

Los límites del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España (II): la controvertida sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *BSH/Electrolux*

Se analiza el impacto de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero del 2025, C-339/22, *BSH/Electrolux* (ECLI:EU:C:2025:108), en la práctica del Tribunal Unificado de Patentes y en la aplicación de su *long arm*.

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

Como se ha expuesto en el primer documento de esta serie, dedicada a los límites de la competencia del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de acciones relacionadas con patentes europeas clásicas validadas en Estados que no son contratantes del Acuerdo por el que se crea el

Tribunal Unificado de Patentes o con certificados complementarios de protección concedidos en dichos Estados, el tribunal carece de competencia para conocer de la validez de dichos derechos. Ello es debido a que el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*¹ dispone que «son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes», «en materia

¹ 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.

de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, 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 depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional». Como ha declarado el Tribunal de Justicia —Sentencia de 8 de septiembre del 2022, *IRnova*, C-399/21, EU:C:2022:648, apdo. 36—, esta competencia judicial exclusiva responde a la circunstancia de que estos tribunales tienen una proximidad material y jurídica con el registro, y se encuentran en las mejores condiciones para conocer de los casos en los que se impugna la validez del título o incluso la propia existencia del depósito o registro de éste.

Pues bien, este fuero exclusivo del artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis* ha sido interpretado recientemente por el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 25 de febrero del 2025, C-339/22, *BSH/Electrolux*, ECLI:EU:C:2025:108. Se trata de un pronunciamiento con un notable impacto en la práctica del Tribunal Unificado de Patentes y en la aplicación de su *long arm*, que lleva a resultados indeseables, como a continuación se expone.

2. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero del 2025, *BSH/Electrolux*

El litigio en cuyo seno se presentó la cuestión prejudicial resuelta por la sentencia enfrentó al titular de una patente europea validada en distintos Estados de la Unión Europea y en Turquía con una compañía

sueca a la que demandó, ante un tribunal de ese país, por los actos de infracción en todos los países en que estaba validada la patente europea. No obstante, el demandado opuso la excepción de nulidad de dicha patente europea y lo que el tribunal sueco pregunta al Tribunal de Justicia es si, como consecuencia de ello y de conformidad con el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*, eso implicaba la pérdida de competencia para conocer de la acción de infracción.

Aunque el litigio que está en la base de la sentencia no se ventilaba ante el Tribunal Unificado de Patentes, la interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia *BSH/Electrolux* le es igualmente aplicable, toda vez que este tribunal se equipara a los tribunales nacionales de los Estados contratantes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes.

2.1. *El estado de la cuestión con anterioridad a la sentencia BSH/Electrolux*

En su sentencia *BSH/Electrolux*, el Tribunal de Justicia comienza recordando que un tribunal de un Estado miembro puede conocer de las acciones de infracción de una patente de otro Estado, lo cual no es más que una manifestación de la competencia judicial internacional basada en el fuero del domicilio del demandado, establecida en el artículo 4.1 del Reglamento Bruselas I *bis*. Y, sobre esa base, el Tribunal de Justicia insiste en que la excepción a esa regla establecida en el artículo 24.4 del reglamento (otorgando competencia exclusiva para conocer sobre la validez de la patente a los tribunales del Estado que la ha concedido) opera tanto si

la validez se plantea en una acción o como excepción.

De hecho, así se dispone expresamente en el artículo 24.4 del reglamento, acogiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en su Sentencia de 13 de julio del 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457. Recuérdese, en efecto, que en el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia Civil y Mercantil (art. 16) no se aclaraba si la competencia exclusiva para conocer de la validez de los títulos de propiedad industrial se extendía también a los casos en que la cuestión se suscitaba por medio de una excepción, y que fue el Tribunal de Justicia en

título de propiedad industrial, no podrán dichos tribunales que conocen de la acción de infracción entrar a examinar la validez del título, ni tan siquiera con meros efectos *inter partes*.

