incompatibilidad con la sentencia alemana declarando la patente inválida (art. 10.3 del Convenio). Y, en caso de que la sentencia mexicana se hubiere dictado durante el curso de los procedimientos en Alemania, también

⁴²¹ El TJUE no aclaró este extremo en la STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03. *Vid.* el apartado 5.1 de este capítulo.

podría denegarse por encontrarse pendiente el procedimiento sobre validez (art. 10.3 del Convenio).

Por tanto, vemos que el tratamiento de la competencia exclusiva sobre validez de derechos de patente frustra la solución alcanzada por un Convenio con vocación de alcance mundial. Conviene puntualizar, no obstante, que el referido art. 10 del Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro se redacta usando el tiempo verbal correspondiente al condicional. De manera que será el juez quien decidirá, en cada caso, si acceder a dicha denegación del reconocimiento y ejecución (cuando la sentencia provenga de un Estado tercero).

Consecuentemente, la solución flexible propuesta por el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro no resulta posible, por inviable, cuando el litigio presenta conexiones con la Unión Europea. Así pues, se relega a la Unión a ser un foro menos atractivo para la inversión tecnológica, al no adaptarse a las soluciones alcanzadas en el escenario internacional.

170. Por lo que respecta al Acuerdo TUP, se aplicará cuando, una vez determinada la competencia en virtud del Reglamento Bruselas I *bis*, esta recaiga sobre uno de los Estados contratantes del mismo (art. 31). Este Acuerdo prevé, en su art. 33.7, el ejercicio de la autonomía de la voluntad para la atribución de competencia a una de sus Divisiones.

171. El resto de tratados internacionales en materia de competencia judicial internacional que cubren la infracción de patentes se aplicarán en esta

sede solo cuando las partes decidan optar por someter su controversia a un Estado situado fuera de la Unión Europea y que sea parte en uno de esos tratados. Es decir, si existe un pacto de sumisión a un Estado tercero (no miembro de la Unión Europea), y aun así se presenta una demanda ante los tribunales españoles. En tal caso, el demandado puede oponer la declinatoria. Y los tribunales españoles, con el objeto de confirmar su inhibición a favor de los órganos judiciales designados en el pacto de sumisión, verificarán la validez de dicho acuerdo con base en el tratado internacional correspondiente, si dicho Estado tiene suscrito algún convenio con España en la materia.

Esos tratados internacionales son los siguientes:

a) *Convenio de Bruselas*. Este Convenio continua aplicándose respecto a los territorios de ultramar de los Estados miembros de la Unión Europea excluidos del Reglamento Bruselas I *bis* en virtud del art. 355 del TFUE⁴²². Sus arts. 17 y 18 versan sobre la posibilidad de que las partes ejerzan su autonomía de la voluntad para someterse a los órganos judiciales de los Estados firmantes, siempre y cuando no se trate de materias reservadas a las competencias exclusivas. El Convenio somete a diferente tratamiento la sumisión expresa y tácita, exigiendo para aquella el domicilio de una de las partes en uno de los Estados contratantes, mientras que para la tácita no se exige dicho requisito.

⁴²² Véase el art. 68.1 y el considerando noveno del Reglamento Bruselas I *bis*. Ello es así en tanto en cuanto los Estados miembros no extiendan a sus territorios de ultramar la aplicación del Convenio de Lugano, en virtud de su art. 69.7 en relación con el art. 70.1. b) del mismo texto. Cuando lo extiedan, las relaciones de estos territorios con los Estados miembros de la Unión Europea y el resto de Estados ratificantes del Convenio de Lugano (Noruega, Suiza e Islandia) se regirán por dicho Convenio, perdiendo su aplicación el Convenio de Bruselas. Véase el estatus del Convenio de Lugano en la página web oficial de su depositario (Suiza): <http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20082721/index.html> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

b) *Tratado con El Salvador*. Su art. 5 regula tanto la sumisión tácita como la expresa, sin requerir, en ningún caso, el domicilio de las partes en uno de los Estados contratantes (es decir, España y El Salvador).

c) *Convenio de Lugano*. Los órganos judiciales españoles recurrirán a este Convenio para verificar los requisitos de los acuerdos atributivos de competencia a los órganos judiciales de Islandia, Noruega y Suiza⁴²³. Sus arts. 23 y 24 regulan la prórroga de la competencia. Este instrumento, al igual que el Convenio de Bruselas, exige, para el ejercicio del sometimiento expreso, el domicilio de una de las partes en un Estado contratante. No así en lo que respecta a la sumisión tácita.

172. Estos son los preceptos que tendremos en cuenta para analizar la autonomía de la voluntad de las partes para la elección de foro en materia de infracción internacional de patentes, sin perjuicio de aludir a la normativa nacional interna cuando sea pertinente. Además de estos textos, conviene también aludir a las normas de *Soft Law*, que pese a no ser vinculantes, también contienen disposiciones relativas a los acuerdos de sumisión que pueden resultar de ayuda al enfrentarse a los problemas que se suscitan en esta sede. Estos textos son:

⁴²³ El art. 64 de este Convenio señala las situaciones en que el mismo se aplicará sobre el Reglamento Bruselas I y el Convenio de Bruselas (y sus sucesivas modificaciones). En la materia que nos ocupa, indica que el Convenio de Lugano se aplicará en todo caso cuando el art. 23 (sumisión expresa) otorgue competencia a los tribunales de un Estado donde se aplique el Convenio (art. 64.2.a).

a) *Principios ALI*. La sección 202 de estos principios se refiere a los acuerdos de elección de foro. Conforme a su dicción, los acuerdos de elección de foro serán válidos cuando cumplan con los requisitos del Estado designado y hayan sido puestos a disposición de la parte que no los confeccionó con razonable antelación. Respecto a la capacidad de las partes en obligarse, esta se determinará conforme a la ley del Estado de su residencia habitual. Nada se dispone en relación con las competencias exclusivas.

b) *Principios CLIP*. Sus arts. 2.301 y 2.302 son los que regulan la prórroga de la competencia. Estos preceptos establecen la posibilidad de sumisión voluntaria a los órganos judiciales de un determinado Estado, siempre y cuando se respeten las materias de competencia exclusiva y los pactos resulten válidos conforme a la legislación interna del Estado designado, sin perjuicio de que se enumeren una serie de requisitos de forma que deberán cumplirse.

c) *Propuesta japonesa sobre transparencia*. Los arts. 107 y 108 de este texto son los dedicados a los acuerdos de elección de foro. La única exigencia para que un acuerdo de sumisión expresa sea válido es que conste en forma escrita. Sin embargo, el art. 109 del mismo texto indica que un órgano judicial japonés se abstendrá de conocer cuando el asunto esté tan relacionado con otro Estado que suponga una cuestión de su orden público. También se regula el sometimiento tácito, para lo cual simplemente se exige la comparecencia del demandado presentando alegaciones sobre el fondo de la cuestión litigiosa.

d) *Propuesta coreano-japonesa*. Se ocupa tanto de la sumisión expresa como de la tácita en sus arts. 205 y 206. Excluye para ambas los asuntos

relativos a la validez de los derechos de propiedad intelectual, salvo que se planteen de forma incidental. Disponen, además, que los acuerdos de sumisión deberán cumplir las exigencias de la ley del Estado designado. Respecto al sometimiento tácito, este solo será válido cuando el demandado actúe de forma que no impugne la competencia del órgano judicial ante el que se ha presentado la demanda, como es lógico.

173. Vemos, pues, que el entramado de normativa disponible no es escaso, pese a faltar una norma sólida de carácter mundial⁴²⁴ que lidie con la problemática de la jurisdicción en materia de litigios relativos a derechos de propiedad intelectual. En los siguientes epígrafes iremos desgranando estas normas, tratando de aplicarlas a los problemas identificados en la materia de infracción de patentes, de modo que podamos clarificar el actual escenario internacional.

3. La autonomía de la voluntad en la competencia judicial internacional

174. Determinada la normativa que regirá el ejercicio de la sumisión a un determinado órgano judicial en materia de infracción de patentes, conviene, antes de adentrarnos en la problemática que suscita este tema,

⁴²⁴ El Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro tiene vocación mundial, sin embargo habrá que esperar a ver el número de ratificaciones que logra para afirmar su éxito mundial. Véase el estado del Convenio en la página web oficial de la Conferencia de La Haya: http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=98 (última visita el día 15 de septiembre de 2015). El famoso “Heidelberg Report” ya se pronunció a favor de la armonización internacional en el ámbito de los acuerdos de elección de foro. Véase Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 99.

dedicar unas líneas a la teoría general de la autonomía de la voluntad en relación con la competencia judicial internacional. Así, en este epígrafe analizaremos los requisitos de validez de la sumisión expresa y tácita, así como su concepto, efectos y límites.

3.1. Noción, clases, efectos y límites de la prórroga de la competencia

175. Sin ánimo de exhaustividad, determinaremos ahora brevemente qué se entiende por prórroga de la competencia, distinguiremos entre sumisión expresa y tácita, delimitaremos sus efectos y concretaremos sus límites.

3.1.1. Noción y clases de prórroga de la competencia

176. La prórroga de la competencia alude a la elección que las partes realizan de un determinado órgano judicial para que este dirima su controversia. Ello implica que, por el contrario, las partes excluyen, con su conducta, que otros órganos judiciales puedan conocer del asunto⁴²⁵, siempre y cuando la elección efectuada por estas se ajuste a la legalidad.

177. Dentro de esta categoría de prórroga de la competencia se distinguen dos figuras procesales: la prórroga convencional de la competencia

⁴²⁵ Kruger, T.: *Civil Jurisdiction Rules of the EU and Their Impact on Third States*, Oxford University Press, Nueva York, 2008, p. 214. Garau Sobrino, F.F.: “Los acuerdos atributivos de jurisdicción en Derecho procesal civil internacional español”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 2, núm 2, 2010, p. 53.

o sumisión expresa, por un lado, y la prórroga o sumisión tácita, por otro⁴²⁶. Respecto a la sumisión expresa, hace referencia al pacto que realizan las partes de común acuerdo para someter su disputa a un determinado órgano judicial, ya se trate de controversias ya surgidas o por surgir⁴²⁷.

Por su parte, la sumisión tácita resulta de “*la comparecencia del demandado cuando no va acompañada de la impugnación de la competencia del juez ante el que se interpuso la demanda*”⁴²⁸. Es decir, no ha habido un pacto entre las partes anterior al comienzo del procedimiento, sino que el demandado acepta la competencia del órgano judicial elegido por el demandante, de modo que actúa en el proceso de forma que este pueda seguir adelante, o sea, realiza cualquier acción que no implique la impugnación de la competencia⁴²⁹.

⁴²⁶ Queirolo, I.: “Prorogation of Jurisdiction in the Proposal for a Recast of the Brussels I Regulation”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, p. 184.

⁴²⁷ Tomé García, J.A. y García-Lubén Barthe, P.: “La prórroga de la competencia internacional (artículos 23 y 24 RB)”, en De La Oliva Santos, A. (dir.) y Gascón Inchausti, F. (coord.): *Derecho Procesal Civil Europeo*, volumen I, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, p. 213. En relación con la sumisión expresa, conviene traer a colación el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro, que da un concepto detallado sobre los acuerdos exclusivos de elección de foro en su art. 3.a), conforme al cual: “[...] *“acuerdo exclusivo de elección de foro” significa un acuerdo celebrado por dos o más partes que cumple con los requisitos establecidos por el apartado c) y que designa, con el objeto de conocer de los litigios que hayan surgido o pudieran surgir respecto a una relación jurídica concreta, a los tribunales de un Estado contratante o a uno o más tribunales específicos de un Estado contratante, excluyendo la competencia de cualquier otro tribunal*”.

⁴²⁸ STJUE (Sala Primera) de 7 de marzo de 1985, *Spitzley*, asunto 48/84, párr. 13.

⁴²⁹ Esta figura viene reconocida desde antaño, pues ya en 1961 la doctrina defendía que la competencia judicial internacional podía derivarse de actitudes de las partes que dejan entrever su voluntad de someterse a un determinado órgano jurisdiccional. *Vid.* Fragistas, N.: “La compétence... *cit.*”, p. 246.

178. Estas facultades de elección del tribunal competente reconocidas a las partes alimentan la práctica conocida como *forum shopping*, consistente en utilizar estas opciones de elección del órgano judicial competente con el objeto de influir en su resolución, de modo que sea la más favorable para los intereses perseguidos⁴³⁰. Si la separación entre competencia judicial internacional y ley aplicable fuese efectiva⁴³¹, la táctica del *forum shopping* quedaría confinada únicamente a la elección del emplazamiento en función de factores como su proximidad, el idioma o la familiarización con el sistema procesal. De hecho, el TJUE ha expresado en varias ocasiones su voluntad de erradicarla⁴³².

3.1.2. Efectos de la prórroga de la competencia

179. Los efectos de la prórroga de la competencia giran en torno a la exclusión del foro general de competencia del domicilio del demandado, consagrado en el art. 2 del Convenio de Bruselas y en el art. 4 del Reglamento Bruselas I *bis*, así como en el art. 2 del Tratado con El Salvador y el art. 2 del Convenio de Lugano. Además, la prórroga de la competencia también tiene por efecto la eliminación de las competencias especiales de los arts. 5 y 6 del

⁴³⁰ De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 152.

⁴³¹ Téngase en cuenta que, pese a que resulte aplicable el Derecho extranjero, puede ser que, finalmente, acabe aplicándose la ley del foro debido a la falta de armonización de los sistemas de aplicación del Derecho extranjero. Véase Azcárraga Monzonís, C.: “The Urgent Need... *cit.*”, pp. 106-110.

⁴³² STJUE (Sala Quinta) de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis/Schröder*, asunto 189/87, párr. 9 y STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03, párr. 38.

Convenio de Bruselas, de los arts. 7 a 9 del Reglamento Bruselas I *bis*, del art. 4 del Tratado con El Salvador y de los arts. 5 a 7 del Convenio de Lugano⁴³³.

Por su parte, la doctrina añade, a este efecto de derogación (negativo o derogatorio) señalado por el TJUE, el natural efecto de prórroga (positivo o prorrogatorio), de modo que los tribunales a los que las partes se hayan sometido voluntariamente serán los únicos competentes para dirimir su disputa, elevándose su competencia judicial a la categoría de exclusiva⁴³⁴.

3.1.3. Límites de la prórroga de la competencia

180. Tanto la sumisión expresa como la tácita se sujetan a un límite que les es común: que la materia sobre la que versa la controversia a dirimir sea objeto de competencia exclusiva. Así se refleja en la mayoría de los textos jurídicos que analizamos en esta obra: los arts. 17 y 18 del Convenio de Bruselas, los arts. 25 y 26 del Reglamento Bruselas I *bis*, el art. 5 del Tratado con El Salvador y los arts. 23 y 24 del Convenio de Lugano.

⁴³³ Así tuvo ocasión de pronunciarse el TJUE. *Vid.* las SSTJUE de 14 de diciembre de 1976 (ambas), *Estasis Salotti*, asunto 24/76, párr. 7 y *Segoura*, asunto 25/76, párr. 6.

⁴³⁴ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 273-274. Campuzano Díaz, B. y Cano Bazaga, E.: “El régimen comunitario... *cit.*”, p. 50. Según FENTIMAN, el empleo de la expresión “competencia exclusiva” del art. 17 del Convenio de Bruselas puede llevar a equívoco con las competencias exclusivas del art. 16 del mismo Convenio y se debería aclarar su significado en uno y otro artículo (razonamiento que se puede aplicar al actual Reglamento Bruselas I *bis*, en sus arts. 24 y 25), *vid.* Fentiman, R.: “Exclusive Jurisdiction and Article 17”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, p. 157.

Esta exclusión basada en las materias de competencia exclusiva es muy relevante para el tema que nos ocupa, puesto que una de las materias de competencia exclusiva reiterada en la mayoría de los textos citados (art. 16.4 del Convenio de Bruselas, art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*, art. 3.4 del Tratado con El Salvador y art. 22.4 del Convenio de Lugano) se refiere a la validez de los derechos de patente; cuestión, esta, recurrente como defensa opuesta por los demandados en los casos de infracción de patentes.

Además, existe otro límite que afecta únicamente al ejercicio de la sumisión expresa, que es el relativo a la imposibilidad de hacer uso de la misma en las materias reguladas por los foros de protección, relativos a seguros, consumidores y contratos de trabajo, si bien este límite no es absoluto, a diferencia del relativo a las competencias exclusivas. Pues en estos casos se exige que los pactos atributivos de competencia cumplan con determinados requisitos, sin prohibirse, por tanto, de pleno. Este límite también viene contenido en la mayoría de los textos legales que analizamos: art. 17 del Convenio de Bruselas, art. 25.4 del Reglamento Bruselas I *bis*, art. 5.3 del Tratado con El Salvador (que solo alude a los contratos de trabajo, guardando silencio, en este punto, en relación con las materias concernientes a seguros y consumidores) y el art. 23.5 del Convenio de Lugano.

Por su parte, el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro enumera, en su art. 2, una serie de materias que se excluyen de su ámbito de aplicación, y ergo, sobre las que no cabe pactar una sumisión. Entre ellas destacan las cuestiones de validez de los derechos de propiedad intelectual distintos del derecho de autor y los derechos conexos (art. 2.2.n), así como los asuntos relativos a la infracción de dichos derechos, salvo que la infracción

derive (o pudiera haber derivado) del incumplimiento del contrato firmado entre las partes (art. 2.2.o). Sin embargo, en su art. 2.3 se matiza que no quedarán excluidas de su ámbito de aplicación aquellas materias que, aun estando enumeradas en el apartado anterior (2.2) se erijan *incidenter tantum*. Esta disposición ha de ser completada con el art. 10 del mismo Convenio, el cual matiza que las cuestiones erigidas como cuestión preliminar (de entre las materias enumeradas en el art. 2.2), no serán susceptibles de ser reconocidas o ejecutadas en virtud del Convenio.

Además, en caso de que se haya dilucidado una cuestión de validez de un derecho de patente, como cuestión incidental, otorgando competencia a un órgano judicial en virtud del Convenio, la resolución principal podría denegarse en caso de incompatibilidad con una resolución o una decisión de una autoridad competente en dicha materia en el Estado bajo cuya ley se originó el derecho de propiedad intelectual; o en caso de que se encuentre pendiente un procedimiento relativo a la validez del derecho de propiedad intelectual en dicho Estado (art. 10.3).

181. Respecto a las normas de *Soft Law*, los Principios ALI indican que la validez de los acuerdos de elección de foro, tanto en cuanto a la forma como al fondo, se determinará conforme a la legislación del Estado designado en el acuerdo, por tanto, los límites vendrán impuestos por esa legislación. En esta línea se pronuncia también la Propuesta japonesa sobre transparencia, si bien añade la incompatibilidad de la sumisión expresa y tácita con las cuestiones de validez de los derechos de patente, salvo que las mismas se planteen con carácter preliminar o incidental.

Por otra parte, los Principios CLIP establecen, como único límite para la sumisión expresa y tácita, el respeto de las competencias exclusivas, estableciendo que forman parte de las mismas el registro, la validez, el abandono o la caducidad de una patente, cuando se susciten por vía de acción o reconvencción.

Por último, la Propuesta japonesa sobre transparencia es escueta al indicar los límites: únicamente alude a aquellas materias que se relacionen con el orden público.

182. Vemos, pues, que el problema radica en el tratamiento de las cuestiones de validez de los derechos de patente, cuando las mismas se erigen en los asuntos de infracción internacional de derechos de patente. Trataremos esta problemática detalladamente en el epígrafe quinto del presente capítulo, sirviendo ahora su exposición para aclarar la teoría general relativa a la prórroga de la competencia.

3.2. Requisitos para la validez de la sumisión expresa y tácita

183. Continuando el esquema propuesto, nos centraremos ahora en determinar los requisitos de validez de la sumisión expresa y tácita. Para ello diferenciaremos entre estas dos modalidades de sometimiento a los órganos judiciales disponibles para las partes en conflicto.

3.2.1. Sumisión expresa

184. Dentro de este apartado distinguiremos entre los supuestos en los que se aplica el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro, el Reglamento Bruselas I *bis*, el Convenio de Bruselas, el Tratado con El Salvador y el Convenio de Lugano, por un lado, de aquellos supuestos en los que se haya pactado una cláusula de elección de foro en favor de un Estado con el que España no se haya vinculado por vía de convenio, por otro lado.

3.2.1.1. Supuestos en los que existen instrumentos jurídicos internacionales que vinculen a España

185. Los supuestos respecto a los cuales existen instrumentos internacionales de aplicación son aquellos en los que las partes escogen como órgano judicial competente, un tribunal perteneciente a un Estado vinculado por el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro, el Reglamento Bruselas I *bis*, el Convenio de Bruselas, el Tratado con El Salvador o el Convenio de Lugano. Explicaremos primero el régimen del Reglamento Bruselas I *bis* –por ser el que mayor aplicabilidad suscita desde la perspectiva de los tribunales españoles– y, posteriormente, destacaremos las diferencias que, respecto del mismo, presentan el resto de instrumentos enumerados.

3.2.1.1.1. Reglamento Bruselas I *bis*

186. Este instrumento exige la concurrencia de varios requisitos para que los acuerdos de elección de foro cubiertos por el mismo surtan efecto.

Estas exigencias vienen reguladas en su art. 25. No obstante, no todos los extremos que afectan al acuerdo de sumisión expresa vienen cubiertos por su dicción, de hecho, el Reglamento abarca, principalmente, requisitos formales⁴³⁵. En caso de que el acuerdo en cuestión no respete los requisitos formales previstos por el Reglamento, pero el mismo sí observara los requisitos formales requeridos por el Derecho interno del Estado señalado como competente, sí podría aplicarse dicho Derecho interno⁴³⁶.

Así, las cuestiones sustantivas relativas a la capacidad de las partes, los vicios del consentimiento, la representación o la subrogación de terceros, quedan fuera de su ámbito de aplicación, siendo reguladas por el Derecho nacional del Estado designado como competente en el acuerdo (incluyendo sus normas sobre conflictos de leyes)⁴³⁷. Esta solución se encuentra en línea con la proclamada por el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro, los

⁴³⁵ En relación con este extremo, conviene destacar que el TJUE puntualizó que el Derecho nacional no puede adicionar requisitos de forma distintos a los previstos por el Convenio de Bruselas (instrumento que se ha visto reemplazado por el Reglamento Bruselas I *bis*, salvo en lo que refiere a las relaciones con los territorios de ultramar cubiertos en su ámbito de aplicación territorial), *vid.* las SSTJUE de 24 de junio de 1981, *Elefanten Schuh*, asunto 150/80, párr. 26 y de 16 de marzo de 1999, *Castelletti*, asunto C-159/97, párr. 37.

⁴³⁶ Garcimartín Alférez, F.J. y Sánchez Fernández, S.: “El nuevo Reglamento Bruselas I: qué ha cambiado en el ámbito de la competencia judicial”, *Revista española de derecho europeo*, núm. 48, 2013, p. 12. Ratković, T. y Zgrabljíćrotar, D.: “Choice-of-Court Agreements under the Brussels I Regulation (Recast)”, *Journal of Private International Law*, vol. 9, núm. 2, 2013, p. 252.

⁴³⁷ *Vid.* el art. 25.1 y el considerando vigésimo del Reglamento Bruselas I *bis*. En esta línea, el Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (DO L núm. 177 de 4 de julio de 2008) en adelante, Reglamento Roma I, excluye de su ámbito de aplicación los acuerdos de elección de foro (art. 1.1.e).

Al respecto, BERAUDO se pregunta si el legislador de la Unión ha confundido la licitud de una cláusula de elección de foro y su validez. *Vid.* Beraudo, J.P.: “Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale”, *Journal du Droit International*, vol. 140, núm. 3, 2013, p.750.

Principios ALI, los Principios CLIP y la Propuesta coreano-japonesa. Se pone fin, así, a extensos debates doctrinales y decisiones judiciales al respecto⁴³⁸, aportándose la necesaria seguridad jurídica para permitir que las partes prevean la validez del acuerdo que suscriban.

187. Hecha esta precisión, focalizaremos ahora en los requisitos que el Reglamento Bruselas I *bis* enumera para que los acuerdos de elección de foro resulten válidos.

a) Que exista un acuerdo entre las partes. El art. 25 del Reglamento se limita a exigir que las partes hayan “[...] acordado que un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica [...]”⁴³⁹. Este aserto general ha venido completado por la jurisprudencia del TJUE, que ha indicado que este acuerdo implica una concurrencia de las voluntades de las partes en el sentido de someterse a un determinado órgano judicial⁴⁴⁰. Asimismo, el art. 25.5 del Reglamento señala la independencia de la cláusula atributiva de competencia que se encuentre inserta en el documento que regule la relación contractual entre las partes, de modo que dicha cláusula será considerada como un acuerdo independiente. Además, es relevante también destacar la

⁴³⁸ Ya en 1967 se afirmaba el carácter controvertido de la cuestión, *vid.* Fragistas, C.N.: “La compétence... *cit.*, p. 210, nota 16. Más recientemente, véase Kruger, T.: *Civil Jurisdiction Rules... op. cit.*, pp. 216, 223 y 224. Ratković, T. y Zgrabljicrotar, D.: “Choice-of-Court Agreements... *cit.*, pp. 252-259.

⁴³⁹ Énfasis añadido.

⁴⁴⁰ STJUE de 14 de diciembre de 1976, *Estasis Salotti*, asunto 24/76, párr. 7.

prescindibilidad de la vinculación entre las circunstancias del asunto suscitado y el tribunal escogido⁴⁴¹.

b) Que el acuerdo designe como competente a un órgano judicial de un Estado miembro. Esta designación será válida tanto en caso de que se designe un país como un órgano judicial concreto dentro de un Estado miembro. En este último caso, no obstante, la doctrina se encuentra dividida respecto al instrumento que ha de regir dicha concreción (en función de si la misma se somete al Reglamento⁴⁴² o al Derecho nacional⁴⁴³).

Además, el TJUE ha admitido que la designación se pueda efectuar mediante elementos objetivos que permitan su concreción, aunque dependan de las circunstancias concretas del caso⁴⁴⁴. Asimismo, se desprende del propio art. 25.1 del Reglamento que se pueden designar varios órganos judiciales como competentes –pudiéndoseles otorgar no solo competencia judicial internacional, sino también, territorial interna⁴⁴⁵–, al establecer que las partes podrán acordar que “[...] un órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes [...]”⁴⁴⁶. En este caso, la competencia entre los tribunales designados se puede hacer depender de elementos objetivos, como acabamos de indicar, o bien, puede estipularse

⁴⁴¹ STJUE de 17 de enero de 1980, *Zelger*, asunto 56/79, párr. 3.

⁴⁴² Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 284.

⁴⁴³ Tomé García, J.A. y García-Lubén Barthe, P.: “La prórroga de la competencia... *cit.*, p. 218. Sachpekidou, E.R.: “Substantive requirements and effects of jurisdiction agreements”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 77-78.

⁴⁴⁴ STJUE (Sala Quinta) de 9 de noviembre de 2000, *Coreck*, asunto C-387/98, párr. 15.

⁴⁴⁵ Garau Sobrino, F.F.: “Los acuerdos... *cit.*, p. 53.

⁴⁴⁶ Énfasis añadido.

que la efectúe una de las partes, al surgir la cuestión litigiosa⁴⁴⁷. También cabe que la cláusula de elección de foro no bloquee la posibilidad de acudir al resto de foros contenidos en el Reglamento, pues el tratamiento de competencia exclusiva de los tribunales elegidos por las partes se somete a su pacto en contrario (art. 25.1).

c) Que el litigio surgido o por surgir derive de una determinada relación jurídica entre las partes. El TJUE ha indicado que “[e]sta exigencia tiene por objeto limitar el alcance de un acuerdo atributivo de competencia tan sólo a las controversias que traigan causa de la relación jurídica respecto a la cual se pacta dicho acuerdo [...]”⁴⁴⁸. La correcta delimitación de la cláusula de sumisión resulta de gran importancia, pues precisamente, los litigios relativos a la infracción de derechos de patente pueden, en ocasiones, prestarse a clasificarse tanto como supuestos de responsabilidad contractual (cubiertos por la cláusula de elección de foro inserta en el contrato) como de responsabilidad extracontractual. Corresponde al juez ante el que se presente la demanda su calificación⁴⁴⁹. Pero para evitar el problema, las partes deben delimitar con precisión el alcance del acuerdo de elección de foro pactado⁴⁵⁰. Además, cabe que el acuerdo no solo englobe a una relación jurídica única, sino a varias, siempre que cumplan con el requisito de la concreción⁴⁵¹.

⁴⁴⁷ Tomé García, J.A. y García-Lubén Barthe, P.: “La prórroga de la competencia... *cit.*”, pp. 219-220.

⁴⁴⁸ STJUE de 10 de marzo de 1992, *Powell Duffryn*, asunto C-214/89, párr. 31.

⁴⁴⁹ *Ibid.*, párr. 33.

⁴⁵⁰ López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, pp. 84-85.

⁴⁵¹ Garau Sobrino, F.F.: “Los acuerdos... *cit.*”, p. 58.

d) Que el acuerdo se celebre cumpliendo con las formas previstas. Conforme al art. 25.1 del Reglamento Bruselas I *bis*, los acuerdos atributivos de competencia deberán celebrarse:

“a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita;

b) en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecido entre ellas, o

c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado”.

188. La finalidad de estas exigencias formales radica en garantizar que efectivamente ambas partes han prestado su consentimiento de manera clara y precisa⁴⁵². Al respecto, no se presentan particularidades que merezcan ser destacadas para clarificar los problemas que trataremos a lo largo de los siguientes epígrafes⁴⁵³.

⁴⁵² SSTJUE de 14 de diciembre de 1976 (ambas), *Estasis Salotti*, asunto 24/76, párr. 7 y *Segoura*, asunto 25/76, párr. 6.

⁴⁵³ Para ahondar en el régimen general relativo a la forma de los acuerdos de elección de foro véase Tomé García, J.A. y García-Lubén Barthe, P.: “La prórroga de la competencia... *cit.*”, pp. 222-230. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 286-290. También, Kruger, T.: *Civil Jurisdiction Rules... op. cit.*, pp. 221-223. Garau Sobrino, F.F.: “Los acuerdos... *cit.*”, pp. 65-69. Soulard, C.: “Les conditions de forme des clauses attributives de juridiction”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 57-67. Magnus, U.: “Article 23” en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 479-496. Francq, S.: “Les clauses d’élection de for dans le nouveau Règlement Bruxelles I bis”, en Guinchard, E. (Dir.): *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, Bruylant, Bruselas, 2014, pp. 126-130.

3.2.1.1.2. El Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro, el Convenio de Bruselas, el Tratado con El Salvador y el Convenio de Lugano

189. Tanto el Convenio de Bruselas (art. 17) como el Tratado con El Salvador (art. 5.2) y el Convenio de Lugano (art. 23) comparten los requisitos que acabamos de indicar para el Reglamento Bruselas I *bis*. Únicamente cabe aclarar que, como es lógico, no se refieren a los Estados miembros, sino a los Estados contratantes o parte del correspondiente convenio. Asimismo, encontramos una particularidad relativa al Tratado con el Salvador, en el sentido de que no permite la opción por varios tribunales competentes, sino que se limita a indicar que “[s]erá [...] competente el tribunal de la Parte al que se hubieren sometido los litigantes [...]”⁴⁵⁴.

Más allá de ello, procede indicar que tanto el Convenio de Bruselas como el Convenio de Lugano, a diferencia del Reglamento Bruselas I *bis* y del Tratado con El Salvador, exigen que una de las partes se halle domiciliada en el territorio de un Estado contratante para poder ejercer la sumisión expresa. Así se infiere del tenor literal de los textos analizados⁴⁵⁵.

190. Respecto al momento en el que se ha de tener en cuenta el domicilio de las partes a efectos de la validez de la sumisión expresa, la doctrina se decanta por el momento en el que se celebra el acuerdo atributivo

⁴⁵⁴ Énfasis añadido.

⁴⁵⁵ Además, también lo confirmó el TJUE en relación con el Convenio de Bruselas. *Vid.* la STJUE de 13 de julio de 2000, *Group Josi*, asunto C-412/98, párr. 42.

de competencia⁴⁵⁶, de manera que se tomaría en cuenta el domicilio de las partes en el momento en el que concluyeran su compromiso a someterse a un determinado foro. Sin embargo, esta cuestión no ha sido pacífica en la doctrina⁴⁵⁷, lo cual nos lleva a concluir que esta razón, unida a la falta de justificación del diferente trato con los criterios exigidos para la sumisión tácita, ha sido la que ha llevado a la supresión de este requisito en el Reglamento Bruselas I *bis*.

No obstante, la ausencia del requisito del domicilio de las partes no implica una derogación absoluta de la competencia del Estado contratante que hubiese sido designado en el acuerdo de elección de foro, pues se exige que el tribunal designado decline su competencia para que el resto de Estados miembros puedan conocer del asunto. Así se infiere tanto del art. 17 del Convenio de Bruselas, en su párrafo segundo, como del art. 23.3 del Convenio de Lugano.

191. A nuestro modo de ver es una norma que carece de sentido, pues su aplicabilidad es reducida e impone un obstáculo a la celeridad del proceso. Esta norma solo sería de aplicación si, en virtud de su Derecho nacional, uno de los Estados contratantes, distintos del designado en el acuerdo de elección de foro, se atribuyera la competencia, para lo cual, el demandante tendría que obtener, con carácter previo al inicio del proceso, una resolución del Estado designado declinando la competencia.

⁴⁵⁶ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 281 y 283. Tomé García, J.A. y García-Lubén Barthe, P.: “La prórroga de la competencia... *cit.*”, p. 217. Magnus, U.: “Article 23... *cit.*”, p. 467.

⁴⁵⁷ Para una explicación de las diferentes posturas doctrinales, véase Kruger, T.: *Civil Jurisdiction Rules... op. cit.*, pp. 218-220. También, Magnus, U.: “Article 23... *cit.*”, pp. 466-467.

Este es el único caso en que se aplicaría dicho precepto, pues si el demandado comparece activamente ante otro Estado contratante distinto al designado, estaríamos ante una sumisión tácita que prima sobre una expresa y, por tanto, el requisito de la declinación de la competencia no sería aplicable. Y para atribuirse la competencia por vía de los foros generales o los especiales, siempre se exige el domicilio del demandado en uno de los Estados contratantes. Celebramos, pues, que esta disposición no se haya estipulado en el Reglamento Bruselas I *bis*⁴⁵⁸.

192. Respecto al Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro, la mayoría de requisitos establecidos en el analizado Reglamento Bruselas I *bis* se hallan en el mismo. En efecto, la regla general es que se designe uno o varios tribunales pertenecientes a un solo Estado (art. 3.b), si bien se permite que los Estados realicen una declaración en relación con el reconocimiento y ejecución de acuerdos no exclusivos en favor de un único Estado (es decir, en favor de varios), como indica su art. 22. Además, se exige que el acuerdo se realice con el objeto de que el tribunal designado conozca de los litigios que puedan surgir de una concreta relación jurídica (art. 3.a). Al respecto, conviene señalar, no obstante, que los Estados podrán declarar que sus tribunales podrán negarse a decidir sobre una controversia si no existe un vínculo entre el litigio o las partes y el propio Estado designado (art. 19).

⁴⁵⁸ En similares términos, Magnus, U.: “Choice of Court Agreements in the Review Proposal for the Brussels I Regulation”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, p. 92.

En la misma línea, también se permite la declaración de negación del reconocimiento y ejecución por el Estado requerido si las partes tenían su residencia en el mismo y el resto de elementos relevantes también estaban conectados con ese Estado (art. 20). Por último, respecto a las formalidades, se admite que el acuerdo se realice por escrito o por cualquier medio de comunicación accesible para su ulterior consulta (art. 3.c). De modo que no se permite la flexibilidad del Reglamento Bruselas I *bis* respecto a los hábitos de las partes o los usos del comercio internacional. De todas formas, vemos que a grandes rasgos este Convenio sigue la estela del Reglamento Bruselas I *bis* en relación con los requisitos exigidos para considerar como válido un acuerdo de elección de foro.

3.2.1.2. Cláusulas de sumisión a favor de Estados no vinculados jurídicamente con España

193. Ni el Reglamento Bruselas I *bis*, ni el Convenio de Bruselas, ni el Tratado con El Salvador ni tampoco el Convenio de Lugano contienen normas relativas a las cláusulas de sumisión a favor de terceros Estados. Tampoco el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de foro, que regula únicamente los acuerdos que designen a un Estado contratante (art. 3.a). Ante esta situación, tanto el TJUE⁴⁵⁹ como la doctrina⁴⁶⁰ han entendido que la

⁴⁵⁹ STJUE (Sala Quinta) de 9 de noviembre de 2000, *Coreck*, asunto C-387/98, párr. 19.

⁴⁶⁰ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 281. Tomé García, J.A. y García-Lubén Barthe, P.: “La prórroga de la competencia... *cit.*”, p. 218. Magnus, U.: “Article 23... *cit.*”, pp. 456 y 464. Audit, B. y Bermann, G.A.: “The Application of Private Internal Norms to “Third Countries”: the Jurisdiction and Judgments Example”, en Nuyts, A. y Watté, N. (eds.): *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruylant, Bruselas, 2005, pp. 75-76. Fentiman, R.: *International... op. cit.*, p. 55.

Críticos con el *statu quo* actual al respecto: Pertegás, M.: “The Revision of the Brussels I Regulation: A View from The Hague Conference”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review*

verificación de la competencia debe realizarse conforme al Derecho nacional del foro, incluidas sus normas sobre conflicto de leyes.

En el Derecho interno español es relevante destacar que la LOPJ incluye, en su art. 22.ter.4, la *derogatio fori* de los órganos judiciales españoles en caso de que exista un acuerdo de elección de foro a favor de un órgano judicial extranjero⁴⁶¹. Así, si se concluye un acuerdo a favor de un Estado no parte en ninguno de los instrumentos enumerados, y se presentara la demanda en España (debido a que, por ejemplo, el litigio versa sobre la infracción de una patente validada en España), los tribunales españoles se podrán declarar incompetentes a favor de ese Estado escogido por las partes.

Cosa distinta será que se erija la validez de la patente como cuestión incidental, materia de competencia exclusiva de los tribunales españoles. En ese caso, entendemos que el tercer Estado tendría que suspender el proceso relativo a la infracción y esperar la resolución de los tribunales españoles al

Proposal Uncovered, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, p. 202, lamenta que no se haya incluido ninguna norma al respecto en el Reglamento Bruselas I *bis* y propone que la laguna se interprete a favor de la autonomía de la voluntad. Kohler, C.: “Agreements conferring jurisdiction on courts of third States”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, p. 217, indica que la regulación de estos acuerdos por el Derecho nacional no debe ser la solución y que se deberían configurar normas al respecto de origen institucional, que permitan a los órganos judiciales de los Estados de la Unión pronunciarse sobre la validez de los acuerdos de elección de foro a favor de terceros Estados, configurándose, además, un foro subsidiario de competencia judicial. Francq, S.: “Les clauses d’élection... *cit.*”, p. 121, plantea la posibilidad de que dichos acuerdos sean descartados por contravenir los arts. 4 y 7 del Reglamento Bruselas I *bis*, en caso de tener el demandado su domicilio en un Estado miembro.

⁴⁶¹ *Vid.*, al respecto, Herranz Ballesteros, M.: “Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial: normas de competencia judicial internacional en el orden civil y social”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 66, núm. 2, 2014, pp. 341-342.

respecto⁴⁶², si se pretende que la sentencia que derive de ese proceso pueda ser reconocida y ejecutada en España. Sin embargo, en puridad teórica, los órganos judiciales del tercer Estado no vinculado jurídicamente con España no están obligados a observar las disposiciones procesales españolas en materia de competencia judicial internacional exclusiva⁴⁶³, de ahí que la problemática planteada no sea baladí –problemática que, por otra parte, quedaría resuelta con la tesis que aquí propugnamos–.

Se trataría, principalmente, de aquellos casos en que el demandante hubiese presentado la demanda en uno de los Estados vinculados por el Reglamento Bruselas I *bis*, Convenio de Bruselas, Tratado con El Salvador o el Convenio de Lugano y el demandado presente la declinatoria invocando el acuerdo de sumisión suscrito con el demandante a favor de un tercer Estado, ya que, si actúa de modo que el proceso pueda continuar adelante, estaríamos ante una sumisión tácita, que prima sobre la expresa. De este tipo de sometimiento nos ocuparemos en el próximo subepígrafe.

3.2.2. Sumisión tácita

194. Analizada la normativa que los tribunales españoles deben tomar en cuenta al verificar la sumisión expresa que las partes les han otorgado o, en su caso, al validar la declinatoria presentada por el demandado en un proceso iniciado por el demandante ante los tribunales españoles, examinaremos ahora

⁴⁶² Esta parece ser la interpretación que se desprende del asunto *GAT*, *vid.* apartado 5.1 de este capítulo.

⁴⁶³ En este sentido, Villata, F.C.: “Choice-of-court agreements in favor of third States in light of the suggestions by Members of the European Parliament”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 231-232.

los requisitos a verificar por los órganos judiciales españoles para aceptar la eventual sumisión que a los mismos efectúen las partes tácitamente.

Así, la primera característica a destacar es que la sumisión tácita prima sobre la sumisión expresa. Así, en todos los textos aquí analizados, esta competencia se entiende válida con independencia de otros foros (salvo las competencias exclusivas)⁴⁶⁴.

195. A diferencia de lo que ocurre en la sumisión expresa, los requisitos exigidos para que concurra la sumisión tácita son los mismos en los cuatro textos legales que aquí examinamos. Así, los arts. 26 del Reglamento Bruselas I *bis*, 18 del Convenio de Bruselas, 5.1 del Tratado con El Salvador y 25 del Convenio de Lugano reconocen la posibilidad de sumisión tácita, independientemente del domicilio de las partes⁴⁶⁵, siempre y cuando el demandado comparezca sin impugnar la competencia.

Respecto a este último requisito, el de la comparecencia sin impugnar la competencia, la doctrina ha indicado que la mera impugnación de la competencia territorial no sería suficiente, sino que para bloquear la sumisión tácita se precisa impugnar la competencia judicial internacional⁴⁶⁶.

⁴⁶⁴ Así lo confirmó también la STJUE de 24 de junio de 1981, *Elefanten Schuh*, asunto 150/80, párr. 11.

⁴⁶⁵ Además de inferirse del tenor literal de los textos aquí analizados, lo confirmó la STJUE de 13 de julio de 2000, *Group Josi*, asunto C-412/98, párr. 44, respecto al art. 18 del Convenio de Bruselas. En contra, Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 305, que exigen la concurrencia del requisito del domicilio del demandado.

⁴⁶⁶ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 305. Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: “Article 24” en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.):

Por tanto, en caso de falta de comparecencia del demandado, la competencia no podrá sustentarse sobre este criterio. Supuesto distinto, pero con la misma consecuencia, es el de que el demandado impugne la competencia del tribunal, pero subsidiariamente conteste al fondo de la demanda. El TJUE ha admitido este comportamiento como declinatoria válida, siempre y cuando se haya presentado en el plazo indicado por el Derecho nacional⁴⁶⁷. Además, en el caso de acumulación de acciones, rige el criterio de la separabilidad, de modo que el demandado puede aceptar la sumisión tácita propuesta por el demandante solo para algunas de las pretensiones planteadas⁴⁶⁸.

196. Vemos, en conclusión, que tanto la sumisión expresa como la tácita reúnen una serie de requisitos específicos, los cuales tendremos en cuenta, en los siguientes epígrafes, al analizar los problemas que pueden suscitar en los casos de infracción internacional de los derechos de patente, sobre todo en lo que respecta a la competencia exclusiva de la validez de estos derechos. Así, atendiendo a sus características específicas, las relacionaremos con su aplicación en los litigios sobre infracción de derechos de patente, deteniéndonos en las interrelaciones con la competencia judicial exclusiva en materia de validez de los derechos de patente y en el problema de la litispendencia, por su especial envergadura en esta sede.

European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation, 2^a ed., Sellier, Munich, 2012, p. 518.

⁴⁶⁷ STJUE de 24 de junio de 1981, *Elefanten Schuh*, asunto 150/80, párr. 14-15. STJUE de 22 de octubre de 1981, *Rohr*, asunto 27/81, párr. 8.

⁴⁶⁸ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 307. Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: "Article 24... *cit.*", p. 524.

4. Ventajas y desventajas de la prórroga de la competencia en materia de infracción de patentes

197. Detallada la teoría general propia de la autonomía de la voluntad en la competencia judicial internacional, la relacionaremos ahora con los conflictos relativos a la infracción internacional de los derechos de patente. Para acercarnos a su problemática dedicaremos este epígrafe, con carácter previo, a las ventajas y desventajas que se identifican al ejercer la opción por el sometimiento a un determinado tribunal en este tipo de litigios, de modo que podamos identificar los problemas concretos que se suscitan para proponer soluciones en los siguientes epígrafes.

4.1. Justificación de la prórroga de la competencia en materia de infracción de patentes

198. La falta de armonización entre los distintos Estados en relación con el Derecho de patentes justifica, a nuestro modo de ver, la existencia de este foro para dirimir las controversias relativas a la infracción de los derechos de patente. No solo se carece de dicha armonización respecto a las cuestiones de Derecho sustantivo, sino también en aquellas relativas a cuestiones procedimentales y/o administrativas⁴⁶⁹, que poseen un impacto importante en esta materia. Asimismo, la doctrina se ha hecho eco del proceso de privatización que está sufriendo el sector de la responsabilidad civil

⁴⁶⁹ Por ejemplo, el Reglamento Roma II excluye el proceso de su ámbito de aplicación (art. 1.3). La doctrina indica que al mismo se aplicará, por regla general, la *lex fori*, en virtud del principio *lex fori regit processum*, el cual se mantiene en todos los países. Véase Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.: *Derecho internacional... op. cit.*, p. 161.

extracontractual⁴⁷⁰, superándose el limitado –e incluso inexistente– impacto de la autonomía de la voluntad que tradicionalmente caracterizaba a este sector⁴⁷¹.

199. Respecto a la ley aplicable a la controversia, la misma no depende del tribunal escogido para litigar. A título de ejemplo, el Reglamento Roma I permite, en caso de que la infracción de patente tenga naturaleza contractual, el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes para la elección de la ley aplicable para dirimir la controversia (art. 3). En su defecto, la doctrina afirma que de la interpretación de los arts. 4.2, 4.3 y 4.4 del mencionado Reglamento, el contrato vendría regulado por la ley del Estado donde se encuentre establecida la parte contratante que transfiere el derecho de patente, sin perjuicio de que la cláusula de escape prevista en los arts. 4.3 y 4.4 desempeñe un papel corrector de dicha ley⁴⁷². Por tanto, de este entramado normativo se desprende que la ley reguladora puede que no coincida con la *lex fori*.

Por su parte, el Reglamento Roma II establece en su art. 8 que la ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de la infracción de un derecho de propiedad intelectual será la ley del Estado para cuyo territorio se reclama la protección⁴⁷³. En este caso, aun se reducen más las posibilidades de

⁴⁷⁰ González Campos, J.D.: “Diversification, spécialisation, flexibilité et matérialisation des règles de droit international privé. Cours général”, *Recueil des Cours*, vol. 287, 2000, p. 189. Palao Moreno, G.: *Responsabilidad civil extracontractual en el derecho europeo*, Tirant lo Blanch y Universitat de València, Valencia, 2008, p. 304.

⁴⁷¹ Palao Moreno, G.: *Responsabilidad civil... op. cit.*, pp. 306-308.

⁴⁷² Palao Moreno, G.: “Otros contratos” en Esplugues Mota, C. (Dir.): *Derecho del comercio internacional*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 275-276.

⁴⁷³ Opción que ya fue bienvenida por la doctrina cuando se contenía en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento Roma II, *vid.* Pertegás Sender, M.: “Patent Infringement, Choice of Laws, and the Forthcoming Rome II Regulation”, en Basedow, J.; Drexler, J. *et al.* (eds.): *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2005, pp. 168-

que la ley aplicable coincida con la *lex fori*, pues se reduce a la única opción de que se opte por litigar en el Estado concedente del derecho de patente infringido, y se excluye expresamente el ejercicio de la autonomía de la voluntad para la elección de la ley aplicable contenido en el art. 14 del mismo instrumento (art. 8.3).

200. Esta falta de correlación entre tribunal competente y ley aplicable podría llevar a pensar que la facultad de elegir el tribunal competente queda reducida a las diferencias procedimentales y/o administrativas entre Estados (cuestiones que sí se regulan por la *lex fori*). No obstante, hay que tener en cuenta, como ya hemos indicado *supra*⁴⁷⁴, que la falta de armonización también afecta al sistema de aplicación del Derecho extranjero.

En este sentido, pese a que resulte aplicable el Derecho extranjero, puede ser que, finalmente, acabe aplicándose la ley del foro. En España, por ejemplo, se exige la correcta prueba del Derecho extranjero por las partes (art. 281.2 de la LECiv). Sin embargo, las consecuencias de la falta de prueba del mismo no se encuentran reguladas en el Derecho interno. De ahí que se propiciara un debate doctrinal, del que surgieron dos posturas: los defensores de la aplicación del Derecho del foro y aquellos que abogan por la

169. También, Kessedjan, C.: “Current International Developments in Choice of Law: An Analysis of the ALI Draft”, en Basedow, J.; Drexler, J. *et al.* (eds.): *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2005, pp. 29-30. Con anterioridad, ya se indicó que esta opción suponía la “[...]“traducción” de la concepción territorialista de los derechos de propiedad industrial al sistema conflictual”, *vid.* Jiménez Blanco, P.: *El derecho... op. cit.*, p. 332.

En caso de que se trate de una patente con efecto unitario, habrá que estar a los criterios del art. 7 del Reglamento núm. 1257/2012 para determinar dicha ley.

⁴⁷⁴ Véase Azcárraga Monzonís, C.: “The Urgent Need... *cit.*”, pp. 106-110.

desestimación de la demanda. La postura mayoritaria y la que más apoyos encuentra en la jurisprudencia es la primera, la favorable a la aplicación de la *lex fori*⁴⁷⁵.

201. Así pues, el órgano judicial competente puede determinar la ley aplicable al fondo del asunto, además de existir ciertos aspectos procedimentales y/o administrativos que se regulan por la ley del foro. Todo ello hace que se erijan ventajas y desventajas relativas a la elección del órgano judicial competente. A continuación detallaremos las relevantes en materia de infracción de los derechos de patente.

4.2. Ventajas de elegir el órgano judicial competente en los litigios relativos a la infracción de los derechos de patente

202. Las ventajas en torno al efectivo ejercicio de la autonomía de la voluntad para la determinación del órgano judicial competente en el campo examinado son varias, a la luz de los intereses en presencia y los problemas señalados:

a) *El consentimiento de ambas partes en elegir un concreto tribunal competente.* Dicha aquiescencia de ambas partes (ya sea mediante una sumisión expresa o tácita), en los casos en que la infracción del derecho de patente derive de una relación contractual, permite que la misma no se vea tan

⁴⁷⁵ Véase, al respecto, Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.: *Derecho internacional... op. cit.*, pp. 302-304.

mermada, de modo que continúe cierta cordialidad entre las partes, la cual les facilite, en cierto modo, la continuidad de sus relaciones comerciales⁴⁷⁶.

b) *El diferente tratamiento de la presentación de las pruebas.* Al respecto, las disparidades más llamativas son las que derivan de los distintos sistemas jurídicos: el de *common law* y el continental⁴⁷⁷. Así, las principales diferencias se relacionan con las prácticas del *discovery* y del *cross-examination*. Ambas son propias de los sistemas de *common law*. La primera de ellas, permite a las partes acceder a los documentos en posesión de la contraparte, siempre que no estén protegidos por secreto, antes del trámite de audiencia. El objetivo es una mejor preparación de la defensa⁴⁷⁸. La segunda, la técnica del *cross-examination*, consiste en el interrogatorio oral que realiza el abogado de una de las partes a los testigos aportados por la contraparte, siguiendo un método determinado a la hora de realizar las preguntas. Es una técnica siempre oral, procediendo las preguntas de la parte que las solicitó y, solo excepcionalmente, del juez⁴⁷⁹.

Por otra parte, en los sistemas civilistas continentales no se concibe el acceso a las pruebas antes de la fase oral; solo se presentan las pruebas en presencia de ambas partes, de modo que el principio de contradicción se

⁴⁷⁶ En similares términos, Peukert, A.: “Contractual... *cit.*”, p. 79.

⁴⁷⁷ *Vid.*, al respecto, Pejovic, C.: “Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal”, *Victoria University of Wellington Law Review*, vol. 32, 2001, pp. 832-833.

⁴⁷⁸ Martín Sabater, A.: “La prueba en el sistema anglosajón”, *Diario La Ley*, núm. 7564, 2011, pp. 4-5.

⁴⁷⁹ *Ibid.*, p. 12.

ejercite en ese momento de forma conjunta por las partes⁴⁸⁰. Asimismo, en el sistema civilista se da menos peso a la prueba testifical; la declaración de los testigos suele realizarse oralmente, y el juzgador es el responsable del examen oral de los testigos⁴⁸¹.

De todas formas, es de destacar que, precisamente en la materia que nos ocupa, la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual⁴⁸² (en adelante, Directiva 2004/48), ha contribuido a la armonización, al menos entre los Estados de la Unión Europea, de ciertos aspectos de los procedimientos de obtención y preservación de pruebas. Así, su art. 6.1 establece que se garantice la posibilidad de reclamar pruebas a la parte contraria, a petición de la contraparte, siempre y cuando sus alegaciones sean fundadas. Asimismo, el art. 7.1 del mismo texto legal indica que se garantizará que los órganos judiciales puedan dictar medidas de salvaguarda de pruebas, a petición de una de las partes. En la misma línea, su art. 8.1 señala que las autoridades judiciales podrán ordenar que se faciliten los datos sobre el origen y las redes de distribución de mercancías o servicios que vulneren derechos de propiedad intelectual.

c) *El procedimiento para la adopción de medidas cautelares.* La Directiva 2004/48 ha armonizado las distintas medidas cautelares cuya adopción debe garantizarse en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Así, conforme a sus arts. 9.1.a) y b) las autoridades judiciales podrán

⁴⁸⁰ Montero Aroca, J.: *La prueba en el proceso civil*, 7ª edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 201-202 y 209.

⁴⁸¹ *Ibid.*, pp. 420-422.

⁴⁸² DO L núm. 195 de 2 de junio de 2004.

dictar contra el presunto infractor/intermediario un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, a prohibir la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho, o a supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular. Además, también se prevé la posibilidad de ordenar el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles del supuesto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos.

No obstante, más allá de ello, varían las formas de aplicar las medidas cautelares de Estado a Estado⁴⁸³. Por tanto, en relación con el modo en que se adoptan las medidas cautelares, habrá que acudir a la legislación interna del Estado cuyo órgano judicial está conociendo del proceso. Así, ello favorece la técnica del *forum shopping*⁴⁸⁴. Por ejemplo, en Países Bajos viene desarrollándose un proceso sumario para la adopción de medidas cautelares, conocido como “*kort geding*”, que propicia la opción por este país para litigar infracciones de derechos de propiedad intelectual⁴⁸⁵. Este proceso es especialmente atractivo al permitir la adopción de medidas cautelares en un plazo realmente breve (dos semanas), además de que la decisión cautelar se dicta sin perjuicio de que después se inicie o no el procedimiento principal. De

⁴⁸³ Vid. el considerando 7 de la Directiva 2004/48 y las Conclusiones del Abogado General en el caso *Roche Netherland y otros*, asunto C-539/03, presentadas el día 8 de diciembre de 2005, párr. 97 y nota al pie 49.

⁴⁸⁴ Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 812. Los autores se refieren a la aplicación de la *lex fori* para el uso del procedimiento abreviado en la adopción de medidas cautelares, en su caso.

⁴⁸⁵ Voet, M.: “European litigation: the in-house perspective”, *Managing Intellectual Property*, núm. 68, 1997, p. 16.

modo que, si las partes aceptan la decisión, el asunto quedará resuelto sin mayores dilaciones⁴⁸⁶.

d) *La especialización del órgano judicial en materia de infracción de derechos de patente.* En efecto, la complejidad de las normas que regulan el Derecho de patentes hace que acudir a jueces especializados suponga obtener resoluciones de mayor calidad. Asimismo, ello incide en la eficacia del proceso, pues los órganos especializados dictan sus decisiones en menor tiempo, al entender fácilmente los procesos y técnicas subyacentes en estos litigios.

Además, dicha especialización contribuye a la creación de un cuerpo de decisiones previsibles y no contradictorias, de modo que las partes puedan preparar mejor sus estrategias, más allá de que se fortalezca la seguridad jurídica, tan importante en una materia clave para el progreso económico como es la protección de los derechos de patente. A mayor abundamiento, la especialización implica que tanto jueces como peritos estén continuamente actualizados en la práctica de las normas técnicas que resulten de aplicación⁴⁸⁷.

e) *Acumulación de acciones.* A todo ello se puede sumar, además, la posibilidad de litigar en el Estado donde los procesos puedan agruparse (casos de infracciones de patentes paralelas o de infracciones en las que se suscitan cuestiones de validez por vía de acción o excepción)⁴⁸⁸.

⁴⁸⁶ STJUE de 27 de abril de 1999, *Mietz*, asunto C-99/96, párrs. 34-38.

⁴⁸⁷ Wati Zuallcoble, R.; Amigo Castañeda, J. *et al.*: *Study on Specialized... cit.*, pp. 4-9.

⁴⁸⁸ En esta línea, Peukert, A.: “Contractual... *cit.*”, pp. 78-79.

f) *Ejecutabilidad*. Asimismo, supone una ventaja litigar en el Estado donde el demandado tenga la mayor parte de sus activos, de modo que se facilite la ejecución de los mismos⁴⁸⁹.

g) *Aspectos sustantivos*. También hay ciertos aspectos sustantivos que no han sido armonizados. Como indicábamos en el capítulo segundo de la presente obra, las conductas consideradas como infracción de patente varían de Estado a Estado. Ejemplo de ello lo constituyeron las distintas resoluciones que se dictaron en relación con el caso *Epilady*, donde existían patentes paralelas en varios Estados, considerándose, el mismo dispositivo, infractor en algunos Estados y no en otros⁴⁹⁰.

Asimismo, el modo de calcular los daños y perjuicios o las formas de aplicación de los mandamientos judiciales también difieren de Estado a Estado⁴⁹¹, más allá de que la falta de armonización en la aplicación del derecho extranjero aboque, en muchas ocasiones, a la resolución del asunto a través de la *lex fori*, como indicábamos más arriba.

h) *Impacto económico del foro*. También se ha señalado como ventaja la posibilidad de escoger el lugar de litigación en función de la importancia

⁴⁸⁹ Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 227.

⁴⁹⁰ Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 800.

⁴⁹¹ *Vid.* el considerando 7 de la Directiva 2004/48 y las Conclusiones del Abogado General en el caso *Roche Netherland y otros*, asunto C-539/03, presentadas el día 8 de diciembre de 2005, párr. 97 y nota al pie 49.

económica del Estado del foro como mercado relevante para el producto presuntamente infringido⁴⁹².

i) *Otros criterios*. Asimismo, queda por aludir a otros elementos que favorecen el empleo de la técnica del *forum shopping*, a saber: el coste de la litigación, el colapso en la administración de justicia, la proximidad geográfica de las partes al órgano judicial competente, la experiencia en la resolución de casos similares, la presencia de peritos expertos en los procesos, el diseño de normas y procedimientos especialmente pensados para litigios en materia de patentes, etc.⁴⁹³.

4.3. Desventajas de elegir el órgano judicial competente en los litigios relativos a la infracción de los derechos de patente

203. Las desventajas de ejercer la opción de la autonomía de la voluntad para la elección del órgano judicial competente radican en tener que litigar en un sistema extranjero y extraño para las partes (o, al menos, para una de ellas).

204. Además, en caso de que el Derecho aplicable al fondo de la controversia no sea el del ordenamiento jurídico del foro, es decir, el litigio se

⁴⁹² De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 153.

⁴⁹³ Thiele, A.R.; Blakeway, J.R.; Hosch, C.M.: *The Patent Infringement Litigation Handbook. Avoidance and Management*, American Bar Association Publishing, Chicago, 2010, p. 104. Wati Zuallcoble, R.; Amigo Castañeda, J. *et al.*: *Study on Specialized... cit.*, pp. 5-6.

dirima mediante una ley distinta a la *lex fori*, un obstáculo adicional será el de tener que probar el Derecho extranjero aplicable⁴⁹⁴.

Asimismo, como vicisitud propia de la materia aquí analizada, desde un punto de vista práctico es más seguro litigar desde el principio en el Estado concedente del derecho de patente infringido, por si se plantea la nulidad del mismo. Pues en caso contrario, ello obligaría a suspender el procedimiento y esperar a que el Estado de registro se pronunciara al respecto, ya que se trata de una competencia exclusiva (los órganos judiciales españoles aplicarán al respecto el art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*, con independencia del lugar de residencia habitual de las partes).

205. Por último, no puede ignorarse la naturaleza adversarial de las controversias sobre infracción de derechos de patente, sobre todo las que dan lugar a una presunta responsabilidad civil extracontractual, lo cual hace que las partes no se muestren dispuestas o coadyuvantes, con la consiguiente incidencia en la conclusión de acuerdos de elección de foro⁴⁹⁵.

⁴⁹⁴ O'Sullivan, G.: "Cross-border Jurisdiction in Patent Infringement Proceedings in Europe", *European Intellectual Property Review*, vol. 12, 1996, p. 662.

⁴⁹⁵ Palao Moreno, G.: *Responsabilidad civil... op. cit.*, p. 307.

4.4. La conveniencia de mantener el foro de la prórroga de la competencia para los litigios de infracción de patentes

206. Como se puede apreciar, las ventajas del ejercicio de la autonomía de la voluntad en la elección del órgano judicial competente para dirimir el caso son más significativas que las desventajas⁴⁹⁶. Si bien es cierto que la materia de infracción de los derechos de patente está estrechamente ligada a la competencia exclusiva en materia de validez de estos derechos, ello no es óbice para que no se anime a las partes en una controversia de este calibre a acordar su sumisión a un determinado tribunal, valorando las vicisitudes que dependen de la *lex fori*.

De todos modos, las partes deben ponderar bien su decisión de someterse a un órgano judicial o a otro. Por una parte, muchos de los extremos que dependen de la ley del foro favorecen a ambas partes en la controversia, como la seguridad jurídica y la rapidez en obtener una sentencia firme. Por otra parte, otros elementos son más parciales, como la previsibilidad en obtener una solución afín con los intereses perseguidos.

207. A nuestro modo de ver, la posibilidad de que las partes puedan litigar donde convengan, sin que se les exija vínculo alguno con el foro escogido fortalece el establecimiento de un buen sistema de administración de justicia. Los Estados que poseen un sistema tuitivo de litigación de derechos de

⁴⁹⁶ BRANDI-DOHRN también lo considera beneficioso y argumenta que si los acuerdos de elección de foro se permiten en relación con las patentes europeas (en el seno del Acuerdo TUP), también debería ser esta una opción para las patentes nacionales. Véase Brandi-Dohrn, M.: “Some Critical Observations on Competence and Procedure of the Unified Patent Court”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 43, núm. 4, 2012, p. 388.

propiedad intelectual, a la par que eficaz, infunden seguridad en los operadores económicos que patentan y, por tanto, atraen inversiones⁴⁹⁷. Y, precisamente, la permisividad del ejercicio de la autonomía de la voluntad en este campo hace que se cree cierta competencia entre los Estados para mejorar los procedimientos judiciales para obtener resoluciones en materia de derechos de patente.

Además, los procesos relativos a este tipo de derechos se caracterizan por su elevado coste económico, lo que puede causar que muchas pequeñas y medianas empresas no se puedan permitir costearlos y opten por no proteger sus invenciones y dejen de invertir en innovación, lo que va en detrimento del progreso técnico y científico que hace avanzar a las sociedades. De ahí que los Estados deban promover sistemas de litigación de que sean eficaces y rápidos, de modo que la menor dilación en obtener una resolución se traduzca en un ahorro de costes económicos y en un incentivo a la protección de los activos de propiedad intelectual.

5. La delimitación de la validez de los derechos de patente en su relación con la prórroga de la competencia

208. Como adelantábamos *supra*⁴⁹⁸, uno de los límites de la prórroga de la competencia lo constituyen las competencias exclusivas, siendo especialmente relevante, en el tema que nos ocupa, la competencia exclusiva configurada sobre la validez de los derechos de patente. De modo que, en

⁴⁹⁷ Wati Zuallcoble, R.; Amigo Castañeda, J. *et al.*: *Study on Specialized... cit.*, p. 6.

⁴⁹⁸ Apartado 3.1.3 del presente capítulo.

función de su alcance, podremos conocer cuán limitada queda la autonomía de la voluntad de las partes en los casos de infracción de patentes –ya que, en muchos casos relativos a la infracción, se erigen cuestiones de validez por vía de acción o de excepción–.

En orden a la claridad expositiva y, partiendo de que la configuración de la incidencia de esta competencia exclusiva ha venido dada por la jurisprudencia, prestaremos atención, en primer lugar, a las decisiones sobre la materia que ha fallado el TJUE (dado que, si se plantea una cuestión en relación con la competencia exclusiva sobre validez de patentes registradas en España, se aplicará siempre el Reglamento Bruselas I *bis*, independientemente de que la cuestión se suscite en un caso en el que el domicilio de las partes esté en un Estado no perteneciente a la Unión Europea⁴⁹⁹). En segundo lugar, la compararemos y valoraremos en relación con los instrumentos de *Soft Law* que venimos analizando; y, por último, trataremos las cuestiones problemáticas que se presentan en atención a la regulación del Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro y del Acuerdo TUP, así como a los litigios que se planteen con terceros Estados.

5.1. El criterio del TJUE en relación con la competencia exclusiva en materia de validez de patentes

209. Las resoluciones en las que el TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión han sido varias, destacándose, entre ellas, cuatro que consideramos que son las que han sentado su doctrina en este tema:

⁴⁹⁹ *Vid.* los términos en que está redactado el art. 24 del Reglamento Bruselas I *bis*.

la STJUE *Duijnste* de 1983⁵⁰⁰, la STJUE *GAT* de 2006⁵⁰¹, la STJUE *Roche Nederland* y otros de 2006⁵⁰² y la STJUE *Solvay c. Honeywell* de 2012⁵⁰³.

210. Siguiendo el orden cronológico, la STJUE *Duijnste* fue la primera de las resoluciones dictadas de entre las que aquí interesan. El litigio se planteó en el marco de una solicitud de medida cautelar, concretada en la transferencia de varias patentes a una sociedad en quiebra. Las patentes en cuestión pertenecían a uno de los trabajadores de la empresa en quiebra, quien había desarrollado un invento como consecuencia de su actividad laboral en dicha compañía.

Respecto a lo que aquí importa, el TJUE estableció que la noción de litigio en materia de inscripción o validez de patentes contenido en el art. 16.4 del Convenio de Bruselas (predecesor del art. 22.4 del Reglamento Bruselas I y del art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*, así como del art. 22.4 del Convenio de Lugano⁵⁰⁴), debe responder a un concepto autónomo de aplicación uniforme para todos los Estados firmantes⁵⁰⁵. De modo que “[...] *han de considerarse litigios «en materia de inscripción o de validez de patentes» aquéllos en los que la atribución de una competencia exclusiva a los Jueces del lugar en que*

⁵⁰⁰ STJUE (Sala Cuarta) de 15 de noviembre de 1983, *Duijnste*, asunto 288/82.

⁵⁰¹ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03.

⁵⁰² STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland* y otros, asunto C-539/03.

⁵⁰³ STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10.

⁵⁰⁴ La interpretación del TJUE de los preceptos del Convenio de Bruselas es válida también para los preceptos del Reglamento Bruselas I (así como de los instrumentos que le suceden). *Vid.* SSTJUE de 16 de julio de 2009, *Zuid-Chemie*, asunto C-189/08, párr. 18; de 10 de septiembre de 2009, *German Graphics Graphische Maschinen*, asunto C-292/08, párr. 27; de 18 de octubre de 2011, *Realchemie Nederland*, asunto C-406/09, párr. 38 y de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10, párr. 42.

⁵⁰⁵ STJUE (Sala Cuarta) de 15 de noviembre de 1983, *Duijnste*, asunto 288/82, párr. 19.

se otorga la patente está justificada a la luz de los elementos [...] tales como los litigios relativos a la validez, la existencia o la caducidad de la patente o a la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior”⁵⁰⁶. Así, otras cuestiones, como la infracción de patentes, vendrán regidas por las reglas generales de competencia judicial⁵⁰⁷.

Por tanto, la jurisprudencia del TJUE confirma, en esta decisión, el diferente tratamiento entre las acciones de infracción y las de validez de los derechos de patente. A partir de esta afirmación, varios autores habían formulado la hipótesis de que, en caso de plantearse una cuestión sobre validez de forma incidental en el marco de un proceso de infracción de patentes, esta se resolviera, sin efecto de cosa juzgada, por el mismo órgano judicial que estaba conociendo de la infracción⁵⁰⁸.

211. Sin embargo, sobre este punto se pronunció, unos años más tarde y de forma muy distinta, la STJUE *GAT*⁵⁰⁹. La doctrina que sentó esta resolución fue la de no permitir que el órgano judicial competente para conocer de un proceso de infracción de patente pudiera pronunciarse, aun con efecto *inter partes*, sobre una cuestión incidental sobre la validez de la patente cuestionada. Sin embargo, unos años más tarde el TJUE se pronunció a favor de esta posibilidad en los procedimientos para la adopción de medidas

⁵⁰⁶ *Ibíd.*, párr. 24.

⁵⁰⁷ *Ibíd.*, párr. 23.

⁵⁰⁸ Vid. González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, pp. 130-131. Con cautela, Stauder, D.: “Cross-Border Protection of European Patents”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 29, núm. 5, 1998, p. 501 y Stauder, D.: “Cross-Border infringements in the field of European Patents”, *The European Legal Forum*, núm. 5/6, 2003, p. 287. Álvarez González, S.: “Procesos por violación de patente extranjera y competencia judicial para conocer de la excepción de nulidad (GAT contra LuK)”, *Diario La Ley*, núm. 6683, 30 de marzo de 2007, nota al pie 4.

⁵⁰⁹ Vid. los hechos que la motivaron en el apartado 4.1 del capítulo primero de esta obra.

cautelares (en un caso en el que se solicitaba una medida de prohibición provisional de violación transfronteriza en la que se erigió la cuestión de la validez de la patente invocada, permitiendo que el Juez se pronunciara sobre la validez)⁵¹⁰.

Dejando aparte la excepción realizada por el TJUE para la tutela cautelar, nos ocuparemos ahora de los argumentos que, en el caso *GAT*, esgrimió el Tribunal de Luxemburgo respecto a las fases posteriores a la cautelar. Fueron los siguientes, a saber: 1) la naturaleza imperativa de las normas que establecen las competencias judiciales exclusivas⁵¹¹; 2) la multiplicación de foros y la consecuente falta de previsibilidad y seguridad jurídica⁵¹²; 3) el riesgo de adopción de resoluciones contradictorias⁵¹³; y 4) la disparidad entre los ordenamientos nacionales de los Estados contratantes, en cuanto al tratamiento de los efectos de las resoluciones dictadas con carácter incidental sobre la validez de un derecho de patente⁵¹⁴.

A nuestro entender, el TJUE yerra en cada uno de los argumentos esgrimidos, de modo que, como hemos venido avanzando a lo largo de la presente obra, nuestra opinión al respecto se posiciona en torno a permitir los pronunciamientos sobre la validez de los derechos de patente a título incidental y con efectos *inter partes* (en defecto de la eliminación de la competencia

⁵¹⁰ STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10, párr. 51. *Vid. infra*, en este mismo epígrafe, un resumen de la argumentación provista por el TJUE en dicha resolución.

⁵¹¹ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03, párr. 27.

⁵¹² *Ibid.*, párr. 28.

⁵¹³ *Ibid.*, párr. 29.

⁵¹⁴ *Ibid.*, párr. 30.

judicial exclusiva en materia de validez). Analizaremos, a continuación, cada uno de los motivos erigidos por el Tribunal y detallaremos nuestro parecer al respecto.

1) En primer lugar, en relación con la naturaleza imperativa de los foros exclusivos de atribución de competencia judicial, consideramos que ese carácter imperativo solo se puede predicar de aquellas disputas erigidas a título principal⁵¹⁵, pero no respecto a las planteadas por vía de incidente. Así se infiere del art. 19 del Convenio de Bruselas, conforme al cual “[e]l tribunal de un Estado contratante, que conociere a título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado contratante fueren exclusivamente competentes en virtud del artículo 16, se declarará de oficio incompetente”. El TJUE indica, en la propia sentencia del asunto *GAT*, que este precepto no atribuye competencias, sino que se limita a exigir al juez que compruebe su competencia y se declare incompetente si procede⁵¹⁶.

A nuestro modo de ver, precisamente, el Convenio de Bruselas, al determinar que el juez debe declararse incompetente cuando la competencia exclusiva se suscita en relación a una pretensión erigida a título principal, aclara el funcionamiento de los foros de competencia exclusiva y, por omisión, excluye su ámbito de aplicación de las cuestiones planteadas a título incidental.

⁵¹⁵ Así lo entienden también Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 99 y Gothot, P. y Holleaux, D.: *La convention de Bruxelles... op. cit.*, p. 83. Fernández Arroyo, D.P.: “Compétence exclusive... *cit.*”, pp. 98-99.

⁵¹⁶ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03, párr. 19.

La misma idea se encuentra en el Informe Jenard y así lo ha entendido también la doctrina⁵¹⁷.

Asimismo, el TJUE liga este argumento de la imperatividad de las competencias exclusivas a la intervención de las administraciones nacionales en el proceso de validez⁵¹⁸. Este argumento, pues, presenta el trasfondo del ejercicio de la soberanía nacional, en forma de la discrecionalidad que acompaña al Estado para otorgar sus derechos de patente. Como ya hemos defendido, consideramos que, tras la entrada en vigor del Convenio de Múnich, esta justificación dejó de ser válida para mantener la competencia judicial exclusiva en materia de validez de los derechos de patente⁵¹⁹.

2) En segundo lugar, en cuanto a la multiplicación de foros y la consecuente falta de previsibilidad y seguridad jurídica, conviene alegar que esa multiplicación de foros encuentra su base en el propio Convenio de Bruselas (como en los instrumentos que le relevan) y, por ende, forma parte del propio sistema⁵²⁰.

⁵¹⁷ Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 348. Torremans, P.: “The Way Forward for Cross-Border... *cit.*”, p. 198. Moura Vicente, D.: *A Tutela Internacional... op. cit.*, p. 390. Arenas García, R.: “El Reglamento 44/2001 y las cuestiones... *cit.*”, p. 8. Pertegás, M.: “The Appropriate Venue for Cross-Border Patent Disputes: Heading (Far) West?”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 96-97.

⁵¹⁸ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, GAT, asunto C-4/03, párr. 23.

⁵¹⁹ *Vid.* el apartado 6 del capítulo primero de esta obra.

⁵²⁰ González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, p. 276. Torremans, P.: “The Way Forward for Cross-Border... *cit.*”, p. 200. Álvarez González, S.: “Procesos por violación de patente... *cit.*”, p. 1716. Kur, A.: “A Farewell to Cross-Border Injunctions... *cit.*”, p. 848.

Además, el propio TJUE se contradice en esta idea, al permitir el llamado “torpedo de nulidad”⁵²¹, de modo que, al limitar el conocimiento de las cuestiones incidentales de validez al tribunal del Estado de registro, merma la previsibilidad inherente al principio de seguridad jurídica, pues en la práctica es muy frecuente que se planteen este tipo de incidentes en los procesos sobre infracción de patentes. Es más, el Tribunal no indica qué hacer en esas situaciones: si el litigio se debe trasladar al Estado del registro o si hay que suspender el procedimiento de infracción hasta que el órgano exclusivamente competente se pronuncie en relación con la validez de la patente cuestionada. Parece ser que esta última es la solución más apropiada por ser la más respetuosa con el sistema de foros configurado para los supuestos de infracción, además de ser la que más apoyos ha recibido en la doctrina⁵²².

⁵²¹ González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, p. 277. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 208. Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, pp. 349-350. Cedeño Hernán, M.: “Los fueros exclusivos... *cit.*”, p. 208.

⁵²² Torremans, P.: “The Way Forward for Cross-Border... *cit.*”, p. 202. Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 101. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 208. Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 195. De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 151. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 260: aducen una regla de “prejudicialidad implícita”, consistente en que el órgano judicial que esté conociendo de la infracción suspenda el proceso e inste, a la parte que haya erigido la cuestión sobre la validez, a acudir a los tribunales competentes. De modo que si el demandado no plantea la cuestión de la nulidad, el proceso sobre infracción continúe tomando la patente como válida. Sobre este último extremo véase, también, De Miguel Asensio, P.A.: “The Private International Law of Intellectual Property and of Unfair Commercial Practices: Convergence or Divergence?”, en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, p. 145. Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 194. Torremans, P.: “The Way Forward for Cross-Border... *cit.*”, p. 202. De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 151. En nuestra opinión, la exigencia de instancia de parte para tomar en consideración la cuestión de la validez nos parece coherente con el juego de foros del sistema del Convenio de Bruselas y los instrumentos posteriores, pues de otro modo la materia de la infracción de patentes se hubiese configurado como una de competencia exclusiva.

A mayor abundamiento, en relación con este argumento de la previsibilidad y la seguridad jurídica, aducido por el TJUE para fundamentar la falta de competencia del tribunal que conoce de la infracción para pronunciarse sobre una cuestión de validez erigida como cuestión preliminar, conviene aludir a la STJUE *BVG*⁵²³. En dicha resolución, el TJUE falla en sentido contrario, es decir, acepta la competencia para conocer a título incidental de una materia de competencia exclusiva, si bien no referida a la validez de patentes, sino a la validez de los acuerdos sociales (art. 22.2 del Reglamento Bruselas I y 24.2 del Reglamento Bruselas I *bis*).

El TJUE señala que, si se reconociera la competencia exclusiva siempre que se planteara una cuestión relativa a la validez de acuerdos sociales, “[...] *bastaría que una sociedad invocase, con carácter previo, una supuesta invalidez de las decisiones de sus órganos que condujeron a la celebración de un contrato o a que se realizara un hecho supuestamente perjudicial, para que se le atribuyese, de manera unilateral, una competencia exclusiva al foro de su propio domicilio social [...]*”⁵²⁴, de modo que ello iría en contra de la previsibilidad inherente al Reglamento Bruselas I, pues se condicionaría la aplicabilidad de su sistema de foros al hecho de que se planteara, en cualquier momento, una cuestión incidental⁵²⁵. Esta postura es radicalmente contraria a la doctrina del caso *GAT*.

⁵²³ STJUE (Sala Tercera) de 12 de mayo de 2011, *BVG*, asunto C-144/10.

⁵²⁴ *Ibid.*, párr. 34.

⁵²⁵ *Ibid.*, párr. 35.

Sin embargo, el propio TJUE alude, en esa sentencia, al asunto *GAT*, matizando que la materia de la validez de patentes “[...] *es una premisa indispensable [...] en el marco de toda acción por violación de un derecho de patente, [e] interesa a una buena administración de la justicia que se reconozca una competencia exclusiva para conocer de todo litigio en el que se impugne dicha validez a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se ha solicitado o efectuado el depósito o el registro de dicha patente, ya que éstos son los que están en mejores condiciones para conocer de ellos [...]*”⁵²⁶.

Por tanto, el TJUE hace una distinción en función de la materia, poco argumentada⁵²⁷ y, en nuestra opinión, algo arriesgada al afirmar la indispensabilidad de aclarar la cuestión de la validez en los litigios sobre infracción de patentes.

Al respecto, consideramos que precisamente el argumento de la previsibilidad conduce a fundamentar una postura contraria a la mantenida por el TJUE. Precisamente, en los litigios sobre infracción de patentes es muy previsible que se plantee la cuestión de la validez de la patente. Por tanto, en vez de pretender que las partes prevean este extremo y tengan que enfrentarse a largos procesos (por la necesidad de suspenderlos hasta que el órgano judicial con competencia exclusiva se pronuncie), se debería permitir que el órgano judicial sin competencia exclusiva pudiese pronunciarse sobre la cuestión de la validez con efecto *inter partes* cuando se planteara como cuestión preliminar, al menos. Así, el aludido sistema de administración de justicia funcionaría

⁵²⁶ *Ibíd.*, párr. 46.

⁵²⁷ Arenas García, R.: “El Reglamento 44/2001 y las cuestiones... *cit.*”, p. 12.

acorde a la necesidad de celeridad inherente a los derechos con limitaciones temporales de disfrute, como lo son los de patente.

3) En tercer lugar, respecto al riesgo de la adopción de resoluciones contradictorias sobre la validez de los derechos de patente, aducimos aquí, de nuevo, el argumento del peso de la tecnicidad frente a la juridicidad. Consideramos que lo importante es que el órgano que adopte la resolución tenga los conocimientos técnicos necesarios o, al menos, se ayude de personal experto que determine las especificidades técnicas necesarias para dilucidar si la patente es digna de patentabilidad.

4) Finalmente, queda aludir a la disparidad entre los ordenamientos nacionales de los Estados contratantes, en el tratamiento de los efectos de las resoluciones dictadas con carácter incidental sobre la validez de un derecho de patente. Como el propio TJUE indica en la sentencia del asunto *GAT*⁵²⁸, ese efecto dependerá del Derecho procesal de cada Estado. Al respecto, se ha propuesto que se efectuara una revisión del Reglamento Bruselas I *bis* y se introdujera la posibilidad de que las cuestiones erigidas a título incidental sobre una de las materias de competencia exclusiva pudiesen dirimirse por el tribunal que conoce de la cuestión principal con efecto *inter partes*⁵²⁹.

⁵²⁸ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03, párr. 30.

⁵²⁹ European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property: “Exclusive Jurisdiction and Cross-Border IP (Patent) Infringement Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation”, 20 de diciembre de 2006, pp. 10-11, disponible en la página web oficial del Max Planck Institute: http://www.cl-ip.eu/_www/files/pdf2/clip_brussels_i_dec_06_final4.pdf (última visita el día 15 de septiembre de 2015). González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, p. 277. Torremans, P.: “The Way Forward for Cross-Border... *cit.*”, p. 209. Torremans, P.: “The Widening Reach... *cit.*”, pp. 74 y 76. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, pp. 53 y 211. Hess,

Consideramos que el propio TJUE podría haber aprovechado esta ocasión para expresarse en este sentido, de modo que en la modificación del Convenio de Lugano y en el nuevo Reglamento Bruselas I *bis* ya se podría haber incluido. En efecto, en aquellas jurisdicciones en que solo se permite el conocimiento de la cuestión de validez con efecto erga omnes, el mismo no se vería mermado ni limitado. El órgano con competencia exclusiva seguiría manteniendo el poder de pronunciarse con dicho efecto. La competencia de los órganos sin competencia exclusiva se limitaría a las partes en el proceso. De modo que, en nuestra opinión, el Derecho nacional no se vería afectado ni desplazado al respecto.

Ello hubiese marcado el inicio del cambio. De modo que podría haber constituido el punto de partida para reflexionar sobre la justificación de este foro de competencia judicial exclusiva. E, incluso, se podría haber llegado a tiempo para incluir un cambio al respecto en el Reglamento Bruselas I *bis*, acompañado del compromiso de aunar los ordenamientos jurídicos nacionales en relación con los efectos de las resoluciones judiciales.

212. Continuando con la sentencia del asunto *Roche Nederland y otros*⁵³⁰, dictada el mismo día que la del asunto *GAT*, la misma reforzó la idea de que las cuestiones de validez de patentes, ya se planteen por vía de acción o

B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 194. De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 148. Heinze, C.: “A framework... *cit.*”, p. 61. Álvarez González, S.: “Procesos por violación de patente... *cit.*”, p. 1717. Kur, A. y Ubertazzi, B.: “The ALI Principles and the CLIP Project: a Comparison”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, p. 147. Kono, T. y Jurčys, P.: “General... *cit.*”, p. 48, quienes proclaman esta opción como punto de partida de un consenso mundial en materia de competencia judicial exclusiva para las cuestiones de validez de los derechos de patente.

⁵³⁰ Vid. los hechos que motivaron el litigio en el apartado 4.2 del capítulo primero de esta obra.

de excepción, son de competencia exclusiva del Estado del registro⁵³¹. Además, es relevante señalar que el caso tratado en el asunto *Roche Nederland y otros* era relativo a una patente europea⁵³² (a diferencia del caso *GAT*, en el que el litigio versaba sobre una patente nacional “pura”⁵³³).

213. Por último, la Sentencia del asunto *Solvay c. Honeywell*⁵³⁴, tras invocar la jurisprudencia del caso *GAT*, indicó, respecto a la competencia exclusiva en materia de validez de patentes, que la misma no supone ningún obstáculo a la hora de adoptar una medida cautelar por un órgano judicial radicado en un Estado distinto al del de registro.

De modo que, aun cuando en el procedimiento cautelar se erija la cuestión de la validez de la patente, el órgano judicial competente para la adopción de la medida cautelar podrá pronunciarse legítimamente sobre la cuestión de la validez. Las razones enumeradas por el TJUE para llegar a esta solución fueron, a saber: 1) el alcance autónomo de los preceptos relativos a competencias exclusivas y a la adopción de medidas cautelares⁵³⁵; 2) la decisión no definitiva sobre la validez de la patente invocada⁵³⁶ y 3) la característica de cuestión incidental que no prejuzga la resolución⁵³⁷.

⁵³¹ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03, párr. 40.

⁵³² *Ibid.*, párr. 2.

⁵³³ *Vid.* la diferencia entre ambos tipos de títulos en el apartado 4.1 del capítulo primero de esta obra.

⁵³⁴ Véase un resumen de los hechos en el apartado 3.2.1 del capítulo quinto de esta obra.

⁵³⁵ STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10, párr. 40.

⁵³⁶ *Ibid.*, párr. 49.

⁵³⁷ *Ibid.*, párr. 50.

Este último asunto, aunque se refiere solo a la tutela cautelar, consideramos que es incoherente con la doctrina sentada en el caso *GAT*, en que el TJUE negó la posibilidad de que un órgano distinto al del Estado de registro pudiera pronunciarse, aun con carácter incidental, sobre la validez de la patente.

A nuestro modo de ver, tanto la competencia para adoptar medidas cautelares como los fueros especiales para las materias contractual y extracontractual deben ser tratadas de la misma forma, pues tienen la misma naturaleza de foros especiales de competencia⁵³⁸. De modo que, en nuestra opinión, no tiene ningún sentido permitir que en el plano del proceso cautelar se permita un pronunciamiento incidental sobre la validez y el mismo no se permita en las fases posteriores. Se arguye por el TJUE que la decisión definitiva se tomará en el proceso principal, pero, en nuestra opinión, lo realmente relevante son los efectos que se logran. Tanto en un caso como en otro la resolución tendría simplemente efectos *inter partes*, siendo acorde con la configuración del sistema actual (es decir, respetando la competencia exclusiva del Estado de registro, cuyo mantenimiento, como hemos indicado, consideramos que está poco justificado en la actualidad).

214. Aun así, la parte finalmente recogida en el art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis* se refiere a la restricción contenida en la sentencia del asunto *GAT*, en el sentido de afirmar que la competencia exclusiva en materia de validez de derechos de propiedad intelectual sujetos a registro constitutivo se mantendrá “[...] *independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción* [...]”. Es destacable,

⁵³⁸ Véase el apartado 2.1 del capítulo quinto de esta obra.

además, que esta coletilla solo se encuentra en este apartado del art. 24 y no afecta al resto de supuestos de competencia exclusiva enumerados en él (en línea con la doctrina sentada en la STJUE del asunto *BVG*).

5.2. La posición de los instrumentos de *Soft Law* en relación con la competencia exclusiva en materia de validez de patentes

215. Los instrumentos de *Soft Law* a los que nos venimos refiriendo son los Principios ALI, los Principios CLIP, la Propuesta japonesa sobre transparencia y la Propuesta coreano-japonesa. Todos estos textos coinciden en la idea de otorgar competencia judicial internacional para conocer de las cuestiones de validez de los derechos de propiedad intelectual constituidos en el extranjero, siempre y cuando se erijan a título incidental y la resolución limite sus efectos a las partes en la controversia.

1) En primer lugar, los Principios ALI, en sus Secciones 211.2 y 413.2, permiten que las cuestiones de validez se diriman a título incidental, poseyendo la resolución efectos limitados a las partes en la controversia.

2) En segundo lugar y, en la misma línea, el art. 2:401.2 de los Principios CLIP incide en la idea de que la competencia exclusiva sobre la validez no se verá afectada si la cuestión no se suscita ni por vía de acción ni de excepción (de modo que solo acepta una excepción a la competencia exclusiva si la cuestión se plantea por vía incidental), además de que la resolución no afectará a los derechos de terceros.

3) Por su parte, la Propuesta japonesa sobre transparencia, en su art. 103.2 y 3, aparte de reproducir el planteamiento de las cuestiones de validez de manera incidental y el efecto *inter partes* de la resolución emitida, exige que haya un vínculo suficiente con los órganos judiciales japoneses sin, empero, determinar qué elementos podrían constituir esa conexión.

4) Finalmente, la Propuesta coreano-japonesa, en su art. 209.2, también aboga por el conocimiento de las cuestiones de validez de los derechos de propiedad intelectual extranjeros a título incidental, sin efecto *erga omnes*.

216. Estos Principios, pese a no ser vinculantes, muestran una tendencia unánime en admitir la competencia judicial, a título incidental, sobre las cuestiones de validez de los derechos de propiedad intelectual registrados en el extranjero, por parte de órganos judiciales sin competencia exclusiva. De modo que la competencia exclusiva que configuran estos textos de *Soft Law* viene limitada a las cuestiones que se erijan a título principal, dejando actuar el juego de las competencias generales y especiales cuando se trate de cuestiones planteadas a título incidental, con validez limitada a las partes en la controversia.

Por tanto, se podría decir que el Reglamento Bruselas I *bis* mantiene una posición anticuada en relación con esta materia, consecuencia de la jurisprudencia retrógrada del TJUE. Nos posicionamos, pues, con las voces que exigen un cambio en la legislación⁵³⁹, de modo que Europa pueda ser un mercado más competitivo en lo que a derechos de patente se refiere.

⁵³⁹ Vid. las referencias indicadas en el apartado 5.1, *supra*.

5.3. Las competencias exclusivas previstas en el Reglamento Bruselas I bis y la regulación contenida en el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro

217. El Convenio sobre los Acuerdos de Elección de foro, pese a referirse únicamente al foro de sumisión expresa y no regular las materias de competencia judicial exclusiva de los Estados contratantes –al menos, directamente–, es especialmente relevante en la materia que nos atañe. En efecto, este Convenio indica una serie de materias que se hallan excluidas de su ámbito de aplicación (art. 2.2, letras n y o). Entre las mismas se hallan prácticamente todas las que se califican como de competencia judicial exclusiva por el Reglamento Bruselas I bis, por lo que no se habría de suscitar ningún problema, *a priori*.

