

# Los límites del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España (III): el Derecho aplicable

Se examina cuál es la normativa que debe aplicar el Tribunal Unificado de Patentes cuando es competente para conocer de acciones referentes a patentes europeas clásicas validadas en Estados que no son Estados contratantes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes.

---

## 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

El Tribunal Unificado de Patentes es competente —en determinados casos y dentro de los límites que fija el Reglamento Bruselas I *bis* y el Convenio de Lugano— para conocer de acciones referentes a patentes europeas clásicas validadas en Estados que no son contratantes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (así como para conocer de acciones

referentes a certificados complementarios de protección concedidos por esos Estados). Pero esto no significa en modo alguno que, al conocer de esas acciones, el tribunal pueda aplicar las mismas normas que si las acciones se refirieran a una patente unitaria. Por el contrario, el Derecho aplicable será el Derecho de patentes del Estado no contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes en el que ha sido validada la patente

européa clásica (en nuestro caso, el Derecho español).

## 2. La determinación del Derecho nacional aplicable

El Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) establece en su artículo 24 el listado de las «fuentes del Derecho» en las que el tribunal fundará sus resoluciones cuando conozca de un asunto interpuesto ante él. A tal efecto, deberá aplicar: a) el Derecho de la Unión Europea; b) el acuerdo por el que se crea el tribunal; c) el convenio sobre concesión de patentes europeas; d) otros acuerdos internacionales aplicables a las patentes y vinculantes para todos los Estados miembros contratantes, y e) el Derecho nacional.

La jerarquía de las fuentes establecida en el Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes coloca en último lugar al Derecho nacional y ello obliga a preguntarse qué Derecho nacional puede resultar aplicable. Para ello habrá de estarse a las normas del Derecho internacional privado. Y el hecho de que el tribunal tenga que aplicar, en primer lugar, el Derecho de la Unión Europea, hace que deba estarse a lo que dispongan las normas de Derecho internacional privado de la Unión. Así lo reitera el propio artículo 24 en su apartado 2a cuando preceptúa lo siguiente:

... en la medida en que el tribunal haya de basar sus resoluciones en el Derecho nacional, incluso, cuando corresponda, en el de los Estados no contratantes, el Derecho aplicable se determinará mediante las disposiciones directamente aplicables del Derecho de la Unión

que contengan normas de Derecho internacional privado.

De no existir disposiciones directamente aplicables del Derecho de la Unión (o cuando éstas no sean aplicables), el Derecho nacional se determinará mediante instrumentos internacionales que contengan normas de Derecho internacional privado. Y, finalmente, en caso de no existir normativa de la Unión ni tratados internacionales, se estará al Derecho nacional que se establezca «mediante disposiciones nacionales sobre Derecho internacional privado según determine el tribunal» (referencia esta última que tiene una redacción muy mejorable, porque no se especifica si esas disposiciones nacionales de Derecho internacional privado son las del Estado en que se ubique la División del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes y, además, esas disposiciones se aplicarán «según determine el tribunal», dejando un margen de maniobra al tribunal que puede resultar excesivo).

Dentro de las «disposiciones directamente aplicables del Derecho de la Unión que contengan normas de Derecho internacional privado», destaca el Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), en cuyo artículo 8.1 se establece que la ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección, debiendo entenderse —como expresamente se indica en el considerando 26 del Reglamento Roma II— que los «derechos de propiedad intelectual» engloban tanto los derechos de autor y derechos conexos

como los derechos de propiedad industrial. Se aplica, pues, la regla de la *lex loci protectionis*, lo que implica, entre otras cosas, que será la normativa nacional del Estado que reconoce el derecho la que determinará la existencia de la infracción, así como la indemnización de daños y perjuicios que proceda. Por lo tanto, y como ha declarado el Tribunal de Justicia, «un litigio relativo a la violación de una patente implica también un análisis en profundidad del alcance de la protección conferida por esa patente a la luz del Derecho de patentes del país en cuyo territorio se ha

un acuerdo adoptado entre las partes, tal como se preceptúa en el propio artículo 8.3 de dicho reglamento.