Sin embargo, ni el Tribunal de Justicia en su sentencia GAT ni posteriormente el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis* aclaran qué debe suceder con la acción por infracción, una vez planteada la nulidad, ya sea por vía de acción o por vía de excepción. En sus conclusiones del asunto GAT, presentadas el 16 de septiembre del 2004 (EU:C:2004:539, apdo. 46), el abogado general apuntó tres posibilidades: «El órgano jurisdiccional que conoce de la violación puede reenviar íntegramente el asunto,

puede suspenderlo hasta que el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro competente [...] haya decidido sobre la validez de la patente y puede, finalmente, resolver él mismo el litigio, en caso de que el demandado

actúe de mala fe». Pero el Tribunal de Justicia no afrontó esta cuestión, dando pie a la aplicación de soluciones divergentes por los tribunales nacionales. Así, en la práctica del Reino Unido (mientras formaba parte de la Unión Europea) se consideró [por ejemplo, en el caso *Coin Controls Limited v Suzo International (UK) Limited and others* (1997) F. S. R. 660] que el tribunal que conoce de la acción de infracción debe declararse incompetente, mientras que, en los Países Bajos, el Tribunal Supremo (Sentencia de 30 de noviembre del 2007, caso C02/228HR y C02/280HR,

La interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia BSH/Electrolux afecta al Tribunal Unificado de Patentes

la sentencia GAT (apdo. 25) el que aclaró que la competencia exclusiva que establecía dicha disposición debía aplicarse «con independencia del marco procesal en el que se suscite la cuestión de la validez de una patente, ya sea por vía de acción o por vía de excepción, en el momento de interponer la demanda o en una fase posterior del proceso». En consecuencia, en la actualidad no existe duda de que cuando los tribunales que conocen de la acción de infracción no son los del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro del

ECLI:NL:DH:2007:BA9608) entendió que hay que darle la oportunidad al actor de retirar su demanda y que, si no lo hace, el tribunal debe suspender el procedimiento de infracción hasta que el tribunal extranjero competente resuelva definitivamente la cuestión de la validez.

2.2. *La interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia BSH/Electrolux*

- a) En relación con esta importante cuestión declara ahora el Tribunal de Justicia, en su sentencia *BSH/Electrolux* (apdo. 52), que «el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del artículo 4, apartado 1, de dicho reglamento, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro seguirá siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado

conocer de la infracción, porque, de lo contrario, la competencia para conocer de la acción de infracción quedaría en manos del demandado, al que le bastaría con oponer la excepción de nulidad. E invoca el tribunal sus sentencias de 15 de noviembre de 1983 (*Duijnsteer*, 288/82, EU:C:1983:326, apdos. 22 y 23) y de 8 de septiembre del 2022 (*IRnova*, C-399/21, EU:C:2022:648, apdo. 48), en las que ya se destacaba la posibilidad de que un tribunal conozca de acciones de infracción de una patente extranjera, pero en las que no se afrontaba el caso concreto de que se exceptione la nulidad de dichas patentes.

Esta conclusión del Tribunal de Justicia en su sentencia *BSH/Electrolux*, en el sentido de que el tribunal que conoce de la acción de infracción mantiene su competencia aunque se oponga ante él una excepción de nulidad del título de propiedad industrial, o pese a que se entable ante los tribunales exclusivamente competentes de otro Estado una acción de nulidad del título de propiedad industrial, es igualmente aplicable al Tribunal Unificado de Patentes cuando esté conociendo de una acción de infracción de una patente europea clásica validada en un Estado no contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (o de un certificado complementario

La sentencia BSH/Electrolux obliga al demandado que quiera defenderse ante la acción de infracción a entablar una acción de nulidad

impugne, por vía de excepción, la validez de la patente, mientras que la competencia para pronunciarse sobre dicha validez corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro». Se insiste, por tanto, en que el tribunal mantiene la competencia para

de protección concedido en uno de dichos Estados). De hecho, ya existen resoluciones en las que el Tribunal Unificado de Patentes declara que «*the UPC (as well as the National Court) does not lose that jurisdiction merely because, as its defence, that defendant challenges the validity of that patent*» (Orden de la División nacional de Milán de 8 de abril del 2025, UPC_CFI_792/202, aunque en el caso no se presentó acción o excepción de nulidad alguna).

- b) Partiendo de que el tribunal ante el que se ha entablado la acción de infracción mantiene su competencia para conocer de la infracción, pese a que se haya suscitado la cuestión de la validez del título de propiedad industrial, el Tribunal de Justicia considera que el tribunal puede ejercer dicha competencia y conocer de la infracción o, si lo considera oportuno, suspender el procedimiento de infracción hasta que se resuelva sobre la nulidad.