218. Sin embargo, hay que tener en cuenta la dicción del art. 2.3 del mencionado Convenio. En el mismo se matiza que no quedarán excluidas de su ámbito de aplicación aquellas materias que, aun estando enumeradas en el apartado anterior (art. 2.2) se erijan a título incidental. Esta disposición ha de ser completada con el art. 10 del mismo Convenio, el cual matiza que las cuestiones erigidas como cuestión preliminar (de entre las materias enumeradas en el art. 2.2), no serán susceptibles de ser reconocidas o ejecutadas en virtud del Convenio.

Además, en caso de que se haya dilucidado una cuestión de validez de un derecho de patente como cuestión incidental, otorgando competencia a un órgano judicial en virtud del Convenio, la resolución principal podría ver

denegado su reconocimiento o ejecución en caso de incompatibilidad con una resolución o una decisión de una autoridad competente en dicha materia en el Estado bajo cuya ley se originó el derecho de propiedad intelectual; o en caso de que se encuentre pendiente un procedimiento relativo a la validez del derecho de propiedad intelectual en dicho Estado (art. 10.3). Pese a todas estas matizaciones, no obstante, la regla general es la de poder concluir acuerdos de elección de foro para controversias relativas a infracciones de derechos de patente en las que se cuestione, como incidente, su validez.

He aquí el problema que se puede plantear a la luz de la interpretación que el TJUE ha mantenido en el asunto *GAT*⁵⁴⁰ en relación con la consideración de competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente, incluso cuando se erijan *incidenter tantum*. Por tanto, podrían plantearse dificultades en caso de que las partes sometan una controversia contractual a un determinado tribunal, a través de una de las cláusulas de su contrato. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de licencia de derechos de patente y en una controversia relativa a la infracción del contrato (cuestión principal) en la que se pone en tela de juicio la validez de la propia patente (cuestión incidental).

Sin embargo, este problema tendrá envergadura cuando se planteen procedimientos paralelos en un Estado miembro y en otro no miembro de la Unión. En efecto, no se puede obviar que el art. 26.6.b) del Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro indica que el Convenio no afectará al reconocimiento y ejecución de resoluciones entre los Estados miembros de una

⁵⁴⁰ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03. Véase el apartado 5.1 de este capítulo.

Organización Regional de Integración Económica, como lo es la Unión Europea. Esto significa, a nuestro entender, que en la fase de reconocimiento y ejecución en el territorio de la Unión, de resoluciones dictadas por un Estado miembro, habrá que aplicar el Reglamento Bruselas I *bis*.

En efecto, como hemos indicado, si las partes designan como competente un Estado no miembro distinto al Estado miembro de registro, se plantearía la situación de que el Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro declarararía válido el acuerdo, mientras que el mismo no lo sería conforme al régimen del Reglamento Bruselas I *bis*⁵⁴¹.

219. Consecuentemente, la efectividad práctica del ejercicio de la autonomía de la voluntad se ve superada por la más novedosa normativa con vocación internacional, como es el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro. Por tanto, la configuración como exclusiva de la competencia judicial sobre la validez de los derechos de patente lleva a anular, *de facto*, el uso de esta opción en los supuestos de infracción de derechos de patente.

5.4. Las competencias exclusivas previstas en el Reglamento Bruselas I *bis* y la regulación contenida en el Acuerdo TUP

220. Conforme indicábamos *supra*⁵⁴², el art. 32.1 del Acuerdo TUP configura como exclusivas todas las materias para las que este Tribunal es competente para conocer, entre las que se encuentran las acciones por violación

⁵⁴¹ *Vid.* el ejemplo descrito en el apartado 2 de este capítulo, *supra*.

⁵⁴² Véase el epígrafe 5.3 del capítulo segundo de esta obra.

de patentes, las acciones tendentes a la declaración de inexistencia de violación de patentes y las acciones de nulidad de patente.

Dicha competencia se proclama como exclusiva tras su determinación por el Reglamento Bruselas I *bis* o el Convenio de Lugano, en su caso (art. 31 del Acuerdo TUP), en cumplimiento con el Dictamen del TJUE y con el ánimo de no privar a este órgano de interpretar el Derecho de la Unión⁵⁴³. Sin embargo, poco importa lo que dispongan los instrumentos de la Unión Europea en la materia (principalmente el Reglamento Bruselas I *bis*), pues los casos de violación o nulidad de patentes europeas validadas en un Estado firmante del Acuerdo TUP o patentes con efecto unitario, serán siempre dirimidos por el TUP.

Curiosamente, tras la operación de aplicar primero el Reglamento Bruselas I *bis*/Convenio de Lugano para determinar la competencia judicial internacional y posteriormente, el Acuerdo TUP para determinar la competencia judicial interna, puede ocurrir que esta última se atribuya a un órgano situado en un país diferente del revestido con competencia judicial internacional. De ahí que desde aquí afirmemos que mediante este convenio internacional se alterarían los criterios de competencia judicial del Reglamento Bruselas I *bis*, pese a la imperatividad de la norma de competencia judicial exclusiva de su art. 24.4⁵⁴⁴.

⁵⁴³ Dictamen del TJUE (Pleno), de 8 de marzo de 2011, núm. 1/09, párr. 89.

⁵⁴⁴ Para Callens, P. y Granata, S.: *Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2013, pp. 85-86, tiene sentido que el art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis* no mencione expresamente al Acuerdo TUP, ya que el TUP es un tribunal común a 25 Estados miembros y debe tener competencia sobre acciones de nulidad de patentes europeas clásicas y unitarias.

Esta complementariedad entre ambos textos es la que hace cuestionarse, por tanto, la licitud de que un convenio internacional pudiera adular, *de facto*, los criterios de competencia judicial internacional determinados por un instrumento procedente de la Unión Europea como es el Reglamento Bruselas I *bis*⁵⁴⁵. De hecho, así lo ha manifestado la doctrina. En este sentido, por ejemplo, DESANTES REAL habla de “[...] la completa confusión entre competencia judicial internacional y competencia territorial y funcional interna [del TUP]”⁵⁴⁶ e IGLESIAS BUHIGUES señala que “[...] los criterios de competencia “territorial” del art. 33 del Acuerdo [TUP] funcionan, en realidad, como criterios de competencia internacional”⁵⁴⁷.

221. Pese a que el texto del Acuerdo TUP repita, hasta cinco veces, la primacía del Derecho de la Unión, lo que importa es el resultado de la aplicación de este instrumento: acaba determinando el Estado en el cual se va a litigar y, en consecuencia, afecta de lleno a la competencia judicial internacional, pudiendo llegar a alterar la solución prevista por el Reglamento Bruselas I *bis* (que es lo grave).

⁵⁴⁵ La doctrina ha criticado la remisión que este Acuerdo internacional efectúa al Reglamento Bruselas I *bis*, afirmándose que “[...] la propia noción de competencia judicial internacional pierde todo su significado cuando el juez competente es siempre el mismo porque es juez nacional en todos los Estados miembros cualquiera que sea el lugar en que se localice [...]”. Vid. Iglesias Buhigues, J.L.: “Derecho internacional privado, patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes”, en Pellisé, C. (ed.): *La unificación convencional y regional del Derecho internacional privado*, Marcial Pons, Madrid, 2014, p. 151.

⁵⁴⁶ Desantes Real, M.: “Una primera aproximación al ‘paquete... *cit.*”, publicado en el blog *Conflictus Legum*.

⁵⁴⁷ Iglesias Buhigues, J.L.: “Derecho internacional privado, patente... *cit.*”, p. 151.

De nada sirve la anteposición de dicho Reglamento al momento de determinar la competencia si, finalmente, no se respeta su solución. Es más, en virtud del art. 3.2 del TFUE los Estados miembros otorgaron a la Unión Europea “[...] *competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional [...] en la medida en que pueda afectar normas comunes o alterar el alcance de las mismas*”⁵⁴⁸.

222. En definitiva y a nuestro modo de ver, el hecho de que el Acuerdo TUP acabe otorgando la competencia judicial “interna” a un Estado diferente del indicado por el Reglamento Bruselas I *bis*, podría llegar a afectar y alterar el alcance de esta norma común a todos los Estados miembros de la Unión Europea⁵⁴⁹. De hecho, la doctrina afirma que el Reglamento Bruselas I

⁵⁴⁸ La literalidad del precepto se vio respaldada por la STJUE (Pleno) de 27 de noviembre de 2012, *Thomas Pringle*, asunto C-370/12, párr. 100. Además, el TJUE añadió que “[...] *está prohibido que los Estados miembros celebren entre sí un acuerdo que pueda afectar a reglas comunes o alterar el alcance de éstas*” (*ibíd.*, párr. 101).

⁵⁴⁹ Al respecto, resulta particularmente interesante el hecho de que la Comisión Europea, en su *non-paper* titulado “Compatibility of the draft agreement on the Unified Patent Court with the Union acquis” (Doc núm. 14191/11, de 20 de septiembre de 2011), se hiciera eco del problema que suscitaría el hecho de litigar en un Estado diferente del indicado por el Reglamento Bruselas I, desde el punto de vista de los Estados miembros no vinculados por el Acuerdo TUP.

Son clarificadoras las palabras de DESANTES REAL, quien señala que: “[a]unque los negociadores del Acuerdo han querido apartarse completamente del entramado institucional y del Derecho de la Unión y alejar de esta manera al Tribunal de Justicia de cualquier veleidad de inmiscuirse en su interpretación y aplicación, no han podido evitar encontrarse con una materia sobre la que la propia Unión Europea había adquirido ya desde hacía tiempo competencia exclusiva en muchos de sus aspectos: el Derecho internacional privado”. *Vid.* también, 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”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 65, núm. 2, 2013, p. 64. Asimismo, Desantes Real, M.: “El futuro de las patentes europeas farmacéuticas: ¿con o sin efecto unitario?”, *Comunicaciones en propiedad industrial y Derecho de la competencia*, núm. 73, septiembre – diciembre de 2014, p. 113, nota 97.

También véase Erauw, J.: “Relación entre el acuerdo sobre el Tribunal de la Patent Unificada europea y el nuevo Reglamento de Bruselas I sobre competencia y reconocimiento”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, t. XIII, 2013, pp. 115-116: “El texto original del

bis, en sus arts. 7 a 23 designan, además del Estado miembro con competencia judicial internacional, el concreto tribunal con competencia territorial interna. Y, si las partes así lo pactan, esa designación del tribunal con competencia territorial interna también estaría incluida en el ámbito de la autonomía de la

Reglamento de Bruselas continúa siendo aplicable pero en la práctica, el Sistema en su conjunto perderá su objetivo; esto es, plantear las disputas ante el juez del lugar en el que se cometió el daño”.

Pagenberg, J.: “Unitary patent and Unified Court – What lies ahead?”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 8, núm. 6, 2013, p. 485: “Article 3(2) TFEU may constitute a serious obstacle to the adoption of the Agreement by the Member States”.

Luginbuehl, S. y Stauder, D.: “Application... *cit.*, p. 136: “The Unified Patent Court as an international court with divisions in various countries may therefore in practice overturn international and territorial jurisdiction”.

Asimismo, afirmando que el Acuerdo TUP vulnera el principio de democracia e impide su interpretación conforme a la Carta de Derechos Fundamentales, Drexl, J.: “The European Unitary Patent System: On the ‘Unconstitutional’ misuse of Conflict-of-Law Rules”, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper no. 15-01*, enero de 2015, pp. 14 y 16, disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2553791 (última consulta el día 15 de septiembre de 2015).

Deja la pregunta abierta, Di Cataldo, V.: “Concurrencia (¿o confusión?) de modelos y concurrencia de disciplinas de fuente diversa en la patente europea con efecto unitario. ¿Existe una alternativa razonable?”, *Actas de Derecho Industrial*, vol. 34, 2013-2014, p. 94, nota 10: “[...] ¿es verdaderamente compatible con los Tratados de la UE un “paquete” que encomienda la jurisdicción sobre un instituto de Derecho de la Unión Europea (como es, ciertamente, la patente europea con efecto unitario) exclusivamente a un tribunal creado por un acuerdo internacional y absolutamente extraño al sistema de la Unión Europea?”.

También, Di Cataldo, V.: “Competition (or confusión?) of models and coexistence of rules from different sources in the European patent with unitary effect. Is there a reasonable alternative?”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, p. 30, nota 9. Asimismo, se hace eco del problema, Baratta, R.: “The Unified... *cit.*, p. 110: “[The UPC Agreement] is intended to supersede, as a means of improving the current legal framework, the Brussels I regime, while respecting its rules of international jurisdiction. This is not without problems since it raises a question of coordination between the UPC Agreement and a relevant piece of the *acquis*”.

Además, DE MIGUEL insinúa que el art. 71.*quinquies* del Reglamento Bruselas I *bis* acepta que el Acuerdo TUP pueda “[...] establecer reglas de reconocimiento y ejecución de resoluciones en materias reguladas por el Reglamento Bruselas I *bis*; no obstante tal posibilidad parece contraria a la competencia exclusiva externa de la Unión respecto de convenios que incluyan este tipo de normas”. Véase De Miguel Asensio, P.A.: “Tribunal Unificado... *cit.*, p. 94.

Además, insinuando la inconstitucionalidad del Acuerdo TUP, véase Mylly, T.: “A Constitutional Perspective”, en Pila, J. y Wadlow, C. (eds.): *The Unitary EU Patent System*, Hart Publishing, Oxford/Portland, 2015, pp. 98 y 109.

voluntad de los arts. 25 y 26 del mismo Reglamento⁵⁵⁰. Por tanto, ello debería reforzar la aplicación del art. 3.2 del TFUE al Acuerdo TUP, teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, la europeización de las normas de Derecho internacional privado, frente a la estatalización anterior a la acción institucional⁵⁵¹ y no al contrario.

El TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse, recientemente, sobre la compatibilidad del Acuerdo TUP con el aludido art. 3.2 del TFUE. Sin embargo, ha resuelto la cuestión en forma de inadmisibilidad, en el sentido de que “[...] *el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acuerdo internacional celebrado entre Estados miembros*”⁵⁵² y que “[...] *el juez de la Unión tampoco es competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acto adoptado por una autoridad nacional [...]*”⁵⁵³.

⁵⁵⁰ Vid. Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: *Derecho... op. cit.*, pp. 232.

⁵⁵¹ Así lo indicó ya la doctrina para el Derecho internacional privado en general, vid. Gardeñes Santiago, M., “El desarrollo del Derecho internacional privado tras el Tratado de Ámsterdam: los artículos 61 c) y 65 TCE como base jurídica”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 11, enero/abril 2002, p. 233. Durán Ayago, A.: “Europeización del Derecho Internacional Privado: del Convenio de Bruselas de 1968 al Reglamento (UE) 1215/2012. Notas sobre el proceso de construcción de un Espacio Judicial Europeo”, *Revista General de Derecho Europeo*, vol. 29, 2013, p. 17.

⁵⁵² STJUE (Gran Sala) de 5 de mayo de 2015, *Reino de España contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea*, asunto C-146/13, párr. 101. Véase el comentario de la misma en Desantes Real, M.: “La patente europea con efecto unitario, bendecida por el Tribunal de Justicia. Reflexión sobre alguna 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*, núm. 28, 28 de julio de 2015, pp. 1-7, si bien centrado en la base jurídica para la creación del título de patente europea con efecto unitario.

⁵⁵³ STJUE (Gran Sala) de 5 de mayo de 2015, *Reino de España contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea*, asunto C-146/13, párr. 102.

Consideramos que la respuesta provista por el Alto Tribunal de Luxemburgo es políticamente diplomática y técnicamente correcta⁵⁵⁴, pero da la espalda a una oportunidad para clarificar la operabilidad de los dos instrumentos aludidos; optando por una interpretación puramente teórica que ignora cualquier complemento práctico.

Ello reduce la cuestión al campo de acción de los jueces nacionales, quienes, en aplicación de la doctrina derivada del asunto *Simmenthal*, deben observar con carácter prioritario el acervo normativo de la Unión Europea, frente al de fuente nacional⁵⁵⁵. De hecho, la aludida sentencia ya indicaba que “[...] *en virtud del principio de la primacía del Derecho comunitario, las disposiciones del Tratado y los actos de las Instituciones directamente aplicables tienen por efecto, en sus relaciones con el Derecho interno de los Estados miembros, no solamente hacer inaplicable de pleno derecho, por el hecho mismo de su entrada en vigor, toda disposición de la legislación nacional existente que sea contraria a los mismos, sino también [...] impedir la formación válida de nuevos actos nacionales en la medida en que sean incompatibles con las normas comunitarias*”⁵⁵⁶.

223. Conviene aludir, no obstante, a que el Acuerdo TUP no solo contiene normas de competencia judicial y reconocimiento y ejecución de

⁵⁵⁴ Nos recuerda a la STJUE (Gran Sala) de 1 de marzo de 2005, *Owusu*, asunto C-281/02, donde el TJUE también interpretó rígidamente el Derecho de la Unión, así como a la STJUE (Pleno) de 9 de diciembre de 2003, *Gasser*, asunto C-116/02. Si bien, afortunadamente, la doctrina contenida en este último asunto se ha visto totalmente invertida por el art. 31.2 del reciente Reglamento Bruselas I *bis*.

⁵⁵⁵ STJUE de 9 de marzo de 1978, *Simmenthal*, asunto 106/77, párr. 16.

⁵⁵⁶ *Ibid.*, párr. 17 (énfasis añadido).

resoluciones, sino que también se ocupa del Derecho sustantivo de patentes (arts. 25 a 30), materia no unificada por el Derecho de la Unión Europea.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el alcance de la competencia exclusiva externa de la Unión engloba, como indicábamos, solo a aquellas materias reguladas por normas provenientes de la propia Unión y, por tanto, puede haber convenios internacionales que se vean afectados solo parcialmente por esta competencia exclusiva externa y no en su totalidad⁵⁵⁷. De todas formas, el TJUE ha indicado que la aplicación del art. 3.2 del TFUE no exige una concordancia completa entre el ámbito abarcado por el convenio internacional y el de la normativa de la Unión⁵⁵⁸. Este sería el caso del Acuerdo TUP, en tanto en cuanto que, en lo que respecta al Derecho sustantivo de patentes, ninguna norma de la Unión se ha ocupado de regularlo con carácter común.

Sin embargo, es en el campo de las competencias exclusivas donde más palmaria es la alteración de los criterios instaurados por el sistema Bruselas. Conforme al art. 33.7 del Acuerdo TUP, las cuestiones sobre validez de patentes [previstas en su art. 32.1.d) y e)], se pueden someter a cualquier División del TUP, por acuerdo de las partes (art. 33.7) y, además, el art. 33.3 permite que la División que esté conociendo una acción por violación de un derecho de patente pueda conocer de la reconvenición por nulidad de dicha patente, a discreción de la propia División que esté conociendo de la

⁵⁵⁷ De Miguel Asensio, P.A.: “Convenios internacionales y unificación del Derecho internacional privado de la Unión Europea”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 60-61.

⁵⁵⁸ STJUE (Gran Sala) de 4 de septiembre de 2014, *Comisión Europea contra Consejo de la Unión Europea*, asunto C-114/12, párr. 69.

infracción. Por tanto, llama la atención la flexibilidad prevista en el Acuerdo TUP en el campo de las acciones relativas a la validez de derechos de patente, con la jurisprudencia del TJUE y lo dispuesto en el art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*⁵⁵⁹.

224. En consecuencia, podemos concluir que el Derecho de la Unión no afecta por igual a todos los Estados miembros en lo que al derecho procesal en materia de patentes respecta. Pues se ha creado un convenio internacional (el Acuerdo TUP), en el que no participan todos los Estados miembros, cuyo resultado es flexibilizar el sistema procesal en el ámbito de los litigios relativos a patentes europeas y patentes con efecto unitario. En este sentido, alabamos el resultado perseguido, en tanto en cuanto defendemos, como hemos expuesto más arriba, que no tiene sentido mantener la competencia judicial exclusiva en materia de validez de patentes en la actualidad.

Sin embargo, no podemos dejar de expresar que el camino seguido no ha sido el correcto, en tanto en cuanto no se ha respetado el Derecho de la Unión Europea. Es más, se ha pretendido crear una ilusión de legalidad, invocando la primacía del Reglamento Bruselas I *bis* y del Convenio de Lugano, pero sin respetar, *de facto*, lo dispuesto en estos instrumentos. Todo ello hace pensar que, si ha habido un consenso en esta materia por la mayoría

⁵⁵⁹ En similares términos, Erauw, J.: “Relación... *cit.*”, p. 108. Asimismo, *vid.* Torremans, P.L.C.: “An International Perspective II: A View from Private International Law”, en Pila, J. y Wadlow, C. (eds.): *The Unitary EU Patent System*, Hart Publishing, Oxford/Portland, 2015, p. 171.

de Estados de la Unión Europea (que son los que forman parte del Acuerdo TUP⁵⁶⁰), se está caminando en la dirección correcta.

5.5. El tratamiento de las competencias judiciales exclusivas ante cuestiones de validez de derechos registrados en terceros Estados

225. El último supuesto que nos queda por tratar, en este epígrafe, es el relativo a que el derecho de patente, cuya validez se cuestione, esté registrado en un Estado distinto a los pertenecientes a la Unión Europea (y, en todo caso, excepcionando a los Estados parte del Convenio de Lugano y El Salvador, por aplicárseles a estos los respectivos convenios en la materia, que contienen, a grandes rasgos, las mismas normas de competencia exclusiva que el Reglamento Bruselas I *bis*).

El problema se suscitara en el caso de que los órganos judiciales españoles estuvieran conociendo de la infracción de un derecho de patente registrado en un Estado no miembro de la Unión Europea y, durante el curso de los procedimientos se planteara, ya sea por vía de acción o de excepción, la validez del derecho de patente presuntamente infringido.

226. Este escenario no se contempla en el Reglamento Bruselas I *bis*, ni en el resto de instrumentos del sistema Bruselas. Sin embargo, a la luz de la

⁵⁶⁰ Los Estados firmantes del Acuerdo TUP son 25. Véase el documento oficial (DO C núm. 175 de 20 de junio de 2013). Sin embargo, hasta este momento lo han ratificado solo 8 Estados. Información disponible en: <http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

doctrina sentada por el TJUE, en el caso *Owusu*⁵⁶¹, se puede afirmar la imposibilidad de recurrir al Derecho nacional de cada Estado para declinar la competencia⁵⁶².

227. Esta situación de indeterminación ha originado que, en la doctrina, se hayan suscitado diversas opiniones. Unas opiniones que van tanto en el sentido de considerar aplicables el resto de foros de competencia previstos en dicho Reglamento, a falta de poder aplicar las competencias exclusivas; como en el sentido de considerar que el órgano ante el que se haya planteado la cuestión se inhiba a favor del tercer Estado en cuyo registro se constituyó el derecho de patente.

Este último supuesto se corresponde con la teoría conocida como “efecto reflejo”⁵⁶³, ideada por DROZ. Según este autor, el carácter imperativo

⁵⁶¹ STJUE (Gran Sala) de 1 de marzo de 2005, *Owusu*, asunto C-281/02.

⁵⁶² Palao Moreno, G.: “El *forum non conveniens* es incompatible con el Convenio de Bruselas (Comentario a la STJCE, de 1 de marzo de 2005, en el asunto C-281/02, *Owusu*)”, *Diario La Ley*, núm. 6306, 29 de julio de 2005, p. 8. Fentiman, R.: “Civil Jurisdiction and Third States: *Owusu* and After”, *Common Market Law Review*, vol. 43, núm. 3, 2006, p. 725 y Bureau, D. y Muir Watt, H.: *Droit international privé*, Tomo I, 2ª ed., Presses Universitaires de France, París, 2010, p. 188, quienes entienden que, la STJUE (Gran Sala) de 1 de marzo de 2005, *Owusu*, asunto C-281/02, en su párr. 34, al determinar que la unificación de las normas de competencia judicial internacional tiene por objeto eliminar las disparidades entre los Derechos nacionales, impide el recurso al Derecho de origen interno para declinar la competencia en favor de un tercer Estado. Mayer, P.: “*Forum non conveniens* et Application Uniforme des Règles de Competence”, en De Vareilles-Sommières (ed.): *Forum Shopping in the European Judicial Area*, Hart Publishing, Oxford, 2007, pp. 143-144, hace la propuesta *de lege ferenda* de que en las situaciones que no afectan a relaciones entre Estados miembros, estos puedan aplicar sus normas internas.

⁵⁶³ Sobre la impropiedad de esta expresión, a efectos terminológicos, véase Fallon, M.: “L’applicabilité du Règlement « Bruxelles I » aux situations externes après l’avis 1/03”, en Azzi, T.; Bureau, D. et al. (Comité de Rédaction): *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Mélanges en l’honneur d’Hélène Gaudemet-Tallon*, Dalloz, París, 2008, pp. 248-249. Según este autor, cuando los criterios de competencia exclusiva se sitúan en otro Estado,

de las normas de competencia del Convenio de Bruselas tiene límites, de modo que, si los elementos de conexión del art. 16 del Convenio de Bruselas (relativo a las competencias judiciales exclusivas) se situasen fuera del territorio de la Unión Europea, el órgano judicial designado en virtud de los foros ordinarios, debería poder declararse incompetente, en favor del tercer Estado en cuyo territorio se halle el elemento de conexión previsto en el foro de competencia exclusiva de que se trate. Ello, si su Derecho nacional se lo permite. Todo este razonamiento lo fundamenta en el hecho de que la justificación de los elementos que sostienen la configuración de las competencias judiciales exclusivas no varía en función del Estado con el que se vinculen⁵⁶⁴.

Asimismo hay otros autores que defienden esta misma línea de argumentación, si bien con otro enfoque. Así, señalan que la declinación de la

el foro de competencia basado en el sistema Bruselas perderá su carácter exclusivo y, por tanto, el «reflejo» que le es atribuido.

⁵⁶⁴ Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, pp. 109-110. Vivant, M.: *Juge... op. cit.*, p. 172. También, Gothot, P. y Holleaux, D.: *La convention de Bruxelles... op. cit.*, pp. 83-84. Droz, G.A.L.: “Entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles révisée sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements”, *Revue critique de droit international privé*, vol. 76, 1987, pp. 260-261. Fernández Arroyo, D.P.: “Compétence exclusive... *cit.*”, p. 81. Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, pp. 416-417. Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 398. Kruger, T.: *Civil Jurisdiction Rules... op. cit.*, pp. 191 y 200. Fumagalli, L.: “Litigating... *cit.*”, p. 24. Takahashi, K.: “Review of the Brussels I Regulation: a Comment from the Perspectives of Non-Member States (Third States)”, *Journal of Private International Law*, vol. 8, núm. 1, abril de 2012, pp. 9-10. Layton, A.: “The Brussels I Regulation in the International Legal Order: Some Reflections on Reflectiveness”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, p. 78. Nuyts, A.: “La refonte du règlement Bruxelles I”, *Revue critique de Droit international privé*, vol. 102, núm. 1, enero-marzo 2013, p. 9.

Respecto a la aplicación del Derecho nacional, *vid.* Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, pp. 160-161.

FENTIMAN pone el acento en que la teoría del efecto reflejo trae causa del espíritu del Convenio de Bruselas, el cual se alcanza a través de la doctrina del *forum non conveniens*. *Vid.* Fentiman, R.: “National Law and the European Jurisdiction Regime”, en Nuyts, A. y Watté, N. (eds.): *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruylant, Bruselas, 2005, pp. 101-102.

competencia, más que fundamentarse en el Derecho nacional, ha de basarse en la bilateralización de los foros de competencia⁵⁶⁵. De modo que se decline la competencia presuponiendo que el tercer Estado, en el que se encuentra el criterio de conexión que otorgaría la competencia judicial exclusiva, dispone, en sus propias normas jurídicas, de foros de competencia idénticos o similares. Junto a ello, también han surgido voces reclamando que se prevea en el sistema Bruselas una norma que permita declinar la competencia en los casos en que el foro de competencia exclusiva se halle en un tercer Estado⁵⁶⁶.

Por otra parte, igualmente cabe hacer mención de la postura consistente en recurrir, en defecto de la aplicabilidad de los criterios de competencia judicial exclusiva, a los foros ordinarios contenidos en el sistema Bruselas. De modo que si, por ejemplo, el demandado tuviera su domicilio en el territorio de la Unión Europea, el Estado miembro en el que residiera, asumiría la competencia para conocer del caso. Se trata de una interpretación garantista del

⁵⁶⁵ Bureau, D. y Muir Watt, H.: *Droit international... op. cit.*, pp. 269-270 y 276-277. También, Mayer, P. y Heuzé, V.: *Droit international privé*, 10ª ed., Montchrestien, París, 2010, pp. 284-285. Audit, B. y Bermann, G.A.: “The Application... *cit.*”, p. 73. Respecto a la conveniencia de bilateralizar los foros de competencia contenidos en el sistema Bruselas I o en los ordenamientos jurídicos nacionales, véase Bonomi, A.: “Règles européennes de compétence et règles nationales de reconnaissance: une cohabitation difficile”, en Forner Delaygua, J.; González Beilfuss, C.; Viñas Farré, R. (coords.): *Entre Bruselas y La Haya. Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 245-249, especialmente p. 249, quien aboga porque las resoluciones de terceros Estados se reconozcan cuando respeten unos u otros criterios de competencia, en aplicación del principio de *favor recognitionis*.

⁵⁶⁶ Webber, J.: “Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation”, *Rebels Zeitschrift*, vol. 75, 2011, pp. 643-644.

principio de tutela judicial efectiva y que pretende primar, ante todo, la asunción de competencia judicial dentro del territorio de la Unión⁵⁶⁷.

228. Esta situación, de ausencia de normas jurídicas claras⁵⁶⁸ que determinen los casos en los que los tribunales de los Estados miembros puedan declinar su competencia judicial internacional en favor de terceros Estados,

⁵⁶⁷ Esta postura es la que parece defenderse por el TJUE en su Dictamen 1/03 (Pleno) de 7 de febrero de 2006, párr. 153. Véase también el Informe sobre el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988, elaborado por los Sres. P. Jenard y G. Möller (DO C núm. 189 de 28 de julio de 1990), párr. 54 y el Informe sobre el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica, elaborado por los Sres. M. de Almeida Cruz, M. Desantes Real y P. Jenard (DO C núm. 189 de 28 de julio de 1990), párr. 25. Véase también, Cedeño Hernán, M.: “Los fueros exclusivos... *cit.*”, p. 193. De Lima Pinheiro, L.: “Article 22... *cit.*”, p. 417. Garau Sobrino, F.F.: *Lecciones de Derecho... op. cit.*, p. 48. Carbone, S.M. y Tuo, C.E.: “Non-EU States and Brussels I: New Rules and Some Solutions for Old Problems”, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, núm. 1, 2015, pp. 15-16.

Asimismo, Pretelli, I.; Heckendorn Urscheler, L.; Bonomi, A., *et al.*: Possibility and terms for applying Brussels I Regulation (recast) to extra-EU disputes (Informe para el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo, núm. PE 493.024), marzo de 2014, pp. 19-20, consideran que la teoría del efecto reflejo es incompatible con el sistema Bruselas y proponen que la mejor manera de resolver el problema es concluyendo acuerdos con Estados estratégicos para la Unión Europea. Informe disponible en: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493024/IPOL-JURI_ET%282014%29493024_EN.pdf (última consulta el día 15 de septiembre de 2015).

⁵⁶⁸ Tan solo se encuentra una referencia a la competencia judicial exclusiva que pudiesen tener terceros Estados. Se trata de su consideración como criterio a valorar ante un supuesto de litispendencia, cuando un caso que se halle pendiente ante un tribunal de un tercer Estado (siempre que la competencia del Estado miembro se base en los arts. 4 o 7 a 9 del Reglamento Bruselas I *bis*). Dicha referencia ni siquiera se halla en el articulado del Reglamento Bruselas I *bis*, sino en su considerando 24. Esta ausencia de normas es, además, relevante en lo que respecta al reconocimiento y ejecución en la Unión Europea de resoluciones dictadas por terceros Estados. Así la doctrina ha abogado por la necesidad de instaurar normas de origen institucional para resolver dicho problema, *vid.* Carbone, S.M.: “What about the Recognition of Third States’ Foreign Judgments?”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 304-305.

genera confusión e incertidumbre⁵⁶⁹. Sin embargo, el comportamiento general de los órganos judiciales de los Estados miembros, ante un caso en que el foro de competencia judicial exclusiva señale un tercer Estado, es la de declinar la competencia en su favor⁵⁷⁰.

229. En nuestra opinión, tanto la opción por la teoría del efecto reflejo, como la opción por la aplicación de los foros ordinarios de competencia judicial, presentan problemas.

En efecto, por una parte, la teoría del efecto reflejo puede dar lugar a que se den situaciones de denegación de justicia. Y ello, si el Estado tercero en favor del cual se declina la competencia, presuponiendo que su sistema jurídico de atribución de competencias será idéntico o muy similar al sistema Bruselas, no tiene los mismos foros de competencia judicial exclusiva. Por otra parte, la opción por la aplicación –casi extremista– del sistema Bruselas, a través de la activación, en las situaciones descritas, de sus foros ordinarios de competencia, podría dar lugar a dificultades en la fase de reconocimiento y ejecución, de

⁵⁶⁹ Así lo considera el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [COM (2009) 174 final, de 21 de abril de 2009], punto 3.2. Se critica en la doctrina la falta de claridad de este punto en el Reglamento Bruselas I *bis*, *vid.* Francq, S.: “La refonte du Règlement Bruxelles I. Champ d’application et compétence”, *Revue de Droit Commercial Belge*, vol. 2013, no.5, mayo de 2013, p. 318. También, Campuzano Díaz, B.: “Las normas de competencia judicial internacional del Reglamento 1215/2012 y los demandados domiciliados fuera de la UE: análisis de la reforma”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, vol. 28, 2014, pp. 24-25.

⁵⁷⁰ Informe Nuyts, p. 141. Este autor propone que la solución se armonice en los ordenamientos jurídicos internos de todos los Estados miembros, véase el mismo Informe en su p. 144.

modo que las resoluciones dictadas se vean denegadas en el Estado en el que se han de hacer efectivas.

230. Sin embargo, consideramos que este último escenario descrito es poco común que se produzca en la práctica. Entendemos que la cuestión de la validez se suscitaría, en la inmensa mayoría de los casos, de forma incidental. Así pues, no deberían plantearse problemas en la fase de reconocimiento y ejecución. Ya que, lo lógico sería que si estuviere conociendo de la infracción del derecho de patente un tribunal de un Estado miembro, el reconocimiento y ejecución acabara reclamándose en el territorio de la Unión Europea. Pues lo razonable es que la preferencia por acudir a litigar a un Estado diferente de aquel que ha concedido la patente esté motivada, en la mayoría de los casos, por la presencia de activos del demandado en el territorio europeo.

6. Litispendencia, “torpedos” y acuerdos de elección de foro en materia de infracción de derechos de patente

231. La intención del presente epígrafe es abordar la problemática suscitada en relación con la práctica de los conocidos como “torpedos italianos”, dada su influencia en la eficacia de los acuerdos de elección de foro. Así, en primer lugar, expondremos una breve descripción de la conducta de los “torpedos”; en segundo lugar, haremos una alusión a la jurisprudencia del TJUE en la materia; en tercer lugar, compararemos la solución dada por el Reglamento Bruselas I *bis* con los textos de *Soft Law* a los que nos venimos refiriendo, así como con el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro y el Acuerdo TUP; y, por último, valoraremos la opción prevista en el mencionado Reglamento Bruselas I *bis*.

6.1. La conducta de los “torpedos” en los asuntos relativos a derechos de patente

232. La conducta conocida como “torpedo” ha supuesto, tradicionalmente, un obstáculo a la correcta administración de justicia. La misma ha sido utilizada en procesos de distinta naturaleza, si bien ha devenido especialmente popular en el campo de los derechos de patente. Esta práctica no solo se lleva a cabo para frustrar el órgano judicial designado por las partes en los acuerdos de elección de foro, sino que también afecta a aquellos procesos dirimidos ante los foros generales o especiales. No obstante, dado que, en este capítulo, nuestro estudio se centra en los acuerdos de elección de foro, nos detendremos ahora en los mismos. Y ello, sin perjuicio de lo que aquí expuesto pudiera resultar extrapolable, *mutatis mutandis*, a otras situaciones similares en que se trate de dificultar el ejercicio de la competencia judicial al órgano competente.

Esta práctica, a la que nos estamos refiriendo, engloba varias tácticas o estrategias procesales. Nos referiremos ahora, por simplificar, a aquella consistente en que el presunto infractor, previendo que va a ser demandado, se adelanta y procede a interponer una demanda negativa de infracción ante un Estado caracterizado por su lentitud en la administración de justicia (normalmente, Italia o Bélgica). De modo que, el tribunal ante el que, posteriormente, el titular del derecho de patente interponga demanda por infracción de su derecho, tendrá que suspender el procedimiento hasta que el

órgano judicial ante el que se interpuso primero la demanda por no infracción se pronuncie sobre su competencia⁵⁷¹.

Todo ello conduce a una dilación maliciosa de los procedimientos. De ahí que, desde una perspectiva práctica, se aconseje que no se envíen cartas de aviso al presunto infractor cuando no existe certeza de que su conducta sea constitutiva de infracción, ya que este puede interponer una acción de no infracción. Y, en el caso opuesto, es decir, si una empresa se siente acusada sin motivo (por una presunta infracción), la misma estará legitimada a interponer una demanda de no infracción; pero, en ese supuesto, no tiene sentido que la interponga en una jurisdicción ineficiente⁵⁷².

233. En el caso de que, entre las partes se haya concluido un acuerdo de elección de foro, la mala fe es, si cabe, aún más palmaria. En estas situaciones, el presunto infractor, haciendo caso omiso del acuerdo de atribución de competencia pactado, interpone la demanda ante los órganos judiciales de países como Italia o Bélgica –a sabiendas de la incompetencia de estos órganos–. Paralelamente, el titular del derecho de patente acciona el acuerdo de elección de foro y plantea su demanda ante los órganos designados en dicho acuerdo.

⁵⁷¹ Franzosi, M.: “Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo”, *European Intellectual Property Review*, 1997, núm. 7, pp. 384-385. Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 209. Jandoli, V.: “The “Italian Torpedo””, *International Review of Intellectual Property*, vol. 31, 2000, p. 788. Simons, T.: “Cross-Border “Torpedo” Actions”, *The European Legal Forum*, núm. 5-6, 2003, pp. 287-288. Kono, T.: “Jurisdiction and Applicable... *cit.*”, p. 403. Gardella, A.: “Torpedoes and Actions for Negative Declarations in International IP Law Litigation”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, p. 186.

⁵⁷² Franzosi, M.: “Worldwide Patent Litigation... *cit.*”, p. 385.

Hasta hace poco, se aplicaba la regla general de litispendencia: el órgano que conocía del asunto temporalmente más tarde debía suspender el procedimiento, pese a ser el elegido en el acuerdo de atribución de competencia. Ello, hasta que el órgano judicial ante el que primero se hubiese presentado el asunto se pronunciara sobre su competencia. Este caso se planteó ante el TJUE, si bien no en el ámbito de la propiedad intelectual, como analizaremos en el siguiente subepígrafe.

6.2. La jurisprudencia del TJUE en materia de litispendencia y acuerdos de elección de foro: el asunto *Gasser*

234. El TJUE, en el asunto *Gasser*⁵⁷³, abordó la problemática suscitada por la existencia de un acuerdo de atribución de competencia en situaciones de litispendencia. El caso que se planteó, pese a no guardar relación alguna con cuestiones de propiedad intelectual, resulta de interés para nuestra investigación, en tanto en cuanto delimitó aspectos que son comunes a las acciones “torpedo” relacionadas con los derechos de patente.

Así, los hechos que interesan del caso *Gasser* son los siguientes: una empresa austriaca suministraba mercancías a otra italiana. A consecuencia de ciertas desavenencias, la empresa italiana termina por demandar a la austriaca ante los tribunales italianos para que estos declaren resuelto el contrato. Paralelamente, la empresa austriaca demandó a la italiana ante los tribunales austriacos, solicitando el abono de facturas impagadas y justificando la

⁵⁷³ STJUE (Pleno) de 9 de diciembre de 2003, *Gasser*, asunto C-116/02.

competencia de estos con base en la cláusula atributiva de competencia que figuraba en todas las facturas emitidas. En consecuencia, se produjo una situación de litispendencia.

235. Las cuestiones prejudiciales interpuestas al TJUE en relación con este asunto fueron varias. Sin embargo, por lo que a nuestro objeto de estudio respecta, interesan dos afirmaciones del TJUE:

a) por una parte, la interpretación de que, pese a que el segundo procedimiento se haya iniciado ante el tribunal designado por una cláusula atributiva de competencia, este debe suspenderlo hasta que el órgano judicial en el que se ha planteado el primer procedimiento se declare incompetente⁵⁷⁴. De entre los argumentos a los que alude el TJUE, destaca la constatación de que el segundo tribunal no está en mejores condiciones para pronunciarse sobre la competencia del primer tribunal⁵⁷⁵; y que las dificultades derivadas de los comportamientos dilatorios de las partes no deben afectar a la interpretación finalista de las disposiciones del Convenio de Bruselas⁵⁷⁶ (que fue el instrumento jurídico aplicable al caso).

b) Por otra parte, conviene aludir a la lectura que el TJUE realiza en relación con la posible excepción de la regla de litispendencia, cuando el órgano judicial ante el que se plantea la primera demanda se caracteriza por la excesiva lentitud de sus procedimientos. La respuesta del TJUE fue negativa, en el sentido de no admitir excepciones en las circunstancias descritas⁵⁷⁷. El

⁵⁷⁴ *Ibíd.*, párr. 54.

⁵⁷⁵ *Ibíd.*, párr. 48.

⁵⁷⁶ *Ibíd.*, párr. 53.

⁵⁷⁷ *Ibíd.*, párr. 73.

Alto Tribunal justificó su postura sobre la base de que una interpretación que admitiera este tipo de excepciones sería contraria al tenor literal, al espíritu y a la finalidad del Convenio de Bruselas⁵⁷⁸. Asimismo, el TJUE recordó la confianza que los Estados parte en dicho Convenio depositan en los sistemas jurídicos e instituciones judiciales del resto de países contratantes⁵⁷⁹.

Incluso, posteriormente, el TJUE, en la sentencia del asunto *Turner*, reafirmó la doctrina expuesta. En dicha ocasión, el Tribunal negó la posibilidad de dictar, por los tribunales de un Estado miembro, una orden conminatoria de iniciar o proseguir un procedimiento judicial en los tribunales de otro Estado miembro de la Unión, por constituir una injerencia en la competencia del órgano jurisdiccional extranjero⁵⁸⁰. Ello aun cuando la parte contra la cual se dicte, actúe de mala fe⁵⁸¹.

⁵⁷⁸ *Ibíd.*, párr. 70.

⁵⁷⁹ *Ibíd.*, párr. 72.

⁵⁸⁰ STJUE (Pleno) de 27 de abril de 2004, *Turner*, asunto C-159/02, párr. 27. La referencia a la “competencia” efectuada por el TJUE fue criticada por la doctrina, en el sentido de que el TJUE parecía que se refiriera más bien a la injerencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Véase, Requejo Isidro, M.: “Nota a *Turner v. Grovit*”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 56, num. 2, 2004, p. 857.

⁵⁸¹ STJUE (Pleno) de 27 de abril de 2004, *Turner*, asunto C-159/02, párr. 31. La actuación de mala fe es la que fundamenta la táctica de los torpedos, de ahí que afirmemos que el TJUE reforzó la doctrina sentada en el asunto *Gasser*. De hecho, para Requejo Isidro, M.: “Medidas antiproceso: *Turner v. Grovit*, final discutible de un debate”, *Diario La Ley - Sección Unión Europea*, núm. 6051, 30 de junio de 2004, p. 6, el principal error del TJUE en esta resolución fue no tener en cuenta el tipo de medida antiproceso adoptada por el tribunal inglés; pues al tratarse de una “*restraining order*”, se basaba en evitar el éxito de la parte que actuaba de forma ilegítima. La autora ya denunció, incluso antes de que el TJUE fallara su sentencia, que la House of Lords no hizo constar el tipo de medida antiproceso al plantear la cuestión prejudicial, extremo clave para dirimir el caso, *vid.* Requejo Isidro, M.: “*Turner v. Grovit*: comentarios a las conclusiones del Abogado General”, *Revista de la Corte Española de Arbitraje*, 2004, p. 313.

Por tanto, eliminaba así la posibilidad de dictar este tipo de órdenes para blindar acuerdos de elección de foro⁵⁸².

236. A nuestro modo de ver, el TJUE erró en su argumentación jurídica. Su postura trae causa de una de una posición rígida y apenas flexible ante la problemática suscitada, donde se prima la teoría frente a la práctica⁵⁸³, sobre todo teniendo en cuenta que, en ocasiones, la dilación en la administración de justicia se puede equiparar a la denegación de la misma⁵⁸⁴, dando lugar a tolerar la práctica del “*forum shopping*” con efectos dilatorios⁵⁸⁵.

⁵⁸² En este sentido, Pertegás, M.: “*Lis Pendens, Lessons from Brussels for a Relaunched Hague Judgments Project?*”, en Forner Delaygua, J.; González Beilfuss, C.; Viñas Farré, R. (coords.): *Entre Bruselas y La Haya. Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 731.

⁵⁸³ En la misma línea, Blanke, G.: “The Turning Tides of Turner”, *Business Law Review*, vol. 25, núm. 10, 2004, pp. 269-270. También, Carrier, R.: “Convention de Bruxelles: le devoir de confiance”, *Recueil Dalloz*, 2004, núm. 27, p. 1920. Fentiman, R.: “Case C-116/02, Erich Gasser GmbH v. MISAT Srl, judgment of the Full Court of 9 December 2003, nyr”, *Common Market Law Review*, 2005, vol. 42, núm. 1, p. 251. Gaudemet-Tallon, H.: *Compétence et exécution... op. cit.*, pp. 447-448.

Parcialmente en contra, Huet, A.: “Jurisprudence. Communautés Européennes. C-116/02, Erich Gasser GmbH c/ MISAT Srl.”, *Journal du Droit International*, núm. 2, 2004, pp. 641 y 645, si bien, en la p. 642, se manifiesta a favor de extender el carácter exclusivo a los tribunales escogidos por un acuerdo de elección de foro y, por esta vía, aplicar la supremacía de los mismos en los casos de litispendencia, trasladando, a este supuesto, la solución dada por la STJUE (Sala sexta) de 27 de junio de 1991, *Overseas Union Insurance y otros*, asunto C-351/89, párr. 26. En desacuerdo con esta postura de aplicar aquí lo dispuesto en el asunto *Overseas Union Insurance y otros*, Muir Watt, H.: “Jurisprudence. Communautés Européennes. Du 9 décembre 2003”, *Revue critique de Droit international privé*, vol. 93, núm. 2, abril-junio 2004, pp. 460-461.

⁵⁸⁴ Lamentando que el TJUE no se refiriera a la prohibición del abuso de proceso en el asunto *Gasser*, dado que el mismo forma parte del ordenamiento europeo, Nuyts, A.: “The Enforcement of Jurisdiction Agreements Further to *Gasser* and the Community Principle of Abuse of Right”, en De Vareilles-Sommières (ed.): *Forum Shopping in the European Judicial Area*, Hart Publishing, Oxford, 2007, p. 72.

⁵⁸⁵ Fentiman, R.: “Case C-116/02... *cit.*”, p. 253. También, Fentiman, R.: “Parallel Proceedings and Jurisdiction Agreements in Europe”, en De Vareilles-Sommières (ed.): *Forum Shopping in the European Judicial Area*, Hart Publishing, Oxford, 2007, p. 54. Muir Watt, H.: “Jurisprudence... *cit.*”, p. 461.

237. De hecho, este caso demuestra que el problema de los “torpedos” no solo es una práctica asidua en materia de derechos de patente, sino que también puede darse en cualquier ámbito contractual. Celebramos, por ello, que el legislador europeo haya aclarado y alterado –*ex art. 31.2 del Reglamento Bruselas I bis*– la solución dada por el TJUE, de modo que la práctica de los “torpedos” quede limitada. Sin embargo, se trata de una solución que no solventa la totalidad de la problemática relativa a las acciones “torpedo”, ya que las mismas no solo afectan a los asuntos donde las partes han concluido un acuerdo de elección de foro, como veremos⁵⁸⁶.

6.3. La solución provista por el Reglamento Bruselas I *bis* y su comparación con los textos de *Soft Law*

238. Una de las modificaciones que ha introducido el Reglamento Bruselas I *bis*, respecto al anterior Reglamento Bruselas I, ha tenido por objeto las reglas de litispendencia. Así, el Reglamento Bruselas I *bis* cuenta con un art. 31.2 que reza como sigue:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 [relativo a la sumisión tácita], si se presenta una demanda ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que tenga competencia exclusiva en virtud de un acuerdo contemplado en el artículo 25 [relativo a la sumisión expresa], cualquier órgano jurisdiccional de otro Estado miembro suspenderá el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda en virtud del acuerdo de que se trate se declare incompetente con arreglo al acuerdo”.

⁵⁸⁶ Véanse los apartados 3.3 y 4.4 del capítulo cuarto y 3.2 del capítulo quinto de la presente obra.

Por tanto, se refuerzan las cláusulas de elección de foro en los supuestos de litispendencia, de modo que se prioriza la competencia del tribunal designado en la cláusula de atribución de competencia, al menos, para que este órgano se pronuncie, en primer lugar, sobre su propia competencia⁵⁸⁷. A esta interpretación ayuda el considerando 22 de dicho Reglamento, conforme al cual, esta norma se configura como una excepción a la regla general de litispendencia del *prior tempore*. Es más, se invierte el orden de la norma tradicional con el ánimo de evitar prácticas litigiosas abusivas.

Así pues, es el tribunal ante el que primero se presentó la demanda el que debe suspender el procedimiento. Y ello, tan pronto como la demanda se presente ante el órgano jurisdiccional designado en el acuerdo de atribución de competencia, pactado entre las partes interesadas. La suspensión del procedimiento se mantendrá hasta que el órgano judicial elegido en virtud de pacto se declare incompetente, inhibiéndose a favor del primer tribunal, en su caso. Aclara, el mencionado considerando, que esta inversión de la regla general sobre litispendencia no será de aplicación en caso de que las partes hayan concluido acuerdos contradictorios de elección de foro, ni cuando la

⁵⁸⁷ Ello implica que el tribunal verifique la validez del acuerdo de elección de foro, sin que el tribunal no designado (ante el que primero se presentó la demanda) pueda verificar su validez. De todos modos, conviene advertir que, para que pueda suspender el proceso, no basta la mera afirmación del demandado de la existencia de un acuerdo, ya que, en caso contrario, se originaría un “torpedo” a la inversa. *Vid.* Garcimartín Alférez, F.J. y Sánchez Fernández, S.: “El nuevo Reglamento... *cit.*”, p. 18. Véase también Radicati di Brozolo, L.G.: “Choice of Court and Arbitration Agreements and the Review of the Brussels I Regulation”, *IPRax: Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, vol. 30, núm. 2, 2010, pp. 123-124, quien señala que la competencia del tribunal designado en el acuerdo mantenga su prioridad incluso aunque se alegue que el acuerdo de elección es nulo o inexistente o que la materia no se incluye en su ámbito objetivo.

primera demanda se haya interpuesto ante el órgano judicial designado en el acuerdo⁵⁸⁸.

239. Con la norma descrita, incluida en el Reglamento Bruselas I *bis*, se pone fin, parcialmente, al problema de los “torpedos” en los casos de elección de foro⁵⁸⁹. De todos modos, la práctica de los “torpedos” continuará respecto de los foros generales y especiales, cuando se presenten demandas ante Estados caracterizados por la lentitud en su funcionamiento, a sabiendas de su falta de competencia para conocer del asunto y, paralelamente, la contraparte presente una demanda ante un órgano judicial competente por vía de los foros generales y especiales del Reglamento Bruselas I *bis*⁵⁹⁰.

240. En consecuencia, consideramos que la solución prevista es insuficiente. Así, coincidimos con el sector doctrinal que defiende que las acciones “torpedo” deberían tratarse como una categoría independiente⁵⁹¹. A nuestro modo de ver, sería útil la introducción de una disposición que confiara en los jueces la evaluación de cada caso. De modo que, si perciben indicios de que el asunto está siendo “torpedeado”, pudiesen entrar a conocer del mismo, invirtiendo la regla general relativa a la litispendencia (no solo en los casos en

⁵⁸⁸ Téngase en cuenta que las disposiciones sobre litispendencia y conexidad no juegan en caso de que un órgano judicial ostente la competencia exclusiva para conocer del asunto. Véase la STJUE (Sala Tercera) de 3 de abril de 2014, *Weber*, asunto C-438/12, párrs. 62 y 65.

⁵⁸⁹ Esta disposición, no obstante, penaliza a quien, de buena fe, quisiera impugnar la validez de un acuerdo de elección de foro ante el juez competente en virtud de los foros generales o especiales del Reglamento. *Vid.* Francq, S.: “La refonte... *cit.*”, pp. 331-332.

⁵⁹⁰ En la misma línea, Suderow, J.: “Nuevas normas de litispendencia y conexidad para Europa: ¿el ocaso del torpedo italiano? ¿Flexibilidad versus previsibilidad?”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, núm. 1, marzo de 2013, pp. 192-193.

⁵⁹¹ Gardella, A.: “Torpedoes and Actions... *cit.*”, p. 187.

que existan acuerdos de elección de foro). Dichos indicios consistirían, básicamente, en la constatación, por parte del tribunal al que se presente la segunda demanda, de la falta de competencia del tribunal ante el que primero se presentó la demanda.

241. En cuanto a los textos de *Soft Law*, nos referiremos a los Principios ALI, los Principios CLIP, la Propuesta japonesa sobre transparencia y la Propuesta coreano-japonesa.

La solución prevista en los Principios ALI (secciones 221-223), los Principios CLIP (art. 2:701), la Propuesta japonesa sobre transparencia (art. 201) y la Propuesta coreano-japonesa (art. 213), difiere de la contenida en el Reglamento Bruselas I *bis*. Así, los mencionados bloques de Principios prevén únicamente la regla general de dar prioridad al tribunal ante el que primero se presente la demanda.

No obstante, es de destacar la postura adoptada por los Principios ALI, ya que, conforme a sus secciones 221 a 223, contienen disposiciones en el sentido de otorgar discreción a los jueces para coordinar los procedimientos. Esta solución está en línea con la que hemos propuesto, en el sentido de que los órganos judiciales tengan un cierto margen de discrecionalidad para asumir su competencia en función de las circunstancias de cada caso.

6.4. Tratamiento del problema de los “torpedos” por el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro

242. El Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro, en su art. 6 provee una solución en línea con la establecida por el Reglamento Bruselas I *bis*, en el sentido de primar la competencia del órgano judicial designado en el acuerdo de atribución de competencia. Conforme a este precepto, si se presenta una demanda ante un órgano judicial distinto del elegido por las partes, este deberá suspender el procedimiento o, incluso, rechazar la demanda.

Así pues, en este ámbito, es de alabar que el legislador europeo haya seguido las tendencias incluidas en instrumentos jurídicos con vocación de alcance mundial, como lo es el Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro.

6.5. Tratamiento del problema de los “torpedos” por el Acuerdo TUP

243. La regulación del supuesto de los “torpedos” en el Acuerdo TUP se encuentra en sus arts. 33.2, tercer párrafo y 33.6. Estos preceptos regulan situaciones en que se puede dar la táctica de “torpedeo” ante cualquiera de sus Divisiones, sin tener en cuenta el supuesto de que exista un acuerdo de elección de División entre las partes.

Así, el art. 33.2, tercer párrafo, del mencionado Acuerdo contiene la regla general de litispendencia recogida en el art. 29.1 del Reglamento Bruselas

I *bis*. Esto es, la prevista para los casos de simultaneidad de acciones entre las mismas partes y la misma patente, materializada en el brocardo “*prior tempore*”. Si bien, con ciertas variaciones. Así, la División ante la que se presente la primera demanda conocerá del litigio siempre, ya que la División ante la que se presente la segunda demanda, declarará la inadmisibilidad de la acción de oficio.

Por su parte, el art. 33.6 del Acuerdo regula una situación distinta. Se trata del caso en que se presente, en primer lugar, una acción de no infracción ante la División central. Y, en segundo lugar, una demanda por infracción de patente ante una División regional o local. Ambas acciones, lógicamente, han de concernir a la misma patente y a las mismas partes. Así, las condiciones que se imponen son las siguientes: si en el plazo de tres meses desde la fecha de incoación de la primera acción, se interpone la segunda demanda, el proceso ante la División central se suspenderá.

Esta norma deja varios interrogantes abiertos. Así, ¿qué ocurre si la segunda acción se presenta tres meses y un día después de haberse incoado el primer procedimiento? ¿Y cuál sería la solución si, en vez de presentarse la primera demanda ante la División central, la misma se hubiese presentado ante una División local o regional, o viceversa⁵⁹²?

⁵⁹² Dichos supuestos son perfectamente posibles. Simplemente, porque la autonomía de la voluntad configurada por el art. 33.7 del Acuerdo ampara una flexibilidad casi total para las partes. Y decimos casi total porque la misma podría verse limitada ex art. 33.4 del mismo texto. Sin embargo, el escenario que contempla dicho precepto es el relativo a que la acción de no infracción se presente con posterioridad a la acción por infracción, situación que es la opuesta a la que nos estamos refiriendo.

Entendemos que, en el primer escenario, la regla temporal actúa como plazo de caducidad de la segunda acción. De modo que, aunque se interponga esa segunda demanda, el proceso se sustanciará ante la División central. Así lo entendemos ante la ausencia de normas que indiquen una forma diferente de proceder, otorgando competencia a esa División regional o local a la que se dirija la segunda acción.

Respecto a la segunda situación, consideramos que los redactores del TUP lo consideran incluido en el ámbito del art. 33.2, al que nos acabamos de referir. Pues dicho precepto habla de “*Divisiones distintas*”, sin considerar su rango. De modo que, fuera de la situación particular cubierta por el art. 33.6, entendemos que el art. 33.2 debería ser el aplicable, por contener una suerte de regla general al respecto.

244. En definitiva, las soluciones propuestas por el Acuerdo TUP son más precisas para la litigación de los derechos de patente que las contenidas en el Reglamento Bruselas I *bis*. Sin embargo, como acabamos de señalar, se pueden observar algunas lagunas. Así pues, el problema no queda completamente resuelto tampoco a la luz de la literalidad de este instrumento jurídico.

6.6. La opción por alterar la regla general de litispendencia en relación con los acuerdos atributivos de competencia

245. El Reglamento Bruselas I *bis*, como hemos visto, ha optado por invertir la regla general relativa a la litispendencia cuando se presenta,

paralelamente y, en segundo lugar, una demanda ante el órgano judicial designado por las partes mediante un acuerdo de elección de foro. No obstante, debido a que la práctica del “torpedeo” se remonta a finales de los años noventa⁵⁹³, fueron varias las alternativas propuestas tanto por la doctrina como por instituciones europeas para tratar de buscar una solución.

Así, se propusieron distintas opciones, a saber: elaborar de un concepto autónomo de “abuso de proceso” aplicable a los casos de “torpedeo”⁵⁹⁴; liberar al órgano judicial designado en el acuerdo de elección de foro de la obligación de suspender el proceso⁵⁹⁵; favorecer y mejorar la comunicación entre tribunales⁵⁹⁶; conceder daños y perjuicios en caso de vulnerar el acuerdo de

⁵⁹³ El término “torpedo” para designar la táctica descrita se acuñó, por primera vez, en 1997 por Franzosi, M.: “Worldwide Patent Litigation... *cit.*”, pp. 382-385.

⁵⁹⁴ Gardella, A.: “Torpedoes and Actions... *cit.*”, p. 204. Suderow, J.: “Nuevas normas... *cit.*”, p. 198.

⁵⁹⁵ Comisión Europea: Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 21 de abril de 2009 [COM (2009) 175 final], p. 5. De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 155. Briza, P.: “Choice-of-Court Agreements: Could the Hague Choice of Court Agreements Convention and the Reform of the Brussels I Regulation Be the Way Out of the *Gasser-Owusu* Disillusion?”, *Journal of Private International Law*, vol. 5, núm. 3, diciembre de 2009, p. 556. Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 206. Steinle, J. y Vasiliades, E.: “The Enforcement of Jurisdiction Agreements Under the Brussels I Regulation: Reconsidering the Principle of Party Autonomy”, *Journal of Private International Law*, vol. 6, núm. 3, diciembre de 2010, p. 587. Fentiman, R.: “Introduction to Arts. 27-30”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, p. 575, si bien propone que el segundo tribunal no suspenda el proceso tras constatar la posible vulneración del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa, *Treaty Series*, núm. 005). En el mismo sentido, López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 200.

⁵⁹⁶ Comisión Europea: Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 21 de abril de 2009 [COM (2009) 175 final], p. 5. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 200.

elección de foro⁵⁹⁷; exigir la utilización de una cláusula-tipo para acelerar la decisión sobre la competencia judicial⁵⁹⁸; no reconocer de las sentencias dictadas incumpliendo un acuerdo de elección de foro⁵⁹⁹; limitar el periodo de tiempo para que el tribunal ante el que primero se haya presentado la demanda se pronuncie sobre su competencia⁶⁰⁰; otorgar medidas cautelares hasta que se pronuncie el primer órgano judicial sobre su competencia⁶⁰¹; o establecer motivos tasados para invertir la norma general de litispendencia⁶⁰².

246. Finalmente, el legislador europeo ha optado por invertir la regla general de la litispendencia solo en aquellos supuestos en que el tribunal ante el que se presenta la primera demanda no es el designado por el acuerdo de elección de foro. En línea de principio, nos parece una buena solución⁶⁰³, pero creemos que es insuficiente para abordar la problemática de los “torpedos”, la cual no solo se da cuando se vulneran acuerdos de atribución de competencia⁶⁰⁴.

⁵⁹⁷ Comisión Europea: Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001... *cit.*, p. 6.

⁵⁹⁸ *Ídem.*

⁵⁹⁹ Briza, P.: “Choice-of-Court Agreements... *cit.*, p. 559.

⁶⁰⁰ Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 206. Ratković, T. y Zgrabljíćrotar, D.: “Choice-of-Court Agreements... *cit.*, p. 264. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 200.

⁶⁰¹ Simons, T.: “Cross-Border “Torpedo... *cit.*, p. 289.

⁶⁰² López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 200.

⁶⁰³ Si bien presenta dificultades cuando la existencia del acuerdo de elección de foro no sea clara. Véase, al respecto, Rosende Villar, C.: “Principales novedades del Reglamento n° 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil”, *Revista Aranzadi Unión Europea*, núm. 11, 2014, p. 14 y Garcimartín Alférez, F.J. y Sánchez Fernández, S.: “El nuevo Reglamento... *cit.*, p. 19.

⁶⁰⁴ En esta línea, Carrascosa González, J.: “Las novedades... *cit.*

Por ello, nos parecería una solución más adecuada el otorgar un margen de discrecionalidad a los jueces para que ellos mismos valoraran, caso por caso, si debe aplicarse la norma general sobre litispendencia o no⁶⁰⁵, efectuando dicha valoración el tribunal que primero entrara a conocer del asunto (y no el tribunal ante el que primero se presentara la demanda). De modo que, si ese órgano comprobara que el tribunal ante el que primero se ha presentado la demanda no tiene competencia, asumiera el conocimiento del asunto. Todo ello, además, debería basarse en el principio de confianza mutua que debe informar las actuaciones judiciales dentro del territorio de la Unión Europea.

7. Conclusiones al capítulo tercero

247. A nuestro modo de ver, el respeto de la autonomía de la voluntad de las partes, plasmada en un acuerdo de elección de foro, forma parte de la tutela judicial efectiva. De manera que esa previsibilidad que otorga el mismo se materialice en el momento en que surja el litigio. A mayor abundamiento, este es uno de los principios contenidos en el Reglamento Bruselas I *bis*⁶⁰⁶. En este sentido y, teniendo en cuenta que las competencias

⁶⁰⁵ En esta línea, Tichý, L.: “Protection against Abuse of Process in the Brussels I Review Proposal?”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, p. 190, quien propone que se introduzca la obligación de los tribunales de valorar la buena fe y el legítimo interés de protección jurídica de cada demanda.

⁶⁰⁶ Su considerando decimoquinto establece que: “*Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción*”.

judiciales exclusivas suponen un límite a la autonomía de la voluntad de las partes para acordar el foro competente, los litigantes pueden ver burlado su pacto si se erige la cuestión de la validez en una disputa sobre infracción de patentes. En efecto, como hemos visto, es muy frecuente que en los litigios relativos a infracciones de derechos de patente surjan cuestiones de validez.

En ese contexto, si las partes habían concluido un acuerdo de atribución de competencia en favor de un determinado órgano judicial, puede suceder que el mismo no se aplique. Pues, como hemos expuesto, el Reglamento Bruselas I *bis* es claro al determinar que la competencia exclusiva en materia de validez de derechos de patente se mantiene en los casos en los que la validez se plantee tanto por vía de acción como de excepción. Sin embargo, no aclara si el procedimiento principal, en el marco del cual se suscita la validez, se ha de suspender o si, por el contrario, es el órgano con competencia judicial exclusiva en materia de validez el que debe absorber la competencia para conocer de todo el procedimiento.

248. En esta tesitura, a nuestro parecer, el hecho de permitir que un órgano sin competencia exclusiva conociera de la cuestión de validez, con efectos *inter partes*, haría más atractivo el uso de acuerdos de elección de foro para los casos relativos a la infracción de derechos de patente.

249. No solo hay que tener en cuenta la inaplicabilidad sobrevenida de estos pactos privados, sino también la problemática de las acciones “torpedo”, que se pueden dar tanto en el marco de conflictos “puros” de infracción –sin que se suscite la cuestión de la validez–, como en el contexto de

litigios sobre infracción de derechos de patente ya iniciados en los que se erige la cuestión de la validez con el propósito de prolongar los procesos y ganar tiempo.

250. En definitiva, concluimos que la solución de permitir el conocimiento *inter partes* de la cuestión de la validez de los derechos de patente es la más acorde para fomentar la designación de los Estados miembros de la Unión Europea como foro de litigación de los litigios relativos a la infracción de derechos de patente.

Ello, sin perjuicio de que, como indicábamos en el capítulo primero, consideremos que el mantenimiento de la competencia judicial exclusiva sobre validez de derechos de patente carezca de justificación en la actualidad.

CAPÍTULO IV. LA INCIDENCIA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EXCLUSIVA SOBRE LA COMPETENCIA JUDICIAL GENERAL Y ESPECIAL EN MATERIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE

1. Introducción al capítulo cuarto

251. En este capítulo estudiaremos los foros de competencia judicial internacional general y especial, relacionándolos con las vicisitudes que plantean en los casos de infracción de los derechos de patente y teniendo en cuenta la incidencia de la competencia judicial internacional exclusiva del Estado de registro del derecho de patente presuntamente vulnerado. Siguiendo con el orden expositivo, en defecto de sometimiento expreso o tácito a los órganos jurisdiccionales de un determinado Estado, serán los foros de competencia general o especial los que se aplicarán, de forma alternativa, como regla general. Como veremos a lo largo de este capítulo, también en esta sede la incidencia de la competencia judicial internacional exclusiva del Estado de registro juega un papel relevante y limitador de su alcance.

Para su estudio, comenzaremos nuestra exposición analizando, primero, la interacción entre la competencia judicial internacional general y especial para, después, centrarnos en cada uno de estos foros por separado y relacionarlos con las conductas de infracción. Así, en relación con la competencia judicial general, los supuestos problemáticos que se erigen son los casos de pluralidad de demandados, la táctica del “torpedeo” iniciada en el foro del domicilio del demandado y la relación con la regulación contenida en el Acuerdo TUP. Respecto a los foros de competencia judicial especial, distinguiremos entre el relativo a la materia contractual y extracontractual, por

incidir, ambos, en las conductas de infracción de derechos de patente. Asimismo, estudiaremos los “torpedos” jurisdiccionales en esta sede y, finalmente, analizaremos las normas del Acuerdo TUP al respecto.

Con todo ello, pretendemos demostrar que la competencia judicial internacional exclusiva del Estado del registro incide negativamente en el funcionamiento de estos foros, mermando las posibilidades de su aplicación, en comparación con la incidencia de estos mismos foros en otras materias y provocando, en consecuencia, una limitación de la tutela procesal en esta sede.

2. Interacción entre la competencia judicial internacional general y especial

252. Los foros de competencia judicial general y especial se contienen en todos los textos jurídicos que aquí analizamos, a saber: el Convenio de Bruselas (arts. 2 y 5), el Convenio con El Salvador (arts. 2 y 4), el Convenio de Lugano (arts. 2 y 5) y el Reglamento Bruselas I *bis* (arts. 4 y 7). Asimismo, conviene aludir a la LOPJ, cuyo art. 22, apartados *ter*, *quáter* y *quinquies*⁶⁰⁷, también contiene estos foros⁶⁰⁸.

⁶⁰⁷ Conviene destacar que la modificación de la LOPJ operada por la Ley Orgánica 7/2015 no introduce ningún cambio respecto a la regulación anterior sobre la validez de los derechos de patente. En el Anteproyecto sí se introdujo un cambio en el sector de la propiedad intelectual, consistente en la inclusión de la validez de los derechos de autor como foro exclusivo de competencia judicial internacional; pero este extremo ha sido eliminado en la versión final de la Ley Orgánica 7/2015. Al respecto, véase De Miguel Asensio, P.: “Comentario crítico de las reglas de competencia judicial internacional en el orden civil del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 4 de abril”, publicado en el blog *Pedro de Miguel Asensio*, el día 5 de abril de 2014: <http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/2014/04/comentario-critico-de-las-reglas-de.html> (última visita el día 15 de septiembre de 2015). *Vid.* el punto III de dicho comentario.

Hay que advertir, no obstante, que, por lo que respecta al foro de competencia general –esto es, al Estado en el que el demandado se halla domiciliado⁶⁰⁹–, tan solo tendremos en cuenta la regulación contenida en el Reglamento Bruselas I *bis*. Pues dada la *vis attractiva* con la que se configura este foro en el Reglamento Bruselas I *bis*, cuando el domicilio del demandado se halle en España, los juzgados y tribunales españoles se atribuirán competencia sobre la base de este instrumento, ignorando el resto. Por tanto, en este ámbito, la aplicación del resto de textos jurídicos es, en la actualidad, inexistente⁶¹⁰.

Dadas las semejanzas entre los instrumentos legales enumerados, centraremos nuestra atención en el más novedoso y central del sistema –esto es, el Reglamento Bruselas I *bis*–. Y ello, advirtiendo, no obstante, las particularidades que, en relación con algunos extremos, puedan presentar el resto de acuerdos internacionales arriba enumerados en comparación con el Reglamento Bruselas I *bis*. Todo esto sin perjuicio de hacer alusión, en las oportunas ocasiones, al sistema Bruselas.

⁶⁰⁸ Para ahondar en ellos, respecto a la versión de la LOPJ de 1985, *vid.* Iglesias Buhigues, J.L. y Desantes Real, M.: “Extensión y límites de la jurisdicción española. Influencia del Convenio de Bruselas de 1968 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985”, en Arenal, C. (coord.): *Las relaciones de vecindad*, Servicio editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 1987, pp. 460-462.

⁶⁰⁹ En esta obra, la alusión al foro de competencia “general” se refiere al domicilio del demandado, siguiendo al sector doctrinal que entiende que esta es la mejor aproximación. *Vid.* Twitchell, M.: “The Myth of General Jurisdiction”, *Harvard Law Review*, vol. 101, 1988, p. 667.

⁶¹⁰ El TJUE estableció, si bien en relación con el art. 2 del Convenio de Bruselas, que este precepto tiene carácter imperativo. *Vid.* STJUE (Gran Sala) de 1 de marzo de 2005, *Owusu*, asunto C-281/02, párr. 20, 37 y 45. Sobre este punto véase De Vareilles-Sommières, P.: “The Mandatory Nature of Article 2 of the Brussels Convention and Derogation from the Rule It Lays Down”, en De Vareilles-Sommières (ed.): *Forum Shopping in the European Judicial Area*, Hart Publishing, Oxford, 2007, p. 106, quien propone que la naturaleza imperativa del criterio del domicilio del demandado debería someterse a una aproximación dualista y aplicarse como tal solo en las relaciones intra-Unión Europea.

253. Los foros de competencia general y especial actúan de forma alternativa. Esto es, que la potestad de activarlos recae en el demandante, a su elección⁶¹¹, siempre y cuando la materia no sea una de las reservadas a las competencias exclusivas y no se haya hecho uso de la autonomía de la voluntad. El domicilio del demandado es un rasgo común a ambos tipos de foros. Pues el domicilio de este en el territorio de la Unión Europea/Estado contratante es un requisito para que las competencias especiales se puedan activar.

La razón de la alternatividad configurada entre ambos foros radica en el criterio de la previsibilidad: el demandado debe poder prever, con cierto grado de certeza, los Estados cuyos órganos jurisdiccionales tendrán competencia para juzgar las pretensiones contra él erigidas⁶¹². Además, la relación entre ambos foros no es solo de alternatividad, sino de complemento también. En efecto, en caso de que no sea posible determinar el concreto órgano jurisdiccional con competencia especial, se habrá de acudir al foro del domicilio del demandado, como así lo ha establecido, en varias ocasiones, el TJUE⁶¹³.

⁶¹¹ Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.: *Derecho internacional... op. cit.*, p. 122. Mayer, P. y Heuzé, V.: *Droit international... op. cit.*, p. 248. Bureau, D. y Muir Watt, H.: *Droit international... op. cit.*, p. 156. Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 56. Gothot, P. y Holleaux, D.: *La convention de Bruxelles... op. cit.*, p. 19. Campuzano Díaz, B. y Cano Bazaga, E.: “El régimen comunitario... *cit.*”, p. 44.

⁶¹² STJUE de 17 de junio de 1992, *Handte*, asunto C-26/91, párr. 18. STJUE de 19 de febrero de 2002, *Besix*, asunto C-256/00, párr. 26.

⁶¹³ STJUE (Sala Sexta) de 15 de febrero de 1989, *Six Constructions/Humbert*, asunto 32/88, párr. 22. STJUE de 19 de febrero de 2002, *Besix*, asunto C-256/00, párr. 55.

254. En esta línea, la competencia general se configura como el principio general y las competencias especiales, como sus excepciones⁶¹⁴. Este extremo ha recibido críticas, en el sentido de que las competencias especiales no deberían considerarse excepciones, sino que tendrían que ser configuradas al mismo nivel que la competencia general, e incluso yendo más allá y pudiéndose aplicar –estas competencias especiales– a demandados domiciliados en terceros países⁶¹⁵.

255. En los apartados subsiguientes analizaremos pormenorizadamente ambos tipos de foros (general y especial), poniendo especial atención en su aplicación a los casos de infracción de derechos de patente. De modo que, las aseveraciones aquí realizadas, serán tomadas en cuenta en dicho análisis.

3. Foro general del domicilio del demandado e infracción de los derechos de patente

256. Centrándonos ahora en el análisis del foro de competencia general del domicilio del demandado y su incidencia en las acciones por infracción de derechos de patente, nuestro examen comenzará dedicando unas líneas a las cuestiones generales de su marco legal. Así, posteriormente, abordaremos las cuestiones problemáticas que este foro genera en relación a las disputas relativas a la infracción de los derechos de patente. De modo que

⁶¹⁴ STJUE (Sala Quinta) de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis/Schröder*, asunto 189/87, párr. 8. STJUE (Sala Sexta) de 15 de febrero de 1989, *Six Constructions/Humbert*, asunto 32/88, párr. 18. STJUE de 17 de junio de 1992, *Handte*, asunto C-26/91, párr. 14.

⁶¹⁵ Hess, B.: “The Proposed Recast of the Brussels I Regulation: Rules on Jurisdiction”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 107-108.

estudiaremos las situaciones con pluralidad de demandados, la táctica del “torpedeo” y el tratamiento del foro del domicilio del demandado en el sistema de competencia judicial del TUP. Todo ello con el objeto de analizar el impacto del foro de competencia exclusiva en esta sede.

3.1. Cuestiones generales

257. El foro de competencia general se determina por referencia al Estado donde el demandado se encuentra domiciliado. Este foro de competencia se encuentra regulado en todos los instrumentos legales que aquí analizamos y, además, en similares términos. Así, este foro se contiene en los arts. 4, 5 y 6 del Reglamento Bruselas I *bis*; los arts. 2, 3 y 4 del Convenio de Lugano; los arts. 2, 3 y 4 del Convenio de Bruselas; el art. 2 del Tratado con El Salvador; y el art. 22.ter de la LOPJ. La justificación de su nomenclatura, como norma de competencia general, tiene su base en que la competencia judicial internacional se atribuye con independencia de cuál sea el objeto del proceso, el tipo de demanda o la localización de los hechos o derechos en disputa, entre otros factores⁶¹⁶.

Estos preceptos no solo se ocupan del demandado domiciliado en el territorio de los Estados contratantes (o de los Estados de la Unión, en el caso del Reglamento), sino también de la situación de los demandados domiciliados en Estados terceros (excepto la regulación contenida en el Tratado con El Salvador, que no la contempla). Respecto a estos, se aplicarán las normas de

⁶¹⁶ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 121.

origen interno para la determinación de la competencia judicial internacional⁶¹⁷.

Además, en el caso del Reglamento Bruselas I *bis*, los preceptos enumerados han de ser completados –respecto a la competencia sobre demandados domiciliados en terceros Estados, y cuando se trate de un litigio relativo a derechos de patente cubierto por el ámbito de aplicación material del Acuerdo TUP–, por lo dispuesto por el art. 71.ter, apartados 2 y 3, introducidos en dicho texto por el Reglamento núm. 542/2014. Detallaremos los problemas que suscita esta norma cuando tratemos las relaciones con el Acuerdo TUP⁶¹⁸.

258. Continuando con las generalidades y, tomando como referencia el Reglamento Bruselas I *bis*, cabe indicar que el foro de competencia general se trata de una norma que solo determina la competencia judicial internacional. De modo que, para determinar la competencia territorial interna, hay que estar al Derecho de origen interno de cada Estado⁶¹⁹. Como es lógico, la aplicación de esta norma exige la concurrencia de un elemento de extranjería en el supuesto de hecho a enjuiciar⁶²⁰.

⁶¹⁷ En el caso español, en la propia LOPJ, en su art. 22. *quinquies*, se regulan supuestos en los que los tribunales españoles se declararán competentes pese a que el demandado esté domiciliado en otro Estado, y ello aun fuera de los supuestos de competencias exclusivas y de sumisión tácita. Así, por ejemplo, el requisito del domicilio en territorio español no se exige en relación con las disputas en materia contractual y extracontractual.

⁶¹⁸ Véase el apartado 3.4 de este capítulo.

⁶¹⁹ Informe Jenard, p. 139. Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 53. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 122. Gothot, P. y Holleaux, D.: *La convention de Bruxelles... op. cit.*, p. 19. Vlas, P.: “Article 2”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, p. 78.

⁶²⁰ STJUE (Gran Sala) de 1 de marzo de 2005, *Owusu*, asunto C-281/02, párrs. 26 y 35.

Este foro de competencia se contempla, a su vez, en la mayoría de ordenamientos nacionales. La razón de su inclusión recae en la dificultad añadida que supone la defensa ante los tribunales de un Estado distinto de aquel donde se habita⁶²¹. Otros motivos que se han aducido giran en torno a su naturaleza jurídico-pública. Es decir, el Estado más legitimado para ejercer su poder jurisdiccional sobre una persona es el del demandado, ya que quien se beneficia de los servicios del Estado en el que está domiciliado, debe quedar sometido a su poder jurisdiccional. También se han señalado, a este respecto, la equidad y economía procesales⁶²².

259. En otro orden de ideas, este foro ha de ser completado necesariamente y como es lógico, por las disposiciones sobre la determinación del domicilio de las personas físicas y jurídicas, contenidas en los arts. 62 y 63 del Reglamento Bruselas I *bis*, respectivamente. El momento en que se determinará dicho domicilio será el de presentación de la demanda⁶²³. Se prevén métodos distintos para determinar el domicilio de unas y otras.

a) Así, el domicilio de las personas físicas se establece en función de un criterio conflictual, mientras que el de las personas jurídicas se concreta por referencia a una norma material. El propio Reglamento, en su considerando decimoquinto, establece que la determinación del domicilio de las personas

⁶²¹ STJUE de 17 de junio de 1992, *Handte*, asunto C-26/91, párr. 14. Informe Jenard, p. 139.

⁶²² Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 122-123.

⁶²³ Bernardo San José, A. y Sánchez López, B.: “Fuero general de competencia internacional: el domicilio del demandado (artículos 2, 3 y 4 RB)”, en De La Oliva Santos, A. (dir.) y Gascón Inchausti, F. (coord.): *Derecho Procesal Civil Europeo*, volumen I, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, p. 91. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 126 y 128.

jurídicas de manera autónoma tiene por objeto “[...] *incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción*”.

Respecto al domicilio de las personas físicas, el art. 62 establece que el órgano jurisdiccional deberá determinarlo conforme a su ley interna (*lex fori*). De modo que, si conforme a esa ley, la persona resulta domiciliada en ese Estado, el mismo asumirá la competencia. En caso contrario, el numeral segundo del mencionado precepto indica que el órgano jurisdiccional deberá indagar si la persona se halla domiciliada en otro Estado miembro, aplicando la ley de este último.

La doctrina ha venido criticando la disparidad de criterios para determinar el domicilio de las personas físicas, contenidos en las legislaciones internas, señalándose que ello contraría la interpretación autónoma y uniforme del sistema Bruselas I⁶²⁴. Así se ha señalado la necesidad de establecer dicho domicilio por referencia a un concepto armonizado y objetivo, como la residencia habitual por un periodo de tiempo determinado⁶²⁵.

b) En cuanto a las personas jurídicas, la solución que se dispensa no es conflictual (como en el caso de las personas físicas), sino material. En efecto, el art. 63 del Reglamento Bruselas I *bis* indica que el domicilio de una persona

⁶²⁴ Hess, B.: “The Proposed Recast... *cit.*”, p. 93. Luzzatto, R.: “On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 111-112.

⁶²⁵ Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 52. Hess, B.: “The Proposed Recast... *cit.*”, p. 93.

Además, en este sentido, la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, sobre la aplicación y revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO C núm. 308 de 20 de octubre de 2011), en su párr. 19 aboga por una definición europea autónoma de domicilio de las personas físicas.

jurídica vendrá determinado por el lugar donde radique su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal. Pese a esta solución material, dadas las distintas opciones posibles, también se pueden producir problemas en la práctica⁶²⁶ (como ocurre con la determinación del domicilio de las personas físicas).

En efecto, dicha disparidad de soluciones puede dar lugar a los denominados conflictos positivos y negativos. De un lado, los conflictos positivos se producen cuando el domicilio puede establecerse en varios Estados. En este supuesto, en caso de que varios Estados miembros se declararan competentes en relación con un mismo asunto, serían de aplicación las normas sobre litispendencia⁶²⁷.

De otro lado, pueden darse los conflictos negativos, que implican que el domicilio no se puede establecer en ningún Estado miembro⁶²⁸ (ni ningún Estado parte del Convenio de Lugano ni El Salvador). En este caso, pues, nos hallaríamos ante un demandado domiciliado en un tercer Estado (o asimilable a este supuesto), debiéndose aplicar las normas de origen interno de los Estados (a las que remite el art. 6 del Reglamento Bruselas I *bis* y, en su defecto y en materias cubiertas por el Acuerdo TUP, se estará a lo dispuesto por el art. 71.ter.2 y 3, en cuyo contenido ahondaremos más adelante⁶²⁹).

⁶²⁶ Gothot, P. y Holleaux, D.: *La convention de Bruxelles... op. cit.*, p. 26.

⁶²⁷ Bernardo San José, A. y Sánchez López, B.: "Fuero general... *cit.*", p. 89.

⁶²⁸ *Ídem.*

⁶²⁹ Véase el apartado 3.4 de este mismo capítulo.

260. Para finalizar con las cuestiones generales de este foro de competencia, conviene aludir a los llamados “pactos de domicilio”. Esta práctica consiste en que en las partes pacten un lugar de domicilio distinto a aquel donde realmente están domiciliadas. Estos acuerdos se admiten. No obstante, la doctrina ha señalado que su tratamiento, respecto a cuestiones de competencia judicial, debería ser el de una cláusula de sumisión. De manera que se verifique que los mismos cumplen con los requisitos establecidos por el art. 25 del Reglamento Bruselas I *bis* para su validez⁶³⁰.

3.2. Pluralidad de demandados

261. El art. 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* permite, en el supuesto de que sean varios los demandados, que las demandas se sustancien ante un mismo órgano jurisdiccional. El cual, será el del domicilio de cualquiera de los demandados, siempre que las demandas estén tan relacionadas entre sí que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo. Y ello, a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente.

262. La aplicación de este art. 8.1 exige que todos los demandados involucrados estén domiciliados en Estados miembros de la Unión. De modo que no cabría el uso de este precepto en caso de que uno de ellos tuviere su domicilio en un Estado tercero⁶³¹. Además, respecto a la exigencia de que se acuda al órgano jurisdiccional del domicilio de uno de los demandados, la

⁶³⁰ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 124. Bernardo San José, A. y Sánchez López, B.: “Fuero general... *cit.*”, p. 91.

⁶³¹ STJUE (Sala Tercera) de 27 de octubre de 1998, *Réunion Européenne y otros*, asunto C-51/97, párr. 46.

doctrina ha entendido que no basta con plantear la acción ante un órgano radicado en el mismo Estado en que el demandado tiene su domicilio, sino que ese órgano ha de ser, también, competente territorialmente. De manera que el mismo reúna la competencia judicial internacional y la competencia territorial interna sobre ese demandado⁶³².

Otro requisito que se infiere de la redacción del precepto consiste en que las acciones planteadas contra los distintos demandados estén tan estrechamente vinculadas entre sí que su conocimiento conjunto resulte oportuno para evitar resoluciones “contradictorias”. Llama la atención que la anterior versión del Reglamento Bruselas I utilizara la expresión “inconciliables” en vez de “contradictorias” en su art. 6.1. Pese a la envergadura del cambio (puede haber resoluciones contradictorias, pero aun así, conciliables), parece ser que más que obedecer a razones materiales, se debe a una deficiente traducción, ya que las versiones inglesa y francesa del Reglamento Bruselas I *bis* utilizan “*irreconcilable judgments*” y “*solutions [...] inconciliables*”, respectivamente.

263. Sentadas estas líneas generales sobre los requisitos de aplicación del art. 8.1, conviene ahora analizar la jurisprudencia del TJUE sobre el uso de este precepto en acciones relativas a la infracción de los derechos de patente. En efecto, el TJUE se pronunció al respecto en el asunto *Roche Nederland y otros* de 2006⁶³³.

⁶³² Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 70. Gaudemet-Tallon, H.: *Compétence et exécution... op. cit.*, p. 320. Heredia Cervantes, I.: *Proceso internacional y pluralidad de partes*, Comares, Granada, 2002, pp. 172-173.

⁶³³ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03.

Los hechos que dieron lugar a la cuestión prejudicial consistieron en la presunta vulneración, por parte de Roche Nederland BV (sociedad establecida en Países Bajos) y ocho sociedades del grupo Roche, de los derechos que ostentaban sobre una patente europea los Sres. Primus y Goldenberg. Interpuesto el recurso de casación, el *Hoge Raad* neerlandés suspendió el procedimiento y planteó al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales, relativas a la posibilidad de aplicar el art. 6.1 del Convenio de Bruselas en el marco de acciones de violación de patente europea por sociedades pertenecientes al mismo grupo (todas ellas establecidas en diferentes Estados contratantes) y que hubieran actuado de manera similar, con arreglo a un plan de actuación conjunta elaborado por una sola de ellas.

264. El TJUE resolvió en sentido negativo, esto es, declarando la inaplicabilidad del art. 6.1 del Convenio de Bruselas (actual art. 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*). Los argumentos esgrimidos fueron los siguientes, a saber:

a) Las acciones de violación de patente europea cometidas en diferentes Estados contratantes no dan lugar a resoluciones inconciliables en el sentido de contradictorias⁶³⁴. Al respecto, el TJUE recordó la opinión del Abogado General en el propio caso *Roche*, en el sentido de que para que exista contradicción no basta con una mera divergencia en la solución del litigio, sino que esta se produzca en una misma situación de hecho y de Derecho⁶³⁵. En esta línea, según el TJUE, el hecho de que los demandados sean distintos y los actos de violación se hayan cometido en Estados diferentes, permite concluir que los

⁶³⁴ *Ibid.*, párr. 25.

⁶³⁵ *Ibid.*, párr. 26.

hechos no sean los mismos⁶³⁶. Y, añadió que las patentes europeas se rigen por la normativa nacional de cada Estado para el que se han concedido, pese a que el Convenio de Múnich provea normas comunes para su concesión. Así, con base en ello, el TJUE afirmó que tampoco se da la misma situación de Derecho⁶³⁷.

La doctrina ha sido crítica con estas afirmaciones. En cuanto a la identidad del supuesto de hecho de las acciones por infracción planteadas, se ha señalado que lo que hay que analizar es la interdependencia de los actos cometidos. Es decir, verificar si forman parte de una cadena de transacciones sucesivas y coordinadas entre los varios sujetos implicados. En tal caso, debería considerarse que el supuesto de hecho es el mismo⁶³⁸. También se ha propuesto que se tenga en cuenta la conciencia de su implicación que puedan tener los codemandados, pues esta medida garantizaría la previsibilidad, ya que sabiendo junto a quien van a ser demandados, pueden prever el órgano con competencia judicial internacional⁶³⁹. Este último extremo, no obstante, nos suscita dudas en relación con su subjetividad y la dificultad de su prueba. La previsibilidad nos parece que queda mejor justificada con el argumento de que

⁶³⁶ *Ibid.*, párr. 27. También se puede inferir esta idea de la STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10, párr. 30, donde el TJUE admite la aplicabilidad del foro de la pluralidad de demandados para adoptar una medida cautelar solicitando una prohibición provisional de violación transfronteriza cometida por demandados domiciliados en diferentes Estados miembros de la Unión respecto a una misma parte nacional de una patente europea.

⁶³⁷ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03, párrs. 29-31.

⁶³⁸ Bodson, E.: “Le brevet européen... *cit.*”, p. 466. Stauder, D. y Heath, C.: “European Issues... *cit.*”, p. 76.

⁶³⁹ Heredia Cervantes, I.: “Infracción de patentes y pluralidad de demandados en el ámbito comunitario”, *Diario La Ley*, núm. 6703, 2007, párrs. 12 y 13.

si los demandados han actuado conjuntamente, parece razonablemente previsible que sean demandados simultáneamente⁶⁴⁰.

