

# La nulidad de una patente planteada por vía de excepción: cuestiones de competencia judicial

(STJUE de 25 de febrero del 2025, as. C-339/22)

El tratamiento de la competencia judicial internacional para conocer de la nulidad de una patente planteada por vía de excepción es diferente según el Estado —miembro o no de la Unión Europea— en que aquélla se haya registrado.

---

## ELISA TORRALBA MENDIOLA

Profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid  
Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

**E**l órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado, competente en virtud del artículo 4 del Reglamento 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas I bis), ante el que se haya ejercido una acción por violación de una patente expedida

en otro Estado miembro seguirá siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de la patente, si bien la competencia para pronunciarse sobre dicha validez corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del registro de aquélla. Sin embargo, si la patente se registró en un tercer Estado, el tribunal del Estado miembro del

domicilio del demandado será, en principio, competente para conocer también de la nulidad planteada por vía de excepción, si bien su decisión no afectará al contenido de la patente en ese Estado tercero ni conllevará la modificación del registro nacional de ese Estado.

A esas conclusiones llega el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su respuesta a una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal de apelación con sede en Estocolmo (el Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil de Suecia) en relación con la interpretación del artículo 24, apartado 4, del Reglamento Bruselas I bis. Según esta regla, tienen la competencia exclusiva «en materia de inscripciones o validez de patentes, [...] independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el [...] registro [de la patente] en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional». Una patente europea expedida por la Oficina Europea de Patentes con arreglo al procedimiento previsto a este respecto en el Convenio sobre la Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 que haya sido posteriormente validada en un Estado miembro está sujeta a las mismas normas de competencia judicial en materia de validez que una patente nacional.

Las cuestiones se plantearon en el marco de un litigio entre BSH, sociedad alemana, y Electrolux AB, sociedad sueca. BSH es titular de una patente europea que protege una invención en el sector de las aspiradoras y que fue validada en varios Estados miembros de la Unión Europea además de en el Reino Unido y Turquía, lo que dio lugar a la expedición de patentes nacionales en esos Estados. BSH ejerció en Suecia una acción contra Electrolux por violación de

todas las partes nacionales de dicha patente europea. Electrolux solicitó la desestimación de la demanda y planteó, además, la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a las violaciones de las partes nacionales de la patente europea distintas de la parte sueca. Alegaba que las patentes extranjeras eran nulas y que los órganos jurisdiccionales suecos no eran competentes para pronunciarse sobre su violación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea basa sus conclusiones fundamentalmente en los siguientes argumentos:

- 1) En virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, las personas domiciliadas en un Estado miembro están sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, salvo en los casos en los que el propio reglamento admite separarse de esta regla general. Entre ellos se encuentran los foros exclusivos, recogidos en el artículo 24, que se aplican «sin consideración del domicilio de las partes».
- 2) En el caso del artículo 24, apartado 4, la competencia exclusiva se justifica tanto por el hecho de que la expedición de las patentes implica la intervención de la Administración nacional como porque los órganos jurisdiccionales designados se encuentran en mejores condiciones para conocer de los casos en los que el propio litigio versa sobre la validez de la patente o sobre la existencia del depósito o del registro.
- 3) El concepto *litigio en materia de [...] validez de patentes*, en el sentido del artículo 24, apartado 4, del Reglamento Bruselas I bis, debe interpretarse de manera estricta. Si se admitiera que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado perdiera su competencia para

conocer de una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro por el mero hecho de que el demandado impugne, por vía incidental, la validez de esa patente, ello implicaría que la excepción prevista en el mencionado artículo 24, apartado 4, se convertiría en la regla en una gran parte de los litigios en materia de patentes.

Con ello no se conseguiría el objetivo de la seguridad jurídica perseguido por el Reglamento Bruselas I bis. Si se admitiera que, en función de la defensa elegida por el demandado y, en su caso, en el momento en que éste lo considerase oportuno —en particular, en el supuesto de que las normas procesales del foro autoricen que se plantee ese motivo de oposición en cualquier fase del procedimiento—, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro pudiera perder su competencia para pronunciarse sobre la acción debidamente ejercida ante él, existiría durante todo el procedimiento el riesgo de que ese órgano jurisdiccional tuviera que declararse incompetente.

Por otra parte, la interpretación sostenida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite que el titular de una patente europea que considere que un mismo demandado viola la patente en varios Estados miembros acumule todas sus acciones por violación de patente y obtenga una reparación global ante un único foro, evitando así, en particular, el riesgo de resoluciones divergentes.