Afirma al respecto el Tribunal de Justicia (apdo. 51 de la sentencia *BSH/Electrolux*) que su interpretación «no implica que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado que conoce de la acción por violación de patente deba ignorar que el demandado haya ejercitado debidamente en otro Estado miembro una acción de nulidad de la patente expedida en ese otro Estado miembro. Si lo estima justificado, en particular cuando

considere que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro (véase, por analogía, la Sentencia de 12 de julio del 2012, *Solvay*, C-616/10, EU:C:2012:445, apdo. 49), el órgano jurisdiccional que conoce de la acción por violación de la patente podrá suspender, en su caso, el procedimiento, lo que le permitirá tener en cuenta, a efectos de pronunciarse sobre la acción por violación de la patente, la resolución dictada por el órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción de nulidad». Como se observa, el Tribunal de Justicia pretende justificar esta conclusión invocando su sentencia *Solvay*, la cual se refería a un supuesto de medidas cautelares, a pesar de que el asunto *BSH/Electrolux* se refiere a un procedimiento principal de infracción.

- c) Asimismo, otra de las novedades de la sentencia *BSH/Electrolux* es que en ella se desarrolla la conclusión alcanzada en la precedente Sentencia de 8 de septiembre del 2022, *IRnova*, según la cual el fuero de competencia judicial exclusiva de los tribunales del Estado de concesión o registro de la patente para conocer de su nulidad o validez no es aplicable cuando la patente de que se trate no se ha expedido o validado en un Estado miembro de la Unión Europea, sino en un Estado tercero (como Turquía o, tras el Brexit, el Reino Unido).

Por lo tanto, en estos casos en que la patente ha sido concedida en un Estado ajeno a la Unión Europea, al no aplicarse el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*, el tribunal del Estado miembro que —en virtud del fuero del domicilio del demandado— conozca de las acciones por infracción de la patente de ese tercer Estado, sí podrá analizar la validez de la patente, vía excepción (siempre que el tercer Estado no sea un Estado miembro del Convenio de Lugano², no haya un acuerdo bilateral entre ese Estado y la Unión Europea en sentido contrario, o no esté pendiente un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de dicho Estado tercero).

Pero lo que no podrá el tribunal que conoce de las acciones de infracción es hacer una declaración de nulidad que implique la cancelación de la patente con efectos *erga omnes*. Según el Tribunal de Justicia (apdo. 73 de la sentencia *BSH/Electrolux*), el principio de no injerencia entre Estados, propio del Derecho internacional, hace que «sólo los órganos jurisdiccionales del Estado tercero de expedición o de validación de una patente [sean] competentes para declarar la nulidad de la patente mediante una resolución que pueda conllevar la modificación del regis-

tro nacional de ese Estado en lo que atañe a la existencia o al contenido de dicha patente». En cambio, el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercido una acción por violación de patente en cuyo marco se suscite, por vía de excepción, la nulidad de una patente expedida o validada en un Estado tercero es competente para pronunciarse sobre esta cuestión, dado que la resolución de ese órgano jurisdiccional solicitada al respecto no puede afectar a la existencia o al contenido de la patente en ese Estado tercero ni conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado.

2.3. Análisis crítico

A nuestro juicio, la argumentación del Tribunal de Justicia presenta algunas dificultades, genera no pocas dudas y conduce a resultados indeseables:

- a) Un primer inconveniente deriva del hecho de que, para que el tribunal ante el que se entabla la acción de infracción pueda determinar «que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro», será necesario que entre a analizar la validez de la patente en el marco

² 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.

de un procedimiento principal de infracción, que es precisamente para lo que carece de competencia.

Sostiene el Tribunal de Justicia que ese análisis sería preliminar y, por tanto, a su entender sería equiparable al que se realiza al hilo de la adopción de medidas cautelares, donde es preciso realizar un análisis preliminar de la validez. Como se ha expuesto en el primer documento de esta serie de análisis, el Tribunal de Justicia declaró en su Sentencia de 12 de julio del 2012, *Solvay* (C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445), que un tribunal nacional mantiene su competencia para adoptar medidas provisionales o cautelares por infracción de una patente u otro derecho de propiedad industrial incluso aunque se haya entablado una acción de nulidad ante los tribunales con competencia exclusiva. Y ello sería así porque, como el Tribunal de Justicia justificó en dicha sentencia, la resolución provisional adoptada por el juez que conoce con carácter incidental no prejuzga en modo alguno la resolución que deberá adoptar en cuanto el fondo el órgano jurisdiccional competente.