Respecto al régimen nacional de las patentes europeas, se ha llamado la atención sobre el Convenio de Múnich. El cual, precisamente, impone a los Estados contratantes, la obligación de armonizar sus legislaciones nacionales relativas al Derecho sustantivo de patentes. Por tanto, aunque los derechos de patente se rijan por normas nacionales, la protección y el alcance de sus facultades deben tener el mismo contenido⁶⁴¹. No se requiere que las acciones sean idénticas, sino que estén estrechamente vinculadas, y las patentes europeas derivan de un mismo expediente, protegen un mismo producto/procedimiento, protegen contra los mismos actos, entre otros extremos⁶⁴². En esta línea, se ha añadido que, si bien el art. 69 del Convenio de Múnich solo abarca el contenido y no el ámbito de aplicación del derecho de patente, la evaluación legal de ese contenido está tan vinculada con la conducta de infracción que necesita ser interpretada uniformemente en todos los Estados contratantes⁶⁴³.

Por nuestra parte, pensamos que, en relación al supuesto de hecho, existe identidad entre los elementos fácticos que motivan las acciones de violación. Por una parte, los demandados están vinculados entre sí,

⁶⁴⁰ En esta línea, Álvarez González, S. y Requejo Isidro, M.: "Litigación internacional... *cit.*, p. 672.

⁶⁴¹ Stauder, D. y Heath, C.: "European Issues... *cit.*, p. 75. Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 196. De Miguel Asensio, P.A.: "Cross-Border Adjudication... *cit.*, p. 129. González Beilfuss, C.: "Nulidad e infracción de patentes en Europa... *cit.*, p. 280. González Beilfuss, C.: "Is There Any Web... *cit.*, p. 84. De Miguel Asensio, P.A.: "La protección... *cit.*, pp. 395-396. Norrgård, M.: "A Spider Without a Web?... *cit.*, p. 219.

⁶⁴² Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 93.

⁶⁴³ Kur, A.: "A Farewell to Cross-Border Injunctions... *cit.*, p. 850.

precisamente por formar parte del mismo grupo de sociedades y actuar bajo la dirección de una de ellas. Por otra parte y, consecuencia de esa actuación conjunta, se puede afirmar que los actos que han propiciado la presunta vulneración de los derechos de patente han consistido en la misma conducta o, como mínimo, en conductas complementarias que formaban parte de un plan. Por ello, consideramos que es claro que la situación de hecho es la misma. Además, respecto a la identidad de los elementos jurídicos, nos adherimos a las críticas que la mayor parte de la doctrina ha esgrimido (y que acabamos de reflejar). En efecto, las normas que protegen las patentes europeas “clásicas” son de origen nacional, pero, sin embargo, se fundamentan en el instrumento creador de este tipo de patentes: el Convenio de Múnich.

b) Otro argumento que utilizó el TJUE para no aplicar el art. 6.1 del Convenio de Bruselas (actual art. 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*) fue el del favorecimiento de la práctica del *forum shopping*, por la ampliación de los foros de competencia ofrecidos al demandante⁶⁴⁴.

También yerra aquí el TJUE, en nuestra opinión. Precisamente con la adopción de esta postura se fomenta el *forum shopping* por parte del demandante. Así, este estudiará ante qué tribunal demandar, aunque solo sea a uno de los demandados y con efectos dentro del Estado al que pertenezca. El demandante valorará el impacto sobre los activos del presunto infractor, la rapidez en la obtención de la decisión, la influencia de esa decisión en otros tribunales que, eventualmente, puedan conocer de los efectos de la infracción

⁶⁴⁴ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03, párrs. 36-38.

en su territorio⁶⁴⁵. Este último extremo es el más importante: el demandante puede utilizar su resolución estimatoria para presionar a otros demandados y llegar a un acuerdo. O, también, como elemento persuasivo en caso de plantear la acción por infracción ante otro órgano jurisdiccional.

Para evitar que este foro de competencia se convirtiera en una herramienta más de *forum shopping*, los órganos judiciales neerlandeses idearon la teoría de la “araña en la red”. La misma consiste en que en los casos donde están implicadas varias empresas pertenecientes al mismo grupo, habiendo actuado conjuntamente conforme a un plan ideado por la empresa matriz, se podrá presentar una acción conjunta contra ellas, siempre y cuando se demande en el lugar donde la sociedad matriz esté establecida⁶⁴⁶. Así, se reducía a un foro la posibilidad de actuar simultáneamente contra todos los demandados y se cumplía, además, con las exigencias de la previsibilidad. Sin

⁶⁴⁵ Warner, S. y Middlemiss, S.: “Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Cross-border Relief in Europe?”, *European Intellectual Property Review*, 2006, p. 585. Wilderspin, M.: “La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, GAT c. LUK et C-539/03 Roche Nederland c. Primus et Goldberg”, *Revue critique de droit international privé*, 2006, p. 786. Norrgård, M.: “A Spider Without a Web?... *cit.*, p. 222.

⁶⁴⁶ Esta doctrina se consolidó en la Sentencia del Tribunal de Apelación de La Haya de 23 de abril de 1998, *Expandable Grafts, Ethicon et Cordis c/ Boston Scientific*, comentada por P. Véron en el Blog Véron & Associés: http://www.veron.com/publications/Publications/L_araignee_au_centre_de_la_toile_RDPI_95.htm (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

Vid., a favor, Stauder, D. y Heath, C.: “European Issues... *cit.*, p. 74. Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 620. González Beilfuss, C.: “Nulidad e infracción de patentes en Europa... *cit.*, p. 280. Szychowska, K.: “Quelques observations sous les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03 GAT et C-539/03 Roche”, *Revue de Droit International Privé*, núm. 4, 2006, p. 77. Wilderspin, M.: “La compétence juridictionnelle... *cit.*, p. 792. En contra, Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 101, quien la critica por entender que supone una carga excesiva para el demandado el hecho de tener que identificar el centro de gestión de la sociedad matriz (o responsable del plan conjunto). Esta autora propone que la conexión entre la pretensión y el Estado del foro sea abstracta.

embargo, el TJUE dejó escapar la oportunidad del asunto *Roche* para incluir esta doctrina como límite al abuso del recurso del art. 6.1 del Convenio de Bruselas (actual art. 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*) y prefirió *cuasi*-anular este precepto en relación con las pretensiones sobre infracción de derechos de patente, sin apenas argumentar su posición⁶⁴⁷.

c) La extensión del procedimiento y los costes adicionales que supondría la comprobación de la existencia de una misma situación fáctica y de un nexo suficiente entre las acciones⁶⁴⁸. Algunos autores han manifestado que, el hecho de que el juez examine el fondo en orden a establecer su competencia judicial internacional, ya se produce en el ámbito de otros foros, como el especial para la materia contractual⁶⁴⁹. Para paliar el efecto de la extensión del proceso, se ha propuesto que el juez constate, simplemente, un principio de prueba sobre la relación entre los demandados⁶⁵⁰.

Olvida aquí, el TJUE, que precisamente la economía procesal es una de las ventajas de dirigirse, ante un mismo foro, contra todos los demandados⁶⁵¹. Ante la opción entre 1) un único proceso contra todos los demandados (aunque con mayores costes económicos y temporales que los procedimientos habituales) y 2) varios procesos judiciales en varios Estados miembros contra cada uno de los demandados, la preferencia es –lógicamente– la unidad.

⁶⁴⁷ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03, párr. 34.

⁶⁴⁸ *Ibid.*, párr. 39.

⁶⁴⁹ Heredia Cervantes, I.: “Infracción de patentes... *cit.*”, párrs. 12-13. Álvarez González, S. y Requejo Isidro, M.: “Litigación internacional... *cit.*”, p. 672. González Beilfuss, C.: “Is There Any Web... *cit.*”, p. 86.

⁶⁵⁰ Heredia Cervantes, I.: “Infracción de patentes... *cit.*”, párrs. 12-13.

⁶⁵¹ En este sentido, Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, pp. 195-196. Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 611.

d) Prosigue el TJUE aludiendo a la competencia judicial exclusiva sobre la validez de los derechos de patente. Así, al plantearse, con carácter incidental, la cuestión de la validez, la concentración de las acciones no podría evitar su fragmentación, puesto que las acciones de validez corresponden a los órganos judiciales del Estado de registro (en virtud de la interpretación efectuada al respecto por el TJUE en el asunto *GAT*)⁶⁵².

Al respecto se ha señalado que no es cierto que siempre se erija la cuestión de la validez en los procesos sobre infracción de patentes⁶⁵³. También se ha indicado que el caso *GAT* actuará como disuasorio del planteamiento de este tipo de acciones, ya que suspender el proceso y acudir ante un nuevo foro incrementa los costes del proceso⁶⁵⁴.

A nuestro modo de ver, el TJUE podría haber reconsiderado la doctrina del asunto *GAT* y haber hecho, al menos, una excepción para los casos con pluralidad de demandantes. De modo que la cuestión de la validez, erigida incidentalmente, pudiese dirimirse con efecto *inter partes* por el órgano sin competencia exclusiva. Y ello, en aras de una eficiente administración de justicia en el territorio de la Unión. Por tanto, el asunto *Roche Nederland y otros* supuso otra oportunidad perdida para comenzar a dar un tratamiento más flexible a la cuestión de la validez.

⁶⁵² STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03, párr. 40.

⁶⁵³ Álvarez González, S. y Requejo Isidro, M.: “Litigación internacional... *cit.*, p. 673. González Beilfuss, C.: “Nulidad e infracción de patentes en Europa... *cit.*, p. 281.

⁶⁵⁴ González Beilfuss, C.: “Is There Any Web... *cit.*, p. 86.

265. Posteriormente, no obstante, el TJUE se pronunció al respecto de la aplicabilidad del art. 6.1 del Reglamento Bruselas I, en lo referente al requisito de que la situación de Derecho que se plantee entre las demandas sea la misma. En sendos pronunciamientos –que, si bien, no eran relativos a derechos de patente–, el TJUE resolvió en sentido contrario a lo que dispuso en la sentencia *Roche Nederland y otros*, indicando que, para que se aplique el foro de la pluralidad de demandados, no es necesario que los fundamentos jurídicos de las distintas demandas que se pretendan acumular sean los mismos⁶⁵⁵ y que, en los casos en los que se vean involucradas normativas nacionales esencialmente idénticas, la aplicación de dicho precepto es perfectamente posible⁶⁵⁶.

Por tanto, se podría apreciar que, de la jurisprudencia derivada de estos casos, se dejaba la puerta abierta a la aplicación del foro de la pluralidad de demandados a los casos en los que se vieran involucrados derechos de patente nacionales derivados de una misma patente europea, pues, pese a que la regulación de cada uno fuese local, la misma trae causa del mismo instrumento internacional: el Convenio de Múnich. De modo que esa normativa nacional, que regula los derechos de patente, podría considerarse como esencialmente idéntica.

266. Sin embargo, más tarde, el TJUE, en el asunto *Solvay c. Honeywell*, relativo a derechos de patente, confirmó indirectamente la Sentencia *Roche Nederland y otros*. En la misma, el TJUE afirmó que dado

⁶⁵⁵ STJUE (Sala Tercera) de 11 de octubre de 2007, *Freeport*, asunto C-98/06, párrs. 38 y 47.

⁶⁵⁶ STJUE (Sala Tercera) de 1 de diciembre de 2011, *Painer*, asunto C- 145/10, párr. 82.

que los distintos demandados habían vulnerado la misma parte nacional de una patente europea, era apropiado aplicar el foro de la pluralidad de demandados⁶⁵⁷. De modo que, *a sensu contrario*, se infiere que si la situación hubiese sido la opuesta, en el sentido de que hubiesen sido distintas patentes nacionales las vulneradas, el art. 6.1 del Reglamento Bruselas I no se hubiese aplicado.

267. La valoración global que merecen la regulación legal y la jurisprudencia actuales, respecto al foro de la pluralidad de demandados en los casos de infracción de patentes, es negativa. Así, prácticamente se ha bloqueado la utilización de este mecanismo procesal cuando se trate de dirimir una presunta infracción, por varios sujetos, contra una misma patente europea validada en varios Estados miembros⁶⁵⁸. Se aboca, pues, al demandante, a asumir el coste económico y temporal que supone tener que litigar en cada uno de los Estados contra cada uno de los demandados por los actos cometidos en cada país. Como ha indicado la doctrina, el TJUE ha ampliado, *de facto*, el alcance del foro de competencia exclusiva de los órganos judiciales del Estado

⁶⁵⁷ STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10, párr. 30.

⁶⁵⁸ Forner Delaygua, J.J.: “The Impact of the Enforcement Directive on the Brussels I regime”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 281-282, señala que se produce, así, una asimetría respecto a la posibilidad de que varios presuntos infractores puedan dirigir una acción declarativa de no infracción contra un solo titular de varias patentes, utilizando el foro del domicilio del demandado. Al respecto, no obstante, entendemos que el TJUE, si fuera coherente con su decisión en el caso *Roche*, también habría de oponerse a la acumulación de acciones en ese supuesto, ya que las distintas patentes nacionales derivadas de una patente europea se deberían tratar separadamente en procesos distintos (por entenderlas independientes), aunque el demandado (y titular de las varias patentes nacionales derivadas de una patente europea) fuese una única persona. Un supuesto en que sí que cabría hacer uso del art. 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* sería el caso de que un presunto infractor interpusiera una acción declarativa de no infracción contra varios titulares de una patente (*vid.* apartado 3.3 del presente capítulo).

de registro de la patente. Primero, con el asunto *GAT*, determinó que la cuestión de la validez de las patentes, ya se erija por vía de acción o de excepción, correspondía a estos órganos. Y posteriormente, el asunto *Roche*, con su solución, da lugar a que los procedimientos no se puedan agrupar, de modo que fragmenta la patente europea en tantos Estados como esta esté validada. Así pues, el demandante verá como foro más atractivo el del Estado de registro⁶⁵⁹.

Por tanto, consideramos que con ello, nuestra tesis cobra fuerza. Aparte de la falta de justificación del mantenimiento del foro de competencia judicial exclusiva, consideramos que una solución intermedia alteraría completamente el escenario creado. En efecto, si se permitiera al órgano concededor de la infracción, conocer de la validez de la patente con efecto *inter partes*, se ayudaría a flexibilizar el sistema procesal en gran medida.

Con todo ello, vemos, una vez más, la gran influencia del foro de competencia judicial exclusiva sobre la validez de los derechos de patente. Se trata de un foro que, dada su configuración, extiende su ámbito de aplicación, de hecho, a las controversias relativas a la infracción de los derechos de patente.

268. Una vez vista la regulación legal y la jurisprudencia al respecto, nos parece útil recoger también la solución prevista, al respecto, por los textos de *Soft Law* que venimos analizando: los Principios ALI, los Principios CLIP, la Propuesta japonesa sobre transparencia y la Propuesta coreano-japonesa.

⁶⁵⁹ En este sentido, Heredia Cervantes, I.: “Infracción de patentes... *cit.*”, párrs. 16 y 17.

1) En primer lugar, la sección 206 de los Principios ALI establece la posibilidad de acumular acciones contra todos los demandados ante los órganos jurisdiccionales del domicilio de uno de ellos, siempre y cuando las acciones estén tan relacionadas entre sí que sea conveniente agruparlas para evitar el riesgo de resoluciones inconciliables. Se consideran como resoluciones inconciliables aquellas que impongan obligaciones redundantes, supongan un conflicto entre las soluciones previstas por las decisiones, o impliquen una imposibilidad de cumplimiento para una de las partes (por imponerle obligaciones contrapuestas).

Además se exige que haya una conexión sustancial, directa y previsible entre el derecho de propiedad intelectual infringido y cada uno de los demandados no domiciliados, y que no haya otro foro más estrechamente conectado con la disputa (de entre los Estados de domicilio de los codemandados no residentes). Esta regulación es alternativa a la propuesta por la doctrina de la “araña en la red”, que está enfocada a grupos de sociedades. La solución aquí propuesta implica comprobar más elementos para que pueda aplicarse este foro, pero por otra parte, permite también su uso respecto a demandados no unidos por relaciones societarias.

2) En segundo lugar, los Principios CLIP, en su art. 2:206, también permiten esa agrupación de los demandados a fin de evitar resoluciones incompatibles. Se establece que dicha incompatibilidad se dará cuando se puedan producir resultados diferentes para los distintos demandados ante una misma situación de hecho y de derecho. Situación que detalla para los casos de infracción, de modo que la misma se producirá: 1) si los demandados han actuado, incluso en Estados distintos, de forma idéntica o semejante de acuerdo

con una política común o 2) cuando diferentes legislaciones nacionales son aplicables a las demandas contra los diversos demandados, siempre que las leyes nacionales relevantes se encuentren armonizadas de manera significativa.

Continúa el precepto otorgando guías para establecer el foro concreto de competencia entre los Estados de domicilio de los demandados. Así se establecen criterios jerárquicos, de modo que es preferible el Estado del domicilio del demandado que haya coordinado las actividades, o que se halle más estrechamente vinculado con el litigio. En su defecto, la demanda se podrá plantear ante los tribunales del Estado de residencia habitual de cualquier demandado, salvo que la contribución del demandado en cuyo Estado se pretenda litigar no haya sido sustancial o que la demanda resulte inadmitida.

La redacción de este precepto sí que recoge la doctrina de la “araña en la red” y además recuerda a los hechos ocurridos en el asunto *Roche*, de modo que, aplicando este precepto, en un caso como aquel, se podría haber empleado este foro de competencia. En la doctrina se ha criticado la alusión a la coordinación de las actividades por uno de los demandados, en vez de requerir la existencia de relaciones contractuales o societarias entre los demandados⁶⁶⁰. En nuestra opinión, restringir la aplicación de este foro solo a los grupos de sociedades (o demandados relacionados contractualmente) sería imponer un límite poco justificado por razón de la materia. Los presuntos infractores pueden actuar organizados sin tener vínculos societarios o contractuales entre sí, precisamente conocedores de la ilegalidad de su actuación. Por ello,

⁶⁶⁰ Bodson, E.: “Le brevet européen... *cit.*”, p. 493.

consideramos que abrir el alcance de la teoría de la “araña en la red” más allá de los grupos de empresas es algo positivo.

3) En tercer lugar, la Propuesta japonesa sobre transparencia, en su art. 110, exige, para que las acciones se puedan sustanciar conjuntamente, que: a) todos los demandados puedan prever el foro; b) los derechos de propiedad intelectual estén sustancialmente relacionados entre sí; y c) los hechos principales hayan ocurrido en el territorio del foro.

Esta regulación es más restrictiva que la contenida en los Principios ALI y CLIP, en el sentido de que se exige que los hechos hayan ocurrido en el territorio del foro, de modo que limita mucho su aplicación en la práctica. Además, consideramos que, en aras de la seguridad jurídica, se tendría que detallar qué se entiende por la previsibilidad en ser demandados en el concreto foro.

4) Por último, la Propuesta coreano-japonesa, su art. 208, es la más parca. Simplemente exige que las pretensiones contra los distintos demandados estén tan estrechamente vinculadas que deban ser tramitadas conjuntamente para evitar resoluciones inconciliables.

Esta falta de concreción, creemos, podría suscitar problemas en su aplicación en la práctica. Tal amplitud precisa, para determinar los supuestos en los que podría ser aplicable, de una interpretación al respecto.

269. Tras la revisión de todas las propuestas realizadas en las normas de *Soft Law*, estimamos que la solución más completa es la propuesta por los

Principios CLIP. Aunque, sin embargo, los mismos no aluden a las situaciones en que se pueda plantear, incidentalmente, el caso de la validez de la patente. Pues según su art. 2:401.2, el planteamiento de esta cuestión como incidente se configura como una excepción a la competencia exclusiva, sin que se determine el alcance de dicha excepción.

3.3. La competencia general y el problema de los “torpedos”

270. En la práctica, se han manifestado varias estrategias procesales que dan lugar a la dilatación (muchas veces, maliciosa) de los procesos relativos a la infracción de los derechos de patente. De entre ellas, enunciábamos *supra*⁶⁶¹ el supuesto consistente en un presunto infractor, quien presumiendo que su conducta podría vulnerar un derecho de patente, se adelanta al titular de la patente e interpone demanda de declaración de no infracción. Conforme a la jurisprudencia del TJUE, las acciones negativas y positivas tienen el mismo objeto⁶⁶² y, este extremo, ha sido interpretado en el sentido de que los foros de competencia judicial internacional a aplicar en una acción negativa son los mismos que si la acción fuere positiva⁶⁶³ –sin perjuicio de que la identidad de objeto, causa y partes haya de evaluarse conforme al Derecho nacional⁶⁶⁴–.

⁶⁶¹ Véase el apartado 6.1 del capítulo tercero de esta obra.

⁶⁶² STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86, párrs. 15-17, si bien el litigio que da lugar a esta sentencia no se enmarca en el ámbito de las patentes, sino que se refiere al conflicto entre una acción de ejecución de un contrato de compraventa y una acción de nulidad y resolución del mismo contrato.

⁶⁶³ Wilderspin, M.: “La compétence juridictionnelle... *cit.*”, p. 797. Fentiman, R.: “Article 27”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, p. 588.

⁶⁶⁴ Desantes Real, M.: “La litispendencia internacional: consideraciones sobre su regulación convencional y futura aplicación en España”, *Justicia*, vol. 83, núm. 4, 1983, p. 858.

Sin embargo, con carácter general y a la luz de dicha jurisprudencia, se puede afirmar que los foros disponibles para interponer la acción declarativa de no infracción son los mismos que rigen para declarar una conducta como infractora, entre los que se encuentra el foro del domicilio del demandado.

En caso de que se interponga una acción por no infracción, el demandado será, pues, el titular de la patente. De este modo, el presunto infractor se dirigiría contra el titular del derecho de patente en el Estado de su domicilio con base en el foro general, siempre y cuando el sistema judicial de este Estado se caracterice por su lentitud (pues, recordamos, este es el rasgo que motiva la táctica del “topedeo”, es decir, acudir a una jurisdicción lenta para, así, dilatar en el tiempo la conducta infractora).

De esta suerte, si, posteriormente, el titular de la patente interpone una acción de infracción, se producirá un supuesto de litispendencia internacional, al darse los tres requisitos de identidad de partes, objeto y causa requeridos por el art. 29.1 del Reglamento Bruselas I *bis*.

En efecto, respecto al requisito del objeto, el mismo consiste en la finalidad de la demanda⁶⁶⁵. Entendemos que, en el supuesto relatado, coincidiría el objeto de ambas acciones. Y ello, por aplicación, *mutatis mutandis*, de la jurisprudencia contenida en el asunto *Gubisch*⁶⁶⁶, donde el TJUE entendió que dos demandas traían aparejado el mismo objeto cuando en una de ellas se solicitaba la nulidad o resolución de un contrato y, en la otra, la

⁶⁶⁵ STJUE de 6 de diciembre de 1994, *Tatry*, C-406/92, párr. 41.

⁶⁶⁶ STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86, párr. 19.

ejecución del mismo contrato. En cuanto a la causa, el TJUE señala que en la misma se incluyen los hechos y normas jurídicas invocadas como base de la demanda⁶⁶⁷. En el caso indicado, se trataría de la conducta de presunta infracción y de los preceptos del Derecho nacional aplicable que tipifican la infracción de derechos de patente.

En tal supuesto, esa acción interpuesta por el titular del derecho de patente quedará suspendida (por haberse formulado en segundo lugar), a la espera de que el primer tribunal (ante el que se haya interpuesto la acción declarativa negativa), se pronuncie sobre su competencia.

271. Asimismo, otra táctica para alargar el proceso consiste en que el demandante no solo solicite en su demanda la declaración negativa de infracción, sino que también plantee –a título incidental– la invalidez de la patente (no estando la misma registrada en el Estado de domicilio del demandado). En ese caso entendemos que el proceso tendría que suspenderse hasta que el órgano judicial competente del Estado de registro se pronuncie sobre la validez del derecho de patente. Y ello, debido a que en el asunto *GAT*, el TJUE indicó que los supuestos en que se erija la cuestión de la validez de una patente de forma incidental quedan englobados en el fuero de competencia exclusiva del Estado de registro del derecho de patente⁶⁶⁸.

272. Otro supuesto de frustración de la acción del titular del derecho de patente no tiene una solución prevista en el sistema Bruselas I ni en la

⁶⁶⁷ STJUE de 6 de diciembre de 1994, *Tatry*, C-406/92, párr. 39

⁶⁶⁸ STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03, párr. 31.

jurisprudencia del TJUE. El caso puede derivar, también, del uso del foro del domicilio del demandado. Se trataría de que el titular del derecho de patente interpusiera una acción de infracción de su derecho en dicho foro y que el demandado planteara, por su parte, una acción de nulidad del derecho de patente ante el órgano jurisdiccional del Estado de registro (diferente del foro del domicilio del demandado). En este caso, pues, nos encontramos ante dos procesos en Estados distintos que se tramitan de forma *cuasi*-simultánea.

Se trata, a nuestro modo de ver, de un caso de demandas conexas en el sentido del art. 30 del Reglamento Bruselas I *bis*. Entendemos que el supuesto no podría clasificarse de entre los relativos a la litispendencia⁶⁶⁹, por la simple razón de que su causa no coincide. En efecto, respecto al objeto, en la demanda de infracción se pretende que se declare la patente infringida, lo cual ha de partir necesariamente de que la misma fuese válida, y mediante la demanda de invalidez se busca declarar la nulidad de la patente. En este caso, creemos que se podría aplicar, *mutatis mutandis*, la doctrina contenida en la sentencia *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*⁶⁷⁰, donde el TJUE entendió que dos demandas traían aparejado el mismo objeto cuando en una de ellas se solicitaba la nulidad o resolución de un contrato y, en la otra, la ejecución del mismo contrato.

Sin embargo, por lo que respecta a la causa, las acciones de infracción e invalidez no se pueden fundamentar ni en los mismos hechos ni en los mismos

⁶⁶⁹ Considerándolo un supuesto de litispendencia, González Beilfuss, C.: *Nulidad e infracción... op. cit.*, p. 256. Kiesselbach, P.: “The Brussels I Review Proposal – An Overview”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, p. 5.

⁶⁷⁰ STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86, párr. 19.

fundamentos jurídicos. Pues, a grandes rasgos, la conducta de infracción consiste en fabricar, ofrecer, introducir en el mercado o utilizar productos protegidos por derechos de patente. Y, por otra parte, la nulidad gira en torno a la ausencia de los requisitos de patentabilidad de la invención.

Consecuentemente, nos decantamos por la figura de la conexidad. Conforme al art. 30.3 del Reglamento Bruselas I *bis*,

“Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si los asuntos fueran juzgados separadamente”.

La irreconciliabilidad entre una sentencia declarando un derecho de patente infringido, y otra sentencia fallando que la patente es inválida, es palmaria. De hecho, la sentencia indicando que la patente ha sido infringida no hubiese podido ser dictada si la patente hubiese sido declarada inválida con anterioridad.

Sin embargo, nos encontramos con un doble problema en relación con este supuesto de demandas conexas relacionadas con la validez de los derechos de patente. Por una parte, el art. 30 del Reglamento Bruselas I *bis* configura la suspensión del procedimiento iniciado en segundo lugar como potestativa. Y, por otra parte, la competencia del tribunal ante el que se ha presentado la segunda demanda tiene carácter exclusivo (*ex art. 24.4 de dicho Reglamento*). En cuanto a la coordinación de ambos procedimientos, nada se indica en el mencionado instrumento institucional.

Esta segunda circunstancia es la que mayor impacto suscita en la situación planteada, dado el rasgo de exclusividad de la competencia que asume el Estado de registro para valorar la validez de un derecho de patente registrado en su territorio. Este problema, ya acaecido desde tiempo atrás⁶⁷¹, se ha mantenido sin solución en el Reglamento Bruselas I *bis* (siguiendo, pues, la estela de los instrumentos que le precedieron, el Reglamento Bruselas I y el Convenio de Bruselas).

A nuestro modo de ver, en caso de que se produjera un supuesto como el descrito, se tendría que dar una inversión de la norma contenida en el art. 30.3 del Reglamento Bruselas I *bis* y, además, se tendría que configurar como obligatoria (y no potestativa, como es el caso actual). Así, el órgano jurisdiccional que estuviese conociendo sobre la infracción debería suspender el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional del Estado de registro se pronuncie sobre su competencia⁶⁷².

Creemos que esta sería la solución que daría el TJUE⁶⁷³, a la vista de lo dispuesto en la sentencia del asunto *Overseas Union Insurance y otros*. En la misma, el TJUE indicó – en relación con la figura de la litispendencia– que el tribunal donde se presentó la segunda demanda solo podrá suspender el procedimiento, sin poder examinar la competencia del tribunal ante el que se

⁶⁷¹ Sentencia del Tribunal de Apelación de La Haya de 23 de abril de 1998, *Expandable Grafts, Ethicon et Cordis c/ Boston Scientific*, comentada por P. Véron en el Blog *Véron & Associés*: http://www.veron.com/publications/Publications/L_araignee_au_centre_de_la_toile_RDPI_95.htm (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

⁶⁷² En similares términos, Fragistas, C.N.: “La compétence... *cit.*”, pp. 204-205. Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 172. Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, pp. 382-383.

⁶⁷³ En la misma línea se pronuncian varios autores. Así, a título de ejemplo, Gaudemet-Tallon, H.: *Compétence et exécution... op. cit.*, pp. 460-461. Fumagalli, L.: “Litigating... *cit.*”, pp. 20-21.

presentó la primera demanda. Ello, a salvo –y esto es lo importante– de que el tribunal donde se presentó la segunda demanda posea competencia exclusiva⁶⁷⁴.

En definitiva, nos encontramos ante un problema que solo se vería resuelto con la eliminación del fuero de competencia judicial exclusiva sobre la validez de los derechos de patente, que no tiene razón de seguir existiendo en la actualidad. Con la regulación actual en materia de demandas conexas contenida en el Reglamento Bruselas I *bis*, el órgano jurisdiccional ante el que se presentó en primer lugar la demanda de infracción podría declararse competente para conocer de ambas pretensiones y evitar, pues, el riesgo de inconciliabilidad.

En efecto, en el caso descrito, al haberse sustanciado la acción por invalidez con carácter principal, esta sería la única solución. Pues la fórmula de que el tribunal competente para conocer de la infracción pueda conocer con efecto *inter partes* de la validez, no se podría utilizar. Y ello, por ese carácter principal de la acción de nulidad del derecho de patente.

Todos las situaciones aquí señaladas (salvo la última), quedarían superadas si, al menos, el tribunal sin competencia exclusiva –pero con competencia para conocer de la infracción–, pudiera pronunciarse sobre la validez del derecho de patente con efecto *inter partes*. Ello, sin perjuicio de

⁶⁷⁴ STJUE (Sala sexta) de 27 de junio de 1991, *Overseas Union Insurance y otros*, asunto C-351/89, párr. 26.

que, como venimos indicando, el mantenimiento del foro exclusivo para la validez de los derechos de patente carezca de justificación en la actualidad.

273. En otro orden de ideas, conviene también aludir al posible uso del art. 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* en relación con los supuestos de pluralidad de demandados (y que acabamos de comentar en el subepígrafe anterior). En efecto, siguiendo lo estipulado en el asunto *Roche*, un presunto infractor podría hacer uso de esta vía para interponer una acción declarativa negativa de infracción contra los distintos titulares de una misma patente europea clásica, domiciliados en varios Estados (pluralidad de demandados). Así, el demandante podría reclamar que los efectos de dicha declaración se circunscribieran a una de las porciones nacionales de la patente; en particular, aquella que afectara al Estado en que el presunto infractor está llevando a cabo su conducta. Así, manteniendo el fraccionamiento que la sentencia *Roche* hizo de las patentes europeas, se mantendrían los requisitos exigidos por dicha resolución y podría invocarse, por tanto, la aplicabilidad de este foro de competencia.

El demandante y presunto infractor valorará, pues, si la jurisdicción en la que se halla domiciliado el demandado (titular del derecho de patente) resulta “favorable” para su (des)propósito, por corresponder a una de las jurisdicciones calificadas tradicionalmente como lentas (Italia y Bélgica). En efecto, sobre todo con anterioridad a la sentencia *GAT*, se registró la tendencia de los órganos judiciales italianos y belgas a interpretar restrictivamente la competencia especial del lugar de comisión de la infracción (anterior art. 5.3 del Convenio de Bruselas y del Reglamento Bruselas I y actual art. 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis*). Así, la misma se considera una excepción al foro

general del domicilio del demandado, otorgándole, a este último, un tratamiento jerárquicamente superior si la patente se encuentra registrada en el Estado del domicilio del titular del derecho de patente (demandado)⁶⁷⁵. El TJUE aún no ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto. Tampoco se contienen, en el Reglamento Bruselas I *bis*, normas para combatir esta situación –a diferencia de lo que ocurre con los acuerdos de sumisión de foro⁶⁷⁶–. Por tanto, el foro del domicilio del demandado sigue manteniendo su importancia en la materia⁶⁷⁷.

En este sentido, se ha manifestado cierta preocupación en relación con la tolerabilidad, por parte de la Unión Europea, de la táctica del “torpedeo” en materia de propiedad industrial⁶⁷⁸. Y ello, en función de lo dispuesto por el art. 3 de la Directiva 2004/48, en el sentido de que impone a los Estados miembros la adopción de las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial, debiendo ser las mismas efectivas y disuasorias.

274. Sin embargo, se han propuesto varias soluciones para solucionar este problema.

⁶⁷⁵ Al respecto, véase Nuyts, A.: “Suing At the Place of Infringement: The Application of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matters and Internet Disputes”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, p. 113. De Jong, P.: “The Belgian Torpedo: From Self-propelled Armament to Jaded Sandwich”, *European Intellectual Property Review*, 2005, pp. 76-78. Lundstedt, L.: “Jurisdiction and the Principle of Territoriality in Intellectual Property Law: Has the Pendulum Swung Too Far in the Other Direction?”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 32, núm. 2, 2004, p. 125. Nuyts, A.; Szychowska, K.; Hatzimihail, N.: “Cross-Border Litigation... *cit.*”, p. 22.

⁶⁷⁶ Art. 31.2 del Reglamento Bruselas I *bis*.

⁶⁷⁷ En contra, De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 153.

⁶⁷⁸ Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 192.

1) En primer lugar, se ha señalado la posibilidad de introducir procesos acelerados para poder examinar rápidamente las cuestiones de competencia, cuando haya indicios de que el demandante ha acudido, abusivamente, a una determinada jurisdicción⁶⁷⁹.

2) En segundo lugar, se ha propuesto que se altere la norma general – que da prioridad al tribunal ante el que se ha interpuesto la primera demanda–. De modo que el primer tribunal suspenda el proceso, a iniciativa de parte, si el segundo tribunal puede proveer una decisión susceptible de reconocimiento y ejecución⁶⁸⁰.

3) En tercer lugar, se ha señalado que si el primer tribunal no se pronuncia sobre su competencia en un plazo razonable de tiempo, el segundo tribunal debe proceder a conocer del asunto⁶⁸¹.

4) Otra solución propuesta consiste en verificar en cuál de los dos Estados en los que se ha presentado las demandas han ocurrido los hechos (o van a ocurrir), de modo que los órganos jurisdiccionales de ese Estado asuman la competencia⁶⁸². También se ha recomendado que se libere al segundo tribunal de la obligación de suspender el procedimiento con arreglo a las

⁶⁷⁹ Wilderspin, M.: “La compétence juridictionnelle... *cit.*, p. 800.

⁶⁸⁰ Borrador de la Convención sobre competencia judicial y resoluciones judiciales, *cit.*, art. 21.6.

⁶⁸¹ Sección 221.6 de los Principios ALI, art. 2:701.2.a) de los Principios CLIP y art. 213.3 de la Propuesta coreano-japonesa. También, la Propuesta de la Comisión Europea de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 14 de diciembre de 2010 [COM (2010) 748 final], que establecía un plazo de 6 meses para que el tribunal ante el que se formulare la primera demanda se pronunciara sobre su competencia (art. 29.2). Asimismo, Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 195.

⁶⁸² Art. 201.1 de la Propuesta japonesa sobre transparencia.

normas de litispendencia cuando es evidente que el primer tribunal que ha de conocer carece de competencia⁶⁸³. Otra opción propuesta ha sido la de que asuma la competencia el órgano jurisdiccional que más vinculación tenga con el asunto⁶⁸⁴.

275. En nuestra opinión, la opción más eficaz sería aquella que combinara la verificación, por parte del segundo tribunal, de los indicios de abuso por parte del demandante en el primer proceso con la capacidad del primer tribunal para dictar una decisión en un plazo razonable de tiempo. Unos indicios que se concretarían, principalmente, en la falta de competencia del primer tribunal y en la elección de una jurisdicción lenta sin vinculación alguna con el caso. Así se garantizaría la constancia de mala fe por parte del presunto infractor y la mayor eficacia del segundo tribunal para dictar una decisión al respecto.

3.4. El tratamiento de la competencia general en el Acuerdo TUP

276. El tratamiento de los demandados en los asuntos atribuidos a la competencia de un órgano jurisdiccional común (condición que reúnen el TUP y el Tribunal de Justicia del Benelux) es diferente del que se dispensa a los demandados en litigios no atribuidos a órganos jurisdiccionales comunes a varios Estados, concernientes a materias de naturaleza civil o mercantil, cuando

⁶⁸³ Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, sobre la aplicación y revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO C núm. 308 de 20 de octubre de 2011), párr. 22.

⁶⁸⁴ Kennet, W.: “Lis Alibi Pendens. A view From The UK”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, p. 126.

se trata de determinar la competencia judicial internacional. Así lo ha establecido el Reglamento núm. 542/2014 que modifica el Reglamento Bruselas I *bis*⁶⁸⁵, a raíz del desaguizado jurídico incluido en el art. 89.1 del Acuerdo TUP, comentado *supra*⁶⁸⁶.

Concretamente, se ha incluido un nuevo foro para determinar la competencia judicial de un órgano jurisdiccional común (nuevo art. 71.ter del Reglamento Bruselas I *bis*), en el sentido de que si el demandado no tiene su domicilio en la Unión Europea y ninguna otra norma confiere competencia sobre él, se aplicarán las disposiciones sobre competencia como si estuviera domiciliado en dicho territorio. Además, el órgano competente por esta vía, podrá ejercer su jurisdicción más allá del territorio de la Unión Europea, si el demandado tuviere bienes en el territorio de cualquier Estado parte del acuerdo por el que se crea el órgano jurisdiccional común y el litigio tenga un vínculo suficiente con dicho Estado.

277. La primera cuestión a resaltar es la ampliación del ámbito de aplicación de las normas de competencia judicial internacional del Reglamento Bruselas I *bis* en relación con los órganos jurisdiccionales comunes⁶⁸⁷. En efecto, conforme al art. 71.ter.2 “[...] cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro, y el presente Reglamento no confiera de

⁶⁸⁵ No se ha llevado a cabo, sin embargo, una modificación paralela del Convenio de Lugano, lo cual provocará que se planteen dudas en sus relaciones con el Acuerdo TUP, quedando las mismas fuera del ámbito de estudio de esta obra. *Vid.* De Miguel Asensio, P.A.: “The Unified Patent Court... *cit.*”, pp. 156-157. También, De Miguel Asensio, P.A.: “Tribunal Unificado... *cit.*”, p. 80.

⁶⁸⁶ Véase apartado 5.3 del capítulo segundo de esta obra.

⁶⁸⁷ Carbone, S.M. y Tuo, C.E.: “Non-EU States... *cit.*”, p. 27 explican que dado que el TUP es un tribunal común a varios Estados no puede ejercer su competencia sobre la base del Derecho nacional sobre demandados no domiciliados en un Estado miembro.

otro modo competencia respecto de él, se aplicará el capítulo II [...]⁶⁸⁸. Este precepto se aplicará, a nuestro entender, si la competencia judicial internacional no se atribuye, en los casos relativos a derechos de patente europea en los que el demandado esté domiciliado fuera de la Unión, a un Estado miembro firmante del Acuerdo TUP, ni siquiera por las normas de origen interno, a las que el art. 6 del Reglamento Bruselas I *bis* remite. De modo que la operación a realizar, en tales casos, sería la de comprobar la falta de base jurídica para establecer la competencia de un Estado parte del Acuerdo TUP, primero con base en las normas de competencia del Reglamento y, segundo –y de forma subsidiaria–, en función de las normas de origen interno (por remisión del art. 6 del Reglamento). En defecto de ello, sería cuando entraría en juego el art. 71.ter.2, el cual permite la aplicación de las normas de competencia del Reglamento como si el demandado estuviera domiciliado en el territorio de la Unión⁶⁸⁹.

En nuestra opinión, lo que se ha perseguido con la introducción de este precepto es asegurar la competencia del TUP en el mayor número de litigios, de manera que ningún asunto relativo a derechos de patente europea quede fuera de su jurisdicción⁶⁹⁰. Asimismo, no podemos dejar de remarcar la

⁶⁸⁸ Énfasis añadido.

⁶⁸⁹ Rechazando, en general, la competencia del TUP en relación con demandados domiciliados en Estados ajenos al convenio por el que se crea, por las implicaciones que puede tener en el plano de la ley aplicable, Honorati, C.: “Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 147-148. Asimismo, *vid.* Torremans, P.L.C.: “An International... *cit.*”, pp. 169-170.

⁶⁹⁰ En especial, se ha querido configurar al TUP como una alternativa a los órganos jurisdiccionales estadounidenses. *Vid.* De Miguel Asensio, P.A.: “Tribunal Unificado... *cit.*”, pp. 87-88.

diferencia que, de esta manera, se establece entre las distintas materias reguladas por el Reglamento Bruselas I *bis*. Una diferencia que no solo se da *ratione materiae* sino también en función del territorio, ya que solo se contempla para ampliar la competencia judicial internacional de los Estados parte del Acuerdo TUP.

278. En otro orden de cosas, la dicción del art. 71.ter debe ser necesariamente completada con el considerando 7 del Reglamento núm. 542/2014, pues el mismo aporta complementos importantes. Por una parte, señala que el valor de los bienes del demandado (se entiende que muebles e inmuebles, ya que no se concreta) no sea insignificante en relación con la cuantía de la demanda. Por otra parte, se indican ejemplos de la conexión suficiente con los Estados parte del acuerdo por el que se establezca el órgano jurisdiccional común, a saber: 1) que el domicilio del demandante esté situado en el Estado donde tenga los bienes el demandado o 2) que las pruebas relativas al asunto se hallen en ese Estado.

Este criterio, el de los bienes, por un lado y, como punto de atribución para determinar la competencia judicial internacional, nos parece poco apropiado, desde el punto de vista de que el vínculo entre los bienes que pueda poseer el demandado en un determinado lugar y los derechos de patente que ostente el demandante es poco relevante⁶⁹¹. Entendemos que ello ha motivado

⁶⁹¹ En similares términos arguye De Miguel Asensio, P.A.: “La Propuesta de modificación del Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis) para su adaptación al Acuerdo sobre un tribunal unificado de Patentes”, en *La Ley. Revista de actualidad jurídica de la Unión Europea*, núm.7, septiembre de 2013, pp. 6-7; De Miguel Asensio, P.A.: “The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)”, Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 164-165. De Miguel Asensio, P.A.: “Tribunal Unificado... *cit.*”, pp. 90-93. De Miguel Asensio, P.A.:

la inclusión del requisito de que exista un vínculo suficiente con el Estado. Pero aun así, los ejemplos provistos por el mencionado considerando⁶⁹² no guardan, a nuestro modo de ver, una justificación que fundamente la inclusión de este nuevo foro de competencia.

En efecto, el hecho de poseer bienes en un determinado Estado, sin que los mismos guarden relación con el derecho de patente en cuestión, nos parece una conexión insuficiente. Pues en situaciones transfronterizas, es algo común. Asimismo, respecto a las pruebas, tampoco nos parece un criterio relevante. Precisamente, los derechos de patente son bienes intangibles, cuyas pruebas dependen de la pericia técnica de los expertos. En pocas ocasiones hay bienes inmuebles involucrados en este tipo de disputas –como elementos objeto de prueba–.

Consecuentemente, en nuestra opinión, la inclusión de un nuevo foro de competencia limitado a los litigios derivados de derechos de patente debe guardar relación estrecha con esos derechos o con la invención protegida por los mismos. Ejemplo de ello podría ser el desarrollo de relaciones comerciales en el Estado donde el demandado tenga bienes, siempre y cuando las mismas estén relacionadas con la invención protegida por la patente.

279. Por otro lado, el texto del art. 71.ter no esclarece si los bienes a los que alude son todos los bienes del demandado o solo una parte de ellos.

“Regulation (EU) No. 542/2014... *cit.*, p. 882. Asimismo, si bien focalizándose en la posibilidad de que se trate de un fuero exorbitante, Luginbuehl, S. y Stauder, D.: “Application... *cit.*, p. 138.

⁶⁹² Los ejemplos que se indican se refieren a que el demandante resida en el mismo Estado en que el demandado posee bienes o que las pruebas se hayan de practicar en ese Estado.

Tampoco lo hace el considerando séptimo, ni las versiones inglesa y francesa del Reglamento núm. 542/2014. Siempre se alude a “*los bienes*”. Lo cual hace pensar que la competencia del órgano jurisdiccional común quedará establecida cuando se encuentren bienes del demandado en el territorio de uno de los Estados parte del acuerdo por el que se establece el órgano jurisdiccional común, sin necesidad de que sean todos los bienes. En este sentido, cabe preguntarse qué pasaría si el demandado tuviese bienes en varios Estados firmantes del acuerdo por el que se establece el órgano jurisdiccional común. Otro escenario se originaría si los bienes se situaran en varios Estados miembros, siendo unos firmantes de dicho acuerdo y otros, no.

A este respecto, entendemos que en el primer supuesto quedaría, de alguna manera, reafirmada la competencia del órgano jurisdiccional común. Mientras que, en el segundo, el órgano jurisdiccional común tendría, igualmente, competencia, pero que, sin embargo, dicha competencia no sería predicable respecto a los Estados miembros no firmantes del Acuerdo TUP, lo que supone un diferente tratamiento entre Estados miembros difícilmente justificable a nuestro modo de ver.

280. Este supuesto de dispersión de los bienes del demandado en varios Estados miembros, también da lugar a plantearse si el valor de los bienes al que alude el considerando séptimo –que no debe ser insignificante, recordemos–, se debe calcular teniendo en cuenta todos los bienes del demandado en el territorio de la Unión o si, únicamente, se debe limitar al valor de los bienes situados en el Estado miembro con el que el litigio guarde suficiente conexión.

En tales casos, habrá que estar a la interpretación del TJUE al respecto. Pero, en puridad teórica literal, conforme a la redacción del artículo 71.ter, esa evaluación debería restringirse a la cuantía de los bienes situados en el territorio del Estado miembro con el que el litigio guarde vinculación.

Esta última reflexión, no obstante, nos hace también plantearnos que, en este nuevo foro de competencia sobre los demandados domiciliados en terceros países, la situación territorial de los bienes del demandado juega un especial papel en la determinación de la competencia del órgano jurisdiccional común. Sin embargo, de la lectura del Acuerdo TUP se deriva la sensación de una desvinculación territorial con el Estado que ostenta la competencia judicial internacional. Resulta llamativo, pues, el uso que se hace de la localización geográfica en función de que convenga más o menos para declarar la competencia del TUP.

281. Finalmente, conviene también destacar lo indicado por el artículo 71.ter.3. Conforme a este precepto, el órgano jurisdiccional competente, cuando ostente competencia en los casos en los que el demandado esté domiciliado en el territorio de un Estado tercero, también podrá conocer de los perjuicios que la violación de una patente europea cause fuera del territorio de la Unión. Ello, si hay bienes del demandado en cualquier Estado parte del Acuerdo TUP. Téngase en cuenta que las patentes europeas se pueden validar también en Estados no miembros de la Unión Europea que sean parte del Convenio de Múnich. Por tanto, mediante esta previsión, el TUP conocerá también de los perjuicios que se produzcan fuera del territorio de los Estados

contratantes del Acuerdo TUP⁶⁹³. Tema distinto será el del reconocimiento y ejecución de la resolución dictada por el TUP en esos Estados.

282. Además, es interesante traer a colación el tratamiento de los casos de pluralidad de demandados en el Acuerdo TUP. Su art. 33.1.b) está redactado en términos similares al art. 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*. En efecto, el art. 33.1.b) del Acuerdo TUP establece la posibilidad de que, en caso de que sean varios los demandados, el litigio se dirima por la División regional en que participa el Estado miembro donde uno de los demandados tenga su residencia o centro principal de actividad.

Surge aquí la duda de si basta con que uno solo de los demandados tenga su residencia o centro principal de actividad en un Estado vinculado por el Acuerdo TUP. Si esta ha querido ser la solución provista, en un caso de infracción de una patente europea por una pluralidad de demandados, el TUP podría asumir competencia sobre el asunto contra todos los demandados cuando uno solo se hallare domiciliado en un Estado vinculado por el Acuerdo TUP. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el ámbito del Reglamento Bruselas I *bis*, cuyo art. 8.1 exige que todos los demandados involucrados estén domiciliados en Estados miembros de la Unión⁶⁹⁴.

⁶⁹³ DE MIGUEL plantea que la referencia que el precepto hace a “la Unión” debería entenderse como referida a los Estados contratantes del Acuerdo TUP. Véase De Miguel Asensio, P.A.: “Tribunal Unificado... *cit.*”, p. 86.

⁶⁹⁴ Para TORREMANS este punto no es problemático, en tanto en cuanto el art. 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* opera en el nivel de la competencia judicial internacional y el Acuerdo TUP se ocupa de la competencia territorial interna. Aun así, el autor entiende que su coordinación precisa de clarificación. Véase, Torremans, P.L.C.: “An International... *cit.*”, pp. 171-172.

Asimismo, son de resaltar los dos requisitos adicionales que exige el art. 33.1.b) del Acuerdo TUP: 1) que los demandados tengan una relación comercial entre sí y 2) que la acción se refiera a la misma presunta violación, sin que se concrete nada más para saber en qué circunstancias la violación será la misma.

Así, en función de si se considera que una violación de varias patentes nacionales derivadas de una misma patente europea es o no la misma violación, puede haber una gran diferencia con el sistema Bruselas, pues en el Acuerdo no se concreta nada. Repárese que las sentencias de los casos *Roche Nederland y otros* y *Solvay c. Honeywell* indican que si se trata de patentes nacionales distintas, aun derivadas de la misma patente europea, no constituirán la misma infracción⁶⁹⁵.

Además, otra diferencia con el régimen del Reglamento Bruselas I *bis* es la exigencia de 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. Este requisito no se halla en la regulación contenida en el Acuerdo TUP.

A nuestro modo de ver, la solución estipulada por el Acuerdo TUP es más concreta y, en consecuencia, otorga mayor seguridad jurídica a las partes.

⁶⁹⁵ En cuanto a la patente europea con efecto unitario, entendemos que una violación de la misma en varios Estados se consideraría sin duda una violación de un mismo título de propiedad industrial, al no dividirse en tantas “partes” como países participantes en la cooperación reforzada. En esta línea, García Vidal, A.: *El sistema... op. cit.*, p. 178.

Como se ha visto, el TJUE consideró que las acciones relativas a derechos de patente nacionales derivados de una misma patente europea no pueden dar lugar a resoluciones contradictorias. Sin embargo, aplicando los criterios propuestos por el Acuerdo TUP, los actos que llevan a la violación de un conjunto de patentes nacionales derivadas de una misma patente europea sí podrían considerarse una misma vulneración. Y, si esta se comete por empresas pertenecientes al mismo grupo, el requisito de la relación comercial está también justificado. De este modo, se permite la agrupación de las acciones dirigidas contra varios presuntos infractores, con los beneficios que ello conlleva para el titular de la patente.

283. En resumen, se trata de un nuevo foro de competencia añadido al Reglamento Bruselas I *bis*, con motivo de su modificación para que pueda entrar en vigor el Acuerdo TUP. Dicho foro no se aplicará a todos los Estados miembros, sino solo a aquellos que hayan ratificado el TUP y respecto a los litigios cubiertos por este. Y nos referimos solo al TUP porque, de momento, el Protocolo que amplía las facultades del Tribunal de Justicia del Benelux aún no ha entrado en vigor. Pues su entrada en vigor se hace depender de las ratificaciones –artículo III del Protocolo–, sin que todavía se haya ratificado por ninguno de los tres Estados firmantes⁶⁹⁶. De modo que en aquellos casos en que el demandado esté domiciliado en un Estado miembro de la Unión no vinculado por el Acuerdo TUP, el Reglamento Bruselas I *bis* (vía art. 4) otorgará base jurídica suficiente para que los órganos judiciales de ese Estado conozcan del asunto⁶⁹⁷. Asimismo, en ese mismo caso, el TUP también podría

⁶⁹⁶ Vid. el estado de las ratificaciones en la página web oficial de la OMPI: http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/parties.jsp?treaty_id=840&group_id=21 (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

⁶⁹⁷ En esta línea, García Vidal, A.: *El sistema... op. cit.*, pp. 173-174.

asumir competencia si otro foro de los disponibles en el Reglamento Bruselas I *bis* otorgara base competencial a un Estado vinculado por el Acuerdo TUP.

Así pues, se advierte un diferente tratamiento del demandado en los litigios relativos a los derechos de propiedad industrial (ámbito cubierto por el TUP –patentes– y el Tribunal de Justicia del Benelux –marcas y diseños/modelos industriales–). Se trata, pues, de una diferenciación por razón de la materia y del territorio (englobado por estos órganos jurisdiccionales comunes). La Comisión, en su Propuesta de Reglamento para modificar el Reglamento Bruselas I *bis*⁶⁹⁸, indicó que “[g]racias a esta ampliación, el acceso al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux estará garantizado en los casos en que el demandado no tenga su domicilio en un Estado miembro de la UE, como lo está en los casos en que sí lo tiene”. Se deja entrever, por tanto, la voluntad de convertir al TUP en prácticamente el único tribunal competente en materia de patentes en el territorio de la Unión Europea.

Si bien es cierto que también se contienen disposiciones similares en el Reglamento sobre la marca comunitaria⁶⁹⁹ y en el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre, de 2001 sobre los diseños o modelos

⁶⁹⁸ Propuesta de la Comisión Europea para modificar el Reglamento Bruselas I *bis*, de 26 de julio de 2013.

⁶⁹⁹ Art. 97. 2 y 3: “2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

3. Si ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos, los procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en que radique la sede de la Oficina”.

comunitarios⁷⁰⁰, no lo es menos el hecho de que estos instrumentos sean Reglamentos adoptados en el seno de la propia Unión Europea⁷⁰¹. Una situación que es diferente a la que ahora se pretende lograr: el uso de un Reglamento de la Unión para ampliar el ámbito de actuación de Tribunales instaurados mediante convenios internacionales ajenos a la Unión.

4. Competencias especiales e infracción de los derechos de patente

284. Siguiendo con el esquema inicial, tras analizar las vicisitudes de la competencia general, estudiaremos ahora las de las competencias especiales en relación con la conducta de infracción de derechos de patente. Así, una vez nos hayamos referido a las cuestiones generales, analizaremos el foro especial en materia contractual y el relativo a la materia extracontractual, por separado. Posteriormente, dedicaremos unas líneas a la táctica del “torpedeo” y, después, nos detendremos en el estudio de la regulación contenida en el Acuerdo TUP.

4.1. Cuestiones generales

285. La aplicación de los foros especiales depende de dos variables: 1) que el demandado se halle domiciliado en el territorio de que se trate (en la

⁷⁰⁰ DO L núm. 3 de 5 de enero de 2002. Art. 82.2 y 3: “*Si el demandado careciere de domicilio o establecimiento en alguno de los Estados miembros, tales procedimientos se entablarán ante los tribunales del Estado miembro en el que tuviere su domicilio el demandante o, si este careciere de domicilio en alguno de los Estados miembros, en el que tuviere su establecimiento.*”

3. *Si ni el demandado ni el demandante tuvieren allí su domicilio o establecimiento, los procedimientos se entablarán ante los tribunales del Estado miembro en que tenga su sede la Oficina*”.

⁷⁰¹ En una línea similar, De Miguel Asensio, P.A.: “La Propuesta de modificación... *cit.*”, p. 7. De Miguel Asensio, P.A.: “The Unified Patent Court... *cit.*”, p. 160. De Miguel Asensio, P.A.: “Tribunal Unificado... *cit.*”, pp. 84-85.

Unión Europea, tomando el Reglamento Bruselas I *bis* como instrumento referente) y 2) que la materia sobre la que versa el litigio sea una de las clasificadas como de competencia especial. El art. 7 del Reglamento Bruselas I *bis* contiene una enumeración de las distintas materias de competencia judicial especial. Se trata de una lista de *numerus clausus* con el objeto de que el demandado pueda prever el lugar donde podrá ser demandado.

En efecto, el considerando decimoquinto del Reglamento Bruselas I *bis* incide en el alto grado de previsibilidad que deben presentar las normas de competencia judicial internacional. Asimismo, el considerando decimosexto remarca la necesaria complementación del foro del domicilio del demandado con otros foros alternativos, a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio, o para facilitar una buena administración de justicia.

Además, el mencionado considerando continúa aludiendo al principio de proximidad razonable. De modo que la existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente.

Conviene puntualizar, no obstante, que pese a que estos foros sean alternativos al foro de domicilio del demandado, lo son desde la perspectiva del demandante, pero no desde el punto de vista del juez nacional. Así, cuando litigar en un concreto Estado dependa de la aplicación de uno u otro criterio –el del domicilio del demandado o el de la competencia especial–, el demandante

es el que puede escoger dónde presentar su demanda. Mientras que el juez nacional habrá de asumir su competencia judicial en virtud de uno u otro foro. En caso de que el domicilio del demandado coincida con el mismo Estado que el del foro de competencia especial aplicable, el juez se declarará competente con base en aquel, dada la naturaleza subsidiaria del foro especial respecto del general⁷⁰².

286. Los foros de competencia judicial especial que resultan aplicables a los litigios sobre infracción de derechos de patente son los relativos a las materias contractual y extracontractual. En efecto, las conductas infractoras de este tipo de derechos pueden acaecer tanto en el marco de una relación contractual como extracontractual. Así, para poder clasificar en una u otra materia la conducta que derive el litigio, hay que partir de la correcta interpretación de su ámbito de aplicación. Al respecto, el TJUE afirmó, tanto para la materia contractual como para la extracontractual, su interpretación uniforme o autónoma de los ordenamientos jurídicos nacionales⁷⁰³.

a) En cuanto a la materia contractual, el TJUE entendió que se trata de aquellas situaciones en las que existe un compromiso libremente asumido por

⁷⁰² Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 133-134. Mankowski, P.: “Article 5”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, p. 113. Sobre la configuración del foro del domicilio del demandado como una regla general de competencia, teniendo los foros especiales la consideración de excepciones a esta regla, *vid.* SSTJUE de 22 de noviembre de 1978, *Somafer*, asunto 33/78, párr. 7 y de 22 de marzo de 1983, *Peters*, asunto 34/82, párr. 7, entre otras.

⁷⁰³ Para la materia contractual, *vid.* las SSTJUE de 22 de marzo de 1983, *Peters*, asunto 34/82, párrs. 9 y 10; de 8 de marzo de 1988, *Arcado*, asunto 9/87, párrs. 10 y 11; de 17 de junio de 1992, *Handte*, asunto C-26/91, párr. 10. Para la materia extracontractual, *vid.* las SSTJUE de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis/Schröder*, asunto 189/87, párr. 16; de 26 de marzo de 1992, *Reichert y Kockler*, asunto C-261/90, párr. 15.

una parte frente a la otra⁷⁰⁴. Una vez verificado ese libre compromiso, habrá que fijarse en la concreta obligación que sirve de base a la demanda, ya que conforme al art. 7.1 del Reglamento Bruselas I *bis*, el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda será el revestido con competencia judicial internacional especial en materia contractual⁷⁰⁵. Al respecto, además, hay que tener en cuenta el principio de separabilidad, conforme al cual, si hay varias obligaciones autónomas que derivan de la misma relación contractual, habrá que estar a la que fundamente la pretensión y, si se invocan varias, el criterio a seguir será el de escoger la que se cumpla en el Estado del foro⁷⁰⁶. Por tanto, se reafirma lo estipulado en el art. 7.1 del Reglamento Bruselas I *bis*. De modo que el elemento determinante para aplicar la competencia judicial especial en materia contractual, radica en el lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda.

⁷⁰⁴ SSTJUE de 17 de junio de 1992, *Handte*, asunto C-26/91, párr. 15; de 27 de octubre de 1998, *Réunion Européenne y otros*, asunto C-51/97, párr. 17; de 20 de enero de 2005, *Engler*, asunto C-27/02, párr. 51.

⁷⁰⁵ El art. 7.1 del Reglamento Bruselas I *bis* contiene normas específicas para determinar el lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda en los casos de compraventa de mercaderías y de prestación de servicios. El TJUE en STJUE (Sala Cuarta) de 23 de abril de 2009, *Falco*, asunto C-533/07, párr. 36, aclaró que cuando el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho como contrapartida por el pago de una remuneración, no provee ningún servicio. Se disipan así las dudas que la aplicación del subapartado b) del mencionado precepto pudiese ocasionar. Véase el impacto de este caso no solo sobre la determinación de la competencia judicial, sino también sobre la ley aplicable en Pertegás, M.: “Cross Border Litigation in Intellectual Property Rights: Choice of Law Rules in IP Rights under the Rome I Regulation”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, pp. 59-60.

⁷⁰⁶ SSTJUE de 6 de octubre de 1976, *De Bloos*, asunto 14/76, párrs. 8-10; de 5 de octubre de 1999, *Leathertex*, asunto C-420/97, párrs. 31 y 33; de 19 de febrero de 2002, *Besix*, asunto C-256/00, párrs. 28 y 29.

b) Respecto a la materia extracontractual (o, en términos de los instrumentos del sistema Bruselas I, “*delictual o cuasidelictual*”), el TJUE señaló que “[...] *abarca todas las demandas dirigidas a exigir responsabilidad de un demandado y que no estén relacionadas con la materia contractual [...]*”⁷⁰⁷. Además, la doctrina entiende que a la vista de la jurisprudencia sentada en el asunto *Henkel*, la concurrencia de perjuicio se configura como imprescindible⁷⁰⁸. Pues el TJUE afirmó que esas consideraciones se aplicarán a las acciones que tengan “[...] *por objeto la reparación de un perjuicio que ya se ha producido como si el objeto de la acción se dirige a impedir que se produzca el daño*”⁷⁰⁹.

Por tanto, tras descartar que el litigio no se enmarca en la materia contractual y que se exige responsabilidad en relación con un perjuicio, habrá que estar a lo dispuesto en el art. 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis* para determinar la competencia judicial internacional especial. Conforme a este precepto, la misma recaerá en “[...] *el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso*”⁷¹⁰.

Consecuentemente, el elemento clave se halla en el hecho dañoso. Al respecto, el TJUE ha indicado que el hecho dañoso viene integrado por el

⁷⁰⁷ SSTJUE de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis/Schröder*, asunto 189/87, párr. 18; de 26 de marzo de 1992, *Reichert y Kockler*, asunto C-261/90, párr. 16; de 27 de octubre de 1998, *Réunion Européenne y otros*, asunto C-51/97, párr. 22; de 17 de septiembre de 2002, *Tacconi*, asunto C-334/00, párr. 21.

⁷⁰⁸ Requejo Isidro, M.: “Incertidumbres sobre la materia delictual en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968: método de delimitación y determinación del tribunal competente”, *Diario La Ley - Sección Unión Europea*, núm. 5709, 31 de enero de 2003, p. 4.

⁷⁰⁹ STJUE (Sala Sexta) de 1 de octubre de 2002, *Henkel*, asunto C-167/00, párr. 46.

⁷¹⁰ Nótese que al hablar de “lugar” no solo se trata de una norma de competencia judicial internacional, sino también, interna. Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.: *Derecho internacional... op. cit.*, p. 580.

evento causal y el resultado dañoso, de modo que la acción judicial puede entablarse en uno u otro lugar⁷¹¹. En cuanto al evento causal, hay que estar a la acción u omisión que causa el daño, es decir, el lugar donde se produjo el hecho causal⁷¹². Y, respecto al resultado dañoso, este criterio se refiere al lugar donde se padece o sobrevino el daño⁷¹³.

287. Una vez delimitados los aspectos generales de los foros de competencia especial, concretamente los aplicables a las acciones relativas a la infracción de patentes, procede, pues, relacionar los criterios de los foros especiales de competencia judicial internacional con los casos de infracción de derechos de patente.

4.2. El foro especial en materia contractual en los casos de infracción de derechos de patente

288. Como acabamos de señalar, el foro especial en materia contractual se basa en el lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda. Antes de determinar dicho lugar en relación con los supuestos de infracción de derechos de patente, creemos conveniente hacer un pequeño inciso para enumerar los distintos tipos de contratos que pueden tener por objeto derechos de patente. Así encontramos contratos de cesión y licencia simple (en los que solo se licenciarían derechos

⁷¹¹ SSTJUE de 30 de noviembre de 1976, *Mines de potasse d'Alsace*, asunto 21/76, párrs. 24 y 25; de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93, párr. 20; de 27 de octubre de 1998, *Réunion Européenne y otros*, asunto C-51/97, párr. 28.

⁷¹² STJUE (Sala Tercera) de 27 de octubre de 1998, *Réunion Européenne y otros*, asunto C-51/97, párr. 32.

⁷¹³ *Ídem*. También, STJUE de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93, párr. 28.

de patente), contratos de cesión y licencia mixta (cuyo objeto recae en bienes inmateriales diversos), contratos de cesión y licencia recíproca y, por último, la cesión o licencia de derechos de propiedad industrial en el marco de otros acuerdos (estos contratos son aquellos que incorporan elementos de otros tipos contractuales, a saber: contratos de franquicia, acuerdos de ingeniería, operaciones de *joint venture* o contratos de distribución en exclusiva)⁷¹⁴.

Por tanto, las disputas en materia de infracción de derechos de patente también pueden traer causa de una relación contractual. Así, a efectos de determinar la competencia judicial internacional en esos casos, es necesaria, pues, la correcta concreción del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda. Consecuentemente, para determinar dicho lugar, habrá que individualizar primero la obligación que sirva de base a la demanda. En relación con este extremo, ello dependerá de la pretensión erigida por el demandante. Así, en un litigio relativo a un contrato de concesión en exclusiva, donde el concesionario reclamaba una indemnización de daños y perjuicios o la resolución del contrato al concedente, el TJUE entendió que la obligación que servía de base a la demanda era la asumida por el concedente respecto del concesionario⁷¹⁵.

289. Este supuesto podría ser trasladado, *mutatis mutandis*, a un caso relativo a un contrato de licencia de derechos de patente sobre una determinada invención. Así, el licenciante podría interponer una acción de infracción, basada en el incumplimiento contractual de una de las cláusulas que,

⁷¹⁴ De Miguel Asensio, P.A.: *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2000, p. 66.

⁷¹⁵ STJUE de 6 de octubre de 1976, *De Bloos*, asunto 14/76, párrs. 15 y 16.

imaginemos, prohíbe que el licenciatarario utilice la invención para algo en concreto, la obligación que fundamentaría la demanda sería la asumida por el licenciatarario (sería, pues, una obligación contractual de no hacer). A la inversa, si el licenciatarario reclamara daños y perjuicios por un incumplimiento contractual del licenciante (por ejemplo, no haber dado las instrucciones pertinentes para sacar el mayor provecho a la invención), sería la obligación del licenciante la que se habría que tomar en consideración.

Respecto a la eventual consideración de dicho contrato como uno de prestación de servicios (art. 7.1, letra b, del Reglamento Bruselas I *bis*), hay que tener en cuenta que el TJUE rechazó esta posibilidad. En efecto, en la sentencia del asunto *Falco*, el TJUE puntualizó que “*un contrato por el cual el titular de un derecho de propiedad intelectual autoriza a la otra parte contratante a explotar dicho derecho como contrapartida por el pago de una remuneración*”⁷¹⁶ no se considera como un contrato de prestación de servicios. Y ello porque el titular del derecho cedido no lleva a cabo ninguna actividad en el marco de dicho contrato⁷¹⁷. Sin embargo, el Tribunal fue claro en matizar que ello no implica que dicho contrato no se halle sometido a otras disposiciones del Reglamento Bruselas I⁷¹⁸. En nuestra opinión, al tratarse de una obligación contractual, entraría dentro del ámbito de aplicación del art. 7.1.a) del Reglamento Bruselas I *bis*.

⁷¹⁶ STJUE (Sala Cuarta) de 23 de abril de 2009, *Falco*, asunto C-533/07, párr. 28.

⁷¹⁷ *Ibid.*, párr. 31.

⁷¹⁸ *Ibid.*, párr. 36. Téngase en cuenta que el asunto se planteó en el ámbito del Reglamento Bruselas I.

Una vez ello puntualizado, el problema se plantearía si, el licenciataria, en el marco de su relación contractual, solicitara una indemnización de daños y perjuicios al licenciante del derecho de patente, al entender que la patente sobre la invención que viene explotando es inválida. En este caso, entendemos que la acción principal que se plantearía sería la de nulidad o invalidez del contrato (por inexistencia de su objeto)⁷¹⁹ y, como secundaria, la acción de daños y perjuicios. Al respecto, el TJUE ha indicado que, para establecer la competencia judicial internacional, el juez nacional debe regirse por el principio según el cual lo accesorio sigue a lo principal, es decir, que la obligación principal es la que ha de determinar su competencia⁷²⁰. Asimismo, el Alto Tribunal de Luxemburgo ya señaló que las cuestiones relativas tanto a la “existencia”⁷²¹ como a la “formación”⁷²² del contrato pueden dirimirse acudiendo al foro especial en materia contractual, de no ser así “[...] se admitiría que sería suficiente que una de las partes alegara la inexistencia del contrato para desvirtuar la regla contenida en [el art. 5.1 del Convenio de Bruselas]”⁷²³.

En el caso de que la acción principal fuese la invalidez del contrato, la doctrina entiende que la obligación que fundamenta la demanda será aquella de

⁷¹⁹ Al respecto, hay que diferenciar entre las acciones de nulidad contractual y las acciones de declarativas negativas de responsabilidad contractual (es decir, que se declare que una parte ha cumplido con las obligaciones que le correspondían contractualmente). *Vid.* Hertz, K.: *Jurisdiction in Contract and Tort under the Brussels Convention*, DJØF Publishing, Copenhagen, 1998, pp. 151-152.

⁷²⁰ STJUE de 15 de enero de 1987, *Shenavai/Kreischer*, asunto 266/85, párr. 19.

⁷²¹ STJUE de 14 de diciembre de 1977, *Sanders*, asunto 73/77, párr. 22, en el sentido de no incluir en el ámbito de aplicación del art. 16 del Convenio de Bruselas la cuestión de la existencia de un contrato que involucra un inmueble.

⁷²² STJUE (Sala Primera) de 4 de marzo de 1982, *Effer*, asunto 38/81, párr. 8.

⁷²³ *Ibid.*, párr. 7.

cuyo cumplimiento se quiere exonerar el actor⁷²⁴. En nuestro supuesto, sería la obligación del licenciataria, esto es, la de obligación de pago del precio o canon pactado⁷²⁵.

En este caso, pues, podría no coincidir el lugar de cumplimiento de la obligación con el Estado de registro del derecho de patente y, aplicando la jurisprudencia del TJUE en los casos *GAT* y *Roche Nederland y otros*⁷²⁶, se suspendería el proceso hasta que los órganos judiciales del Estado de registro se pronunciaran sobre la validez del derecho de patente (en el supuesto de que, efectivamente, no coincidieran ambos lugares).

A mayor abundamiento, esta posibilidad no es tan residual, teniendo en cuenta el hecho de que las partes pueden pactar en el contrato el lugar de cumplimiento de sus obligaciones⁷²⁷. Sin embargo, cuando la finalidad única de las partes, al concluir dicho pacto, sea determinar un fuero competente, se considerará como un acuerdo atributivo de jurisdicción y deberá cumplir con los requisitos establecidos para la sumisión expresa⁷²⁸. Los indicios que hay que comprobar en aras de calificar la cláusula contractual como fraudulenta son: 1) que el lugar designado no tenga ningún vínculo efectivo con la realidad del contrato y 2) que en ese lugar no pudieran cumplirse las obligaciones derivadas del contrato con arreglo a sus términos⁷²⁹.

⁷²⁴ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, pp. 150-151. Mankowski, P.: “Article 5”... *cit.*, p. 130.

⁷²⁵ Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho... op. cit.*, p. 1203.

⁷²⁶ Comentadas en el apartado 5.1 del capítulo tercero de esta obra.

⁷²⁷ STJUE de 17 de enero de 1980, *Zelger*, asunto 56/79, párr. 5.

⁷²⁸ STJUE (Sala Sexta) de 20 de febrero de 1997, *MSG*, asunto C-106/95, párrs. 31 y 33.

⁷²⁹ *Ibid.*, párr. 31.

290. En consecuencia, cuando el foro competente es el especial por razón de la materia contractual, la interpretación sobre el foro de competencia exclusiva también obstaculiza la práctica, como venimos señalando. Así, la mayoría de los problemas reseñados quedarían resueltos si, al menos, el tribunal con competencia especial, que conociere de una infracción, pudiera pronunciarse también, aun con efecto *inter partes*, sobre la validez del derecho de patente. Y ello, más allá de que consideremos que el mantenimiento de la competencia exclusiva carezca de justificación en la actualidad.

Aparte de ello, también nos parece oportuno, a efectos de evitar ese fraccionamiento del proceso, hacernos eco de la corriente doctrinal que aboga por que la jurisdicción del tribunal competente en virtud de la competencia especial en materia contractual alcance también a aquellas pretensiones que se aduzcan, en el marco del mismo proceso, con motivo de vulneraciones extracontractuales del derecho de patente⁷³⁰. Así, ese tribunal podría conocer de todos los daños derivados de un conjunto de actos (contractuales o extracontractuales) que infringieran la misma patente.

4.3. El foro especial en materia extracontractual en los casos de infracción de derechos de patente

291. Conforme al art. 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis*, la competencia especial en materia extracontractual recae en el “*órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso*”.

⁷³⁰ Moura Vicente, D.: “La propriété intellectuelle en droit international privé”, *Recueil des Cours*, vol. 335, 2009, p. 417.

Pese a que la dicción del precepto parezca referirse a un único lugar, el TJUE, ya en 1976, interpretó que el lugar de producción del hecho dañoso se refería tanto al lugar donde se origina el hecho causante del daño como al lugar donde el daño haya sobrevenido, a elección del demandante⁷³¹, si el foro es previsible para las partes implicadas en el litigio⁷³². Así pues, debemos distinguir entre ambos para estudiar los requisitos y características de cada uno de estos foros.

4.3.1. Lugar donde se origina el hecho causante del daño

292. La jurisprudencia del TJUE ha ido diseñando los requisitos exigidos para poder litigar en el foro del lugar del hecho que originó el daño, a saber:

a) la existencia de conexión causal entre el daño y el hecho que lo genere⁷³³ (en efecto, pues de no existir dicho nexo entre ambos elementos, no se podría afirmar que uno origina el otro);

⁷³¹ STJUE de 30 de noviembre de 1976, *Mines de potasse d'Alsace*, asunto 21/76, párrs. 24-25 (con ocasión de la interpretación del art. 5.3 del Convenio de Bruselas, precepto del que trae causa el art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis). También, *vid.* la STJUE (Sala Primera) de 19 de abril de 2012, *Wintersteiger*, asunto C-523/10, párr. 19 y la STJUE (Sala Primera) de 16 de mayo de 2013, *Melzer*, asunto C-228/11, párr. 25.

⁷³² STJUE de 19 de septiembre de 1995, *Marinari*, asunto C-364/93, párr. 19. De modo que la previsibilidad actúa como límite a la facultad de elección del demandante. *Vid.* Ortiz Vidal, M.D.: “Ilícitos a distancia y bienes inmateriales: la precisión del hecho causal y del concepto de ‘daño directo’ y ‘daño indirecto’”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 6, núm. 2, octubre de 2014, p. 373.

⁷³³ STJUE de 30 de noviembre de 1976, *Mines de potasse d'Alsace*, asunto 21/76, párr. 16. STJUE (Sala Sexta) de 5 de febrero de 2004, *Torline*, asunto C-18/02, párr. 32.

b) que el hecho generador del daño constituya, al menos, infracción en el Estado del foro⁷³⁴ (de otro modo, el daño no sería considerado como tal en el Estado del foro, de manera que la pretensión del actor quedaría vacía de contenido).

293. Además, con base en la jurisprudencia del TJUE, la doctrina ha añadido el requisito del lugar de establecimiento del presunto infractor. Así, se ha argüido que, si son varios los Estados en los que el hecho generador del daño se produjo (infracciones complejas), se tomará como relevante a efectos de otorgar la competencia judicial internacional aquel en que se encuentre el establecimiento del presunto infractor⁷³⁵. También se ha defendido que el lugar donde se origina el hecho causante del daño coincide normalmente con el lugar de establecimiento del presunto infractor, independientemente de que el daño se haya originado en uno o varios Estados⁷³⁶.

Otro criterio establecido por la jurisprudencia del TJUE ha consistido en considerar competentes a los órganos jurisdiccionales del Estado donde se encuentra el centro de intereses de la presunta víctima, cuando existan dificultades para aplicar el criterio del lugar donde se ha producido el daño⁷³⁷.

Por nuestra parte, entendemos que de la jurisprudencia del TJUE no se puede derivar la necesaria concurrencia del requisito del establecimiento del presunto infractor/ centro de intereses de la víctima. En efecto, la sentencia

⁷³⁴ STJUE de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93, párr. 41.

⁷³⁵ Ver las referencias dadas por Nuyts, A.: “Suing At the Place... *cit.*”, p. 119.

⁷³⁶ *Ibid.*, pp. 119-120.

⁷³⁷ STJUE (Gran Sala), de 25 de octubre de 2011, *eDate Advertising y Martínez*, asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10, párrs. 47, 48 y 52.

Shevill, en su párrafo 24, indica que “[e]n el caso de difamación propagada por un artículo de prensa difundido en el territorio de varios Estados contratantes, el lugar del hecho causal, con arreglo a dicha jurisprudencia, sólo puede ser el del lugar del establecimiento del editor de la publicación controvertida, en la medida en que constituye el lugar de origen del hecho dañoso, a partir del cual la difamación se ha manifestado y difundido”⁷³⁸.

En nuestra opinión, en esta sentencia, el TJUE determinó como foro válido el lugar del establecimiento del editor porque coincidía con el lugar de origen del daño (la difusión de la difamación⁷³⁹). Sin embargo, podría darse el caso de que el editor no tuviese ningún establecimiento en el lugar desde el que la difamación se difundió (pues con un ordenador con conexión a Internet, le bastaba para perpetrar el daño).

En efecto, son varios los requisitos exigidos para considerar que un centro de operaciones es un establecimiento. Así, el TJUE ha indicado que el mismo ha de ser una extensión de la empresa matriz, dotado de dirección y materialmente equipado para celebrar negocios con terceros de tal modo que estos, aun sabiendo que eventualmente se establecerá un vínculo jurídico con la casa matriz, quedan dispensados de dirigirse a ella directamente⁷⁴⁰. Por tanto, puede faltar algún requisito de los enumerados y aun así estar materialmente dotado para la fabricación de productos protegidos por derechos de patente. Lo

⁷³⁸ Énfasis añadido.

⁷³⁹ En este sentido, Palao Moreno, G.: “La aplicación de la regla *forum delicti commissi* (el art. 5.3 del Convenio de Bruselas de 1968) en supuestos de difamación por medio de prensa (Comentario de la Sentencia del TJCE de 7 de marzo de 1995, en el asunto C-68/93 *Fiona Shevill y otros c. Presse Alliance S.A.*)”, *Noticias de la Unión Europea*, núm. 141, 1996, p. 78.

⁷⁴⁰ SSTJUE de 22 de noviembre de 1978, *Somafer*, asunto 33/78, párr. 12 y de 6 de abril de 1995, *Lloyd's Register of Shipping*, asunto C-439/93, párr. 18.

cual no impide que no se cumpla la exigencia de que la persona demandada esté domiciliada en la Unión Europea. Efectivamente, nada obsta para que el domicilio del presunto infractor radique en un Estado diferente de aquél donde se perpetró el daño. Es más, de hecho así debe ser para que entre en juego la aplicación del art. 7 del Reglamento Bruselas I *bis*, pues en caso de que el lugar donde se origina el daño radique en el Estado de domicilio del presunto infractor, la competencia se asumiría en ese lugar aplicando el fuero general del domicilio del demandado (art. 4 del mismo texto).

A mayor abundamiento, el propio sistema Bruselas ha venido previendo un foro específico para litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias y otros establecimientos, de modo que no tiene sentido exigir como condición adicional que la conducta infractora venga realizándose por un establecimiento del demandado, ya que ese requisito, considerado autónomamente, ya da lugar a un foro de competencia judicial (art. 7.5 del Reglamento Bruselas I *bis*)⁷⁴¹.

294. En consecuencia, consideramos que la exigencia de dicha coincidencia es un requisito sin fundamento e interpretamos la jurisprudencia del TJUE en el sentido de que lo relevante es la actividad que da origen al daño. Por ejemplo, en la materia que nos atañe, si se fabricaran en un Estado los productos infractores y, en otro, se ensamblaran, con el objetivo de comercializarlos en otro Estado, tanto el Estado de fabricación como el de

⁷⁴¹ El problema que plantea el foro del art. 7.5 del Reglamento Bruselas I *bis* en la práctica es que la conducta infractora haya venido realizándose en varios establecimientos del demandado en distintos Estados miembros, de modo que surge la duda de si todos serían competentes. Ya denunció este problema en el plano marcario Desantes Real, M.: “La marca comunitaria y el Derecho internacional privado”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (coord.): *Marca y Diseño Comunitarios*, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 242.

ensamblaje serían foros válidos para plantear el litigio, más allá de que el presunto infractor tuviese un establecimiento en ellos⁷⁴². Lo relevante, para poder aplicar el art. 7 del Reglamento Bruselas I *bis*, es que el demandado tenga su domicilio en otro Estado miembro de la Unión. Todo ello independientemente de que el derecho de patente infringido se hallara registrado en esos Estados donde se preparan los productos infractores⁷⁴³.

A nuestro modo de ver, lo realmente importante es que esos bienes tuvieran como fin su comercialización en un Estado donde la patente se halle registrada. Así, entendemos que los tribunales del Estado donde se cometió el hecho que iba encaminado a generar/generó el daño en el Estado de registro del derecho, podrán tener competencia para conocer de la infracción, con base en el art. 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis*.

295. Siguiendo con la jurisprudencia del TJUE, en la sentencia *eDate Advertising y Martínez*, se señaló que “[...] *la repercusión de un contenido publicado en Internet sobre los derechos de la personalidad de una persona puede ser apreciada mejor por el órgano jurisdiccional del lugar en el que la supuesta víctima tiene su centro de intereses* [...]”⁷⁴⁴. El criterio aquí enunciado se plantea como una posibilidad –por el empleo de la forma “puede ser apreciada”–, y no como un requisito necesario.

⁷⁴² En esta línea, Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, pp. 168-169. En contra, Moura Vicente, D.: *A Tutela Internacional... op. cit.*, pp. 380-381, quien considera que ese lugar debe coincidir siempre con el Estado de registro, en aras de la previsibilidad del demandado.

⁷⁴³ En similares términos, Hausmann, R.: “Infringements of industrial property rights in European international private law”, *The European Legal Forum*, núm. 5/6, 2003, p. 280.

⁷⁴⁴ STJUE (Gran Sala), de 25 de octubre de 2011, *eDate Advertising y Martínez*, asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10, párr. 48.

En un supuesto de infracción de derechos de patente, como indicábamos en relación con el criterio del establecimiento del presunto infractor, consideramos que lo importante es la actividad que da origen al daño, y que el mismo vaya dirigido a un Estado donde el derecho de patente se halle registrado. Entendemos que el Estado de registro puede constituir un centro de intereses del titular del derecho de patente. Pero si solo se permitiera litigar en los Estados donde el titular tiene su derecho registrado, se vaciaría de virtualidad práctica al foro del lugar del hecho causante del daño cuando en ese lugar no estuviere registrado el derecho de patente presuntamente vulnerado.

296. El foro de competencia del lugar del hecho causante del daño se presenta particularmente atractivo respecto del foro del lugar donde se manifiesta el daño, dado que el ámbito territorial de su jurisdicción es más amplio. En efecto, el TJUE ha considerado que el foro del lugar de origen del daño podrá conocer de todos los daños causados (en varios Estados miembros), mientras que el foro del lugar donde sobreviene el daño podrá conocer únicamente de los daños que se manifiesten en ese Estado⁷⁴⁵. A nuestro modo de ver, el daño causado por la infracción de un derecho de patente solo se podrá producir en el Estado de registro del derecho. Sin embargo, los tribunales del lugar de origen del daño podrían conocer de todos los daños causados por

⁷⁴⁵ STJUE de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93, para. 33. También, Palao Moreno, G.: “La aplicación... *cit.*”, p. 79. En contra, López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, pp. 107-108, para quien solo los órganos jurisdiccionales del lugar del domicilio del demandado podrán conocer de todos los daños. Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 126 aboga por que los tribunales que conozcan de todo el daño sean aquellos del lugar donde mayor daño se haya producido. Para Pansch, R.: “The Proper Forum for Illicit Acts in Cases of Cross-Border Infringement of Proprietary Commercial Rights”, *The European Legal Forum*, núm. 5, 2000/2001, p. 362, tanto el foro donde se origina el daño como el foro de su efecto directo/inmediato tendrán competencia para pronunciarse sobre todos los daños, con base en el principio de confianza mutua que informa el sistema de reconocimiento y ejecución de resoluciones en la Unión Europea.

la infracción en el territorio de aquellos Estados donde estén registrados derechos de patente para la misma invención⁷⁴⁶.

Sin embargo, podría ocurrir que se planteara, por parte del demandado, la invalidez de la patente que protege los productos presuntamente infringidos. En tal caso, si el lugar de origen del daño y el lugar de manifestación del mismo no coinciden, se tendría que suspender el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional competente en el Estado de registro de la patente decida sobre este extremo. Por tanto, vemos que la sentencia *GAT* frustra, en parte, este foro de competencia, en el sentido de que impone mayores costes económicos y procesales para dilucidar el proceso.

4.3.2. Lugar donde el daño ha sobrevenido

297. También en relación con este foro ha establecido el TJUE una serie de requisitos, que son los siguientes:

a) que haya un vínculo de conexión entre el lugar donde se manifiesta directamente el daño y la disputa⁷⁴⁷;

⁷⁴⁶ Ahora bien, esta interpretación podría ser discutida a la luz de la STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03, párrs. 31 y 32. Sin embargo, en nuestra opinión, lo relevante es que unos mismos actos cometidos en un Estado miembro dan lugar a daños en varios Estados por infringir derechos nacionales que derivan de una misma solicitud de patente (caso de la patente europea sin efecto unitario). En el supuesto de que se vulnerara una patente europea con efecto unitario, es más claro que de unos mismos actos se deriven daños en todos los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada para la creación de una protección unitaria mediante patente.

⁷⁴⁷ SSTJUE de 30 de noviembre de 1976, *Mines de potasse d'Alsace*, asunto 21/76, párrs. 10 y 11; de 11 de enero de 1990, *Dumez France y Tracoba*, asunto C-220/88, párr. 17; de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93, párr. 19 y de 19 de septiembre de 1995, *Marinari*, asunto C-364/93, párr. 10.

b) que no se interprete de manera extensiva, de modo que se acuda a cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño sobrevenido en otro lugar⁷⁴⁸;

c) relacionado con el criterio anterior, que se evite una multiplicación de foros de competencia que aumente el riesgo de resoluciones inconciliables⁷⁴⁹;

d) que ese vínculo de conexión no se haga depender de circunstancias inciertas y fortuitas⁷⁵⁰.

298. Trasladados estos requisitos a la infracción de derechos de patente, se señalaría como foro competente el del lugar donde el material patentado es comercializado, produciéndose –como consecuencia– a una pérdida financiera por parte del titular del derecho de patente⁷⁵¹. Sin embargo, hay que tener en cuenta, respecto al daño financiero, que el mismo podrá ser considerado como daño solo si tiene impacto directo en la víctima y no indirecto, sin que necesariamente la víctima tenga en ese Estado el centro de su patrimonio⁷⁵².

⁷⁴⁸ STJUE de 19 de septiembre de 1995, *Marinari*, asunto C-364/93, párr. 14.

⁷⁴⁹ STJUE (Sala Sexta) de 11 de enero de 1990, *Dumez France y Tracoba*, asunto C-220/88, párr. 18.

⁷⁵⁰ SSTJUE de 17 de junio de 1992, *Handte*, asunto C-26/91, párr. 19; de 19 de septiembre de 1995, *Marinari*, asunto C-364/93, párr. 19 y de 27 de octubre de 1998, *Réunion Européenne y otros*, asunto C-51/97, párr. 34.

⁷⁵¹ En esta línea, Nuyts, A.: “Suing At the Place... *cit.*”, p. 123. Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, p. 121. Arenas García, R.: “Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, *liaisons dangereuses?*”, en Morral Soldevila R. (dir.): *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de Derecho de la propiedad industrial*, Civitas/Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013, pp. 131-132.

⁷⁵² STJUE (Sala Segunda) de 10 de junio de 2004, *Kronhofer*, asunto C-168/02, párrs. 20-21.

Por tanto, todo ello nos lleva a concluir que el foro se materializaría en el lugar donde el derecho esté registrado (que es donde su comercialización supondría un ilícito)⁷⁵³, más allá del patrimonio que el titular del derecho de patente tenga en dicho Estado. De hecho, el TJUE reconoció competencia al Estado al cual iba dirigida una violación de un derecho de marca registrado en ese Estado, a consecuencia de actos cometidos en otro Estado (si bien en el ámbito de una reclamación por competencia desleal)⁷⁵⁴.

Este foro presenta el atractivo de que coincide con el foro exclusivo del art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*. Así, en caso de que se planteara la invalidez de la patente por parte del demandado, no habría lugar a la suspensión del procedimiento, sino que el propio órgano jurisdiccional sería competente para conocer de esa cuestión. Pese a ello, se da la circunstancia de que este foro de competencia solo podría conocer del daño ocasionado en el Estado del foro y no del daño que se hubiese manifestado en otros Estados⁷⁵⁵.

Así pues se constata que fruto de la jurisprudencia *GAT*, los efectos del foro exclusivo de competencia sobre las cuestiones de validez de patente se extienden más allá de dicha materia, alcanzando, pues, a las competencias especiales y pudiendo condicionar la voluntad del demandante que, ante la incerteza de poder concentrar el litigio en un único tribunal para evitar mayores costes económicos y procesales, decida decantarse por este foro exclusivo en detrimento del foro del lugar donde se originó el daño. Por tanto, se alimenta,

⁷⁵³ En la misma línea, Moura Vicente, D.: “La propriété intellectuelle... *cit.*”, p. 390. Hertz, K.: *Jurisdiction... op. cit.*, pp. 271 y 306.

