

Los límites del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España (I): la competencia judicial internacional

Se examinan los límites a la competencia del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de acciones referentes a patentes europeas clásicas validadas en Estados que no son parte del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), como es el caso de España, o a certificados complementarios de protección expedidos en dichos Estados.

RAIS AMILS ARNAL

Socia

Área de Propiedad Industrial e Intelectual de Gómez-Acebo & Pombo

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

1. Preliminar

Con la puesta en funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) se ha manifestado una tendencia por parte del tribunal a extender su competencia en relación con patentes que producen efectos en Estados que no son parte del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), como es el caso del Reino de España. Este fenómeno se conoce

en los círculos especializados como el *long arm* del tribunal.

Ahora bien, aunque en determinados casos el Tribunal Unificado de Patentes goza efectivamente de tal competencia, ello sólo es posible dentro de unos estrictos límites, que no parece que estén siendo tenidos en cuenta en todos los casos. Por tal motivo, se inicia con el presente una serie de documentos dedicados a analizar

los límites de la competencia judicial internacional de este tribunal, las reglas sobre el Derecho aplicable en los casos en que puede conocer de patentes que producen efectos en Estados no contratantes, así como las cuestiones relacionadas con el reconocimiento y ejecución de las resoluciones de dicho tribunal en esos otros Estados.

2. La competencia judicial internacional del Tribunal Unificado de Patentes

El Tribunal Unificado de Patentes es —como se dispone en el artículo 1 del Acuerdo que lo crea— «un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y, por ende, sujeto a las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro tribunal nacional de los Estados miembros contratantes»; no sólo es competente para la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas con efecto unitario, sino también para los relativos a cualquier tipo de patente europea clásica (es decir, no unitaria), así como a los certificados complementarios de protección para los medicamentos y a los certificados complementarios de protección para los productos fitosanitarios concedidos sobre la base de patentes europeas unitarias o clásicas.

Siendo, por tanto, un tribunal equivalente a los demás tribunales nacionales de los Estados contratantes, el Tribunal Unificado de Patentes queda sujeto a las mismas reglas de Derecho internacional privado que se les aplican a esos otros tribunales¹. Se explica, así, que el artículo 31 del Acuerdo

por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes disponga que la competencia judicial internacional del tribunal se establecerá de conformidad con el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (más conocido como el «Reglamento Bruselas I bis»), o, cuando proceda, conforme al Convenio relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia Civil y Mercantil (Convenio de Lugano), suscrito en el 2007 por la Unión Europea, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suiza. Y la aplicación del Reglamento Bruselas I bis también explica que se haya procedido a su modificación para adaptarlo a la creación del Tribunal Unificado de Patentes, modificación que llevó a cabo el «Reglamento (UE) núm. 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo, 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».

3. Las bases normativas para el *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España

3.1. Tanto el Reglamento Bruselas I bis (art. 4.1) como el Convenio de Lugano (art. 2) establecen como fuero general, a la hora de determinar la competencia judicial internacional, el del domicilio del demandado, de modo que

¹ Para una exposición más detenida, se remite a la monografía de GARCÍA VIDAL, Á., *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Aranzadi - Gómez-Acebo & Pombo, 2013.

las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

En consecuencia, el Tribunal Unificado de Patentes es competente para conocer de las acciones que, entrando en su ámbito objetivo de competencia, tienen como demandado a un sujeto domiciliado en uno de los Estados miembros contratantes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes. Que esto es así, lo deja meridianamente claro el Reglamento Bruselas I *bis*, cuando, después de reconocer expresa-

patentes europeas clásicas, de ello resulta que, cuando el demandado está domiciliado en un Estado contratante del acuerdo y la patente se refiere a una patente europea clásica, el tribunal tendrá competencia judicial internacional para conocer de la demanda (incluso aunque la patente europea clásica esté validada en un Estado que no sea parte del acuerdo, como es el caso de España).

De hecho, el Tribunal Unificado de Patentes ya ha dictado distintas resoluciones en las que se ha declarado competente para conocer de acciones por infracción de patentes europeas clásicas validadas en Estados no contratantes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes cometidas por demandados domiciliados en un Estado contratante del acuerdo. Es el caso, por

La competencia judicial internacional del Tribunal Unificado de Patentes está sujeta a estrictos límites

mente (art. 71 *bis*.2a) que el Tribunal Unificado de Patentes es un «órgano jurisdiccional común», dispone en su artículo 71 *ter* que «un órgano jurisdiccional común será competente cuando, en virtud del presente reglamento, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que sea parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común hubieran sido competentes en una materia regulada por dicho instrumento».