- 4) No es un obstáculo, a estos efectos, que esta interpretación pueda dar lugar a la separación del procedimiento por violación de patente —que seguirá pendiente ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro

del domicilio del demandado— y del procedimiento relativo a la validez de la patente expedida en otro Estado miembro, respecto al cual son exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales de este último Estado. Esta separación no impide al tribunal del domicilio del demandado que conoce de la acción de violación suspender el procedimiento, si lo estima justificado —en particular, cuando considere que existe una posibilidad razonable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente del otro Estado miembro—, y tener en cuenta, a efectos de pronunciarse sobre la acción por violación, la resolución dictada por el órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercido la acción de nulidad.

- 5) La conclusión es distinta cuando la cuestión de validez afecta a una patente registrada en un tercer Estado porque el Reglamento Bruselas I bis establece un régimen de competencia interno de la Unión Europea que persigue objetivos propios, como el buen funcionamiento del mercado interior y el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia. El artículo 24 no se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros ni confiere competencia alguna, exclusiva o no, a esos órganos jurisdiccionales por lo que respecta a la apreciación de la validez de una patente expedida o validada en ese Estado.

En virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado son, en principio, competentes para conocer de una acción por violación de patente ejercida contra el demandado por el titular de una patente expedida o validada en un Estado tercero que tenga su domicilio en otro Estado miembro. Esta

competencia se extiende, en principio, a la cuestión de la validez de esa patente suscitada por vía de excepción en el marco de la acción por violación de patente.

- 6) No obstante, ese principio de competencia puede verse limitado por normas especiales, como resulta del artículo 73 del Reglamento Bruselas I bis, según el cual este reglamento no afecta a la aplicación, entre otros, de los convenios y acuerdos bilaterales entre terceros Estados y un Estado miembro que se hubieran celebrado antes de la fecha de su entrada en vigor y que se refieran a materias reguladas por él.

Por otro lado, en las condiciones previstas en los artículos 33 y 34 del Reglamento Bruselas I bis, el órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuya competencia se base en el artículo 4 de ese reglamento puede verse obligado a reconocer la competencia de los órganos jurisdiccionales de Estados terceros y a suspender el procedimiento, o incluso a poner fin al procedimiento iniciado ante él, cuando ya exista un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de un tercer Estado en el momento en que se ejerza ante él una acción que tenga el mismo objeto, la misma causa y las mismas partes que la acción que se esté tramitando ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado o en el que se interponga ante él una demanda conexa a la acción ejercida ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado.

- 7) Sin perjuicio de que el tribunal remitente compruebe este extremo, no parece que en el caso exista ninguna limitación establecida por las disposiciones contenidas en el apartado anterior. Tampoco concurre ninguna limitación impuesta por el Derecho

internacional general. A este respecto, la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado no es contraria al principio de Derecho internacional del efecto relativo de los tratados, si bien debe ejercerse respetando el principio de no injerencia, en virtud del cual un Estado no puede inmiscuirse en los asuntos que son esencialmente de la competencia nacional de otro Estado.

En el ejercicio de sus competencias, un Estado puede expedir, validar y registrar títulos de propiedad intelectual que, en el territorio de ese Estado, confieran a su titular derechos exclusivos, como una patente. Ese Estado puede considerar también que, dado que una resolución judicial que anula una patente afecta a la existencia o, en caso de anulación parcial, al contenido de esos derechos exclusivos, únicamente los órganos jurisdiccionales competentes de ese Estado pueden dictar tal resolución. Del principio de no injerencia resulta que sólo los órganos jurisdiccionales del Estado tercero de expedición o de validación de una patente son competentes para declarar su nulidad mediante una resolución que pueda conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado en lo que atañe a la existencia o al contenido de dicha patente.

A cambio, el tribunal del Estado del domicilio del demandado que conoce de la acción de violación y ante el que se suscita por vía de excepción la cuestión de la validez de esa patente puede pronunciarse sobre ambos extremos (salvo que existiera alguna de las limitaciones mencionadas en el apartado 6) porque su resolución tiene un alcance limitado a las partes del

procedimiento. Cuando la nulidad se plantea como excepción, sólo se pretende obtener una resolución por la que se desestime la acción de violación y no una que conlleve la anulación total o parcial de la

patente. Por ello, la resolución no podrá incluir en ningún caso una orden dirigida a la autoridad administrativa responsable de la llevanza del registro nacional del Estado tercero de que se trate.