⁷⁵⁴ STJUE (Sala Cuarta) de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, asunto C-360/12, párr. 57.

⁷⁵⁵ STJUE de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93, para. 33.

así, el monopolio de la competencia exclusiva del art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*.

299. Por tanto, estimamos que la propuesta de permitir al órgano sin competencia exclusiva –pero competente para la infracción– pronunciarse sobre la validez de la patente con efecto *inter partes*, solucionaría muchos de los problemas aquí enumerados. Ello contribuiría a un mejor funcionamiento de los foros de competencia especial del art. 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis*, pues la elección de entre los mismos por parte del demandante no se vería condicionada por factores ajenos a su voluntad. No se trata de fomentar el *forum shopping*, pues no se pretende aquí ampliar los foros de competencia ya previstos, sino que los mismos funcionen como verdaderas alternativas al mismo nivel, de modo que todos los foros puedan pronunciarse sobre la validez de la patente controvertida con, al menos, efecto *inter partes*.

4.3.3. Infracciones cometidas en terceros Estados, Internet, en espacios y aguas fuera de la jurisdicción de los Estados o a bordo de buques o aeronaves

300. Las infracciones de derechos de patente también se pueden cometer mediante el uso de Internet (o nuevas tecnologías, en general), fuera de la Unión Europea, en espacios y aguas fuera de la jurisdicción de los Estados o a bordo de buques o aeronaves. Veamos, pues, cada uno de estos escenarios en aras de proveer soluciones para la determinación de la competencia judicial internacional especial.

4.3.3.1. Infracciones cometidas en terceros Estados

301. En cuanto a la posibilidad de utilizar el foro especial en materia contractual, el criterio atributivo de competencia es el cumplimiento de la obligación que sirva de base a la demanda. En el marco de supuestos de infracción, lo habitual es que la demanda verse sobre la presunta infracción de un derecho de patente (por ejemplo, licenciado mediante un contrato para ciertos usos). De esta manera, el ámbito de aplicación de este foro será limitado, pues la obligación que sirve de base a la demanda es la de uso del derecho de patente conforme al contrato. Y la única situación en que esa obligación se consideraría incumplida en el territorio de la Unión, sería aquella en la que el derecho de patente se encuentre registrado en un Estado de la Unión.

302. Respecto al foro de competencia especial para materia extracontractual, recordemos que el mismo permite litigar tanto en el lugar donde se origine el hecho causante del daño como en el lugar donde el daño haya sobrevenido. Ambos lugares han de radicar en un Estado miembro, pues así lo indica la literalidad del art. 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis*. Sin embargo, en caso de que los actos de infracción se hayan producido en un Estado miembro (por ejemplo, en España) y fueran destinados a infringir una patente registrada en un Estado tercero⁷⁵⁶ (por ejemplo, Japón), consideramos que sería posible litigar en España. Y ello, porque se trata del lugar donde se originó el daño, sin que el hecho de que el daño se manifieste fuera de la Unión (Japón) sea un obstáculo para utilizar el foro de competencia especial.

⁷⁵⁶ Entiéndase un Estado con el que España no haya ratificado un convenio internacional.

303. Así pues, si los criterios establecidos en los foros especiales de competencia apuntan a un Estado tercero, los mismos no podrán utilizarse para litigar. Así lo entendemos en aras de la seguridad jurídica y de la previsibilidad⁷⁵⁷. Otra circunstancia es que esos criterios señalen espacios fuera de la soberanía estatal. En tales casos, consideramos que la solución al vacío legal sería comprobar la existencia de vínculos de conexión con algún Estado miembro. Este tipo de espacios los examinaremos a continuación.

4.3.3.2. Infracciones cometidas en Internet

304. Respecto a este tipo de infracciones, también hay que diferenciar entre los foros especiales del lugar de origen del daño y del lugar donde el daño se manifiesta. Así, respecto al lugar de origen, la conducta infractora que da lugar al daño es la acción de poner a disposición en Internet la información protegida, es decir, el acto de *upload*⁷⁵⁸. Como antes defendíamos⁷⁵⁹, este foro será competente independientemente de que el infractor tenga un establecimiento en él o de que sea un centro de intereses de la víctima (en nuestro caso, que el derecho de patente se halle registrado en ese Estado).

⁷⁵⁷ En contra, Michaels, R.: “Re-Placements. Jurisdiction for contracts and torts under the Brussels I Regulation when Arts. 5 (1) and 5 (3) do not designate a place in a Member State”, en Nuyts, A. y Watté, N. (eds.): *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruylant, Bruselas, 2005, p. 155, en el sentido de que en caso de que el lugar señalado por los foros especiales en materia contractual o extracontractual no señalen a un Estado miembro, se compruebe si existe un vínculo estrecho de conexión con algún Estado miembro. En la misma línea, si bien *de lege ferenda*, Kruger, T.: *Civil Jurisdiction Rules... op. cit.*, pp. 154-155.

⁷⁵⁸ Nuyts, A.: “Suing At the Place... *cit.*”, pp. 120-121, quien exige, además, que este lugar coincida con el establecimiento de la persona que sube los contenidos protegidos a la red. De Miguel Asensio, P.A.: “La protección... *cit.*”, pp. 387-388.

⁷⁵⁹ Véase el apartado 4.3.1 del presente capítulo.

El problema que plantea este foro en la práctica es que puede ser muy difícil determinar el Estado desde el que se introdujeron los datos en Internet. Esto llevará a restar la virtualidad práctica de este foro⁷⁶⁰, pues el lugar donde se ubique el servidor a través del cual se facilitan los contenidos no es determinante para concretar el lugar desde el cual se procedió a poner a disposición la información (*upload*), salvo que la infracción también quiera imputarse al responsable del servidor⁷⁶¹.

305. En cuanto al lugar donde el daño se manifiesta, a nuestro modo de ver es el lugar desde donde la información protegida se pueda descargar (*download*) y, por tanto, ha de coincidir con el Estado de registro (por ser el lugar de protección)⁷⁶². Hay autores que defienden que hay que tener en cuenta elementos que indiquen que la intención del infractor era llegar a un mercado concreto, mediante la elección del idioma de la página web o la extensión del

⁷⁶⁰ Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: *Conflictos de leyes y conflictos de jurisdicción en Internet*, Colex, Madrid, 2001, p. 111. Palao Moreno, G.: “Competencia judicial internacional en supuestos de responsabilidad civil en Internet”, en Plaza Penadés, J. (Coord.): *Cuestiones actuales de Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)*, Monografía asociada a la Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, Aranzadi, Cizur Menor, 2006, pp. 289-290. Sobre la dificultad de determinar la geolocalización de las direcciones de los protocolos de Internet de los usuarios, *vid.* Hörnle, J.: *Cross-border Internet Dispute Resolution*, Cambridge University Press, Cambridge/Nueva York, 2009, pp. 21-23.

⁷⁶¹ De Miguel Asensio, P.A.: “La protección... *cit.*”, p. 389.

⁷⁶² En similares términos, Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: *Conflictos de leyes... op. cit.*, p. 112. Kaufmann-Kohler, G.: “Internet: mondialisation de la communication – mondialisation de la résolution des litiges?”, en Boele-Woelki, K. y Kessedjian, C. (Ed.): *Internet. Which Court Decides?, Which Law Applies?*, Kluwer Law International, La Haya, 1998, pp. 114-115. De Miguel Asensio, P.A.: *Derecho privado de Internet*, 4ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 576-577. Asimismo, Dessemontet, F.: “The Law Applicable ... *cit.*”, p. 45, si bien en el plano de la ley aplicable, indica que en los casos en los que el daño se produce en Internet, la conexión más próxima con el asunto será el país donde se haya debilitado la posición económica del titular del derecho de propiedad intelectual.

dominio⁷⁶³. En nuestra opinión, lo único relevante es que la información sea accesible desde el Estado de registro⁷⁶⁴. Téngase en cuenta que en nuestra obra analizamos los derechos de patente, los cuales requieren para su protección la inscripción registral, de ahí que concurra una doble restricción al aplicar la teoría de la accesibilidad al sitio de Internet donde se comete la infracción, esto es, la accesibilidad y el registro en el Estado miembro desde el cual se puede acceder a la página web.

⁷⁶³ Metzger, A.: “Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet. Brussels-I-Regulation, ALI-Principles and Max-Planck-Proposals” en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 255-256. Heinze, C.: “A framework... *cit.*”, p. 64. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, pp. 123-125. Nuyts, A.: “Suing At the Place... *cit.*”, pp. 125. Mankowski, P.: “Article 5”... *cit.*”, p. 262. Treppoz, E.: “Les litiges internationaux... *cit.*”, p. 89. De Miguel Asensio, P.A.: “La protección... *cit.*”, p. 390. Esta línea parecía que iba a adoptar el TJUE, a la luz de la STJUE (Gran Sala) de 7 de diciembre de 2010, *Pammer y Hotel Alpenhof*, asuntos acumulados C-585/08 y C-144/09, párrs. 92-93 y la STJUE (Sala Tercera) de 18 de octubre de 2012, *Football Dataco y otros*, asunto C-173/11, párr. 43.

⁷⁶⁴ En similares términos, si bien en casos relativos a la infracción de derechos de autor, véase la STJUE (Sala Cuarta), de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, asunto C-170/12, párr. 42 y la STJUE (Sala Cuarta) de 22 de enero de 2015, *Hejduk*, asunto C-441/13, párr. 34. No obstante, como se ha indicado en la doctrina, este criterio otorga competencia a todos los Estados de la Unión Europea en relación con los derechos de autor, en tanto en cuanto los mismos son ubicuos, cuya protección no exige registro, *vid.* Sirakova, K.: “Is the Shevill Doctrine Still Up to Date? Some Further Thoughts on CJEU’s Judgment in Hejduk (C-441/13)”, publicado en el blog *Conflict of Laws*, el día 24 de enero de 2015, disponible en: <http://conflictoflaws.net/2015/is-the-shevill-doctrine-still-up-to-date-some-further-thoughts-on-cjeu-judgment-in-hejduk-c-44113/> (última visita el día 15 de septiembre de 2015). También, De Miguel Asensio, P.A.: “La litigación sobre derechos de autor en Internet y la sentencia Hejduk”, *La Ley Unión Europea*, núm. 24, marzo de 2015, pp. 2-3. Bercimuelle-Chamot, K.: “Accessibility is the relevant criterion to determine jurisdiction in online copyright infringement cases”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 10, núm. 6, 2015, pp. 406-407. Sin embargo, en nuestra obra analizamos los derechos de patente, los cuales requieren para su protección la inscripción registral (a diferencia de los derechos de autor), de modo que el Estado de registro juega un papel importante, dado que es en ese Estado donde se produce el daño. En este sentido, en un caso relativo a derecho de marcas, STJUE (Sala Primera), de 19 de abril de 2012, *Wintersteiger*, asunto C-523/10, párrs. 25 y 28. Siguiendo una línea de razonamiento similar, Kur, A.: “Enforcement of unitary intellectual property rights: international jurisdiction and applicable law”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 10, núm. 6, 2015, pp. 472-473.

Entendemos que la opción por este foro se podría bloquear utilizando idiomas que no coincidieran con los oficiales del Estado de registro (no olvidemos que el uso del inglés es generalizado en Internet, por ejemplo) o utilizando extensiones de dominio estándares (como puede ser la extensión *.com*)⁷⁶⁵ o Redes Sociales⁷⁶⁶. Asimismo, se podría argüir en defensa del uso de las herramientas de geolocalización o geobloqueo que ya son una realidad. Pero al mismo tiempo, dichos mecanismos se pueden utilizar a contrario, esto es, con el objetivo de evadir cualquier localización⁷⁶⁷. Así pues, a la vista de todo ello, entendemos que el plano de los derechos de patente se puede prescindir de los indicios de direccionamiento de la actividad, indicios que, como hemos argumentado, pueden ser utilizados con intención fraudulenta o con ánimo de causar confusión. Por tanto, consideramos que la coincidencia entre disponibilidad y Estado de registro es suficiente como para que el principio de previsibilidad del lugar donde puede ser demandado el presunto infractor quede debidamente garantizado.

⁷⁶⁵ Para ocultar quién está detrás del dominio, se pueden utilizar empresas como “whoisguard”. Vid. Diago Diago, M.P.: “La residencia digital como nuevo factor de vinculación en el Derecho Internacional Privado del Ciberespacio, ¿posible conexión de futuro?”, *Diario La Ley*, núm. 8432, 1 de diciembre de 2014, p. 2.

⁷⁶⁶ La doctrina se hace eco de las nuevas iniciativas en relación con Internet, como el certificado de residencia digital estonio, afirmándose que podría servir de factor de vinculación para los problemas de Derecho internacional privado. Véase, Diago Diago, M.P.: “La residencia... *cit.*”, pp. 3-4.

⁷⁶⁷ Vid. Trimble, M.: “Patents and the Internet”, publicado en el blog *Conflict of Laws*, el día 7 de julio de 2015, disponible en: http://conflictoflaws.net/2015/patents-and-the-internet/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+conflictoconfl%2FRSS+%28Conflict+of+Laws+.net%29 (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

4.3.3.3. Infracciones originadas en espacios y aguas fuera de la jurisdicción de los Estados

306. Dejando aparte los casos donde las infracciones se originen a bordo de un buque/aeronave con pabellón/matricula de un Estado concreto (situaciones que se abordarán en el siguiente subepígrafe), lo que aquí interesa es determinar el lugar del foro de competencia especial para las infracciones de patente que tengan su origen en aquellos espacios y aguas fuera de la jurisdicción de los Estados, como las aguas internacionales.

En estos casos, a nuestro modo de ver, partiendo de que la norma de competencia especial del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso, “[...] *se basa en la existencia de un punto de conexión particularmente estrecho entre el litigio y órganos jurisdiccionales distintos de los del domicilio del demandado, el cual justifica una atribución de competencia a los citados órganos jurisdiccionales en aras de una buena administración de justicia y de una sustanciación adecuada del proceso* [...]”⁷⁶⁸, habría que estar a dicho punto de conexión particularmente estrecho. En su defecto y dada la imposibilidad de determinar un concreto Estado en cuyo territorio se origine el daño, la solución sería la inaplicabilidad del foro del lugar de origen del daño⁷⁶⁹, aplicándose, por tanto, el foro del lugar donde

⁷⁶⁸ SSTJUE de 30 de noviembre de 1976, *Mines de potasse d’Alsace*, asunto 21/76, párr. 11; de 11 de enero de 1990, *Dumez France y Tracoba*, asunto C-220/88, párr. 17; de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93, párr. 19; de 19 de septiembre de 1995, *Marinari*, asunto C-364/93, párr. 10 y de 27 de octubre de 1998, *Réunion Européenne y otros*, asunto C-51/97, párr. 27.

⁷⁶⁹ En esta línea, Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 195. También, Palao Moreno, G.: *Responsabilidad civil... op. cit.*, p. 366, si bien refiriéndose a la ley aplicable en el marco del Reglamento Roma II a los supuestos de responsabilidad civil extracontractual.

el daño se manifiesta. Como hemos indicado, consideramos que este coincide siempre con el del Estado de registro.

4.3.3.4. Daños originados a bordo de un buque o aeronave o en instalaciones situadas dentro de la plataforma continental adyacente a un Estado

307. Respecto a los daños originados a bordo de un buque o aeronave –entiéndase que se trataría de infracciones originadas dentro de los mismos–, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, se considerará que el daño se originó en el Estado donde el buque o aeronave se encuentre registrado⁷⁷⁰. De modo que, en estos casos, el titular del derecho de patente podría presentar la demanda tanto ante los órganos judiciales del Estado del pabellón del buque o donde la aeronave se encuentre matriculada. Esta solución, sin embargo, presenta el problema de aceptar el fenómeno de las banderas de conveniencia⁷⁷¹. También serían competentes los órganos jurisdiccionales del Estado de registro del derecho de patente –por ser, este último, el lugar donde se manifiesta el daño–.

Al respecto, es reseñable que esta misma solución se contiene en el Acuerdo relativo a la Estación Espacial Civil Internacional, cuyo art. 21.2, relativo a los derechos de propiedad intelectual, establece que “*una actividad que se haya producido dentro o sobre un elemento de vuelo de la Estación Espacial se ha desarrollado únicamente en el territorio del Estado asociado donde se haya registrado dicho elemento*”. Asimismo, el Código civil español

⁷⁷⁰ STJUE (Sala Sexta) de 5 de febrero de 2004, *Torline*, asunto C-18/02, párr. 44.

⁷⁷¹ Michaels, R.: “Re-Placements... *cit.*”, p. 136.

proclama una solución en la misma línea: “[...] *Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro [...]*”⁷⁷². A la vista de la literalidad jurídica parece, pues, que *de lege lata* esta solución sea la más factible en la práctica, pese al problema de las banderas de conveniencia.

308. En cuanto a los daños que tengan su origen en las instalaciones situadas dentro de la plataforma continental adyacente a un Estado, aplicando *mutatis mutandis* la jurisprudencia del TJUE⁷⁷³, se considera que el daño se originaría en el territorio del Estado al que la plataforma continental es adyacente⁷⁷⁴. De modo que el demandante, con base en el art. 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis*, podría elegir este foro para litigar.

309. Asimismo, tanto en el caso de que el daño se origine a bordo de un buque o aeronave, como en las instalaciones situadas dentro de la plataforma continental adyacente a un Estado, también serían competentes los órganos jurisdiccionales del Estado de registro del derecho de patente –por ser, este último, el lugar donde se manifiesta el daño–.

4.3.4. Soluciones contenidas en los instrumentos de *Soft Law*

310. Continuando con el esquema propuesto, examinaremos ahora las soluciones previstas por los instrumentos de *Soft Law* que venimos analizando

⁷⁷² Art. 11.1 del Código civil. En la doctrina se sugiere que se aplique esta solución, por analogía, para determinar la competencia judicial internacional, *vid.* Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: *Conflictos de leyes... op. cit.*, p. 111.

⁷⁷³ STJUE (Sala Sexta) de 27 de febrero de 2002, *Weber*, asunto C-37/00, párr. 36.

⁷⁷⁴ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 195.

(los Principios ALI, los Principios CLIP, la Propuesta japonesa sobre transparencia y la Propuesta coreano-japonesa), además de detenernos brevemente en el borrador de la Convención sobre competencia judicial y resoluciones judiciales.

1) En primer lugar, los principios ALI enumeran, en su sección 204, como foros de competencia especial, los siguientes: el del lugar en el que se han realizado actos preparatorios para iniciar o desarrollar la presunta infracción; o el del lugar donde se produzca la infracción, si el responsable ha dirigido sus actos a dicho lugar. En el primer caso, se otorgará jurisdicción para conocer de todos los daños causados, mientras que en el segundo caso, se otorgará jurisdicción para conocer de los daños causados en ese Estado.

Los Principios ALI siguen, pues, la misma línea que el sistema Bruselas. Conviene detenerse en la exigencia de que el responsable haya dirigido sus actos al lugar donde se produce la infracción. Así, según esta propuesta, en las infracciones cometidas en Internet, no bastaría con que la información estuviera accesible desde el Estado en el que el derecho de patente esté protegido, sino que serían necesarios más indicios de que, efectivamente, ese era el mercado elegido para infringir el derecho. Como hemos indicado *supra*⁷⁷⁵, la concurrencia de este requisito no nos parece necesaria, pues el hecho de que esté disponible en el Estado de registro ya nos parece suficiente para afirmar la existencia de infracción.

⁷⁷⁵ Apartado 4.3.3.2 de este capítulo.

2) En segundo lugar, los Principios CLIP distinguen entre los litigios de materia contractual (art. 2:201) y extracontractual (art. 2:202). Respecto a los litigios en materia contractual, se establece que la competencia recaerá sobre el Estado en el que debe cumplirse la obligación que sirve de base a la demanda. Pero puntualiza que, si se trata de litigios relativos a la cesión o licencia de un derecho de propiedad intelectual, el Estado competente será el Estado para el que se concede la licencia o se cede el derecho. Esta solución reduce este foro al del lugar de registro del derecho, mientras que si la obligación que sirve de base a la demanda es la que debe cumplir el licenciario (pago del precio o canon pactado), puede ocurrir que la misma no se haya de cumplir en el Estado de registro. Por lo que, concluimos, la solución propuesta por los Principios CLIP es más rígida que la prevista actualmente por el Reglamento Bruselas I *bis*.

En cuanto a los litios relativos a infracciones extracontractuales, los Principios CLIP proponen que la competencia recaiga en los tribunales del Estado donde se hubiere producido o pudiere producirse la supuesta infracción, salvo que el supuesto infractor no hubiera actuado en ese Estado para iniciar o proseguir la infracción y su actividad no pueda ser razonablemente percibida como dirigida a ese Estado. Esta solución es muy similar a la prevista por los Principios ALI, de modo que las críticas que efectuábamos al analizarlos, las trasladamos aquí.

3) En tercer lugar, la Propuesta japonesa sobre transparencia también distingue entre los litigios derivados de contratos (art. 104) y los que resultan de infracciones extracontractuales (art. 105). Respecto a las disputas relativas a contratos cuyo objeto sean derechos de propiedad intelectual, establece que la

competencia recaerá sobre el Estado de registro del derecho. Por tanto, sigue la misma línea que los Principios CLIP en este punto.

En cuanto a las disputas derivadas de infracciones extracontractuales, se señala que la competencia se atribuirá al Estado (Japón) donde se produzca o fuera a producirse la infracción o se manifiesten los resultados de la infracción. Por tanto, también se incluyen aquí los actos preparatorios, sin que se añada ningún requisito adicional. En consecuencia, esta propuesta se encuentra en línea con los planteamientos que venimos sosteniendo.

4) En cuarto lugar, la Propuesta coreano-japonesa, en su art. 203.1 establece que la competencia judicial se atribuya al lugar donde la presunta infracción ocurra, así como donde se hayan iniciado la mayor parte de las actividades infractoras. En el primer caso, la jurisdicción será local y en el segundo, global. Esta solución es muy similar a la recogida por el Reglamento Bruselas I *bis*, salvo la exigencia de que el lugar donde se haya iniciado el daño concentre la mayor parte de las actividades infractoras. Por tanto, restringe en cierta medida los foros disponibles en el sistema Bruselas, aunque no tanto como la solución propuesta en los Principios CLIP.

El art. 204 de la Propuesta coreano-japonesa se refiere, por su parte, a los litigios derivados de relaciones contractuales. La competencia judicial en estos casos, según este instrumento, recaería en el Estado de registro. Por ende, sigue la línea de los Principios CLIP y la Propuesta japonesa sobre transparencia, de modo que nos remitimos a las valoraciones de esos textos al respecto.

5) Por último, el borrador de la Convención sobre competencia judicial y resoluciones judiciales, contenía en sus arts. 6 y 10, los foros de competencia especial para las materias contractual y extracontractual, respectivamente. Sin embargo, en materia contractual solo cubría las disputas relativas a la compraventa de mercancías y a la prestación de servicios, sin que los contratos relativos a derechos de propiedad intelectual se puedan ubicar en ninguna de estas dos categorías. Respecto a la materia extracontractual, varios foros se preveían en su art. 10. Por un lado, el lugar en el que ocurriera el acto u omisión que causara la infracción (por tanto, cubriendo los actos preparatorios, siendo local la jurisdicción atribuida al tribunal). Y, por otro lado, también se reconocía competencia a los órganos judiciales del lugar donde sobreviniese el daño, salvo que el demandado no hubiese podido prever el efecto dañoso en ese Estado (en este último caso, la jurisdicción abarcaría la globalidad de los daños).

En nuestra opinión, las soluciones previstas en este instrumento, respecto a las competencias especiales en materia extracontractual, son muy similares a las contenidas en el Reglamento Bruselas I *bis*, salvo por el requisito de previsibilidad del daño por parte del demandado. A nuestro modo de ver, este es un requisito muy subjetivo y que debería concretarse más, ya que, de lo contrario, dejaría impunes muchas conductas dañosas. Además, supondría tolerar la negligencia del presunto infractor. Por todo ello, consideramos que la inclusión de un requisito así no sería recomendable.

311. En resumen, ninguna de las propuestas de los instrumentos de *Soft Law*, son, en nuestra opinión, adecuadas para sustituir la actual regulación contenida en el Reglamento Bruselas I *bis*, como hemos ido indicando al

traerlas a colación. De todos modos, la valoración que hacemos de la regulación actual de los foros de competencia especial no es totalmente negativa, dejando aparte, claro está, nuestra oposición a que la competencia judicial para valorar la validez de los derechos de patente siga considerándose una competencia exclusiva, la cual incide, como hemos demostrado, en la preferencia por los foros de competencia especial.

4.4. “Torpedos” y foros de competencia especial (contractual y extracontractual)

312. La táctica conocida como “torpedo” también puede producirse haciendo uso de los foros especiales para las materias contractual y extracontractual. Recordemos el supuesto de hecho (analizado *supra*⁷⁷⁶): un presunto infractor, presumiendo que su conducta puede vulnerar un derecho de patente, antes de ser demandado por su titular, se adelanta a este e interpone demanda de declaración de no infracción. Además, los foros de competencia judicial internacional a aplicar en una acción negativa, son los mismos que si la acción fuere positiva⁷⁷⁷. De modo que se pueden producir otros escenarios englobables en la táctica del “torpedeo”⁷⁷⁸.

Teniendo todo esto en cuenta, veamos ahora la incidencia de esta conducta en los foros de competencia especiales, distinguiendo entre la materia contractual y extracontractual. Examinaremos la conducta partiendo de la

⁷⁷⁶ Véase el apartado 6.1 del capítulo tercero de esta obra.

⁷⁷⁷ STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86, párrs. 15-17.

⁷⁷⁸ Los enumerábamos en el apartado 3.3 del presente capítulo.

interposición de una demanda de no infracción. De todas formas, el uso de estos foros en este escenario es extrapolable al resto de modalidades que puede presentar la táctica de los “torpedos”.

4.4.1. Los “torpedos” iniciados en el foro de competencia judicial internacional especial para materia contractual

313. Partiendo del supuesto clásico de “torpedeo”, la interposición de una demanda de no infracción de un derecho de patente puede llevarse a cabo, también, por un licenciataria del derecho de patente presuntamente infringido. Así, la táctica se llevaría a cabo en el marco de una relación contractual. La situación sería la siguiente: que el licenciataria, presuntamente, se hubiese excedido de los términos pactados en el contrato y hubiese aplicado la invención objeto de la patente para usos no autorizados en el contrato. Así, puede ocurrir que, antes de que el titular del derecho de patente interponga una demanda por infracción de su derecho, el licenciataria se adelante e interponga demanda de no infracción ante una jurisdicción caracterizada por la lentitud en la administración de la justicia.

De este modo, aunque el titular del derecho de patente interpusiera, posteriormente, demanda de infracción, se aplicaría la regla sobre litispendencia, en virtud del art. 29 del Reglamento Bruselas I *bis*. Así, se daría preferencia al primer tribunal para conocer del litigio, suspendiéndose el proceso iniciado en el segundo tribunal hasta que el primero se pronuncie. De

hecho, como indica la doctrina⁷⁷⁹, hay obligación de aplicar este precepto aunque la incompetencia del primer tribunal resulte clara⁷⁸⁰, que no es el caso.

314. En efecto, consideramos que el foro de competencia del art. 7.1 del Reglamento Bruselas I *bis* es perfectamente aplicable para asignar la competencia judicial internacional en relación con demandas negativas de infracción, en nuestra opinión. Pues el TJUE ya indicó que las acciones positivas y negativas tienen el mismo objeto cuando se trata de determinar la competencia judicial internacional⁷⁸¹. Por tanto, la negación de este foro de competencia no es la solución para atajar este problema. La jurisprudencia nacional belga, no obstante, sí que ha negado en alguna ocasión el uso de este foro de competencia para las acciones negativas de infracción de patentes⁷⁸².

Ya hemos indicado las distintas opciones que en la doctrina y en los instrumentos de *Soft Law* se han propuesto para impedir la táctica del “torpedeo” –en general y más allá del foro de competencia judicial internacional que utilice el demandante de la acción negativa de infracción–⁷⁸³. Como defendíamos, reiteramos nuestra opinión de que la opción más eficaz sería una que combinara dos elementos: 1) la verificación, por parte del segundo tribunal, de los indicios de abuso por parte del demandante en el primer proceso y 2) la capacidad del primer tribunal para dictar una decisión en un plazo razonable de tiempo. Así se garantizaría la constancia de mala fe por

⁷⁷⁹ López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 195.

⁷⁸⁰ Ello, aplicando la doctrina establecida en la STJUE (Pleno) de 9 de diciembre de 2003, *Gasser*, asunto C-116/02, párr. 53.

⁷⁸¹ STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86, párrs. 15-17.

⁷⁸² De Jong, P.: “The Belgian Torpedo... *cit.*”, p. 81.

⁷⁸³ *Vid.* el apartado 6 del capítulo tercero de la presente obra.

parte del presunto infractor y la mayor eficacia del segundo tribunal para dictar una decisión al respecto.

4.4.2. Los “torpedos” iniciados en el foro de competencia judicial internacional especial para materia extracontractual

315. En este caso, ocurre lo mismo que en el anterior. Es decir, la competencia judicial internacional basada en el foro de competencia especial para materia extracontractual no puede negarse como foro válido para el conocimiento de demandas de no infracción de derechos de patente. En efecto, así lo indicó el TJUE en el asunto *Folien Fischer*⁷⁸⁴, en el sentido de considerar incluidas las acciones declarativas negativas en el ámbito del art. 5.3 del Reglamento Bruselas I (actual art. 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis*), arguyendo lo siguiente: *“si los elementos relacionados con la acción declarativa negativa pueden justificar la conexión con el Estado en el que, o bien ha sobrevenido el hecho causal o bien se ha producido o puede producirse el daño [...] el tribunal de uno u otro de esos dos lugares podrá declarar válidamente su competencia para conocer de la mencionada acción en virtud del artículo 5, número 3, del Reglamento nº 44/2001, con independencia de si tal acción ha sido ejercitada por la presunta víctima de un acto ilícito o por el deudor potencial de un derecho de crédito que tenga su fundamento en el acto ilícito”*⁷⁸⁵.

La postura mantenida por el TJUE nos parece loable en su resultado, pese a que discrepemos en su fundamento, pues lo que hace el TJUE es

⁷⁸⁴ STJUE (Sala Primera) de 25 de octubre de 2012, *Folien Fischer*, asunto C-133/11.

⁷⁸⁵ *Ibid.*, párr. 52.

centrarse en el vínculo de conexión existente con un Estado concreto, en vez de intentar subsumir los hechos en la conducta relevante⁷⁸⁶. Esta solución contrasta con la mantenida por los fallos provistos por órganos judiciales nacionales, en el sentido de negar la aplicabilidad del foro de competencia especial en materia extracontractual para conocer de demandas negativas de infracción. Así, de un lado se han aducido argumentos en el sentido de que la parte que busca establecer que no ha cometido ninguna infracción, no puede acudir al tribunal del lugar de la infracción⁷⁸⁷. De otro lado, también se ha indicado la falta de competencia por entender que la acción de no infracción estaba tan vinculada a la cuestión de la validez, que la competencia debía corresponder al Estado de registro⁷⁸⁸.

Como hemos adelantado, a nuestro parecer, ambas posturas yerran. No solo por lo establecido en la jurisprudencia del TJUE, en relación a que el

⁷⁸⁶ Oró Martínez, C.: “Legitimación del presunto autor de un hecho dañoso para demandar a la víctima potencial ante el tribunal del lugar en que tal hecho supuestamente se ha producido o pudiera producirse”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, t. XII, 2012, pp. 848-850. También, Oró Martínez, C.: “Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 1.ª) de 25 de octubre de 2012, asunto C-133/11, Folien Fischer AG y Fofitec AG c. Ritrama SpA.”, *Revista española de Derecho internacional*, vol. 45, núm. 1, 2013, pp. 209-211. *Vid.* asimismo Oró Martínez, C. y Gandía Sellens, M.A.: “Acciones declarativas negativas y litigación internacional de los derechos de patente: ¿problema resuelto? Cambio jurisprudencial a partir de los asuntos Solvay y Folien Fischer”, *Revista Boliviana de Derecho*, núm. 19, 2015, pp. 720-721. Para Blanco-Morales Limones, P.: “Acciones declarativas negativas y *forum delicti commissi*. ¿Galgos o podencos?: La litispendencia. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de octubre de 2012. Folien Fischer AG y Fofitec AG contra Ritrama SpA”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, núm. 1, 2013, p. 246, el TJUE confunde las nociones de punto de conexión y competencia judicial internacional.

⁷⁸⁷ Al respecto, véase Nuyts, A.: “Suing At the Place... *cit.*”, p. 113. De Jong, P.: “The Belgian Torpedo... *cit.*”, pp. 76-78. Hertz, K.: *Jurisdiction... op. cit.*, pp. 279-280. Lundstedt, L.: “Jurisdiction and the Principle of Territoriality in Intellectual Property Law: Has the Pendulum Swung Too Far in the Other Direction?”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 32, núm. 2, 2004, p. 125.

⁷⁸⁸ Nuyts, A.; Szychowska, K.; Hatzimihail, N.: “Cross-Border Litigation... *cit.*”, p. 22.

objeto de una demanda de infracción y otra de no infracción es el mismo⁷⁸⁹, sino también porque ambas posiciones confunden el fondo de la cuestión controvertida con la competencia judicial internacional.

316. Así como venimos defendiendo, entendemos que el problema de la táctica del “torpedeo” hay que solucionarlo yendo más allá de los foros especiales de competencia judicial internacional. Así, entendemos que lo más adecuado sería el diseño de una norma que actuara como particularidad dentro de la figura de la litispendencia, en el sentido de que combinara dos elementos: 1) la verificación, por parte del segundo tribunal, de los indicios de abuso por parte del demandante en el primer proceso y 2) la capacidad del primer tribunal para dictar una decisión en un plazo razonable de tiempo.

4.5. Las competencias especiales del sistema Bruselas y su relación con el Acuerdo TUP

317. Examinaremos, en este punto, la determinación de la competencia judicial cuando los foros de competencia judicial especial del Reglamento Bruselas I *bis* otorgan la competencia judicial internacional a un Estado parte del Acuerdo TUP. Para ello, distinguiremos entre el foro de competencia especial en materia contractual y el previsto para la materia extracontractual.

⁷⁸⁹ STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86, párrs. 15-17.

4.5.1. La competencia especial contractual determinada por el Reglamento Bruselas I *bis* y su relación con la competencia territorial determinada por el Acuerdo TUP

318. Como hemos indicado *supra*⁷⁹⁰, el Reglamento Bruselas I *bis* contiene un foro de competencia judicial internacional especial para la materia contractual, concretado en el lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda. En un caso de infracción de derechos de patente, como indicábamos, esa obligación normalmente traerá causa de un contrato de licencia de derechos de patente y, en función de quién sea la parte demandante, la obligación que servirá de base a la demanda será la del licenciatarario o la del licenciante.

El lugar de materialización de estas obligaciones puede coincidir, o no, con el del Estado de registro de la patente. De modo que es un lugar que podría recaer en cualquier Estado miembro, en función de las circunstancias de cada caso. Además, las partes tienen la facultad de pactar en el contrato el lugar de cumplimiento de sus obligaciones. Todo ello da lugar a que, en virtud del Reglamento Bruselas I *bis*, la competencia judicial internacional para dirimir un asunto sobre una patente europea pueda recaer sobre un Estado vinculado por el Acuerdo TUP o un Estado miembro no vinculado por dicho convenio.

En caso de que dicha competencia recaiga sobre un Estado vinculado por el Acuerdo TUP y, teniendo en cuenta todos los matices para determinar la competencia judicial internacional bajo el Reglamento Bruselas I *bis* en los

⁷⁹⁰ Apartado 4.2 del presente capítulo.

casos de infracciones derivadas de un contrato de licencia de derechos de patente, se puede afirmar que no siempre puede coincidir el Estado determinado por dicho Reglamento como internacionalmente competente con el Estado que alberga la División del TUP competente.

319. Conforme al art. 32 del Acuerdo TUP, se entiende que las infracciones de derechos de patente derivadas de una relación contractual se incluyen en su ámbito exclusivo de competencia. Por tanto, podría ocurrir que el Reglamento Bruselas I *bis* otorgara la competencia judicial internacional a un Estado, pero la competencia territorial de ese Estado se ejerciera por una División del TUP localizada en el territorio de otro Estado miembro (aplicando el juego de las Divisiones centrales, regionales y locales del TUP). Ello podría conllevar problemas en la práctica, que se verán agravados si se erigiera la cuestión de la validez de la patente como cuestión incidental en el marco de un proceso de infracción derivada de un contrato de licencia de patente.

4.5.2. La competencia especial extracontractual determinada por el Reglamento Bruselas I *bis* y su relación con la competencia territorial determinada por el Acuerdo TUP

320. La (des)coordinación entre el Reglamento Bruselas I *bis* y el Acuerdo TUP se revela aun más problemática en relación con el foro especial en materia extracontractual. Conforme a este Reglamento, el foro especial en materia extracontractual recaerá en el lugar donde se originó el hecho causante del daño o en el lugar donde sobrevino dicho daño⁷⁹¹. Ambos lugares podrán

⁷⁹¹ Antes de comentar la opción por una u otra posibilidad, el hecho de que un asunto verse sobre una patente europea con efecto unitario nos suscita la duda de, si por razón de ese efecto

hallarse en Estados miembros vinculados o no por el Acuerdo TUP. De modo que un litigio relativo a una patente europea podría dirimirse por los órganos judiciales de un Estado miembro no vinculado por el Acuerdo TUP o por una de las Divisiones del TUP.

321. En caso de que se opte por el foro de competencia judicial internacional especial concretado en el lugar donde se originó el hecho causante del daño, en un litigio sobre infracción de un derecho de patente, conocerá el Estado donde se hayan cometido los actos dirigidos a infringir la invención protegida mediante patente⁷⁹². Este Estado podría no coincidir con el Estado de registro de la patente, pues, a nuestro modo de ver, es suficiente con que los actos infractores fueran dirigidos a ese Estado, ya que es el único Estado en el que se pueden producir daños (al ser el registro constitutivo del derecho de patente). Podría ser, por tanto, cualquier Estado de la Unión el que conociera de la presunta infracción y de los daños que pudiesen derivarse de la misma en el Estado de registro.

Ese órgano jurisdiccional con competencia judicial internacional con base en el Reglamento Bruselas I *bis*, podría no coincidir con el Estado en el que radique la División del TUP territorialmente competente (en función del art. 32 del Acuerdo TUP).

unitario y de la consideración, por ende, de todos los Estados participantes en la cooperación reforzada como un único territorio, hay lugar a aplicar esa doble distinción. Es decir, tanto el Estado donde se originó el hecho causante del daño como el Estado donde sobrevino dicho daño, coincidirán en el territorio donde la patente tiene efecto. Aunque no siempre tiene por qué ser así, pues podría ocurrir que el lugar donde se origina el daño radique en un Estado de la Unión que no participe de la cooperación reforzada, y el daño sobrevenga en otro Estado donde la patente unitaria se halle protegida. En este último caso, vemos más clara la posibilidad de aplicar la doctrina jurisprudencial del TJUE a la que nos referíamos.

⁷⁹² Apartado 4.3.1 del presente capítulo.

Además de ello, en virtud de la jurisprudencia del TJUE, como también señalábamos anteriormente, el órgano judicial del lugar donde se originó el hecho causante del daño podrá conocer de todo el daño causado. Ergo, si se llevan a cabo actos para infringir una invención protegida en varios Estados (por ejemplo, por una patente europea clásica validada en varios países), el tribunal del Estado donde se materializaron dichos actos podrá ser competente para enjuiciar la infracción, con competencia para conocer de los daños en todos los Estados donde la patente esté registrada⁷⁹³. Lo mismo es predicable, con mayor fundamento si cabe, en los casos en que se infrinja una patente europea con efecto unitario, pero en este caso no se deberían suscitar problemas en relación con los foros del Acuerdo TUP.

Respecto al alcance territorial de la competencia de la División del TUP que vaya a ejercer la competencia judicial territorial del Estado miembro internacionalmente competente, esta conocerá de todos los daños causados. En efecto, siguiendo el criterio indicado por el TJUE de que el tribunal del lugar donde se originó el hecho causante del daño conozca de todos los daños causados⁷⁹⁴ y, teniendo en cuenta que el TUP se instaura en la organización judicial nacional de los Estados vinculados por el Acuerdo TUP, entendemos que no se puede hacer una excepción aquí. Pues igual que a los órganos judiciales de los Estados miembros no vinculados por el TUP, al propio TUP también le es aplicable la jurisprudencia del TJUE.

⁷⁹³ Aunque se podrían suscitar dudas para sostener esta interpretación, a raíz de la perspectiva adoptada por el TJUE en relación a la separabilidad de los supuestos de hecho relativos a derechos de patente derivados de la misma invención. *Vid.* los asuntos *GAT* y *Roche*, ambos comentados *supra* en el apartado 5.1 del capítulo tercero y en el apartado 3.2 de este mismo capítulo.

⁷⁹⁴ STJUE de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93, para. 33.

322. En cuanto al foro de competencia judicial internacional especial concretado en el lugar donde sobrevino el daño, entendemos que el mismo coincidirá con el Estado de registro del derecho de patente y solo conocerá de los daños allí causados, en virtud de la doctrina sentada por el TJUE⁷⁹⁵. Consideramos que este postulado jurisprudencial será aplicable a la División del TUP competente. Sin embargo, al tratarse, el TUP, de un único tribunal inserto en la organización judicial de todos los Estados vinculados al Acuerdo TUP –sin que las Divisiones que lo componen se puedan considerar tribunales independientes–, su ámbito competencial será geográficamente más amplio.

Así, entendemos que la aplicación de la doctrina sentada por el TJUE llevará a que la División competente del TUP pueda conocer de los daños causados en todos los países participantes en la cooperación reforzada, en los casos en que se dirima un asunto relativo a una patente europea con efecto unitario. Y cuando se trate de fallar un asunto relativo a una patente europea clásica, entendemos que podrá conocer de los daños producidos en los países donde la patente esté validada, siempre y cuando esos países estén vinculados por el Acuerdo TUP. Todo ello, siempre y cuando el Reglamento Bruselas I *bis* haya otorgado competencia a un Estado vinculado por el Acuerdo TUP, utilizando el foro de competencia judicial internacional especial concretado en el lugar donde sobrevino el daño. A mayor abundamiento y, en el mismo escenario, si se tratara de un caso relativo a una patente europea clásica validada en Estados vinculados por el Acuerdo TUP y Estados no vinculados por dicho Acuerdo, la División del TUP competente no podrá conocer de la/s

⁷⁹⁵ *Ídem.*

parte/s de la patente europea clásica validada/s en Estado/s no vinculado/s por el Acuerdo TUP, en virtud de la doctrina sentada por la sentencia *Shevill*⁷⁹⁶.

Además, se mantiene el problema ya indicado para otros escenarios: la posibilidad de que la División del TUP territorialmente competente se localice, físicamente, en un Estado distinto de aquel con competencia judicial internacional conforme al Reglamento Bruselas I *bis*.

5. Conclusiones al capítulo cuarto

323. Tanto el foro del domicilio del demandado como los foros especiales en materia contractual y extracontractual ampliarían su aplicabilidad –siendo más atractivos y funcionales– si el órgano conocedor de la infracción pudiera pronunciarse también, aun con efecto *inter partes*, sobre la validez del derecho de patente. Así lo demuestran los siguientes supuestos, a saber:

1) En primer lugar, el caso de que exista una pluralidad de demandados. La regulación actual (y su interpretación jurisprudencial) no permite que se demande en el foro del domicilio de uno de los demandados si se trata de infracciones cometidas contra varias patentes nacionales derivadas de la misma patente europea, alegándose que las patentes nacionales son independientes entre sí. Este razonamiento tiene su razón de ser en el principio de territorialidad, el cual tiene su exponente máximo en la competencia judicial

⁷⁹⁶ La misma postura defienden De Visscher, F.: “European Unified Patent Court: Another More Realistic and More Equitable Approach Should be Examined”, *GRUR Int*, 2012, p. 215 y García Vidal, A.: *El sistema... op. cit.*, p. 264, si bien razonándola con base en el borrador del Acuerdo TUP y en el art. 34 del Acuerdo TUP, respectivamente.

internacional exclusiva del Estado de registro para conocer de la validez de las patentes registradas en ese Estado.

En este caso, la eliminación de la competencia exclusiva sobre validez sería la solución ideal. Supondría la superación de ese principio de territorialidad, y por ende, permitiría aunar procesos relativos a patentes que protejan la misma invención. De todas formas, el simple hecho de que el órgano concededor de la infracción pudiera pronunciarse, *inter partes*, sobre la validez, la litigación sería más simple. De modo que la validez de una patente europea se pudiera declarar por un Estado miembro en el que la misma no haya sido validada, sin que el proceso tuviera que ser, ni siquiera, suspendido. Se permitiría, de esta forma, que las acciones dirigidas contra varios demandados por infracción de distintas patentes nacionales derivadas de la misma solicitud de patente europea se pudieran acumular en un mismo foro (el del domicilio de uno de los demandados).

2) En segundo lugar, conviene considerar el supuesto de la táctica del “torpedeo”, iniciada en el Estado del domicilio del demandado. Por ejemplo, uno de los escenarios que se pueden contemplar consiste en que el demandante plantee una acción de no infracción del derecho de patente del demandado y, adicionalmente, cuestione la validez de ese derecho. Así, en caso de que el domicilio del demandado no se halle en el Estado de registro de esa patente, la acción “torpedo” se alargará más en el tiempo. Pues el órgano judicial ante el que se plantea tendrá que suspender el procedimiento hasta que el Estado de registro del derecho de patente se pronuncie sobre la validez de esa patente.

Así pues, las acciones “torpedo” serían menos atractivas si los órganos judiciales del Estado del domicilio del demandado pudieran conocer también de la validez del derecho de patente. La misma solución es predicable respecto a los foros especiales en materia contractual y extracontractual. Salvo, en este último caso, del foro del lugar donde se producen los efectos directos o inmediatos del daño, que entendemos que se producirán siempre en el Estado de registro de la patente.

3) En tercer lugar, en relación con el foro especial en materia contractual, también constituye un supuesto problemático el del licenciatario de un derecho de patente que interpone una acción contra el licenciante, por entender que la patente es inválida. Una vez más, en caso de no coincidir el Estado de cumplimiento de la obligación de la que el actor se quiere exonerar (esto es, la obligación de pago del canon pactado) con el Estado de registro, el proceso tendría que suspenderse hasta que el órgano judicial exclusivamente competente se pronunciara sobre la validez de la patente. Supuesto que se evitaría si, el órgano que conociera sobre la obligación contractual pudiera pronunciarse, también, sobre la validez del derecho de patente, aun con efecto *inter partes*.

4) Por último, otro problema reseñable se plantea como consecuencia de la coincidencia del foro especial del lugar donde sobrevino el daño con el del Estado de registro de la patente. En efecto, el atractivo de este foro reside en que la suspensión del proceso no sería necesaria, puesto que el mismo órgano judicial podría conocer tanto de la infracción de la patente como de la validez de la misma (caso de que el demandado la planteara). Sin embargo, como consecuencia de la interpretación jurisprudencial del TJUE, este órgano

judicial no podría conocer de los daños ocasionados por la infracción en otros Estados, pues su jurisdicción, en los casos en que la competencia se fundamente en el foro especial del lugar donde sobrevino el daño, se limita al Estado del foro. Se restringe, así pues, la efectividad de este foro de competencia en esta materia.

324. En consecuencia, con todo ello demostramos que nuestra tesis en favor de flexibilizar la competencia judicial internacional en materia de validez de los derechos de patente contribuiría a un mejor funcionamiento y una mayor flexibilidad de los foros de competencia judicial internacional especial. No se trata de una ampliación de los foros existentes, sino de que los foros especiales de competencia judicial internacional puedan funcionar en esta materia con la misma normalidad con la que lo hacen en otras y no se vean limitados por el marcado principio de territorialidad que informa el sistema de patentes, tanto a nivel sustantivo como procesal.

CAPÍTULO V. LA INCIDENCIA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EXCLUSIVA SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS LITIGIOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE

1. Introducción al capítulo quinto

325. Las medidas cautelares son una figura clave en la litigación internacional de los derechos de patente. Por ello, hemos considerado oportuno incluir un capítulo en relación a la influencia que la competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente puede tener en sede cautelar. Además, aun cuando el foro cautelar se considera como parte de uno de los foros especiales del sistema Bruselas I, tradicionalmente no se ha entendido incluido entre los foros clásicos de competencia, como son las competencias exclusivas, la sumisión tácita y expresa, el domicilio del demandado y las competencias especiales del actual art. 7 del Reglamento Bruselas I *bis*. Sin embargo, como pondremos de manifiesto a lo largo del presente capítulo, la importancia de la tutela cautelar es palmaria en los litigios relativos a la infracción de los derechos de patente de carácter transfronterizo.

326. Para analizar la relación del foro cautelar con el exclusivo trataremos, en primer lugar y a título introductorio, la institución de las medidas cautelares y su utilidad en los litigios sobre infracción de derechos de patente. Y, en segundo lugar, nos adentraremos en el análisis de los conflictos suscitados en el proceso cautelar en los litigios de infracción de patente, relacionándolos con la influencia de la competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente.

Así, esas situaciones problemáticas son las siguientes: 1) el alcance territorial de los efectos de las medidas cautelares, en relación con el principio de territorialidad que informa al Derecho de patentes; 2) la táctica del “torpedeo” y su impacto en sede cautelar, tanto respecto al “torpedo de nulidad” como a la posible litispendencia entre acciones cautelares; 3) la posibilidad de adoptar medidas cautelares *ex parte* y la incidencia de la competencia judicial exclusiva sobre las mismas; 4) la posibilidad de adoptar medidas cautelares *ante causam* y la incidencia de la competencia judicial exclusiva de la validez sobre las mismas; y 5) las relaciones entre el régimen general de medidas cautelares del Reglamento Bruselas I *bis* y el contenido en el Acuerdo TUP.

2. La institución de las medidas cautelares y su utilidad en los litigios sobre infracción de derechos de patente

327. Para adentrarnos en el análisis de los problemas que, en sede cautelar, suscita la competencia judicial exclusiva en materia de validez de los derechos de patente, dedicaremos este primer epígrafe a determinar qué se entiende por esta figura procesal, en primer lugar, y señalaremos cuál es su importancia en los litigios relativos a la infracción de los derechos de patente, en segundo lugar. Asimismo, indicaremos las clases de medidas cautelares que se utilizan en ese tipo de disputas. Todo ello a título preliminar para proceder a analizar, posteriormente, cada uno de los problemas detectados en sede cautelar en relación con la competencia judicial exclusiva en materia de validez de los derechos de patente.

2.1. Las medidas cautelares en el sistema Bruselas I

328. El TJUE, que indicó –implícitamente– que las medidas cautelares se han de definir autónomamente en el ámbito del sistema Bruselas I⁷⁹⁷, señaló que las medidas provisionales o cautelares son “[...] *las medidas que, en las materias incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio [de Bruselas], están destinadas a mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al Juez que conoce del fondo del asunto [...]*”⁷⁹⁸.

En la actualidad, dentro de este sistema Bruselas I, es el art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis* el que se encarga de regular la institución de la tutela cautelar en relación con los litigios cubiertos por dicho instrumento y, por tanto, los relativos a infracciones de derechos de patente. Ello, más allá de que, como veremos, el nuevo Acuerdo TUP contenga también normas de competencia judicial cautelar. De esta suerte, este es el precepto de referencia en el tema que nos ocupa en el presente capítulo. Su dicción es prácticamente la misma que la contenida en el anterior art. 31 del Reglamento Bruselas I.

Conforme al art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*,

“Podrán solicitarse a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de dicho Estado miembro, incluso si un

⁷⁹⁷ SSTJUE (Sala Quinta) de 26 de marzo de 1992, *Reichert y Kockler*, asunto C-261/90, párr. 34, de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95, párr. 37 y de 27 de abril de 1999, *Mietz*, asunto C-99/96, párr. 38.

En contra, Nioche, M.: *La décision provisoire en droit international privé européen*, Bruylant, Bruselas, 2012, pp. 56-57.

⁷⁹⁸ SSTJUE (Sala Quinta) de 26 de marzo de 1992, *Reichert y Kockler*, asunto C-261/90, párr. 34 y de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95, párr. 37.

órgano jurisdiccional de otro Estado miembro es competente para conocer del fondo del asunto”.

329. Lo primero a resaltar, respecto al funcionamiento de la tutela cautelar en esta sede, es la existencia de dos tipos de foros.

1) En primer lugar, tendrá competencia para dictar medidas cautelares el llamado “foro principal”⁷⁹⁹, el cual se refiere al tribunal competente para conocer del fondo del asunto en virtud de uno de los foros exclusivos⁸⁰⁰, general o especiales. Así lo establece con claridad el TJUE, cuando dispone que “[...] *es pacífico que un tribunal competente para conocer del fondo de un asunto [...] lo es también para adoptar las medidas provisionales o cautelares que resulten necesarias*”⁸⁰¹.

2) En segundo lugar, se configura otro foro competente para la materia cautelar: el llamado “foro especial”⁸⁰², añadido por el art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*⁸⁰³. Se trata de la competencia que tiene cualquier tribunal de un Estado miembro de adoptar las medidas cautelares previstas en su

⁷⁹⁹ Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 340.

⁸⁰⁰ La alternatividad de foros para la adopción de medidas cautelares opera incluso si se trata de una materia de competencia judicial internacional exclusiva, así lo indicó el TJUE en la STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10, párr. 51. *Vid.* también Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 342. Asimismo, Pertegás Sender, M.: “Provisional, including protective, measures”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, p. 614.

⁸⁰¹ STJUE de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95, párr. 19.

⁸⁰² Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 341.

⁸⁰³ STJUE de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95, párr. 20, si bien refiriéndose al art. 24 del Convenio de Bruselas, antecesor del art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*.

ordenamiento jurídico⁸⁰⁴. De modo que, a nuestro entender, el único requisito que debe concurrir es que la medida cautelar a adoptar esté prevista en el ordenamiento jurídico del Estado del foro⁸⁰⁵. Consiguientemente, a tenor de lo dispuesto en el propio art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*, si en el Derecho interno hay normas que permitan al Estado del foro adoptar medidas cautelares en las materias cubiertas por el sistema Bruselas I, llamadas a producir efectos en otros Estados, la vía para ello debería quedar expedita. No obstante, este extremo debe ser completado con lo indicado en el considerando 33 del mismo Reglamento, conforme al cual: “[c]uando las medidas provisionales y cautelares sean ordenadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no es competente en cuanto al fondo del asunto, su efecto debe circunscribirse, en virtud del presente Reglamento, al territorio de ese Estado miembro”. Por tanto, las medidas cautelares solicitadas a un Estado distinto del competente para conocer del fondo del asunto, surtirán efectos meramente locales.

La cuestión del alcance territorial de las medidas cautelares que los órganos judiciales pueden adoptar con base en el Reglamento Bruselas I *bis* es ciertamente importante, en relación con el análisis del impacto de la

⁸⁰⁴ Según CACHARD, dicha referencia al Derecho nacional alude a las normas internas de competencia judicial internacional; a las normas internas de competencia territorial; y a las clases de medidas cautelares previstas en el Derecho de origen nacional del Estado en cuestión. Vid. Cachard, O.: *Droit international... op. cit.*, pp. 116 y 117.

⁸⁰⁵ En este sentido, Pertegás Sender, M.: “Article 24 of the Brussels Convention: A Particular Reading for Patent Infringement Disputes?”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, p. 281. Bogdan, M.: “The Proposed Recast of Rules on Provisional Measures under the Brussels I Regulation”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, p. 130, indica que, además de la previsión en el Derecho nacional, la medida ha de cumplir la función de proteger una situación legal o de hecho para salvaguardar derechos.

competencia exclusiva en materia de validez de patentes. Sin embargo, antes de ocuparnos de tan relevante cuestión, dedicaremos el siguiente subepígrafe a indicar la importancia de la figura de las medidas cautelares en el marco de los procesos sobre violación de derechos de patente, en aras de fundamentar la envergadura del tema que nos ocupa.

2.2. Importancia de las medidas cautelares en los litigios sobre infracción de los derechos de patente y clases de medidas útiles para estos litigios

330. La principal inquietud de los titulares de derechos de propiedad intelectual en general y, en especial, de derechos de patente, cuyos títulos estén siendo objeto de un uso indebido, es poner fin a la presunta infracción cuanto antes; pues la misma tiene un efecto inmediato, pudiendo llegar a afectar la posición competitiva de una empresa⁸⁰⁶. Sin embargo, los procesos judiciales se pueden alargar en el tiempo y perjudicar esos derechos en demasía⁸⁰⁷. Precisamente, en temas de propiedad industrial, el tiempo es un activo más valioso que en otros tipos de litigios⁸⁰⁸. En esta tesitura, hay que tener en

⁸⁰⁶ Bercovitz, A.: “Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y Derecho de la competencia”, en Grupo español de la AIPPI (ed.): *Estudios sobre Derecho industrial. Homenaje a H. Baylos*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1992, p. 53.

⁸⁰⁷ Szychowska, K.: “Jurisdiction to Grant Provisional Measures in Intellectual Property Matters”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, p. 207. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, pp. 155-156. Pertegás Sender, M.: “Provisional, including protective... *cit.*”, p. 127. Fawcett, J.J. y Torremans, P.: *Intellectual Property... op. cit.*, p. 243. Kruger, T.: “Provisional and protective measures”, en Nuyts, A. y Watté, N. (eds.): *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruylant, Bruselas, 2005, p. 312, quien añade que, frecuentemente en materia de propiedad intelectual, la disputa termina tras la adopción de medidas cautelares.

⁸⁰⁸ Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 191.

cuenta que los derechos de patente tienen una protección especialmente efímera. Por ello, el Acuerdo ADPIC contiene, en su art. 50.1.a), el mandato a los Estados contratantes de posibilitar la adopción de medidas cautelares que impidan la infracción de derechos de propiedad intelectual. En la misma línea se pronuncia el art. 9.1.a) de la Directiva 2004/48.

De ahí, pues, la importancia de la figura de las medidas cautelares en esta sede. Así, resulta necesario concretar las medidas cautelares aplicables al tipo de litigios que aquí estudiamos. En este sentido y como hemos indicado en el epígrafe anterior, de la dicción del propio art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis* se desprende que las medidas cautelares se regirán por la *lex fori* cuando la competencia para adoptarlas venga fundamentada en dicho precepto. En la misma línea, si dicha competencia se basa en el llamado “foro principal”, la doctrina también se inclina por la aplicación de la respuesta ofrecida por la *lex fori* al régimen cautelar⁸⁰⁹.

Sin embargo, es necesario hacer aquí un paréntesis para realizar una aclaración. La *lex fori* se aplicará a los aspectos procesales del régimen de tutela cautelar, pero habrá que tener en cuenta otros ordenamientos que no tienen por qué coincidir con la *lex fori*, en relación con la dimensión jurídico-sustantiva de la tutela cautelar. Esta dimensión se refiere al derecho sustantivo que ha sido presuntamente vulnerado. De modo que, para valorar el *fumus boni*

⁸⁰⁹ Informe Jenard, p. 159. Garcimartín Alférez, F.J.: *El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional*, Mc Graw-Hill, Aravaca, 1996, pp. 59-60. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 341. López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, p. 157. Nótese que las medidas cautelares a adoptar deben poder incluirse dentro de la definición de esta figura provista por el TJUE, de modo que no se trata de que cualquier medida cautelar prevista por el Derecho nacional sea susceptible de adoptarse por un tribunal señalado como competente por el Reglamento Bruselas I *bis*. Al respecto, *vid.* Pertegas Sender, M.: “Provisional, including protective... *cit.*”, p. 616.

iuris del solicitante de la medida cautelar, el juez lo hará aplicando las normas de Derecho internacional privado correspondientes al supuesto de hecho planteado, lo cual es distinto de los aspectos procesales⁸¹⁰.

331. Así pues, una vez determinada la aplicación de la *lex fori* para la concreción de las medidas cautelares a adoptar, nos detendremos ahora – sucintamente– en las medidas cautelares incluidas en el sistema jurídico español, por enmarcarse esta obra en el Derecho internacional privado español. Centraremos nuestra atención en aquellas medidas útiles para los procesos relativos a la infracción de derechos de patente.

La normativa relevante al respecto viene constituida por dos normas: la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil⁸¹¹ (en adelante, LECiv) y la LP. De modo que, de entre las distintas clases de medidas cautelares disponibles, las que serán relevantes para las controversias relativas a la infracción de los derechos de patente serán las siguientes, a saber:

a) *La cesación provisional*. Se trata de una medida que persigue compeler al sujeto que está llevando a cabo una conducta presuntamente lesiva del derecho del titular de la patente, a su interrupción⁸¹². De este modo, se paraliza el efecto de lucro cesante que sufre el titular del derecho de patente

⁸¹⁰ Garcimartín Alférez, F.J.: *El régimen... op. cit.*, pp. 59-60.

⁸¹¹ BOE núm. 7 de 8 de enero de 2000.

⁸¹² Illescas Rus, A.V.: “La protección procesal de los derechos de propiedad industrial”, en Fernández López, J.M. (Dir.): *Propiedad industrial*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, pp. 125-126.

infringido⁸¹³. Este tipo de medidas es el más solicitado en los casos de infracción de derechos de patente⁸¹⁴. Sin embargo, su efectividad puede verse frustrada si se admite su sustitución por una fianza⁸¹⁵. Esta medida se regula en los arts. 128.1.a) de la LP y 727.7 de la LECiv⁸¹⁶. Mediante esta medida se anticipa una decisión sobre el fondo, sin título ejecutivo, de ahí que su adopción dependa de la gravedad de los daños que se puedan producir⁸¹⁷.

b) *La retención y depósito de objetos*. Esta medida puede complementar a la anterior. Su objetivo es la afección de bienes muebles, con efectos análogos al del embargo preventivo. También es habitual en los casos de infracción de derechos de patente⁸¹⁸. Se contiene en los arts. 128.1.b) de la LP y 727.9 de la LECiv. Estas medidas también anticipan una decisión sobre el fondo, pero al ser medidas poco gravosas para el afectado, su proporcionalidad hace que se favorezca su adopción⁸¹⁹.

c) *El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios*. Esta medida tiene por finalidad asegurar la ejecución de la eventual condena pecuniaria que corresponda por daños y perjuicios. Se exige la acreditación de

⁸¹³ Montaña Mora, M.: “Las medidas cautelares en los procedimientos judiciales en materia de patentes”, en Fernández López, J.M. (Dir.): *Propiedad industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, p. 177.

⁸¹⁴ *Ídem*.

⁸¹⁵ *Ibíd.*, p. 179.

⁸¹⁶ Véase las críticas en relación a la confusión por razón de la doble regulación existente en la LECiv y en el previsto art. 128 del Proyecto de Ley de Patentes (BOCG núm. 122-1, serie A, de 28 de noviembre de 2014) en Montaña Mora, M.: “El Anteproyecto de Ley de Patentes. ¿Apuesta estratégica o remiendo continuista?”, *Comunicaciones en propiedad industrial y Derecho de la competencia*, núm. 73, septiembre – diciembre de 2014, p. 171.

⁸¹⁷ Barona Vilar, S.: *Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, Comares, Granada, 1995, p. 84.

⁸¹⁸ Illescas Rus, A.V.: “La protección procesal... *cit.*”, p. 126. Montaña Mora, M.: “Las medidas cautelares... *cit.*”, p. 179.

⁸¹⁹ Barona Vilar, S.: *Medidas cautelares... op. cit.*, p. 89.

comunicación al presunto infractor de la existencia del derecho de patente y el requerimiento de cese en su violación, además de la cuantía previsible de pérdidas sufridas y lucro cesante a consecuencia de la actividad del demandado⁸²⁰. No hay demasiados pronunciamientos judiciales que hayan adoptado esta medida⁸²¹. Se regula en el art. 128.1.c) de la LP.

d) *Las anotaciones registrales que procedan*. El fundamento de esta medida es aprovechar la publicidad que ofrecen los registros públicos como medio para advertir a terceros sobre el proceso judicial del que está siendo objeto un derecho de patente inscrito⁸²² en la Oficina Española de Patentes y Marcas⁸²³ (en adelante, OEPM). Se adoptará cuando lo que se dispute sea la titularidad de la patente⁸²⁴. Su uso ha venido siendo más habitual en el marco de acciones de nulidad de derechos de patente, pero nada obsta su utilización con ocasión de presuntas violaciones de estos derechos⁸²⁵. Su regulación se contiene en los arts. 128.1.d) de la LP y 727, apartados 5 y 6, de la LECiv.

⁸²⁰ Illescas Rus, A.V.: “La protección procesal... *cit.*”, p. 127.

⁸²¹ Montaña Mora, M.: “Las medidas cautelares... *cit.*”, p. 180.

⁸²² Illescas Rus, A.V.: “La protección procesal... *cit.*”, p. 128. Cucarella Galiana, L.A.: “El proceso cautelar en la Ley de Patentes. Su concreción en la jurisprudencia: características generales, efectos y presupuestos”, en Prats, L. (coord.): *Estudios en homenaje a la Profesora Teresa Puente*, Vol. II, Departament de Dret Civil de la Universitat de València, Valencia, 1996, p. 598.

⁸²³ Si bien la Ley española de Patentes se refiere al “Registro de la Propiedad Industrial”, hay que tener en cuenta que dicho organismo pasó a denominarse “Oficina Española de Patentes y Marcas” en 1992, en virtud de la Disposición Adicional primera de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176 de 23 de julio de 1992).

⁸²⁴ Barona Vilar, S.: *Medidas cautelares... op. cit.*, p. 96.

⁸²⁵ Montaña Mora, M.: “Las medidas cautelares... *cit.*”, p. 184.

e) *Declaración de no infracción*. Este tipo de medida cautelar⁸²⁶, especialmente útil en la litigación de los derechos de patente, no se halla regulado expresamente en la LP. Solo cabe, pues, entender contempladas estas medidas en el art. 727.11 de la LECiv, cuya dicción establece que “[...] *podrán acordarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: [...] Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio*”.

f) *Medidas para preservar las pruebas*. Estas medidas se regulan en los arts. 123 y siguientes de la LP como “diligencias de comprobación de hechos”, de forma separada de las medidas cautelares, las cuales se contienen en los arts. 127 y siguientes de la LP.

En el plano de la Unión, la clasificación de estas medidas como medidas cautelares es especialmente problemática. El considerando vigésimoquinto del Reglamento Bruselas I *bis* indica que el concepto de medidas cautelares debe incluir las destinadas a conservar pruebas pero “[n]o debe incluir medidas que no sean de naturaleza cautelar, como las medidas por las que se ordena la audiencia de un testigo”. En la doctrina se ha debatido acerca de la aplicabilidad a este tipo de medidas del Reglamento Bruselas I *bis* o del Reglamento (CE) núm. 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o

⁸²⁶ Véase su tratamiento como medida cautelar en Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, pp. 147-149.

mercantil⁸²⁷ (en adelante, Reglamento núm. 1206/2001). Se ha señalado, por una parte, que la importancia de que estas medidas se puedan incluir o no en el ámbito del Reglamento Bruselas I *bis* radica en que, bajo este régimen, es más rápido obtenerlas que en virtud del sistema de cooperación entre autoridades en que se basa el Reglamento núm. 1206/2001⁸²⁸. Por otra parte, se ha indicado que los regímenes del Reglamento Bruselas I *bis* y del Reglamento núm. 1206/2001, lejos de excluirse entre sí, se complementan, permitiendo su aplicación paralela, si bien no simultánea, siendo los propios demandantes en los procesos judiciales los que han de decantarse por los mecanismos de cooperación del Reglamento núm. 1206/2001, o dirigirse directamente al órgano judicial del Estado en el que la prueba se halle utilizando el Reglamento Bruselas I *bis*⁸²⁹.

La mayor parte de la doctrina se pronuncia a favor de la inclusión de este tipo de medidas en el sistema Bruselas I, excluyendo la aplicación del Reglamento núm. 1206/2001⁸³⁰. Sin embargo, la jurisprudencia se ha mostrado

⁸²⁷ DO L núm. 174 de 27 de junio de 2001.

⁸²⁸ Besso Marcheis, C.: “Provisional Measures and Taking of Evidence: A European Perspective”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, p. 396.

⁸²⁹ Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, pp. 199-200. Hess, B.: “Preservation and Taking of Evidence in Cross-Border Proceedings – Comparative Remarks in the Context of IP Litigation”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 295 y 298-299.

⁸³⁰ A favor de la aplicabilidad del sistema Bruselas I a estas medidas, F. Gascón Inchausti, quien en su obra *Medidas cautelares de proceso civil extranjero (Art. 24 del Convenio de Bruselas)*, Comares, Granada, 1998, pp. 60-61, señaló que las medidas de aseguramiento de pruebas no son medidas cautelares en el sentido del Convenio de Bruselas porque sus efectos no serán absorbidos y sustituidos por el proceso principal, sino que el resultado de su actividad está destinado a integrarse en el proceso principal, y en su obra posterior “Medidas cautelares (artículo 31 RB)”, en De La Oliva Santos, A. (Dir.) y Gascón Inchausti, F. (coord.): *Derecho Procesal Civil Europeo*, volumen I, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, p. 319, indicó que, si

reticente. En efecto, en la sentencia del asunto *St. Paul Dairy*, el TJUE indicó que una medida que ordena el examen de un testigo con el fin de permitir al solicitante evaluar la oportunidad de una acción eventual no se hallaba comprendida en el art. 24 del Convenio de Bruselas⁸³¹. En su sentencia, el TJUE no tuvo en cuenta el criterio de la urgencia, que puede concurrir también en sede de las medidas para el aseguramiento de pruebas. De hecho, este Tribunal falló en contra de la Opinión del Abogado General en el sentido de que estas medidas se incluyan dentro del ámbito del Convenio de Bruselas cuando se demuestre la existencia de un riesgo de perecimiento de una prueba⁸³².

Asimismo, posteriormente, el Parlamento Europeo recomendó que las órdenes cuya finalidad sea obtener información y pruebas (o proteger pruebas) se incluyan en el concepto de medidas cautelares⁸³³. Sin embargo, el

concorre urgencia en el aseguramiento o anticipación de la prueba, la necesidad práctica hace que sea necesaria la aplicabilidad del entonces en vigor art. 31 del Reglamento Bruselas I. También, Besso Marcheis, C.: “Provisional Measures... *cit.*”, p. 397. Trocker, N.: “Provisional Remedies in Transnational Litigation: A Comparative Outline of Forms of Judicial Cooperation”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, p. 287, nota 42. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 346. . Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, pp. 142-143. Pertegás Sender, M.: “Article 24... *cit.*”, pp. 286-287.

⁸³¹ STJUE (Sala Primera) de 28 de abril de 2005, *St. Paul Dairy*, asunto C-104/03, párr. 25. Para HESS, esta STJUE no se pronuncia con claridad sobre si las medidas para preservar pruebas, solicitadas con anterioridad al procedimiento principal, se engloban en el ámbito de aplicación del Reglamento núm. 1206/2001. *Vid.* Hess, B.: “Preservation... *cit.*”, p. 298.

Vid., también, Report on the Convention on the Association of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice (Informe Schlosser) DO C núm. 59 de 5 de marzo de 1979, párr. 187, que excluye la consideración de estas medidas como cautelares.

⁸³² Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, en el asunto *St. Paul Dairy*, presentadas el 9 de septiembre de 2004, párr. 57.

⁸³³ Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, sobre la aplicación y revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el

Reglamento Bruselas I *bis* ha seguido la jurisprudencia del TJUE y no incluye el examen de un testigo (cuando concurre urgencia) en el marco de las medidas cautelares.

332. Todas estas clases de medidas cautelares son especialmente útiles para los litigios relativos a derechos de patente, pero conviene aclarar que nada impide la adopción, en caso de que sea conveniente, de cualquiera de las medidas contenidas en el régimen general de la LECiv.

Sin embargo, el “catálogo” de medidas cautelares especialmente diseñadas para los litigios de derechos de patente (las contenidas en la legislación sobre patentes) demuestra la particularidad procesal *ratione materiae* de los litigios que son objeto del presente estudio. Así, a continuación, trataremos los problemas procesales que se erigen en la práctica como consecuencia del mantenimiento de la competencia judicial exclusiva para declarar la validez de los derechos de patente, centrándonos en el proceso judicial cautelar.

3. Conflictos suscitados en el proceso cautelar dentro del marco de disputas relativas a infracción de derechos de patente

333. Los conflictos detectados en sede cautelar a consecuencia del mantenimiento de la competencia judicial exclusiva en materia de validez de

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, párr. 26 (DO C núm. 308 de 20 de octubre de 2011).

derechos de patente son diversos. Pese a la interpretación laxa que el TJUE⁸³⁴ ha realizado en relación a la incidencia de dicha competencia en sede cautelar, lo cierto es que todavía se pueden seguir planteando problemas y situaciones de incertidumbre. A continuación analizaremos cada uno de los escenarios problemáticos, que incluyen el problema de los “torpedos”, las medidas cautelares *ex parte* y *ante causam*, la adopción de medidas cautelares y su relación con terceros Estados, así como el tratamiento de la tutela cautelar en la regulación del Acuerdo TUP.

3.1. Alcance territorial de los efectos de las medidas cautelares

334. Antes de adentrarnos en el análisis de los problemas que se suscitan en sede cautelar en relación con la competencia judicial exclusiva en materia de validez de los derechos de patente, examinaremos el ámbito territorial de los efectos de las medidas cautelares. Y ello, debido al impacto del principio de territorialidad sobre los derechos de patente. Así, al estar el mismo tan ligado a la consideración de la validez de estos derechos como de competencia judicial exclusiva, es necesario dedicar unas líneas a examinar su incidencia en sede cautelar para así poder comprender mejor los problemas que, posteriormente, se analizarán.

335. En el ámbito de los litigios relativos a derechos de patente es particularmente importante que las medidas cautelares se puedan adoptar con efectos en el territorio de varios Estados. Así, pese a que el principio de territorialidad sea el que informe los derechos de patente, limitando los efectos

⁸³⁴ STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10. Véase, al respecto, el apartado 5.1 del capítulo tercero y el apartado 3.2.1 del presente capítulo.

de estos a un determinado Estado, los actos de producción/comercialización de la invención protegida pueden iniciarse fuera de las fronteras del Estado de registro. De ahí la utilidad, en esta sede, de adoptar medidas cautelares que puedan tener efectos extraterritoriales.

Distinguiremos, ahora, entre los efectos de las medidas cautelares adoptadas por los órganos judiciales competentes para conocer del fondo del asunto y las adoptadas por los foros sin competencia para pronunciarse sobre el fondo. Los efectos variarán en función del foro de competencia escogido por el demandante. Asimismo, analizaremos los efectos de las medidas cautelares adoptadas en relación con terceros Estados. Todo ello se estudiará desde la óptica de los litigios relativos a la infracción de los derechos de patente.

3.1.1. Alcance territorial de las medidas cautelares adoptadas por el órgano jurisdiccional competente sobre el fondo del asunto

336. De entre los tribunales competentes para conocer sobre el fondo del asunto, el demandante puede solicitar medidas cautelares del foro escogido por las partes litigantes, del Estado de domicilio del demandado o de los foros especiales más relevantes para la materia aquí estudiada (fueros especiales para las obligaciones contractuales y extracontractuales).

3.1.1.1. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por el foro escogido por las partes litigantes

337. Como indicábamos más arriba⁸³⁵, la sumisión a unos determinados órganos judiciales (ya sea tácita o expresa) es especialmente ventajosa en los casos relativos a infracción de derechos de patente. En virtud de lo dispuesto en los arts. 25 y 26 del Reglamento Bruselas I *bis*, las partes pueden someter el conocimiento de su disputa a cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro. Conforme al art. 35 del mismo Reglamento, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del fondo del asunto también podrán adoptar medidas cautelares.

De todos modos, esa competencia que las partes otorgan a un órgano jurisdiccional, solo podrá englobar a las medidas cautelares si la atribución de competencia se efectúa antes de que se soliciten las medidas cautelares, a nuestro entender. Se trataría de hacer uso de la sumisión expresa para que el tribunal elegido para dirimir sobre el fondo, también se pronuncie sobre las medidas cautelares.

Por su parte, tendrá solamente cabida la tácita si, una vez interpuesta la demanda de solicitud de medidas cautelares, el demandado realiza cualquier actuación procesal válida para que el proceso principal continúe (y no solo el proceso cautelar). Ello, en coherencia con lo indicado por el art. 26 del Reglamento Bruselas I *bis*.

⁸³⁵ Apartado 4.4 del capítulo tercero de esta obra.

Además, hay que recordar que en el campo de las materias de competencia judicial exclusiva se hace una excepción con respecto a las medidas cautelares⁸³⁶. De modo que, durante un procedimiento cautelar, el juez instado a proveer la tutela cautelar podrá conocer de la validez del derecho de patente afectado, aunque no sea el exclusivamente competente para pronunciarse con carácter *erga omnes*.

Dicho esto, procede invocar aquí la jurisprudencia del TJUE en el asunto *Shevill y otros*⁸³⁷, conforme a la cual, el órgano del lugar donde el daño ha sobrevenido solo conocerá de los perjuicios que se hayan materializado en el territorio del Estado donde radica; siendo, como hemos especificado anteriormente⁸³⁸, el Estado de registro. Parte de la doctrina considera que esta interpretación jurisprudencial debería predicarse también respecto de los efectos que las medidas cautelares pueden alcanzar si el Estado que conoce es el del lugar de producción del daño, de modo que tales efectos deberían ser, también, nacionales⁸³⁹.

Asimismo, se podría llegar a la misma conclusión a la luz de las sentencias de los casos *Van Uden* y *Mietz*, que establecen que las medidas cautelares adoptadas en apoyo de un arbitraje –cuyo acuerdo arbitral se podría nivelar, a estos efectos, a los acuerdos de elección de foro– se aceptan si los

⁸³⁶ STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10, párr. 51. Vid. también Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 342. También, Pertegás Sender, M.: “Provisional, including protective, measures”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, p. 614.

⁸³⁷ STJUE de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93, para. 33.

⁸³⁸ Apartado 4.3.2 del capítulo cuarto de esta obra.

⁸³⁹ López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, pp. 165-166.

bienes afectados estuvieren situados dentro de la esfera territorial del juez que conozca del asunto⁸⁴⁰.

338. A nuestro modo de ver, no tiene sentido que se aplique esta línea jurisprudencial a los procesos cautelares sobre derechos de patente. Y ello, si los actos lesivos se están produciendo en un Estado distinto al del de registro – con ánimo de comercializar después el producto en el Estado de registro–. En tales casos, resultaría incoherente que cualquier tribunal pudiera dictar una medida cautelar de cesación y el del Estado de registro no, simplemente porque los actos no se lleven a cabo en su territorio. En este sentido, concluimos que, en caso de que las partes hayan elegido un tribunal competente para dirimir el asunto principal, este podría también conocer de las medidas cautelares que estas soliciten con efectos extraterritoriales.

3.1.1.2. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por el foro general de competencia judicial internacional

339. En otro orden de ideas, el foro general basado en el domicilio del demandado es un foro válido para conocer de las disputas internacionales relativas a la infracción de derechos de patente. Por lo tanto, la transnacionalidad de las decisiones adoptadas por el juez radicado en este foro está fuera de toda cuestión. En esta tesitura, si el demandado planteara, en la contestación a la demanda cautelar, la invalidez de la patente que está presuntamente infringiendo, el órgano judicial que conoce de la solicitud de

⁸⁴⁰ STJUE de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95, párr. 47. STJUE de 27 de abril de 1999, *Mietz*, asunto C-99/96, párr. 43. Si bien, se trataba de casos relativos a solicitudes de pago en concepto de entrega a cuenta.

tutela cautelar podrá, también, pronunciarse al respecto. Y ello, aun cuando la patente estuviese registrada en otro Estado miembro, pues así lo estipuló el TJUE⁸⁴¹.

3.1.1.3. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por los foros especiales

340. De entre los foros clasificados como especiales por el Reglamento Bruselas I *bis*, dos son los más relevantes para los litigios relativos a la infracción de los derechos de patente, a saber: el foro especial para la materia contractual y el foro especial para la materia extracontractual. Veremos ahora, pues, si la adopción de medidas cautelares por uno u otro foro afecta al alcance territorial de las mismas.

3.1.1.3.1 Foro especial para la materia contractual

341. Al igual que el foro general no plantea problemas en relación con los efectos extraterritoriales de la competencia judicial internacional del juez del lugar de domicilio del demandado, tampoco se plantean problemas al respecto si el juez del que se reclaman las medidas cautelares es el del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda.

⁸⁴¹ STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10, párr. 51.

Así pues, y a nuestro entender, este órgano jurisdiccional tendrá competencia plena para adoptar medidas cautelares con efectos en otros Estados si concurren los requisitos que, para ello, se exijan en su Derecho nacional (*lex fori*). Además de ello, se deberá acreditar la presunta violación del derecho subjetivo que se trate –en este caso, el derecho de patente–.

3.1.1.3.2. Foro especial para la materia extracontractual

342. En el plano extracontractual, conviene distinguir entre el foro de competencia judicial internacional del lugar del hecho causante del daño y el del lugar de efecto del daño. Respecto al foro del lugar del hecho causante del daño no hay particularidades reseñables en atención a la posibilidad de adoptar medidas cautelares con efectos extraterritoriales. Así, si este órgano judicial es competente para pronunciarse sobre el fondo de una disputa relativa a la infracción de un derecho de patente con alcance internacional, también es lógico pensar que, *mutatis mutandis*, podrá dictar medidas cautelares con la misma repercusión.

343. El problema se plantea respecto al foro de competencia basado en el lugar donde sobrevino el daño. El mismo, como señalábamos⁸⁴², coincidirá con el Estado de registro de la patente, limitándose la competencia de este tribunal al Estado donde radica, conforme a la jurisprudencia del TJUE⁸⁴³. Al respecto, parte de la doctrina aboga por extender este pronunciamiento al proceso cautelar⁸⁴⁴. Sin embargo, al igual que el TJUE

⁸⁴² Apartado 4.3.2 del capítulo cuarto de esta obra.

⁸⁴³ STJUE de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93, para. 33.

⁸⁴⁴ López-Tarruella Martínez, A.: *Litigios transfronterizos... op. cit.*, pp. 165-166. Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 198.

excepcionó la rigidez de su jurisprudencia anterior (*GAT* y *Roche Nederland* y otros) en el asunto *Solvay c. Honeywell*, relativo al proceso cautelar, podría ocurrir lo mismo en relación con el alcance territorial de las medidas cautelares. Precisamente las actuaciones ilícitas de fabricación del producto patentado se pueden llevar a cabo en un Estado distinto a aquel donde la patente está registrada y, por tanto, precisarse que la medida cautelar surta efectos en el Estado donde los actos ilícitos se cometen. De modo que la misma sea útil. Y ello, aunque la medida se solicite del lugar donde sobrevenga el daño –que se corresponderá con el Estado de registro⁸⁴⁵–.

3.1.2. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por cualquier Estado miembro sin competencia sobre el fondo del asunto

344. El tenor literal del art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis* posibilita que cualquier Estado miembro pueda adoptar medidas cautelares, incluso si el mismo no ostenta la competencia para conocer del fondo del asunto. Sin embargo, el considerando 33 del mismo texto legal limita los efectos de las medidas cautelares dictadas por un órgano distinto al competente para conocer del fondo del asunto. De modo que las mismas se circunscriban al territorio del Estado que las ordene. Se disipan así las dudas que habían suscitado gran debate en la doctrina en relación a los efectos extraterritoriales de las medidas cautelares adoptadas por un órgano judicial no competente sobre el fondo del asunto⁸⁴⁶.

⁸⁴⁵ Como defendíamos en el apartado 4.3.2 del capítulo cuarto, *supra*.

⁸⁴⁶ A favor del efecto transfronterizo, Gascón Inchausti, F.: “Medidas cautelares... *cit.*”, p. 333. Van Drooghenbroeck, J.F.: “Les contours de l’article 24 de la Convention de Bruxelles. Éléments de réflexion”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire*

No obstante, hay que tener en cuenta que dicho considerando limita los efectos de la medida cautelar adoptada por un foro sin competencia para conocer sobre el fondo, pero no la propia adopción de la medida cautelar, lo cual puede ser útil, ya que en ocasiones el interés de la parte que solicita la medida cautelar reside en obtener la resolución que adopta la misma y no tanto en su reconocimiento y ejecución⁸⁴⁷.

Hasta la entrada en vigor del Reglamento Bruselas I *bis*, la jurisprudencia del TJUE daba indicios de caminar en la dirección de adoptar el efecto transnacional de las medidas cautelares adoptadas *ex art.* 31 del Reglamento Bruselas I o *art.* 24 del Convenio de Bruselas. En efecto, el TJUE exigió la existencia de un “[...] *vínculo de conexión real entre el objeto de las medidas solicitadas y la competencia territorial del Estado contratante del juez que conoce del asunto*”⁸⁴⁸.

A nuestro parecer, ese vínculo de conexión podía venir dado por otras circunstancias que no se refirieran únicamente al lugar donde las medidas se

européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 254-255.

En contra, Pocar, F.: Informe explicativo al Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 (DO C núm. 319 de 23 de diciembre de 2009), párr. 127. Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 348. Born, H.: “L’article 24 de la Convention de Bruxelles”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, p. 275. Lupoi, M.A.: “Provisional Remedies in the European Space of Justice: Issues of Transnational Jurisdiction and Enforcement”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, p. 309.

⁸⁴⁷ Nuyts, A.: “La refonte... *cit.*”, p. 41.

⁸⁴⁸ STJUE de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95, párr. 40.

hubieren de cumplir⁸⁴⁹, sino que su adopción pudiera justificarse por otros motivos también. Y ello, siempre que el vínculo de conexión de que se tratara se hallara contenido en el Derecho nacional del Estado del foro. Así, a modo de ejemplo, en el Derecho nacional neerlandés existe el llamado proceso “*kort geding*”, al que nos hemos referido *supra*⁸⁵⁰ y que, precisamente, el TJUE legitimó como procedimiento válido para adoptar medidas cautelares en el marco del art. 24 del Convenio de Bruselas (actual art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*)⁸⁵¹.

Esta interpretación, a nuestro modo de ver, se veía, además, respaldada por otras sentencias dictadas por el TJUE, conforme a las cuales, “[e]s ciertamente el Juez del lugar o, en cualquier caso, del Estado contratante donde estén situados los bienes que serán objeto de las medidas solicitadas, el que está en mejores condiciones para apreciar las circunstancias que pueden llevar a conceder o denegar las medidas solicitadas [...]”⁸⁵². En efecto, pese a que el TJUE indicó que los órganos judiciales del Estado donde debían surtir

⁸⁴⁹ En este sentido, Gascón Inchausti, F.: “Medidas cautelares... *cit.*”, p. 331, quien indica que “[a]l no señalar qué debe entenderse por «conexión real», el TJCE transmite esta carga a los órganos jurisdiccionales que hayan de resolver en cada caso concreto [...]”. También, Pertegás Sender, M.: “Provisional, including protective, measures”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, p. 619.

En contra, Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 181. Lupoi, M.A.: “Provisional Remedies... *cit.*”, p. 315. De Miguel Asensio, P.A.: “Cross-Border Adjudication... *cit.*”, p. 139. Gaudemet-Tallon, H.: *Compétence et exécution... op. cit.*, p. 402. Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.: *Derecho internacional... op. cit.*, p. 127. Mayer, P. y Heuzé, V.: *Droit international... op. cit.*, p. 263. Van Drooghenbroeck, J.F. y de Boe, C.: “Les mesures provisoires et conservatoires dans le Règlement Bruxelles I *bis*”, en Guinchard, E. (Dir.): *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, Bruylant, Bruselas, 2014, pp. 203-204.

⁸⁵⁰ *Vid.* epígrafe 4.2 del capítulo tercero de esta obra.

⁸⁵¹ STJUE de 27 de abril de 1999, *Mietz*, asunto C-99/96, párr. 38.

⁸⁵² SSTJUE de 21 de mayo de 1980, *Denilauler*, asunto C-125/79, párr. 16 y de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95, párr. 39.

efecto las medidas cautelares eran los que mejor posicionados estaban para adoptarlas, no limitaba la posibilidad a estos tribunales.

Y, todo ello, sin perjuicio de que la finalidad del foro especial de competencia para la adopción de medidas cautelares fuera “[...] *evitar a las partes el perjuicio resultante del alargamiento de los plazos inherentes a todo procedimiento internacional*”⁸⁵³. En este sentido, parecía que la posibilidad prevista en el art. 30 del Reglamento Bruselas I –actual art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*– estaba pensando en reforzar el foro de competencia judicial cautelar.

345. Sin embargo, la limitación introducida en el Reglamento Bruselas I *bis*, en el sentido de restringir territorialmente el alcance de las medidas cautelares adoptadas por foros sin competencia sobre el fondo, supondrá, en relación con los litigios relativos a derechos de patente, la imposibilidad de sortear el colapso judicial que algunas jurisdicciones sufren para solicitar medidas cautelares con efectos extraterritoriales. Lo cual implica un obstáculo más en la litigación internacional en materia de derechos de patente, dada la importancia de la tutela cautelar en esta sede.

⁸⁵³ STJUE (Sala Primera) de 28 de abril de 2005, *St. Paul Dairy*, asunto C-104/03, párr. 12.

3.1.3. Efectos de las medidas cautelares en relación con terceros Estados

346. En las relaciones con terceros Estados⁸⁵⁴, es preciso distinguir entre los efectos que desplegarán las medidas cautelares adoptadas por Estados miembros de la Unión Europea sobre terceros Estados, por una parte y, el alcance de los efectos territoriales de las medidas cautelares adoptadas por terceros Estados, por otra parte.

3.1.3.1. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por Estados miembros de la Unión Europea sobre terceros Estados

347. Si el efecto de extraterritorialidad respecto a terceros Estados está previsto en el ordenamiento jurídico nacional del Estado que conoce de la petición de tutela cautelar (*lex fori*, por tanto), será posible que la medida produzca efectos respecto de terceros Estados⁸⁵⁵. Ello, siempre y cuando se cumpla el requerimiento –impuesto por el TJUE⁸⁵⁶– de que exista una conexión real entre el objeto de las medidas solicitadas y la competencia territorial del Estado concedente. Aparte de que el Estado miembro tenga competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto (de conformidad con el considerando 33 del Reglamento Bruselas I *bis*).

⁸⁵⁴ Entiéndase aquellos Estados con los que España no haya ratificado un convenio internacional.

⁸⁵⁵ Kruger, T.: *Civil Jurisdiction Rules... op. cit.*, p. 339.

⁸⁵⁶ STJUE de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95, párr. 40.

Por nuestra parte, nos situamos en línea con este sector doctrinal, en tanto en cuanto el propio sistema Bruselas no impone límites territoriales al respecto ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia del TJUE. Por tanto, no vemos razón por la cual los órganos judiciales revestidos de competencia para dictar una resolución sobre el fondo del asunto no puedan ordenar medidas cautelares también respecto de terceros Estados.