Dado que el Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes reconoce la competencia del tribunal no sólo en materia de patente unitaria, sino también en relación con las

ejemplo, de la Decisión de la División local del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes con sede en Düsseldorf de 28 de enero del 2025 (UPC_CFI_355/2023), respecto de una patente europea validada en el Reino Unido; de la Orden de la División local de París, de 21 de marzo del 2025 (UPC_CFI_702/2024), respecto de patentes clásicas validadas en España y en Suiza (aplicando respectivamente el Reglamento Bruselas I *bis* y el Convenio de Lugano); de la Orden de la División nacional de Milán de 8 de abril del 2025 (UPC_CFI_792/2024), en relación con una patente europea validada en España), o de la Orden de la División local de Múnich de 14 de abril del 2025

(UPC_CFI_566/2024), que extiende la competencia a Polonia, Chequia o el Reino Unido.

Téngase en cuenta, en todo caso, que, para que el Tribunal Unificado de Patentes goce de competencia judicial internacional sobre la base del fuero del domicilio del demandado, es preciso que el demandado esté do-

el Tribunal Unificado de Patentes) ni tampoco en ningún Estado del Convenio de Lugano. Piénsese, por ejemplo, que se trata de una compañía con domicilio en Canadá.

En este supuesto, los artículos 6.2 del Reglamento Bruselas I *bis* y 4.1 del Convenio de Lugano preceptúan que la competencia judicial se regirá en cada Es-

tado miembro por la legislación interna de ese Estado miembro, y no conforme al reglamento. Pero, a efectos de evitar que las legislaciones nacionales priven de competencia al Tribunal Unificado de Patentes, el artículo 71 *ter*.3

del Reglamento Bruselas I *bis* le asigna igualmente la competencia judicial en estos casos, al disponer que, «cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro, y el presente reglamento no confiera de otro modo competencia respecto de él, se aplicará el capítulo II, según proceda, con independencia del domicilio del demandado», lo que implica reconocer la competencia del Tribunal Unificado de Patentes.

3.3. De igual modo, el Reglamento Bruselas I *bis* y el Convenio de Lugano permiten que las partes se sometan (expresa o tácitamente) a un tribunal competente inicialmente de competencia judicial internacional, respetando en todo caso las competencias exclusivas establecidas en dichos textos normativos. En consecuencia, cuando exista sumisión de las partes al Tribunal Unificado de Patentes, también podrá este tribunal extender su *long arm* al

No cabe acumular las acciones si una persona viola la patente europea en España y otra distinta, la patente unitaria

miciliado en un Estado contratante del acuerdo que crea el tribunal; y que, según ha resuelto el Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes en su Orden de 19 de agosto del 2024 (UPC_CoA_388/2024), sólo tienen la consideración de Estados contratantes los que, además de firmar el acuerdo, lo hayan ratificado.

3.2. La competencia judicial internacional del Tribunal Unificado de Patentes en relación con patentes europeas validadas en España (o con certificados complementarios de protección concedidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la base de patentes europeas) también puede deberse al hecho de que el demandado por acciones para las cuales resulta objetivamente competente el Tribunal Unificado de Patentes no tenga su domicilio en ningún Estado miembro de la Unión Europea (sea o no Estado contratante del Acuerdo por el que se crea

conocimiento de acciones referentes a patentes clásicas validadas en Estados no contratantes.

- 3.4. Por otra parte, el Tribunal Unificado de Patentes también es competente para adoptar medidas cautelares en relación con la infracción de una patente europea clásica validada en España (o en otro Estado no contratante del acuerdo que crea el tribunal) o de un certificado complementario de protección, incluso aunque el Tribunal Unificado de Patentes carezca de competencia judicial internacional para conocer del fondo del asunto, conforme a los criterios ya examinados.

En efecto, el artículo 35 del Reglamento Bruselas I *bis* preceptúa que «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 órgano jurisdiccional de otro Estado miembro es competente para conocer del fondo del asunto». En todo caso, y como se aclara en el considerando 33 del Reglamento Bruselas I *bis*, «cuando 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».

