

# Los límites del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España (IV): el reconocimiento y ejecución de las resoluciones del tribunal

Se examinan las condiciones bajo las cuales las resoluciones dictadas por el Tribunal Unificado de Patentes en relación con patentes europeas clásicas validadas en Estados que no son Estados contratantes del acuerdo por el que se crea dicho tribunal, como es el caso de España, pueden ser reconocidas y ejecutadas en nuestro país.

---

## 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. El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes referentes a patentes europeas clásicas

- 1.1. *El reconocimiento y ejecución en los Estados en que está validada la patente europea clásica y que sean parte contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes*

Las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes referentes a una patente europea con efecto unitario producirán efectos en todos los Estados en los que la patente goza de dicho efecto unitario. Además, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, sus resoluciones tendrán fuerza de cosa juzgada, en el caso de una patente

européa, en el territorio de los Estados miembros contratantes en que tenga efecto la patente europea.

Esta disposición del artículo 34 del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes es muy relevante, porque bajo el régimen del Reglamento Bruselas I *bis*<sup>1</sup>, las resoluciones judiciales dictadas al amparo del foro del *locum delicti commissi* sólo producen efectos en el territorio del Estado del órgano jurisdiccional. En cambio, según el mencionado artículo 34, una resolución dictada por una división nacional del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes, al amparo del criterio del lugar de infracción de la patente europea clásica, se equipara a las resoluciones dictadas sobre la base del fuero del domicilio del demandado y, por tanto, produce efectos en todos los Estados en que esté validada la patente y que sean Estados contratantes de dicho acuerdo. Esto es explicable porque, en realidad, todas las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes —con independencia de la división nacional que las haya dictado— son equivalentes a resoluciones de los órganos judiciales de los Estados miembros del acuerdo. Esto implica, por ejemplo, que, cuando una división alemana del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes dicta una resolución sobre una patente europea clásica validada en Italia, esa resolución judicial tiene en Italia la misma consideración

que una resolución judicial de un tribunal italiano.

Por todo ello, el artículo 82 del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes establece un sistema de reconocimiento automático de las resoluciones y órdenes del tribunal en los demás Estados contratantes, de modo que en dichos Estados las resoluciones y órdenes del tribunal tendrán fuerza ejecutiva. En este sentido, el procedimiento de ejecución se regirá por el Derecho del Estado miembro contratante en que tenga lugar la ejecución, pues toda resolución del tribunal se ejecutará en las mismas condiciones que una resolución dictada en el Estado miembro contratante en que tenga lugar la ejecución.

### 1.2. *El reconocimiento y ejecución en los Estados en que está validada la patente europea clásica y que, como España, no son parte contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes*

El régimen jurídico aplicable al reconocimiento y ejecución de las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes es distinto cuando esas resoluciones u órdenes se refieren a patentes europeas clásicas que están validadas en Estados de la Unión Europea que no tienen la condición de Estados contratantes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, sea porque no lo han suscrito (como es el caso de España y Croacia),

---

<sup>1</sup> 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.

sea porque, habiéndolo firmado, no lo han ratificado todavía.

El reconocimiento y ejecución de las resoluciones y órdenes del Tribunal Unificado de Patentes en estos Estados no se rige por el Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, sino por las disposiciones del Reglamento Bruselas I *bis*, porque se trata de reconocer y ejecutar en un Estado de la Unión Europea resoluciones de otro Estado de la Unión (dado que el Tribunal Unificado de Patentes se considera un tribunal nacional de cada uno de los Estados contratantes del acuerdo que lo crea).

Así queda claramente establecido en el artículo 71 *quinquies* del Reglamento Bruselas I *bis* cuando dispone que el reglamento se aplicará al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas por un órgano jurisdiccional común (como es el Tribunal Unificado de Patentes) «que deban ser reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro que no sea parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común», del mismo modo que también se aplicarán las disposiciones del Reglamento Bruselas I *bis* al reconocimiento y ejecución de «las resoluciones judiciales dictadas por los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que no sea parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común que deban ser reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro parte en dicho instrumento».

Como es sabido, el Reglamento Bruselas I *bis* simplifica sobremanera el

reconocimiento de las resoluciones judiciales extranjeras, pues dispone, como regla general, que «las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno» (art. 36).

Ahora bien, es posible que cualquiera de las partes interesadas solicite la denegación del reconocimiento por concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 45 del Reglamento Bruselas I *bis*, a las que me referiré más abajo.