El problema se planteará respecto al reconocimiento y ejecución de esas medidas en el territorio del tercer Estado implicado, pero eso depende de su propio régimen de reconocimiento y ejecución. De ahí que el demandante deba considerar su estrategia procesal en este punto. Pues si el régimen de reconocimiento y ejecución del Estado requerido no va a proceder a ese reconocimiento y ejecución, el demandante deberá solicitar la medida cautelar en el propio Estado donde se quiere que surta efectos⁸⁵⁷ (con más motivo si se trata de una materia como el Derecho de patentes, tan influida por el principio de territorialidad).

En consecuencia, consideramos que, en puridad teórica, el Reglamento Bruselas I *bis* confiere suficiente base jurídica para que los órganos que tengan competencia sobre el fondo del asunto, puedan dictar medidas cautelares con eficacia en terceros Estados.

⁸⁵⁷ Hay autores que así lo entienden aunque el domicilio del demandado se encuentre fuera de la Unión Europea, debido a su interés legítimo en que la medida cautelar se ejecute en el Estado donde va a surtir sus efectos y a que la competencia para conocer sobre el fondo se basará en el Derecho nacional. *Vid.* Pålsson, L.: “Interim Relief under the Brussels and Lugano Conventions”, en Basedow, J.; Meier, I.; Schnyder, A. K. *et al.* (ed.): *Private Law in the International Arena, Liber Amicorum Kurt Siehr*, T.M.C. Asser Press, La Haya, 2000, p. 633.

3.1.3.2. Efectos de las medidas cautelares adoptadas por terceros Estados

348. Hasta hace poco, el reconocimiento y ejecución en España de medidas cautelares provenientes de terceros Estados no era posible –entendiéndose por estos terceros Estados aquellos con los que España no tiene ratificado un convenio internacional–. Y ello, porque se exigía la firmeza de las resoluciones⁸⁵⁸. No obstante, el régimen anterior vino derogado por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil⁸⁵⁹ (en adelante, Ley de cooperación jurídica internacional). Así, esta nueva norma permite expresamente el reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares provenientes de un tercer Estado. Así, el art. 41.4 de la mencionada Ley señala que “[s]ólo serán susceptibles de reconocimiento y ejecución las medidas cautelares y provisionales, cuando su denegación suponga una vulneración de la tutela judicial efectiva, y siempre que se hubieran adoptado previa audiencia de la parte contraria”.

Si bien ello supone una mejora respecto del régimen anterior, la Ley peca de parquedad. Así, no aclara qué criterios aplicar para valorar la concurrencia de vulneración de tutela judicial efectiva. La exigencia de dicho requisito parece que configure el reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares como un último recurso. Al respecto, consideramos que la tutela

⁸⁵⁸ Art. 951 del Real decreto aprobando el proyecto de reforma de la Ley Enjuiciamiento civil de 1881 (Gaceta de Madrid núm. 36, de 5 de febrero de 1881).

Además, esta era la interpretación de dicho precepto efectuada por la doctrina. Véase Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 665. Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: *Derecho... op. cit.*, p. 720.

⁸⁵⁹ BOE núm. 182 de 31 de julio de 2015.

judicial efectiva debe concurrir en todo tipo de administración de justicia, y no solo en sede cautelar. Además de ello, la norma deja claro que las medidas cautelares *ex parte* no serán susceptibles de ser reconocidas y ejecutadas en España.

349. Asimismo, cabe plantearse la posibilidad de si España podría adoptar medidas cautelares cuando el órgano competente para conocer del asunto a título principal fuera un tercer Estado. En este respecto hay que estar a la regulación provista por la LOPJ, cuyo art. 22.*sexies* establece lo siguiente: *“Los Tribunales españoles serán competentes cuando se trate de adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España. Serán también competentes para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal”*. A la luz de este precepto, nada obsta para que los órganos judiciales españoles puedan adoptar medidas cautelares respecto de personas o bienes que se hallen en España, siempre y cuando las medidas deban surtir efecto en España, aunque sea otro órgano judicial el que vaya a conocer sobre el fondo del asunto.

350. Así pues, en un caso de infracción de un producto protegido por una patente de un tercer Estado, el titular del derecho podría solicitar del juez español la adopción de medidas cautelares para que el presunto infractor cesara en la eventual fabricación del producto que se estuviese llevando a cabo en España.

3.2. “Torpedos” y medidas cautelares

351. La táctica del “torpedeo” tiene un impacto menor en sede cautelar. Así lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del TJUE y la regulación contenida en el Reglamento Bruselas I *bis*. Aparte de esta táctica procesal, en el presente epígrafe examinaremos también –debido a su íntima vinculación– la posibilidad de que se produzca litispendencia cuando concurren dos procesos cautelares o uno cautelar y otro declarativo/de condena, a la luz de los distintos textos de *Soft Law* y de lo dispuesto en el Acuerdo TUP.

3.2.1. Análisis del problema en el sistema Bruselas I

352. En el sistema Bruselas I, no hay lugar a que se plantee el “torpedo de nulidad” en sede cautelar. En efecto, el impacto de las competencias exclusivas es más limitado en relación con la táctica del llamado “torpedo de nulidad” en el marco de procesos de tutela cautelar. Cosa distinta es que se pueda utilizar el recurso de la litispendencia con mala fe, cuando una de las partes interpone una solicitud de medidas cautelares previendo que la otra va a interponer también una solicitud de tutela cautelar o va a iniciar un proceso declarativo/de condena. Veamos ahora, en primer lugar, la sentencia *Solvay c. Honeywell*, en la que el TJUE abolió la posibilidad de utilizar el “torpedo de nulidad” en sede cautelar.

Sucintamente, los antecedentes de hecho que dieron lugar a esta resolución son los siguientes: la sociedad Solvay, titular de una patente europea

“clásica”, interpuso demanda por violación de varias patentes nacionales que derivaban de esa patente europea, contra el grupo Honeywell, por haber comercializado un producto que presuntamente vulneraba dicha patente europea⁸⁶⁰. En el marco de ese procedimiento, Solvay solicitó, asimismo, una medida cautelar que prohibiera la infracción transfronteriza hasta que se resolviera el litigio con carácter definitivo⁸⁶¹. Pero en esa fase previa, antes de que se decidiera sobre la medida solicitada, Honeywell planteó la nulidad de la patente objeto del litigio⁸⁶². De modo que el órgano judicial neerlandés suspendió el procedimiento y planteó al TJUE varias cuestiones prejudiciales. A efectos de las medidas cautelares, nos interesa la concerniente a si el art. 22.4 del Reglamento Bruselas I, relativo a la competencia judicial exclusiva que ostenta el Estado de registro para conocer de la validez de un derecho de patente, es aplicable para el conocimiento de una cuestión de validez de una patente extranjera si la misma se erige, incidentalmente, en un proceso cautelar.

Al respecto, el TJUE falló indicando que la facultad de pronunciarse sobre la validez de la patente con carácter incidental corresponde al órgano competente para adoptar la medida cautelar. Su posición se fundamentó en las siguientes aseveraciones, a saber:

1) El ámbito de aplicación de los arts. 22.4 (competencia exclusiva para determinar la validez de los derechos de patente) y 31 (competencia para dictar medidas cautelares) del Reglamento Bruselas I es diferente, haciendo hincapié

⁸⁶⁰ STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10, párr. 12.

⁸⁶¹ *Ibid.*, párr. 14.

⁸⁶² *Ibid.*, párr. 15.

en que el art. 31 se aplica con independencia de las competencias judiciales sobre el fondo del asunto⁸⁶³.

2) Se carece de remisiones recíprocas entre ambos preceptos⁸⁶⁴.

3) Faltan indicaciones sobre si uno u otro precepto deben ser considerados como general o especial respecto del otro⁸⁶⁵.

4) Tras recordar lo establecido en la Sentencia *GAT*, el TJUE señala que cabe plantearse que la competencia judicial exclusiva pueda repercutir en la competencia para adoptar medidas cautelares⁸⁶⁶. No obstante, tras establecer que la decisión adoptada en el proceso cautelar no será definitiva, sino provisional⁸⁶⁷, concluye que el uso del art. 31 del Reglamento Bruselas I en el litigio planteado no se opone a lo dispuesto por el art. 22.4 del mismo Reglamento⁸⁶⁸.

A la vista de esta resolución, solo cabe alabar la argumentación del TJUE, pese a que, a nuestro modo de ver, sea un tanto incoherente con la Sentencia *GAT*⁸⁶⁹. En efecto, en el caso *Solvay c. Honeywell*, el TJUE indica que el órgano competente para dictar medidas cautelares puede conocer de la cuestión de la validez de la patente, aunque no esté revestido de la competencia

⁸⁶³ *Ibid.*, párr. 36.

⁸⁶⁴ *Ibid.*, párr. 37.

⁸⁶⁵ *Ibid.*, párr. 39.

⁸⁶⁶ *Ibid.*, párr. 48.

⁸⁶⁷ *Ibid.*, párrs. 49 y 50.

⁸⁶⁸ *Ibid.*, párr. 51.

⁸⁶⁹ En el mismo sentido, Trimble, M.: “*GAT, SOLVAY, and the Centralization of Patent Litigation in Europe*”, *Emory International Law Review*, vol. 26, 2015, pp. 532-533. Oró Martínez, C. y Gandía Sellens, M.A.: “Acciones declarativas... *cit.*”, p. 719.

exclusiva requerida por el art. 22.4 del Reglamento Bruselas I, en tanto en cuanto esa resolución es provisional. Y, sin embargo, en caso de que se plantee incidentalmente la cuestión en un proceso principal, ni aun con efecto limitado solo a las partes de la controversia, permite que otro tribunal distinto de aquel del Estado de registro se pronuncie al respecto. En nuestra opinión, esta postura es poco justificable. De todos modos, lo relevante ahora es que no cabe plantear el “torpedo de nulidad” como táctica procesal fraudulenta en los procesos cautelares.

353. De esta suerte, ahora, centraremos nuestro análisis en la posibilidad de utilizar la táctica del “torpedo” por la vía del uso de la litispendencia. Uno de los supuestos que podría plantearse sería el del presunto infractor que interpone una demanda de medida cautelar solicitando una declaración de no infracción, antes de que el titular de la patente pida una medida cautelar de cesación de los actos presuntamente infractores de su derecho⁸⁷⁰.

La primera cuestión a responder, en este marco, sería si las medidas cautelares son susceptibles de subsumirse en la figura de la litispendencia. Esta

⁸⁷⁰ Ante el temor del uso de las medidas cautelares como “torpedos”, ciertos órganos judiciales como los belgas las deniegan. Por ejemplo, el Tribunal de Apelación de Bruselas denegó una medida cautelar de no infracción de una patente europea sin efecto unitario por considerar que la solicitud de una medida así supondría prejuzgar el caso en cuanto al fondo y que ello era inconsistente con el concepto de medida cautelar. En otro caso similar, los tribunales belgas también denegaron la medida por considerarla como una medida antiproceso. En otros casos (conocidos por órganos belgas y neerlandeses) se señaló que las medidas cautelares de declaración de infracción estaban conectadas a cuestiones de validez de la patente y no se podían conocer en sede cautelar (si bien esta decisión se contradecía con otra anterior que sí otorgó una medida similar, condicionando su levantamiento a la declaración de invalidez por parte de un órgano jurisdiccional de cualquier Estado en los que se encontraba validada). *Vid.*, al respecto, De Jong, P.: “The Belgian Torpedo... *cit.*”, pp. 77-79.

cuestión no ha sido examinada, de forma expresa, por el TJUE, al menos en relación con el sistema Bruselas I. Sí que hay, sin embargo, un pronunciamiento en la materia, pero respecto de otro instrumento institucional: el llamado “Reglamento Bruselas II *bis*”, esto es, el Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1347/2000⁸⁷¹. Se trata de la sentencia del asunto *Purrucker II*⁸⁷². Nos parece interesante aludir a la misma en aras de evaluar si la doctrina allí establecida sería extrapolable, *mutatis mutandis*, a un caso relativo a la infracción de un derecho de patente.

354. Sin embargo, antes de entrar en el análisis de la mencionada sentencia, nos parece importante destacar que la dicción del art. 20 del Reglamento Bruselas II *bis* y el art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis* es prácticamente la misma, al menos en lo que respecta a la posibilidad procesal de que cualquier Estado miembro pueda adoptar medidas cautelares. Y ello, aun cuando un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo del asunto. Lo mismo es predicable respecto a las disposiciones sobre litispendencia, a saber, arts. 19 y 29 del Reglamento Bruselas II *bis* y del Reglamento Bruselas I *bis*, respectivamente. En efecto, ambos preceptos establecen la regla general del *prior tempore*, es decir, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda

⁸⁷¹ DO L núm. 338 de 23 de diciembre de 2003.

⁸⁷² STJUE (Sala Segunda) de 9 de noviembre de 2010, *Purrucker II*, asunto C-296/10.

suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.

355. Volviendo al litigio del asunto *Purrucker II*, el mismo trae causa, sucintamente, del deterioro de la relación entre los Sres. Purrucker y Vallés Pérez, alemana y español respectivamente, padres de dos hijos en común. El Sr. Vallés presentó en España una demanda de medidas cautelares para que se le otorgara el derecho de custodia sobre los menores. Paralelamente y, antes de que el órgano español se pronunciara al respecto, la Sra. Purrucker interpuso demanda en Alemania para obtener para sí misma el derecho de custodia de los menores. Ante esta situación, el juzgado alemán suspendió el procedimiento y elevó varias cuestiones al TJUE. En lo que aquí interesa, nos centraremos a la relativa a si existe litispendencia cuando el primer proceso en curso persigue la tutela cautelar.

Para solventar la cuestión, el TJUE puso especial énfasis en dilucidar si el primer juez (el español) se había declarado competente en aplicación de uno de los foros de competencia judicial internacional para resolver sobre el fondo del asunto o si, por el contrario, se había declarado competente en virtud de la regla especial para la adopción de medidas cautelares contenida en el art. 20 del Reglamento Bruselas II *bis*⁸⁷³. Así, el TJUE señaló que si la base de competencia utilizada por el órgano español fue el art. 20 del Reglamento Bruselas II *bis*, no había lugar a que se produjera litispendencia⁸⁷⁴. Se entiende –pues el TJUE no lo aclaró expresamente⁸⁷⁵– que ello es debido a que la

⁸⁷³ *Ibíd.*, párrs. 75 y 76.

⁸⁷⁴ *Ibíd.*, párr. 86.

⁸⁷⁵ Pero parece que sigue la Opinión del Abogado General Sr. Niilo Jääskinen en el asunto C-296/10, *Purrucker II*, presentada el 4 de octubre de 2010, párrs. 107 y 114.

literalidad de la norma especial de competencia cautelar del mencionado art. 20 limita el alcance territorial de las medidas cautelares adoptadas, al territorio del Estado miembro al que pertenezca el órgano que las adopte. De manera que las medidas así adoptadas no vincularán a ningún otro Estado, sin que, por ello, se produzca un escenario de litispendencia.

Se deduce, *a sensu contrario*, de este pronunciamiento del TJUE, que en tanto en cuanto las medidas cautelares se adopten por un tribunal competente para conocer sobre el fondo de la disputa principal, la regla de la litispendencia será aplicable. Siempre que, obviamente, se incoe un procedimiento simultáneo al cautelar.

356. Este razonamiento nos parece, a mayor abundamiento, extrapolable al marco del Reglamento Bruselas I *bis*. En efecto, varios motivos sustentan esta postura. En primer lugar, el TJUE, en la sentencia del caso *Purrucker II*, aludió a su jurisprudencia anterior sobre litispendencia, dictada en el marco de procesos recayentes en el ámbito de aplicación del sistema Bruselas I. Así, en el párr. 64 de la sentencia, al referirse a la finalidad de las reglas relativas a la litispendencia, cita las sentencias de los casos *Gasser*⁸⁷⁶ y *Mærsk Olie & Gas*⁸⁷⁷, ambas relativas al Convenio de Bruselas. Además, en el párr. 68, al examinar los conceptos de “objeto” y “causa” en el ámbito de la litispendencia, remite a las sentencias de los casos *Tatry*⁸⁷⁸ y *Gantner Electronic*⁸⁷⁹, ambas relativas, asimismo, al Convenio de Bruselas. Incluso

⁸⁷⁶ STJUE (Pleno) de 9 de diciembre de 2003, *Gasser*, asunto C-116/02.

⁸⁷⁷ STJUE (Sala Tercera) de 14 de octubre de 2004, *Mærsk Olie & Gas*, asunto C-39/02.

⁸⁷⁸ STJUE de 6 de diciembre de 1994, *Tatry*, C-406/92.

⁸⁷⁹ STJUE (Sala Quinta) de 8 de mayo de 2003, *Gantner Electronic*, C-111/01.

respecto a la autonomía de los conceptos que se utilizan en el Reglamento Bruselas II *bis* para determinar una situación de litispendencia, remite a la sentencia *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*⁸⁸⁰, la cual también se refiere al Convenio de Bruselas. De este modo, entendemos que el TJUE predica esa autonomía de los elementos de la litispendencia respecto al Derecho de la Unión Europea y no a su blindaje del sistema Bruselas I.

Por tanto, el TJUE resolvió el asunto planteado en el marco del Reglamento Bruselas II *bis*, desde la óptica de la jurisprudencia relativa al sistema Bruselas I⁸⁸¹. De hecho, ello se ha visto corroborado en el nuevo Reglamento Bruselas I *bis*, a la luz de su considerando 33. En efecto, conforme al mismo, si el órgano jurisdiccional que adopta las medidas cautelares no es competente sobre el fondo del asunto, sus efectos serán nacionales. Por ende, no puede producirse ningún caso de litispendencia internacional si el juez se declara competente para adoptar las medidas cautelares vía art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*. Y ello, pese a que esta distinción en los efectos nos parezca poco adecuada⁸⁸².

⁸⁸⁰ STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86.

⁸⁸¹ A esta conclusión ayuda también lo dispuesto en la Opinión del Abogado General Sr. Niilo Jääskinen en el asunto C-296/10, *Purrucker II*, presentada el 4 de octubre de 2010, párr. 122: “[...] puede ser útil atender a las resoluciones del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de las disposiciones equivalentes del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 sobre la litispendencia [...]”.

⁸⁸² *Vid.* apartado 3.1.2 del presente capítulo. Además, así lo señaló la doctrina en relación con el asunto *Purrucker II*. Véase, Abarca Junco, P. y Gómez Jene, M.: “Medidas provisionales y reglamento Bruselas II (a propósito de la sentencia del TJUE en el asunto *Purrucker*)”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 155.

357. Partiendo del razonamiento efectuado por el TJUE en el caso *Purrucker II*, se puede afirmar, pues, que se hace depender la aplicabilidad de la regla sobre litispendencia del alcance territorial de las medidas adoptadas.

358. Sin embargo, en nuestra opinión, consideramos que no hay lugar a aplicar la regla de litispendencia en sede cautelar, independientemente de la base normativa que se haya utilizado para iniciar los procesos cautelares simultáneos. A continuación, expondremos nuestros argumentos.

1) En primer lugar y, como razón principal, consideramos que la regla de litispendencia es incompatible con la finalidad del proceso cautelar. Según el TJUE, dicha finalidad no es otra que “[...] *evitar a las partes el perjuicio resultante del alargamiento de los plazos inherentes a todo procedimiento internacional*”⁸⁸³. En efecto, de aplicarse la regla de litispendencia en los casos de tutela cautelar, se podría utilizar este mecanismo como táctica dilatoria por parte del presunto infractor de un derecho de patente. Al respecto, debe tenerse presente el *periculum in mora* que debe concurrir para otorgar tutela cautelar.

2) En segundo lugar, en caso de que quien promueva ambos procesos cautelares sea un mismo peticionario solicitando la misma medida cautelar en órganos jurisdiccionales localizados en Estados miembros distintos, el objetivo de la regla de litispendencia no concurriría, esto es, prevenir resoluciones incompatibles⁸⁸⁴. En efecto, si la medida solicitada tiene por objeto la misma petición de hacer o no hacer, una vez concedida, el tribunal que conociera en

⁸⁸³ STJUE (Sala Primera) de 28 de abril de 2005, *St. Paul Dairy*, asunto C-104/03, párr. 12.

⁸⁸⁴ STJUE (Sala Segunda) de 9 de noviembre de 2010, *Purrucker II*, asunto C-296/10, párr. 67.

segundo lugar del asunto no podría adoptar una medida cautelar ya adoptada⁸⁸⁵. De hecho, el TJUE, en el caso *Italian Leather*, declaró la inconciliabilidad entre una resolución que denegaba las medidas cautelares concedidas con anterioridad y la resolución que las adoptó⁸⁸⁶.

3) En tercer lugar, hay que tener en cuenta el principio de confianza en la buena administración de justicia que informa al sistema judicial europeo. En este sentido, el órgano judicial que primero adopte la medida cautelar que se le haya solicitado habrá tenido que valorar la apariencia de buen derecho del solicitante. De modo que, en caso de que se solicitara de un órgano jurisdiccional una medida cautelar de declaración de no infracción y, ante otro órgano de otro Estado, otra medida cautelar de cesación en los actos de infracción, el órgano que primero conozca del caso deberá valorar el *fumus boni iuris* del solicitante. Sin embargo, consideramos que sería contraproducente suspender el proceso hasta que el primer órgano se pronuncie, pues se perdería toda la urgencia inherente al proceso cautelar⁸⁸⁷.

4) En cuarto lugar, en algunos sectores, como el de la propiedad industrial, la rapidez en la adopción de medidas cautelares es especialmente relevante para proteger los derechos de la parte afectada por la infracción. De

⁸⁸⁵ En este sentido, Gascón Inchausti, F: *Medidas cautelares... op. cit.*, p. 415. Para Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 341, esa práctica constituiría un comportamiento abusivo.

⁸⁸⁶ STJUE (Sala Quinta) de 6 de junio de 2002, *Italian Leather*, asunto C-80/00, párr. 47.

⁸⁸⁷ La cuestión de si debe concurrir urgencia para adoptar medidas cautelares no es pacífica en la doctrina. A título de ejemplo, véase, a favor, van Drooghenbroeck, J.F.: “Les contours... *cit.*”, p. 257 y en contra, Born, H.: “L’article 24... *cit.*”, p. 272 y Nuyts, A.: “Questions de procédure: la difficile coexistence des règles conventionnelles et nationales”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 247-248.

modo que, en muchas situaciones, una actuación judicial tardía podría ser ya inútil.

359. A la vista de todo ello y, en aras de garantizar el derecho a una buena administración de justicia⁸⁸⁸, consideramos que la aplicación de la regla de la litispendencia no sería la mejor solución al problema relativo al planteamiento de solicitudes de medidas cautelares incompatibles y *cuasi-simultáneas*. A nuestro modo de ver, en caso de que un órgano de un Estado miembro hubiese adoptado ya una medida cautelar cuando otro órgano de otro Estado entre a conocer del asunto, el mejor remedio sería que este último lo desestimara por incompatibilidad entre la medida solicitada y la medida ya adoptada⁸⁸⁹.

Otra solución que se ha propuesto en la doctrina consiste en que la cuestión se resuelva en la fase de reconocimiento y ejecución, dándose prioridad al tribunal que tenga competencia sobre el fondo⁸⁹⁰. Al respecto, consideramos que, favoreciéndose al órgano jurisdiccional competente sobre el fondo, podría menoscabarse la urgencia inherente a la adopción de las medidas cautelares.

⁸⁸⁸ Contenido en el art. 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C núm. 364 de 18 de diciembre de 2000). Este texto tiene el mismo valor jurídico que los Tratados de la Unión Europea (art. 6.1 del TUE).

⁸⁸⁹ En este sentido, Garcimartín Alférez, F.J.: *El régimen... op. cit.*, p. 126, quien sugiere que se invoque como excepción la decisión cautelar extranjera.

⁸⁹⁰ Kruger, T.: “Provisional and protective... *cit.*”, p. 334.

Asimismo, se ha sugerido⁸⁹¹ que se siga el modelo instaurado por el Reglamento (UE) núm. 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil⁸⁹². Este Reglamento, en su art. 16.2, indica que “[...] *el acreedor declarará si ha presentado ante cualquier otro órgano jurisdiccional o autoridad una solicitud de orden nacional equivalente contra el mismo deudor y con el fin de garantizar el mismo crédito, o si ya ha obtenido tal orden*”. Así, cuando un órgano jurisdiccional sea instado a adoptar una orden europea de retención de pruebas habrá de evaluar la concurrencia de urgencia y de *periculum in mora*. Y ello, teniendo en cuenta la información suministrada por el solicitante, en el sentido de si ha instado o ha obtenido ya una orden contra el mismo deudor y con el mismo objeto. Una solución que va en la misma línea que la postura que defendemos de primar, en todo caso, la evaluación de la necesidad de urgencia que concurra⁸⁹³.

⁸⁹¹ Sandrini, L.: “Coordination of Substantive and Interim Proceedings”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, p. 281.

⁸⁹² DO L núm. 189 de 27 de junio de 2014.

⁸⁹³ En contra, Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 341, en el sentido de que no es necesaria la concurrencia de *periculum in mora* para adoptar medidas cautelares por el foro principal, con base en la sentencia del asunto *Mietz*, en cuyo párr. 41 se afirma que no es necesaria la concurrencia de otros requisitos cuando el órgano judicial que ha adoptado la medida cautelar sea también competente para conocer del fondo del asunto. Maniotis, D.N.: “Oversimplified Proceedings as “Alternatives” to the Ordinary Proceedings of First Instance”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, p. 365, afirma que cada vez son más numerosas las medidas cautelares que se adoptan sin revestir urgencia.

Sin embargo, a nuestro modo de ver, la urgencia es una característica inherente a la figura procesal de las medidas cautelares, como su provisionalidad, más que un requisito de competencia para su adopción. En similares términos arguye Kawano, M.: “Provisional Measures as a Necessary Instrument for Effective Justice”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, p. 196 y también el mismo autor en “Provisional Measures Relating to Procedural Matters”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, p. 357. Iglesias Buhigues, J.L. y

360. No obstante, pese a la postura adoptada, somos conscientes de que, conforme a la redacción actual del Reglamento Bruselas I *bis* y, a la vista de la jurisprudencia del TJUE, la práctica seguirá el sendero de aplicar la regla sobre litispendencia a las medidas cautelares que resulten contradictorias por comprender las mismas partes, objeto y causa⁸⁹⁴. Este razonamiento se ve, además, fundamentado por la consideración de que el término “resolución” engloba también a las decisiones por las que se adoptan medidas cautelares⁸⁹⁵.

361. Pese a que la doctrina constate que serán muy pocos los casos en los que concurren estos requisitos para la aplicabilidad de la litispendencia⁸⁹⁶, consideramos que en los litigios por infracción de derechos de patente no resulta tan difícil que se plantee la posibilidad. Así, partiendo de que los requisitos para que concorra litispendencia se han de considerar autónomos de

Desantes Real, M.: “Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa (Convenio de Bruselas de 27 de Septiembre de 1968 y Convenio de Lugano de 16 de Septiembre de 1988)”, en Rodríguez Iglesias, G.C. y Liñán Noguerras, D.J. (coords.): *El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial*, Consejo General del Poder Judicial/Universidad de Granada/Civitas, Madrid, 1993, p. 1100. También, Gaudemet-Tallon, H.: *Compétence et exécution... op. cit.*, pp. 411-412. Gothot, P. y Holleaux, D.: *La convention de Bruxelles... op. cit.*, p. 115. Pertegás Sender, M.: *Cross-Border Enforcement... op. cit.*, pp. 140-141.

De hecho, en las Conclusiones del Abogado General Sr. Giuseppe Tesaurò en el caso *Factortame*, presentadas el 17 de mayo de 1990, párr. 33, se señala que el *periculum in mora* es un requisito fundamental de la tutela cautelar.

Además, en materia de infracción de derechos de patente la concurrencia de *periculum in mora* se producirá habitualmente, pues la duración limitada del derecho de exclusiva hace que los daños económicos sean inmediatos, pudiendo acarrear la disminución del activo de la empresa e, incluso, su cierre. *Vid.*, Pérez Daudí, V.: *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1996, pp. 132-133.

⁸⁹⁴ En este sentido, incluso anterior a la jurisprudencia del TJUE, Kaye, P.: *Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments*, Professional Books, Abingdon, 1987, p. 1193, Merkt, O.: *Les mesures provisoires en droit international privé*, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1993, p. 128, Jandoli, V.: “The “Italian Torpedo”... *cit.*”, p. 795.

⁸⁹⁵ STJUE (Sala Quinta) de 6 de junio de 2002, *Italian Leather*, asunto C-80/00, párr. 41.

⁸⁹⁶ Kaye, P.: *Civil Jurisdiction... op. cit.*, p. 1193. Garcimartín Alférez, F.J.: *El régimen... op. cit.*, p. 125. Kruger, T.: “Provisional and protective... *cit.*”, p. 334.

los ordenamientos jurídicos nacionales, nos centraremos en lo establecido por el TJUE para su concreción dentro del sistema Bruselas I⁸⁹⁷.

1) Respecto al requisito del objeto, siguiendo al TJUE, consiste en la finalidad de la demanda⁸⁹⁸. En la sentencia *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*⁸⁹⁹, el TJUE entendió que dos demandas traían aparejado el mismo objeto cuando en una de ellas se solicitaba la nulidad o resolución de un contrato y, en la otra, la ejecución del mismo contrato. Por tanto, en el ámbito que aquí nos ocupa, esto es, el de las infracciones de los derechos de patente, se podría aplicar este razonamiento *mutatis mutandis*. De modo que dos pretensiones cautelares tendrán el mismo objeto si en una se solicita la cesación de actos infractores y, en la otra, la declaración de no infracción de esos actos.

También puede ocurrir que el solicitante de tutela cautelar sea el mismo en ambos procesos y que solicite, de ambos tribunales, la misma medida cautelar. En este caso, el objeto sería idéntico en ambos casos. Pero aquí consideramos que no tiene sentido ninguno plantear la aplicabilidad de la regla de la litispendencia por dos razones: 1) el solicitante lleva a cabo esta práctica movido por la imperiosa urgencia, requisito característico de la tutela cautelar, de modo que aplicar en este supuesto la regla de la litispendencia iría contra la

⁸⁹⁷ STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86, párr. 11.

⁸⁹⁸ STJUE de 6 de diciembre de 1994, *Tatry*, C-406/92, párr. 41.

⁸⁹⁹ STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86, párr. 19.

razón de ser de la tutela cautelar; y 2) no se cumpliría el propósito al cual sirve la regla de la litispendencia: prevenir resoluciones incompatibles⁹⁰⁰.

2) En cuanto a la causa, la propia sentencia *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*⁹⁰¹ la identificó, en el ámbito del supuesto que ahí se dirimió, con el contrato sobre el que se basaban ambas demandas. Posteriormente, en el asunto *Tatry*, el TJUE indicó que la causa incluye los hechos y la norma jurídica invocados como fundamento de la demanda⁹⁰². Por tanto, en el caso que aquí nos planteamos, los hechos se individualizarían en la conducta consistente en la presunta infracción ilícita del derecho de patente, y la norma jurídica invocada sería la relativa a las medidas cautelares contenida en el Derecho nacional que resultara aplicable (art. 727 de la LECiv, en el Derecho español)⁹⁰³.

362. A la vista de ello, pues, nos parece que en un supuesto relativo a la infracción de derechos de patente y, teniendo en cuenta la importancia de las medidas cautelares en esta sede, no es difícil que se pudiese plantear una simultaneidad de procesos cautelares. Así, de todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que podría darse la táctica del “torpedeo” también en sede cautelar si ante demandas de medidas cautelares cuasi-simultáneas, se aplicara

⁹⁰⁰ Vid. STJUE (Sala Segunda) de 9 de noviembre de 2010, *Purrucker II*, asunto C-296/10, párr. 67.

⁹⁰¹ STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86, párr. 15.

⁹⁰² STJUE de 6 de diciembre de 1994, *Tatry*, C-406/92, párr. 39.

⁹⁰³ Sin embargo, aquí conviene hacer una puntualización, en el sentido de que el precepto apuntado contiene el régimen de medidas cautelares en general. El régimen específico relativo a acciones sobre derechos de patente lo encontramos en la LP que, pese a recoger la medida cautelar de cesación de la infracción, no contiene la medida cautelar de declaración de no infracción. Sin embargo, ambas se pueden entender encuadradas en el ámbito de la LECiv.

la figura de la litispendencia. Esto lo afirmamos desde la misma postura que está adoptando la jurisprudencia reciente del TJUE. Y ello, sin perjuicio de que, como hemos indicado, a nuestro modo de ver no habría lugar a su aplicación.

363. Llegado a este punto y tras el análisis efectuado del sistema Bruselas I en este campo, conviene compararlo con las soluciones provistas por los distintos bloques de textos de *Soft Law* que venimos examinando, así como con el régimen instaurado por el Acuerdo TUP.

3.2.2. Solución provista por los instrumentos de *Soft Law* en relación con la aplicación de la litispendencia en sede cautelar

364. Los Principios ALI permiten expresamente la aplicación de la litispendencia por los órganos que conocen de las solicitudes de medidas cautelares. Si bien, solo permiten dicha opción entre órganos que conozcan de medidas cautelares en virtud de una norma de competencia sobre el fondo del asunto, ya que la competencia especial para la adopción de medidas cautelares se limita, también expresamente, al territorio de dicho Estado (secciones 214 y 221 a 223).

A nuestro modo de ver, si se admite la litispendencia entre órganos que fundamentan su competencia en virtud de las normas para conocer del fondo del asunto, también debería admitirse entre un órgano que fundamenta su competencia en esas normas que le permiten conocer del fondo del asunto y un órgano que la basa en la norma especial para la adopción de medidas cautelares. Y ello aunque este último restrinja su ámbito de actuación al

territorio del Estado donde se encuentre radicado. Pues, en este supuesto, ambas medidas cautelares podrían tener por objeto los mismos bienes.

Este extremo, no obstante, no se encuentra regulado expresamente en este bloque de Principios. Si bien se alude expresamente a la regla de la litispendencia respecto a la adopción de medidas cautelares sobre la base de las normas que también permiten conocer sobre el fondo, nada se indica respecto a la base competencial especial para la adopción de medidas cautelares. De ahí que una interpretación posible fuera que, cuando este último foro concorra con otro para el conocimiento sobre el fondo del asunto, también fuera aplicable la norma de litispendencia.

365. Por su parte, los Principios CLIP, siguen la estela de los Principios ALI. Y ello, en el sentido de que, respecto a la norma de competencia especial para la adopción de medidas cautelares, también instituyen, expresamente, que la decisión tomada con base en ella se limite a los bienes que se hallen en el Estado donde radica el órgano decisorio [art. 2:501(2)]. Sin embargo, a diferencia de los Principios ALI, los Principios CLIP no admiten, de forma expresa, la aplicación de la regla de litispendencia a la concurrencia de solicitudes de medidas cautelares. En relación con las mismas, parece que su art. 2:701(3) las bloquea, en el sentido de que “[s]e considera que las relativas a medidas provisionales y cautelares no son demandas con el mismo objeto y la misma causa que el procedimiento principal”.

No obstante, el texto olvida la posibilidad de que se erijan demandas cautelares cuasi-simultáneas entre las mismas partes y con el mismo objeto y

causa, y que las situaciones de litispendencia no solo pueden erigirse entre una solicitud de medidas cautelares y un proceso principal. Al respecto y, dado el silencio del articulado de este bloque de Principios, se podría argüir tanto a favor como en contra de la aplicación de dicha regla de litispendencia a las situaciones en que se interponen, en Estados distintos, solicitudes de medidas cautelares basadas en la misma causa, con el mismo objeto y entre las mismas partes.

366. Respecto a la Propuesta japonesa sobre transparencia, ninguna referencia expresa a la relación entre litispendencia y adopción de medidas cautelares se encuentra en su articulado. Este texto coincide con los dos precedentes, en el sentido de instaurar una regla para la adopción de medidas cautelares por el órgano jurisdiccional con competencia para conocer sobre el fondo del asunto. Además de una norma que permite la adopción de las medidas cautelares por el órgano japonés cuando los bienes se hallen en Japón. Asimismo, el texto alude a la posibilidad de que un órgano judicial japonés pueda también adoptar medidas cautelares cuando los derechos de propiedad intelectual afectados se hallen registrados en Japón (art. 111).

En consecuencia y debido al silencio que guarda el texto en relación con la aplicación de la litispendencia en supuestos donde los procesos en liza impliquen medidas cautelares, como hemos indicado en relación con los Principios CLIP, se podría argüir tanto a favor como en contra de su aplicación.

367. Por último, la Propuesta coreano-japonesa, al igual que la Propuesta japonesa sobre transparencia, no hace referencia alguna a la

aplicabilidad de la litispendencia a los casos en los que se inicien procesos cautelares simultáneos. En efecto, su art. 213, dedicado a la litigación paralela internacional, no contiene ninguna alusión a las medidas cautelares. Por su parte, el art. 210, relativo a la tutela cautelar, tampoco provee de criterio alguno en relación con la litispendencia. Este precepto se limita a enumerar las bases para la adopción de medidas cautelares, las cuales son muy similares a las contenidas en los Principios ALI y en los Principios CLIP. Y ello, en el sentido de que aluden a la competencia del órgano jurisdiccional que pueda también conocer del fondo del asunto y a la competencia de cualquier órgano radicado donde los bienes afectados se encuentren. Además, limita la competencia especial para adoptar medidas cautelares al territorio del Estado cuyo órgano vaya a adoptarlas (art. 210). Conforme venimos indicando, también aquí el silencio del texto en relación a la aplicación de la figura de la litispendencia en fase cautelar permitiría argüir tanto en un sentido como en otro.

A la vista de las soluciones provistas por estos textos de *Soft Law*, las mismas nos parecen decepcionantes, pues la mayoría de los textos ni siquiera aluden al problema de la concurrencia entre un proceso cautelar y un proceso de declaración/de condena. Además, ninguno de ellos se hace eco de la posibilidad de que concurren dos procesos cautelares. Desde este punto de vista, se puede afirmar que los textos son poco exhaustivos y están incompletos.

Al menos, el silencio generalizado en ellos da margen de apreciación a la hora de aplicar la figura de la litispendencia. Pues ese silencio podría fundamentar la aplicación de este mecanismo por analogía, cuando concurren

dos procesos cautelares. Ello, a excepción de los Principios CLIP, donde se niega expresamente su uso cuando concurre un proceso cautelar y uno declarativo/de condena. Así pues, el silencio en relación a los procesos cautelares daría lugar a la negación de la aplicación de la litispendencia por analogía.

3.2.3. Solución prevista en el Acuerdo TUP

368. La redacción provista por el Acuerdo TUP es la más minuciosa de todos los textos aquí examinados en relación con la aplicabilidad de la litispendencia a los procesos cautelares. En el presente subepígrafe nos centraremos en la regulación de esta cuestión concreta. Más adelante⁹⁰⁴ analizaremos la relación de este instrumento con el Reglamento Bruselas I *bis* en lo que concierne a la determinación de la competencia internacional e interna para adoptar medidas cautelares.

Respecto a la regla de litispendencia contenida en el Acuerdo TUP, en concreto en su art. 33.2, se alude específicamente al caso de que se dé una concurrencia entre un proceso cautelar y otro declarativo/de condena, o entre procesos cautelares. En ambos casos la solución proclamada es la misma: en caso de que esté pendiente una acción ante una de las Divisiones en primera instancia, no podrá ejercitarse ante otra División ninguna otra acción entre las mismas partes y sobre la misma patente.

En todo caso, continúa el precepto indicando que, si aun así, se hubiesen ejercitado acciones entre las mismas partes y sobre la misma patente

⁹⁰⁴ Apartado 3.5 del presente capítulo.

ante varias Divisiones distintas, la División ante la que la acción se haya ejercitado en primer lugar será competente en toda la causa y toda División ante la que se haya ejercitado posteriormente cualquier acción, declarará su inadmisibilidad.

369. Pese a que sea de alabar la previsión normativa de este problema tan particular, consideramos que no se ha tenido en cuenta, en su redacción, la nota de urgencia que caracteriza la necesidad de adopción de medidas cautelares. Ya que se prima, sin más, la competencia de la División ante la que se haya ejercitado en primer lugar la acción, bloqueando cualquier otra posibilidad de obtener, por parte del solicitante, la tutela cautelar. Esto llama la atención, tratándose de un tribunal especializado en derechos de patente. Efectivamente, como venimos indicando a lo largo del presente capítulo, la tutela cautelar es especialmente relevante en las disputas relativas a derechos de propiedad intelectual.

Consecuentemente, consideramos que en los casos en que una medida cautelar concorra con el inicio de un proceso declarativo/de condena o con otro proceso cautelar, no se puede dar la misma solución que para los supuestos en que la concurrencia se da entre acciones que persiguen una solución sobre el fondo del asunto (y, por tanto, en las que no concurre el *periculum in mora*).

3.2.4. Valoración de las distintas soluciones analizadas

370. Del examen efectuado de los distintos textos legales y la jurisprudencia relevantes para nuestro estudio, se ha puesto de manifiesto que

las acciones “torpedo” pueden producirse cuando concurren un proceso cautelar y otro declarativo/de condena, por una parte; y, por otra, dos acciones solicitándose medidas cautelares.

En nuestra opinión, no debería admitirse el mecanismo de la litispendencia cuando un proceso cautelar se halle implicado. Y ello, en aras de preservar la tutela judicial efectiva que, en sede cautelar, ha de obedecer especialmente a la exigencia de la rapidez temporal. No obstante, ninguno de los textos analizados provee una solución en esta línea. De modo que el problema suscitado a raíz de la táctica del “torpedeo” es también una realidad en sede cautelar. Sin embargo, precisamente en esta sede, la jurisprudencia del TJUE camina en dirección a la tesis que aquí proponemos, esto es, la flexibilización de la competencia exclusiva sobre la validez de los derechos de patente.

En efecto, como exponíamos en este mismo capítulo, el TJUE, en el asunto *Solvay c. Honeywell*, permitió que cuando a un órgano judicial se le solicite una medida cautelar, el mismo pueda conocer, con carácter incidental, de la validez o invalidez del derecho de patente en cuestión. Lo cual supone una excepción a la regla general contenida en el actual art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*, que va en línea con la solución que aquí propugnamos.

3.3. Medidas cautelares *ex parte* y *ante causam* y su relación con la competencia exclusiva sobre la validez de los derechos de patente

371. Como indicábamos *supra*⁹⁰⁵, las medidas cautelares son una figura procesal de fundamental importancia en el campo de la propiedad intelectual en general y, de los derechos de patente, en particular. Esa especial relevancia hace que la posibilidad de adoptar medidas cautelares sin audiencia del demandado (*ex parte*) y con antelación a la incoación del procedimiento principal sobre el fondo (*ante causam*) sea de gran utilidad.

En efecto, el factor de sorpresa y el de rapidez en las actuaciones se hacen necesarios en muchos casos para que la salvaguarda de los derechos de patente en peligro quede garantizada. Dada esta particular importancia de estos dos tipos de medidas cautelares, examinaremos, a continuación, la incidencia que la competencia judicial exclusiva en materia de validez de los derechos de patente presenta sobre los mismos.

3.3.1. Las medidas cautelares *ex parte*

372. Las medidas cautelares *ex parte* o *inaudita altera parte*⁹⁰⁶ son especialmente relevantes en la materia objeto de nuestro estudio. Así, pueden darse situaciones en que, la adopción de medidas cautelares de forma contradictoria frustre su objeto, pues la parte contra la que se dicten, podría hacer desaparecer sus activos. En los casos relativos a infracción de derechos

⁹⁰⁵ Vid. el apartado 2.2 del presente capítulo.

⁹⁰⁶ La expresión «*ex parte*» se utiliza por la doctrina anglosajona, mientras que la locución «*inaudita altera parte*» es propia de la doctrina civilista.

de patente, si el presunto infractor se está lucrando, a sabiendas, de la explotación de una invención protegida por un derecho de patente, la mala fe parece manifiesta. De ahí que el recurso a las medidas cautelares *ex parte* sea uno de los pilares de salvaguarda de los derechos de patente.

En el presente epígrafe, examinaremos la posibilidad de adoptar estas medidas en el ámbito del sistema Bruselas I, relacionándola con la exclusividad de la competencia judicial para conocer sobre la validez de los derechos de patente, con el objeto de señalar los problemas que se pueden plantear en esta sede.

3.3.1.1. La posibilidad de adoptar medidas cautelares *ex parte* en el sistema Bruselas I y la incidencia de las competencias exclusivas

373. Con el objetivo de lograr una exposición clara trataremos, en primer lugar, la posibilidad de adoptar medidas cautelares *ex parte* en el ámbito del sistema Bruselas I. Ello se examinará teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE y las normas jurídicas de dicho sistema. En segundo lugar, y tras constatar que es posible la adopción de dichas medidas con ciertos límites, analizaremos la incidencia de la competencia exclusiva en materia de validez de patente en un proceso cautelar *ex parte*.

3.3.1.1.1. La posibilidad de adoptar medidas cautelares *ex parte* en el sistema Bruselas I

374. El punto de partida, respecto a la facultad de adopción de medidas cautelares *ex parte* por los órganos judiciales, lo marcó la sentencia

del TJUE en el asunto *Denilauler*⁹⁰⁷. En esta resolución, el TJUE fue claro al fallar que “[...] *no pueden acogerse al régimen de reconocimiento y de ejecución [del Convenio de Bruselas] las resoluciones judiciales por las que se adoptan medidas provisionales y cautelares, dictadas sin que la parte contra la que vayan dirigidas haya sido citada para comparecer y destinadas a ejecutarse sin haber sido previamente notificadas*”⁹⁰⁸.

Por tanto, el Tribunal de Luxemburgo rechazó la existencia de medidas cautelares *ex parte* que pudieran producir sus efectos en Estados miembros distintos de aquel en que la medida fue adoptada. Esto significa que la posibilidad de adoptar medidas cautelares *ex parte* por un órgano judicial radicado en el Estado miembro donde iban a desplegar sus efectos, quedaba expedita.

El TJUE basó sus razonamientos en los siguientes argumentos, a saber:

a) El requisito del art. 27.2 del Convenio de Bruselas, conforme al cual, “[I]as resoluciones no se reconocerán: [...] 2. cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse”⁹⁰⁹. A nuestro modo de ver, el Tribunal olvida que los procedimientos cautelares en los que la resolución se adopta *inaudita altera parte*, la medida devendrá firme o se anulará en el subsiguiente proceso principal contradictorio. De modo que la notificación que exige el citado

⁹⁰⁷ STJUE de 21 de mayo de 1980, *Denilauler*, asunto C-125/79.

⁹⁰⁸ *Ibíd.*, párr. 18. El subrayado es nuestro.

⁹⁰⁹ *Ibíd.*, párr. 7.

precepto (actual art. 45.1.b del Reglamento Bruselas I *bis*) se cumplirá *a posteriori*.

b) También señaló el Tribunal que no se podía tener en cuenta el hecho de que el art. 34 del Convenio de Bruselas establezca un procedimiento de ejecución “[...] *sin que la parte contra la cual se solicitare la ejecución pueda, en esta fase del procedimiento, formular observaciones*”. El TJUE destacó que el carácter no contradictorio del procedimiento de *exequatur* queda justificado por el debate contradictorio que tuvo o pudo tener lugar en el Estado de origen. Añadió que la falta de contradicción quedaba también justificada por el efecto sorpresa que debía asociarse al procedimiento de *exequatur*⁹¹⁰. Por tanto, el TJUE reconoce que el carácter no contradictorio es, en esa fase, “provisional” y que responde a razones de “sorpresa”.

En nuestra opinión, eso es justo lo que ocurre al adoptar medidas cautelares *ex parte*: por un lado, su falta de contradicción es provisional (pues se dará la oportunidad de defensa al demandado en el proceso principal) y, por otro lado, esa falta de contradicción viene dada precisamente por el propósito sorpresivo ante el temor de que haga desaparecer los activos con los que resarcir al actor.

⁹¹⁰ *Ibíd.*, párr. 14. Téngase en cuenta que, con la adopción del nuevo Reglamento Bruselas I *bis*, queda suprimida la necesidad de *exequatur* (art. 39) como “procedimiento”. *Vid.* el proceso legislativo que llevó a la introducción de esta modificación, así como las distintas posturas doctrinales que se erigieron al respecto en Azcárraga Monzonís, C.: “El Reglamento Bruselas I como hito en el proceso armonizador del Derecho internacional privado europeo: balance y revisión, con especial atención a la eliminación del exequátur”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 173-185.

375. De todas formas, a nuestro modo de ver y, coincidiendo con parte de la doctrina⁹¹¹ y cierta jurisprudencia⁹¹², el TJUE, mediante un pronunciamiento posterior, anuló la postura que adoptó en *Denilauler*. En efecto, en los asuntos acumulados *Dior y otros*⁹¹³, el TJUE falló que en las materias en los que la Comunidad (actual Unión Europea) no ha legislado (como ocurre, por ahora, en el Derecho de Patentes⁹¹⁴), el Derecho de la Unión no impone ni excluye que los ordenamientos jurídicos nacionales reconozcan a los particulares el derecho a invocar directamente la norma prevista por el art. 50.6 del Acuerdo ADPIC, o que los jueces las apliquen de oficio⁹¹⁵.

Este pronunciamiento es importante porque se refiere al art. 50.6 del Acuerdo ADPIC. En efecto, esta norma alude a la posibilidad de que las medidas cautelares adoptadas (relativas a evitar que se produzca una infracción de derechos de propiedad intelectual o a preservar pruebas, y que se podrán adoptar *ex parte*) puedan ser revocadas, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable.

⁹¹¹ Véase la referencia a la obra de C. Kurtz efectuada en Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 197, nota 973. También, en línea similar, Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, pp. 135-136.

⁹¹² En efecto, un órgano judicial alemán adoptó una medida cautelar *ex parte* aduciendo que la sentencia del TJUE en el caso *Denilauler* estaba obsoleta. No obstante, el Tribunal Supremo alemán anuló la sentencia. *Vid.* la explicación del caso en Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, pp. 180-181.

⁹¹³ STJUE de 14 de diciembre de 2000, *Dior y otros*, asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98.

⁹¹⁴ Conviene aludir a los Reglamentos núm. 1257/2012 y 1260/2012, los cuales atienden a la cooperación reforzada en el marco del paquete de la patente unitaria. De todas formas, ni en uno ni en otro texto aparecen referencias a las medidas cautelares.

⁹¹⁵ STJUE de 14 de diciembre de 2000, *Dior y otros*, asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98, párr. 49.

Por tanto, el TJUE, admitiendo la posibilidad (y no imponiéndola) de que los Estados miembros permitan a sus ciudadanos invocar este precepto del Acuerdo ADPIC, anuló, tácitamente, su pronunciamiento en el asunto *Denilauler*. Este precepto del Acuerdo ADPIC, el art. 50.6, remite, en su dicción, a los apartados 1 y 2 del mismo art. 50 y es, en su apartado segundo, donde este precepto regula la adopción de medidas cautelares “*sin haber oído a la otra parte*”.

A mayor abundamiento, la Directiva 2004/48 (relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual), en su art. 9.4, indica que podrán adoptarse medidas provisionales “*sin que sea oída la otra parte*”. En tal caso, todas las legislaciones de los Estados miembros deben prever que este tipo de medidas se puedan adoptar. De modo que consideramos, a la vista de lo dispuesto en este instrumento y en el Acuerdo ADPIC, que la postura adoptada por el TJUE en el asunto *Denilauler* no tiene razón de ser⁹¹⁶.

376. No obstante, la dicción por la que se ha optado en el art. 2.a del nuevo Reglamento Bruselas I *bis* es un reflejo de la postura del TJUE en el asunto *Denilauler*, sin que el legislador europeo haya tenido en cuenta el asunto *Dior* y otros ni el Acuerdo ADPIC y ni la Directiva 2004/48. Así, en ese precepto se señala que el concepto de resolución engloba a “[...] *las medidas provisionales y cautelares que el órgano jurisdiccional acuerde sin que el demandado sea citado a comparecer, a no ser que la resolución relativa a la*

⁹¹⁶ Para Lupoi, M.A.: “Provisional Remedies... *cit.*”, p. 310, la postura del TJUE al respecto es coherente con la limitación territorial de las medidas adoptadas *ex art.* 31 del Reglamento Bruselas I, pues si se adopta una medida cautelar conforme a este artículo, la misma surtirá sus efectos en el Estado del foro sin necesidad de ejecución, de modo que se mantendrá el efecto sorpresa.

medida haya sido notificada al demandado antes de su ejecución”⁹¹⁷. Ello se indica a los efectos del capítulo III de la norma, relativo al reconocimiento y ejecución. Por tanto, en línea con lo establecido en el caso *Denilauler*, se niega, *de lege lata*, la efectividad transfronteriza de las medidas cautelares adoptadas *inaudita altera parte*.

Sin embargo, lo anterior no significa, a nuestro parecer, que se excluya la adopción de medidas cautelares *inaudita altera parte* ex art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis* –ya sea por un órgano judicial con competencia para conocer del fondo del asunto o ya sea por cualquier otro órgano radicado en un Estado miembro que no la posea–. Al respecto consideramos que los mencionados preceptos servirán de base jurídica para fundamentar la competencia judicial internacional de los órganos que quieran adoptar, en el marco de un proceso civil o mercantil –cubierto, claro está, por el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I *bis*–, medidas cautelares *ex parte* cuyos efectos se limiten al territorio de su Estado⁹¹⁸ (es decir, del Estado que las adopta).

⁹¹⁷ El subrayado es nuestro.

⁹¹⁸ En la misma línea, Calvo Caravaca, A.L. y Carrascosa González, J.: “Medidas provisionales y cautelares y Reglamento Bruselas I-*bis*”, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, núm. 1, 2015, p. 73.

3.3.1.1.2. La incidencia de la competencia judicial exclusiva en materia de validez de patentes sobre los procedimientos cautelares *ex parte*

377. Tras la sentencia del asunto *Solvay c. Honeywell*⁹¹⁹, comentada *supra*⁹²⁰, donde el TJUE admitió la posibilidad de que, en un procedimiento cautelar, se examine la validez de la patente con carácter incidental, la existencia de competencia exclusiva en esta sede ya no plantea problemas.

No obstante, es difícil que se plantee un supuesto, en la práctica, donde el órgano jurisdiccional deba entrar a conocer de la validez de la patente en un procedimiento iniciado por una solicitud de medida cautelar *ex parte*. La vía incidental requiere, por definición, que una de las partes oponga el “incidente” de que la patente es inválida. En este caso, al tratarse de un procedimiento que no se notifica al demandado, la parte que quiere que se bloqueen ciertos activos del demandado para asegurarse la compensación por el derecho que presuntamente se le está vulnerando, será la titular de la patente y aducirá, lógicamente, que su patente es válida. La contraparte, al no tener audiencia no podrá, pues, oponer la invalidez de la patente.

Sin embargo, podría darse el supuesto de que se solicite una medida cautelar *ex parte* por un licenciataria contra un competidor que está usando en el mercado la misma patente sin licencia. En este caso, podría promover una acción de medida cautelar *ex parte* para que se bloqueen sus activos y, en el

⁹¹⁹ STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10.

⁹²⁰ Véase el apartado 5.1 del capítulo tercero y el apartado 3.2.1 del presente capítulo.

curso del procedimiento, plantear la cuestión de si la patente es válida para, en caso de que no lo sea, dirigir una acción contra el titular de la patente.

Al respecto, el TJUE ya aclaró que las medidas que tengan por único objeto apreciar la oportunidad de un procedimiento sobre el fondo, no responden a la finalidad perseguida por las medidas cautelares del art. 24 del Convenio de Bruselas (actual art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*), pues la finalidad de tales medidas cautelares es evitar a las partes el perjuicio resultante del alargamiento de los plazos inherentes a todo procedimiento internacional, además de mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar los derechos cuyo reconocimiento se solicita⁹²¹.

Además, la falta de urgencia para que el tribunal dicte si la patente es válida nos lleva a afirmar que no se puede considerar como medida cautelar. Pues se entiende que no hay una razón temporal imperiosa para dilucidar la validez de la patente con inusitada presteza.

378. Otro supuesto, también de difícil realidad práctica, pero más factible, sería el caso de que se solicitara, como medida cautelar, bien la declaración de no infracción, o bien, una medida de bloqueo de activos del titular de la patente. De manera que, con los mismos, se asegurara la correspondiente indemnización por el perjuicio sufrido por la eventual

⁹²¹ STJUE (Sala Primera) de 28 de abril de 2005, *St. Paul Dairy*, asunto C-104/03, párrs. 12, 13, 17 y 21. De todas formas, la doctrina ha interpretado esta sentencia en el sentido de que si concurría una justificación adicional a la de apreciar la oportunidad de un procedimiento sobre el fondo, como ya sea el riesgo de perder la prueba o la necesidad de definir el procedimiento principal sin demora, el solicitante estaría legitimado a utilizar la tutela cautelar del sistema Bruselas I. *Vid.*, al respecto, Besso Marcheis, C.: “Provisional Measures... *cit.*”, p. 396.

publicidad infamante que la empresa titular de la patente hubiese realizado sobre la presunta infractora como medida de presión. En el curso de ese procedimiento consideramos que habría más fundamento en que se entrara a valorar la eventual invalidez de la patente para evaluar el *fumus boni iuris* de la pretensión del solicitante.

379. De todas formas, incluso si se planteara este supuesto en la práctica, el órgano jurisdiccional podría conocer de esa cuestión de validez, aun cuando la patente no estuviera registrada en el Estado en que radica dicho órgano, pues así lo indicó el TJUE en la sentencia del caso *Solvay c. Honeywell*.

3.3.1.2. La comparación del sistema Bruselas I con los principales instrumentos de *Soft Law* sobre litigación en materia de propiedad intelectual y con el Acuerdo TUP

380. Vista la regulación del sistema Bruselas I en relación con la posibilidad de adoptar medidas cautelares *ex parte* y la ausencia de trabas en caso de que se plantee una cuestión de validez de la patente en ese proceso, nos centraremos ahora en las soluciones que se contienen, a este respecto, en los instrumentos de *Soft Law* que venimos analizando a lo largo de esta obra. Además, aludiremos a la solución prevista por el Acuerdo TUP.

3.3.1.2.1. Las medidas cautelares *ex parte* en los instrumentos de *Soft Law*

381. Los instrumentos que venimos examinando se reducen a los llamados Principios ALI, los Principios CLIP, la Propuesta japonesa sobre transparencia y la Propuesta coreano-japonesa.

Llama la atención que todos ellos sigan la misma solución que la predicada en el Reglamento Bruselas I *bis*: la imposibilidad de ejecutar medidas cautelares adoptadas sin haber dado audiencia al demandado. Además, todos estos instrumentos contienen normas relativas a la ejecución de las medidas cautelares, sin que sea necesaria una interpretación *mutatis mutandis* de la regulación relativa a las sentencias sobre el fondo.

382. De todas formas, sostenemos que las medidas cautelares *ex parte* no vulneran el derecho de audiencia de la parte contra la que se dictan, pues el mismo se le otorgará durante el procedimiento principal del que dependen las medidas cautelares adoptadas. Así pues, lo que ocurre en las medidas cautelares *ex parte* es que ese derecho de audiencia se produce en otro momento procesal. No obstante, ninguno de los instrumentos analizados concreta esta vicisitud, sino que se limitan a negar la ejecución transfronteriza de las medidas cautelares adoptadas *inaudita altera parte* (secciones 401.4 y 403.1.c de los Principios ALI, art. 4:301.2 de los Principios CLIP, art. 403.1 de la Propuesta japonesa sobre transparencia y art. 405 de la Propuesta coreano-japonesa).

3.3.1.2.2. La posibilidad de adoptar medidas cautelares *ex parte* según el Acuerdo TUP

383. La regulación del Acuerdo TUP es la más permisiva en cuanto a la adopción de medidas cautelares *ex parte*. En efecto, su art. 62.5, relativo a las medidas cautelares, indica que las disposiciones contenidas en el art. 60, numerales 5 a 9, serán también aplicables a estas medidas. Precisamente es en este precepto, referente a las medidas de aseguramiento de la prueba y reconocimiento de lugares, donde se halla la disposición que aquí interesa: el art. 60.5. Conforme a este precepto, “[e]l Tribunal ordenará medidas, en caso necesario, sin haber oído a la otra parte [...]”. Esta regulación ha de completarse, a su vez, con la contenida en el borrador de las Reglas de Procedimiento⁹²², en cuyo art. 206.3 se alude a la posibilidad de adoptar medidas cautelares *inaudita altera parte*.

384. En consecuencia, no se puede negar que los redactores del Acuerdo TUP eran plenamente conscientes de la utilidad de las medidas cautelares *ex parte* en los litigios relativos a derechos de patente. Además, en caso de que se plantee una cuestión de validez de la patente, en el marco de un procedimiento cautelar *ex parte*, el mismo tribunal ante el que se solicite la medida podrá pronunciarse sobre esa validez. Ello sería posible, en nuestra opinión, por la aplicación analógica del art. 33.3.a) del Acuerdo TUP a este tipo de procedimientos cautelares.

⁹²² 18th version of the draft Rules of Procedure of the Unified Patent Court, adoptadas el 10 de julio de 2015. Disponibles en: <http://www.bristowsupc.com/assets/files/UPC%20Rules%20of%20Procedure%2018th%20Draft.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

3.3.2. Medidas cautelares *ante causam*

385. Las medidas cautelares *ante causam* son aquellas medidas que se dictan antes de que se haya iniciado el procedimiento principal. En los litigios relativos a derechos de patente son especialmente útiles, al igual que las medidas cautelares *ex parte*, ya que es en el momento en que se inicia la infracción cuando más sentido tiene actuar, de modo que el titular del derecho de patente vea reducido el perjuicio sufrido por el uso ilícito de su invención. Pese a que este tipo de medidas no contiene particulares vicisitudes, conviene dedicar unas líneas a su análisis dada su utilidad en los litigios que aquí examinamos.

3.3.2.1. Las medidas cautelares *ante causam* en el sistema Bruselas I

386. La posibilidad de adopción de medidas cautelares *ante causam* no se halla regulada en el Reglamento Bruselas I *bis* de forma expresa. No obstante, de la jurisprudencia del TJUE se infiere la licitud de su adopción.

En efecto, la sentencia del caso *Van Uden* así lo puso de manifiesto. El Tribunal se basó en que el art. 24 del Convenio de Bruselas (actual art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*) se aplica incluso si un tribunal de otro Estado contratante es competente para conocer del fondo del asunto. Así, el mero hecho de que se haya iniciado o pueda iniciarse un procedimiento sobre el fondo ante un tribunal de un Estado contratante, no priva de la competencia

que se le atribuya a otro órgano judicial para dictar medidas cautelares, *ex art.* 24 de dicho Convenio⁹²³.

Por tanto, el planteamiento de la posibilidad de que pueda iniciarse, con posterioridad a la adopción de una medida cautelar, un procedimiento sobre el fondo, supone la aceptación de que se puedan adoptar medidas cautelares *ante causam* (es decir, antes de que se inicie el procedimiento principal sobre el fondo del asunto)⁹²⁴. Además, entendemos que las medidas cautelares *ante causam* se pueden adoptar tanto por el órgano judicial con competencia sobre el fondo como por el órgano judicial con competencia especial para adoptar medidas cautelares. Así, no vemos que haya diferencia, en cuanto a la base competencial, entre que las medidas cautelares se adopten antes o que se adopten durante el curso del procedimiento principal sobre el fondo.

387. Junto a ello y respecto a la incidencia, en esta sede, de la competencia judicial exclusiva sobre validez, nada obsta a que lo indicado por el TJUE en el caso *Solvay c. Honeywell*⁹²⁵ sea aplicable cuando la medida cautelar se solicite *ante causam*, ya que la naturaleza de la tutela perseguida es provisional.

⁹²³ STJUE de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95, párrs. 28 y 29.

⁹²⁴ En este sentido, Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal... op. cit.*, p. 341.

⁹²⁵ Véase el apartado 5.1 del capítulo tercero y el apartado 3.2.1 del presente capítulo.

3.3.2.2. La adopción de medidas cautelares *ante causam* según la regulación de los principales instrumentos de *Soft Law* y del Acuerdo TUP

388. Los instrumentos de *Soft Law* que venimos examinando (Principios ALI, los Principios CLIP, la Propuesta japonesa sobre transparencia y la Propuesta coreano-japonesa) siguen el *modus operandi* del sistema Bruselas I. Es decir, no contienen en su regulación ninguna referencia específica a las medidas cautelares *ante causam*. De todos modos, estas medidas no presentan particularidades procesales específicas (como sí es el caso de las medidas *ex parte*). De modo que la falta de su mención expresa no implica que estos textos de *Soft Law* las nieguen.

389. En cuanto al Acuerdo TUP, de su articulado se deduce claramente la aceptación de las medidas cautelares *ante causam*. En efecto, el art. 62, que se refiere a las medidas provisionales y cautelares remite, en su apartado quinto, a los numerales 5 a 9 del art. 60, relativo a las medidas de aseguramiento de la prueba y reconocimiento de lugares, de modo que la regulación prevista para este tipo de medidas se aplica, también, a las cautelares. En su numeral octavo, el precepto indica que si dentro de un determinado plazo, el actor no ejercita una acción que dé lugar a una resolución sobre el fondo del litigio, las medidas adoptadas con anterioridad quedarán revocadas. De ello se deduce que se prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares con anterioridad a la apertura del procedimiento principal sobre el fondo. Además, esta regulación debe ser completada con el borrador de sus

Reglas de Procedimiento⁹²⁶, en cuyo art. 206.1 claramente se establece la posibilidad de que el solicitante de medidas cautelares efectúe su solicitud ya sea antes o después del inicio del procedimiento principal sobre el fondo.

390. Consecuentemente, la regulación contenida en el Acuerdo TUP y en sus Reglas de Procedimiento es la más completa de entre los instrumentos aquí analizados, en cuanto contempla, de forma expresa, la posibilidad de adoptar medidas cautelares *ante causam*. Ello demuestra que esta figura es de gran utilidad en los litigios relativos a derechos de patente y, como tal, se ha regulado expresamente. De modo que en la práctica no haya lugar a confusión en cuanto a su posible adopción.

3.4. Medidas cautelares, terceros Estados y competencias exclusivas

391. Otro problema que puede producirse en sede cautelar es el planteamiento, *incidenter tantum*, de una cuestión de validez de la patente, siendo la misma una patente europea sin efecto unitario validada en un Estado no miembro de la Unión Europea –entiéndase un Estado con el que España no haya ratificado un convenio internacional–.

En este caso, el juego de la teoría del efecto reflejo (explicada *supra*⁹²⁷) nos podría llevar a afirmar que en el tercer Estado también se configure la determinación de la validez de una patente, validada para el mismo, como

⁹²⁶ *18th version of the draft Rules of Procedure of the Unified Patent Court*, adoptadas el 10 de julio de 2015. Disponibles en: <http://www.bristowsupc.com/assets/files/UPC%20Rules%20of%20Procedure%2018th%20Draft.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

⁹²⁷ Apartado 5.5 del capítulo tercero de esta obra.

competencia exclusiva. De todos modos, la cuestión de la validez solo se puede plantear a título incidental en sede cautelar, y en la inmensa mayoría de casos, las medidas cautelares solicitadas tendrían efecto en el territorio de la Unión. En ese escenario, teniendo en cuenta la jurisprudencia que se desprende del caso *Solvay c. Honeywell*⁹²⁸, sería posible conocer de la validez de una patente europea validada en un tercer Estado en los procesos de tutela cautelar. Así pues, teniendo en cuenta la regulación actual en el seno de la Unión Europea, no habría problema en que un órgano judicial determinado de la Unión se pronunciara sobre la validez de una patente europea validada tanto en Estados miembros de la Unión como en Estados terceros.

El problema se plantearía, no obstante, en la posible necesidad de reconocimiento y ejecución de esa medida cautelar en un Estado tercero afectado. En ese caso, habría que estar a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de ese Estado (incluyendo al Convenio de Lugano, cuando fuere de aplicación).

3.5. Relaciones entre el Acuerdo TUP y el Reglamento Bruselas I bis en sede cautelar

392. El Reglamento Bruselas I *bis* y el Acuerdo TUP parece que, a simple vista, no presentan problemas de descoordinación para determinar el órgano competente para adoptar medidas cautelares. En efecto, según el nuevo art. 71.ter.2 del Reglamento Bruselas I *bis*, “[p]odrán solicitarse a un órgano jurisdiccional común medidas provisionales, incluidas medidas cautelares,

⁹²⁸ *Vid. supra* el apartado 5.1 del capítulo tercero y el apartado 3.2.1 del presente capítulo.

incluso si los órganos jurisdiccionales de un tercer Estado son competentes para conocer del fondo del asunto”.

Este precepto ha tratado de solventar la falta de coordinación que se presentaba por aplicación del art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*, el cual ha quedado prácticamente anulado en relación a los litigios relativos a patentes europeas, pues el art. 71.ter.2 se aplicará con carácter preferente al ser una norma más específica.

De modo que se advierte un diferente tratamiento de la competencia judicial para la adopción de medidas cautelares, respecto de otras materias distintas a la de los derechos de patente; diferente tratamiento que viene motivado por la ampliación del ámbito de aplicación del Acuerdo TUP, a consecuencia de la inclusión en el Reglamento Bruselas I *bis* de ese art. 71.ter.2 que acabamos de reproducir. Nótese que el art. 35 se refiere a que se podrán adoptar medidas cautelares aunque otro órgano jurisdiccional de otro Estado miembro fuera competente sobre el fondo del asunto. Sin embargo, el art. 71.ter.2, no contiene referencia alguna a otro órgano jurisdiccional de otro Estado miembro competente sobre el fondo del asunto, sino que va más allá, refiriéndose a la posibilidad de que se adopten medidas cautelares aunque el órgano competente sobre el fondo del asunto sea un órgano jurisdiccional de un tercer Estado.

El problema que se suscitaba con anterioridad a la aparición del Reglamento núm. 542/2014 venía provocado por la distinción que el citado art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis* realiza entre el órgano jurisdiccional competente para conocer del fondo del asunto y los órganos jurisdiccionales

del resto de Estados. De modo que si el demandante hubiese querido solicitar la medida cautelar del Estado internacionalmente competente para conocer del fondo del asunto conforme al Reglamento Bruselas I *bis*, hubiese habido una alta probabilidad de que la División del TUP que finalmente se pronunciara sobre su adopción no estuviera localizada en el territorio de ese Estado designado por el Reglamento Bruselas I *bis*.

393. Finalmente, en materia cautelar, el precepto que rige la competencia internacional de los órganos judiciales comunes es el art. 71.ter.2 del Reglamento Bruselas I *bis*, desplazando al art. 35 del mismo texto. Ahora bien, entendemos que durante el período transitorio podrán solicitarse medidas cautelares de cualquier órgano jurisdiccional de los Estados miembros con base en el art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*⁹²⁹. Y, en todo caso, este precepto servirá de base siempre para que los órganos judiciales de un Estado de la Unión, no vinculado por el Acuerdo TUP, puedan adoptar medidas cautelares respecto de patentes europeas y de patentes nacionales⁹³⁰.

Sin embargo, el art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis* no puede servir de base para que el TUP tenga competencia para adoptar medidas cautelares respecto de patentes europeas cuyo titular haya ejercitado el denominado ‘*opt out*’ del sistema del TUP, pues entendemos que hay que respetar la voluntad del titular o solicitante que se acoge a la posibilidad otorgada por el art. 83.3 del Acuerdo TUP⁹³¹, incluyendo la fase cautelar del proceso.

⁹²⁹ En similares términos, García Vidal, A.: *El sistema... op. cit.*, pp. 152-153.

⁹³⁰ *Íbid.*, pp. 180-181.

⁹³¹ El art. 83.3 del Acuerdo TUP indica lo siguiente: “[s]alvo que ya se haya ejercitado una acción ante el Tribunal, el titular o el solicitante de una patente europea concedida o

Por su parte, y a nuestro entender, el art. 71.ter.2 del Reglamento Bruselas I *bis* constituye una norma específica para los órganos jurisdiccionales comunes, que supone un distinto tratamiento de la tutela cautelar en esta materia que, a mayor abundamiento, no contiene una clara justificación *ratione materiae*, en nuestra opinión.

4. Conclusiones al capítulo quinto

394. El foro de competencia judicial exclusiva en materia de validez de patentes apenas plantea problemas en sede cautelar tras la interpretación que del mismo hizo el TJUE en el caso *Solvay c. Honeywell*. En efecto, en ese asunto, el TJUE, contrariamente a lo que venía sosteniendo, indicó que en caso de que la validez de la patente se planteara *incidenter tantum* en sede cautelar, el órgano judicial del foro podía pronunciarse sobre la misma. Y ello pese a que dicho órgano no estuviera radicado en el Estado de registro. Esta interpretación camina en línea con la tesis que venimos sosteniendo: la flexibilización de la competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente.

Como hemos venido analizando, en sede cautelar no se suscitan tantos problemas como los que se dan en el marco del resto de foros de competencia (sumisión expresa, tácita, domicilio del demandado y competencias especiales). De todas formas, la solución propugnada por el TJUE en el caso

solicitada antes del término del período transitorio a que se refiere el apartado 1, y, cuando sea aplicable, el apartado 5, así como los titulares de certificados complementarios de protección expedidos para productos protegidos por patentes europeas, tendrá la posibilidad de eximirse de la competencia exclusiva del Tribunal. Con tal fin, notificarán dicho extremo a la Secretaría, a más tardar un mes antes de la fecha de terminación del período transitorio. La exención surtirá efecto desde su inscripción en el registro de la Secretaría”.

Solvay c. Honeywell es, a nuestro modo de ver, una solución inmediata que se podría trasladar a los procesos donde se dirime, a título principal, una infracción de derechos de patente.

Pero la solución ideal y definitiva pasaría por eliminar el foro de competencia judicial exclusiva para la validez de derechos de patente. Y ello, por la carencia de justificación del mantenimiento del mismo en la actualidad.

395. En sede cautelar, no se puede producir un caso en que se pida, como pretensión principal, la invalidez de un derecho de patente como medida cautelar. De entre las medidas cautelares contempladas por la LP española (pese a que no se trata de un *numerus clausus*), solo cabría pensar en la petición de inscripción registral de la nulidad de la patente, ya que su art. 128.1.d) indica escuetamente, de entre las medidas cautelares que contempla, las “*anotaciones registrales que procedan*”.

Así las cosas, este precepto podría llevar a pensar que serviría para anotar, provisionalmente, la nulidad de la patente en el registro. No obstante, la doctrina ha indicado⁹³² (con apoyo de la jurisprudencia española) que se trata de anotaciones relativas a procesos judiciales que se refieran a la patente. De modo que solo caben, bajo ese tipo de medida cautelar, anotaciones preventivas de demanda o de sentencia. Aparte de ello, aunque se quisiera efectuar una interpretación más flexible, dada la amplitud de la dicción del precepto, nos es difícil imaginar una situación en que la urgencia marque la necesidad de efectuar ese tipo de inscripción registral. Por tanto, la importancia

⁹³² Vid. apartado 2.2 del presente capítulo.

de la declaración de validez o invalidez de una patente solo tiene sentido cuando se plantea con carácter incidental en el proceso cautelar.

Asimismo, ese planteamiento incidental de la invalidez de la patente podría dar lugar al llamado “torpedo de nulidad”. Sin embargo, en sede cautelar, el uso de dicha táctica procesal ya no tiene sentido tras la sentencia del caso *Solvay c. Honeywell*. A pesar de ello, la táctica del “torpedo” no se ha erradicado completamente del proceso cautelar. Si bien es cierto que la doctrina es unánime en entender que no cabe aplicar la regla de litispendencia entre un proceso cautelar y otro proceso sobre el fondo del asunto⁹³³, sí cabe aplicar la norma de litispendencia cuando se plantean, simultáneamente, procesos cautelares en que se piden medidas cautelares contradictorias⁹³⁴.

Este sería el caso, a modo de ejemplo, de que se solicitara una medida cautelar de declaración de no infracción y otra de cesación provisional de la conducta infractora del derecho de patente en cuestión. No obstante, a nuestro modo de ver, aplicar en este caso la regla de litispendencia no es la mejor solución para el proceso cautelar, teniendo en cuenta que la urgencia es la característica que debe informar a ese proceso.

A este respecto consideramos que la mejor solución pasaría por el hecho de que el tribunal que conozca posteriormente desestime la medida

⁹³³ Droz, G.A.L.: *Compétence judiciaire... op. cit.*, p. 200. Kaye, P.: *Civil Jurisdiction... op. cit.*, p. 1134. Di Blase, A.: “Provvedimenti cautelari e Convenzione di Bruxelles”, *Rivista di Diritto Internazionale*, vol. 70, núm. 1, 1987, p. 14. Garcimartín Alférez, F.J.: *El régimen... op. cit.*, pp. 122-123.

⁹³⁴ Dada la redacción actual del Reglamento Bruselas I *bis* y la aplicación, *mutatis mutandis*, de la sentencia del TJUE en el asunto *Purrucker II*, pese a que, en nuestra opinión, la litispendencia no debería aplicarse en sede cautelar. Véase el apartado 3.2.1 del presente capítulo.

cautelar por incompatibilidad entre esa medida solicitada y la que ya se ha adoptado. En caso de que la medida cautelar solicitada con antelación todavía estuviera pendiente de adoptarse, consideramos que debería darse prioridad al proceso cautelar incoado en segundo lugar dada la urgencia que caracteriza a la tutela cautelar.

396. En cuanto a las medidas cautelares *ex parte*, de la sentencia del TJUE en el caso *Denilauler* y de la dicción del art. 2.a) del Reglamento Bruselas I *bis*, se deduce la base legal para su adopción, con efectos limitados al territorio del Estado del foro. Y ello, dada la imposibilidad de que se puedan reconocer al amparo del Reglamento Bruselas I *bis* si no se ha dado audiencia al demandado. Sin embargo, en los procesos donde se vean involucrados derechos de patente con elementos de extranjería, se podría hacer uso del art. 35 del Reglamento Bruselas I *bis*⁹³⁵ y solicitar medidas cautelares *ex parte* de un órgano judicial que no fuera competente para conocer del fondo del asunto pero que, en cuyo territorio, tuvieran que surtir los efectos de la medida cautelar *ex parte*.

No obstante, es difícil que en la práctica se produzca, en el marco de un proceso cautelar *ex parte*, la necesidad de valorar la validez o invalidez de un derecho de patente. Este podría ser el caso de que se solicitara una medida cautelar de declaración de no infracción y que, para valorar el *fumus boni iuris*, el tribunal valorara la validez de la patente. O que se requiriera una medida cautelar de bloqueo de activos del titular de la patente por entender que su

⁹³⁵ Salvo que se pretenda que la medida cautelar se adopte por un órgano jurisdiccional común, en cuyo caso habría que acudir al art. 71.ter.2 del Reglamento Bruselas I *bis*.

patente es inválida y que, esos activos, sirvieran para hacer frente a una eventual compensación por daños y perjuicios sufridos por el presunto infractor. Tanto en uno como en otro caso, la valoración de la posible invalidez del derecho de patente se efectuaría de modo incidental. De forma que, aplicando la jurisprudencia del caso *Solvay c. Honeywell*, no habría lugar a que se plantearan problemas de competencia al respecto.

397. Respecto a las medidas cautelares *ante causam*, no presentan ningún problema en cuanto a su adopción, pues así lo puso de manifiesto la jurisprudencia del TJUE en el caso *Van Uden*. Su *modus operandi* es el mismo que si las medidas se adoptaran en el curso de un proceso principal sobre el fondo del asunto. Lo único que difiere es que se adoptan en un estadio anterior a la valoración del fondo del asunto, esto es, antes de que se incoe el proceso principal. De modo que, en caso de que se plantee la valoración de la validez de un derecho de patente, a título incidental (como no puede ser de otro modo en sede cautelar), no habrían problemas, dado que, a nuestro modo de ver, sería aplicable la interpretación efectuada por el TJUE en el asunto *Solvay c. Honeywell*.

398. Por último y a nuestro modo de ver, también es posible adoptar medidas cautelares que afecten a patentes europeas validadas en terceros Estados, en las que se plantee su validez a título incidental. Así lo afirmamos dada la jurisprudencia del asunto *Solvay c. Honeywell*. De todas formas, ello sería posible siempre y cuando los efectos de las mismas se limitaran al territorio de la Unión Europea. Por contra, entendemos que si esas medidas cautelares se pretendieran reconocer y ejecutar en el tercer Estado donde la patente europea también se halla validada, se podrían producir problemas. En

ese caso, habría que estar al ordenamiento jurídico de ese tercer Estado –entiéndase un Estado con el que España no haya ratificado un convenio internacional–.

Esta situación cabe ponerla en relación con la regulación contenida en el Reglamento Bruselas I *bis* en lo que respecta a los órganos jurisdiccionales comunes, como el TUP. En efecto, en su art. 71.ter.2, se indica que podrán solicitarse medidas cautelares incluso si los órganos jurisdiccionales de un tercer Estado son competentes para conocer del fondo del asunto. Por tanto, bajo el sistema del Acuerdo TUP se podrá conocer de medidas cautelares relativas a patentes europeas validadas en terceros Estados, incluso si la validez de esas patentes se plantea a título incidental en el proceso principal.

En nuestra opinión, esta previsión competencial en el Reglamento Bruselas I *bis* a favor de los órganos jurisdiccionales comunes no se justifica *ratione materiae* (solo para los derechos de propiedad industrial e intelectual que constituyen el ámbito de actuación de los órganos jurisdiccionales comunes de la Unión –Acuerdo TUP y Tribunal de Justicia del Benelux–). En efecto, no tiene sentido que esta disposición se prevea solo para estos órganos jurisdiccionales comunes y no para los órganos nacionales que se encargarán de litigios sobre las mismas materias (es decir, sobre propiedad industrial e intelectual).

Por tanto, dada esta previsión normativa en un instrumento de la Unión, entendemos que la misma podría ser aplicable también, *mutatis mutandis*, a los órganos jurisdiccionales nacionales que lidien con las mismas situaciones que

las previstas en el ámbito de aplicación de los órganos jurisdiccionales comunes (como la adopción de medidas cautelares en relación con patentes europeas validadas en terceros Estados). De este modo, no se tendrá en consideración si el ordenamiento jurídico nacional del Estado miembro al que se solicita la medida cautelar, permite dictar medidas cautelares respecto de terceros Estados. Y ello, porque este requisito no se contiene en la literalidad del art. 71.ter.2 del Reglamento Bruselas I *bis* (el mismo precepto constituye ya base suficiente para ello). Lo cual permitiría flexibilizar más el régimen cautelar del sistema Bruselas, además de evitar un diferente tratamiento en la base competencial cautelar otorgada a los tribunales de los distintos Estados miembros.

CAPÍTULO VI. LA INCIDENCIA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL EXCLUSIVA SOBRE EL SOMETIMIENTO A ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LOS LITIGIOS SOBRE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PATENTE

1. Introducción al capítulo sexto

399. Las materias de competencia judicial exclusiva han sido consideradas –y siguen siéndolo– como indisponibles por las partes. Por tanto, las pretensiones de ellas derivadas han sido configuradas, tradicionalmente, como no susceptibles de sometimiento a mediación o arbitraje para dirimirse.

Las preguntas que nos planteamos al respecto son las siguientes: ¿cuál es la relación entre indisponibilidad de una materia y su configuración como competencia judicial exclusiva? Y, ¿la exclusividad de un foro de competencia forma parte de la organización judicial, o extiende sus efectos a los mecanismos de solución alternativa de controversias? ¿Cuál es, pues, el criterio que ha de guiar la susceptibilidad de una materia para poder ser objeto de arbitraje o mediación?

Todas estas cuestiones las pondremos en relación con las pretensiones derivadas de los derechos de patente y, en especial, con las que traen causa de presuntas infracciones de estos derechos. Sobre todo, el objeto de nuestro estudio se centrará, como en los capítulos anteriores, en la validez de los derechos de patente. De modo que en este capítulo evaluaremos la posibilidad de arbitrar o mediar cuestiones relativas a esa validez, con efectos directos sobre los registros correspondientes, así como la incidencia de la configuración

de la validez de los derechos de patente como competencia judicial exclusiva, en la susceptibilidad de sometimiento de esa validez a arbitraje o mediación.

400. En este sentido, la inclusión de este capítulo en la presente obra obedece a demostrar que la configuración de la validez de los derechos de patente como competencia judicial exclusiva no solo presenta problemas en el campo de la litigación judicial, sino también en el recurso a los medios alternativos de solución de controversias, en especial, el arbitraje y la mediación. De esta forma queremos abarcar todos los escenarios de incidencia de la competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente, presentando una visión detallada de todas las situaciones particulares en las que se manifiesta dicho impacto y aportando soluciones a los problemas que causa el mantenimiento de la competencia judicial exclusiva sobre la validez de los derechos de patente.

401. A este respecto, nuestra tesis se fundamenta, como venimos indicando, en la falta de justificación actual del mantenimiento de las razones que llevaron a la instauración de la competencia judicial exclusiva sobre la validez de los derechos de patente. Pues no solo incide en el plano judicial, sino también en el uso del arbitraje y la mediación para dirimir controversias en las que se cuestiona la validez del derecho de patente en cuestión.

En efecto, una encuesta realizada en 1981 a 51 sociedades estadounidenses con activos en derechos de propiedad intelectual demostró que tan solo un 10% de los encuestados acordarían arbitrar o mediar temas relativos

a la validez de derechos de patente implicando más de un millón de dólares⁹³⁶. En la actualidad, el uso del arbitraje y mediación en controversias en las que se erige la validez de los derechos de patente es una realidad en Estados Unidos, donde su legislación reconoce expresamente esta posibilidad, como veremos en el presente capítulo.

En Europa, sin embargo, los ordenamientos jurídicos nacionales de la mayoría de Estados guardan silencio al respecto. Por ello, en el presente capítulo analizaremos la posibilidad de acudir a arbitraje y mediación en dicha materia a la luz de los instrumentos aplicables en Europa al respecto, que contienen la llamada excepción de orden público, de modo que podamos aportar su interpretación *de lege lata* y *de lege ferenda*.

Ahora bien, la realidad actual es que en las últimas décadas se ha incrementado el recurso a los mecanismos alternativos de solución de controversias, dado el volumen de litigación que sufren las sociedades contemporáneas. Cuanto más avanzada es una sociedad, más litigación sufre, de ahí el auge del arbitraje y la mediación, como solución al problema de colapso judicial actual⁹³⁷. El ámbito de los derechos de patente no puede ser

⁹³⁶ Muskat, A.S.: “Alternatives to Court Litigation in Intellectual Property Disputes: Binding Arbitration and/or Mediation – Patent and Nonpatent Issues”, *IDEA – The Journal of Law and Technology*, vol. 22, 1981-1982, p. 278.

⁹³⁷ Esplugues Mota, C.: “Enforcement of Foreign Mediation Settlements in the European Union”, *Zeitschrift für Zivilprozess International*, vol. 18, 2013, pp. 223-225.

Si bien, respecto a la mediación, las estadísticas muestran que su uso no se encuentra demasiado extendido en el ámbito del comercio internacional, *vid.* Strong, S.I.: “Use and Perception of International Commercial Mediation and Conciliation: A Preliminary Report on Issues Relating to the Proposed UNCITRAL Convention on International Commercial Mediation and Conciliation”, *Social Sciences Research Network Electronic Paper Collection*, 17 de noviembre de 2014, p. 16. Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2526302 (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

privado del recurso a estos medios alternativos de solución de controversias, pues un sistema procesal atractivo que garantice el Derecho sustantivo es tan importante como la salvaguarda procesal de este último. De modo que la protección de los derechos de patente, en el plano procesal, actúa también como elemento de atracción de inversiones en innovación, motor de progreso de las sociedades actuales.

402. Para poder efectuar la tarea descrita, detallaremos, en primer lugar, el concepto y características del arbitraje y la mediación, así como las ventajas e inconvenientes que estos métodos presentan para dirimir disputas relacionadas con derechos de patente. Posteriormente, nos ocuparemos de analizar la relación del arbitraje y la mediación con la competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente.

Primero abordaremos el arbitraje, ya que es en este método donde mayor impacto produce dicha competencia judicial exclusiva, pese a la exclusión expresa del mismo efectuada por el Reglamento Bruselas I *bis*. Analizaremos pues, antes de determinar cómo se configura la relación entre la competencia judicial exclusiva en materia de validez de derechos de patente y el arbitraje, el alcance de la exclusión del arbitraje que dicho instrumento realiza. Veremos que dicha exclusión no es absoluta, lo cual nos llevará, posteriormente, a analizar la incidencia del impacto de la norma sobre

Aunque poco a poco se va ganando conciencia y cultura de la práctica de la mediación, véase Barona Vilar, S.: “Incorporación de la mediación civil y mercantil en el ordenamiento jurídico español. De la Directiva 2008/52 al Real Decreto-ley 5/2012, 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 379.

competencia judicial internacional en la sumisión a arbitraje de la validez de derechos de patente, prestando especial atención a la regulación de la arbitrabilidad en el Derecho español (por ser, la presente, una obra que se encuadra en el Derecho internacional privado español) y a la influencia del orden público en la materia.

Posteriormente, nos centraremos en otro problema procesal provocado *ratione materiae*, esto es, la litispendencia entre un procedimiento judicial y uno arbitral. Y, antes de examinar la posibilidad del uso de la mediación en relación con la validez de los derechos de patente, analizaremos las normas contenidas en el Acuerdo TUP al respecto. Concluiremos el presente capítulo examinando la Directiva sobre Mediación, para finalizar con un epígrafe en el que expondremos las conclusiones de nuestro estudio del uso del arbitraje y la mediación en materia de validez de los derechos de patente.

2. Concepto y características del arbitraje y la mediación

403. El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias en el que las partes deciden voluntariamente someter su disputa a un tribunal arbitral, cuya resolución (laudo) pone fin a la controversia y despliega efectos equivalentes a una sentencia (con eficacia de cosa juzgada)⁹³⁸.

⁹³⁸ Capper, P.: *International arbitration: a handbook*, Lovells, Londres, 2004, p. 2. Redfern A. y Hunter, M. con Blackaby, N. y Partasides, C.: *Redfern and Hunter on International Arbitration*, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 1-2. Fouchard, P.: “Part I. Definition and Sources”, en Gaillard, E. y Savage, J.: *Fouchard, Gaillard, Goldman On International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 11. Lew, J.D.M; Mistelis, L.A.; Kröll, S.M.: *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, The Hague, 2003, pp. 2-3. Véase asimismo, Born, G.: *International Commercial Arbitration. Commentary and Materials*, Kluwer Law International, The Hague, 2001, p. 1.

Por su parte, la mediación es un procedimiento estructurado, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un tercero (mediador)⁹³⁹. Para que el acuerdo de mediación devenga ejecutivo, poniendo fin a la controversia, se precisa el consentimiento de todas las partes involucradas⁹⁴⁰.