4. Los límites del *long arm* competencial del Tribunal Unificado de Patentes

Pese a que, como se acaba de exponer, el Tribunal Unificado de Patentes goza de

competencia judicial internacional para conocer de acciones judiciales referentes a patentes que producen efectos en Estados no contratantes, dicha competencia está sujeta a estrictos límites:

- 4.1. *La competencia del Tribunal Unificado de Patentes no se extiende a las patentes nacionales*

El primer límite del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes es que no es aplicable a las acciones judiciales que se refieran a patentes nacionales, aunque el demandado esté domiciliado en un Estado contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes. Ello es debido a que dicho acuerdo no otorga competencia objetiva al tribunal para el conocimiento de acciones referentes a patentes nacionales. En consecuencia, en ningún caso podrá el Tribunal Unificado de Patentes extender su *long arm* hasta el punto de conocer de litigios referentes a una patente nacional española concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas, como tampoco podrá hacerlo para conocer de acciones referentes a certificados complementarios de protección concedidos sobre la base de patentes nacionales.

- 4.2. *La competencia del Tribunal Unificado de Patentes no se extiende a las patentes europeas clásicas objeto de opt-out*

El *long arm* del tribunal no puede extenderse a las patentes europeas clásicas o los certificados complementarios de protección respecto de los cuales su titular haya ejercido la facultad de excluir la competencia del Tribunal

Unificado de Patentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83 del acuerdo por el que se crea el tribunal.

4.3. *La competencia del Tribunal Unificado de Patentes no puede fundarse sobre la base del fuero del lugar de la infracción*

Aunque el Reglamento Bruselas I *bis* y el Convenio de Lugano sientan como regla general la de la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado, también prevén una serie de competencias especiales, en virtud de las cuales una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada ante los tribunales de otro Estado miembro. Tal sucede «en materia delictual o cuasidelictual», pues se permite demandar a una persona domiciliada en un Estado miembro «ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso» (art. 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis* y art. 5.3 del Convenio de Lugano).

Pues bien, aunque éste es un fuero de aplicación a la infracción de patentes o de certificados complementarios de protección, el Tribunal Unificado de Patentes nunca podrá basarse en él para pretender ser competente en relación con los actos de infracción de una patente europea clásica validada en nuestro país (ni de un certificado complementario concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas). Y ello, por la sencilla razón de que, por definición, la infracción de estos títulos sólo se puede producir en España y nunca en el territorio de un Estado miembro contratante del

Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes.

4.4. *Los límites competenciales cuando la demanda ante el Tribunal Unificado de Patentes tiene por objeto la infracción de una patente unitaria y la infracción de la validación española de la patente europea base de la patente unitaria*

Cuando la demanda ante el Tribunal Unificado de Patentes se refiera tanto a la infracción de una patente unitaria como a la infracción de la patente europea clásica validada en un Estado no contratante del acuerdo por el que se creó dicho tribunal, pueden darse distintas hipótesis:

- 1.º) Puede suceder, en primer lugar, que el responsable de esos actos de infracción sea la misma persona. En este caso, el Tribunal Unificado de Patentes es competente para conocer de todos los actos de infracción si el demandado está domiciliado en un Estado contratante del acuerdo que creó tal tribunal.
- 2.º) Pero también puede ocurrir que la infracción sea realizada en cada Estado por personas diferentes. Y en estos supuestos puede suceder, a su vez, que los distintos responsables estén o no todos ellos domiciliados en un Estado contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes:
 - a) Si lo están, el Tribunal Unificado de Patentes goza de competencia sobre la base

del fuero del domicilio del demandado. Piénsese, por ejemplo, en que varias personas domiciliadas en un mismo Estado contratante del acuerdo (por ejemplo, Alemania) violan una patente unitaria (en un Estado contratante) y la patente europea clásica española (en España). En este caso, como todos los sujetos implicados en la violación están domiciliados en un mismo Estado (en el ejemplo, Alemania), los tribunales de ese país son competentes para conocer de las acciones de infracción (tanto de la patente unitaria como de la patente europea clásica). No hace falta aplicar la regla competencial específica del artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*, a la que me referiré a continuación, porque en este caso los sujetos no están domiciliados en Estados diferentes. Véase, para un supuesto de este tipo, en relación con una patente europea clásica británica, la Decisión de 28 de enero del 2025 de la División local de Düsseldorf del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes (UPC_CFI_355/2023).

En el caso de que todos los demandados estén domiciliados en Estados contratantes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, pero no todos estén domiciliados en el mismo Es-

tado, dicho tribunal goza de competencia sobre la base del fuero del domicilio del demandado y, para la distribución interna de competencia dentro del Tribunal Unificado de Patentes, se aplica el artículo 33.1b del acuerdo, de modo que las acciones de infracción podrán entablarse ante la División local de cualquiera de los Estados en que cualquiera de los demandados «tenga su residencia o su centro principal de actividad o, a falta de éstos, su centro de actividad, o ante la División regional en que participa ese Estado miembro contratante».