Pero en realidad es muy discutible que el análisis incidental de la validez de la patente efectuado en las medidas cautelares y el que se realiza en el procedimiento principal de infracción a los efectos de decidir si suspende o no dicho procedimiento sean situa-

ciones paralelas. Aunque el análisis de la validez que haga el tribunal que conoce de la acción de infracción no vincule al análisis que al respecto pueda hacer el tribunal competente que conozca de la validez del título, no son equiparables las consecuencias que comporta la adopción de medidas cautelares por infracción de una patente que, posteriormente, declara nula el tribunal competente, con las consecuencias que genera la declaración firme de infracción, pues se decide sobre el fondo, con riesgo de resoluciones incompatibles y consecuencias indeseables.

Imagínese una hipótesis en la que el Tribunal Unificado de Patentes no suspenda el procedimiento de infracción de una patente europea clásica validada en España, estime la infracción e imponga la obligación de indemnizar daños y perjuicios, y que dicho pronunciamiento de condena adquiera firmeza y se ejecute, y que, posteriormente, un tribunal español declare la nulidad de esa patente europea clásica validada en España que, previamente, el Tribunal Unificado de Patentes consideró infringida. Recuérdese que la Ley de Patentes española (art. 104) no extiende el efecto retroactivo de la nulidad de las patentes hasta el punto de afectar a las resoluciones sobre infracción de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad, sino

que únicamente permite obtener una indemnización de los daños y perjuicios a los que hubiere lugar cuando el titular de la patente hubiera actuado de mala fe. Las consecuencias indeseables que se darían en este supuesto hablan por sí solas y, atendiendo los plazos en los que se prevé que tramiten los procedimientos ante el Tribunal Unificado de Patentes, no es un supuesto «de laboratorio», sino que puede darse perfectamente en la práctica.

- b) Por lo demás, bien miradas las cosas, la doctrina de la sentencia *BSH/Electrolux* obliga al demandado que quiera defenderse ante las acciones de infracción (como las que se puedan entablar ante el Tribunal Unificado de Patentes por lesión de una validación española de una patente europea clásica) a interponer una acción de nulidad ante el tribunal exclusivamente competente. Nótese que el Tribunal de Justicia se refiere a la posibilidad de que el tribunal que conoce de la infracción considere «que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro» y que, para que esa posibilidad exista, parece necesario que se haya entablado una acción de nulidad previa. En consecuencia, el demandado, si quiere defender sus derechos e intentar que el tribunal que conoce de la infracción acuerde al menos la suspensión del procedimiento, deberá acreditar que ha entablado tal acción, sin que le

baste exponer ante el tribunal que conoce de la infracción los motivos que, a su entender, determinan la falta de validez de la patente (o del título de propiedad industrial del demandante). En definitiva, lo que el Tribunal de Justicia está haciendo es imponer en estos supuestos un sistema de bifurcación, como el alemán, donde la validez y la infracción de una patente son juzgadas por tribunales diferentes.

De este modo, la interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia *BSH/Electrolux* tiene varias consecuencias que pueden afectar al derecho de defensa del demandado:

- En primer lugar, se permite que el demandado por las acciones de infracción (en nuestro caso, ante el Tribunal Unificado de Patentes) pueda hacer valer ante dicho tribunal que ha entablado una acción de nulidad de la patente ante los tribunales nacionales exclusivamente competentes, a efectos de que el Tribunal Unificado de Patentes valore si procede o no suspender el procedimiento de infracción. Pero lo que no se posibilita es que el demandado simplemente haga valer ante el tribunal que conoce de la infracción (a nuestros efectos, el Tribunal Unificado de Patentes) la existencia de causas de nulidad de la patente a fin

de que el tribunal pueda tenerlas en cuenta para decretar la suspensión del procedimiento de infracción. Así las cosas, en la medida en que, en realidad, se está forzando al demandado por infracción a entablar una acción de nulidad en otra jurisdicción, se le estaría privando de un medio de defensa, como es la posibilidad de alegar, sin más, la nulidad ante el Tribunal Unificado de Patentes, pero sin que previamente se haya entablado la acción de nulidad.