404. El arbitraje y la mediación comparten las siguientes notas características:

1) En primer lugar, su legitimidad se asienta sobre el consentimiento de las partes en someter la solución de su controversia a arbitraje o mediación⁹⁴¹. Por tanto, se parte de un consenso entre los litigantes, manifestándose así el carácter voluntario que fundamenta el inicio de un procedimiento arbitral o de mediación. Esto va a permitir que la relación de cordialidad entre las partes no se vea mermada porque se haya precisado que un tercero (el árbitro o mediador) imponga la solución a su controversia (caso del arbitraje) o ayude a las partes a alcanzar la solución (caso de la mediación), pues el procedimiento arbitral se va a ver informado en todo momento por la autonomía de la

Born, G.: *International Commercial Arbitration, Volume I*, Wolters Kluwer, The Hague, 2009, pp. 81-82.

⁹³⁹ Art. 3.a) Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (DO L núm. 136 de 24 de mayo de 2008), en adelante, Directiva sobre Mediación.

⁹⁴⁰ Art. 6.1 Directiva sobre Mediación.

⁹⁴¹ Lew, J.D.M; Mistelis, L.A.; Kröll, S.M.: *Comparative International... op. cit.*, p. 4. Born, G.: *International Commercial Arbitration. Commentary... op. cit.*, p. 1. Capper, P.: *International arbitration...*, *op. cit.*, p. 2. Born, G.: *International Commercial Arbitration, Volume I... op. cit.*, pg. 90.

voluntad de las partes⁹⁴². Todo ello resulta especialmente relevante si las partes mantienen relaciones comerciales, lo cual suele ser frecuente en los conflictos relacionados con la propiedad industrial.

2) En segundo lugar, las partes seleccionan al árbitro o mediador⁹⁴³, de manera que estos se ajusten a los conocimientos técnicos que la controversia objeto de resolución requiera —a diferencia de la solución judicial de controversias en que existe el riesgo de que la persona que decida no posea los conocimientos técnicos necesarios—. En la medida en que la persona que arbitre o medie sea experta en la materia objeto de litigio, la solución será, por lo general, acorde a la práctica internacional y, por ello, más justa, así como duradera, de modo que su materialización práctica no dé lugar a problemas futuros⁹⁴⁴.

Además, esta potestad de las partes de elegir a la persona (o personas) encargada de dirimir su controversia (en el arbitraje) o ayudar a alcanzar la solución (en la mediación) hace que el arbitraje y la mediación se perciban como métodos de resolución de controversias más neutrales. El tercero (árbitro

⁹⁴² Born, G.: *International Commercial Arbitration. Commentary...* op. cit., p. 9. También véase la obra del mismo autor Born, G.: *International Commercial Arbitration, Volume I...* op. cit., pp. 82-84.

⁹⁴³ Para ahondar en la designación de los árbitros, véase Miles, W.: “Practical issues for appointment of arbitrators: lawyer vs non-lawyer and sole arbitrator vs panel of three (or more)”, *Journal of International Arbitration*, núm. 20, 2003, pp. 219-232. También vid. Capper, P.: *International arbitration...* op. cit., p. 2. Redfern A. y Hunter, M. con Blackaby, N. y Partasides, C.: *Redfern and Hunter...* op. cit., p. 32. Born, G.: *International Commercial Arbitration. Commentary...* op. cit., p. 7. Asimismo, St. Martin, A.L. y Mason, J.D.: “Arbitration: a Quick and Effective Means for Patent Dispute Resolution”, *North Carolina Journal of Law & Technology*, vol. 12, 2011, pp. 318-319.

⁹⁴⁴ Esta idea se ha reflejado mediante la metáfora del sastre: si el sastre es habilidoso y tiene experiencia, el traje tendrá el talle perfecto. Pero si el sastre está iniciándose en la costura, el traje puede resultar un andrajo. Cook, T. y García, A.: *International Intellectual...* op. cit., p. 30.

o mediador) es independiente de las partes y de cualquier autoridad gubernamental nacional e internacional⁹⁴⁵. Si las partes no están satisfechas con el árbitro o mediador, incluso tras haberse puesto de acuerdo para su designación, también se prevén mecanismos de recusación (cuando el arbitraje o mediación se lleva a cabo en el seno de una institución arbitral)⁹⁴⁶.

3) En tercer lugar, el arbitraje y la mediación suponen un ahorro de tiempo en la duración del procedimiento frente al arreglo judicial⁹⁴⁷. En el caso del arbitraje, el plazo para dictar el laudo arbitral es sustancialmente inferior del que se requiere para obtener una sentencia firme, sobre todo teniendo en cuenta la situación de colapso actual de los órganos jurisdiccionales. Esta característica de celeridad del arbitraje lleva aparejada un menor coste económico de este medio de solución de controversias en comparación con la

⁹⁴⁵ Capper, P.: *International arbitration...*, *op. cit.*, p. 2. Born, G.: *International Commercial Arbitration. Commentary...* *op. cit.*, p. 7. Born, G.: *International Commercial Arbitration, Volume I...* *op. cit.*, pp. 79-81. En este sentido también escriben Virgós Soriano, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal...* *op. cit.*, p. 46: “Al elegir su árbitro, las partes pueden asegurar que esta persona tendrá las cualidades que apetecen: independencia, imparcialidad y conocimiento (de idiomas, de Derecho comparado, de economía, de contabilidad, de los usos del tráfico, del tipo de transacción, etc.)”.

⁹⁴⁶ Sirva, a título de ejemplo, el art. 24 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, cuyo tenor literal es el siguiente: “a) *Todo árbitro podrá ser recusado por una de las partes si existen circunstancias de tal naturaleza que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia.*

b) *Cualquiera de las partes podrá recusar al árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento haya participado, únicamente por causas de las que haya tenido conocimiento después del nombramiento*”.

Este Reglamento está en vigor desde el 1 de junio de 2014 y está disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/newrules.html#comp2> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

⁹⁴⁷ Lew, J.D.M; Mistelis, L.A.; Kröll, S.M.: *Comparative International...* *op. cit.*, pp. 8-9. También véase la obra de Picand Albónico, E.: *Arbitraje Comercial Internacional. Tomo I*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005, p. 215.

jurisdicción ordinaria⁹⁴⁸. Además, en el arbitraje, la posibilidad de recurso es muy limitada, siendo la regla general que el laudo dictado no pueda ser objeto de apelación⁹⁴⁹. Así, se reducen tanto la duración del proceso como el coste económico del mismo⁹⁵⁰. A este ahorro también ayuda el hecho de que el arbitraje se condense en un único proceso, evitando una multiplicidad de procesos judiciales en diferentes órganos jurisdiccionales de distintos Estados⁹⁵¹.

En el caso de la mediación, la duración del proceso dependerá, en gran medida, de las partes. De modo que es más difícil determinar si el proceso será más corto que la resolución judicial de la disputa. Sin embargo, hay que tener en cuenta el hecho de que si los mediadores escogidos son expertos en la

⁹⁴⁸ Lew, J.D.M; Mistelis, L.A.; Kröll, S.M.: *Comparative International... op. cit.*, p. 9. Véase también, Esquire, L.T.H.: “Whither Arbitration? What Can Be Done To Improve Arbitration and Keep Out Litigation’s Ill Effects”, *DePaul Business & Commercial Law Journal*, núm. 7, primavera 2009, p. 456. También *vid.* St. Martin, A.L. y Mason, J.D.: “Arbitration: a Quick... *cit.*”, pp. 317-318. No obstante, los costes en el arbitraje van a depender del comportamiento de las partes. Los árbitros fijan sus honorarios en función de la duración del proceso, que puede ser considerable si las partes continuamente piden la intervención del órgano arbitral para mediar en cuestiones menores. Véase al respecto Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, p. 43.

⁹⁴⁹ La falta de apelación se considera como una manifestación del progreso conseguido por la ley y la práctica arbitral actual, lo cual no se puede ver como una desventaja del arbitraje respecto a la jurisdicción ordinaria, sino al contrario, como una ventaja. En el sistema judicial, sobre todo en países de tradición jurídica continental, la existencia de apelaciones manifiesta el sistema de jerarquías en la carrera judicial. Esto no ocurre en el arbitraje, pues las partes tienen la potestad de elegir los árbitros que consideren oportunos. Además, si es tan importante para las partes que exista la posibilidad de apelación, estas pueden pactar que exista esta posibilidad. *Vid.* al respecto Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, pp. 38-40. Lew, J.D.M; Mistelis, L.A.; Kröll, S.M.: *Comparative International ... op. cit.*, p. 7. Born, G.: *International Commercial Arbitration. Commentary... op. cit.*, p. 1.

⁹⁵⁰ Así lo demuestra la encuesta de la OMPI sobre resolución de disputas en transacciones tecnológicas (marzo de 2013), pp. 31-32. Disponible en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html> (última consulta el día 15 de septiembre de 2015). Véase también, Born, G.: *International Commercial Arbitration. Commentary... op. cit.*, p. 7.

⁹⁵¹ *Ídem.*

materia objeto de disputa, ello ayudará a que el asunto pueda resolverse de forma más rápida que acudiendo a la jurisdicción ordinaria. Este aspecto también es predicable respecto del arbitraje⁹⁵².

4) Finalmente, tanto el arbitraje como la mediación son confidenciales⁹⁵³, frente a la publicidad que caracteriza a los litigios judiciales.

405. Si a todo ello se le suma la internacionalidad de la controversia⁹⁵⁴, afloran otras interesantes características a favor del empleo del arbitraje y la mediación, como la neutralidad que permite la elección de la nacionalidad del árbitro o mediador o del lugar en el que se desarrolle el arbitraje o la mediación. Además, en el caso del arbitraje, su acotación en un único procedimiento con base en la ley que determinen las partes (evitando así procedimientos paralelos en varios Estados) también supone un aspecto a resaltar en los litigios transfronterizos⁹⁵⁵. Ello, sin olvidar la simplificación

⁹⁵² Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, p. 32.

⁹⁵³ Capper, P.: *International arbitration... op. cit.*, p. 2. Redfern A. y Hunter, M. con Blackaby, N. y Partasides, C.: *Redfern and Hunter... op. cit.*, p. 33. Lew, J.D.M; Mistelis, L.A.; Kröll, S.M.: *Comparative International... op. cit.*, p. 4. Born, G.: *International Commercial Arbitration. Commentary... op. cit.*, p. 9. Born, G.: *International Commercial Arbitration, Volume I... op. cit.*, pp. 87-88. Picand Albónico, E.: *Arbitraje Comercial... op. cit.*, pp. 209-213. Vid. también, St. Martin, A.L. y Mason, J.D.: "Arbitration: a Quick... *cit.*", p. 319.

⁹⁵⁴ Repárese que la propiedad industrial es un sector donde la nota de internacionalidad es habitual, pues a través de contratos de licencias, estos derechos pueden explotarse simultáneamente en distintas partes del mundo. Vid. Gurry, F.: "The Dispute Resolution Services of the World Intellectual Property Organization", *Journal of International Economic Law*, núm. 2, 1999, p. 386.

⁹⁵⁵ Capper, P.: *International arbitration... op. cit.*, p. 2. Lew, J.D.M; Mistelis, L.A.; Kröll, S.M.: *Comparative International... op. cit.*, p. 6. Born, G.: *International Commercial Arbitration. Commentary... op. cit.*, pp. 2-3. Born, G.: *International Commercial Arbitration, Volume I... op. cit.*, pp. 83-84. Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, p. 27. Kyle, R.C.: "Arbitration Makes Sense in International Intellectual Property Disputes", *Dispute Resolution Journal*, vol. 56, núm 4, 2001, p. 30.

lograda en el campo del reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros con el Convenio de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras⁹⁵⁶ (en adelante, Convenio de Nueva York de 1958), así como tras la adaptación de la Directiva sobre Mediación –si bien, en menor medida–.

3. Ventajas e inconvenientes del uso del arbitraje y la mediación en litigios relativos a infracción de patentes

406. De entre los diferentes ámbitos en que actualmente se está recurriendo al arbitraje y la mediación, las características que acabamos de exponer se hacen especialmente relevantes en materia de conflictos surgidos en torno a la infracción de derechos de patente. En efecto, la aplicación de los rasgos antes señalados evidencia la idoneidad del arbitraje y la mediación para este tipo de disputas.

Además, la capacidad de elección de las partes indicada hace que el arbitraje sea más flexible y menos formal y rígido que litigar en los órganos jurisdiccionales nacionales. *Vid.*, al respecto, Born, G.: *International... op. cit.*, pp. 8-9.

⁹⁵⁶ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 330, núm. 4739. También *vid.* BOE núm. 164 de 11 de julio de 1977. El Convenio de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras ha sido ratificado por alrededor de 150 Estados. Véase el estado de ratificaciones en: <http://www.newyorkconvention.org/contracting-states/list-of-contracting-states> (última consulta el día 15 de septiembre de 2015).

No obstante, el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales en materia de propiedad industrial es incierto en algunos países, pese a que asistimos progresivamente hacia una tolerancia de su arbitrabilidad. *Vid.* Celli, A.L. y Benz, N.: “Arbitration and Intellectual Property”, *European Business Organization Law Review*, núm. 3, 2002, p. 597. Respecto a la arbitrabilidad de las pretensiones derivadas de controversias en materia de propiedad industrial, véase Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, pp. 49-76. Mantakou, A.P.: “Arbitrability and Intellectual Property Disputes”, en Mistelis, L.A. y Brekoulakis, S.L. (eds.): *Arbitrability. International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 263-271.

a) Por una parte, la creciente tecnicidad que han adquirido las cuestiones relativas a derechos de patente requiere de órganos decisorios que cuenten con los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para garantizar la calidad de la resolución. A ello ayuda el hecho de que el arbitraje y la mediación permitan a las partes elegir como árbitros o mediadores a técnicos especializados en materia de propiedad industrial⁹⁵⁷.

b) Por otra parte, la celeridad que caracteriza al arbitraje (y, en la mayoría de los casos, también a la mediación) permite abordar con eficacia las disputas relativas a bienes y servicios protegidos con derechos de patente⁹⁵⁸. De este modo se evitan los perjuicios que se derivan del lento funcionamiento

⁹⁵⁷ Nutzi, P.: “Intellectual Property Arbitration”, *European Intellectual Property Review*, vol. 19, núm. 4, 1997, p. 193. Martin, J.A.: “Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution”, *Stanford Law Review*, núm. 49, 1997, p. 932. Celli, A.L. y Benz, N.: “Arbitration and Intellectual... *cit.*”, p. 596. Schäfer, E.: “The Use of Arbitration and Mediation for Protecting Intellectual Property Rights: a German Perspective”, *The Trademark Reporter*, núm. 94, mayo-junio 2004, p. 721. Troller, K.: “Intellectual Property Disputes in Arbitration”, *Arbitration*, vol. 72, núm. 4, 2006, p. 322.

Véase también, en relación con el derecho de patente, Metcalf, C.: “Resolution of Patent and Technology Disputes by Arbitration and Mediation: a View from the United States”, *Arbitration*, vol. 74, núm. 4, 2008, p. 388. En relación con los derechos de propiedad industrial en el ámbito de la tecnología, *vid.* Peng, S. y Wu, F.: “Solutions for Disputes over Intellectual Property Between Taiwan and China – Analyzing Arbitration”, *Barry Law Review*, vol. 13, 2009, p. 168. Bender, R.G.: “Arbitration – An Ideal Way to Resolve High-Tech Industry Disputes”, *Dispute Resolution Journal*, núm. 65, noviembre 2010-enero 2011, p. 48. Adamo, K.R.: “Overview of international arbitration in the intellectual property context”, *Global Business Law Review*, vol. 2, núm. 7, 2011, p. 13. Montesinos García, A.: “El arbitraje en materia de propiedad intelectual”, *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, núm. 1, 2013, p. 5.

⁹⁵⁸ Nutzi, P.: “Intellectual Property p... *cit.*”, pp. 193. Martin, J.A.: “Arbitrating in the Alps... *cit.*”, pp. 924-925. Schäfer, E.: “The Use of Arbitration... *cit.*”, p. 721. Bennet, J.S.: “Saving Time and Money By Using Alternative Dispute Resolution for Intellectual Property Disputes - WIPO To the Rescue”, *Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico*, núm. 79, 2010, pp. 396-397. Montesinos García, A.: “El arbitraje... *cit.*”, p. 7. Asimismo, en relación con el derecho de patente, *vid.* Metcalf, C.: “Resolution of Patent... *cit.*”, p. 388. Adamo, K.R.: “Overview of international... *cit.*”, p. 13. Peng, S. y Wu, F.: “Solutions for Disputes... *cit.*”, p. 168.

de los órganos judiciales nacionales, obteniéndose, en un plazo razonable, una resolución definitiva.

c) Asimismo, la confidencialidad del arbitraje y la mediación permite que la reputación e imagen pública de las partes implicadas en la disputa permanezcan intactas⁹⁵⁹, frente a la publicidad inherente a los procedimientos judiciales. Este rasgo deviene fundamental en conflictos relativos a patentes, modos de utilidad, secretos profesionales y *know how*. En efecto, muchas disputas relativas a derechos de propiedad intelectual implican información confidencial que perdería todo su valor si fuera expuesta al público en general⁹⁶⁰.

d) También la flexibilidad que caracteriza al arbitraje y la mediación los hacen más atractivos cuando se trata de resolver disputas en materia de derechos de patente basadas en relaciones contractuales duraderas. En efecto, si las partes quieren mantener vigente una relación contractual –en la que, por ejemplo, se haya licenciado una determinada patente–, durante el periodo de tiempo en que la disputa se resuelve, necesitan la colaboración de la contraparte y, a esa necesaria cooperación entre las partes ayuda el tercero mediador. Asimismo, la libertad que, en el plano procesal, caracteriza al

⁹⁵⁹ Martin, J.A.: “Arbitrating in the Alps... *cit.*”, p. 934. Nutzi, P.: “Intellectual Property... *cit.*”, p. 193. Schäfer, E.: “The Use of Arbitration... *cit.*”, p. 721.

Asimismo, en lo que al derecho de patente se refiere, *vid.* Metcalf, C.: “Resolution of Patent... *cit.*”, p. 389.

En cuanto a los derechos de propiedad industrial de base tecnológica véase Bender, R.G.: “Arbitration – An Ideal... *cit.*”, p. 50. Adamo, K.R.: “Overview of international... *cit.*”, p. 13. Montesinos García, A.: “El arbitraje... *cit.*”, p. 5.

⁹⁶⁰ Verdera Tuells, E.: “El arbitraje en materia de propiedad industrial como solución alternativa”, en Instituto de Derecho y ética industrial: *La especialización judicial en propiedad industrial*, CEFI, Madrid, 1998, p. 159. Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, pp. 46-47.

arbitraje⁹⁶¹, contra los procesos inflexibles y adversos propios de la jurisdicción ordinaria, hace que el arbitraje se perciba como menos hostil que el recurso a la vía judicial⁹⁶². Además, el hecho de que las partes acuerden un procedimiento amplía las posibilidades de que alcancen un acuerdo⁹⁶³.

407. Sin embargo, a pesar de estas indudables ventajas, el arbitraje o la mediación no siempre son adecuados para todo tipo de controversias que pudieran suscitarse en el ámbito del Derecho de patentes⁹⁶⁴. Así ocurre respecto de casos relacionados con falsificaciones u otras circunstancias en que no existe acuerdo de arbitraje o mediación previo y es probable que las partes no alcancen un acuerdo equivalente una vez surgida la disputa; al igual que cuando se precisa un inmediato requerimiento judicial; también, cuando fuera necesario establecer un precedente legal, ya que los laudos arbitrales o acuerdos de mediación no crean precedente, debido a su naturaleza

⁹⁶¹ En el ámbito de la OMPI, se prevén mecanismos de resolución alternativa de disputas relativas a propiedad industrial configurados “a medida”, en función de las circunstancias de cada litigio. *Vid.* Theurich, S.: “Designing Tailored Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property: the Experience of WIPO”, en de Werra, J. (ed.): *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, Université de Genève/Bruylant, L.G.D.J./Schulthess, Zurich/Bruselas/París, 2010, pp. 187-190.

⁹⁶² Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, p. 32. Verdera Tuells, E.: “El arbitraje en materia... *cit.*”, p. 159. Adamo, K.R.: “Overview of international... *cit.*”, p. 13. Peng, S. y Wu, F.: “Solutions for Disputes... *cit.*”, p. 170.

⁹⁶³ Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, p. 33. En relación con este punto, algunos autores han sugerido que los árbitros deben ayudar a las partes a resolver su disputa, proponiéndoles soluciones. Sin embargo, ese papel activo de los árbitros puede ser contraproducente, en el sentido de que los árbitros, a diferencia de los mediadores, tienen el poder de decidir una disputa y eso puede hacer que las partes se sientan presionadas a seguir las sugerencias del órgano arbitral, de modo que la línea entre facilitar el acuerdo e imponerlo es muy fina. *Vid.*, al respecto, la citada obra en sus pp. 33-34.

⁹⁶⁴ Plant, D. W.: *Resolving International Intellectual Property Disputes*, International Chamber of Commerce, Paris, 1999, p. 14. Celli, A.L. y Benz, N.: “Arbitration and Intellectual... *cit.*”, p. 596. Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, p. 36. Adamo, K.R.: “Overview of international... *cit.*”, p. 13. Kyle, R.C.: “Arbitration Makes Sense... *cit.*”, p. 31.

confidencial; o incluso cuando otras consideraciones estratégicas compelen a litigar en la jurisdicción ordinaria.

408. Antes de entrar en el análisis de la posibilidad de recurrir a arbitraje y mediación en disputas en las que se erige la validez de los derechos de patente, resulta relevante determinar el impacto de los instrumentos que regulan la validez de estos derechos como competencia judicial exclusiva, esto es, principalmente, el Reglamento Bruselas I *bis*. Así, lo primero que llama la atención es la exclusión de plano que este texto jurídico efectúa en relación con el arbitraje. Sin embargo, es preciso delimitar bien el alcance de dicha exclusión para, posteriormente, poder examinar la relación entre la competencia judicial exclusiva y el arbitraje. Este instrumento guarda silencio en relación con la mediación.

De este modo, primero examinaremos el alcance de la exclusión del arbitraje en el Reglamento Bruselas I *bis*, y después analizaremos la relación de la competencia judicial exclusiva en materia de validez de patentes que este instrumento proclama con el sometimiento de dicha validez al arbitraje. Posteriormente, estudiaremos la posibilidad de utilizar la mediación en relación con la validez de los derechos de patente. Si bien, antes de abordar el apartado sobre mediación, trataremos el problema de *lis pendens* que se puede producir entre procesos arbitrales y judiciales, así como la regulación del Acuerdo TUP en la materia.

4. El alcance de la exclusión del arbitraje en el Reglamento Bruselas I bis

409. El Reglamento Bruselas I bis indica, escuetamente, en su art. 1.2.d), que el arbitraje se excluye de su ámbito de aplicación. Sin embargo, esta disposición debe completarse con la interpretación que, del mismo, ha realizado el TJUE y con el tenor del considerando duodécimo del mismo texto legal.

410. Por un lado, el TJUE ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la vía arbitral en varias ocasiones. La primera de ellas fue en 1982⁹⁶⁵. En el asunto *Nordsee*, el TJUE ya señaló que los árbitros no pueden plantear cuestiones prejudiciales al TJUE, en tanto en cuanto no son órganos jurisdiccionales de los Estados miembros⁹⁶⁶.

Unos años más tarde, en 1991, el TJUE ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre la intervención judicial directa sobre un procedimiento arbitral⁹⁶⁷. En concreto, el TJUE tuvo que dilucidar si la exclusión del arbitraje efectuada por el Convenio de Bruselas se aplica cuando, en el marco de un procedimiento para el nombramiento de árbitros, se erige la cuestión de la validez de un acuerdo arbitral de forma incidental⁹⁶⁸. El Alto Tribunal europeo fue claro en el

⁹⁶⁵ STJUE de 23 de marzo de 1982, *Nordsee*, asunto 102/81.

⁹⁶⁶ *Ibid.*, párr. 13. A nuestro modo de ver, la naturaleza de los órganos arbitrales es equiparable a la de los judiciales, si bien no se pueden entender comprendidos en la organización judicial de ningún Estado. *Vid.* Blanco García, A. I. y Gandía Sellens, M. A.: “La asistencia judicial en el arbitraje comercial internacional en EE.UU. ¿Una nueva oportunidad?”, *Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. VI, núm. 1, 2013, pp. 145-146.

⁹⁶⁷ STJUE de 25 de julio de 1991, *Marc Rich*, asunto C-190/89.

⁹⁶⁸ *Ibid.*, párr. 11.

sentido de que la designación de un árbitro por un órgano judicial estatal forma parte de la materia arbitral y, por tanto, se excluía del Convenio de Bruselas, en tanto en cuanto se trata de una medida judicial destinada a aplicar un procedimiento de arbitraje⁹⁶⁹.

Respecto al planteamiento incidental de la validez del acuerdo arbitral, el TJUE indicó que para determinar si un litigio está incluido en el ámbito de aplicación del Convenio, únicamente debe tenerse en cuenta la acción principal de dicho litigio. Así, si su objeto está excluido del ámbito del Convenio, la existencia de una cuestión previa quedará excluida también del Convenio, sea cual fuere su contenido⁹⁷⁰. Así pues, habrá que atender a la materia del proceso principal para acotar la exclusión relativa al arbitraje efectuada por el sistema Bruselas I.

La siguiente ocasión en que el TJUE se pronunció sobre la exclusión del arbitraje fue en el asunto *Van Uden*⁹⁷¹. En este caso, el Tribunal se pronunció en relación con la facultad de adoptar medidas cautelares por un órgano jurisdiccional en apoyo a un procedimiento arbitral, cuyo objeto se refería a un incumplimiento contractual incluido en el ámbito del Convenio de Bruselas. El razonamiento del TJUE se fundamentó en que la “[...] *inclusión* [de las medidas cautelares en apoyo de arbitrajes] *en el ámbito de aplicación del Convenio viene determinada no por su propia naturaleza, sino por la naturaleza de los derechos cuya salvaguardia garantizan*”⁹⁷². De modo que “[...] *su artículo 24 puede fundamentar la competencia del Juez de medidas*

⁹⁶⁹ *Ibíd.*, párr. 19.

⁹⁷⁰ *Ibíd.*, párr. 26.

⁹⁷¹ STJUE de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95.

⁹⁷² *Ibíd.*, párr. 33.

*provisionales aunque ya se haya iniciado o pueda iniciarse un procedimiento sobre el fondo, incluso aunque este procedimiento deba desarrollarse ante árbitros*⁹⁷³.

Posteriormente, en el asunto *West Tankers*⁹⁷⁴, el TJUE se pronunció en relación con la adopción de medidas anti-proceso (judicial)⁹⁷⁵ en favor de un procedimiento arbitral. El TJUE, tras recordar que para determinar la aplicabilidad del sistema Bruselas I hay que estar al objeto del proceso principal⁹⁷⁶ y teniendo en cuenta que el asunto lo estaba, señaló que, consecuentemente, el control de la validez del acuerdo arbitral quedaba dentro del Reglamento Bruselas I, de modo que el órgano judicial concedor del asunto pudiera pronunciarse sobre su competencia judicial internacional⁹⁷⁷.

⁹⁷³ *Ibid.*, párr. 34. La doctrina criticó que el TJUE no tuviera en cuenta, en esta resolución, la especial naturaleza del arbitraje, adoptando una perspectiva desde la vía judicial tradicional, *vid.* Requejo Isidro, M.: “Sobre tutela cautelar y provisional y el arbitraje en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1998 (Comentario a la STJCE –Pleno– de 17 de noviembre de 1998: Asunto C-391/95, Van Uden/Deco Line)”, *Revista de la Corte Española de Arbitraje*, vol. XIV, 1998, pp. 94-95.

⁹⁷⁴ STJUE (Gran Sala) de 10 de febrero de 2009, *West Tankers*, asunto C-185/07.

⁹⁷⁵ En relación con las mismas véase Requejo Isidro, M.: *Proceso en el extranjero y medidas antiproceso (antisuit injunctions)*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2000, en especial las pp. 191-192, sobre el análisis de estas medidas en el marco del sistema Bruselas.

⁹⁷⁶ STJUE (Gran Sala) de 10 de febrero de 2009, *West Tankers*, asunto C-185/07, párr. 22 (aludiendo al párr. 26 de la STJUE de 25 de julio de 1991, *Marc Rich*, asunto C-190/89).

⁹⁷⁷ *Ibid.*, párrs. 26 y 27. Para REQUEJO ISIDRO, la afirmación de que la validez del convenio arbitral queda dentro del Reglamento amplía demasiado su ámbito de aplicación, *vid.* Requejo Isidro, M.: “West Tankers: otra vez no a las antisuits injunctions”, *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 2, núm. 2, 2009, p pp. 431-432. Y ello, teniendo en cuenta que la medida antriproceso en favor del arbitraje se dirige contra la competencia y no contra la jurisdicción (extremo este que es presupuesto del Reglamento), *ibid.*, pp. 433-434.

En otro orden de ideas, NUYTS indica que con la inclusión del considerando 12, párrafo primero, en el Reglamento Bruselas I *bis*, la posibilidad de que el juez se pronuncie sobre su competencia conforme al Reglamento, en los casos en que la validez de la cláusula de arbitraje se plantea como incidental, no es posible. Para este autor, la cuestión de la validez de una cláusula arbitral no entraña una cuestión de competencia sino de jurisdicción. Nuyts, A.: “La

En esta línea, el TJUE indicó que una medida anti-proceso que impida que un órgano jurisdiccional se pronuncie sobre su competencia y que “[...] impide que un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro ejerza las competencias que tiene atribuidas en virtud del Reglamento nº 44/2001”⁹⁷⁸, obstaculiza “[...] que se cumplan los objetivos inherentes de las normas de conflicto de los órganos jurisdiccionales en materia civil y mercantil y de la libre circulación de las resoluciones [...]”⁹⁷⁹. Por tanto, al contrario de lo que ocurre con la adopción de medidas cautelares, se concluyó que no es posible adoptar medidas anti-proceso en virtud de un acuerdo arbitral.

Más recientemente, el TJUE se ha pronunciado sobre la relación entre arbitraje y el sistema Bruselas I en el asunto *Gazprom*⁹⁸⁰. En el mismo, el TJUE ha dado un giro significativo en su postura al respecto, como vaticinaba

refonte... *cit.*, pp. 15-16. Coincidimos, en parte, con este autor, pero consideramos que esta postura no ha sido la acogida por los redactores del Reglamento Bruselas I *bis*. De la lectura del mencionado considerando deducimos que lo que se pretende es la aplicación de las normas de competencia judicial del Reglamento (no las de reconocimiento y ejecución) a la determinación de la validez de los acuerdos de arbitraje. MENETREY y RACINE expresan sus dudas en relación con la separación de las nociones de jurisdicción y competencia al respecto, al hallarse ambas fuertemente relacionadas, *vid.* Menetrey, S. y Racine, J.B.: “L’arbitrage et le Règlement Bruxelles I *bis*”, en Guinchard, E. (Dir.): *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, Bruylant, Bruselas, 2014, p. 34.

⁹⁷⁸ STJUE (Gran Sala) de 10 de febrero de 2009, *West Tankers*, asunto C-185/07, párr. 24.

⁹⁷⁹ *Ídem.* Así, el TJUE adoptó esta solución, contraria a la que la doctrina defendía, *vid.* Requejo Isidro, M.: “Sobre la anti-suit injunction y la cláusula arbitral en el espacio europeo de justicia. Observaciones para la cuestión prejudicial en el as. C-165/07, *The Front Comor*”, *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 1, núm. 2, pp. 415-416, en el sentido de que la medida antiproceso en favor del arbitraje no afectaba al funcionamiento del Reglamento Bruselas I, pues no afecta al principio de confianza comunitaria. También en esta línea, Requejo Isidro, M.: “West Tankers: the Advocate General’s opinion”, *The European Legal Forum*, núm. 5/6, 2008, p. 255.

Asimismo, la forma de utilizar el argumento del efecto útil del Reglamento Bruselas I, efectuado por el TJUE en esta resolución, fue criticada por la doctrina. *Vid.* Arenas García, R.: “La inclusión progresiva del arbitraje en el Reglamento 44/2001: de Van Uden a West Tankers y sus consecuencias”, *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 2, núm. 2, 2009, pp. 419-421. También, Requejo Isidro, M.: “West Tankers... *cit.*”, p. 433.

⁹⁸⁰ STJUE (Gran Sala) de 13 de mayo de 2015, *Gazprom*, asunto C-536/13.

la doctrina⁹⁸¹. En la sentencia relativa a dicho asunto, el TJUE indica que una orden anti-proceso, dictada por un tribunal arbitral, no vulnera el principio de confianza recíproca entre órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Y ello, al no suponer la injerencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro en las competencias de otro⁹⁸². Por consiguiente, el procedimiento de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral se rige por el Derecho nacional e internacional aplicable en el Estado miembro en que se solicita dicho reconocimiento y ejecución, pero no por el Reglamento Bruselas I⁹⁸³. Así pues, el reconocimiento y ejecución de un laudo que contiene una medida anti-proceso queda fuera del sistema Bruselas I; supuesto que es distinto a que la medida anti-proceso la dicte un órgano judicial en favor de un proceso arbitral, en cuyo caso sí se incluye.

411. Por otro lado, el mencionado considerando duodécimo del Reglamento Bruselas I *bis* señala que dicho texto legal no se aplica al arbitraje, y que será el Derecho nacional de cada Estado miembro el que regule el modo de proceder de los órganos jurisdiccionales que conozcan de un asunto sometido a arbitraje (ya sea remitiendo a las partes al mismo, sobreseyendo o suspendiendo el procedimiento, o examinando si el convenio de arbitraje es nulo de pleno derecho, ineficaz o inaplicable).

⁹⁸¹ Hess, B.: “Arbitration and EU-Procedural Law: Two Advocate Generals of the CJEU Promote Diverging Views”, publicado en el blog *Conflict of Laws*, el día 22 de enero de 2015, disponible en: <http://conflictoflaws.net/2015/arbitration-and-eu-procedural-law-two-advocate-generals-of-the-cjeu-promote-diverging-views/> (última visita el día 15 de septiembre de 2015). Gómez Jene, M.: “Arbitraje... *cit.*”, pp. 43-44.

⁹⁸² STJUE (Gran Sala) de 13 de mayo de 2015, *Gazprom*, asunto C-536/13, párr. 37.

⁹⁸³ *Ibid.*, párr. 41.

Dicho considerando prosigue con la idea de que las normas del Reglamento relativas al reconocimiento y la ejecución no se aplicarán a la nulidad, ineficacia o inaplicabilidad de un convenio arbitral, ya se suscite la cuestión con carácter principal o incidental. Por tanto, la sentencia que resulte de ese procedimiento no se beneficiará del régimen de reconocimiento y ejecución del Reglamento⁹⁸⁴. Sin embargo, nada obsta para que se apliquen las normas sobre competencia contenidas en el Reglamento⁹⁸⁵.

Este extremo, regulado por el párrafo segundo del considerando duodécimo del Reglamento Bruselas I *bis*, es el más importante para nuestro estudio, pues es el que mayor incidencia tiene en relación con los foros de competencia judicial internacional exclusiva. En efecto, desde el punto de vista de que la arbitrabilidad es uno de los requisitos de validez del convenio

⁹⁸⁴ Así lo ha entendido la doctrina, *vid.* Carducci, G.: “The New EU Regulation 1215/2012 of 12 December 2012 on Jurisdiction and International Arbitration”, *Arbitration International*, vol. 29, núm. 3, 2013, p. 473. Hauberg Wilhelmsen, L.: “The Recast Brussels I Regulation and Arbitration: Revisited or Revised?”, *Arbitration International*, vol. 30, núm. 1, 2014, p. 183. Nielsen, P.A.: “The New Brussels I Regulation”, *Common Market Law Review*, núm. 50, 2013, p. 511, señala que de conformidad con el considerando duodécimo del Reglamento, la sentencia sobre nulidad, ineficacia o inaplicabilidad de un convenio arbitral no será vinculante para los órganos judiciales del resto de Estados miembros bajo el sistema del Reglamento Bruselas I *bis*. En la misma línea se pronuncia Gómez Jene, M.: “Arbitraje internacional y Reglamento Bruselas I Refundido”, *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 8, núm. 1, 2015, p. 28.

Esta idea contrasta con la alcanzada por la STJUE (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2012, *Gothaer Allgemeine Versicherung*, asunto C-456/11, párr. 41, respecto a los acuerdos de prórroga de jurisdicción. *Vid.*, en este sentido, Fernández Rozas, J.C.: “El Reglamento Bruselas I revisado y el arbitraje: crónica de un desencuentro”, *La Ley Unión Europea*, núm. 9, noviembre 2013, pp. 11-12.

⁹⁸⁵ Carducci, G.: “The New EU Regulation... *cit.*”, p. 473. Nótese que en el asunto *Gazprom* (*vid. supra* en este mismo epígrafe), el TJUE no se pronuncia sobre el reconocimiento de una resolución judicial sobre la validez de una cláusula arbitral, sino sobre el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral, declarando que el mismo queda fuera del sistema Bruselas I, de modo que la doctrina sentada en dicho caso no ayuda a aclarar el alcance del mencionado considerando, véase Hess, B.: “Arbitration...”, *cit.* (contribución en el Blog *Conflict of Laws*).

arbitral⁹⁸⁶, conviene estudiar cómo afecta la existencia de un foro de competencia exclusiva sobre la validez de los derechos de patente (*infra*⁹⁸⁷). Por eso, ahora conviene realizar un paréntesis para recoger las propuestas doctrinales que, con anterioridad a la aparición del Reglamento Bruselas I *bis*, se realizaron para mejorar el régimen del sistema Bruselas I en relación con la validez del convenio arbitral –la cual engloba la arbitrabilidad–.

En esta línea, las propuestas que se efectuaron fueron varias, a saber, *inter alia*: 1) la eliminación de la exclusión del arbitraje, configurándose una nueva competencia judicial exclusiva para el apoyo de los procedimientos arbitrales, a favor del Estado en el que se desarrolle el arbitraje⁹⁸⁸; 2) que se requiera a los órganos judiciales del foro para que provean una declaración sobre la validez del acuerdo arbitral dentro de un determinado plazo, de modo que se eviten retrasos y denegaciones de justicia para los litigantes

⁹⁸⁶ Véase *infra* punto 5.1.1 de este capítulo.

⁹⁸⁷ *Ídem*.

⁹⁸⁸ Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, pp. 37, 39, 203 y 204. Fentiman, R.: “Arbitration in Europe: Immunity or Regulation?”, *International Journal of Procedural Law*, vol. 1, núm. 1, 2011, p. 168. Ya se pronunció, con anterioridad, en esta línea, van Houtte, H.: “Why Not Include Arbitration in the Brussels Jurisdiction Regulation”, *Arbitration International*, vol. 21, núm. 4, 2005, pp. 518 y 519. Además, este autor proponía la inclusión, en el Reglamento Bruselas I, una indicación en relación a que los órganos judiciales no tendrán competencia cuando se haya concluido un acuerdo válido de arbitraje. *Vid.* van Houtte, H.: “Why Not Include... *cit.*”, pp. 520-521. Asimismo, propuso que se incluyera una excepción al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales cuando exista un laudo incompatible otorgado en la Unión (bajo el escrutinio de un órgano judicial de un Estado miembro). También es interesante, al respecto, la opinión de Carducci, G.: “Arbitration, Anti-suit Injunctions and *Lis Pendens* under the European Jurisdiction Regulation and the New York Convention”, *Arbitration International*, vol. 27, núm. 2, 2011, p. 196, quien propone que se modifique el art. II.3 del Convenio de Nueva York para introducir el foro de competencia judicial exclusiva de los tribunales del Estado contratante donde la sede del arbitraje esté localizada, para el apoyo de los procedimientos arbitrales.

verdaderamente interesados en obtener una decisión sobre el fondo⁹⁸⁹; 3) que se adopte un concepto limitado y específico de “arbitraje”, de modo que se abarquen los procedimientos judiciales relativos a arbitraje y se incluyan en el sistema Bruselas I⁹⁹⁰; 4) que la cuestión de la validez del acuerdo arbitral se resuelva por los árbitros en aplicación del principio “*Kompetenz-Kompetenz*” arbitral⁹⁹¹.

Finalmente, en el Reglamento Bruselas I *bis* se ha optado por mantener la excepción en materia arbitral y aclarar su alcance en un considerando⁹⁹². En relación con la validez del acuerdo arbitral, se ha preferido apartar esta cuestión del campo del reconocimiento y ejecución (ya se plantee por vía principal o incidental⁹⁹³), pero sujetarla a las normas sobre competencia

⁹⁸⁹ Panico, R.C.: “Jurisdiction and applicable law in the case of so-called pathological arbitration clauses in view of the proposed reform of the Brussels I-Regulation”, en Ferrari, F. y Kröll, S. (eds.): *Conflict of Laws in International Arbitration*, Sellier/NCTM, Munich, 2011, pp. 111-112 y 115. Consolo, C. y Stella, M.: “Brussels I Regulation Amendment Proposals and Arbitration”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, p. 56.

⁹⁹⁰ Schlosser, P.: “The 1968 Brussels Convention and Arbitration”, *Arbitration International*, vol. 7, núm. 3, 1991, pp. 231 y 242, refiriéndose al Convenio de Bruselas. Ambrose, C.: “Arbitration and the Free Movement of Judgments”, *Arbitration International*, vol. 19, núm. 1, 2003, p. 26, proponía, en esta línea, que se clarificara, en el Reglamento Bruselas I, que se rechace el reconocimiento y ejecución de una sentencia judicial sobre el fondo cuando el Estado requerido considere que el litigio estaba cubierto por un acuerdo arbitral. Indica el autor que sería una excepción a la libre circulación de decisiones justificada sobre el respeto a la elección de las partes de someterse a arbitraje.

⁹⁹¹ Radicati di Brozolo, L.G.: “Choice of Court... *cit.*”, p. 126.

⁹⁹² Pese a las autorizadas voces que se alzaron reclamando la necesidad de establecer una mejor coordinación entre el Reglamento Bruselas I y el arbitraje. Como ejemplo paradigmático, Hess, B.: “The Brussels I Regulation: recent case law of the Court of Justice and the Commission’s proposed recast”, *Common Market Law Review*, vol. 49, 2012, pp. 1084 y 1110-1111.

⁹⁹³ Solución que ya se planteó por la doctrina en relación con la exclusión de la aplicación del Convenio de Bruselas a los procedimientos judiciales de anulación de laudos (Informe Jenard, p. 134 e Informe Schlosser, pp. 92-93). Para Evrigenis, D. I. y Kerameus, K.D.: “Report on the accession of the Hellenic Republic to the Community Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters” (DO C núm. 298 de 24 de

judicial internacional (al plantearse por vía incidental⁹⁹⁴). Por tanto, el impacto de la competencia judicial internacional exclusiva en el momento de valorar la validez del acuerdo arbitral se augura relevante. Sin embargo, antes de estudiar dicha incidencia, continuaremos ahora con el *statu quo* de la regulación actual⁹⁹⁵.

El considerando duodécimo del Reglamento señala, en su tercer párrafo, que, cuando se declare la nulidad de un acuerdo arbitral, la resolución judicial sobre el fondo del asunto será reconocida y ejecutada de conformidad con las normas de reconocimiento y ejecución del Reglamento.

Por tanto, mientras que el párrafo segundo indica que las normas de reconocimiento y ejecución del Reglamento no se aplicarán a la sentencia declarando la nulidad, ineficacia o inaplicabilidad de un convenio arbitral, el párrafo tercero se refiere a la aplicación de las normas de reconocimiento y ejecución del Reglamento a la sentencia que dirima el fondo de la controversia (ya se contenga en una sentencia que declare también la nulidad del convenio arbitral⁹⁹⁶ o en un pronunciamiento separado del que establece dicha nulidad⁹⁹⁷). Este párrafo añade que ello ha de entenderse sin perjuicio del reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales bajo el régimen del Convenio de Nueva York de 1958. Lo cual implica que podría darse la

noviembre de 1986), la validez del acuerdo arbitral se excluye del Convenio de Bruselas si se plantea como cuestión principal y no se excluye si es accesoria.

⁹⁹⁴ Gómez Jene, M.: “Arbitraje... *cit.*”, p. 31.

⁹⁹⁵ Ahondaremos en la determinación de la validez del acuerdo arbitral en el apartado 5.1.1 del presente capítulo.

⁹⁹⁶ La doctrina ha expresado sus dudas en relación a si se pueden separar ambos aspectos en el reconocimiento de una misma resolución judicial. *Vid.* Francq, S.: “La refonte... *cit.*”, p. 324.

⁹⁹⁷ Hauberg Wilhelmsen, L.: “The Recast Brussels I... *cit.*”, p. 183.

situación de que un Estado miembro reconociera y ejecutara un laudo pese a la existencia de una sentencia sobre el fondo susceptible de reconocimiento y ejecución en virtud del Reglamento Bruselas I *bis*⁹⁹⁸.

El último párrafo del considerando duodécimo del Reglamento indica que las cuestiones relativas a la creación de un tribunal arbitral, las facultades de los árbitros, el desarrollo del procedimiento de arbitraje o cualesquiera otros aspectos de tal procedimiento, quedarán fuera del Reglamento, además de las acciones relativas a la anulación, revisión, apelación, reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral. Estas cuestiones se regularán por el Derecho nacional.

412. La idea que aquí interesa, respecto de la incidencia de la competencia exclusiva sobre validez de patentes en el arbitraje, es que a la validez del acuerdo arbitral le son aplicables las normas sobre competencia del Reglamento Bruselas I *bis* —cuando la cuestión de la validez del acuerdo arbitral se erige como incidental⁹⁹⁹—. De entre estas normas de competencia se encuentra, obviamente, la competencia judicial exclusiva para determinar la validez de los derechos de patente. El siguiente punto a dilucidar es, pues, cómo incide esa competencia exclusiva sobre la validez del convenio arbitral. La respuesta viene dada por el único requisito de validez del compromiso arbitral que deriva de la materia: la arbitrabilidad.

⁹⁹⁸ Ello, pues, no supondría el incumplimiento del Reglamento Bruselas I *bis* por parte del Estado que reconozca y ejecute el laudo conforme al Convenio de Nueva York. *Vid.* Hauberg Wilhelmsen, L.: “The Recast Brussels I... *cit.*”, p. 184. Defendiendo la postura contraria, si bien en relación con el anterior Reglamento Bruselas I, Francq, S.: “Article 34”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, p. 692.

⁹⁹⁹ Gómez Jene, M.: “Arbitraje... *cit.*”, p. 31.

5. Los aspectos condicionantes de la arbitrabilidad de las pretensiones

413. La arbitrabilidad constituye la *conditio sine qua non* para que el proceso arbitral surta efectos. Según la doctrina, la arbitrabilidad “abarcaría una triple dimensión: como condición impuesta por el Derecho de fondo, como condición de validez del convenio arbitral, y como presupuesto que posibilita la no anulación y el reconocimiento y la ejecución de la sentencia arbitral”¹⁰⁰⁰.

Por lo que se refiere a la definición específica de arbitrabilidad, son varios los autores que apuntan a la arbitrabilidad desde un punto de vista meramente material, esto es, aluden a la arbitrabilidad en el sentido de que una materia pueda ser, o no, objeto de arbitraje¹⁰⁰¹. Esta visión se reduce a la conocida como arbitrabilidad objetiva o *ratione materiae*. Sin embargo, la arbitrabilidad, a nuestro juicio, engloba, además del material, otros aspectos del asunto objeto de arbitraje¹⁰⁰². No obstante, a la hora de relacionar la arbitrabilidad con la competencia judicial exclusiva, solo su vertiente objetiva

¹⁰⁰⁰ Gonzalo Quiroga, M.: *Orden público y arbitraje internacional en el marco de la globalización comercial (Arbitrabilidad y Derecho aplicable al fondo de la controversia internacional)*, Dykinson, Madrid, 2003, p. 100.

¹⁰⁰¹ Véase Simms, D.P.: “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany”, *Arbitration International*, vol. 15, núm. 2, 1999, pp. 193 y ss. También véase la obra de Perales Viscasillas, P.: “Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia”, *Anuario de Justicia Alternativa*, núm. 6, 2005, pp. 14 y ss. Asimismo, *vid.* Carbonneau, T.E.: *Arbitration in a nutshell*, Thomson West, St. Paul, 2007, pp. 13-14. Fortunet, E.: “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, *Arbitration International*, vol. 26, núm. 2, 2010, pp. 281 y ss. Waincymer, J.: *Procedure and Evidence in International Arbitration*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2012, p. 147.

¹⁰⁰² Véase nuestra obra: Gandía Sellens, M.A.: *El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares*, monografía núm. 32 asociada a la Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, pp. 41 y ss.

es la relevante, pues las competencias exclusivas vienen dadas por razón de la materia.

Si una controversia no es arbitrable, la misma no podrá dirimirse por medio de arbitraje. La arbitrabilidad, pues, forma parte de la jurisdicción del órgano arbitral, es decir, pertenece al aspecto jurisdiccional de los laudos arbitrales y, por ende, es un requisito para la validez del convenio arbitral¹⁰⁰³. Este extremo es importante para determinar la incidencia de las competencias exclusivas en el arbitraje, pues los órganos judiciales, al evaluar si una controversia puede dirimirse por vía de arbitraje (es decir, al analizar si el acuerdo arbitral es válido), aplicarán, como se ha señalado *supra*¹⁰⁰⁴, las normas sobre competencia judicial contenidas en el Reglamento Bruselas I *bis*. Este instrumento, recordamos, indica, en su art. 24.4, que la determinación de la validez de los derechos de patente se trata de una materia de competencia judicial exclusiva del Estado de registro.

¹⁰⁰³ Audit, B.: “Arbitration and the Brussels Convention”, *Arbitration International*, vol. 9, núm. 1, 1993, p. 4. Asimismo *vid.* Merino Merchán, J.F. y Chillón Medina, J.M.: *Tratado de Derecho Arbitral*, Editorial Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 1240-1241. También véase la obra de Bernardini, P.: “The Problem of Arbitrability in General”, en Gaillard, E. y Di Pietro, D. (eds.): *Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in Practice*, Cameron May Ltd, Londres, 2008, p. 504. Brekoulakis, S.L.: “On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas Of Concern”, en Mistelis, L.A. y Brekoulakis, S.L. (eds.): *Arbitrability. International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 39-40.

Es interesante, al respecto, el laudo parcial núm. 11502 de 2002 de la Cámara de Comercio Internacional (en adelante, CCI), inédito, párr. 66: “*Strictly speaking, arbitrability should be distinguished from jurisdiction. Arbitrability is a legal limitation to the possibility for parties to an agreement to have their disputes resolved by arbitration. Thus, it relates to the validity of the arbitration agreement, which may concern subject matters (claims) subject to resolution by arbitration*”.

¹⁰⁰⁴ *Vid.* el epígrafe 4 del presente capítulo.

414. Así, para determinar si una pretensión es arbitrable, desde la perspectiva del órgano judicial, hay que distinguir dos fases: 1) antes de que la disputa haya sido dirimida, se estará a lo dispuesto en las normas de competencia judicial aplicables; y 2) en la fase de reconocimiento y ejecución, el instrumento aplicable será el Convenio de Nueva York, en cuyo caso se habrá de tener en cuenta lo allí dispuesto y, en especial, por razón de la materia, se habrá de tomar en consideración el orden público¹⁰⁰⁵.

5.1. Las normas de competencia judicial aplicables a la arbitrabilidad de la pretensión

415. Antes de que la disputa haya sido dirimida, la arbitrabilidad de la pretensión puede plantearse ante el órgano judicial. Examinaremos ahora el alcance de la aplicación del Reglamento Bruselas I *bis*, a la cuestión de la arbitrabilidad, y de la normativa española al respecto, con el objeto de determinar su impacto cuando se plantean cuestiones relativas a la validez de los derechos de patente.

¹⁰⁰⁵ Así se infiere del tenor literal de los textos legales que hemos tomado como referencia al analizar la arbitrabilidad objetiva (sobre todo se deduce de la dicción de los arts. V.2.a y V.2.b del Convenio de Nueva York de 1958). Si bien estos textos aluden al momento del reconocimiento y ejecución, entendemos que indican las directrices a seguir para determinar la arbitrabilidad en cualquier etapa del proceso. También lo entiende en términos similares, Pamboukis, C.: “On Arbitrability: The Arbitrator As A Problem Solver”, en Mistelis, L.A. y Brekoulakis, S.L. (eds.): *Arbitrability. International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 123-124. También véase Bernardini, P.: “The Problem of Arbitrability... *cit.*”, p. 517.

5.1.1. El Reglamento Bruselas I bis

416. El órgano judicial, al evaluar si un acuerdo de arbitraje es válido, analizará si las pretensiones de las partes son arbitrables (entre otros extremos)¹⁰⁰⁶. Si la evaluación se produce cuando aun no se ha dictado el laudo resolviendo la controversia (en caso de que una de las partes presente una demanda en vía judicial y la otra parte oponga el convenio arbitral, o que la cuestión se plantee al solicitar auxilio judicial¹⁰⁰⁷), el juez deberá determinar primero si es competente para conocer de la validez del convenio arbitral (y, ergo, de la arbitrabilidad). Para ello, el juez deberá guiarse por lo dispuesto en el art. II.3 del Convenio de Nueva York, conforme al cual, cuando se haya concluido por las partes un acuerdo arbitral por escrito para someter a arbitraje sus controversias, el órgano judicial remitirá las partes al arbitraje, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable (en cuyo caso, pues, *a sensu contrario*, la disputa se dirimirá por la vía judicial).

En este momento, el juez habrá de tener en cuenta el Reglamento Bruselas I bis, a la luz de lo dispuesto en su duodécimo considerando¹⁰⁰⁸. Conforme al mismo, la validez del acuerdo arbitral no queda excluida del ámbito de aplicación de sus normas de competencia judicial internacional. Por tanto, cabe la interpretación de aplicar las normas de competencia incluidas en este instrumento para saber si la disputa es, por razón de la materia, susceptible

¹⁰⁰⁶ Audit, B.: "Arbitration...", *cit.*, p. 4. Asimismo *vid.* Merino Merchán, J.F. y Chillón Medina, J.M.: *Tratado...*, *op. cit.*, pp. 1240-1241. También véase la obra de Bernardini, P.: "The Problem of Arbitrability..." *cit.*, p. 504. Brekoulakis, S.L.: "On Arbitrability..." *cit.*, pp. 39-40.

¹⁰⁰⁷ Para un análisis en detalle de los distintos momentos en los que se puede suscitar la arbitrabilidad de la pretensión, véase nuestra obra: Gandía Sellens, M.A.: *El arbitraje frente...* *op. cit.*, pp. 89-98.

¹⁰⁰⁸ Analizado en el epígrafe 4 del presente capítulo.

de someterse a arbitraje o, por el contrario, solo cabría su resolución por vía judicial¹⁰⁰⁹.

Así, en esta línea, el arbitraje no sería posible con respecto a las materias de competencia judicial exclusiva, las cuales quedarían reservadas, de forma exclusiva y excluyente, a los órganos judiciales. Por tanto, no habría lugar a someter a arbitraje las controversias relativas a la validez de los derechos de patente, materia configurada como de competencia judicial exclusiva del Estado de registro del derecho de patente, de conformidad con el art. 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*. Sin embargo, en cuanto a las materias que no fueran objeto de competencia judicial exclusiva, sí que cabría arbitraje, como es el caso de las disputas relativas a la infracción de derechos de patente en las que no se plantee la validez del derecho de patente presuntamente infringido.

417. El impacto que pueden tener las normas de competencia judicial internacional exclusiva sobre la arbitrabilidad de una disputa es, pues, palmario. Se priva, así, a las partes, de un mecanismo que presenta ventajas atractivas para dirimir las disputas relativas a la validez de los derechos de patente, como es el arbitraje.

Resulta paradójico, sin embargo, que nada obste para que se dé la posibilidad de que, en el curso de negociaciones entre las partes –que, pese a improbables en los litigios sobre validez de derechos de patentes, se podrían

¹⁰⁰⁹ Entendemos que esta interpretación se puede dar en la práctica en la vía judicial, pese a que defendemos que las normas judiciales no deberían incidir en el proceso arbitral. Véase nuestra obra: Gandía Sellens, M.A.: *El arbitraje frente... op. cit.*, pp. 61-64.

producir–, estas lleguen a un acuerdo sobre la invalidez del derecho de patente del que se trate. De manera que el titular de la misma cancele su inscripción en el registro correspondiente. Ahondaremos en este punto más adelante¹⁰¹⁰, tras reflejar la incidencia completa del sistema de normas de competencia judicial sobre la arbitrabilidad objetiva.

5.1.2. La arbitrabilidad conforme al Derecho español

418. En el caso de que una de las partes presente una demanda en vía judicial y la otra parte oponga el convenio arbitral, o que se solicite auxilio judicial en apoyo del procedimiento arbitral, el juez tendrá que evaluar la arbitrabilidad objetiva de las pretensiones de las partes.

En caso de que las partes acudan a los órganos jurisdiccionales españoles, estos, además de tener en cuenta las normas sobre competencia judicial internacional del Reglamento Bruselas I *bis*¹⁰¹¹, habrán de analizar la ley aplicable a la arbitrabilidad. Esto es, como veremos a continuación, la *lex fori*, que en el supuesto de que conozcan los órganos judiciales españoles, se indentifica con la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje¹⁰¹² (en adelante, LA) y, en su caso, también con la legislación sobre patentes en los supuestos relativos a derechos de patente.

¹⁰¹⁰ Vid. apartado 5.2 del presente capítulo.

¹⁰¹¹ Apartado 5.1.1 del presente capítulo.

¹⁰¹² BOE núm. 309 de 26 de diciembre de 2003.

5.1.2.1. La regulación contenida en la Ley de Arbitraje

419. En el ordenamiento jurídico español contamos con una norma que, mediante el método conflictual, e incorporando, a su vez, una regla material, determina la ley conforme a la cual se ha de determinar la arbitrabilidad de una pretensión¹⁰¹³. Se trata del art. 9, apartado 6, de la LA. Su tenor literal es el siguiente:

“Cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho español”.

El precepto transcrito se separa de la regulación contenida en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985¹⁰¹⁴, enmendada en 2006¹⁰¹⁵ (en adelante, Ley Modelo de la CNUDMI), texto inspirador de la LA¹⁰¹⁶. No es inusual que los ordenamientos jurídicos estatales incluyan normas que especifiquen las materias arbitrables, haciéndose eco de la

¹⁰¹³ Carballo Piñeiro, L.: “Artículo 9.6. Forma y contenido del convenio arbitral”, en Guilarte Gutiérrez (dir.) y Mateo Sanz, J.B. (coord.): *Comentarios prácticos a la Ley de Arbitraje*, Lex Nova, Valladolid, 2004, p. 197. Asimismo, Cremades, B.M.: “Título II. Del convenio arbitral y sus efectos (arts. 9 y 11 de la Ley 60/2003, de Arbitraje)”, en De Martín Muñoz, A. y Hierro Anibarro, S. (coords.): *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 302. Verdura Server, R. y Esplugues Mota, C.: “Artículo 9. Forma y contenido del convenio arbitral”, en Barona Vilar, S. (coord.): *Comentarios a la Ley de Arbitraje*, Aranzadi, Pamplona, 2011, pp. 501-502.

¹⁰¹⁴ Documento de Naciones Unidas A/40/17, Anexo I, Suplemento núm. 17.

¹⁰¹⁵ Documento de Naciones Unidas A/61/17, Suplemento núm. 17.

¹⁰¹⁶ Verdura Server, R. y Esplugues Mota, C.: “Artículo 9. Forma... *cit.*”, p. 492.

tendencia doctrinal que aboga por la teoría de la separabilidad¹⁰¹⁷. No obstante, parece ser que, en relación con este punto, el legislador español ha optado por una fórmula innovadora y original, pues no es fácil encontrar otro ordenamiento estatal que la contemple, por los puntos de conexión alternativos que presenta¹⁰¹⁸.

El precepto recoge la misma solución para determinar la validez del convenio arbitral y la arbitrabilidad de las pretensiones que sean objeto del proceso arbitral, cuando, en ambos casos, se trate de arbitraje internacional, proclamando así soluciones separadas para el arbitraje interno y para el arbitraje con elemento extranjero¹⁰¹⁹. En este sentido, han surgido voces doctrinales que defienden la inconveniencia de haber incluido en este precepto la cuestión de la arbitrabilidad¹⁰²⁰. Así se propone que se elimine su referencia en dicho artículo, pues con base en una interpretación teleológica del mismo, se llega a la conclusión de que la alusión a la arbitrabilidad viene dada por su estrecha relación con la validez del convenio arbitral¹⁰²¹.

420. A la inversa, se respalda la decisión del legislador de dotar de un tratamiento diferente a la cuestión de la arbitrabilidad en función de que el proceso arbitral que se siga sea nacional o internacional. En este caso, los fundamentos que se arguyen giran en torno a la amplitud del concepto de arbitrabilidad en el arbitraje comercial internacional, donde se afirma su mayor

¹⁰¹⁷ *Ibíd.*, pp. 515-516.

¹⁰¹⁸ Gómez Jene, M.: “Primeras reflexiones en torno al Proyecto de Ley de Arbitraje”, *Diario La Ley*, núm. 5874, 2003, p. 4.

¹⁰¹⁹ Verdera Server, R. y Esplugues Mota, C.: “Artículo 9. Forma... *cit.*”, pp. 492-494. Los autores expresan la duda de hasta qué punto resultaba necesario insertar una solución distinta al derecho interno, sobre todo en materia de validez del convenio arbitral.

¹⁰²⁰ Gómez Jene, M.: “Primeras reflexiones... *cit.*”, p. 4.

¹⁰²¹ *Ídem.*

permisividad. Así, esta corriente propone que el control judicial sobre la arbitrabilidad en un proceso internacional se limite a determinar si la pretensión sometida a arbitraje es o no disponible por las partes¹⁰²².

421. Este planteamiento enlaza con los problemas de interpretación que en sede judicial puede suscitar el art. 9.6 de la LA. En efecto, el elenco de normas ratificado por España en materia arbitral puede entrañar incertidumbre en su aplicación práctica. En un proceso arbitral internacional, para determinar si una pretensión es susceptible de sometimiento a arbitraje, el órgano judicial ha de tener en cuenta las siguientes normas: el art. V.2 a) del Convenio de Nueva York de 1958, el art. VI.2 *in fine* del Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961¹⁰²³ (en adelante, Convenio Europeo de 1961) y el art. 9.6 de la LA.

El art. V.2 a) del Convenio de Nueva York de 1958 determina, como ley rectora de la arbitrabilidad, la ley del lugar de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral¹⁰²⁴; la misma solución se proclama por el art. VI.2 *in fine* del Convenio Europeo de 1961¹⁰²⁵; y por último, hay que tener en cuenta los criterios alternativos del art. 9.6 de la LA –considerando que el art. 2 del

¹⁰²² Carballo Piñeiro, L.: “Artículo 9.6... *cit.*”, pp. 197-198.

¹⁰²³ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 484, núm. 7041. También *vid.* BOE núm. 238 de 4 de octubre de 1975.

¹⁰²⁴ Su tenor literal es el siguiente: “2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba: a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; [...]”.

¹⁰²⁵ El precepto establece que: “El tribunal ante el cual se hubiere promovido el asunto [con alusión al pronunciamiento del tribunal sobre la cuestión de la existencia o validez del acuerdo o compromiso arbitral] podrá denegar el reconocimiento del acuerdo o compromiso arbitral si, conforme a la «lex fori», la controversia no es por su objeto o materia susceptible de arreglo mediante arbitraje”.

mismo texto legal, que exige la disponibilidad de las materias que se sometan a arbitraje, no juega respecto a los arbitrajes internacionales, ya que es una norma dirigida a regir los arbitrajes internos¹⁰²⁶—.

A mayor abundamiento, a toda esta panoplia de leyes, hay que sumar la utilización por el legislador español, en el texto del art. 9.6 de la LA, de la expresión “normas jurídicas”, en vez de “derecho aplicable”, interpretada por la doctrina como alusión no solo a ordenamientos jurídicos estatales, sino también a la *Lex Mercatoria*, es decir, a los usos y prácticas aceptados en el comercio¹⁰²⁷.

422. Así pues, se plantea la duda de cómo casan todas estas normas en la práctica. La jerarquía de fuentes en Derecho internacional privado español da un rango normativo superior a los convenios internacionales respecto de las leyes internas¹⁰²⁸. Por tanto, en primer lugar hay que acudir al

¹⁰²⁶ Verdera Server, R. y Esplugues Mota, C.: “Artículo 9. Forma... *cit.*”, p. 517. No obstante entendemos que, si del juego de criterios del art. 9.6 de la LA, se determina la aplicación del derecho español para concluir si una concreta pretensión es arbitrable, entonces se habrá de tener en cuenta el art. 2.1 de la LA.

¹⁰²⁷ Cremades, B.M.: “Título II... *cit.*”, p. 301. También *vid.* Verdera Server, R. y Esplugues Mota, C.: “Artículo 9. Forma... *cit.*”, p. 518. Asimismo, Gómez Jene, M.: “Primeras reflexiones... *cit.*”, p. 4. En el debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de Arbitraje se planteó, por el Grupo Parlamentario Socialista, una enmienda que contenía una referencia expresa a los usos mercantiles, como fuente admitida para regular la validez del convenio arbitral, sin que, sin embargo, se incluyera referencia alguna a la arbitrabilidad. Finalmente dicha enmienda no fue aprobada. Véase BOCG de 6 de noviembre de 2003, Serie A, núm. 173-8; y DSCG de 11 de noviembre de 2003, VII Legislatura, núm. 866.

¹⁰²⁸ Art. 96.1 de la Constitución Española de 1978. El tenor literal del citado artículo es el siguiente: “*Los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional*”. *Vid.* también, al respecto, Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.: *Derecho internacional... op. cit.*, p. 106. Fernández Rozas, J.C. y Sánchez Lorenzo, S.: *Derecho Internacional Privado*, 7ª ed., Civitas, Pamplona, 2013, pp. 35-36.

Convenio de Nueva York de 1958 y al Convenio Europeo de 1961. Tal y como acabamos de indicar, ambos textos legales recogen la misma solución en materia de ley aplicable a la arbitrabilidad: la *lex fori* del lugar donde se pretenda reconocer y ejecutar el laudo arbitral. En la doctrina española, esta remisión a la *lex fori* se ha interpretado como hecha al art. 9.6 de la LA, augurando la inviabilidad del art. V.2 a) del Convenio de Nueva York de 1958¹⁰²⁹.

En este sentido, el art. 9.6 de la LA contiene tres posibilidades alternativas para determinar la arbitrabilidad de una determinada pretensión:

1) En primer lugar, el precepto refiere a “*las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral*”, esto es, la autonomía de la voluntad. Se da a las partes la posibilidad de elegir la ley estatal (o usos mercantiles) que determine la arbitrabilidad de su pretensión. El corolario máximo del arbitraje es la voluntariedad. Por tanto, no es de extrañar la inclusión de este criterio, el cual consagra la característica más esencial y particular de este método de solución de conflictos.

2) En segundo lugar, el precepto que analizamos alude a “*las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia*”, es decir, la *lex causae*. En tal caso, el juez español habrá de estar a lo dispuesto en el art. 34 de la LA¹⁰³⁰.

¹⁰²⁹ Verdura Server, R. y Esplugues Mota, C.: “Artículo 9. Forma... *cit.*”, pp. 517-518.

¹⁰³⁰ Su dicción es la siguiente: “1. *Los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente para ello.*

2. *Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el arbitraje sea internacional, los árbitros decidirán la controversia de conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes. Se entenderá que toda indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado*

Esta norma contempla el supuesto de que el arbitraje sea internacional. El citado precepto establece criterios jerarquizados, siendo preferente la autonomía de la voluntad de las partes, permitiendo incluso, dentro de la misma, la posibilidad de que los árbitros decidan en equidad o conforme a la *Lex Mercatoria*¹⁰³¹. En defecto de *electio iuris*, el artículo remite a las normas jurídicas que los árbitros consideren apropiadas.

3) Por último, el art. 9.6 de la LA alude al Derecho español para determinar la arbitrabilidad. En el próximo epígrafe examinaremos la arbitrabilidad específica de las pretensiones relativas a derechos de patente a la luz de la LP. Baste ahora mencionar que el art. 2.1 de la LA considera arbitrables aquellas materias que sean de libre disposición conforme a derecho.

423. Conviene concluir que el art. 9.6 de la LA es, obviamente, un precepto que pretende ser flexible a la hora de permitir la arbitrabilidad de una pretensión. Sin embargo, nos sumamos al sector doctrinal que manifiesta sus dudas en relación con la eficacia práctica de la norma, en especial en lo que refiere a la posibilidad de determinar la arbitrabilidad de la controversia conforme a la *Lex Mercatoria*¹⁰³². Creemos que el conjunto de leyes a tener en cuenta por los jueces, unido a los usos mercantiles, supone un obstáculo para el arbitraje comercial internacional, que busca rapidez y practicidad, de modo

determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de Leyes.

Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, los árbitros aplicarán las que estimen apropiadas.

3. En todo caso, los árbitros decidirán con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrán en cuenta los usos aplicables”.

¹⁰³¹ Esplugues Mota, C.: “Artículo 34. Normas aplicables al fondo de la controversia”, en Barona Vilar, S. (coord.): *Comentarios a la Ley de Arbitraje*, Aranzadi, Pamplona, 2011, p. 1385.

¹⁰³² Verdura Server, R. y Esplugues Mota, C.: “Artículo 9. Forma... *cit.*”, p. 518.

que, desde aquí, instamos al diseño de instrumentos más sencillos y funcionales.

424. Más allá de este apunte, el hecho de que el legislador español haya diferenciado el tratamiento de la arbitrabilidad en función de si se trata de un arbitraje internacional o interno, nos plantea dudas con respecto a la fase de reconocimiento y ejecución judicial de un laudo arbitral. Pues, si usando alguna de las posibilidades previstas en el art. 9.6 de la LA no se aplicara lo dispuesto por el art. 2 de la misma –es decir, el criterio de la disponibilidad–, esa distinta aproximación podría llevar a problemas de orden público, a la vista de la regulación actual española de patentes, la cual estudiamos a continuación. Además, no puede obviarse que el Convenio de Nueva York remite al orden público del *país* en el que se pide su reconocimiento y ejecución, manteniendo, pues, una concepción estatalizada. En ello ahondaremos al tratar el impacto del orden público¹⁰³³.

5.1.2.2. La regulación contenida en la legislación sobre patentes

425. La LP contiene, en su articulado, un precepto relativo al arbitraje y la mediación. Esto constituye una novedad respecto al régimen de la anterior LP, en la que no había ninguna norma que otorgara expresa habilitación legal al uso del arbitraje en relación con los derechos de patente (lo cual, a nuestro parecer, no suponía una negación del recurso al arbitraje en esta materia¹⁰³⁴).

¹⁰³³ Apartado 5.2 del presente capítulo, *infra*.

¹⁰³⁴ Véase nuestra obra: Gandía Sellens, M.A.: *El arbitraje frente... op. cit.*, pp. 67-69.

Ahora, la actual LP indica, en su art. 136.1, que los interesados podrán acudir arbitraje para dirimir sus controversias relativas a derechos de patente. En dicho precepto nada se indica sobre si el arbitraje ha de ser institucional, *ad hoc*, o dependiente de una Administración Pública (como es el caso de la Comisión de Propiedad Intelectual, que se trata de un organismo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con funciones de mediación y arbitraje sobre materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual¹⁰³⁵). Sin embargo, parece ser que la idea es convertir a la Oficina Española de Patentes y Marcas en institución arbitral y mediadora, en virtud de lo dispuesto en la Disposición final segunda de la LP. Dichas funciones se concretarán en un futuro real decreto¹⁰³⁶.

El precepto continúa advirtiendo que el arbitraje solo será posible respecto de las materias “*no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho*”, afirmación que se completa por lo dispuesto en el segundo apartado del art. 136, conforme al cual, de entre las materias no

¹⁰³⁵ Vid. los arts. 158 y 158 *bis* de la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97 de 22 de abril 1996), en la redacción dada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 268 de 5 de noviembre de 2014).

¹⁰³⁶ Dicha Disposición final segunda modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo “Registro de la Propiedad Industrial” (BOE núm. 107 de 5 de mayo de 1975), en su art. 2, en el sentido de que el Registro de la Propiedad Industrial tendrá como función “[d]esempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho”. Téngase en cuenta que el “Registro de la Propiedad Industrial” pasó a denominarse “Oficina Española de Patentes y Marcas” en 1992, en virtud de la Disposición Adicional primera de la Ley 21/1992, como indicábamos en el apartado 2.2 del capítulo quinto de esta obra.

disponibles y, por tanto, excluidas de arbitraje y mediación, se encuentran “las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez”. Se proporciona así cobertura legal expresa a la inarbitrabilidad de las controversias relativas a la validez de los derechos de patente, regulación que se aparta de la técnica legislativa de los países de nuestro entorno.

426. En efecto, aplicando el método del Derecho comparado, lo primero que llama la atención es que son muy pocos los Estados que contienen, en su Derecho positivo, disposiciones que afirman expresamente la arbitrabilidad de la validez de los derechos de patente. Estos países son Suiza, Bélgica y Estados Unidos¹⁰³⁷. Sudáfrica, por otra parte, del mismo modo

¹⁰³⁷ Referencias doctrinales en relación con este extremo en estos tres países son las siguientes: Franklin, S.J.: “Why Arbitration may be More Effective Than Litigation when Dealing with Technology Issues”, *Michigan Bar Journal*, núm. 80, 2001, p. 31. Poudret, J.F. y Besson, S.: *Comparative Law of International Arbitration*, Sweet & Maxwell, Londres, 2007, pp. 303-304. Youssef, K.: “The Death of Inarbitrability”, en Mistelis, L.A. y Brekoulakis, S.L. (eds.): *Arbitrability. International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 53-54. Friocourt, M.: “Arbitrage et propriété intellectuelle”, en Terré, F. (dir.): *L’arbitrage*, Dalloz, Paris, 2009, pp. 260-262, 264 y 266-268. Hanotiau, B.: “L’arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle”, en de Werra, J. (ed.): *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, Université de Genève/Bruylant, L.G.D.J./Schulthess, Zurich/Bruselas/París, 2010, pp. 164 y 172. Donahey, M.S.: “Unique Considerations for the International Arbitration of Intellectual Property Disputes”, *Dispute Resolution Journal*, núm. 65, noviembre 2010 – enero 2011, p. 41. Troller, K.: “Intellectual Property... *cit.*”, p. 323. Certilman, S. A. y Lutzker, J. E.: “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, en Halket, T. D. (ed.): *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, JurisNet, New York, 2012, pp. 88-89 y 93. Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, p. 51. Perret, F.: “Arbitrage et propriété intellectuelle: le contentieux de l’annulation du titre”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 306-310 y 314-315.

Respecto a la arbitrabilidad de las patentes en Estados Unidos, resulta interesante el laudo final 8694 de 1996 de la CCI, publicado en *Journal du Droit International*, vol. 4, 1997, pp. 1056-1061, que señala que la arbitrabilidad de la validez de los derechos de patentes se admite en

expreso, rechaza el arbitraje en relación con cualquier cuestión que afecte a las patentes¹⁰³⁸.

En el resto de Estados no hay disposiciones que expresamente aludan al arbitraje como medio para resolver disputas en materia de propiedad industrial (dejando aparte a España). No obstante, su situación se define partiendo de la doctrina y la práctica. En Argentina, Austria, China, Grecia, Japón y Portugal parece ser que los órganos arbitrales tienen potestad de decidir sobre todo tipo de pretensiones que se susciten en relación con la propiedad industrial, incluyendo los aspectos sobre invalidez, pero con efectos únicamente *inter partes*¹⁰³⁹. También encontramos la misma situación en Canadá¹⁰⁴⁰, Inglaterra¹⁰⁴¹, Australia¹⁰⁴² y Suecia¹⁰⁴³.

Estados Unidos desde 1983, si bien condicionada a que el acuerdo arbitral se halle incluido en el contrato que regule la relación comercial entre las partes. También véase el laudo parcial núm. 14685 de 2007 de la CCI, inédito y los laudos finales de la CCI núm. 12022 de 2002 y núm. 11420 de 2003, ambos inéditos. Asimismo, véase la Sentencia de 14 de agosto de 2006, *United States District Court – Central District of California* (EE.UU.), *Nike Inc. c. I.J. Huang et al.*, obtenida a través de los servicios de consulta de la OMPI.

Respecto a la arbitrabilidad de los derechos de patente en Suiza, *vid.* el laudo final núm. 10246 de 2000 de la CCI, inédito. Además, hay que advertir que en Suiza, pese a que se haya configurado la competencia del Tribunal Federal de Patentes como exclusiva, la doctrina entiende que ello no impedirá que también se pueda acudir al arbitraje, *vid.* Bertholet, J. y Killias, P.A.: “La création... *cit.*”, p. 124.

¹⁰³⁸ Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, p. 51.

¹⁰³⁹ *Ibid.*, p. 52. Donahey, M.S.: “Unique Considerations... *cit.*”, p. 41. También *vid.* Certilman, S. A. y Lutzker, J. E.: “Arbitrability ... *cit.*”, pp. 94-95.

¹⁰⁴⁰ Smith, M.A.; Cousté, M.; Hield, T., *et al.*: “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, *Harvard Journal of Law & Technology*, núm. 19, primavera 2006, p. 328. Donahey, M.S.: “Unique Considerations... *cit.*”, p. 41. Hanotiau, B.: “L’arbitrabilité des litiges... *cit.*”, p. 170.

¹⁰⁴¹ Zammit, J.P. y Hu, J.: “Arbitrating International Intellectual Property Disputes”, *Dispute Resolution Journal*, núm. 64, noviembre 2009 – enero 2010, p. 78. Donahey, M.S.: “Unique Considerations... *cit.*”, p. 41. Poudret, J.F. y Besson, S.: *Comparative Law... op. cit.*, p. 304.

Respecto a la arbitrabilidad de las pretensiones derivadas de controversias suscitadas a raíz de un contrato de licencia de patente, esta ya quedó establecida conforme al derecho inglés en 1984. *Vid.* Laudo final 4491 de 1984 de la CCI, publicado en *Journal du Droit International*, 1985, pp. 966-969.

Tendencia distinta es la que ocurre en Chile, Colombia, India, Irlanda, Rusia, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, en los que no se admite la posibilidad de arbitraje respecto a la invalidez de los derechos de propiedad industrial¹⁰⁴⁴. La misma situación parece predicable también respecto de Croacia¹⁰⁴⁵, Países Bajos¹⁰⁴⁶, Italia¹⁰⁴⁷, Israel¹⁰⁴⁸ y América Latina¹⁰⁴⁹.

Con respecto a Alemania y Francia, conviene realizar un análisis más detallado, ya que son países que, tradicionalmente, el legislador español ha tomado como referencia. En Alemania, conforme a la regulación procesal civil, son arbitrables las pretensiones que implican intereses económicos¹⁰⁵⁰. Por tanto, se admite la arbitrabilidad de las materias relativas a la propiedad industrial en general¹⁰⁵¹. No obstante, la validez de las patentes no es

¹⁰⁴² Donahey, M.S.: “Unique Considerations... *cit.*”, p. 41. Zammit, J.P. y Hu, J.: “Arbitrating International... *cit.*”, p. 78. Poudret, J.F. y Besson, S.: *Comparative Law... op. cit.*, p. 304.

¹⁰⁴³ Friocourt, M.: “Arbitrage... *cit.*”, p. 263. Poudret, J.F. y Besson, S.: *Comparative Law... op. cit.*, p. 303.

¹⁰⁴⁴ Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, p. 52.

¹⁰⁴⁵ Sajko, K.: “Intellectual Property Rights and Arbitration – Miscellaneous” en Prinz zu Waldeck und Pyrmont, W., Adelman, J. *et al.* (eds.): *Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer, Berlin, 2009, pp. 458-459.

¹⁰⁴⁶ Smith, M.A.; Cousté, M.; Hield, T., *et al.*: “Arbitration of Patent... *cit.*”, p. 329. Poudret, J.F. y Besson, S.: *Comparative Law... op. cit.*, p. 304.

¹⁰⁴⁷ Frignani, A.: “L’arbitrato nella proprietà industriale”, *Arbitraje*, vol. III, núm. 1, 2010, pp. 16 y ss. Poudret, J.F. y Besson, S.: *Comparative Law... op. cit.*, p. 304. Biamonti, L.: “Commercial Arbitration and The Italian and EC Antitrust Legislation With an Emphasis On Intellectual Property Rights”, *Diritto del Commercio Internazionale*, vol. 25, núm. 2, abril-junio 2011, pp. 473-478 y 480. Hanotiau, B.: “L’arbitrabilité des litiges... *cit.*”, p. 167.

¹⁰⁴⁸ Friocourt, M.: “Arbitrage... *cit.*”, p. 268.

¹⁰⁴⁹ *Ídem.*

¹⁰⁵⁰ Simms, D.P.: “Arbitrability of Intellectual... *cit.*”, p. 194. *Vid.* también, Certilman, S. A. y Lutzker, J. E.: “Arbitrability... *cit.*”, pp. 92-93.

¹⁰⁵¹ Lew, J.D.M.: “Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration”, *ICC Bulletin*, vol. 9, núm. 1, 1998, p. 43. También véase Simms, D.P.: “Arbitrability of Intellectual... *cit.*”, pp. 194-195. Asimismo, *vid.* Youssef, K.: “The Death... *cit.*”, p. 53. Friocourt, M.: “Arbitrage... *cit.*”, p. 262.

susceptible de ser sujeta a arbitraje, conforme a la doctrina¹⁰⁵². Sin embargo, recientemente se ha suscitado un debate en relación con esta cuestión, abriéndose la puerta a la posibilidad de aceptar el arbitraje en esta sede con efectos limitados a las partes¹⁰⁵³.

Respecto a Francia, son arbitrables las pretensiones relativas a la propiedad industrial basadas en una previa relación contractual, a excepción de las cuestiones de Derecho penal¹⁰⁵⁴. Además, en 2008, el Tribunal de Apelación de París dictó una resolución admitiendo el sometimiento a arbitraje de la validez de los derechos de propiedad industrial, si bien a título incidental y teniendo el laudo efecto *inter partes*¹⁰⁵⁵. Sin embargo, la doctrina pone en

¹⁰⁵² Lew, J.D.M.: “Final Report ...*cit.*”, p. 43. Asimismo *vid.* Simms, D.P.: “Arbitrability of Intellectual...*cit.*”, p. 193. También véase Youssef, K.: “The Death... *cit.*”, p. 53. Friocourt, M.: “Arbitrage... *cit.*”, p. 262. Hanotiau, B.: “L’arbitrabilité des litiges... *cit.* p. 168.

¹⁰⁵³ Smith, M.A.; Cousté, M.; Hield, T., *et al.*: “Arbitration of Patent... *cit.*”, p. 334. Perret, F.: “Arbitrage... *cit.*”, p. 310.

¹⁰⁵⁴ Fortunet, E.: “Arbitrability of Intellectual... *cit.*”, pp. 283 y ss. Asimismo, *vid.* Friocourt, M.: “Arbitrage... *cit.*”, pp. 257-259. Sin embargo, se han suscitado ciertas dudas en la doctrina sobre la arbitrabilidad de ciertos aspectos surgidos a raíz de disputas con origen contractual, véase Véron, P.: “Le contentieux de l’exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle, terrain conquis pour l’arbitrage”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 283-284. Racine, J.B.: “Arbitrage et contentieux de l’exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 291-294.

Respecto a la arbitrabilidad en relación a las controversias de naturaleza delictual, véase Azzi, T.: “Arbitrabilité et validité du titre en Droit Français”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 324-325. También *vid.* el laudo final 6709 de 1992 de la CCI, publicado en *ICC Bulletin*, vol. 5, núm. 2, noviembre 1994, pp. 50-51. Este laudo señala la arbitrabilidad de una pretensión relativa a una licencia exclusiva de patente conforme al Derecho francés. Asimismo, el laudo final núm. 12764 de 2005 de la CCI, inédito, en el que se arbitra el impago de regalías derivadas de derechos de patente conforme al Derecho francés. En el mismo sentido se pronuncian los laudos finales de la CCI núm. 7049 de 1992 y núm. 12031 de 2004, ambos inéditos.

¹⁰⁵⁵ Sentencia de 28 de febrero de 2008, *Court d’Appel de Paris, Liv Hidravlika DOO c. Diebolt*, en el comentario de Fortunet, E.: “Arbitrability of Intellectual... *cit.*”, pp. 290-293. También véase Caron, C.: “Le droit des brevets d’invention est (presque) entièrement arbitral”, *La Semaine Juridique*, núm. 19, 2008, pp. 25-27. Asimismo, Certilman, S. A. y Lutzker, J. E.: “Arbitrability of Intellectual... *cit.*”, pp. 91-92. Azzi, T.: “Arbitrabilité... *cit.*”, pp. 325-329.

duda la arbitrabilidad de las cuestiones relativas a la validez de los derechos de propiedad industrial cuando haya involucrados intereses de terceros¹⁰⁵⁶.

427. Se atisba, por tanto, una tímida apertura hacia la arbitrabilidad de las pretensiones relativas a la validez de los derechos de patente a nivel internacional, pese a que, hasta la fecha, se contemple, en la mayoría de los casos, con efectos restringidos a las partes en la controversia. Como excepción a esta tendencia y a la luz de la nueva regulación española, España opta por eliminar toda posibilidad de someter a arbitraje la validez de los derechos de patente, si bien sin indicar de forma expresa si la posibilidad de arbitrar dicha cuestión con validez *inter partes* también queda excluida.

428. Sin embargo, lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 136 de la LP podría resultar incoherente con lo dispuesto en el apartado tercero de dicho precepto, conforme al cual, el laudo arbitral surtirá efectos de cosa juzgada y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución. Para que dicho órgano administrativo esté involucrado en la ejecución, se precisa una actuación susceptible de ser reflejada en la entrada registral relativa a la patente en cuestión, lo cual podría llevar a pensar en la nulidad o caducidad de la patente. No obstante, ambas acciones quedan descartadas, ya que se refieren al mantenimiento y validez del derecho de patente. En ese caso, solo queda deducir que el precepto está

¹⁰⁵⁶ Fortunet, E.: “Arbitrability of Intellectual... *cit.*, pp. 283 y ss. Friocourt, M.: “Arbitrage... *cit.*, pp. 257-259. En la práctica arbitral también se suscitan estas dudas. Así, en el laudo parcial núm. 11501 de 2003 de la CCI, inédito, se indica lo siguiente en su párr. 133 (si bien en relación a derechos de marca): “[...] *the validity and ownership of trademarks raise difficult issues with respect to their arbitrability, especially insofar as they will involve the interests of third parties; those relating to the performance of contracts whose subject-matter are trademarks are arbitrable [...]*”.

pensando en las controversias relativas a la titularidad/cesión/licencia de la patente, o a la anotación registral de que se está llevando a cabo un procedimiento arbitral, cuando se adoptara como medida cautelar mediante un laudo parcial.

A pesar de lo expuesto, lo que sí que parece que se pueda someter a arbitraje son las controversias relativas a la infracción del derecho de patente. En ese caso, cabría preguntarse si, en el supuesto de que durante el curso del procedimiento se planteara la cuestión de la validez de la patente, el proceso se podría continuar por vía arbitral. En ese momento, se plantearían varias opciones:

1) En primer lugar, si los árbitros consideraran válida la patente, el proceso arbitral podría continuar, ya que independientemente de que la patente se considerara infringida o no, la entrada registral no precisaría modificación alguna.

2) En segundo lugar, cabría que, al plantearse la validez de la patente de forma incidental, los árbitros la declararan inválida. Al suscitarse la cuestión de manera incidental, solo se dirimiría a los efectos de la cuestión de la infracción y meramente *inter partes*, declarándose, por ende, que no ha habido infracción al no existir una patente válida. En tal caso, el laudo debería considerarse revestido de fuerza de cosa juzgada, de modo que el titular de la patente no pudiera replantear la cuestión de la infracción en vía judicial.

Sin embargo, resulta obvio, a la luz de la legislación española sobre patentes, que el laudo no podría motivar un cambio en el registro

correspondiente. La cuestión de la validez de la patente se tendría que plantear pues, *ex novo*, ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Así, aun en el improbable caso de que los órganos judiciales decretaran que la patente es válida —es una cuestión técnica y se debería aplicar el criterio indicado por los peritos—, el laudo resultaría incoherente con la decisión judicial y, por ende, inejecutable.

429. Así pues, con la decisión adoptada por el legislador español de negar la arbitrabilidad de la validez de los derechos de patente, parece que se esté negando, también, la arbitrabilidad de las pretensiones relativas a su infracción, pues eventualmente los árbitros podrían declarar la patente inválida, salvo que las partes pactaran un sometimiento a arbitraje impidiendo que se plantee la cuestión de la validez de la patente. De modo que los árbitros se ciñeran únicamente a evaluar si la patente, considerándose válida, ha sido objeto de infracción o no.

También cabría otra opción, la cual sería la de suspender el procedimiento arbitral hasta que la cuestión de la validez de la patente se determinara por los órganos judiciales correspondientes. De manera que ese pronunciamiento vinculara a los árbitros, a quienes les quedaría pronunciarse sobre la cuestión de la infracción del derecho de patente. En este caso, a nuestro modo de ver, no deberían suscitarse problemas para reconocer y ejecutar el laudo arbitral.

Por último, cabe la interpretación de que desde que el demandado en el procedimiento arbitral por infracción plantee la cuestión de la validez de la

patente, el proceso arbitral se sobresea y se plantee la totalidad de la controversia en vía judicial, esto es, tanto la validez de la patente como su eventual infracción.

430. Consecuentemente, con la solución adoptada por el legislador español, la cuestión queda lejos de haber sido clarificada y, como hemos señalado, son varias las opciones que se abren en los litigios en los que se puede plantear, de modo incidental, la cuestión de la validez de los derechos de patente, como son las disputas sobre infracción de estos derechos.

Consideramos que dicha solución se embebe de la consideración como competencia judicial exclusiva de la validez de los derechos de patente, incluso cuando se plantea incidentalmente. Por tanto, la tesis que aquí defendemos – esto es, la flexibilización de la competencia judicial sobre la validez de los derechos de patente–, permitiría una concepción más flexible del arbitraje como método de solución de conflictos en relación con los derechos de patente, sin que ello suponga una pérdida de la calidad sustantiva de las decisiones adoptadas al respecto. Pues precisamente en esta materia tan técnica, lo que verdaderamente importa es la especialización del juzgador. Algo que se puede facilitar mediante el uso de arbitraje, al permitir a las partes elegir a un tercero con perfil experto en el campo de la ciencia involucrado, pudiéndose incluso pactar la posibilidad de recurso o revisión de la decisión otorgada por el tercero designado por las partes. Además, desde el punto de vista procesal, el Convenio de Nueva York prevé una revisión de las garantías procesales de las partes, de forma que el proceso no solo sea técnicamente adecuado sino que también proteja la salvaguarda de los derechos procesales fundamentales de las partes.