- b) Pero la situación es diferente si el demandado al que se le imputa la violación de la patente europea clásica en España (o en otro Estado no contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes) no está domiciliado en un Estado contratante. Piénsese en el supuesto de que A, domiciliado en Italia, viola allí la patente unitaria y B, domiciliado en España, viola en este país la patente europea clásica validada en España. En este caso no cabe excluir que el actor opte por entablar la acción ante el Tribunal Unificado de Patentes (sobre la base del domicilio de A) y pretenda que éste también conozca de la infracción de la patente europea clásica en España,

por parte de B, argumentando que la patente clásica española es «la misma» que la unitaria y que, tras la concesión de la patente europea, se solicitó la patente unitaria y, como España no es parte del sistema, se procedió a validarla en España, dando lugar aquí a una patente europea clásica.

Ahora bien, en este segundo tipo de supuestos, la posibilidad de que el Tribunal Unificado de Patentes extienda su *long arm* a los actos de infracción de la patente europea clásica en España (o en otro Estado no contratante del acuerdo) queda sujeta a unas condiciones muy estrictas, fijadas en el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Según dicho artículo, «si hay varios demandados, [una persona podrá ser demandada] ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre 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».

Ahora bien, el Tribunal de Justicia —en la Sentencia de 13 de julio del 2006, *Roche*, C-539/03, EU:C:2006:458, apdo. 41— entiende que la

posibilidad de demandar ante los tribunales del domicilio de cualquiera de los demandados «no se aplica en el marco de un litigio por violación de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas». Y, aunque esta sentencia se dictó con relación al precedente Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, su doctrina es igualmente aplicable al Reglamento Bruselas I *bis*, pues, «como resulta del considerando 34 del Reglamento Bruselas I *bis*, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en relación con las disposiciones de este convenio y las del Reglamento núm. 44/2001 [...] que lo sustituyó, sigue siendo válida para las disposiciones del Reglamento Bruselas I *bis*, que a su vez sustituyó al Reglamento Bruselas I, cuando esas disposiciones puedan calificarse de “equivalentes”» (Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre

del 2022, *IRnova*, C-399/21, EU:C:2022:648, apdo. 29).

De este modo, el Tribunal de Justicia rechaza la aplicación del denominado *criterio de la «spider in the web»*, un criterio según el cual el sujeto que coordina o dirige las infracciones en los distintos países atraería el conocimiento a los tribunales de su foro. A juicio del Tribunal de Justicia —Sentencia *Roche*, apdo. 35—, en estos casos no existiría una misma situación de Derecho (porque la patente europea en cada uno de los Estados designados se rige por la correspondiente regulación nacional) ni, por tanto, riesgo de resoluciones contradictorias.

En consecuencia, cuando una sociedad viola una patente unitaria y otra sociedad distinta (aunque sea del mismo grupo empresarial), la patente europea de base validada en un Estado no contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, no es posible fundar en el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* la competencia del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de todas las demandas, siendo insuficiente para ello el hecho de que las distintas empresas demandadas pertenezcan a un mismo grupo empresarial y que la matriz que establece las pautas de actuación del

grupo esté domiciliada en un Estado contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes.

- c) Los únicos casos en que se puede acudir al artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* para fundar la competencia del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de actos de infracción de una patente europea clásica validada en España (o en otro Estado no contratante del acuerdo) por parte de un demandado domiciliado en España (o en otro Estado no contratante del acuerdo) son aquellos a los que ha hecho referencia el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 12 de julio del 2012, *Solvay*, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445. En ella, tras reiterar la validez de la doctrina del caso *Roche*, se declara que el anterior artículo 6.1 del precedente Reglamento (CE) núm. 44/2001 (equivalente al vigente artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*) «debe interpretarse en el sentido de que una situación en la que dos o más sociedades domiciliadas en distintos Estados miembros son acusadas, por separado, en un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de uno de dichos Estados miembros, de incurrir en una violación de la misma parte nacional de una patente europea, tal como se halla en vigor en otro Estado miembro, como

consecuencia de la realización de actuaciones reservadas al titular de la patente respecto al mismo producto, puede llevar a resoluciones inconciliables, si los asuntos fueren tratados separadamente con arreglo a ese precepto» (apdo. 30).

Es decir, conforme a esta doctrina *Solvay*, si una persona domiciliada en España y otra persona domiciliada en un Estado contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes violan a la vez y con los mismos actos la patente europea clásica en España, si el titular de la patente demandase en España al sujeto domiciliado en España y ante el Tribunal Unificado de Patentes al otro infractor, estaríamos ante demandas vinculadas entre sí «por una relación tan estrecha» que resulta «oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente». Y, por eso, el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* permitiría demandar tanto ante los tribunales españoles (para que conociesen de la infracción por parte de ambos sujetos de la patente europea clásica validada en España y de la patente unitaria) como ante el Tribunal Unificado de Patentes (para que conociesen

de la infracción por parte de ambos de la patente europea clásica validada en España y de la patente unitaria).