## 2. La regulación española sobre la competencia y el procedimiento para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes

El reconocimiento y ejecución en España de resoluciones judiciales extranjeras, al amparo del Reglamento Bruselas I *bis*, le compete, según dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 87), a las secciones mercantiles de los tribunales de instancia, en la medida en que se les reconoce competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras que versen sobre cualquiera de las materias de las que son objetivamente competentes dichas secciones, entre las que se encuentran los derechos de propiedad industrial (que es la materia sobre la que versan las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes).

Las secciones mercantiles de los tribunales de instancia aplicarán a estos efectos la regulación contenida en la

disposición final vigésima quinta de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre reconocimiento y ejecución en España de resoluciones judiciales extranjeras. En dicha disposición final se reitera, con relación al reconocimiento de las resoluciones, que las

## ***El reconocimiento y ejecución en España de las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes no se rigen por el acuerdo que creó el tribunal***

resoluciones incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I *bis* «serán reconocidas en España sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno» (apdo. 1.1.<sup>a</sup> de la disp. final 25.<sup>a</sup>). Pero también se establece que, en aplicación del artículo 38 de dicho reglamento, se podrá suspender el reconocimiento si se impugna la resolución en el Estado miembro de origen (en nuestro caso, si la resolución del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes no es firme y se recurre ante el Tribunal de Apelación) o si se solicita una resolución declarativa de que debe denegarse el reconocimiento por alguno de los motivos tasados recogidos en el artículo 45 del Reglamento Bruselas I *bis*.

Se preceptúa, asimismo, que «las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en él gozarán también de ésta en España sin necesidad de una declaración de fuerza ejecutiva y serán ejecutadas en las mismas condiciones que si se hubieran

dictado en España» (apdo. 2 de la disp. final 25.<sup>a</sup>). No obstante, y como el Reglamento Bruselas I *bis* enumera una serie de causas que pueden impedir el reconocimiento y la ejecución de resoluciones extranjeras, la disposición final vigésima quinta de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su apartado cuarto una serie de reglas sobre el procedimiento para la denegación de la ejecución de resoluciones con fuerza ejecutiva de un Estado miembro de la Unión Euro-

pea al amparo del Reglamento Bruselas I *bis*, procedimiento que seguirá los cauces del juicio verbal.

### **3. Las razones que pueden determinar la falta de reconocimiento y ejecución en España de resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes**

De acuerdo con el Reglamento Bruselas I *bis* y la normativa española a la que acabo de referirme, las razones por las que un tribunal español puede denegar el reconocimiento y ejecución en España de una resolución del Tribunal Unificado de Patentes son las siguientes:

1.<sup>a</sup>) En primer lugar, podrá denegarse el reconocimiento cuando la resolución del Tribunal Unificado de Patentes no respete las competencias judiciales exclusivas recogidas en el Reglamento Bruselas I *bis*, lo que sucederá cuando vulnere el artículo 24.4 de dicho reglamento y entre a analizar, ya sea vía demanda o vía excepción,

la nulidad de la patente europea clásica validada en España cuya infracción se le impute al demandado.

Obviamente, esto sucederá si el Tribunal Unificado de Patentes declara la nulidad *erga omnes* o *inter partes* de dicha patente, para lo que carece de competencia. Pero también se pueden presentar problemas cuando el Tribunal Unificado de Patentes haya conocido de una acción de infracción de una patente europea clásica validada en España, pese a que se haya presentado una acción de nulidad de dicha patente ante un tribunal español y se haya hecho valer tal circunstancia ante el Tribunal Unificado de Patentes.

En efecto, y como ya se ha desarrollado en el segundo documento de esta serie, el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 25 de febrero del 2025 (C-339/22, *BSH/Electrolux*, ECLI:EU:C:2025:108), ha declarado que en este tipo de situaciones el tribunal que está conociendo de las acciones por infracción puede decidir suspender el procedimiento de infracción o puede continuar con él, pese al cuestionamiento de la validez de la patente ante el órgano jurisdiccional competente para ello. Recuérdese que, según la referida sentencia del Tribunal de Justicia, la suspensión puede ser acordada cuando el tribunal que conoce de las acciones de infracción (en nuestro caso el Tribunal Unificado de

Patentes) concluye «que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro». Pero, bien miradas las cosas, cuando el tribunal valora si procede o no a la suspensión, en rigor está llevando a cabo un análisis sobre la validez o nulidad de la patente, análisis para el cual no es competente. Y dicho análisis sobre la validez lo hace, no en el marco de un procedimiento de medidas cautelares (en el que la decisión que se adopte es provisional y reversible), sino en el marco de un procedimiento principal de infracción que puede acabar con una sentencia de condena al demandado por infracción de una patente, al haber entendido dicho tribunal que era «razonable» concluir que era válida, a pesar de no ser el competente para conocer sobre su validez, ni vía acción ni vía excepción.