5.2. El orden público

431. En el plano de la arbitrabilidad, también hay que tener en cuenta el impacto del orden público. Y ello, porque el mismo constituye un requisito para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros conforme al Convenio de Nueva York de 1958. En efecto, este texto jurídico, conforme a su art. I.1, se aplica al “[...] *reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas*”. Se aplicará, en todo caso, a las sentencias arbitrales que no tengan la consideración de sentencias nacionales.

Por tanto, este instrumento es el que ha de guiar los motivos por los cuales se podrá denegar un laudo arbitral extranjero. Este extremo viene regulado en su art. V. En lo que aquí interesa, esto es, la arbitrabilidad objetiva, resulta relevante resaltar su párrafo segundo, conforme al cual, se denegará el reconocimiento y ejecución si se da una de estas dos condiciones: 1) que la diferencia no sea susceptible de solución por vía de arbitraje conforme a la ley del Estado en que se solicite el reconocimiento y ejecución (extremo, este, que acabamos de analizar) y 2) que el reconocimiento o ejecución del laudo sean contrarios al orden público de ese país.

Por tanto, el orden público se puede erigir como condición que sustenta la inarbitrabilidad de un determinado asunto. Además, el requisito de respeto al

orden público se contiene no solo en el Convenio de Nueva York de 1958 sino también en la Ley Modelo de la CNUDMI.

432. A este respecto resulta relevante el hecho de que el Convenio de Nueva York, en su art. V, señale, como causa de denegación del reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, que este sea contrario al orden público del *país* en el que se pide su reconocimiento y ejecución. Este instrumento internacional mantiene, por tanto, una visión del orden público restringida a un único Estado –el del lugar de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral–, y no tiene en cuenta que las limitaciones de orden público de un determinado país pueden tener consecuencias negativas en el comercio internacional. También el Comité sobre Arbitraje Comercial Internacional de la *Association de Droit International* defiende una concepción estatalizada de orden público¹⁰⁵⁷.

Sobre este particular ya defendimos que, a nuestro modo de ver, el orden público, en relación con el arbitraje internacional, no debería valorarse en función de concepciones nacionales¹⁰⁵⁸. Sin embargo, la realidad muestra que esta es una cuestión muy influida por la ley nacional de los Estados, al menos,

¹⁰⁵⁷ Mayer, P.: “Recommandations de l’*Association de Droit International* sur le recours à l’ordre public en tant que motif de refus de reconnaissance ou d’exécution des sentences arbitrales internationales”, *Revue de l’arbitrage*, 2002, pp. 1066-1067: “[l]’expression «ordre public international» est utilisée dans ces Recommandations pour designer l’ensemble des principes et des règles en vigueur dans un État qui, par leur nature, peuvent faire échec à la reconnaissance ou à l’exécution de la sentence arbitrale rendue dans le context d’un arbitrage commercial international, lorsque la reconnaissance ou l’exécution de cette sentence entraînerait leur violation, soit en raison de la procédure au terme de laquelle la sentence a été rendue (ordre public international procédural), soit en raison du contenu de la sentence (ordre public international relatif au fond)” (énfasis añadido).

¹⁰⁵⁸ Véase nuestra obra: Gandía Sellens, M.A.: *El arbitraje frente... op. cit.*, pp. 78 y 180-181.

en materia de derechos de patente (ergo, una evidencia más de la incidencia del principio de territorialidad).

433. Junto a ello, nos preguntamos hasta qué punto la cuestión de la validez de los derechos de patente se puede considerar como incluida en el orden público intrínseco de una determinada sociedad. La realidad demuestra que el titular de un derecho de patente puede, *motu proprio*, acceder, en cualquier momento, al registro en que se halla la inscripción de su patente y declarar que la misma ya no sea válida. Al igual que la protección de la patente mediante inscripción registral también se deja a voluntad del creador de la invención (o a veces, simplemente, de quien la inscriba). Por tanto, si la voluntariedad del propio inventor rige tanto para el comienzo¹⁰⁵⁹ como para el término¹⁰⁶⁰ de la protección jurídica de su invención, ¿por qué no se le va a permitir acudir a un tercero para dirimir las disputas relativas a la validez de su derecho de patente? Y ello, más aun cuando la petición de revocación se decide tras la mera comprobación de requisitos formales¹⁰⁶¹.

El interés de la sociedad, cuya salvaguarda es la que fundamenta la presencia del orden público, se suple con la existencia de un sistema de concesión de derechos de patente (en función de si las invenciones cumplen con los criterios de patentabilidad), así como con las normas que contienen

¹⁰⁵⁹ Art. 58 del Convenio de Múnich (para la patente europea).

¹⁰⁶⁰ En efecto, el titular del derecho de patente puede solicitar la revocación de su patente. Por ejemplo, esta posibilidad se contempla en el Convenio de Múnich (patente europea), cuyo art. 105 *bis* así lo indica, supeditándola al cumplimiento de lo dispuesto en su Reglamento de Ejecución, cuyo art. 63, apartados E, F y G condicionan la estimación de la solicitud a la comprobación de ciertos requisitos formales que permitan la identificación de la patente y su titular, a salvo de que, cuando se presente la solicitud de revocación, se encuentre en curso un procedimiento de oposición, en cuyo caso se considerará como no presentada (art. 63.E.1).

¹⁰⁶¹ *Ídem*.

excepciones a la patentabilidad o el otorgamiento de licencias obligatorias¹⁰⁶². Así, a nuestro parecer, el alcance de la excepción de orden público ha de ser sustantivo, sin que la aplicación de la legislación sobre patentes se pueda considerar una cuestión de orden público.

Es decir, el interés de la sociedad reside en que efectivamente se otorguen patentes sobre invenciones que cumplan los criterios de patentabilidad y no se otorguen sobre invenciones no patentables, más allá de que el órgano que examine la patentabilidad o sus excepciones sea administrativo, judicial o arbitral. De hecho, la doctrina critica que el sistema de concesión de este tipo de derechos sea poco riguroso incluso en los países desarrollados¹⁰⁶³. De ahí que pueda ponerse en tela de juicio incluso si los órganos pertenecientes a la Administración del Estado velan adecuadamente por el interés general en materia de derechos de patente.

434. Todas estas consideraciones nos conducen a reafirmar nuestra tesis a favor de la permisividad del uso del arbitraje para dirimir disputas en las que la validez del derecho de patente sea una cuestión controvertida. Una tesis que deriva de la idea principal que venimos defendiendo: la flexibilización de la competencia judicial internacional exclusiva en materia de validez de los derechos de patente.

¹⁰⁶² Vid. el apartado 4.3.1.4 del capítulo segundo de esta obra.

¹⁰⁶³ Gurry, F.: “Objective Arbitrability – Antitrust Disputes – Intellectual Property Disputes”, *Swiss Arbitration Association Special Series 6*, 1994, p. 116, citado por Cook, T. y García, A.: *International Intellectual... op. cit.*, p. 68.

6. El problema de *lis pendens* provocado por la arbitrabilidad objetiva

435. A consecuencia de la regulación actual, uno de los problemas que se plantea es el de *lis pendens*, en lo que respecta a la cuestión de valorar la validez del convenio arbitral (en la cual se incluye, como argumentábamos *supra*¹⁰⁶⁴, la arbitrabilidad objetiva). Este problema se puede plantear entre dos órganos judiciales o entre un órgano judicial y otro arbitral¹⁰⁶⁵. En efecto, si uno de los órganos judiciales ante los que se plantea la validez del acuerdo arbitral considera que las pretensiones de las partes no son arbitrables, mientras que, paralelamente, otro tribunal indica que sí, se producirán resoluciones inconciliables.

A su vez, lo mismo ocurrirá si la cuestión se plantea ante un órgano judicial que se pronuncie en el sentido de la inarbitrabilidad y un órgano arbitral que considere que la disputa es arbitrable. Se advierte, pues, que la cuestión de la arbitrabilidad puede conllevar, en la práctica, problemas procesales.

436. El Reglamento Bruselas I *bis*, en su redacción actual, excluye la aplicación de su mecanismo de *lis pendens* cuando la disputa planteada se refiere a la validez del acuerdo arbitral. Así lo entendemos en relación con los conflictos suscitados entre un órgano judicial y un órgano arbitral, pese a que la

¹⁰⁶⁴ Véase el punto 5 del presente capítulo.

¹⁰⁶⁵ Este problema ya se expuso en Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, pp. 38-40.

redacción de su considerando duodécimo podría llevar a defender también la postura contraria.

En efecto, a la luz de dicho considerando, “[a] *la hora de resolver sobre la nulidad de pleno derecho, la ineficacia o la inaplicabilidad de un convenio de arbitraje, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no deben estar sujetos a las normas de reconocimiento y ejecución establecidas en el presente Reglamento [...]*”. Según dicho considerando, las cuestiones de validez del convenio arbitral quedan excluidas de las normas de reconocimiento y ejecución del Reglamento (esto es, su capítulo III), pero nada obsta a aplicar las normas sobre litispendencia (contenidas en el capítulo II de dicho instrumento).

Sin embargo, tanto el mencionado considerando como el art. 29 – precepto relativo a la litispendencia– hablan de “*órganos jurisdiccionales de Estados miembros*”. Y los órganos arbitrales no se pueden considerar como órganos jurisdiccionales de los Estados miembros¹⁰⁶⁶. De modo que, a nuestro modo de ver, no cabe aplicar el mecanismo de la litispendencia, contenido en el Reglamento Bruselas I *bis*, a los procesos simultáneos que se produzcan ante un órgano judicial y un órgano arbitral en relación con la validez del convenio arbitral.

Esta previsión expresa efectuada en dicho considerando, unida a la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I *bis*,

¹⁰⁶⁶ STJUE de 23 de marzo de 1982, *Nordsee*, asunto 102/81, párr. 13, en el sentido de que los árbitros no pueden plantear cuestiones prejudiciales al TJUE, en tanto en cuanto no son órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. *Vid.* también, Hess, B.; Pfeiffer, T.; Schlosser, P.: *The Heidelberg Report... op. cit.*, p. 35.

hace que reafirmemos nuestra postura en favor de la inaplicabilidad del mecanismo de la litispendencia contenido en el mencionado Reglamento. Pues aunque consideremos que el convenio arbitral tiene naturaleza contractual¹⁰⁶⁷, pensamos que su incumplimiento queda excluido del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I *bis*, en virtud de lo indicado por su considerando duodécimo y la exclusión que, del arbitraje, se realiza¹⁰⁶⁸.

437. En nuestra opinión, el problema de la litispendencia entre un órgano judicial y otro arbitral en relación con la validez del convenio arbitral se ha de solucionar por aplicación del Convenio de Nueva York de 1958 y del Convenio Europeo de 1961. El art. II.3 del Convenio de Nueva York resulta claro al señalar que cuando un tribunal de los Estados contratantes conozca de un litigio respecto del cual las partes hayan suscrito un acuerdo arbitral, el mismo deberá remitir a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que el acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o inaplicable.

Consideramos que este Convenio es aplicable no por razón del tenor literal del art. 71.1 del Reglamento Bruselas I *bis*, sino simplemente *ratione materiae*, siendo que la materia no está cubierta por el Reglamento Bruselas I *bis*. Su art. 71.1 se refiere a convenios que regulen la competencia judicial, el reconocimiento o ejecución de “*resoluciones*” y, conforme al art. 2.a) del mismo texto, “*resoluciones*” son “*cualquier decisión adoptada por un órgano*

¹⁰⁶⁷ Véase nuestra obra: Gandía Sellens, M.A.: *El arbitraje frente... op. cit.*, p. 104.

¹⁰⁶⁸ Sin embargo, para Carducci, G.: “*Arbitration... cit.*”, p. 182, el TJUE no ha indicado que el incumplimiento del acuerdo arbitral sea irrelevante, ni que se desvanezca con la declaración de incompatibilidad de las medidas antiproceso con el Reglamento Bruselas I. Para este autor, el acuerdo arbitral es un contrato y, por ende, se podrán aplicar los arts. 2 y 5 del Reglamento Bruselas I.

jurisdiccional de un Estado miembro”, lo cual excluye a los laudos arbitrales, pues los árbitros no son órganos jurisdiccionales de los Estados, como indicábamos más arriba. Por tanto, resulta prescindible la previsión del art. 73.2 del Reglamento Bruselas I *bis*, conforme al cual, “[e]l presente Reglamento no afectará a la aplicación del Convenio de Nueva York de 1958”. Asimismo, el Convenio Europeo de 1961 contiene, en su art. VI.3, una norma muy similar a la contenida en el art. II.3 del Convenio de Nueva York, dando prevalencia a la vía arbitral.

438. Lo que no solucionan ninguno de tales Convenios, ni el Reglamento Bruselas I *bis*, es el problema que se planteará en la fase de reconocimiento y ejecución, una vez el laudo arbitral haya obtenido, a través del reconocimiento (vía Convenio de Nueva York de 1958), la “forma” de resolución judicial y, simultáneamente, se haya dictado una sentencia sobre el fondo por un órgano judicial que entendió que el acuerdo arbitral era nulo.

En tal caso, se arguye en la doctrina que sería aplicable el art. 45.1, apartados a), c) y d), del Reglamento, que son relativos a la denegación del reconocimiento por contrariedad con el orden público e irreconciliabilidad entre resoluciones¹⁰⁶⁹. A nuestro parecer, en esta fase, el Reglamento no sería aplicable, ya que el considerando duodécimo excluye expresamente la aplicación de sus normas sobre reconocimiento y ejecución a las cuestiones de validez del acuerdo arbitral. Y, en ese caso, es ahí donde se produce la inconciliabilidad entre las decisiones –y, en consecuencia, también con el fondo del asunto–. Así consideramos que, llegado ese problema, sería el

¹⁰⁶⁹ Hauberg Wilhelmsen, L.: “The Recast Brussels I... *cit.*, p. 178. Garcimartín Alférez, F.J. y Sánchez Fernández, S.: “El nuevo Reglamento... *cit.*, pp. 30-31.

Derecho nacional el que tendría que solucionarlo. En cuanto a lo que aquí interesa, esto es, la arbitrabilidad de la validez de los derechos de patente, la solución dependerá del Estado requerido. Generalmente, los ordenamientos jurídicos nacionales evitan los procesos paralelos más que resolver los conflictos entre decisiones divergentes¹⁰⁷⁰, pero si se permite la arbitrabilidad de las pretensiones, entendemos que lo coherente sería respetar, pues, el laudo arbitral.

439. En el plano judicial, la misma lógica nos lleva a afirmar la aplicabilidad del art. 29 del Reglamento Bruselas I *bis*¹⁰⁷¹ a los litigios sobre validez de un convenio arbitral que se hallen pendientes ante órganos judiciales de los Estados miembros. En efecto, el considerando duodécimo del Reglamento indica que a las cuestiones de validez no se aplicarán sus normas sobre reconocimiento y ejecución, pero su silencio sobre las normas de competencia indica que las mismas sí serán aplicables (*a sensu contrario*). En tal caso, el art. 29 sería aplicable, ya que se halla dentro del capítulo II del Reglamento, relativo a la competencia judicial internacional.

¹⁰⁷⁰ Carducci, G.: “The New EU Regulation... *cit.*”, p. 486.

¹⁰⁷¹ Recordamos la dicción del art. 29 del Reglamento Bruselas I *bis*: “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se formule la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.

2. En los casos contemplados en el apartado 1, a instancia de un órgano jurisdiccional al que se haya sometido el litigio, cualquier otro órgano jurisdiccional al que se haya sometido el litigio informará sin demora al primero de la fecha en que se interpuso la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.

3. Cuando el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda se declare competente, el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda se abstendrá en favor de aquel”.

Sin embargo, las normas de competencia del Reglamento solo se aplicarán cuando la cuestión de la validez del convenio arbitral se suscite a título incidental, pues así lo estableció el TJUE. De modo que entendemos que, aunque el considerando no lo indique, se debe interpretar así, a la luz de dicha jurisprudencia, que complementa, pues, la dicción del considerando¹⁰⁷².

Por tanto, tan solo se podrá utilizar el art. 29 para dirimir los problemas de litispendencia entre dos órganos jurisdiccionales cuando ante ambos se halla planteado una cuestión de fondo cubierta por el Reglamento y, como cuestión previa, la validez del acuerdo arbitral. Efectivamente, en la práctica, es bastante difícil que se produzca una situación similar, pues lo normal será que la parte que apoya al arbitraje acuda a los árbitros para decidir toda la disputa y la parte contraria al arbitraje, acuda al órgano judicial y plantee ante el mismo sus pretensiones sobre el fondo.

No obstante, podría darse la situación de que una parte demande a la otra por vía judicial y la demandada oponga el acuerdo arbitral y, simultáneamente, inicie un procedimiento ante una jurisdicción *arbitration-friendly* y plantee allí la cuestión de la validez del acuerdo arbitral y, subsidiariamente, sus pretensiones sobre el fondo¹⁰⁷³. En dicho caso, se cumplirían los requisitos para la aplicabilidad del art. 29 del Reglamento, siempre y cuando las pretensiones de las partes estuvieren englobadas en su ámbito de aplicación material.

¹⁰⁷² STJUE de 25 de julio de 1991, *Marc Rich*, asunto C-190/89, párr. 26.

¹⁰⁷³ De todas formas, este escenario nos suscita dudas a la hora de calificar cuál sería la pretensión principal. Si se calificara como principal la cuestión de la validez del acuerdo arbitral, no habría lugar a la aplicabilidad del art. 29 del Reglamento Bruselas I *bis*.

Aunque, en caso de que se produzca la situación de que una parte plantee su demanda de fondo por vía judicial, mientras la otra opone el convenio arbitral y, a la vez, plantea, como cuestión única, la validez del acuerdo arbitral ante otro órgano jurisdiccional, no cabría aplicar el art. 29 del Reglamento, ya que faltaría el requisito de que la validez del convenio arbitral se plantee por vía incidental. En tal caso, la litispendencia se habría de dirimir por los mecanismos del Derecho nacional.

440. Finalmente, resulta oportuno hacernos eco de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, presentada por la Comisión, de 14 de diciembre de 2010¹⁰⁷⁴. En su art. 29.4, se proponía que se suspendiera el procedimiento judicial iniciado, a partir del momento en que se someta, a los tribunales del Estado miembro en el que esté situada la sede del arbitraje o al tribunal arbitral, una acción para determinar, a título principal o como cuestión incidental, la existencia, la validez o los efectos del convenio arbitral¹⁰⁷⁵. Ello, siempre y cuando la sede arbitral se hallara en un Estado miembro. Extremo, este, que fue criticado por la doctrina por no abarcar las situaciones en que la sede del arbitraje se hallara en terceros Estados¹⁰⁷⁶.

¹⁰⁷⁴ Ya citada, *vid.* apartado 3.3 del capítulo cuarto de esta obra.

¹⁰⁷⁵ Si bien, la doctrina expresó sus dudas sobre si este extremo debía valorarse a la luz del Reglamento o no, *vid.* Harris, J. y Lein, E.: “A Neverending Story? Arbitration and Brussels I: The Recast”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, p. 49.

¹⁰⁷⁶ Carducci, G.: “Arbitration... *cit.*”, pp. 195-196.

La aplicabilidad de dicho precepto requería, pues, una actitud activa de las partes para incoar un procedimiento sobre la validez del convenio arbitral, bien ante el órgano arbitral o bien ante los tribunales del Estado del lugar del arbitraje. La propuesta parece acertada, si bien perfeccionable¹⁰⁷⁷, pues colmaba el vacío legal a nivel del Derecho de la Unión, todavía hoy existente, ya que finalmente este precepto no se incluyó en la redacción definitiva del Reglamento Bruselas I *bis*¹⁰⁷⁸.

Ahora bien, lo que más llama la atención de la mencionada Propuesta, a nuestro modo de ver, es su último párrafo, conforme al cual, “[e]l presente apartado no es aplicable a los litigios referentes a las materias contempladas en las secciones 3, 4 y 5 del capítulo II”. Dichas secciones se refieren a las normas de competencia judicial internacional en materia de seguros, contratos celebrados por los consumidores y contratos individuales de trabajo.

De modo que, ante este silencio, sí que se planteaba la aplicación de este precepto a la sección 6 del capítulo II, relativa a las competencias judiciales exclusivas. Por ende, se podría plantear la cuestión de la validez del convenio arbitral –y, ergo, de la arbitrabilidad– en relación con la validez de los derechos de patente. El simple hecho de que se dejara la puerta abierta a

¹⁰⁷⁷ En esta línea, Azcárraga Monzonís, C.: “Heidelberg, *West Tankers*, *Endesa*. La revisión del Reglamento Bruselas I en materia arbitral: ¿reformar para mejorar?”, *Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, vol. IV, núm. 2, 2011, p. 451. Kindler, P.: “Torpedo Actions and the Interface Between Brussels I and International Commercial Arbitration”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, p. 69. Carducci, G.: “The New EU Regulation... *cit.*”, p. 481. Harris, J. y Lein, E.: “A Neverending... *cit.*”, p. 55.

¹⁰⁷⁸ En la doctrina se ha indicado que parece ser que la razón por la que finalmente no se incluyó este precepto en el Reglamento Bruselas I *bis* es que el riesgo de procedimientos paralelos/ decisiones divergentes se estimó como bajo y se dejó a los ordenamientos jurídicos nacionales dirimir el problema. *Vid.* Carducci, G.: “The New EU Regulation... *cit.*”, p. 485.

esta posibilidad hace pensar que la dicción de este último párrafo del propuesto art. 29.4 venía motivada por la disparidad de criterios al respecto. Por lo tanto, aunque no nos parece que esta solución fuese la más adecuada para el problema de la litispendencia entre la vía judicial y arbitral, sí que nos parece flexible o, al menos, no problemática para el fomento del arbitraje en las jurisdicciones *arbitration-friendly*.

441. Sin embargo, como solución al problema de *lis pendens*, nos parece más adecuada la propuesta de aplicar el mecanismo de los acuerdos de elección de foro a los acuerdos arbitrales¹⁰⁷⁹. Es decir, aplicar la solución contenida en el art. 31.2 del Reglamento Bruselas I *bis*, en el sentido de invertir la regla para la litispendencia de que el tribunal ante el que se formule la segunda demanda suspenderá el procedimiento en favor del primero, siempre y cuando exista un acuerdo de elección de foro (que, en este caso, sería un convenio arbitral).

De esta suerte, se daría prioridad al órgano arbitral para pronunciarse sobre la validez del acuerdo arbitral, respetando así la voluntad de las partes (al menos, la voluntad de las partes en el momento de acordar el sometimiento a arbitraje y la confianza legítima que se indujo en la parte que se quiere someter a arbitraje). A ello debería sumarse la propuesta de que el anterior art. 23 del Reglamento Bruselas I (actual art. 25), incluyera el requisito de que un órgano judicial no tendrá competencia cuando las partes opongan una cláusula arbitral

¹⁰⁷⁹ Kindler, P.: “Torpedo Actions... *cit.*”, p. 64.

válida¹⁰⁸⁰ –si bien esta regla ya debería ser de aplicación por vía del art. II.3 del Convenio de Nueva York–.

7. La previsión de arbitraje y mediación en el Acuerdo TUP

442. El Acuerdo TUP dedica el capítulo séptimo de su parte primera a la mediación y el arbitraje en materia de patentes. Pues bien, aunque no excluye la posibilidad de arbitraje y mediación en materia de patentes cubiertas por el ámbito de aplicación del Acuerdo¹⁰⁸¹, sí lo hace de forma específica para anular o limitar una patente (art. 35.2)¹⁰⁸².

443. Esto es lo que dispone el texto del Acuerdo TUP. Sin embargo, la redacción del art. 11.2 de sus Reglas de Procedimiento¹⁰⁸³ parece que permite la solución contraria. Conforme a esta disposición, si las partes lo solicitan, el Tribunal debe confirmar cualquier acuerdo o laudo arbitral, por el que se obligue al titular de la patente a limitar o aceptar que se revoque su

¹⁰⁸⁰ Van Houtte, H.: “Why Not Include... *cit.*”, p. 519.

¹⁰⁸¹ Indica el establecimiento de un Centro de arbitraje y mediación de patentes, en su art. 35.1 y, además, se establece la aplicación del art. 82 del Acuerdo, relativo a la fuerza ejecutiva de las resoluciones y órdenes del Tribunal, a los acuerdos alcanzados mediante los servicios de dicho Centro. Entendemos que la previsión de recurso a arbitraje y mediación no se limita al aludido centro, pudiéndose optar por otras instituciones arbitrales. En esta línea, García Vidal, A.: *El sistema... op. cit.*, p. 137. También, De Miguel Asensio, P.A.: “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial”, *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 7, núm. 1, 2014, p. 97

¹⁰⁸² Resulta interesante que en el plano de las patentes europeas sin efecto unitario, y durante el proceso de revisión del Convenio de Múnich, llevado a cabo en la II Conferencia Intergubernamental celebrada en Londres los días 16-17 de octubre de 2000, se planteó la posibilidad de instaurar paneles arbitrales con capacidad para pronunciarse sobre la validez de los derechos de patente, con efectos limitados a las partes involucradas; si bien esta posibilidad nunca se materializó. *Vid.* Scuffi, M.: “Il Tribunale... *cit.*”, p. 94.

¹⁰⁸³ *18th version of the draft Rules of Procedure of the Unified Patent Court*, adoptadas el 10 de julio de 2015. Disponibles en: <http://www.bristowsupc.com/assets/files/UPC%20Rules%20of%20Procedure%2018th%20Draft.pdf> (última visita el día 15 de septiembre de 2015).

patente o a no hacerla valer frente a la otra parte y/o frente a terceros. Estas Reglas todavía están en proceso de redacción y aprobación. Pero si se aprueba esta versión como definitiva, provocará serios problemas en la práctica, al establecer lo contrario a lo dispuesto en el Acuerdo TUP.

La interpretación menos problemática de esta norma sería la de que en el laudo se obligara al titular de la patente a llevar a cabo la conducta de solicitar la revocación de la patente ante la Oficina Europea de Patentes, sin que el laudo, *per se*, constituyera un documento con fuerza suficiente para alterar la entrada registral. Sin embargo, esta posibilidad nos suscita dudas en caso de que, una vez dictado un laudo arbitral en este sentido, el titular de la patente no llevara a cabo dicha conducta. Pues permanecería el problema de que el laudo, *per se*, no puede limitar o revocar el derecho de patente en cuestión, conforme al art. 35.2 del Acuerdo TUP. Y también nos parece problemática la posibilidad de “convertir” el laudo en sentencia judicial, pues respecto a la misma, nada se contiene en el Acuerdo TUP ni en sus Reglas de Procedimiento. Así, en relación con el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, consideramos que no se puede obviar el Convenio de Nueva York de 1958, cuyo art. V.2 indica que no serán susceptibles de reconocimiento y ejecución los laudos en los que el objeto de la diferencia no sea susceptible de solución por vía de arbitraje.

444. Asimismo, también se produce otra incoherencia. Y ello, dado el margen de actuación que se concede al titular de una patente con efecto unitario. Esto es, al titular de la patente se le permite, a su propia voluntad, limitar o revocar la patente con efecto unitario que le fue previamente

concedida. No obstante, no se le permite someter a mediación o arbitraje la limitación o anulación de su patente.

En ambos casos, ha de mediar el consentimiento expreso del titular de la patente. Es más, para solicitar ante la Oficina Europea de Patentes la revocación o limitación de su patente, solo hace falta su propio consentimiento –más allá del cumplimiento de ciertos requisitos, todos ellos formales–, mientras que, para someter una disputa a un procedimiento de mediación o arbitraje, se precisa el consentimiento expreso de todas las partes implicadas. Por ende, tiene poco sentido, a nuestro modo de ver, no permitir que mediante arbitraje o mediación se produzca el efecto de limitar o anular una patente. El titular de la misma, antes de dar su consentimiento para someterse a arbitraje o mediación, debería ser informado del posible efecto que podría entrañar su anulación o limitación –al igual que al someterse a la vía judicial–. De modo que su consentimiento fuera informado. Así pues, no vemos que se vulnere ningún interés público ni vemos que concurra ningún motivo de orden público cuando sí se permite, al propio titular de la patente, solicitar a la Oficina Europea de Patentes que revoque su patente.

En efecto, el considerando 17 del Reglamento 1257/2012 indica que, de entre las tareas administrativas de la Oficina Europea de Patentes, se encuentra, *inter alia*, la revocación de las patentes europeas con efecto unitario. Esta revocación se puede producir a solicitud del propio titular de la patente. El art. 105 *bis* del Convenio de Múnich así lo indica, supeditando, dicha solicitud, al cumplimiento de lo dispuesto en su Reglamento de Ejecución, cuyo art. 63, apartados E, F y G condicionan la estimación de la solicitud a la comprobación de ciertos requisitos formales que permitan la identificación de la patente y su

titular, a salvo de que, cuando se presente la solicitud de revocación, se encuentre en curso un procedimiento de oposición, en cuyo caso se considerará como no presentada (art. 63.E.1). La revocación surtirá efectos desde su publicación en el Boletín Europeo de Patentes (art. 105 *ter*). Lo cual es coherente con lo dispuesto en el art. 4.1 del Reglamento 1257/2012, *a sensu contrario*, según el cual, la concesión de la patente europea con efecto unitario surtirá efectos desde la fecha de la publicación de su concesión en el Boletín Europeo de Patentes.

A mayor abundamiento, las mismas facultades expuestas son predicables respecto de los titulares de patentes europeas sin efecto unitario, como exponíamos *supra*¹⁰⁸⁴.

Si existieran motivos de interés/orden público, lo coherente sería que no se permitiera al titular de la patente la posibilidad de solicitar la revocación de su título de patente.

445. En definitiva, y en nuestra opinión, se ha perdido una oportunidad para mejorar el sistema y seguir el ejemplo de países como Suiza y Estados Unidos, donde los laudos arbitrales constituyen títulos válidos para modificar los registros donde constan los derechos de propiedad industrial.

¹⁰⁸⁴ *Vid.* el apartado 5.2 de este mismo capítulo.

8. El uso de la mediación en relación con la validez de derechos de patente a la luz de la Directiva sobre Mediación

446. En el ámbito de la mediación no existe un instrumento internacional de la naturaleza y el éxito del Convenio de Nueva York de 1958. Sin embargo, la armonización en el seno de la Unión Europea se produjo a raíz de la Directiva sobre Mediación.

En relación con la posibilidad de mediar los conflictos relativos a derechos de patente, interesa lo dispuesto en su art. 1.2, conforme al cual, la Directiva se aplicará en asuntos civiles y mercantiles “[...] *con la salvedad de aquellos derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación pertinente*”. El precepto, pues, acoge el criterio de la disponibilidad de la materia para las partes como condición de sometimiento a mediación. Al respecto, es relevante lo indicado por el considerando décimo de la misma Directiva, según el cual, “[la Directiva] *no debe aplicarse a los derechos y obligaciones que las partes no sean libres de decidir por sí mismas en virtud de la legislación aplicable pertinente*”. Por tanto, el criterio de la disponibilidad se debe interpretar en relación con la libertad que la ley aplicable otorgue a las partes para decidir por sí mismas.

447. Respecto al margen de actuación concedido a las partes en relación con la validez de los derechos de patente, es conveniente recordar lo que ya indicábamos al examinar la arbitrabilidad, esto es, el hecho de que el propio titular del derecho de patente pueda solicitar la revocación de su patente. Esta posibilidad se contempla en el Convenio de Múnich, cuyo art. 105 *bis* así lo indica, supeditándola al cumplimiento de lo dispuesto en su

Reglamento de Ejecución, cuyo art. 63 –apartados E, F y G– condiciona la estimación de la solicitud a la comprobación de ciertos requisitos formales que permitan la identificación de la patente y su titular, a salvo de que, cuando se presente la solicitud de revocación, se encuentre en curso un procedimiento de oposición, en cuyo caso se considerará como no presentada (art. 63.E.1).

En consecuencia, si el propio titular del derecho de patente tiene la libertad de solicitar que su derecho se revoque, no debería limitarse la posibilidad de acudir a mediación en relación con los litigios relativos a la validez de los derechos de patente.

448. A nuestro entender, la referencia a la legislación pertinente para determinar los derechos y obligaciones disponibles por las partes se ha de interpretar a la luz del art. 6 de la Directiva, que se refiere al momento en que se pretende dar carácter ejecutivo al acuerdo de mediación alcanzado y en el que la autoridad pertinente controlará el cumplimiento de todos los requisitos de la mediación ya concluida¹⁰⁸⁵. Conforme a dicho precepto, “[e]l contenido de tal acuerdo se hará ejecutivo a menos que, en el caso de que se trate, bien el contenido de ese acuerdo sea contrario al Derecho del Estado miembro donde se formule la solicitud, bien la legislación de ese Estado miembro no contemple su carácter ejecutivo”.

449. Por tanto, en la fase ejecutiva, el requisito de disponibilidad de una materia para su sometimiento a mediación se controlará en función de lo

¹⁰⁸⁵ Para Robles Latorre, P.: “Apuntes sobre la Directiva de mediación en asuntos civiles y mercantiles”, *Revista de derecho privado*, vol. 92, núm. 6, 2008, p. 101, el requisito de disposición debe entenderse respecto de ambas partes.

dispuesto en la legislación del Estado donde se pretenda ejecutar, teniendo en cuenta no solo la normativa nacional (incluyendo sus normas de Derecho internacional privado¹⁰⁸⁶), sino también, la europea, a la vista de lo indicado por el considerando vigésimo de la Directiva¹⁰⁸⁷. Por tanto, habrá que tener en cuenta también el Reglamento Bruselas I *bis*, con su regulación sobre la validez de los derechos de patente¹⁰⁸⁸.

Además de ello, en caso de que un acuerdo de mediación en relación con la validez de derechos de patente quiera ejecutarse en España, habrá que estar a lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles¹⁰⁸⁹, en conjunción con la LP.

Por su parte, la Ley española de Mediación reproduce fielmente la Directiva sobre Mediación en relación con el requisito de disponibilidad de las partes para someter una determinada materia a mediación. Así, su art. 2.1 habla de no afectar a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes. En las mediaciones transfronterizas, la ley que determinará los derechos y obligaciones disponibles por las partes será la indicada por la norma de conflicto aplicable¹⁰⁹⁰. En el caso de que esta lleve a aplicar la legislación

¹⁰⁸⁶ Considerando decimonoveno de la Directiva sobre Mediación.

¹⁰⁸⁷ Dicho considerando dice así: “*El contenido de los acuerdos resultantes de la mediación que hayan adquirido carácter ejecutivo en un Estado miembro debe ser reconocido y declarado ejecutivo en los demás Estados miembros, de conformidad con la legislación comunitaria o nacional aplicable, por ejemplo sobre la base del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [...]*”.

¹⁰⁸⁸ Consecuentemente, rige aquí, *mutatis mutandis*, lo indicado en el apartado 5.1.1 de este capítulo en relación con la arbitrabilidad.

¹⁰⁸⁹ BOE núm. 162 de 7 de julio de 2012.

¹⁰⁹⁰ Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G.; *et al.*: “Spain”, en Esplugues Mota, C. (ed.): *Civil and Commercial Mediation in Europe. Volume II: Cross-Border Mediation*, Intersentia, Cambridge/Amberes/Portland, 2014, p. 430.

española, habrá que estar, pues, a lo dispuesto por la legislación específica española en materia de patentes –teniendo en cuenta que el régimen jurídico de la mediación en España no distingue entre las mediaciones domésticas e internacionales, al adoptarse una aproximación monista¹⁰⁹¹–.

A este respecto, la LP predica, respecto a la mediación, la misma solución que la relativa al arbitraje, esto es, la necesidad de que la materia sea disponible por las partes y la exclusión expresa de dicha disponibilidad de la cuestión de la validez de los derechos de patente (art. 136.1). De esta forma, se cierra la puerta también al uso de la mediación en los casos en los que se erija la cuestión de la validez.

450. El resto de la regulación contenida en dicho texto jurídico en relación con la mediación es, sin embargo, innovador, al introducir la instrucción de que el acuerdo de mediación, una vez elevado a escritura pública u homologado por el Juez, se constituya como título ejecutivo y se comunique a la Oficina Española de Patentes y Marcas para proceder a la ejecución del mismo (art. 136.4).

Sin embargo, es relevante señalar que la propia Ley 5/2012 contiene una disposición específica relativa a la ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos, en su art. 27. Conforme a este precepto, la ejecución se verá

¹⁰⁹¹ Iglesias Buhigues, J.L.; Esplugues Mota, C.; Palao Moreno, G.; *et al.*: “Spain”, en Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G. (eds.): *Civil and Commercial Mediation in Europe. Volume I: National Mediation Rules and Procedures*, Intersentia, Cambridge/Amberes/Portland, 2013, p. 450.

denegada por la contrariedad con el orden público español¹⁰⁹². Como indica la doctrina, el hecho de que una autoridad reclamada controle el carácter disponible de la materia que se hubiera mediado no se contiene en el art. 27 de la Ley de Mediación¹⁰⁹³ ni en la Directiva sobre Mediación¹⁰⁹⁴. De modo que no se prevé ese examen de disponibilidad de las pretensiones de las partes. Sin embargo, sí se señala, como motivo de denegación de la ejecución, la contrariedad con el orden público (art. 27.3 de la Ley de Mediación). Como indicábamos *supra*¹⁰⁹⁵, el orden público ha de salvaguardar el interés general y, a nuestro modo de ver, la naturaleza del órgano decisorio de la validez de los derechos de patente no es una cuestión incluida en ese interés público. Aparte de esto, la doctrina advierte que la ausencia de una noción o criterios comunes que determinen el orden público puede perjudicar la circulación de acuerdos alcanzados a través de mediación por toda la Unión Europea¹⁰⁹⁶.

Aun así, dado lo dispuesto expresamente en la legislación española en materia de patentes, es muy probable que se utilice la excepción de orden público para impedir la ejecución de acuerdos de mediación que lidien con la

¹⁰⁹² En la redacción dada por la Disposición final tercera de la Ley de cooperación jurídica internacional, que ha modificado en este extremo la Ley 5/2012.

¹⁰⁹³ Palao Moreno, G.: “Autonomía de la voluntad y mediación en conflictos transfronterizos en el Real Decreto-Ley 5/2012”, *Diario La Ley*, núm. 7847, 27 abril 2012, p. 8. Tampoco este extremo queda alterado por la redacción dada por la Ley 29/2015 (citada *supra*).

¹⁰⁹⁴ Palao Moreno, G.: “Cross-Border Mediation in Spain”, en Forner Delaygua, J.; González Beilfuss, C.; Viñas Farré, R. (coords.): *Entre Bruselas y La Haya. Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás*, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 651. Palao Moreno, G.: “Enforcement of Foreign Mediation Agreements within the European Union”, en Bergé, J.S.; Francq, S.; Gardeñes Santiago, M. (eds.): *Boundaries of European Private International Law*, Bruylant, Bruselas, 2015, p. 88.

¹⁰⁹⁵ *Vid.* apartado 5.2 del presente capítulo.

¹⁰⁹⁶ Esplugues Mota, C.: “Civil and commercial mediation in the EU after the transposition of Directive 2008/52/EC”, en Esplugues Mota, C. (ed.): *Civil and Commercial Mediation in Europe. Volume II: Cross-Border Mediation*, Intersentia, Cambridge/Amberes/Portland, 2014, p. 743.

validez de los derechos de patente. De modo que el recurso al orden público, que debería configurarse como excepcional, acabará suponiendo un verdadero impedimento al uso de la mediación en el campo de los derechos de patente, en especial, cuando se plantee la cuestión de la validez de los mismos.

9. Conclusiones al capítulo sexto

451. La relación entre la competencia judicial internacional exclusiva y la limitación del uso del arbitraje y la mediación para dirimir disputas sobre la validez de los derechos de patente ha quedado demostrada. En efecto, las razones que motivaron la consideración de la determinación de la validez de los derechos de patente como competencia judicial exclusiva del Estado de registro impregnan las normas jurídicas que determinan su arbitrabilidad o mediabilidad. Así pues, tanto a través de normas jurídicas expresas como mediante la aplicación de la excepción de orden público, se prohíbe el uso del arbitraje o mediación para determinar la validez de un derecho de patente.

En España se ha optado por efectuar dicha prohibición expresamente, pues así lo indica la LP. Esta decisión, adoptada recientemente por el legislador español, en el sentido de prohibir expresamente la arbitrabilidad y la mediabilidad de la validez de los derechos de patente, no solo bloquea el uso del arbitraje y la mediación para la determinación de la validez de los derechos de patente; sino que también lo hace para la mayoría de las disputas en relación con la infracción de los derechos de patente. En efecto, en la mayoría de casos de presunta infracción de una patente, se erige incidentalmente la cuestión de si el derecho de patente presuntamente infringido es válido o no.

Así pues, si en el seno de una disputa sobre infracción se planteara la validez del derecho de patente, cabe pensar, *a priori*, que no hay posibilidad de recurrir a arbitraje o mediación para dirimir la disputa. Ante semejante escenario, las opciones abiertas a las partes en controversia serían, a nuestro modo de ver, las siguientes: 1) que las partes pactaran que el uso del arbitraje se ciña únicamente a la conducta presuntamente infractora, sin examinar la validez de la patente; 2) que se suspenda el procedimiento arbitral hasta que la validez de la patente se determinara por la vía judicial; y 3) que se plantee la totalidad de la controversia (esto es, tanto la validez como la infracción del derecho de patente) en vía judicial.

La parquedad de la regulación española al respecto queda, sin embargo, lejos de clarificar las opciones que pueden darse en la práctica. Algo que sí es seguro es que se permite que el propio titular del derecho de patente acuda a la OEPM y solicite que su patente se revoque, materializándose, dicha petición, tras la comprobación de requisitos meramente formales¹⁰⁹⁷.

¹⁰⁹⁷ En efecto, esta posibilidad se contiene en el art. 105 de la LP: “1. A petición de su titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los certificados complementarios en su caso.

2. La solicitud de revocación o de limitación dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, se formulará en el impreso oficial establecido al efecto y solo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa correspondiente.

3. No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de Patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.

4. Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento”.

Resulta paradójico, pues, que la simple voluntad del titular del derecho de patente sea suficiente para que su derecho se revoque, con efectos en el registro correspondiente y, sin embargo, la voluntad de ese mismo titular –en conjunción con la de la parte con la que mantenga una controversia–, no sea suficiente para recurrir a arbitraje y mediación para solucionar una disputa sobre la validez de su derecho de patente.

452. Respecto al orden público como causa de denegación del reconocimiento y ejecución del laudo (contenida tanto en el Convenio de Nueva York de 1958 y en la Directiva sobre Mediación), consideramos que el mismo debe atender a razones de salvaguarda de los valores fundamentales de un determinado Estado (y hablamos de Estado a raíz de la literalidad utilizada, en este sentido, por el el Convenio de Nueva York de 1958 y en la Directiva sobre Mediación). El interés social en relación con los derechos de patente reside en la existencia de un sistema de concesión de derechos de patente sobre invenciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad (invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial), así como una regulación sobre excepciones a la patentabilidad y otorgamiento de licencias obligatorias.

En este sentido y a nuestro modo de ver, la excepción de orden público ha de cubrir la vertiente sustantiva de la protección del derecho de patente. Pero respecto a la vertiente procesal, resulta difícil aceptar que la aplicación de las normas sustantivas por un órgano arbitral se considere un ámbito de orden público. Y ello, a la luz de que se permita, al titular de una patente europea, que pueda revocar su derecho en cualquier momento de la vida legal de su patente

(así lo indica el Convenio de Múnich). Sobre la base de esta posibilidad, parece coherente que se permita el recurso a arbitraje y mediación para determinar la validez de un derecho de patente.

El mismo resultado es predicable respecto a la regulación contenida en el Acuerdo TUP. En su art. 35 se excluye el uso de arbitraje o mediación para decidir sobre la validez de un derecho de patente. Sin embargo, la posibilidad de que un titular de una patente europea revoque la misma a voluntad propia es una realidad, de conformidad con el Convenio de Múnich.

453. Asimismo, la arbitrabilidad o mediabilidad de la materia también puede plantear un problema de litispendencia entre un órgano judicial y otro arbitral, motivada por la determinación de la validez del convenio arbitral. En este caso, conforme al Convenio de Nueva York de 1958 y al Convenio Europeo de 1961, serán los árbitros los que tendrán preferencia. Sin embargo, puede ocurrir que se solape el proceso arbitral con el judicial y se dicte un laudo y una sentencia contradictorios. En este caso, es el Derecho nacional el llamado a solucionar la prevalencia de uno u otro pronunciamiento. Y ello porque el Reglamento Bruselas I *bis* excluye, en su considerando duodécimo, la aplicación de sus normas sobre reconocimiento y ejecución a las cuestiones de validez del convenio arbitral. Así, en el escenario descrito, se entiende que, con carácter previo a dictaminar sobre el fondo, el órgano judicial se ha pronunciado declarando el convenio arbitral inválido.

También puede ocurrir que se inicien dos procesos judiciales en los que se plantee la cuestión de la validez del mismo acuerdo arbitral. En este caso, tampoco sería aplicable, a su reconocimiento y ejecución, el Reglamento

Bruselas I *bis*, el cual, como hemos indicado, excluye la cuestión de la validez del convenio arbitral de la aplicación de sus normas sobre reconocimiento y ejecución. Pero su silencio en relación con las normas de competencia judicial podría conducir a que sí fuera aplicable su norma sobre litispendencia, esto es, su art. 29, el cual da preferencia al órgano judicial ante el que se interponga la primera demanda.

A pesar de ello la aplicación del Reglamento solo será posible cuando, ante los órganos jurisdiccionales, se plantee como cuestión principal una cuestión de fondo cubierta por el Reglamento (como puede ser la infracción de derechos de patente) y, como incidental, la validez del acuerdo arbitral. Así lo determinó la jurisprudencia del TJUE. En el resto de supuestos, entendemos que la situación de litispendencia habría de dirimirse aplicando los mecanismos del Derecho nacional.

A nuestro modo de ver, la solución más idónea al problema de *lis pendens* entre la vía judicial y la arbitral, dado el *statu quo* actual (esto es, más allá de que consideremos arbitrables las controversias relativas a derechos de patente), pasaría por hacer aplicable la solución contenida en el art. 31.2 del Reglamento Bruselas I *bis* a las situaciones en las que exista un acuerdo arbitral. De modo que se dé preferencia para pronunciarse sobre la validez del convenio arbitral, al órgano arbitral.

454. Por lo tanto, a la luz de lo expuesto, y vista la incidencia que la competencia judicial internacional exclusiva en materia de validez de los derechos de patente ejerce sobre el arbitraje y la mediación, nos reafirmamos

en nuestra tesis de la necesidad de flexibilizar este foro de competencia judicial exclusiva en aras de construir un sistema procesal fuerte de salvaguarda de los derechos de patente en la Unión Europea. Esa flexibilización vendría dada por la permisión, al menos, del conocimiento de las cuestiones de validez erigidas incidentalmente y con validez *inter partes*. Y ello, más allá de que consideremos que, en la actualidad, la competencia exclusiva sobre la validez de los derechos de patente carezca de fundamento.

La realidad práctica demuestra que la arbitrabilidad o mediabilidad de la validez de los derechos de patente no es problemática, si bien, con efectos limitados a las partes involucradas en la disputa. Así se ha indicado en relación con el arbitraje y la mediación administrados en el seno de la OMPI¹⁰⁹⁸ y en relación con el arbitraje administrado en el seno de la CCI¹⁰⁹⁹.

Sin embargo, como hemos indicado, si al titular de la patente se le permite revocar su derecho, unilateralmente, con efecto *erga omnes*, su revocación por parte de un árbitro o mediador, contando con su consentimiento, debería ser, también, igualmente posible con efectos *erga omnes*. A este respecto, a nuestro modo de ver, el interés general, fundamentado en la existencia de un sistema de salvaguarda de los derechos de patente, no puede imponerse contra la voluntad del inventor o titular del

¹⁰⁹⁸ De Castro, I. y Chalkias, P.: “Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes”, *Singapore Academy of Law Journal*, vol. 24, 2012, p. 1067. De Castro, I. y Spencer, C.: “L’expérience du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, p. 362. Vid. también, en relación con el arbitraje comercial internacional en general, Dessemontet, F.: “Party autonomy and the law applicable to the arbitrability of IP rights and licensing transactions”, *International Business Law Journal*, 2013, p. 422.

¹⁰⁹⁹ Carlevaris, A.: “Le contentieux institutionnel: de l’expérience et de l’utilité des institutions d’arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle – l’expérience de la CCI”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 345 y 347.

derecho de patente, y esta idea es la que informa ese sistema de protección de dichos derechos, en la medida en que es el propio titular el que puede decidir, *motu proprio*, revocar su derecho de patente.

FINAL CONCLUSIONS¹¹⁰⁰

The research here done leads us to conclude that the exclusive jurisdiction rule to determine the validity of patent rights should be interpreted in a more flexible way today.

At least, the exclusivity of that jurisdiction rule should be abandoned when the issue of the validity is raised incidentally. So, in a case in which the main issue is the infringement of patent rights, if the question of validity of the patent right arises as a preliminary matter, the same competent court for the main question may rule on such validity. The judgment would affect the parties involved in the dispute, without changing the corresponding entry in the registry. All these considerations hold true in respect of both national and European patents.

The main conclusion here pointed out derives from the study that has been conducted along the chapters that are developed in the present work. Thus, the results that have been identified in each chapter lead to the assertion that the exclusive jurisdiction rule to determine the validity of patent rights – which corresponds to the granting State– is the cause of the majority of the procedural problems of today’s European patent litigation. Those results are the following ones.

¹¹⁰⁰ The final conclusions of this Thesis are drafted in English in order to accomplish with the requirements to obtain the “International Mention” to the doctorate title, as provided in Art. 15.1.b) of Royal Decree 99/2011, of 28 February, on the regulation of official doctoral education (BOE no. 35, of 10 February 2011).

I

*The lack of justification for the exclusivity of the international jurisdiction on
the validity of patent rights*

In the first chapter of this work it was shown that at the time when the Brussels Convention of 1968 was concluded, five out of six of the negotiating States applied the rule of exclusive jurisdiction in matters relating to the validity of patent rights. The reasons that led to its inclusion in that Convention hinged on the discretion that the State of registry had to grant patent rights.

Later, in 1977, the European Patent Office began granting European patents. These European patents are considered as national patents in those States designated by the applicant. So, from that moment on, the discretion exercised by the granting State is not linked anymore to it; as an institution – with independent legal personality from sovereign States– grants patents with effects in the territory of those States. This institution, namely the European Patent Office, has been granting patent rights following a patentability test. This test is based on the novelty and technical features of the inventions.

Currently, only Germany applies such a test for granting its patents. So only one State out of the six negotiators of the Brussels Convention observes the technical requirements for the patentability of inventions. However, despite the thoroughness of that test, it should be noted that it is not an infallible method to identify patentable inventions. To this extent, it should be taken into consideration that the object of patent rights is comprised of intangible

creations of the human intellect with industrial use, and the patent system seeks to identify them in order to protect them.

Nowadays, the majority of the States grant national patent rights just checking mere formal requirements. That means that during the administrative process for granting those rights the technical patentability test is virtually non-existent. That technical test is applied afterwards, by the courts. However, the courts will apply it only when someone brings an action before them, claiming that a patent right is invalid. Only in that scenario, the novelty, the inventive step and the industrial use of the invention will be checked. It is, then, a system that only scrutinizes the patentability requisites at the individuals' request, but not *ex officio*. So the public interest behind the patent system is only guaranteed as regards the patent rights which have been the object of a dispute between privates.

All these considerations lead us to defend that since 1977, the exclusive jurisdiction on the validity of patent rights is unjustified. This is mainly due to the granting role of the European Patent Office; the international consensus reached in the Munich Convention on the patentability requisites, based on novelty, inventive step and industrial application of the inventions; and the lack of *ex officio* checking of the patentability test. Moreover, and as a parallel effect, that exclusive jurisdiction is the focus of many of the procedural problems observed in the current system of Patent Law.

II

The strong influence of the territoriality principle in the cases of infringement of patent rights

The influence of the principle of territoriality reaches both the procedural and substantive level of regulation of patent rights. Our study has focused on the procedural aspect. However, in the second chapter of this book it is briefly discussed the *status quo* of the current regulation, including both procedural and substantive rules. Both scenarios are necessary to set the context in which our study is framed.

On the substantive level, it does not exist a worldwide concept of infringement of patent rights. On the contrary, the approach of this concept is a national one, derived from the territoriality principle. So, in the second chapter of this work, it has been conducted an analysis of this concept in the countries with the highest rate of registered patent rights. The study shows that some elements coincide and others differ from State to State.

Regarding the procedural aspects of the infringement cases, there is no worldwide instrument to deal with jurisdiction issues in this matter, despite there were initiatives in this vein since 1930. The Hague Conference on Private International Law was about to achieve it, with a Convention on international jurisdiction. But one of the obstacles faced was the lack of consensus on the exclusive jurisdiction rule on validity and infringement of patent rights. At the European Union level, the Brussels system has always kept this exclusive rule, and its modification was never an option. However, some legal instruments

with a more flexible approach have appeared, as the UPC Agreement –which is a Convention only opened to Member States but done outside the European Union framework–.

The deep roots of the territoriality principle in relation to Patent Law are evident at the substantive and procedural levels. This is the most important limit of our object of study: international jurisdiction on patent rights. Considering the State as absolute ruler on validity of patent rights has its origin in feudal societies, which have little to do with contemporary societies. It seems to be a kind of passivity of the international community in general, by keeping the exclusive jurisdiction that characterizes the procedural issues on validity of patent rights. This exclusivity not only reaches the question of validity, but as well the question of infringement, as shown by the problems raised in infringement cases.

III

The limited effectiveness of choice-of-court agreements for disputes concerning the infringement of patent rights

In the third chapter of this work it has been shown that parties can barely use the choice-of-court agreements for disputes regarding the infringement of patent rights. The reason for this is the exclusive jurisdiction rule for the validity of patent rights, even when the question of validity is raised as a defence. Consequently, the party who does not want to pursue the agreement, or who is willing to extend, with *mala fide*, the proceedings, only has to claim that the patent is invalid. In that situation, the granting State will

decide on the validity issue and the proceedings will be either stayed until the judgment on validity is issued or wholly conducted before the granting State.

As a consequence, the choice-of-court agreement concluded by the parties can easily be rendered inapplicable in this area. This means that the European Union remains behind the trend of the latest legal texts passed, which is particularly regrettable taking into consideration that the Brussels I Regulation was amended in 2014. The new trend observed allows the parties to conclude choice-of-court agreements for patent infringement disputes in which the question of validity is raised as a preliminary question. That is the rule stated in The Hague Convention on Choice of Court Agreements. Moreover, the UPC Agreement allows the parties to bring the action before the Division of their choice, even when the question of validity is the main one.

The rigidity of the position adopted by the European Union not only reduces significantly the use of choice-of-court agreements (or the submission by appearance) regarding disputes over patent infringement, but also raises problems of coordination with the Convention on Choice of Court Agreements and the UPC Agreement. As a result, this will impact on the choice of EU countries as competent *fora* to deal with matters relating to the infringement of patent rights.

IV

The limited scope of the general forum and special fora in cases of infringement of patent rights

The impact of the exclusive jurisdiction to determine the validity of patent rights also affects the use of the general forum and special *fora* for disputes relating to the infringement of patent rights. Indeed, in the fourth chapter it has been shown that the use of the defendant's domicile forum and the special *fora* –both for contractual matters and torts– is limited.

Regarding the general forum of the defendant's domicile, the impact of the exclusive jurisdiction rule is twofold: 1) its use is limited for situations with a plurality of defendants (*ex art. 8.1 Brussels I recast*); 2) its use is blocked when a torpedo action is brought. All that is due to the rigid application of the exclusive jurisdiction rule, even when the question of validity arises as a defence.

In both scenarios, the possibility that the claimant can file a suit in the defendant's domicile is blocked. In the first case (plurality of defendants), it is not possible to bring an action against all of them in the State of domicile of one of them, in cases of infringement of a European patent validated in several States or cases of infringement of several national patents on the same invention. In the second situation ("torpedo" actions), a claim on the nullity of the patent can block the action brought in the defendant's domicile by the *bona fide* patent holder.

The same happens with the use of the special *fora* for patent infringement cases. On the one hand, the proceedings will be, at least, stayed when the forum of jurisdiction used is the special one for contractual obligations or the special one for torts. On the other hand, as regards the special forum for torts, the distinction between the place of the event giving rise to the damage (with jurisdiction to award damages for all the harm caused) and the place where the damage occur (with jurisdiction to rule solely in respect of the harm caused in the State of the court seised) is blurred. Given the uncertainty of the powers of the court of the place giving rise to the damage, to award damages for all the harm caused (as a consequence of the territoriality principle), it seems that the safest option for the success of the action is to bring it before the court where the damage occur. This last court will be a court of the granting State.

V

The flexibility adopted to approach the question of patent validity in the precautionary process

Unexpectedly and against all odds, the ECJ made an exception to the rule of exclusive jurisdiction for the validity of patents for adopting interim measures. Consequently, it agreed to the fact that a court without exclusive jurisdiction could rule on the question of validity, given the provisional nature of the interim judgment and its *inter partes* effect. This conclusion brought certain flexibility compared to the rigidity derived from the previous case-law.

This point of view of the Court is welcomed in a field such as the infringement of patent rights, which often requires the adoption of interim measures. The judgment refers only to the scenario where the question of validity is raised as an incidental one. However, it is difficult to imagine a situation in which the question of validity is raised as a main one in a precautionary process, asking for a modification of the entry in the registry. On the contrary, reality shows that the most common practice in such situation is to raise the question of validity incidentally.

This position adopted by the ECJ leads to a greater flexibility in the precautionary process, as compared to the main proceedings. For example, the “torpedo of nullity” strategy has been rooted out in the precautionary process – notwithstanding the coordination problems among precautionary proceedings or between an interim process and a main one–. Moreover, as developed in the fifth chapter of this work, there are no obstacles for the adoption of *ex parte* and *ante causam* interim measures to address allegedly infringing behaviours.

This shows that softening the exclusive jurisdiction for the validity of patent rights, most of the problems that arise in the current infringement litigation would disappear. Although the solution pointed out by the ECJ is only valid when the question of validity of patent rights arises incidentally and it is limited to the parties in the dispute, it constitutes already a big step for improving the current procedural system. However, today’s system is not perfect yet and it is still problematic as regards interim proceedings. Those problems deserve solutions that should be detached from the exclusive jurisdiction rule, in line with the ECJ judgment.

VI

The reduced arbitrability and mediability of the disputes concerning the infringement of patent rights

In the sixth chapter of our work it is shown that there are as well problems as regards the use of arbitration and mediation as means for resolving infringement disputes. If the question of validity arises, the recourse to arbitration or mediation is problematic. It seems that the reasons for designing the exclusive jurisdiction rule on validity of patent rights are present in the rules governing the use of arbitration and mediation in this field. As a consequence, the recourse to arbitration and mediation for assessing the validity of a patent right is even expressly prohibited in some legal instruments, such as the UPC Agreement or the Spanish Patent Law.

This solution, however, is paradoxical in light of the powers conferred to the holder the patent right holder to revoke her right. That revocation becomes effective by the modification of the entry in the registry and has *erga omnes* effects. Consequently, the right holder can voluntarily and unilaterally ask for the revocation of her patent right but cannot agree to use arbitration or mediation to settle a dispute over the validity of her patent right, even if the effects would be limited to the parties in the dispute.

Based on the different treatment of the powers conferred to the right holder, the limitation of the use of arbitration and mediation is not justified, taking into consideration that such a use could be limited to the parties in the dispute. As regards the reasons concerning public policy as a cause for refusing

the recognition and enforcement of arbitral awards, the question of who assesses the validity does not affect those standards of public policy, but how they are assessed should be the important point for the public policy behind the patent system. To this extent, the correct application of the patentability requisites is not threatened by the use of arbitration or mediation.

VII

The *results here presented* show the great influence that the question of validity of patent rights has on the patent infringement cases. Validity and infringement could be, therefore, described as two closely linked fields. In order to state the infringement of a patent right, it is necessary to first assume that the patent right is valid. In practice, it can happen that the question of validity is not challenged, but even in that scenario it will play an important role, as the validity of the patent right will be assumed as a starting point. It is therefore a matter that cannot remain neutral in a patent infringement case.

The Thesis here defended is to soften the exclusive jurisdiction rule for assessing the validity of patent rights. This position is based on two main reasons: 1) the need to improve the current patent litigation system and its options, which might help to attract investors and boost innovation in the European market and 2) the lack of justification for keeping the exclusive jurisdiction rule for the validity of patent rights.

Consequently, the *proposal* here suggested is that the court without exclusive jurisdiction, which deals with a patent infringement case, can rule on the validity of that patent. At least, this option should be considered when the

question of validity is raised as a defence, having the ruling an *inter partes* effect. However, the ideal solution would be to stop considering the courts of the granting State as exclusively competent for assessing the question of validity. It could be classified as a special ground of jurisdiction, allowing the concurrent jurisdiction of other courts, and even the recourse to arbitration and mediation. This approach would be, moreover, respectful with today's criteria for justifying procedural rules, giving up approaches from the past.

SUMMARY¹¹⁰¹

This Thesis advocates for the softening of the exclusive jurisdiction rule for the validity of patent rights.

In the year 1332, for the first time, a remuneration for an inventor was granted, what is seen as the first form of patent. The Republic of Venice granted a fund to a windmill manufacturer. During the Middle Ages, this practice was extended, as a privilege granted arbitrarily by the monarchs and rulers of that time.

The privileges granted changed during the course of time, leading to today's idea of monopolies.

Later, the granting of these rights was transferred to administrative bodies called patent offices. Those patent offices usually granted patent rights just checking formal requisites of the applications (so if the applications had all the required documents describing the invention).

In 1968, when the Brussels Convention was signed, a rule of exclusive jurisdiction was introduced. That means that only the courts of the granting State were competent to decide on the validity. This rule is still kept in Brussels I recast. However, the justification of this rule in today's practice could be questioned. In fact, patents are intangible goods, and the questions of validity depend rather on technical examinations, which are independent of a

¹¹⁰¹ The summary of this Thesis is drafted in English in order to accomplish with the requirements to obtain the "International Mention" to the doctorate title, as provided in Art. 15.1.b) of Royal Decree 99/2011, of 28 February, on the regulation of official doctoral education (BOE no. 35, of 10 February 2011).

territory. Moreover, the claimed justification for this rule, focused on the exercise of national sovereignty, is closely connected to the discretion in the granting of patents. However, as there is no *ex officio* checking of the patentability requisites and the European Patent Office grants national patents since 1977, that discretion linked to the States vanishes.

This rule of exclusive jurisdiction leads to several problems in judicial and arbitral proceedings, especially in patent infringement disputes, which are considered to be outside of the scope of that exclusive jurisdiction. This rule, then, deserves to be rethought and reconfigured in a way that allows, at least, that the court dealing with the infringement can determine as well the question of validity, when raised as a defence.

ANEXO I. BIBLIOGRAFÍA CITADA

1. Manuales y monografías (orden alfabético)

- BARONA VILAR, S.: *Medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial*, Comares, Granada, 1995.
- BAUMGARTNER, S.P.: *The Proposed Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2003.
- BAYLOS CORROZA, H.: *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2009.
- BENYAMINI, A.: *Patent Infringement in the European Community. IIC Studies. Volume 13*, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Múnich, 1993.
- BORN, G.: *International Commercial Arbitration. Commentary and Materials*, Kluwer Law International, La Haya, 2001.
- *International Commercial Arbitration, Volume I*, Wolters Kluwer, La Haya, 2009.
- BUREAU, D. y MUIR WATT, H.: *Droit international privé*, Tomo I, 2ª ed., Presses Universitaires de France, París, 2010.
- CACHARD, O.: *Droit international privé*, 3ª ed., Larcier, Bruselas, 2014.
- CALAMANDREI, P.: *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, vol. I, traducido de la 1ª ed. italiana por S. Sentís Melendo, Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1973.
- *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, vol. II, traducido de la 1ª ed. italiana por S. Sentís Melendo, Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1973.
- CALLENS, P. y GRANATA, S.: *Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2013.
- CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: *Conflictos de leyes y conflictos de jurisdicción en Internet*, Colex, Madrid, 2001.
- *Derecho internacional privado*, vol. I, 15ª ed., Comares, Granada, 2014.
- CAPPER, P.: *International arbitration: a handbook*, Lovells, Londres, 2004.
- CARBONNEAU, T.E.: *Arbitration in a nutshell*, Thomson West, St. Paul, 2007.
- COOK, T. y GARCÍA, A.: *International Intellectual Property Arbitration*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2010.

- DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2000.
- *Derecho privado de Internet*, 4ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2011.
- DESANTES REAL, M.: *La competencia judicial en la Comunidad Europea*, Bosch, Barcelona, 1986.
- DROZ, G.A.L.: *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (Étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)*, Librairie Dalloz, París, 1972.
- ESPLUGUES MOTA, C.; IGLESIAS BUHIGUES, J.L.; PALAO MORENO, G.: *Derecho internacional privado*, 8ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.
- FAUVARQUE-COSSON, B.: *Libre disponibilité des droits et conflits de lois*, L.G.D.J., París, 1996.
- FAWCETT, J.J. y TORREMANS, P.: *Intellectual Property and Private International Law*, 2ª ed., Oxford University Press, Nueva York, 2011.
- FENTIMAN, R.: *International Commercial Litigation*, 2ª ed., Oxford University Press, Nueva York, 2015.
- GANDÍA SELLENS, M.A.: *El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares*, monografía núm. 32 asociada a la Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, Aranzadi, Cizur Menor, 2014.
- GARCÍA VIDAL, A.: *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014.
- GARAU SOBRINO, F.F.: *Lecciones de Derecho procesal civil internacional*, 2ª ed., Universitat de les Illes Balears, Palma, 2008.
- GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J.: *El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional*, McGraw-Hill, Aravaca, 1996.
- GASCÓN INCHAUSTI, F.: *Medidas cautelares de proceso civil extranjero: (art. 24 del Convenio de Bruselas)*, Comares, Granada, 1998.
- GAUDEMET-TALLON, H.: *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 5ª ed., L.G.D.J., Issy-les-Moulineaux, 2015.
- GONZÁLEZ BEILFUSS, C.: *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*, Eurolex, Madrid, 1996.
- GONZALO QUIROGA, M.: *Orden público y arbitraje internacional en el marco de la globalización comercial (Arbitrabilidad y Derecho aplicable al fondo de la controversia internacional)*, Dykinson, Madrid, 2003.

- GOTHOT, P. y HOLLEAUX, D.: *La convention de Bruxelles du 27.9.1968. Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE*, Jupiter, París, 1985.
- HARTLEY, T.C.: *Civil Jurisdiction and Judgments*, Sweet and Maxwell, Londres, 1984.
- HEREDIA CERVANTES, I.: *Proceso internacional y pluralidad de partes*, Comares, Granada, 2002.
- HERTZ, K.: *Jurisdiction in Contract and Tort under the Brussels Convention*, DJØF Publishing, Copenhagen, 1998.
- HESS, B.; PFEIFFER, T.; SCHLOSSER, P.: *The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States*, Verlag C.H. Beck, Munich, 2008.
- HILL, J. y CHONG, A.: *International Commercial Disputes*, 4ª ed., Hart Publishing, Oxford/Portland, 2010.
- HOOR, O.: *Mémento sur le régime fiscal de la propriété intellectuelle au Luxembourg: perspectives et aspects prix de transfert*, Cahiers du droit luxembourgeois (monografía asociada), Legitech, Luxemburgo, 2009.
- HÖRNLE, J.: *Cross-border Internet Dispute Resolution*, Cambridge University Press, Cambridge/Nueva York, 2009.
- ILARDI, A.: *The New European Patent*, Hart Publishing, Oxford, 2015.
- JIMÉNEZ BLANCO, P.: *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Comares, Granada, 1998.
- KAYE, P.: *Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments*, Professional Books, Abingdon, 1987.
- KELSEN, H.: *Introduction to the problems of Legal Theory*, traducido de la primera edición por B. Litschewski Paulson y S. L. Paulson, Clarendon Press, Oxford, 1992.
- KRAUSPENHAAR, D.: *Liability Rules in Patent Law. A Legal and Economic Analysis*, Springer-Verlag, Berlín y Heidelberg, 2015.
- KRUGER, T.: *Civil Jurisdiction Rules of the EU and Their Impact on Third States*, Oxford University Press, Nueva York, 2008.
- LEITH, P.: *Software and Patents in Europe*, Cambridge University Press, Nueva York, 2007.
- LEW, J.D.M; MISTELIS, L.A.; KRÖLL, S.M.: *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, The Hague, 2003.

- LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A.: *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2008.
- MAYER, P. y HEUZE, V.: *Droit international privé*, 10ª ed., Montchrestien, París, 2010.
- MERINO MERCHÁN, J.F. y CHILLÓN MEDINA, J.M.: *Tratado de Derecho Arbitral*, Editorial Aranzadi, Navarra, 2006.
- MERKT, O.: *Les mesures provisoires en droit international privé*, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zúrich, 1993.
- MONTERO AROCA, J.: *La prueba en el proceso civil*, 7ª edición, Aranzadi, Cizur Menor, 2012.
- MONTERO AROCA, J.; GÓMEZ COLOMER, J.L.; BARONA VILAR, S.: *Derecho Jurisdiccional I, Parte general*, 22ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.
- MOURA VICENTE, D.: *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, 2008.
- NELSON, R.R.: *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*, Oxford University Press, Nueva York, 1993.
- NIOCHE, M.: *La décision provisoire en droit international privé européen*, Bruylant, Bruselas, 2012.
- NUYTS, A.: *L'exception de forum non conveniens. Étude de droit international privé*, Bruylant y L.G.D.J., Bruselas y París, 2003.
- OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C.: *Las patentes en el comercio internacional*, Dykinson, Madrid, 1997.
- PALAO MORENO, G.: *Responsabilidad civil extracontractual en el derecho europeo*, Tirant lo Blanch y Universitat de València, Valencia, 2008.
- PÉREZ DAUDÍ, V.: *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1996.
- PERTEGÁS SENDER, M.: *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford University Press, Nueva York, 2002.
- PICAND ALBÓNICO, E.: *Arbitraje Comercial Internacional. Tomo I*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005.
- PIRES DE CARVALHO, N.: *The TRIPS Regime of Patents and Test Data*, 4ª ed., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2014.
- PLANT, D. W.: *Resolving International Intellectual Property Disputes*, International Chamber of Commerce, Paris, 1999.

- POUDRET, J.F. y BESSON, S.: *Comparative Law of International Arbitration*, Sweet & Maxwell, Londres, 2007.
- REDFERN A. y HUNTER, M. con BLACKABY, N. y PARTASIDES, C.: *Redfern and Hunter on International Arbitration*, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- REQUEJO ISIDRO, M.: *Proceso en el extranjero y medidas antiproceso (antisuit injunctions)*, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2000.
- RODRÍGUEZ NOZAL, R. y GONZÁLEZ BUENO, A.: *Entre el arte y la técnica. Los orígenes de la fabricación industrial del medicamento*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2005.
- SÁIZ GONZÁLEZ, J.P.: *Propiedad industrial y Revolución liberal. Historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 1995.
- SALTER, M. y MASON, J.: *Writing Law Dissertations*, Pearson, Essex, 2007.
- SMITH DE BRUIN, M.: *Transnational Litigation*, Thomson Round Hall, Dublín, 2008.
- THIELE, A.R.; BLAKEWAY, J.R.; HOSCH, C.M.: *The Patent Infringement Litigation Handbook. Avoidance and Management*, American Bar Association Publishing, Chicago, 2010.
- TORREMANS, P.: *Holyoak and Torremans. Intellectual Property Law*, 3ª ed., Butterworths, Bath, 2001.
- UBERTAZZI, B.: *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2012.
- VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M.: *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2005.
- VIRGÓS SORIANO, M. y Garcimartín Alférez, F.J.: *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2007.
- VIVANT, M.: *Juge et loi du brevet*, Librairies Techniques, París, 1977.
- WAINCYMER, J.: *Procedure and Evidence in International Arbitration*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2012.

2. Contribuciones en obras colectivas (orden alfabético)

- ABARCA JUNCO, P. y GÓMEZ JENE, M.: “Medidas provisionales y reglamento Bruselas II (a propósito de la sentencia del TJUE en el asunto Purrucker)”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 149-161.
- ABELLÁN HONRUBIA, V.: “Sobre la investigación en Derecho internacional público y privado: unidad de método, diversidad de objeto”, en Forner Delaygua, J.; González Beilfuss, C.; Viñas Farré, R. (coords.): *Entre Bruselas y La Haya. Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 59-75.
- ADAMS, J.N.: “History of the patent system”, en Takenaka, T. (ed.): *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, pp. 101-131.
- ARENAS GARCÍA, R.: “Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, *liaisons dangereuses?*”, en Morral Soldevila (dir.), R.: *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de Derecho de la propiedad industrial*, Civitas/Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013, pp. 123-176.
- ARMIJO, E. y DE ELZABURU, A.: “Trabajos para instituir una patente comunitaria”, en Curell Suñol, M.; Baylos Morales, M. *et al.* (eds.): *Homenaje a A. Bercovitz. Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 55-80.
- AUDIT, B. y BERMANN, G.A.: “The Application of Private Internal Norms to “Third Countries”: the Jurisdiction and Judgments Example”, en Nuyts, A. y Watté, N. (eds.): *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruylant, Bruselas, 2005, pp. 55-82.
- AZCÁRRAGA MONZONÍS, C.: “El Reglamento Bruselas I como hito en el proceso armonizador del Derecho internacional privado europeo: balance y revisión, con especial atención a la eliminación del exequátur”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas*

- fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 163-188.
- BALLAS, G.A. y PAPAS, L.K.: “Greece”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, pp. 119-130.
- BARATTA, R.: “The Unified Patent Court – What is the ‘common’ trait about?”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 101-117.
- BARIATTI, S.: “The Law Applicable to the Infringement of IP Rights under the Rome II Regulation”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, pp. 63-88.
- BARONA VILAR, S.: “Incorporación de la mediación civil y mercantil en el ordenamiento jurídico español. De la Directiva 2008/52 al Real Decreto-ley 5/2012, 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 377-394.
- BASEDOW, J.: “Foundations of Private International Law in Intellectual Property”, en Basedow, J.; Kono, T.; Metzger, A. (eds.): *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, pp. 3-29.
- BERCOVITZ, A.: “Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y Derecho de la competencia”, en Grupo español de la AIPPI (ed.): *Estudios sobre Derecho industrial. Homenaje a H. Baylos*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1992, pp. 51-78.
- BERGÉ, J.S.: “The Community Framework for Cross-Border Intellectual Property and Information Technology Litigation”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 49-56.
- BERNARDINI, P.: “The Problem of Arbitrability in General”, en Gaillard, E. y Di Pietro, D. (eds.): *Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in Practice*, Cameron May Ltd, Londres, 2008, pp. 503-522.
- BERNARDO SAN JOSÉ, A. y SÁNCHEZ LÓPEZ, B.: “Fuero general de competencia internacional: el domicilio del demandado (artículos 2, 3 y 4

- RB)”, en De La Oliva Santos, A. (dir.) y Gascón Inchausti, F. (coord.): *Derecho Procesal Civil Europeo*, volumen I, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 77-98.
- BERTHOLET, J. y KILLIAS, P.A.: “La création de juridictions spécialisées: l’exemple du Tribunal fédéral des brevets”, en de Werra, J. (ed.): *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, Université de Genève/Bruylant, L.G.D.J./Schulthess, Zurich/Bruselas/París, 2010, pp. 101-127.
- BESSO MARCHEIS, C.: “Provisional Measures and Taking of Evidence: A European Perspective”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, pp. 390-397.
- BOGDAN, M.: “The Proposed Recast of Rules on Provisional Measures under the Brussels I Regulation”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, pp. 125-133.
- BONOMI, A.: “Règles européennes de compétence et règles nationales de reconnaissance : une cohabitation difficile”, en Forner Delaygua, J.; González Beilfuss, C.; Viñas Farré, R. (coords.): *Entre Bruselas y La Haya. Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 241-254.
- BOPP, T. y HOLZAPFEL, H.: “Germany”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, pp. 103-117.
- BORN, H.: “L’article 24 de la Convention de Bruxelles”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., et al. (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 269-276.
- BOSSHARD, M.: “L’entrata in vigore del pacchetto sul brevetto unitario: il regime transitorio e la dichiarazione di opt out”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 203-229.

- BOTANA AGRA, M.: “Invención y patente”, en Fernández Nóvoa, C.; Otero Lastres, J.M.; Botana Agra, M.: *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 93-106.
- BREKOULAKIS, S.L.: “On Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas Of Concern”, en Mistelis, L.A. y Brekoulakis, S.L. (eds.): *Arbitrability. International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 19-45.
- CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: “Article 24”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 514-527.
- CAMPUZANO DÍAZ, B. y CANO BAZAGA, E.: “El régimen comunitario de competencia judicial internacional”, en Aguilar Benítez de Lugo, M.; Campuzano Díaz, B. et al.: *Lecciones de Derecho procesal civil internacional*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, pp. 39-89.
- CAMPUZANO DÍAZ, B.: “La competencia judicial internacional”, en Aguilar Benítez de Lugo, M.; Campuzano Díaz, B. et al.: *Lecciones de Derecho procesal civil internacional*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, pp. 19-37.
- CARBALLO PIÑEIRO, L.: “Artículo 9.6. Forma y contenido del convenio arbitral”, en Guilarte Gutiérrez (dir.) y Mateo Sanz, J.B. (coord.): *Comentarios prácticos a la Ley de Arbitraje*, Lex Nova, Valladolid, 2004, p. 187-204.
- CARBONE, S.M.: “What about the Recognition of Third States’ Foreign Jugments?”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 299-309.
- CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: “Artículo 16”, en Calvo Caravaca, A.L. (ed.): *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, coedición de la Universidad Carlos III de Madrid y el Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, pp. 319-342.
- “La cláusula de excepción y los contratos internacionales. La crisis del principio de proximidad”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber*

- amicorum* José Luis Iglesias Buhigues, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 459-470.
- CEDENO HERNÁN, M.: “Los fueros exclusivos de competencia internacional (artículo 22 RB)”, en De La Oliva Santos, A. (dir.) y Gascón Inchausti, F. (coord.): *Derecho Procesal Civil Europeo*, volumen I, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 185-212.
- CHAEN, S.; KONO, T.; YOKOMIZO, D.: “Jurisdiction in Intellectual Property Cases: The Transparency Proposal”, en Basedow, J.; Kono, T.; Metzger, A. (eds.): *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, pp. 77-145.
- CONSOLO, C. y STELLA, M.: “Brussels I Regulation Amendment Proposals and Arbitration”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 37-56.
- CREMADES, B.M.: “Título II. Del convenio arbitral y sus efectos (arts. 9 y 11 de la Ley 60/2003, de Arbitraje)”, en De Martín Muñoz, A. y Hierro Anibarro, S. (coords.): *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 273-323.
- CUCARELLA GALIANA, L.A.: “El proceso cautelar en la Ley de Patentes. Su concreción en la jurisprudencia: características generales, efectos y presupuestos”, en Prats, L. (coord.): *Estudios en homenaje a la Profesora Teresa Puente*, Vol. II, Departament de Dret Civil de la Universitat de València, Valencia, 1996, pp. 589-604.
- DAVID, P.A.: “Intellectual Property Institutions and the Panda’s Thumb: Patents, Copyrights, and Trade Secrets in Economic Theory and History”, en Wallerstein, M.B.; Moguee, M.E.; Schoen, R.A. (ed.): *Global Dimensions of Intellectual Property rights in Science and Technology*, National Academy Press, Washington D.C., 1993, pp. 19-61.
- DE LAS HERAS LORENZO, T.: “El sistema de examen previo de concesión de patentes”, en Grupo español de la AIPPI (ed.): *Estudios sobre Derecho industrial. Homenaje a H. Baylos*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1992, pp. 397-405.
- DE LIMA PINHEIRO, L.: “Article 22”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 413-435.

- DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: “The Private International Law of Intellectual Property and of Unfair Commercial Practices: Convergence or Divergence?”, en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 137-190.
- Recognition and Enforcement of Judgments in Intellectual Property Litigation: The CLIP Principles, en Basedow, J.; Kono, T.; Metzger, A. (eds.): *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, pp. 239-292.
 - “Convenios internacionales y unificación del Derecho internacional privado de la Unión Europea”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 57-78.
 - “The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 153-170.
 - “Tribunal Unificado de Patentes: competencia judicial y reconocimiento de resoluciones”, en Bergé, J.S.; Francq, S.; Gardeñes Santiago, M. (eds.): *Boundaries of European Private International Law*, Bruylant, Bruselas, 2015, pp. 89-119.
- DE VAREILLES-SOMMIÈRES, P.: “The Mandatory Nature of Article 2 of the Brussels Convention and Derogation from the Rule It Lays Down”, en De Vareilles-Sommières (ed.): *Forum Shopping in the European Judicial Area*, Hart Publishing, Oxford, 2007, pp. 101-114.
- DESANTES REAL, M.: “La marca comunitaria y el Derecho internacional privado”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (coord.): *Marca y Diseño Comunitarios*, Aranzadi, Pamplona, 1996, pp. 225-260.
- DESSEMONTET, F.: “The ALI Principles: Intellectual Property in Transborder Litigation”, en Basedow, J.; Kono, T.; Metzger, A. (eds.): *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, pp. 31-50.
- “The Law Applicable under the ALI Principles: Choice of Law in Transborder Litigation”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, pp. 39-54.

- DI CATALDO, V.: “Competition (or confusión?) of models and coexistence of rules from different sources in the European patent with unitary effect. Is there a reasonable alternative?”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 27-47.
- DICKINSON, A.: “Legal Certainty and the Brussels Convention – Too Much of a Good Thing?”, en De Vareilles-Sommières (ed.): *Forum Shopping in the European Judicial Area*, Hart Publishing, Oxford, 2007, pp. 115-136.
- DINWOODIE, G.B.: “Conflicts and International Copyright Litigation: The Role of International Norms”, en Basedow, J.; Drexler, J. *et al.* (eds.): *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2005, pp. 195-210.
- “Extra-Territorial Application of IP Law: A View from America”, en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 123-136.
- DOBINSON, I. y JOHNS, F.: “Qualitative Legal Research”, en McConville, M. y Chui, W.H. (eds.): *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, Edimburgo, 2007, pp. 16-45.
- EKELMANS, M.: “La Convention de Bruxelles et le droit communautaire”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 185-197.
- ESPLUGUES MOTA, C.: “Artículo 34. Normas aplicables al fondo de la controversia”, en Barona Vilar, S. (coord.): *Comentarios a la Ley de Arbitraje*, Civitas, Pamplona, 2011, pp. 1369-1393.
- “Civil and commercial mediation in the EU after the transposition of Directive 2008/52/EC”, en Esplugues Mota, C. (ed.): *Civil and Commercial Mediation in Europe. Volume II: Cross-Border Mediation*, Intersentia, Cambridge/Amberes/Portland, 2014, pp. 485-771.
- FALLON, M.: “L’applicabilité du Règlement « Bruxelles I » aux situations externes après l’avis 1/03”, en Azzi, T.; Bureau, D. *et al.* (Comité de Rédaction): *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Mélanges en l’honneur d’Hélène Gaudemet-Tallon*, Dalloz, París, 2008, pp. 241-264.

- FARCY, J.C.: “L’apport de la recherche historique. Sources, expériences et méthode”, en AA.VV.: *Quelles perspectives pour la recherche juridique?*, Presses Universitaires de France, Paris, 2007, pp. 126-129.
- FENTIMAN, R.: “Exclusive Jurisdiction and Article 17”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., et al. (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 127-160.
- “National Law and the European Jurisdiction Regime”, en Nuyts, A. y Watté, N. (eds.): *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruylant, Bruselas, 2005, pp. 83-128.
 - “Parallel Proceedings and Jurisdiction Agreements in Europe”, en De Vareilles-Sommières (ed.): *Forum Shopping in the European Judicial Area*, Hart Publishing, Oxford, 2007, pp. 27-54.
 - “Introduction to Arts. 27-30”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2^a ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 557-582.
 - “Article 27”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2^a ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 582-591.
- FORNER DELAYGUA, J.J.: “The Impact of the Enforcement Directive on the Brussels I regime”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 257-288.
- FOUCHARD, P.: “Part I. Definition and Sources”, en Gaillard, E. y Savage, J.: *Fouchard, Gaillard, Goldman On International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, The Hague, 1999, pp. 9-189.
- FRAGISTAS, C.N.: “La compétence internationale exclusive en Droit Privé”, en AA.VV.: *Studi in Onore di Antonio Segni*, vol. II, Casa Editrice Dott. A. Giuffrè, Milán, 1967, pp. 197-226.
- FRANCO, S.: “Article 34”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2^a ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 644-697.
- “Les clauses d’élection de for dans le nouveau Règlement Bruxelles I bis”, en Guinchard, E. (dir.): *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, Bruylant, Bruselas, 2014, pp. 107-146.

- FRIOCOURT, M.: “Arbitrage et propriété intellectuelle”, en Terré, F. (dir.): *L'arbitrage*, Dalloz, Paris, 2009, pp. 223-281.
- FUMAGALLI, L.: “Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-Border: Jurisdiction and Recognition of Judgments under the Brussels I Regulation”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, pp. 15-37.
- GANDÍA SELLENS, M.A.: “The relationship between the Brussels I Regulation Recast and the Agreement on a Unified Patent Court, specially focusing on patent infringement: when reality exceeds fiction”, en Bergé, J.S.; Francq, S.; Gardeñes Santiago, M. (eds.): *Boundaries of European Private International Law*, Bruylant, Bruselas, 2015, pp. 619-635.
- GARDELLA, A.: “Torpedoes and Actions for Negative Declarations in International IP Law Litigation”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 181-206.
- GASCÓN INCHAUSTI, F.: “Medidas cautelares (artículo 31 RB)”, en De La Oliva Santos, A. (dir.) y Gascón Inchausti, F. (coord.): *Derecho Procesal Civil Europeo*, volumen I, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 309-341.
- GINSBURG, J.: “Jurisdiction and recognition of judgments under the ALI Principles”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, pp. 3-13.
- GONZÁLEZ BEILFUSS, C.: “Is There Any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 79-88.
- GRANSTRAND, O.: “Patents and policies for innovations and entrepreneurship”, en Takenaka, T. (ed.): *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, pp. 66-100.
- GUGLIELMETTI, G.: “Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 9-24.

- HALEY, J.F. y MCCABE W.J.: “United States”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, pp. 267-287.
- HANOTIAU, B.: “L’arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle”, en de Werra, J. (ed.): *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, Université de Genève/Bruylant, L.G.D.J./Schulthess, Zurich/Bruselas/París, 2010, pp. 155-174.
- HARRIS, J. y LEIN, E.: “A Neverending Story? Arbitration and Brussels I: The Recast”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, pp. 31-56.
- HATZIMHAIL, N.: “Concluding Remarks: Territoriality, International Governance and Cross-Border Litigation of Intellectual Property Claims”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 303-308.
- HEINZE, C.: “A framework for International Enforcement of Territorial Rights: The CLIP Principles on Jurisdiction”, en Basedow, J.; Kono, T.; Metzger, A. (eds.): *Intellectual Property in the Global Arena*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2010, pp. 53-76.
- HESS, B.: “The Proposed Recast of the Brussels I Regulation: Rules on Jurisdiction”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 91-109.
- HONORATI, C.: “Il diritto applicabile dal Tribunale unificato: il coordinamento tra fonti e i rapporti tra accordo TUB e regolamento (UE) n. 1257/2012”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 119-151.
- HUTCHINSON, T.: “Doctrinal research: researching the jury”, en Watkins, D. y Burton, M. (ed.): *Research Methods in Law*, Routledge, Abingdon, 2013, pp. 7-33.
- IGLESIAS BUHIGUES, J.L.: “Derecho internacional privado, patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes”, en Pellisé, C. (ed.): *La unificación convencional y regional del Derecho internacional privado*, Marcial Pons, Madrid, 2014, pp. 145-153.

- IGLESIAS BUHIGUES, J.L. y DESANTES REAL, M.: “Extensión y límites de la jurisdicción española. Influencia del Convenio de Bruselas de 1968 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985”, en Arenal, C. (coord.): *Las relaciones de vecindad*, Servicio editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 1987, pp. 453-463.
- “Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa (Convenio de Bruselas de 27 de Septiembre de 1968 y Convenio de Lugano de 16 de Septiembre de 1988)”, en Rodríguez Iglesias, G.C. y Liñán Noguera, D.J. (coords.): *El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial*, Consejo General del Poder Judicial/Universidad de Granada/Civitas, Madrid, 1993, pp. 1048-1166.
- IGLESIAS BUHIGUES, J.L.; ESPLUGUES MOTA, C.; PALAO MORENO, G.; *et al.*: “Spain”, en Esplugues Mota, C.; Iglesias Buhigues, J.L.; Palao Moreno, G. (eds.): *Civil and Commercial Mediation in Europe. Volume I: National Mediation Rules and Procedures*, Intersentia, Cambridge/Amberes/Portland, 2013, pp. 445-489.
- IGLESIAS BUHIGUES, J.L.; PALAO MORENO, G.; *et al.*: “Spain”, en Esplugues Mota, C. (ed.): *Civil and Commercial Mediation in Europe. Volume II: Cross-Border Mediation*, Intersentia, Cambridge/Amberes/Portland, 2014, pp. 419-442.
- ILLESCAS RUS, A.V.: “La protección procesal de los derechos de propiedad industrial”, en Fernández López, J.M. (dir.): *Propiedad industrial*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, pp. 83-197.
- JOHNSON, A.: “Looking Forward: A User Perspective”, en Pila, J. y Wadlow, C. (eds.): *The Unitary EU Patent System*, Hart Publishing, Oxford/Portland, 2015, pp. 179-189.
- KAUFMANN-KOHLER, G.: “Internet: mondialisation de la communication – mondialisation de la résolution des litiges?”, en Boele-Woelki, K. y Kessedjian, C. (ed.): *Internet. Which Court Decides?, Which Law Applies?*, Kluwer Law International, La Haya, 1998, pp. 89-142.
- KAWANO, M.: “Provisional Measures as a Necessary Instrument for Effective Justice”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, pp. 192-199.

- “Provisional Measures Relating to Procedural Matters”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, pp. 357-364.
- KENNET, W.: “Lis Alibi Pendens. A view From The UK”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 103-126.
- KESSEDJAN, C.: “Current International Developments in Choice of Law: An Analysis of the ALI Draft”, en Basedow, J.; Drexl, J. *et al.* (eds.): *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2005, pp. 19-37.
- KIESSELBACH, P.: “The Brussels I Review Proposal – An Overview”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, pp. 1-30.
- KINDLER, P.: “Torpedo Actions and the Interface Between Brussels I and International Commercial Arbitration”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 57-70.
- KOHLER, C.: “Agreements conferring jurisdiction on courts of third States”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 199-217.
- KONO, T.: “Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property”, en Brown, K.B. y Snyder, D.V. (eds.): *General Reports on the XVIIth Congress of the International Academy on Comparative Law*, Springer, Nueva York, 2012, pp. 393-421.
- KONO, T. y JURČYS, P.: “General Report”, en Kono, T. (ed.): *Intellectual Property and Private International Law*, Hart Publishing, Oxford/Portland, 2012, pp. 1-216.
- KRUGER, T.: “Provisional and protective measures”, en Nuyts, A. y Watté, N. (eds.): *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruylant, Bruselas, 2005, pp. 311-341.
- KUR, A.: “Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?”, en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 1-14.