- En segundo lugar, al admitir la posibilidad de que el tribunal que conoce de las acciones de infracción (el Tribunal Unificado de Patentes) pueda continuar el procedimiento, pese a que se le haya hecho notar la existencia de causas de nulidad de la patente, en realidad se está aceptando que pueda seguirse un procedimiento de infracción sin que el demandado pueda defender la nulidad de la patente —y el tribunal analizarla— con toda la profundidad que la cuestión merece.
- Adicionalmente, el demandado queda privado de la posibilidad de oponer una excepción de nulidad (con efectos *inter partes*). Porque, aunque po-

drá entablar la acción de nulidad (con efectos *erga omnes*) ante los tribunales exclusivamente competentes del Estado de concesión de la patente, no podrá interponer una excepción de nulidad (con efectos *inter partes*) ante ninguno de los tribunales. No puede hacerlo ante los tribunales españoles con competencia exclusiva para conocer de la nulidad de la patente (porque no ha sido demandado ante ellos). Y tampoco puede hacerlo ante el Tribunal Unificado de Patentes (porque, según el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*, carece de competencia).

El Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes —en la Orden de la División local de París, de 21 de marzo del 2025 (UPC_CFI_702/2024), apdo. 25— ha declarado que, con la interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia *BSH/ Electrolux* no se verían afectados ni el derecho de defensa ni el principio de igualdad de armas entre las partes, porque en caso de oponer una excepción de nulidad, el tribunal que conozca de la acción de infracción tiene la facultad de suspender el procedimiento para tener en cuenta, en su caso, la resolución dictada por el tribunal del Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado vinculado por el Convenio de Lugano («Il n'est

pas porté atteinte aux droits de la défense, ni au principe d'égalité des armes entre les parties, dès lors qu'en cas de contestation par voie d'exception, de la validité du brevet, la juridiction saisie d'une action en contrefaçon, a la faculté de suspendre la procédure afin de tenir compte le cas échéant de la décision rendue par la juridiction de l'Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat lié par la Convention de Lugano»).

Pero, como ya se ha indicado, en rigor, y según lo declarado por el Tribunal de Justicia, no se puede constatar «que existe una

Los distintos intereses quedan mejor conjugados con la solución holandesa que con la interpretación del Tribunal de Justicia

posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro» sin que se haya entablado una acción de nulidad ante dicho tribunal, siendo insuficiente, por tanto, la mera alegación de la existencia de motivos de nulidad de la patente ante el tribunal que conoce de la infracción. Y, de hecho, cuando el Tribunal de Justicia se refiere a la constatación de que « existe una posibilidad razonable y no desdeñable

de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro», lo hace después de afirmar que su interpretación «no implica que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado que conoce de la acción por violación de patente deba ignorar que el demandado haya ejercitado debidamente en otro Estado miembro una acción de nulidad de la patente expedida en ese otro Estado miembro».

Todo lo anterior conduce, además, al resultado paradójico de que queda en peor situación para ejercer su derecho de defensa el demandado por la infracción de una patente europea clásica validada en España —al que se demanda ante el Tribunal Unificado de Patentes— que el demandado por la infracción de una patente europea clásica validada por ejemplo en Turquía, pues este último podrá oponer la excepción de nulidad como medio de defensa y el tribunal, entrar a analizar la validez de la patente sin límites, aunque sea con efectos únicamente *inter partes*.