Por lo demás, cuando el actor entable las acciones de infracción ante el Tribunal Unificado de Patentes con desprecio de las reglas de competencia judicial internacional sentadas en el Reglamento Bruselas I *bis* y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que lo interpreta, podemos encontrarnos ante un supuesto de abuso de Derecho y, en caso de existencia de posición dominante, un acto de abuso de dicha posición por parte del actor, contrario al Derecho de defensa de la competencia y

sancionable por las autoridades de competencia.

- 2.ª) También podrá negarse el reconocimiento de una resolución del Tribunal Unificado de Patentes cuando dicho reconocimiento sea manifiestamente contrario al orden público español.

Téngase en cuenta a este respecto que, aunque el objetivo del Reglamento Bruselas I *bis*, como antes el del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de

## ***El Reglamento Bruselas I bis recoge una serie de causas que pueden impedir el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones del TUP***

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, «es “garantizar la simplificación de las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales”, este objetivo no puede, en todo caso, alcanzarse menoscabando los derechos de defensa» (SSTJUE de 11 de junio de 1985, *Debaecker y Plouvier*, 49/84, apdo. 10, y de 28 de marzo del 2000, C-7/98, *Krombach*, ECLI:EU:C:2000:164, apdo. 43).

Esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia es muy relevante porque deja claramente sentado

que el derecho de defensa prima sobre la normativa de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras. Y, en esta misma línea, el Tribunal Constitucional español ha declarado (SSTC 43/1986, FJ 2, y 54/1989, FJ 4) —en relación con el artículo 24 de la Constitución, donde se regula el derecho a la tutela judicial efectiva— que, si bien los tribunales extranjeros no se hallan vinculados por la Constitución española, si lesionan los derechos fundamentales las resoluciones de los órganos judiciales españoles que homologan «una resolución judicial foránea en un supuesto en que, por ser contraria a los principios esenciales contenidos en el artículo 24 de la Constitución, debiera haber sido repelida por el orden público del foro».

Este último concepto «ha adquirido así en España un contenido distinto, impregnado en particular por las exigencias del artículo 24 de la Constitución», ya que «aunque los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución garantiza sólo alcanzan plena eficacia allí donde rige el ejercicio de la soberanía española, nuestras autoridades públicas, incluidos los jueces y tribunales, no pueden reconocer ni recibir resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que supongan vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados constitucionalmente a los españoles

o, en su caso, a los españoles y extranjeros» (STC 43/1986, FJ 4).

En consecuencia, los tribunales españoles podrían denegar el reconocimiento de las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes que impliquen una violación del derecho de defensa y, por ende, del derecho a la tutela judicial efectiva y al orden público español.

Piénsese, especialmente, en los supuestos 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 dicho tribunal 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 de la patente unitaria ante el Tribunal Unificado de Patentes. Si el tribunal no suspende el procedimiento de infracción, y no habiendo podido localizar en las reglas de procedimiento de este tribunal ningún trámite específico para desacumular las acciones ejercidas en un procedimiento en un momento anterior de dictar sentencia, podríamos encontrarnos con una situación en la que el Tribunal Unificado de Patentes dictara sentencia declarando la nulidad de una patente unitaria (y, por

tanto, desestimando la acción de infracción con respecto a dicha patente unitaria) y, a la par, declarando la infracción de la patente europea clásica paralela, validada en España. Además de ser esta situación a la que puede dar lugar la aplicación por parte del Tribunal Unificado de Patentes de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en la discutible sentencia *BSH/Electrolux* absolutamente indeseable, ello puede suponer una vulneración del derecho de defensa del demandado por infracción de la patente europea clásica validada en España, vulneración del derecho de defensa que se produciría por no haber suspendido el Tribunal Unificado de Patentes el procedimiento de infracción, para que sea el tribunal nacional español exclusivamente competente el que conozca de la nulidad de la patente. No parece que este resultado sea el deseado por el Tribunal de Justicia cuando dictó la sentencia *BSH/Electrolux*, y no es de excluir que un tribunal nacional, ante una situación de este tipo, antes de ejecutar en España una resolución del Tribunal Unificado de Patentes como la indicada, plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para que analice la cuestión a la vista de los efectos indeseados que se han denunciado.