Así las cosas, la aplicación del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes y del Reglamento Roma II puede llevar a que el tribunal tenga que aplicar el Derecho nacional de Estados que no son parte del acuerdo (y, en consecuencia, pueda tener que aplicar legislación española). Así se reconoce expresamente en el apartado 2 del artículo 24 del acuerdo («en la medida en que el tribunal haya de basar sus resoluciones en el Derecho nacional, incluso, cuando corresponda, en el de los Estados no contratantes...») y en el apartado 3 del mismo artículo, según el cual el Derecho de los Estados no contratantes se aplicará,

cuando proceda, en particular, en relación con el contenido y límites del derecho, la carga de la prueba y su inversión, las medidas correctivas en los procedimientos por violación de los derechos de patentes, la indemnización de daños y perjuicios y la prescripción. El artículo 24.3 del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes dispone literalmente que «el Derecho de los Estados no contratantes se aplicará cuando sea el indicado por aplicación de la normativa a que se refiere el apartado 2, en particular en relación con los artículos 25 a 28, 54, 55, 64, 68 y 72». De nuevo se trata de una redacción poco precisa, porque el Derecho nacional no se aplica en relación con los referidos artículos del acuerdo, sino con relación a las cuestiones reguladas en dichos artículos, que son las que se han indicado. En todo caso, lo que sí es claro es que dicho

## ***Cuando el tribunal conozca de litigios referentes a patentes europeas validadas en España, debe aplicar la legislación española***

expedido esa patente» (Sentencia de 8 de septiembre del 2022, *IRnova*, C-399/21, EU:C:2022:648, apdo. 48).

Es muy importante, asimismo, tener en cuenta que la aplicación de la legislación nacional resultante de la *lex loci protectionis* según el Reglamento Roma II no sólo implica la obligación de aplicar la normativa vigente en ese Estado, sino también su jurisprudencia (pues, como ya indicara en su momento el Tribunal Supremo español, cuando resulta de aplicación un Derecho extranjero debe probarse «no sólo en su exacta entidad, sino también en el sentido y alcance de la interpretación asignados por los tribunales de su país») (Sentencia de 30 de junio de 1962). Y, además, la aplicación del Derecho al que remite el artículo 8.1 del Reglamento Roma II es imperativa, sin que pueda excluirse mediante

precepto impone al Tribunal Unificado de Patentes una obligación de aplicar el Derecho nacional en esos casos, sin margen de discrecionalidad.

### 3. El Derecho aplicable a las patentes europeas validadas en España

La aplicación del Derecho nacional de un Estado no contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes tendrá lugar, por ejemplo, cuando el tribunal conozca de acciones referentes a patentes europeas clásicas validadas en uno de esos Estados. Piénsese en una patente validada en España cuyo titular, pese a que sufre los actos de violación en España, demanda ante el Tribunal Unificado de Patentes en virtud del foro del domicilio del demandado del Reglamento Bruselas I *bis*. En tal hipótesis, el Tribunal Unificado de Patentes goza de competencia judicial internacional, pero el Derecho sustantivo que debe aplicar será el nacional del Estado para el que se solicita la protección.

En consecuencia, y tratándose de una patente europea validada en España, habrá que tener en cuenta, en primer lugar, el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, cuyo artículo 2.2 dispone que «en cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado», salvo disposición en contrario del propio convenio. Y, de acuerdo con el artículo 64.1, «la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida

en ese Estado». En consecuencia, la patente europea se corresponde *quoad effectum* a una patente nacional de cada Estado designado. Y en nada cambia el hecho de que sea habitual hablar de las «porciones» o «partes» nacionales de una patente europea, pues el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas es claro al disponer la aplicación del correspondiente Derecho nacional de patentes.

Resulta, pues, que cuando el Tribunal Unificado de Patentes esté conociendo de acciones judiciales a una patente europea clásica validada en España, tendrá que valerse de la normativa que se les aplica a esas patentes en España, lo que es tanto como decir que habrá de estar a las disposiciones del Convenio de Patentes Europeas y a las de la legislación española de patentes. Recuérdese a este respecto que el convenio regula algunas cuestiones de las patentes europeas clásicas una vez validadas, como es el caso del ámbito de protección. Pero deja sin regular muchas otras cuestiones que lo son por la legislación del Estado de validación (en nuestro caso, España) como, por ejemplo, las medidas correctivas en los procedimientos por violación de los derechos de patentes, la indemnización de daños y perjuicios o la prescripción.