- d) En la práctica del Tribunal Unificado de Patentes existen ya distintas resoluciones en las que el tribunal se declara competente para conocer de acciones entabladas contra varios demandados por conductas infractoras de patentes unitarias y de validaciones de patentes europeas clásicas. Pero falta en las resoluciones una explicación clara de las razones por las que se aplica el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*.

Como se deriva de la doctrina *Roche* del Tribunal de Justicia, no basta con que las patentes infringidas por los demandados sean paralelas, en el sentido de que obedezcan a una misma solicitud de patente europea que, tras su concesión por la Oficina Europea de Patentes, dé lugar, de un lado, a una patente unitaria y, de otro, a una patente europea clásica validada en un Estado no contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes. Ni basta tampoco con que las empresas infractoras pertenezcan al mismo grupo empresarial, de modo que cada filial nacional opere en su respectivo territorio infringiendo las respectivas validaciones nacionales de la

misma patente europea. Por el contrario, es preciso que concurren los elementos concretos sentados por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Solvay*, esto es, que los demandados infrinjan «la misma parte nacional de la patente europea» y «como consecuencia de la realización de actuaciones reservadas al titular de la patente respecto al mismo producto». En consecuencia, para que el Tribunal Unificado de Patentes pueda aplicar el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* para conocer una acción referente a una patente europea clásica validada en España (o en otro Estado no contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes), cuando el demandado no está domiciliado en un Estado contratante de dicho acuerdo, es necesario que el demandado realice dichos actos de infracción junto con otra persona domiciliada en un Estado contratante del acuerdo y que ambos sujetos ejecuten sus actos en relación con un mismo producto. Tal sucedería, por ejemplo, si la sociedad matriz domiciliada en un Estado contratante del Acuerdo que crea el Tribunal Unificado de Patentes (por ejemplo, una empresa domiciliada en Alemania) importa a España productos infractores que vende en nuestro país a sus distribuidores domiciliados en España, para

que éstos los comercialicen en nuestro país. En este supuesto, el Tribunal Unificado de Patentes podría conocer de la demanda de infracción dirigida contra dicha empresa domiciliada en Alemania y sus distribuidores españoles.

El cumplimiento de todas estas condiciones para aplicar el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* debería especificarse y explicarse en las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes, pero no siempre es así, como sucede, por ejemplo, en la Orden de la División nacional de Milán de 8 de abril del 2025 (UPC_CFI_792/2024).

4.5. *El Tribunal Unificado de Patentes no tiene competencia para conocer de la validez de las patentes europeas clásicas validadas en un Estado no contratante ni de los certificados complementarios concedidos en esos Estados*

El artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis* dispone que, 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, son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional. Se añade que, «sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes

según el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los órganos juris-

El Tribunal Unificado de Patentes no puede conocer de la validez de una patente europea clásica validada en España

diccionales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro». Y, en virtud de esta competencia exclusiva, cualquier otro tribunal debe declararse, de oficio, incompetente (art. 27 del Reglamento Bruselas I bis).

Esto priva de competencia al Tribunal Unificado de Patentes para conocer de la validez de una patente europea clásica validada en un Estado no contratante del acuerdo que crea el tribunal, así como de la validez de los certificados complementarios de protección concedidos en dicho Estado.

En cambio, el Tribunal Unificado de Patentes mantiene su competencia para adoptar medidas provisionales

o cautelares incluso aunque se haya entablado una acción de nulidad ante los tribunales con competencia exclusiva. Porque, como ha declarado el Tribunal de Justicia en su ya citada sentencia *Solvay* (apdo. 50), la resolución provisional adoptada por el

juez que conoce con carácter incidental no prejuzga en modo alguno la resolución que deberá adoptar en cuanto al fondo el órgano jurisdiccional competente.

En todo caso, en relación con la competencia judicial exclusiva en materia de validez de las patentes y otros derechos de propiedad industrial, el Tribunal de Justicia ha dictado la reciente Sentencia de 25 de febrero del 2025, en el asunto C-339/22 *BSH/Electrolux* (cuya doctrina también se aplica al Tribunal Unificado de Patentes), que resulta controvertida y a la que se dedica el segundo documento de esta serie, al que se remite.