De igual modo, habrá que analizar con detalle si la resolución del Tribunal Unificado de Patentes no viola el derecho de defensa del demandado cuando éste se limita

a poner de manifiesto ante dicho tribunal la existencia de causas de nulidad de la patente, sin haber interpuesto previamente la acción de nulidad de la patente ante los tribunales españoles, y el Tribunal Unificado continúa sin más con el procedimiento de infracción. Recuérdese —como se expone con detenimiento en el segundo documento de esta serie, al que se remite— que en la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso *BSH/Electrolux*, en realidad, se está forzando al demandado por infracción a entablar una acción de nulidad en otra jurisdicción, privándosele 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. Téngase en cuenta, además, que el actor ha podido dirigirse a este tribunal con respecto a la infracción de la validación española de una patente europea precisamente para impedir que el demandado pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa ante el Tribunal Unificado de Patentes, pues no podrá oponerle la validez de la patente, obligándolo necesariamente a instar una acción de nulidad en España.

Asimismo, también resultan problemáticos aquellos casos en que

el Tribunal Unificado de Patentes —realizando un mero análisis preliminar sobre la validez de la patente— no suspende el procedimiento de infracción de una patente europea clásica validada en España y acaba dictando sentencia condenando al demandado al pago de una indemnización de daños y perjuicios, pronunciamiento que deviene firme y se ejecuta, y, posteriormente, un tribunal español declara la nulidad de dicha patente. Atendidos los plazos con los que el Tribunal Unificado de Patentes pretende operar, este supuesto puede no ser meramente «de laboratorio» ni «excepcional». Pues bien, en este supuesto, por mucho que el Tribunal Unificado de Patentes considere que el derecho de defensa del demandado queda incólume porque ha podido alegar la nulidad de la patente<sup>2</sup>, lo cierto es que el tribunal no ha conocido de la validez o nulidad de la patente con la debida profundidad (porque no tiene competencia para ello, según el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*). Y tal circunstancia afecta al derecho de defensa del demandado, sobre todo en aquellos casos (que suelen ser habituales en la litigación de patentes) en los que el argumento principal de defensa ante la acción de infracción, o uno de los principales, es, precisamente, la

---

<sup>2</sup> Véase la Orden de la División local de París del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes, de 21 de marzo del 2025 (UPC\_CFI\_702/2024), apartado 25.

nulidad de la patente. Además, dicha vulneración al derecho de defensa es aún más manifiesta si se tiene en cuenta que, una vez que el tribunal español declare la nulidad de la patente, 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, y tan sólo permite obtener una indemnización de los daños y perjuicios a los que hubiere lugar en aquellos supuestos excepcionales en los que el demandado pueda acreditar que el titular de la patente habría actuado de mala fe.

Por lo demás, también se puede producir una vulneración del derecho de defensa en el caso de que el Tribunal Unificado de Patentes ignore 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.

- 3.<sup>a</sup>) Otro de los casos en los que, según el Reglamento Bruselas I *bis*, podrá denegarse el reconocimiento de una resolución del Tribunal Unificado de Patentes es aquel en que la resolución haya sido dictada en rebeldía, sin que se haya entregado al demandado cédula de emplazamiento o

documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente como para que pudiera defenderse, a menos que no haya recurrido contra dicha resolución cuando pudo hacerlo.

- 4.<sup>a</sup>) Finalmente, también se denegará el reconocimiento en España de una resolución del Tribunal Unificado de Patentes cuando sea inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido, es decir, en España; o cuando resulte inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tenga el mismo objeto y la misma causa, siempre que esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.

Esta causa de denegación del reconocimiento y ejecución existiría cuando, a raíz de la presentación ante el Tribunal Unificado de Patentes de una demanda de infracción de una patente europea clásica validada en España, el demandado hubiese entablado, a su vez, una acción de nulidad de la patente ante un tribunal español, habiéndose dictado ya una resolución judicial española que declarase la nulidad de dicha patente. Nótese bien que el Reglamento Bruselas I *bis* tan sólo exige que la resolución del Tribunal Unificado de Patentes y la resolución judicial española

previa hayan sido dictadas en procedimientos que involucren a las mismas partes, pero no que la resolución judicial española previa haya ganado firmeza. Y, así las cosas, parece claro que una resolución del Tribunal Unitario de Patentes que declare la infracción de una patente europea clásica validada en España es inconciliable con una sentencia española en la que se haya declarado que tal patente es nula, aunque ésta no haya ganado firmeza.

Nótese, por lo demás, que lo relevante para la aplicación de esta causa de denegación del reconocimiento y ejecución de las resoluciones del Tribunal Unificado

de Patentes no es que la resolución española que haya declarado la nulidad de la patente sea anterior a la fecha de la resolución del Tribunal Unificado de Patentes, sino que sea anterior a la fecha en que se haya solicitado su reconocimiento y ejecución en nuestro país.

En todo caso, surgen los eventuales problemas de indefensión a los que ya se ha aludido cuando la sentencia española que declara la nulidad de la patente europea clásica validada en España sea posterior a la sentencia del Tribunal Unificado de Patentes que declare la infracción y su ejecución, una vez firme.