- c) La interpretación del Tribunal de Justicia implica, además, rechazar tanto la solución británica como la holandesa a las que antes se ha hecho referencia. La conclusión —contraria a la solución británica— según la cual el tribunal ante el que se entablan acciones

de infracción de una patente concedida por otro Estado mantiene su competencia, pese a que el demandado oponga una excepción de nulidad o ejerza una acción de nulidad ante el órgano judicial con competencia exclusiva, parece adecuada. Porque, de lo contrario, la competencia judicial establecida en el Reglamento Bruselas I *bis* quedaría en manos de lo que decidiese el demandado. Pero, para evitar resoluciones contradictorias (sentencias firmes de infracción de una patente que posteriormente es declarada nula), lo procedente hubiera sido que el Tribunal de Justicia declarase la necesidad de suspender el procedimiento de infracción hasta que se resuelva sobre la nulidad por parte del tribunal competente, siguiendo la solución holandesa. Dicho de otro modo, los distintos intereses en juego quedan mejor conjugados con la solución holandesa que con esta nueva interpretación del Tribunal de Justicia, que no garantiza (al menos en todo caso) que no se dicten resoluciones contradictorias por los distintos órganos judiciales.

Frente a ello, el Tribunal de Justicia faculta al tribunal que conoce de la infracción (como puede ser el Tribunal Unificado de Patentes) a continuar con el procedimiento, por mucho que el demandado haya entablado una acción de nulidad ante los tribunales exclusivamente competentes (que, en el caso de acciones europeas clásicas validadas ante la Ofici-

na Española de Patentes y Marcas, serían los tribunales españoles). El Tribunal de Justicia ni tan siquiera limita esta posibilidad al caso en que el demandado actúe de mala fe, como sí hizo el abogado general en sus conclusiones del asunto *GAT*, presentadas el 16 de septiembre del 2004 (EU:C:2004:539, apdo. 46), a las que ya se ha hecho referencia. Y nótese que en la sentencia *BSH/Electrolux* no impone la suspensión del procedimiento de infracción, ni tan siquiera aunque el tribunal que conoce de la infracción considere que existe «una posibilidad razonable y no desdeñable» de que la patente sea anulada. Incluso en esos casos, en la sentencia *BSH/Electrolux* sólo se indica que el órgano jurisdiccional que conoce de la acción por violación de la patente «podrá» suspender, en su caso, el procedimiento (no teniendo la obligación de hacerlo).

- d) La tesis mantenida por el Tribunal de Justicia, reconociendo la discrecionalidad del tribunal que conoce de la acción de infracción para suspender o continuar el procedimiento, pese a que se suscite la nulidad de la patente, tiene un fundamento discutible y lleva a consecuencias prácticas indeseables.

Tiene un fundamento discutible porque, como ya se ha indicado, está basada en una equiparación analógica con la situación de adopción de medidas cautelares,

sobre la que versó el asunto *Solvay*, a la que la sentencia *BSH/Electrolux* se remite para justificar esta conclusión. Pero no es lo mismo el análisis preliminar de la

La no suspensión puede llevar en la práctica a situaciones indeseables que podrían afectar al derecho de defensa del demandado

validéz o nulidad de una patente con carácter previo a la adopción de medidas cautelares (y, por lo tanto, provisionales) que un análisis para tomar la decisión de continuar o no con un procedimiento que, de proseguir, acabará con una resolución sobre el fondo del asunto.

Y puede llevar a resultados indeseables como los que se darían en situaciones como las siguientes:

Piénsese en las hipótesis en que el Tribunal Unificado de Patentes conoce de una acción de infracción de una patente unitaria y, a la vez, de una infracción de la patente europea clásica, paralela a la patente unitaria y que ha sido validada en España. E imagínese que el demandado alega ante el Tribunal Unificado de

Patentes que ha interpuesto una acción de nulidad de la patente europea validada en España ante los tribunales españoles, a la vez que entabla una acción reconventional de nulidad ante el primero. Si el tribunal no suspende el procedimiento de infracción y, posteriormente, declara la nulidad de la patente unitaria, podríamos encontrarnos con una situación en la que el Tribunal Unificado de Patentes dicta una sentencia en la que declara la nulidad de una patente unitaria y, a la par, la infracción de la patente europea clásica paralela, validada en España, pues este tribunal no tiene competencia para declarar su nulidad ni tampoco para dejarla sin efectos por considerarla nula. Y ello es especialmente grave si recordamos que el hecho de que posteriormente un tribunal español declare la nulidad de la validación española de la patente europea no tendrá efecto retroactivo y no permitirá al demandado —al que el Tribunal Unificado de Patentes ha condenado a pagar una indemnización de daños por la infracción de dicha patente y cuya condena ha devenido firme y ha sido ejecutada— reclamar la devolución de dichos importes.