- KUR, A. y UBERTAZZI, B.: “The ALI Principles and the CLIP Project: a Comparison”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, pp.89-147.
- LAPIEDRA ALCAMÍ, R. y REIG FABADO, I.: “Artículo 12”, en Cañizares Laso, A.; de Pablo Contreras, P. *et al.* (dirs.): *Código Civil comentado*, volumen I, Civitas, Cizur Menor, 2011, pp. 149-165.
- LAYTON, A.: “The Brussels I Regulation in the International Legal Order: Some Reflections on Reflectiveness”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, pp. 75-81.
- LUPOI, M.A.: “Provisional Remedies in the European Space of Justice: Issues of Transnational Jurisdiction and Enforcement”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, pp. 308-317.
- LUZZATTO, R.: “On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to Non-Domiciled Defendants”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 111-116.
- MACÍAS MARTÍN, J.: “Capítulo VIII. Nociones sobre el Convenio de la patente europea”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.): *Derecho de la Competencia y propiedad industrial en la Unión Europea*, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, pp. 203-232.
- MAGNUS, U.: “Choice of Court Agreements in the Review Proposal for the Brussels I Regulation”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, pp. 83-102.
- “Article 23” en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 436-514.
- MANIOTIS, D.N.: “Oversimplified Proceedings as “Alternatives” to the Ordinary Proceedings of First Instance”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, pp. 365-368.

- MANKOWSKI, P.: “Article 5”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2^a ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 88-294.
- “Article 35”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2^a ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 697-720.
- MANTAKOU, A.P.: “Arbitrability and Intellectual Property Disputes”, en Mistelis, L.A. y Brekoulakis, S.L. (eds.): *Arbitrability. International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 263-271.
- MAYER, P.: “*Forum non conveniens* et Application Uniforme des Règles de Competence”, en De Vareilles-Sommières (ed.): *Forum Shopping in the European Judicial Area*, Hart Publishing, Oxford, 2007, pp. 137-144.
- MENETREY, S. y RACINE, J.B.: “L’arbitrage et le Règlement Bruxelles I bis”, en Guinchard, E. (dir.): *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, Bruylant, Bruselas, 2014, pp. 13-38.
- METZGER, A.: “Jurisdiction in Cases Concerning Intellectual Property Infringements on the Internet. Brussels-I-Regulation, ALI-Principles and Max-Planck-Proposals” en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 251-267.
- MICHAELS, R.: “Re-Placements. Jurisdiction for contracts and torts under the Brussels I Regulation when Arts. 5 (1) and 5 (3) do not designate a place in a Member State”, en Nuyts, A. y Watté, N. (eds.): *International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruylant, Bruselas, 2005, pp. 129-156.
- MIYAMOTO, T.: “International treaties and patent law harmonization: today and beyond”, en Takenaka, T. (ed.): *Patent Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, pp. 154-187.
- MONTAÑA MORA, M.: “Las medidas cautelares en los procedimientos judiciales en materia de patentes”, en Fernández López, J.M. (dir.): *Propiedad industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, pp. 165-202.

- MYLLY, T.: “A Constitutional Perspective”, en Pila, J. y Wadlow, C. (eds.): *The Unitary EU Patent System*, Hart Publishing, Oxford/Portland, 2015, pp. 77-109.
- NEPPEL, C.; RUTZ, B.; *et al.*: “The future of IP in Europe”, en Shimanami, R. (ed.): *The Future of the Patent System*, Edward Elgar Publishing, Glos/Massachusetts, 2012, pp. 97-141.
- NERI, A.: “France”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, pp. 87-101.
- NORRGÄRD, M.: “A Spider Without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation”, en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 211-229.
- NUYTS, A.: “Questions de procédure: la difficile coexistence des règles conventionnelles et nationales”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 235-250.
- “The Enforcement of Jurisdiction Agreements Further to *Gasser* and the Community Principle of Abuse of Right”, en De Vareilles-Sommières (ed.): *Forum Shopping in the European Judicial Area*, Hart Publishing, Oxford, 2007, pp. 55-73.
 - “Suing At the Place of Infringement: The Application of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matters and Internet Disputes”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 105-130.
- NUYTS, A.; SZYCHOWSKA, K.; HATZIMIHAIL, N.: “Cross-Border Litigation in IP/IT Matters in the European Union: The Transformation of the Jurisdictional Landscape”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 1-47.
- ORTELLS RAMOS, M. y MARTÍN PASTOR, J.: “Jurisdicción y servicio público de justicia” en Ortells Ramos, M. (dir.-coord.): *Introducción al Derecho Procesal*, 3ª ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 47-57.

- OTSUKI, M.: “Japan”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, pp. 159-184.
- PALAO MORENO, G.: “Competencia judicial internacional en supuestos de responsabilidad civil en Internet”, en Plaza Penadés, J. (coord.): *Cuestiones actuales de Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)*, Monografía asociada a la Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, Aranzadi, Cizur Menor, 2006, pp. 275-297.
- “Propiedad Intelectual y Derecho internacional privado en la Unión Europea”, en Esplugues Mota, C. y Palao Moreno, G. (eds.), *Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea. Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 815-833.
 - “Cross-Border Mediation in Spain”, en Forner Delaygua, J.; González Beilfuss, C.; Viñas Farré, R. (coords.): *Entre Bruselas y La Haya. Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 641-651.
 - “Enforcement of Foreign Mediation Agreements within the European Union”, en Bergé, J.S.; Francq, S.; Gardeñes Santiago, M. (eds.): *Boundaries of European Private International Law*, Bruylant, Bruselas, 2015, pp. 79-88.
 - “Otros contratos”, en Esplugues Mota, C. (dir.): *Derecho del comercio internacional*, 6ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 259-281.
- PÅLSSON, L.: “Interim Relief under the Brussels and Lugano Conventions”, en Basedow, J.; Meier, I.; Schnyder, A. K. *et al.* (ed.): *Private Law in the International Arena, Liber Amicorum Kurt Siehr*, T.M.C. Asser Press, La Haya, 2000, pp. 621-638.
- PAMBOUKIS, C.: “On Arbitrability: The Arbitrator As A Problem Solver”, en Mistelis, L.A. y Brekoulakis, S.L. (eds.): *Arbitrability. International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 121-142.
- PANICO, R.C.: “Jurisdiction and applicable law in the case of so-called pathological arbitration clauses in view of the proposed reform of the

- Brussels I-Regulation”, en Ferrari, F. y Kröll, S. (eds.): *Conflict of Laws in International Arbitration*, Sellier/NCTM, Munich, 2011, pp. 81-116.
- PERTEGÁS SENDER, M.: “Article 24 of the Brussels Convention: A Particular Reading for Patent Infringement Disputes?”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., et al. (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 277-289.
- “Patent Infringement, Choice of Laws, and the Forthcoming Rome II Regulation”, en Basedow, J.; Drexl, J. et al. (eds.): *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2005, pp. 159-174.
 - “The Appropriate Venue for Cross-Border Patent Disputes: Heading (Far) West?”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 89-104.
 - “Cross Border Litigation in Intellectual Property Rights: Choice of Law Rules in IP Rights under the Rome I Regulation”, en Bariatti, S. (ed.): *Litigating Intellectual Property Rights Disputes Cross-border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project*, CEDAM, Milán, 2010, pp. 55-61.
 - “Provisional, including protective, measures”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 609-620.
 - “The Revision of the Brussels I Regulation: A View from The Hague Conference”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, pp. 193-203.
 - “*Lis Pendens*, Lessons from Brussels for a Relaunched Hague Judgments Project?”, en Forner Delaygua, J.; González Beilfuss, C.; Viñas Farré, R. (coords.): *Entre Bruselas y La Haya. Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás*, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 727-741.

- PEUKERT, A.: “Contractual Jurisdiction Clauses and Intellectual Property”, en Drexl, J. y Kur, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Hart Publishing, Portland, 2005, pp. 55-84.
- POLLAUD-DULIAN, F.: “L’incertitude en Droit des brevets”, en Geiger, C. y Rodà, C. (eds.): *Le Droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé. Mélanges en l’honneur du Professeur Joanna Schmidt-Szalewski*, CEIPI/LexisNexis/Université de Strasbourg, Estrasburgo, 2014, pp. 251-266.
- QUEIROLO, I.: “Prorogation of Jurisdiction in the Proposal for a Recast of the Brussels I Regulation”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 183-198.
- RAYNARD, J.: “L’exclusivité du juge du titre”, en Nourissat, C. y Treppoz, E. (dir.): *Droit international privé et propriété intellectuelle*, Lamy, Rueil-Malmaison, 2010, pp. 180-197.
- RICOLFI, M.: “La ‘biforcazione’ tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problema applicativi”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 171-182.
- ROBLES GARZÓN, J.A.: “Acepciones y perspectivas de la jurisdicción”, en Robles Garzón, J.A. (dir.-coord.): *Conceptos básicos de Derecho procesal civil*, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 2013, pp. 55-64.
- SACHPEKIDOU, E.R.: “Substantive requirements and effects of jurisdiction agreements”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 69-83.
- SAJKO, K.: “Intellectual Property Rights and Arbitration – Miscellaneous” en Prinz zu Waldeck und Pyrmont, W., Adelman, J. *et al.* (eds.): *Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer, Berlin, 2009, pp. 445-461.
- SALOMONOWITZ, S.D.: “Austria”, en Wilson, D. (ed.): *International Patent Litigation: Developing an Effective Strategy*, Globe Law and Business, Londres, 2009, pp. 27-39.

- SANDRINI, L.: “Coordination of Substantive and Interim Proceedings”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 273-284.
- “La convenzione di Monaco sul brevetto europeo e i suoi rapporti con il ‘pacchetto brevetti’”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 49-72.
- SCHULZ, A.: “The Hague Conference Project for a Global Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Civil and Commercial Matters – An Update”, en Drexl, J. y Kur, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Hart Publishing, Portland, 2005, pp. 5-18.
- SCUFFI, M.: “Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedimentali”, en Honorati, C. (ed.): *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale*, G. Giappichelli Editore, Turín, 2014, pp. 73-100.
- SOULARD, C.: “Les conditions de forme des clauses attributives de juridiction”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., et al. (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 57-67.
- STAUDER, D. y HEATH, C.: “European Issues of Patent Enforcement”, en Heath, C. y Petit, L. (eds.): *Patent Enforcement Worldwide. A Survey of 15 Countries*, Hart Publishing, Portland, 2005, pp. 69-86.
- SZYCHOWSKA, K.: “Jurisdiction to Grant Provisional Measures in Intellectual Property Matters”, en Nuyts, A. (ed.): *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 207-236.
- TAGARAS, H.: “Guidelines for the Round Table. Discussion on the Relationship between the Brussels Convention and Community Law”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., et al. (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 173-183.
- THEURICH, S.: “Designing Tailored Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property: the Experience of WIPO”, en de Werra, J. (ed.):

- La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, Université de Genève/Bruylant, L.G.D.J./Schulthess, Zurich/Bruselas/París, 2010, pp. 175-193.
- TICHÝ, L.: “Protection against Abuse of Process in the Brussels I Review Proposal?”, en Lein, E. (ed.): *The Brussels I Review Proposal Uncovered*, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2012, pp. 179-191.
- TOMÉ GARCÍA, J.A. y GARCÍA-LUBÉN BARTHE, P.: “La prórroga de la competencia internacional (artículos 23 y 24 RB)”, en De La Oliva Santos, A. (dir.) y Gascón Inchausti, F. (coord.): *Derecho Procesal Civil Europeo*, volumen I, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pp. 213-243.
- TORREMAN, P.: “The Widening Reach of Exclusive Jurisdiction: Where Can You Litigate IP Rights after GAT?”, en Nuyts, A.: *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 61-77.
- “The Way Forward for Cross-Border Intellectual Property Litigation: Why GAT Cannot Be the Answer”, en Leible, S. y Ohly, A. (eds.): *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 191-210.
 - “An International Perspective II: A View from Private International Law”, en Pila, J. y Wadlow, C. (eds.): *The Unitary EU Patent System*, Hart Publishing, Oxford/Portland, 2015, pp. 161-178.
- TORRENTS, L. y VIDAL-QUADRAS, M.: “La doctrina de los equivalentes y su aplicación en España”, en Curell Suñol, M.; Baylos Morales, M. et al. (eds.): *Homenaje a A. Bercovitz. Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y Derecho de la competencia*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pp. 947-968.
- TREPOZ, E.: “Les litiges internationaux de propriété intellectuelle et le droit international privé”, en de Werra, J. (ed.): *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, Université de Genève/Bruylant, L.G.D.J./Schulthess, Zurich/Bruselas/París, 2010, pp. 75-100.
- TROCKER, N.: “Provisional Remedies in Transnational Litigation: A Comparative Outline of Forms of Judicial Cooperation”, en Stürner, R. y Kawano, M. (eds.): *Comparative Studies on Enforcement and Provisional Measures*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2011, pp. 271-307.

- VAN DROOGHENBROECK, J.F.: “Les contours de l’article 24 de la Convention de Bruxelles. Éléments de réflexion”, en Fentiman, R.; Nuyts, A., *et al.* (coords.): *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale/ The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters*, Bruylant, Bruselas, 1999, pp. 251-267.
- VAN DROOGHENBROECK, J.F. y DE BOE, C.: “Les mesures provisoires et conservatoires dans le Règlement Bruxelles I bis”, en Guinchard, E. (dir.): *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, Bruylant, Bruselas, 2014, pp. 167-204.
- VERDERA SERVER, R. y ESPLUGUES MOTA, C.: “Artículo 9. Forma y contenido del convenio arbitral”, en Barona Vilar, S. (coord.): *Comentarios a la Ley de Arbitraje*, Civitas, Pamplona, 2011, pp. 361-518.
- VERDERA TUELLS, E.: “El arbitraje en materia de propiedad industrial como solución alternativa”, en Instituto de Derecho y ética industrial: *La especialización judicial en propiedad industrial*, CEFI, Madrid, 1998, pp. 153-163.
- VILLATA, F.C.: “Choice-of-court agreements in favor of third States in light of the suggestions by Members of the European Parliament”, en Pocar, F., Viarengo, I. y Villata, F.C. (eds.): *Recasting Brussels I*, CEDAM, Milán, 2012, pp. 219-233.
- VLAS, P.: “Article 2”, en Magnus, U. y Mankowski, P. (eds.): *European Commentaries on Private International Law. Brussels I Regulation*, 2ª ed., Sellier, Munich, 2012, pp. 76-82.
- WARUSFEL, B.: “La propriété intellectuelle comme politique publique”, en Geiger, C. y Rodà, C. (eds.): *Le Droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé. Mélanges en l’honneur du Professeur Joanna Schmidt-Szalewski*, CEIPI/LexisNexis/Université de Strasbourg, Estrasburgo, 2014, pp. 391-410.
- YOUSSEF, K.: “The Death of Inarbitrability”, en Mistelis, L.A. y Brekoulakis, S.L. (eds.): *Arbitrability. International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 47-67.
- ZEKOS, G.I.: “Cyberspace Sovereignty and Jurisdiction”, en Vidya, C. (ed.): *Cyber Jurisdiction: a Legal Vision*, The Icfai University Press, Hyderabad, 2007, pp. 90-133.

3. Artículos en revistas científicas (orden alfabético)

- ADAMO, K.R.: “Overview of international arbitration in the intellectual property context”, *Global Business Law Review*, vol. 2, núm. 7, 2011, pp. 7-28.
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S.: “Procesos por violación de patente extranjera y competencia judicial para conocer de la excepción de nulidad (GAT contra LuK)”, *Diario La Ley*, núm. 6683, 30 de marzo de 2007, pp. 1715-1720.
- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S. y REQUEJO ISIDRO, M.: “Litigación internacional sobre patentes en Europa. El sistema de competencia judicial internacional interpretado por el TJCE”, *Actas de Derecho Industrial*, núm. 27, 2006-2007, pp. 661-678.
- AMBROSE, C.: “Arbitration and the Free Movement of Judgments”, *Arbitration International*, vol. 19, núm. 1, 2003, pp. 3-26.
- AMORES CONRADÍ, M.A.: “La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 41, núm. 1, 1989, pp. 113-156.
- ARENAS GARCÍA, R.: “El Derecho internacional privado (DIPr) y el Estado en la era de la globalización: la vuelta a los orígenes”, *Cursos de derecho internacional de Vitoria-Gasteiz*, 2007, pp. 19-94.
- “La inclusión progresiva del arbitraje en el Reglamento 44/2001: de Van Uden a West Tankers y sus consecuencias”, *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 2, núm. 2, 2009, pp. 401-427.
 - “El Reglamento 44/2001 y las cuestiones incidentales: dar vueltas para (casi) volver al mismo sitio”, *Diario La Ley*, núm. 7684, 29 de julio de 2011, pp. 1-23.
 - “La aprobación por la UE del Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro: un cruce de caminos”, *La Ley Unión Europea*, núm. 22, enero de 2015, pp. 1-16.
- AUDIT, B.: “Arbitration and the Brussels Convention”, *Arbitration International*, vol. 9, núm. 1, 1993, pp. 1-25.

- AYRES, I. y KLEMPERER, P.: “Limiting Patentees’ Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-Injunctive Remedies”, *Michigan Law Review*, vol. 97, 1998-1999, pp. 985-1033.
- AZCÁRRAGA MONZONÍS, C.: “Heidelberg, West Tankers, Endesa. La revisión del Reglamento Bruselas I en materia arbitral: ¿reformar para mejorar?”, *Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, vol. IV, núm. 2, 2011, pp. 405-453.
- “The Urgent Need for Harmonisation of the Application of Foreign Laws by National Authorities in Europe”, *International Journal of Procedural Law*, vol. 3, núm. 1, 2013, pp. 104-125.
- AZZI, T.: “Arbitrabilité et validité du titre en Droit Français”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 319-329.
- BARTIN, E.: “De l’impossibilité d’arriver à la suppression définitive des conflits de lois”, *Journal du Droit international privé*, 1897, pp. 225-255.
- BATIFFOL, H.: “Le pluralisme des méthodes en droit international privé”, *Recueil des Cours*, vol. 139, 1973, pp. 75-106.
- “Réflexions sur la coordination des systèmes nationaux”, *Recueil des Cours*, vol. 120, 1967, pp. 169-189.
- BENDER, R.G.: “Arbitration – An Ideal Way to Resolve High-Tech Industry Disputes”, *Dispute Resolution Journal*, núm. 65, noviembre 2010 – enero 2011, pp. 44-52.
- BENNET, J.S.: “Saving Time and Money By Using Alternative Dispute Resolution for Intellectual Property Disputes – WIPO To the Rescue”, *Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico*, núm. 79, 2010, pp. 389-406.
- BERAUDO, J.P.: “Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale”, *Journal du Droit International*, vol. 140, núm. 3, 2013, pp. 741-763.
- BERCIMUELLE-CHAMOT, K.: “Accessibility is the relevant criterion to determine jurisdiction in online copyright infringement cases”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 10, núm. 6, 2015, pp. 406-407.

- BIAMONTI, L.: “Commercial Arbitration and The Italian and EC Antitrust Legislation With an Emphasis On Intellectual Property Rights”, *Diritto del Commercio Internazionale*, vol. 25, núm. 2, abril-junio 2011, pp. 457-480.
- BLANCO GARCÍA, A. I. y GANDÍA SELLENS, M. A.: “La asistencia judicial en el arbitraje comercial internacional en EE.UU. ¿Una nueva oportunidad?”, *Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. VI, núm. 1, 2013, pp. 111-155.
- BLANCO-MORALES LIMONES, P.: “Acciones declarativas negativas y *forum delicti commissi*. ¿Galgos o podencos?: La litispendencia. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de octubre de 2012. Folien Fischer AG y Fofitec AG contra Ritrama SpA”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, núm. 1, 2013, pp. 240-253.
- BLANKE, G.: “The Turning Tides of Turner”, *Business Law Review*, vol. 25, núm. 10, 2004, pp. 261-270.
- BLUMER, F.: “Jurisdiction and Recognition in Transatlantic Patent Litigation”, *Texas Intellectual Property Law Journal*, vol. 9, 2001, pp. 329-401.
- BODSON, E.: “Le brevet européen est-il différent? L’arrêt Roche Nederland de la Cour de justice: vers une révision du règlement de Bruxelles en ce qui concerne la concentration de litiges transfrontaliers en matière de contrefaçon de brevets européens?”, *Revue de droit international et de droit comparé*, vol. 84, núm. 4, 2007, pp. 447-495.
- BOUZA VIDAL, N.: “Aspectos del derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnología”, *Cursos de derecho internacional de Vitoria-Gasteiz*, 1992, pp. 227-270.
- BRAIER, P.A. y JAYAPRAKASH, A.M.: “Indirect patent infringement in the US: Points to consider for generic and API manufacturers”, *Journal of Generic Medicines*, vol. 4, 2007, pp. 287-292.
- BRANDI-DOHRN, M.: “Some Critical Observations on Competence and Procedure of the Unified Patent Court”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 43, núm. 4, 2012, pp. 372-389.
- BRIZA, P.: “Choice-of-Court Agreements: Could the Hague Choice of Court Agreements Convention and the Reform of the Brussels I Regulation

- Be the Way Out of the *Gasser-Owusu* Disillusion?, *Journal of Private International Law*, vol. 5, núm. 3, diciembre de 2009, pp. 537-563.
- CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: “Medidas provisionales y cautelares y Reglamento Bruselas I-bis”, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, núm. 1, 2015, pp. 55-78.
- CAMPOS, J.D.: “La reforma del sistema español de Derecho internacional privado. Algunas propuestas para un debate”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 52, núm. 2, 2000, pp. 351-369.
- CAMPUZANO DÍAZ, B.: “Las normas de competencia judicial internacional del Reglamento 1215/2012 y los demandados domiciliados fuera de la UE: análisis de la reforma”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, vol. 28, 2014, pp. 1-35.
- CARBONE, S.M. y TUO, C.E.: “Non-EU States and Brussels I: New Rules and Some Solutions for Old Problems”, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, núm. 1, 2015, pp. 5-30.
- CARDUCCI, G.: “Arbitration, Anti-suit Injunctions and *Lis Pendens* under the European Jurisdiction Regulation and the New York Convention”, *Arbitration International*, vol. 27, núm. 2, 2011, pp. 171-197.
- “The New EU Regulation 1215/2012 of 12 December 2012 on Jurisdiction and International Arbitration”, *Arbitration International*, vol. 29, núm. 3, 2013, pp. 467-491.
- CARLEVARIS, A.: “Le contentieux institutionnel: de l’expérience et de l’utilité des institutions d’arbitrage pour les litiges de propriété intellectuelle – l’expérience de la CCI”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 341-353.
- CARON, C.: “Le droit des brevets d’invention est (presque) entièrement arbitral”, *La Semaine Juridique*, núm. 19, 2008, pp. 25-27.
- CARRIER, R.: “Convention de Bruxelles: le devoir de confiance”, *Recueil Dalloz*, 2004, núm. 27, pp. 1919-1921.
- CARRILLO LERMA, C.: “Competencias exclusivas en materia civil y mercantil y libre circulación de decisiones en el espacio judicial”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 6, núm. 2, octubre de 2014, pp. 304-314.
- CEBRIÁN SALVAT, M.A.: “Estrategia procesal y litigación internacional en la Unión Europea: distinción entre materia contractual y extracontractual”,

Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 6, núm. 2, octubre de 2014, pp. 315-329.

CELLI, A.L. y BENZ, N.: “Arbitration and Intellectual Property”, *European Business Organization Law Review*, núm. 3, 2002, pp. 593-610.

CERTILMAN, S. A. y LUTZKER, J. E.: “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, en Halket, T. D. (ed.): *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, JurisNet, New York, 2012, pp. 55-96.

CLASSEN, H.: “Some aspects of German Patent Law and Procedure”, *Journal of the Patent Office Society*, vol. 38, núm. 11, 1956, pp. 793-814.

DE CASTRO, I. y CHALKIAS, P.: “Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes”, *Singapore Academy of Law Journal*, vol. 24, 2012, pp. 1059-1081.

DE CASTRO, I. y SPENCER, C.: “L’expérience du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 355-373.

DE JONG, P.: “The Belgian Torpedo: From Self-propelled Armament to Jaded Sandwich”, *European Intellectual Property Review*, 2005, pp. 75-81.

DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: “Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition Between Jurisdictions”, *Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo*, vol. 16, 2007, pp. 105-154.

- “La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional”, *Cursos de derecho internacional de Vitoria-Gasteiz*, 2008, pp. 365-446.
- “La Propuesta de modificación del Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis) para su adaptación al Acuerdo sobre un tribunal unificado de Patentes”, en *La Ley. Revista de actualidad jurídica de la Unión Europea*, núm.7, septiembre de 2013, pp. 3-8.
- “Tribunal Unificado de Patentes: competencia judicial y reconocimiento de resoluciones”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, t. XIII, 2013, pp. 73-99.
- “Regulation (EU) No. 542/2014 and the International Jurisdiction of the Unified Patent Court”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 45, 2014, pp. 868-888.

- “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial”, *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 7, núm. 1, 2014, pp. 81-101.
 - “La litigación sobre derechos de autor en Internet y la sentencia Hejduk”, *La Ley Unión Europea*, núm. 24, marzo de 2015, pp. 1-4.
- DE VISSCHER, F.: “European Unified Patent Court: Another More Realistic and More Equitable Approach Should be Examined”, *GRUR Int*, 2012, pp. 214-224.
- DENT, C.: ““Generally Inconvenient”: The 1624 Statute of Monopolies as Political Compromise”, *Melbourne University Law Review*, vol. 33, núm. 2, 2009, pp. 415-453.
- DESANTES REAL, M.: “La litispendencia internacional: consideraciones sobre su regulación convencional y futura aplicación en España”, *Justicia*, vol. 83, núm. 4, 1983, pp. 845-870.
- “La Patente Comunitaria y la crisis del principio de territorialidad”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 43, núm. 2, 1991, pp. 323-350.
 - “La incidencia de las fuentes de origen institucional (Derecho comunitario europeo) en la configuración del sistema español de Derecho internacional privado”, *Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz*, 1993, pp. 53-121.
 - “El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013, una novedosa y controvertida arquitectura en la construcción europea”, *La Ley Unión Europea*, núm. 2, marzo de 2013, pp. 3-10.
 - “Hacia un tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 65, núm. 2, 2013, pp. 51-70.
 - “El futuro de las patentes europeas farmacéuticas: ¿con o sin efecto unitario?”, *Comunicaciones en propiedad industrial y Derecho de la competencia*, núm. 73, septiembre – diciembre de 2014, pp. 81-113.
 - “La patente europea con efecto unitario, bendecida por el Tribunal de Justicia. Reflexión sobre alguna 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*, núm. 28, 28 de julio de 2015, pp. 1-7.

- DESPAGNET, F.: “Des conflits des lois relatifs à la qualification des rapports juridiques”, *Journal du Droit international privé*, 1898, pp. 253-273.
- DESSEMONTET, F.: “Party autonomy and the law applicable to the arbitrability of IP rights and licensing transactions”, *International Business Law Journal*, 2013, pp. 421-443.
- DI BLASE, A.: “Provvedimenti cautelari e Convenzione di Bruxelles”, *Rivista di Diritto Internazionale*, vol. 70, núm. 1, 1987, pp. 5-39.
- DI CATALDO, V.: “Concurrencia (¿o confusión?) de modelos y concurrencia de disciplinas de fuente diversa en la patente europea con efecto unitario. ¿Existe una alternativa razonable?”, *Actas de Derecho Industrial*, vol. 34, 2013-2014, pp. 91-110.
- “Competition (or confusion?) of models and coexistence of rules from different sources in the European patent with unitary effect: Is there a reasonable alternative?”, *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, vol. 4, no. 3, 2014, pp. 195-212.
- DIAGO DIAGO, M.P.: “La residencia digital como nuevo factor de vinculación en el Derecho Internacional Privado del Ciberespacio, ¿posible conexión de futuro?”, *Diario La Ley*, núm. 8432, 1 de diciembre de 2014, pp. 1-6.
- DONAHEY, M.S.: “Unique Considerations for the International Arbitration of Intellectual Property Disputes”, *Dispute Resolution Journal*, núm. 65, noviembre 2010 – enero 2011, pp. 38-47.
- DOORMAN, G.: “Patent law in the Netherlands. Suspended in 1869 and Reestablished in 1910”, *Journal of the Patent Office Society*, vol. 30, núm. 5, 1948, pp. 347-367.
- DREYFUSS, R.: “The ALI Principles on Transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Conflicts?”, *Brooklyn Journal of International Law*, vol. 30, núm. 3, 2005, pp. 819-848.
- DROZ, G.A.L.: “Entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles révisée sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements”, *Revue critique de droit international privé*, vol. 76, 1987, pp. 251-303.
- DURÁN AYAGO, A.: “Europeización del Derecho Internacional Privado: del Convenio de Bruselas de 1968 al Reglamento (UE) 1215/2012. Notas sobre el proceso de construcción de un Espacio Judicial Europeo”, *Revista General de Derecho Europeo*, vol. 29, 2013, pp. 1-55.

- ERAUW, J.: “Relación entre el acuerdo sobre el Tribunal de la Patent Unificada europea y el nuevo Reglamento de Bruselas I sobre competencia y reconocimiento”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, t. XIII, 2013, pp. 101-125.
- ESPLUGUES MOTA, C.: “Enforcement of Foreign Mediation Settlements in the European Union”, *Zeitschrift für Zivilprozess International*, vol. 18, 2013, pp. 223-243.
- ESQUIRE, L.T.H.: “Whither Arbitration? What Can Be Done To Improve Arbitration and Keep Out Litigation’s Ill Effects”, *DePaul Business & Commercial Law Journal*, núm. 7, primavera 2009, pp. 455-480.
- FARRELL, J. y SHAPIRO, C.: “How strong are weak patents?”, *American Economic Review*, vol. 98, núm. 4, 2008, pp. 1347-1369.
- FEI, C.: “Justice delayed is justice denied? The principle of bifurcation in the German patent litigation system”, *Wake Forest Journal of Business and Intellectual Property Law*, vol. 14, núm. 4, 2014, pp. 619-670.
- FENTIMAN, R.: “Case C-116/02, Erich Gasser GmbH v. MISAT Srl, judgment of the Full Court of 9 December 2003, nyr”, *Common Market Law Review*, 2005, vol. 42, núm. 1, pp. 241-259.
- “Civil Jurisdiction and Third States: *Owusu* and After”, *Common Market Law Review*, vol. 43, núm. 3, 2006, pp. 705-734.
 - “Arbitration in Europe: Immunity or Regulation?”, *International Journal of Procedural Law*, vol. 1, núm. 1, 2011, pp. 151-170.
- FERNANDEZ ARROYO, D.P.: “Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales”, *Recueil des Cours*, vol. 323, 2006, pp. 9-260.
- FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.: “El Reglamento Bruselas I revisado y el arbitraje: crónica de un desencuentro”, *La Ley Unión Europea*, núm. 9, noviembre 2013, pp. 1-23.
- FOCSANEANU, L.: “Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions civiles et commerciales dans la communauté économique européenne (II)”, *Revue du Marché Commun*, 1979, pp. 569-585.
- FORTUNET, E.: “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, *Arbitration International*, vol. 26, núm. 2, 2010, pp. 281-299.
- FRAGISTAS, N.: “La compétence internationale en droit privé”, *Recueil des Cours*, vol. 104, 1961, pp. 159-271.

- FRANCO, S.: “La refonte du Règlement Bruxelles I. Champ d’application et compétence”, *Revue de Droit Commercial Belge*, vol. 2013, no.5, mayo de 2013, pp. 307-333.
- FRANKLIN, S.J.: “Why Arbitration may be More Effective Than Litigation when Dealing with Technology Issues”, *Michigan Bar Journal*, núm. 80, 2001, pp. 30-33.
- FRANZOSI, M.: “Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo”, *European Intellectual Property Review*, 1997, vol. 7, pp. 382-385.
- FRIGNANI, A.: “L’arbitrato nella proprietà industriale”, *Arbitraje*, vol. III, núm. 1, 2010, pp. 15-41.
- GABALDÓN LÓPEZ, J.: “Jurisdicción y competencia: doctrina constitucional”, *Cuadernos de derecho judicial*, núm. 13, 1996, pp. 13-48.
- GAMBARDELLA, A.; GIURI, P.; LUZZI, A.: “The market for patents in Europe”, *Research Policy*, vol. 36, 2007, pp. 1163-1183.
- GANDÍA SELLENS, M.A.: “Cuestiones prácticas en torno al nuevo Tribunal Unificado de Patentes. ¿Progreso o retroceso?”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, vol. 13, 2013, pp. 873-897.
- “La protección de los derechos de patente en Europa. ¿Novedades para mejorar?”, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 2, febrero de 2015, pp. 381-408.
- GARAU SOBRINO, F.F.: “Los acuerdos atributivos de jurisdicción en Derecho procesal civil internacional español”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 2, núm 2, 2010, pp. 52-91.
- GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J.: “El Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro: autonomía privada y competencia judicial internacional”, *Diario La Ley*, núm. 8423, 18 de noviembre de 2014, pp. 1-17.
- GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J. y SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, S.: “El nuevo Reglamento Bruselas I: qué ha cambiado en el ámbito de la competencia judicial”, *Revista española de derecho europeo*, núm. 48, 2013, pp. 9-35.
- GARDELLA, A. y RADICATI DI BROZOLO, L.G.: “Civil Law, Common Law and Market Integration: The EC Approach to Conflicts of Jurisdiction”, *The American Journal of Comparative Law*, vol. 51, 2003, pp.

- GARDEÑES SANTIAGO, M., “El desarrollo del Derecho internacional privado tras el Tratado de Ámsterdam: los artículos 61 c) y 65 TCE como base jurídica”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 11, enero/abril 2002, pp. 231-249.
- GODDAR, H.: “Cross-Border Contributory Patent Infringement in Germany”, *Washington Journal of Law, Technology and Arts*, vol. 7, núm. 2, pp. 135-148.
- GÓMEZ JENE, M.: “Primeras reflexiones en torno al Proyecto de Ley de Arbitraje”, *Diario La Ley*, núm. 5874, 20 de octubre de 2003, pp. 1-12.
- “Arbitraje internacional y Reglamento Bruselas I Refundido”, *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 8, núm. 1, 2015, pp. 15-48.
- GONZÁLEZ BEILFUSS, C.: “Nulidad e infracción de patentes en Europa después de *Gat y Roche*”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, núm. 6, 2006, pp. 269-284.
- GONZÁLEZ CAMPOS, J.D.: “La Revolución de 1868 y la codificación internacional del Derecho internacional privado en Europa”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid*, vol. 13, 1969, pp. 69-113.
- “Las relaciones entre forum y ius en el Derecho internacional privado. Caracterización y dimensiones del problema”, *Anuario de Derecho internacional*, t. IV, 1977-1978, pp. 88-136.
 - “Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en droit international privé”, *Recueil des Cours*, vol. 156, 1977, pp. 227-376.
 - “Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de droit international privé. Cours général”, *Recueil des Cours*, vol. 287, 2000, pp. 1-426.
- GROSSFELD, B. y Hoeltzenbein, J.: “Global Powers: International Aspects of Cyberspace Patents”, *Kommunikation Recht*, núm. 1, 2013, pp. 1-8.
- GURRY, F.: “The Dispute Resolution Services of the World Intellectual Property Organization”, *Journal of International Economic Law*, núm. 2, 1999, pp. 385-398.

- HAFTTEL, B.: “Entre « Rome II » et « Bruxelles I »: l’interprétation communautaire uniforme du Règlement « Rome I »”, *Journal du Droit International*, núm. 3, 2010, pp. 761-788.
- HALL, A.O.: “A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe’s Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 94, no. 2, 2012, pp. 162-191.
- HARHOFF, D.; SCHERER, F.M.; VOPEL, K.: “Citations, family size, opposition and the value of patent rights”, *Research Policy*, vol. 32, 2003, pp. 1343-1363.
- HARHOFF, D. y REITZIG, M.: “Determinants of opposition against EPO patent grants—the case of biotechnology and pharmaceuticals”, *International Journal of Industrial Organization*, vol. 22, 2004, pp. 443-480.
- HAUBERG WILHELMSSEN, L.: “The Recast Brussels I Regulation and Arbitration: Revisited or Revised?”, *Arbitration International*, vol. 30, núm. 1, 2014, pp. 169-185.
- HAUSMANN, R.: “Infringements of industrial property rights in European international private law”, *The European Legal Forum*, núm. 5/6, 2003, pp. 277-286.
- HAYNES, M.N.: “Clearing the Patent Minefield – A Guide to Avoiding Infringement”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 86, 2004, pp. 511-520.
- HEREDIA CERVANTES, I.: “Infracción de patentes y pluralidad de demandados en el ámbito comunitario”, *Diario La Ley*, núm. 6703, 2007, párrs. 1-21.
- HERRANZ BALLESTEROS, M.: “Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial: normas de competencia judicial internacional en el orden civil y social”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 66, núm. 2, 2014, pp. 339-345.
- HESS, B.: “The Brussels I Regulation: recent case law of the Court of Justice and the Commission’s proposed recast”, *Common Market Law Review*, vol. 49, 2012, pp. 1075-1112.
- HILTY, R.M.: “The Role of Patent Quality in Europe”, *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 11-11*, 1 de julio de 2009, pp. 1-31.

- HUET, A.: “Jurisprudence. Communautés Européennes. C-116/02, Erich Gasser GmbH c/ MISAT Srl.”, *Journal du Droit International*, núm. 2, 2004, pp. 641-645.
- JANDOLI, V.: “The “Italian Torpedo””, *International Review of Intellectual Property*, vol. 31, 2000, pp. 783-796.
- JONG, S.J.: “Contributory Patent Infringement in Korea”, *Washington University Journal of Law and Politics*, vol. 2, 2000, pp. 287-307.
- KEGEL, G.; SEIDL-HOHENVELDERN, I.; DARBY, J.J.: “On the Territoriality Principle in Public International Law”, *Hastings International and Comparative Law Review*, vol. 5, núm. 2, 1981-1982, pp. 245-290.
- KEYHANI, D.: “Patent Law in the Global Economy: a Modest Proposal for U.S. Patent Law and Infringement Without Borders”, *Vilanova Law Review*, vol. 54, 2009, pp. 291-308.
- KONO, T.: “Efficiency in Private International Law”, *Recueil des Cours*, vol. 369, 2013, pp. 361-512.
- KORSTEN, M.; BRUIN, M. *et al.*: “The revival of crossborder Injunctions”, *Patents in Europe*, 2013, pp. 26-30.
- KRAMER, X.: “Empirical legal studies in private international law”, *Nederlands International privaatrecht*, 2015, pp. 195-196.
- KRITSIOTIS, D.: “Public international law and its territorial imperative”, *Michigan Journal of International Law*, vol. 30, 2009, pp. 547-566.
- KUR, A.: “A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 37, 2006, pp. 844-855.
- “Enforcement of unitary intellectual property rights: international jurisdiction and applicable law”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 10, núm. 6, 2015, pp. 468-480.
- KYLE, R.C.: “Arbitration Makes Sense in International Intellectual Property Disputes”, *Dispute Resolution Journal*, vol. 56, núm 4, 2001, pp. 30-31.
- LAGARDE, P.: “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporaine”, *Recueil des Cours*, vol. 196, 1986, pp. 9-238.
- LALIVE, P.: “L’application du droit public étranger”, *Annuaire Suisse de Droit International*, vol. 27, 1971, pp. 157-183.

- LALLEMENT, R.: “Portée et limites du brevet comme indicateur d’innovation: la qualité des brevets en question”, *La note de veille*, núm. 81, 12 de noviembre de 2007, pp. 1-4.
- LEMLEY, M.A. y Shapiro, C.: “Probabilistic patents”, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 19, núm. 2, 2005, pp. 75-98.
- LEW, J.D.M.: “Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration”, *ICC Bulletin*, vol. 9, núm. 1, 1998, pp. 37-95.
- LUGINBUEHL, S. y STAUDER, D.: “Application of Revised Rules on Jurisdiction under Brussels I Regulation to patent lawsuits”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 10, núm. 2, 2015, pp. 135-144.
- LUNDSTEDT, L.: “Jurisdiction and the Principle of Territoriality in Intellectual Property Law: Has the Pendulum Swung Too Far in the Other Direction?”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 32, núm. 2, 2004, pp. 124-141.
- MACHLUP, F. y PENROSE, E.: “The Patent Controversy in the Nineteenth Century”, *The Journal of Economic History*, vol. 10, núm. 1, 1950, pp. 1-29.
- MAHNE, K.P.: “A Unitary Patent and Unified Patent Court for the European Union: An Analysis of Europe's Long Standing Attempt to Create a Supranational Patent System”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 94, núm. 2, 2012, pp. 162-191.
- MANN, F.A.: “The doctrine of jurisdiction in international law”, *Recueil des Cours*, vol. 111, 1964, pp. 1-162.
- MARTIN, J.A.: “Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution”, *Stanford Law Review*, núm. 49, 1997, pp. 917-970.
- MARTÍN SABATER, A.: “La prueba en el sistema anglosajón”, *Diario La Ley*, núm. 7564, 2011, pp. 1-17.
- MASSAGUER, J.: “El contenido y alcance del derecho de patente”, *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, número extraordinario en homenaje al Profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento, 2006, pp. 175-187.
- MAYER, P.: “Le rôle du droit public en droit international privé”, *Revue internationale de droit comparé*, vol. 38, núm. 2, 1986, pp. 467-485.

- “Recommandations de l’Association de Droit International sur le recours à l’ordre public en tant que motif de refus de reconnaissance ou d’exécution des sentences arbitrales internationales”, *Revue de l’arbitrage*, 2002, pp. 1061-1068.
- MESHBESHER, T.M.: “The Role of History in Comparative Patent Law”, *Journal of the Patent and Trademark Office*, vol. 78, 1996, pp. 594-614.
- METCALF, C.: “Resolution of Patent and Technology Disputes by Arbitration and Mediation: a View from the United States”, *Arbitration*, vol. 74, núm. 4, 2008, pp. 385-394.
- MIAJA DE LA MUELA, A.: “Les principes directeurs des règles de compétence territoriale des tribunaux internes en matière de litiges comportant un élément international”, *Recueil des Cours*, vol. 135, 1972, pp. 1-96.
- “La Competencia Territorial Internacional de los Tribunales Internos en las Comunidades Europeas”, *Jurídica*, 1980, pp. 421-471.
- MILES, W.: “Practical issues for appointment of arbitrators: lawyer vs non-lawyer and sole arbitrator vs panel of three (or more)”, *Journal of International Arbitration*, núm. 20, 2003, pp. 219-232.
- MONTAÑA MORA, M.: “El Anteproyecto de Ley de Patentes. ¿Apuesta estratégica o remiendo continuista?”, *Comunicaciones en propiedad industrial y Derecho de la competencia*, núm. 73, septiembre – diciembre de 2014, pp. 137-175.
- MONTESINOS GARCÍA, A.: “El arbitraje en materia de propiedad intelectual”, *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*, núm. 1, 2013, pp. 1-45.
- MOURA VICENTE, D.: “La propriété intellectuelle en droit international privé”, *Recueil des Cours*, vol. 335, 2009, pp. 105-504.
- MUIR WATT, H.: “Jurisprudence. Communautés Européennes. Du 9 décembre 2003”, *Revue critique de Droit international privé*, vol. 93, núm. 2, abril-junio 2004, pp. 459-464.
- MUSKAT, A.S.: “Alternatives to Court Litigation in Intellectual Property Disputes: Binding Arbitration and/or Mediation – Patent and Nonpatent Issues”, *IDEA – The Journal of Law and Technology*, vol. 22, 1981-1982, pp. 271-282.

- NEUMANN, S.: “Intellectual Property Rights Infringements in European Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law”, *Journal of Private International Law*, vol. 7, núm. 3, 2011, pp. 583-600.
- NIELSEN, P.A.: “The New Brussels I Regulation”, *Common Market Law Review*, núm. 50, 2013, pp. 503-528.
- NUTZI, P.: “Intellectual Property Arbitration”, *European Intellectual Property Review*, vol. 19, núm. 4, 1997, pp. 192-197.
- NUYTS, A.: “La refonte du règlement Bruxelles I”, *Revue critique de Droit international privé*, vol. 102, núm. 1, enero-marzo 2013, pp. 1-63.
- O’SULLIVAN, G.: “Cross-border Jurisdiction in Patent Infringement Proceedings in Europe”, *European Intellectual Property Review*, vol. 12, 1996, pp. 654-664.
- ORÓ MARTÍNEZ, C.: “Legitimación del presunto autor de un hecho dañoso para demandar a la víctima potencial ante el tribunal del lugar en que tal hecho supuestamente se ha producido o pudiera producirse”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, t. XII, 2012, pp. 846-850.
- “Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 1.ª) de 25 de octubre de 2012, asunto C-133/11, Folien Fischer AG y Fofitec AG c. Ritrama SpA.”, *Revista española de Derecho internacional*, vol. 45, núm. 1, 2013, pp. 208-211.
- ORÓ MARTÍNEZ, C. y GANDÍA SELLENS, M.A.: “Acciones declarativas negativas y litigación internacional de los derechos de patente: ¿problema resuelto? Cambio jurisprudencial a partir de los asuntos Solvay y Folien Fischer”, *Revista Boliviana de Derecho*, núm. 19, 2015, pp. 706-725.
- OROS, N.: “Infringement Twice Removed: Inducement Of Patent Infringement For Overseas Manufacture Of Infringing Products Imported By Another”, *Computer Law Review and Technology Journal*, vol. X, 2006, pp. 163-191.
- ORTIZ VIDAL, M.D.: “Ilícitos a distancia y bienes inmateriales: la precisión del hecho causal y del concepto de ‘daño directo’ y ‘daño indirecto’”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 6, núm. 2, octubre de 2014, pp. 362-374.

- OSTERTAG, M.: “De la compétence des tribunaux en matière de propriété industrielle”, *La propriété industrielle: revue officielle du Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle*, vol. 46, núm. 1, 1930, pp. 15-20.
- PAGENBERG, J.: “Unitary patent and Unified Court – What lies ahead?”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 8, núm. 6, 2013, pp. 480-485.
- PAKUSCHER, E.K.: “Patent Procedure in the Federal Republic of Germany”, *Berkeley Journal of International Law*, vol. 4, núm. 1, 1986, pp. 86-104.
- PALAO MORENO, G.: “La aplicación de la regla *forum delicti commissi* (el art. 5.3 del Convenio de Bruselas de 1968) en supuestos de difamación por medio de prensa (Comentario de la Sentencia del TJCE de 7 de marzo de 1995, en el asunto C-68/93 *Fiona Shevill y otros c. Presse Alliance S.A.*)”, *Noticias de la Unión Europea*, núm. 141, 1996, pp. 75-82.
- “El *forum non conveniens* es incompatible con el Convenio de Bruselas (Comentario a la STJCE, de 1 de marzo de 2005, en el asunto C-281/02, *Owusu*)”, *Diario La Ley*, núm. 6306, 29 de julio de 2005, pp. 1-16.
 - “Autonomía de la voluntad y mediación en conflictos transfronterizos en el Real Decreto-Ley 5/2012”, *Diario La Ley*, núm. 7847, 27 abril 2012, pp. 1-9.
- PANSCH, R.: “The Proper Forum for Illicit Acts in Cases of Cross-Border Infringement of Proprietary Commercial Rights”, *The European Legal Forum*, núm. 5, 2000/2001, pp. 353-362.
- PARK, W. W.: “Irony in Intellectual Property Arbitration”, *Arbitration International*, vol. 19, núm. 4, 2003, pp. 451-456.
- PECOURT GARCÍA, E.: “Las normas de competencia judicial internacional en el Derecho español”, *Anuario Hispano-Luso-Americano de derecho internacional*, núm. 2, 1963, pp. 195-208.
- PEJOVIC, C.: “Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal”, *Victoria University of Wellington Law Review*, vol. 32, 2001, pp. 817-842.

- PENG, S. y Wu, F.: “Solutions for Disputes over Intellectual Property Between Taiwan and China – Analyzing Arbitration”, *Barry Law Review*, vol. 13, 2009, pp. 155-173.
- PERALES VISCASILLAS, P.: “Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia”, *Anuario de Justicia Alternativa*, núm. 6, 2005, pp. 11-75.
- PERRET, F.: “Arbitrage et propriété intellectuelle: le contentieux de l’annulation du titre”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 303-318.
- PETERSON, C.: “Foreign patents: opportunities and dangers for the general practitioner”, *Duke Law Journal*, 1959, pp. 397-435.
- PINCKNEY, R.: “Understanding the transitional provisions of the Agreement on the Unified Patent Court”, *European Intellectual Property Review*, vol. 37, núm. 5, 2015, pp. 268-277.
- PRAGER, F.D.: “A History of Intellectual Property. From 1545 to 1787”, *Journal of the Patent Office Society*, vol. 26, 1944, pp. 711-760.
- RACINE, J.B.: “Arbitrage et contentieux de l’exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 287-302.
- RADICATI DI BROZOLO, L.G.: “Choice of Court and Arbitration Agreements and the Review of the Brussels I Regulation”, *IPRax: Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts*, vol. 30, núm. 2, 2010, pp. 121-128.
- RANTANEN, J.A.: “An Objective View of Fault in Patent Infringement”, *American University Law Review*, vol. 60, 2011, pp. 1575-1633.
- RATKOVIĆ, T. y ZGRABLJIĆROTAR, D.: “Choice-of-Court Agreements under the Brussels I Regulation (Recast)”, *Journal of Private International Law*, vol. 9, núm. 2, 2013, pp. 245-268.
- REQUEJO ISIDRO, M.: “Sobre tutela cautelar y provisional y el arbitraje en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1998 (Comentario a la STJCE –Pleno– de 17 de noviembre de 1998: Asunto C-391/95, Van Uden/Deco Line)”, *Revista de la Corte Española de Arbitraje*, vol. XIV, 1998, pp. 85-97.
- “Incertidumbres sobre la materia delictual en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968: método de delimitación y determinación

- del tribunal competente”, *Diario La Ley - Sección Unión Europea*, núm. 5709, 31 de enero de 2003, pp. 1-12.
- “*Turner v. Grovit*: comentarios a las conclusiones del Abogado General”, *Revista de la Corte Española de Arbitraje*, 2004, pp. 311-318.
 - “Medidas antiproceso: *Turner v. Grovit*, final discutible de un debate”, *Diario La Ley - Sección Unión Europea*, núm. 6051, 30 de junio de 2004, pp. 1-11.
 - “Nota a *Turner v. Grovit*”, *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 56, num. 2, 2004, pp. 854-860.
 - “Sobre la anti-suit injunction y la cláusula arbitral en el espacio europeo de justicia. Observaciones para la cuestión prejudicial en el as. C-165/07, *The Front Comor*”, *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 1, núm. 2, 2008, pp. 403-433.
 - “West Tankers: the Advocate General’s opinion”, *The European Legal Forum*, núm. 5/6, 2008, pp. 250-256.
 - “West Tankers: otra vez no a las antisuits injunctions”, *Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. 2, núm. 2, 2009, pp. 429-437.
- RO, T.U.; KLEIMAN, M.J.; HAMMERLE, K.G.: “Patent Infringement in Outer Space In Light Of 35 U.S.C. § 105: Following The White Rabbit Down The Rabbit Loophole”, *Boston University Journal of Science and Technology Law*, vol. 17, 2011, pp. 202-217.
- ROBLES LATORRE, P.: “Apuntes sobre la Directiva de mediación en asuntos civiles y mercantiles”, *Revista de derecho privado*, vol. 92, núm. 6, 2008, pp. 97-111.
- ROSENDE VILLAR, C.: “Principales novedades del Reglamento nº 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil”, *Revista Aranzadi Unión Europea*, núm. 11, 2014, pp. 1-29.
- SASSEN, S.: “Bordering capabilities versus borders: implications for national borders”, *Michigan Journal of International Law*, vol. 30, 2009, pp. 567-597.

- SCHÄFER, E.: “The Use of Arbitration and Mediation for Protecting Intellectual Property Rights: a German Perspective”, *The Trademark Reporter*, núm. 94, mayo-junio 2004, pp. 695-723.
- SCHLOSSER, P.: “The 1968 Brussels Convention and Arbitration”, *Arbitration International*, vol. 7, núm. 3, 1991, pp. 227-242.
- SHAPIRO, C.: “Antitrust Limits to Patent Settlements”, *The RAND Journal of Economics*, vol. 34, núm. 2, 2003, pp. 391-411.
- SIMMS, D.P.: “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany”, *Arbitration International*, vol. 15, núm. 2, 1999, pp.193-197.
- SIMONS, T.: “Cross-Border “Torpedo” Actions”, *The European Legal Forum*, núm. 5-6, 2003, pp. 287-289.
- SMITH, M.A.; COUSTÉ, M.; HIELD, T. *et al.*: “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, *Harvard Journal of Law & Technology*, núm. 19, primavera 2006, pp. 299-356.
- ST. MARTIN, A.L. y MASON, J.D.: “Arbitration: a Quick and Effective Means for Patent Dispute Resolution”, *North Carolina Journal of Law & Technology*, vol. 12, 2011, pp. 301-323.
- STAUDER, D.: “Cross-Border Protection of European Patents”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 29, núm. 5, 1998, pp. 497-504.
- “Cross-Border infringements in the field of European Patents”, *The European Legal Forum*, núm. 5/6, 2003, pp. 286-287.
- STEINLE, J. y VASILIADES, E.: “The Enforcement of Jurisdiction Agreements Under the Brussels I Regulation: Reconsidering the Principle of Party Autonomy”, *Journal of Private International Law*, vol. 6, núm. 3, diciembre de 2010, pp. 565-587.
- SUDEROW, J.: “Nuevas normas de litispendencia y conexidad para Europa: ¿el ocaso del torpedo italiano? ¿Flexibilidad versus previsibilidad?”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, núm. 1, marzo de 2013, pp. 184-198.
- SWANSON, R.D.: “Implementing the E.U. Unified Patent Court: Lessons from the Federal Circuit”, *International Law and Management Review*, vol. 9, 2013, pp. 169-200.

- SZYCHOWSKA, K.: “Quelques observations sous les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03 GAT et C-539/03 Roche”, *Revue de Droit International Privé*, núm. 4, 2006, pp. 68-78.
- TAKAHASHI, K.: “Review of the Brussels I Regulation: a Comment from the Perspectives of Non-Member States (Third States)”, *Journal of Private International Law*, vol. 8, núm. 1, abril de 2012, pp. 1-15.
- TRIMBLE, M.: “GAT, SOLVAY, and the Centralization of Patent Litigation in Europe”, *Emory International Law Review*, vol. 26, 2015, pp. 515-533.
- TROLLER, K.: “Intellectual Property Disputes in Arbitration”, *Arbitration*, vol. 72, núm. 4, 2006, pp. 322-324.
- TWITCHELL, M.: “The Myth of General Jurisdiction”, *Harvard Law Review*, vol. 101, 1988, pp. 610-681.
- UBERTAZZI, B.: “Infringement and Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property: a Comparison for the International Law Association”, *Journal of intellectual property, information technology and e-commerce law*, núm. 3, 2012, pp. 227-262.
- VAN ENGELEN, D.: “Beware the Wolf. Questions about the Dutch registration patent system”, *Patent World*, vol. 158, 2004, pp. 27-30.
- VAN HOUTTE, H.: “Why Not Include Arbitration in the Brussels Jurisdiction Regulation”, *Arbitration International*, vol. 21, núm. 4, 2005, pp. 509-521.
- VERON, P.: “Trente ans d’application de la Convention de Bruxelles à l’action en contrefaçon de brevet d’invention”, *Journal du Droit International*, núm. 3, 2001, pp. 805-830.
- “Le contentieux de l’exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle, terrain conquis pour l’arbitrage”, *Revue de l’arbitrage*, núm. 2, 2014, pp. 279-286.
- VOET, M.: “European litigation: the in-house perspective”, *Managing Intellectual Property*, núm. 68, 1997, pp. 14-16.
- VON OVERBECK, A.E.: “Les questions générales du droit international privé à la lumière des codifications et projets récents: cours général de droit international privé”, *Recueil des Cours*, vol. 176, 1982, pp. 9-258.
- WADLOW, C.M.: “Intellectual Property and the Judgments Convention”, *European Law Review*, vol. 10, 1985, pp. 305-315.

- WARNER, S. y MIDDLEMISS, S.: “Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Cross-border Relief in Europe?”, *European Intellectual Property Review*, 2006, pp. 580-585.
- WARUSFEL, B.: “Pour un véritable examen au fond des demandes de brevet français”, *Propriétés Intellectuelles*, núm. 43, 2012, pp. 273-278.
- WEBBER, J.: “Universal Jurisdiction and Third States in the Reform of the Brussels I Regulation”, *Rabels Zeitschrift*, vol. 75, 2011, pp. 619-644.
- WHITE, K.: “One Patent (and Court) to Rule Them All: An Unexpected European Decision?”, *Intellectual Property and Technology Law Journal*, vol. 25, no. 3, 2013, pp. 24-30.
- WILDERSPIN, M.: “La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, GAT c. LUK et C-539/03 Roche Nederland c. Primus et Goldberg”, *Revue critique de droit international privé*, 2006, pp.777-809.
- XENOS, D.: “The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the Federalisation of the Patent System in Europe”, *SCRIPTed*, vol. 10, núm. 2, 2013, pp. 248-277.
- YAN, W.J.: “Study on the Doctrine of Equivalents in Patent Infringement – Focus on Laws and Practices Comparison China and Japan”, *Institute of Intellectual Property Bulletin*, 2005, pp. 122-125.
- YASSEEN, M.K.: “Problèmes relatifs à l’application du droit étranger”, *Recueil des Cours*, vol. 106, 1962, pp. 499-623.
- ZAMMIT, J.P. y HU, J.: “Arbitrating International Intellectual Property Disputes”, *Dispute Resolution Journal*, núm. 64, noviembre 2009 – enero 2010, pp. 74-80.

ANEXO II. JURISPRUDENCIA CITADA

1. Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (orden cronológico)

- STJUE de 6 de octubre de 1976, *De Bloos*, asunto 14/76.
- STJUE de 30 de noviembre de 1976, *Mines de potasse d'Alsace*, asunto 21/76.
- STJUE de 14 de diciembre de 1976, *Estasis Salotti*, asunto 24/76.
- STJUE de 14 de diciembre de 1976, *Segoura*, asunto 25/76.
- STJUE de 14 de diciembre de 1977, *Sanders*, asunto 73/77.
- STJUE de 9 de marzo de 1978, *Simmenthal*, asunto 106/77.
- STJUE de 22 de noviembre de 1978, *Somafer*, asunto 33/78.
- STJUE de 13 de noviembre de 1979, *Collin*, asunto 25/79.
- STJUE de 17 de enero de 1980, *Zelger*, asunto 56/79.
- STJUE de 21 de mayo de 1980, *Denilauler*, asunto C-125/79.
- STJUE de 24 de junio de 1981, *Elefanten Schuh*, asunto 150/80.
- STJUE de 22 de octubre de 1981, *Rohr*, asunto 27/81.
- STJUE (Sala Primera) de 4 de marzo de 1982, *Effer*, asunto 38/81.
- STJUE de 23 de marzo de 1982, *Nordsee*, asunto 102/81.
- STJUE de 22 de marzo de 1983, *Peters*, asunto 34/82.
- STJUE (Sala Cuarta) de 15 de noviembre de 1983, *Duijnsteer*, asunto 288/82.
- STJUE (Sala Primera) de 7 de marzo de 1985, *Spitzley*, asunto 48/84.
- STJUE (Sala Segunda) de 4 de julio de 1985, *Malhé*, asunto 220/84.
- STJUE de 15 de enero de 1987, *Shenavai/Kreischer*, asunto 266/85.
- STJUE (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo*, asunto 144/86.
- STJUE (Sala Sexta) de 8 de marzo de 1988, *Arcado*, asunto 9/87.
- STJUE (Sala Quinta) de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis/Schröder*, asunto 189/87.
- STJUE (Sala Sexta) de 15 de febrero de 1989, *Six Constructions/Humbert*, asunto 32/88.
- STJUE (Sala Sexta) de 11 de enero de 1990, *Dumez France y Tracoba*, asunto C-220/88.

- STJUE (Sala sexta) de 27 de junio de 1991, *Overseas Union Insurance y otros*, asunto C-351/89.
- STJUE de 25 de julio de 1991, *Marc Rich*, asunto C-190/89.
- STJUE de 10 de marzo de 1992, *Powell Duffryn*, asunto C-214/89.
- STJUE (Sala Quinta) de 26 de marzo de 1992, *Reichert y Kockler*, asunto C-261/90.
- STJUE de 17 de junio de 1992, *Handte*, asunto C-26/91.
- STJUE de 6 de diciembre de 1994, *Tatry*, C-406/92.
- STJUE de 7 de marzo de 1995, *Shevill y otros*, asunto C-68/93.
- STJUE de 6 de abril de 1995, *Lloyd's Register of Shipping*, asunto C-439/93.
- STJUE de 19 de septiembre de 1995, *Marinari*, asunto C-364/93.
- STJUE (Sala Sexta) de 20 de febrero de 1997, *MSG*, asunto C-106/95.
- STJUE (Sala Tercera) de 27 de octubre de 1998, *Réunion Européenne y otros*, asunto C-51/97.
- STJUE de 17 de noviembre de 1998, *Van Uden*, asunto C-391/95.
- STJUE de 27 de abril de 1999, *Mietz*, asunto C-99/96.
- STJUE de 5 de octubre de 1999, *Leathertex*, asunto C-420/97.
- STJUE de 16 de marzo de 1999, *Castelletti*, asunto C-159/97.
- STJUE de 13 de julio de 2000, *Group Josi*, asunto C-412/98.
- STJUE (Sala Quinta) de 9 de noviembre de 2000, *Coreck*, asunto C-387/98.
- STJUE de 14 de diciembre de 2000, *Dior y otros*, asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98.
- STJUE de 19 de febrero de 2002, *Besix*, asunto C-256/00.
- STJUE (Sala Sexta) de 27 de febrero de 2002, *Weber*, asunto C-37/00.
- STJUE (Sala Quinta) de 6 de junio de 2002, *Italian Leather*, asunto C-80/00.
- STJUE de 17 de septiembre de 2002, *Tacconi*, asunto C-334/00.
- STJUE (Sala Sexta) de 1 de octubre de 2002, *Henkel*, asunto C-167/00.
- STJUE (Sala Quinta) de 8 de mayo de 2003, *Gantner Electronic*, C-111/01.
- STJUE (Pleno) de 9 de diciembre de 2003, *Gasser*, asunto C-116/02.
- STJUE (Sala Sexta) de 5 de febrero de 2004, *Torline*, asunto C-18/02.

- STJUE (Pleno) de 27 de abril de 2004, *Turner*, asunto C-159/02.
- STJUE (Sala Segunda) de 10 de junio de 2004, *Kronhofer*, asunto C-168/02.
- STJUE (Sala Tercera) de 14 de octubre de 2004, *Mærsk Olie & Gas*, asunto C-39/02.
- STJUE (Sala Segunda) de 20 de enero de 2005, *Engler*, asunto C-27/02.
- STJUE (Gran Sala) de 1 de marzo de 2005, *Owusu*, asunto C-281/02.
- STJUE (Sala Primera) de 28 de abril de 2005, *St. Paul Dairy*, asunto C-104/03.
- Dictamen del TJUE (Pleno) de 7 de febrero de 2006, núm. 1/03.
- STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *GAT*, asunto C-4/03.
- STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, *Roche Nederland y otros*, asunto C-539/03.
- STJUE (Sala Tercera) de 11 de octubre de 2007, *Freeport*, asunto C-98/06.
- STJUE (Gran Sala) de 10 de febrero de 2009, *West Tankers*, asunto C-185/07.
- STJUE (Sala Cuarta) de 23 de abril de 2009, *Falco*, asunto C-533/07.
- STJUE (Sala Primera) de 16 de julio de 2009, *Zuid-Chemie*, asunto C-189/08.
- STJUE (Sala Primera) de 10 de septiembre de 2009, *German Graphics Graphische Maschinen*, asunto C-292/08.
- STJUE (Sala Segunda) de 9 de noviembre de 2010, *Purrucker II*, asunto C-296/10.
- STJUE (Gran Sala) de 7 de diciembre de 2010, *Pammer y Hotel Alpenhof*, asuntos acumulados C-585/08 y C-144/09.
- Dictamen del TJUE (Pleno), de 8 de marzo de 2011, núm. 1/09.
- STJUE (Sala Tercera) de 12 de mayo de 2011, *BVG*, asunto C-144/10.
- STJUE (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011, *Realchemie Nederland*, asunto C-406/09.
- STJUE (Gran Sala) de 25 de octubre de 2011, *eDate Advertising y Martínez*, asuntos acumulados C-509/09 y C-161/10.
- STJUE (Sala Tercera) de 1 de diciembre de 2011, *Painer*, asunto C-145/10.

- STJUE (Sala Primera) de 19 de abril de 2012, *Wintersteiger*, asunto C-523/10.
- STJUE (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, *Solvay c. Honeywell*, asunto C-616/10.
- STJUE (Sala Tercera) de 18 de octubre de 2012, *Football Dataco y otros*, asunto C-173/11.
- STJUE (Sala Primera) de 25 de octubre de 2012, *Folien Fischer*, asunto C-133/11.
- STJUE (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2012, *Gothaer Allgemeine Versicherung*, asunto C-456/11.
- STJUE (Pleno) de 27 de noviembre de 2012, *Thomas Pringle*, asunto C-370/12.
- STJUE (Sala Primera) de 16 de mayo de 2013, *Melzer*, asunto C-228/11.
- STJUE (Sala Cuarta) de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, asunto C-170/12.
- STJUE (Sala Tercera) de 3 de abril de 2014, *Weber*, asunto C-438/12.
- STJUE (Sala Cuarta) de 5 de junio de 2014, *Coty Germany*, asunto C-360/12.
- STJUE (Gran Sala) de 4 de septiembre de 2014, *Comisión Europea contra Consejo de la Unión Europea*, asunto C-114/12.
- STJUE (Sala Cuarta) de 22 de enero de 2015, *Hejduk*, asunto C-441/13.
- STJUE (Gran Sala) de 5 de mayo de 2015, *Reino de España contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea*, asunto C-146/13.
- STJUE (Gran Sala) de 13 de mayo de 2015, *Gazprom*, asunto C-536/13.

2. Resoluciones judiciales nacionales (orden alfabético de países y cronológico de sentencias)

2.1. España

- Sentencia núm. 61/2000 de 13 de marzo, del Tribunal Constitucional, Sala Primera (RTC\2000\61).

- Sentencia núm. 365/2013 de 6 junio, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil (RJ 2013\4973).
- Sentencia núm. 434/2013 de 12 junio, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil (RJ 2013\4978).

2.2. Bélgica

- Sentencia de 30 de enero de 1909, del Tribunal de Apelación de Lieja (en *La propriété industrielle: organe mensuel du Bureau International de l'Union pour la Protection de la Propriété Industrielle, à Berne*, año 25, núm. 6, 30 de junio de 1909, p. 77)

2.3. Estados Unidos de América

- Sentencia de 14 de agosto de 2006, *US District Court – Central District of California, Nike Inc. c. I.J. Huang et al.*, obtenida a través de los servicios de consulta de la OMPI.

2.4. Francia

- Sentencia de 21 de enero de 1936, *Cour de Cassation (Chambre civile), Société des Usines de Melle c. Société Evence Coppée et cie.*, comentario de Niboyet, J.P.: “Jurisprudence. Conflits de compétence et de jurisdictions”, *Revue critique de Droit international*, 1936, pp. 510-515.
- Sentencia de 28 de febrero de 2008, *Court d’Appel de Paris*, *Liv Hidravlika DOO v. Diebolt*, comentario de Fortunet, E.: “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, *Arbitration International*, vol. 26, núm. 2, 2010, pp. 290-293.

2.5. Luxemburgo

- Sentencia de 30 de enero de 1909, de la Cour d’Appel de Liège (*La propriété industrielle: organe mensuel du Bureau International de l'Union pour la Protection de la Propriété Industrielle, à Berne*, año 25, núm. 6, 30 de junio de 1909, p. 77).

2.6. Países Bajos

- Sentencia del Tribunal de Apelación de La Haya de 23 de abril de 1998, *Expandable Grafts, Ethicon et Cordis c/ Boston Scientific* (comentario de P. Véron en el Blog *Véron & Associés*).

2.7. Reino Unido de Gran Bretaña

- Sentencia del Tribunal de Apelación (División Civil) Reino Unido, asunto *Fort Dodge Animal Health Limited and Others v. AKZO Nobel N.V. and Another*, de 27 de octubre de 1997, *F.S.R.*, 1998.

3. Resoluciones arbitrales (orden cronológico)

- Laudo final núm. 4491 de 1984 de la CCI, publicado en *Journal du Droit International*, 1985, pp. 966-969.
- Laudo final núm. 6709 de 1992 de la CCI, publicado en *ICC Bulletin*, vol. 5, núm. 2, noviembre 1994, pp. 50-51.
- Laudo final núm. 7049 de 1992 de la CCI, inédito.
- Laudo final núm. 8694 de 1996 de la CCI, publicado en *Journal du Droit International*, vol. 4, 1997, pp. 1056-1061.
- Laudo final núm. 10246 de 2000 de la CCI, inédito.
- Laudo parcial núm. 11502 de 2002 de la CCI, inédito.
- Laudo final núm. 12022 de 2002 de la CCI, inédito.
- Laudo final núm. 11420 de 2003 de la CCI, inédito.
- Laudo parcial núm. 11501 de 2003 de la CCI, inédito.
- Laudo final núm. 12031 de 2004 de la CCI, inédito.
- Laudo final núm. 12764 de 2005 de la CCI, inédito.
- Laudo parcial núm. 14685 de 2007 de la CCI, inédito.

ANEXO III. NORMATIVA CITADA

1. Normativa europea (orden cronológico)

- Acuerdo sobre patentes comunitarias, celebrado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989 (DO L núm. 401 de 30 de diciembre de 1989).
- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C núm. 364 de 18 de diciembre de 2000).
- Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L núm. 12 de 16 de enero de 2001).
- Reglamento (CE) núm. 1206/2001 del Consejo de 28 de mayo de 2001 relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (DO L núm. 174 de 27 de junio de 2001).
- Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre, de 2001 sobre los diseños o modelos comunitarios (DO L núm. 3 de 5 de enero de 2002).
- Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1347/2000 (DO L núm. 338 de 23 de diciembre de 2003).
- Reglamento (CE) número 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (DO L núm. 199 de 31 de julio de 2007).
- Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (DO L núm. 136 de 24 de mayo de 2008).
- Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (DO L núm. 177 de 4 de julio de 2008).

- Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (DO L núm. 78 de 24 de marzo de 2009).
- Tratado de la Unión Europea (DO C núm. 83 de 30 de marzo de 2010).
- Decisión del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (DO L núm. 76 de 22 de marzo de 2011).
- Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L núm. 351 de 20 de diciembre de 2012).
- Reglamento (UE) núm. 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (DO L núm. 361 de 31 de diciembre de 2012).
- Reglamento (UE) núm. 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción (DO L núm. 361 de 31 de diciembre de 2012).
- Reglamento (UE) núm. 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux (DO L núm. 163 de 29 de mayo de 2014).
- Reglamento (UE) núm. 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO L núm. 189 de 27 de junio de 2014).

2. Convenios internacionales (orden cronológico)

- Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 (Naciones Unidas, *Treaties Series*, vol. 828, núm. 11851).
- Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947 (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1, núm. 4).
- Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 (Consejo de Europa, *Treaty Series*, núm. 005).
- Convenio de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 330, núm. 4739).
- Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961 (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 500, núm. 7310).
- Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 484, núm. 7041).
- Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963 (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 596, núm. 8638).
- Convenio sobre la Unificación de Ciertos Elementos del Derecho de Patentes de Invención, hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1963 (Consejo de Europa, *Série des Traités européens*, núm. 47).
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 828, núm. 11846).
- Convenio relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (DO C núm. 27 de 26 de enero de 1998).
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 19 de junio de 1970 (Naciones Unidas, *Treaties Series*, vol. 1160, núm. 18336).
- Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1065, núm. 16208).

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994, Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 299, núm. 1197).
- Acuerdo entre el Gobierno de Canadá, los Gobiernos de los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea, el Gobierno de Japón, el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la cooperación sobre la Estación Espacial Civil Internacional, hecho en Washington el 29 de enero de 1998 (BOE núm. 5 de 6 de enero de 1999).
- Tratado sobre Derecho de Patentes de 1 de junio de 2000 (Naciones Unidas, *Treaties Series*, vol. 2340, núm. 41939).
- Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 de noviembre de 2000 (BOE núm. 256 de 25 de octubre de 2001).
- Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 19 de octubre de 2005 (DO L núm. 299 de 16 de noviembre de 2005).
- Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil hecho en Lugano el 30 de octubre de 2007 (DO L núm. 339 de 21 de diciembre de 2007).
- Tratado de la Unión Europea (DO C núm. 83 de 30 de marzo de 2010).
- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C núm. 83 de 30 de marzo de 2010).
- Protocolo de 22 de julio de 2010 al Tratado de Benelux de 1965 (página web oficial de la OMPI).
- Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (DO C núm. 175 de 20 de junio de 2013).

3. Legislación nacional (orden alfabético de países y cronológico de normas)

3.1. Alemania

- *Patentgesetz. Vom 25. Mai 1877 (Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1877, Nr. 23).*
- *Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes. Vom 19. Oktober 2013 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 63).*

3.2. Bélgica

- *Loi portant insertion du Livre XI “Propriété intellectuelle” dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code (Moniteur belge, núm. 168, de 12 de junio de 2014).*

3.3. China

- Ley de 12 de marzo de 1984, de Patentes (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=178664)

3.4. Corea del Sur

- Ley núm. 950 de 31 de diciembre de 1961, de Patentes (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=281593)

3.5. España

- Real decreto estableciendo que el gobierno protege especialmente, y declara sagrada la propiedad de todo descubrimiento o mejora en cualquier ramo de industria, manufacturera o rural, asegurando al autor su entero y pleno goce por el tiempo y del modo que se prescribirá, de 16 de septiembre de 1811 (Gaceta de Madrid núm. 267, de 24 de septiembre de 1811).
- Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812.
- Real decreto de 14 de octubre de 1820 sobre patentes (Gazeta del Gobierno núm. 153, de 26 de noviembre de 1820).

- Real decreto sobre las reglas que se han de observar en la concesión de privilegios exclusivos por la invención, introducción y mejora de máquinas, de marzo de 1826 (Gaceta de Madrid núm. 40, de 1 de abril de 1826).
- Ley determinando las condiciones a que habrá de sujetarse todo español o extranjero que pretenda establecer o haya establecido en los dominios españoles una industria nueva, de 30 de julio de 1878 (Gaceta de Madrid núm. 214, de 2 de agosto de 1878).
- Real decreto aprobando el proyecto de reforma de la Ley Enjuiciamiento civil de 1881 (Gaceta de Madrid núm. 36, de 5 de febrero de 1881).
- Ley sobre la propiedad industrial, de 16 de mayo de 1902 (Gaceta de Madrid núm. 138, de 18 de mayo de 1902).
- Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, sobre Propiedad Industrial (Gaceta de Madrid núm. 127, de 7 de mayo de 1930).
- Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo “Registro de la Propiedad Industrial” (BOE núm. 107 de 5 de mayo de 1975).
- Constitución española de 6 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978).
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157 de 2 de julio de 1985).
- Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre de 1992).
- Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97 de 22 de abril 1996).
- Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas (BOE núm. 208 de 30 de agosto de 1997).
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7 de 8 de enero de 2000).
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en este sentido (BOE núm. 307 de 24 de diciembre de 2001).

- Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE núm. 309 de 26 de diciembre de 2003).
- Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (BOE núm. 35 de 10 de febrero de 2011).
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE núm. 55 de 5 de marzo de 2011).
- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE núm. 131 de 2 de junio de 2011).
- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (BOE núm. 162 de 7 de julio de 2012).
- Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 268 de 5 de noviembre de 2014).
- Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 174 de 22 de julio de 2015).
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 177 de 25 de julio de 2015).
- Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (BOE núm. 182 de 31 de julio de 2015).

3.6. Estados Unidos de América

- Código de Estados Unidos de 19 de julio de 1952 (<http://uscode.house.gov/>)

3.7. Francia

- *Loi num. 92-597 du 1^{er} juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (Journal officiel de la République française, núm. 153 de 3 de julio de 1992)*

3.8. Japón

- Ley núm. 121, de 13 de abril de 1959, de Patentes (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=299486)

3.9. Luxemburgo

- *Loi du 30 de juin 1880, sur les brevets d'invention (Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, núm. 41, de 3 de julio de 1880).*
- *Loi du 18 avril 2004 modifiant la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, núm. 61, de 29 de abril de 2004).*

3.10. Países Bajos

- *Wet van 7 november 1910, tot regeling van het octrooirecht voor uitvindingen (Rijksoctrooiwet 1910).*
- *Rijksoctrooiwet de 1994 (disponible en la página web oficial de la Oficina neerlandesa de patentes (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).*

3.11. Italia

- *Regio Decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 1127. Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali. (Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, núm. 189, de 14 de agosto de 1939).*
- *Codice della proprietà industriale (Decreto Legislativo núm. 30 de 10 de febrero de 2005, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, núm. 52, de 4 de marzo de 2005).*

ANEXO IV. DOCUMENTACIÓN CITADA (orden cronológico)

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas núm. 217 A (iii) de 10 de diciembre de 1948).
- Schlosser, P.: Report on the Convention on the Association of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice (Informe Schlosser) DO C núm. 59 de 5 de marzo de 1979.
- Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 (Documento de Naciones Unidas A/40/17, Anexo I, Suplemento núm. 17), enmendada en 2006 (Documento de Naciones Unidas A/61/17, Suplemento núm. 17).
- Evrigenis, D.I. y Kerameus, K.D.: Report on the accession of the Hellenic Republic to the Community Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (DO C núm. 298 de 24 de noviembre de 1986).
- Conclusiones del Abogado General Sr. Giuseppe Tesaurò en el caso *Factortame*, presentadas el 17 de mayo de 1990.
- Jenard, P.: Informe sobre el convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (DO C núm. 189 de 28 de julio de 1990).
- Jenard, P. y Möller, G.: Informe sobre el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (DO C núm. 189 de 28 de julio de 1990).
- De Almeida Cruz, M., Desantes Real, M. y Jenard, P.: Informe sobre el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la

adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica (DO C núm. 189 de 28 de julio de 1990).

- Resolución de la AIPPI Q134 A sobre “Actos de infracción con respecto a patentes y marcas. Personas habilitadas para actuar y personas responsables” adoptada en su Comité Ejecutivo de Viena, celebrado del 8 al 22 de abril de 1997.
- Comisión Europea: Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, de 24 de junio de 1997 [COM (97) 314 final].
- De Wit, S.: “Clarifying The Tactical Use Of The Dutch Cross-Border Injunction In International Patent Litigation”, artículo basado en una ponencia expuesta en la *Euroforum Conference* de Londres (24 y 25 de febrero de 1999).
- Conferencia de la Haya para el Derecho Internacional Privado: *Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*, adoptada por la Comisión Especial el 30 de octubre de 1999.
- Informe Q158, “The patentability of business methods”, elaborado por el Grupo neerlandés de la AIPPI (2001).
- Conferencia de la Haya de Derecho internacional privado: “Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First Part of the Diplomatic Conference 6-20 June 2001: Interim text”.
- Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” elaborado por el Grupo estadounidense de la AIPPI (2003).
- Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” elaborado por el Grupo japonés de la AIPPI (2003).
- Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” elaborado por el Grupo coreano de la AIPPI (2003).

- Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” elaborado por el Grupo alemán de la AIPPI (2003).
- Informe Q175 sobre “El papel de los equivalentes y del historial de la tramitación en la determinación del alcance de protección de las patentes” elaborado por el Grupo español de la AIPPI (2003).
- Debate parlamentario sobre el Proyecto de Ley de Arbitraje (BOCG de 6 de noviembre de 2003, Serie A, núm. 173-8; y DSCG de 11 de noviembre de 2003, VII Legislatura, núm. 866).
- Conclusiones del Abogado General sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, en el asunto *St. Paul Dairy*, presentadas el 9 de septiembre de 2004.
- De Schutter, O.: “Globalization and Jurisdiction: Lessons from the European Convention on Human Rights”, documento de trabajo núm. 9, Center for Human Rights and Global Justice, Nueva York, 2005.
- Conferencia de la Haya para el Derecho Internacional Privado: Convenio sobre los Acuerdos de Elección de Foro, adoptado el 30 de junio de 2005.
- Conclusiones del Abogado General en el caso *Roche Netherland y otros*, asunto C-539/03, presentadas el día 8 de diciembre de 2005.
- Comisión Europea: “Consultation on future patent policy in Europe – preliminary findings”, julio de 2006.
- Harhoff, D.: “Intellectual property rights in Europe – where do we stand and where should we go?”, en el proyecto “Globalisation Challenges for Europe and Finland”, dentro del programa de la Presidencia finlandesa de la Unión Europea, 20 de septiembre de 2006.
- European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property: “Exclusive Jurisdiction and Cross-Border IP (Patent) Infringement Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation”, 20 de diciembre de 2006.
- Okuyama, S.: *Patent Infringement Litigation in Japan*, Japan Patent Office, Asia-Pacific Industrial Property Center, 2007.
- Börsch-Supan, A.: “Patentschutz und Innovation”, reportando las observaciones del *Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie*, tras su reunión de 24 de marzo de 2007.

- Nuyts, A.: Study on residual jurisdiction (service contract with the European Commission JLS/C4/2005/07-30-CE)0040309/00-37), de 6 de julio de 2007.
- Radwan-Röhrenscheff, M. y Jankowska, E.: “National Report for Poland on Residual Jurisdiction”, 2007.
- Reid, S. y Gunnyeon, M.: “National Report for Scotland on Residual Jurisdiction”, 2007.
- Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo chino de la AIPPI (2008).
- Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo estadounidense de la AIPPI (2008).
- Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo japonés de la AIPPI (2008).
- Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo coreano de la AIPPI (2008).
- Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo alemán de la AIPPI (2008).
- Informe Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual” elaborado por el Grupo español de la AIPPI (2008).
- Resolución de la AIPPI Q204 sobre “Responsabilidad por infracción indirecta de derechos de propiedad industrial e intelectual” adoptada en su Congreso de Boston de 10 de septiembre de 2008.
- Principios rectores de la jurisdicción y la ley aplicable en disputas transnacionales relativas a derechos de propiedad intelectual de “*The American Law Institute*”, 2008.
- Propuesta de transparencia sobre jurisdicción, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en propiedad intelectual, que forma parte de un proyecto sobre la transparencia de la

- ley japonesa impulsado por el Ministerio japonés de educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología, 2009.
- Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [COM (2009) 174 final, de 21 de abril de 2009].
 - Comisión Europea: Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 21 de abril de 2009 [COM (2009) 175 final].
 - Comunicado de prensa (UE) de 4 de diciembre de 2009: *Patents: EU achieves political breakthrough on an enhanced patent system* (IP/09/1880).
 - Pocar, F.: Informe explicativo al Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 (DO C núm. 319 de 23 de diciembre de 2009).
 - Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, sobre la aplicación y revisión del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO C núm. 308 de 20 de octubre de 2011).
 - Opinión del Abogado General Sr. Niilo Jääskinen en el asunto C-296/10, *Purrucker II*, presentada el 4 de octubre de 2010.
 - Resolución de la AIPPI Q204P sobre “Responsabilidad por infracción indirecta, por contribución, de derechos de propiedad industrial e intelectual – ciertos aspectos de la infracción de patente” adoptada en su Congreso de París de 6 de octubre de 2010.
 - Principios de Derecho internacional privado sobre derechos de propiedad intelectual, elaborados por miembros de la Asociación Coreana y Japonesa de Derecho internacional privado, 14 de octubre de 2010.
 - Comisión Europea: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la

- ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 14 de diciembre de 2010 [COM (2010) 748 final].
- Van Gestel, R. y Micklitz, H.W.: “Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What about Methodology?”, EUI Working Paper, 2011.
 - Principios sobre “Derecho internacional privado de la propiedad intelectual” elaborados por el Grupo Europeo *Max Planck* sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual, 2011.
 - Comisión Europea: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, de 13 de abril de 2011 [COM (2011) 215 final].
 - Comisión Europea: Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, de 13 de abril de 2011 [COM (2011) 216 final].
 - Consejo de la Unión Europea: *Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute*, de 2 de septiembre de 2011 (PI 108 COUR 48).
 - Comisión Europea, *non-paper* titulado “Compatibility of the draft agreement on the Unified Patent Court with the Union acquis” (Doc núm. 14191/11, de 20 de septiembre de 2011).
 - Wati Zuallcoble, R.; Amigo Castañeda, J. *et al.*: *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, 25 de enero de 2012.
 - Allen and Overy: *Chinese Supreme Court brings about sea change for patent litigation in China*, 13 de febrero de 2012.
 - Oficina alemana de patentes: “Excerpt from the annual statistics 2013 of the German Patent and Trade Mark Office”.
 - Desantes Real, M.: “Una primera aproximación al “paquete de patentes””, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 8 de enero de 2013.
 - Szczepanowska, K.: “Is Poland still enthusiastic about UPC?”, publicado en el blog *Kluwer Patent Blog*, el día 31 de enero de 2013.

- Desantes Real, M.: “El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013. Una primera aproximación crítica”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 27 de febrero de 2013.
- OMPI: Encuesta sobre resolución de disputas en transacciones tecnológicas (marzo de 2013).
- Desantes Real, M.: “¿Hay que modificar el Reglamento Bruselas I bis de 12 de diciembre de 2012 para que pueda entrar en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013?”, publicado en el blog *Conflictus Legum*, el día 6 de marzo de 2013.
- Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (DO L núm. 79 de 21 de marzo de 2013).
- Comisión Europea: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 26 de julio de 2013 [COM (2013) 554 final].
- Solana, D.: “El anunciado fin de las patentes sin examen previo”, publicado en el Blog *Siempre Derecho*, del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, el día 20 de diciembre de 2013.
- OMPI: *World Intellectual Property Indicators*, 2014.
- De Miguel Asensio, P.: “Comentario crítico de las reglas de competencia judicial internacional en el orden civil del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 4 de abril”, publicado en el blog *Pedro de Miguel Asensio*, el día 5 de abril de 2014.
- Carrascosa González, J.: “Las novedades incorporadas por el Reglamento Bruselas I-bis (1215/2012 de 12 diciembre 2012). Un nuevo elemento para la construcción del Derecho internacional privado de la Unión Europea”, publicado en el blog *Accursio-DIP*, el día 25 de abril de 2014.
- Pretelli, I.; Heckendorn Urscheler, L.; Bonomi, A., *et al.*: Possibility and terms for applying Brussels I Regulation (recast) to extra-EU disputes (Informe para el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo, núm. PE 493.024), marzo de 2014.

- Reglamento de Arbitraje de la OMPI (en vigor desde el 1 de junio de 2014).
- Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L núm. 240 de 13 de agosto de 2014).
- Strong, S.I.: “Use and Perception of International Commercial Mediation and Conciliation: A Preliminary Report on Issues Relating to the Proposed UNCITRAL Convention on International Commercial Mediation and Conciliation”, *Social Sciences Research Network Electronic Paper Collection*, 17 de noviembre de 2014.
- Proyecto de Ley española de Patentes (BOCG núm. 122-1, serie A, de 28 de noviembre de 2014).
- Decisión del Consejo de 4 de diciembre de 2014 relativa a la aprobación, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de La Haya, de 30 de junio de 2005, sobre Acuerdos de Elección de Foro (DO L núm. 353 de 10 de diciembre de 2014).
- Drexl, J.: “The European Unitary Patent System: On the ‘Unconstitutional’ misuse of Conflict-of-Law Rules”, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper no. 15-01*, enero de 2015.
- Hess, B.: “Arbitration and EU-Procedural Law: Two Advocate Generals of the CJEU Promote Diverging Views”, publicado en el blog *Conflict of Laws*, el día 22 de enero de 2015.
- Sirakova, K.: “Is the Shevill Doctrine Still Up to Date? Some Further Thoughts on CJEU’s Judgment in Hejduk (C-441/13)”, publicado en el blog *Conflict of Laws*, el día 24 de enero de 2015.
- Trimble, M.: “Patents and the Internet”, publicado en el blog *Conflict of Laws*, el día 7 de julio de 2015.
- *18th version of the draft Rules of Procedure of the Unified Patent Court*, adoptadas el 10 de julio de 2015.

ANEXO V. DIRECCIONES ELECTRÓNICAS Y *BLOGS* VISITADOS

1. Direcciones electrónicas visitadas

- Página web oficial de la AIPPI: <http://www.aippi.es/>
- Página web oficial de la Agencia Espacial Europea: <http://www.esa.int/ESA>
- Página web oficial de la Comisión Europea: <http://ec.europa.eu/>
- Página web oficial de la Conferencia de la Haya para el Derecho Internacional Privado: http://www.hcch.net/index_es.php
- Página web oficial del Congreso de los Diputados de Estados Unidos de América: <http://uscode.house.gov/>
- Página web oficial del país depositario del Convenio de Lugano (Suiza): <http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20082721/index.html>
- Página web oficial de la EPO: <http://www.epo.org/>
- Página web oficial del *International Intellectual Property Institute*: <http://iipi.org>
- Página web oficial del Ministerio de Justicia japonés: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law>
- Página web oficial de Naciones Unidas, sección de convenios internacionales: <http://treaties.un.org>
- Página web oficial de la Oficina alemana de patentes: http://dpma.de/english/the_office/index.html
- Página web oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: www.oecd.org/
- Página web oficial de la OMPI: <http://www.wipo.int/>
- *Social Sciences Research Network Electronic Paper Collection*: <http://papers.ssrn.com/>
- WIPO-LEX, base de datos de leyes sobre patentes: <http://www.wipo.int/wipolex/en/>

2. Blogs visitados

- Blog *Accursio-DIP*: <http://www.accursio.com/>
- Blog *Conflict of Laws*: <http://conflictoflaws.net/>
- Blog *Conflictus Legum*: <http://conflictuslegum.blogspot.com.es/>
- Blog *Kluwer Patent Blog*: <http://kluwerpatentblog.com/>
- Blog *Pedro de Miguel Asensio*:
<http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/>
- Blog *Siempre Derecho*, del despacho *Cremades & Calvo-Sotelo*:
<http://www.cremadescalvosotelo.com/blog/>
- Blog *Véron & Associés*: <http://www.veron.com/>