E incluso en las materias en que el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas contiene regulación específica (como sucede con el artículo 69, dedicado al alcance de la protección de las patentes europeas), cuando el Tribunal Unificado de Patentes aplique dichas disposiciones a una patente europea clásica validada en un Estado que no es parte del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, como España, no podrá aplicar, sin más, su jurisprudencia al interpretar las

disposiciones del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas con relación a patentes unitarias, sino que habrá de tener en cuenta y aplicar la interpretación que siga la jurisprudencia española al analizar dichos preceptos. Y esto es especialmente relevante, por ejemplo, en relación con la determinación de la infracción de la patente por equivalencia, pues las pautas que está utilizando el Tribunal Unificado de Patentes al aplicar a las patentes unitarias el artículo 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (*vide* la Decisión de 22 de noviembre del 2024 de la División de La Haya del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes UPC\_CFI\_239/2023) no son coincidentes con las que aplica nuestro Tribunal Supremo (véase, por ejemplo, la Sentencia de la Sala de lo Civil, núm. 1445/2023, de 20 de octubre, ECLI:ES:TS:2023:4412).

#### 4. La prueba del Derecho nacional aplicable

Una vez establecido el Derecho nacional aplicable de conformidad con las disposiciones del Reglamento Roma II y del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, y en la medida en que se trata de una legislación (y jurisprudencia) cuyo conocimiento no tiene el tribunal, es necesario que éste se pruebe oportunamente.

Ahora bien, ni el Reglamento Roma II ni el Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes establecen cuáles son las consecuencias en caso de que la parte actora (sobre quien debería recaer en principio la carga de probar sus

pretensiones) no pruebe adecuadamente el contenido del Derecho nacional aplicable. Y en la práctica de los tribunales de

### ***El Reglamento Roma II y el ATUP obligan en estos casos a aplicar el Derecho nacional***

los distintos Estados de la Unión Europea no existe uniformidad al respecto, existiendo tribunales que aplican con carácter subsidiario la legislación del Estado del foro y otros que optan directamente por la desestimación de la demanda.

Por tal motivo, y dada la tendencia «expansionista» que se está apreciando en la actuación del Tribunal Unificado de Patentes, no es de excluir que las divisiones nacionales de su Tribunal de Primera Instancia que estén ubicadas en Estados en los que se aplique subsidiariamente la legislación del foro sigan esa misma regla.

Sin embargo, a nuestro juicio tal proceder va en contra del carácter imperativo de la norma de conflicto del artículo 8 del Reglamento Roma II, así como del claro tenor imperativo del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (cuyo artículo 24.3 dispone tajantemente que el Derecho de los Estados no contratantes «se aplicará» cuando sea el indicado por aplicación de la normativa de Derecho internacional privado a que se refiere el apartado segundo de dicho artículo 24).

Además, la aplicación subsidiaria del Derecho del Estado de la concreta división nacional del Tribunal de Primera Instancia

del Tribunal Unificado de Patentes implicaría que las partes pueden convertir en papel mojado la disposición del artículo 8.3 del Reglamento Roma II, según la cual la ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual conforme al principio de la *lex loci protectionis* no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado entre las partes, tal como se preceptúa en dicho artículo 8.3 de reglamento. Porque, en efecto, si ambas partes desearan que no se aplicase tal legislación les bastaría con alcanzar un acuerdo para que el demandante no probase el Derecho aplicable.

En consecuencia, en caso de que no se pruebe adecuadamente ante el Tribunal Unificado de Patentes el Derecho nacional aplicable, consideramos que lo procedente sería la desestimación de la demanda, tal como se deriva de la más reciente juris-

## ***De no probarse el Derecho nacional aplicable, la demanda debe desestimarse***

prudencia del Tribunal Supremo español en sus sentencias núm. 177/2018, de 3 de abril (ECLI:ES:TS:2018:1228) y núm. 1427/2024, de 30 de octubre (ECLI:ES:TS:2024:5263).

Por lo demás, en el caso de que el Tribunal Unificado de Patentes ignorase el Derecho español aplicable, a pesar de haber sido invocado por una o ambas partes, y al demandado se le acabase condenando por algo por lo que no sería condenado si se hubiese aplicado el preceptivo Derecho nacional, la resolución del Tribunal Unificado de Patentes no sólo sería contraria al Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes y al Reglamento Roma II, sino que también afectaría al derecho de defensa del demandado.