

El Tribunal Unificado de Patentes acuerda las primeras medidas cautelares respecto de una patente europea validada en España: consideraciones críticas

Se examina la reciente Resolución de la División Local de Hamburgo del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes de fecha 14 de agosto del 2025 (UPC_CFI_387/2025), en la que el tribunal adopta medidas cautelares respecto de una validación española de una patente europea.

RAIS AMILS ARNAL

Socia del 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

1.1. Como hemos expuesto en una serie de documentos anteriores¹, el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) puede, en determinados casos muy concretos y den-

tro de unos límites estrictos, extender su competencia para conocer de infracciones de patentes europeas que producen efectos en Estados que no son parte del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes.

¹ «Los límites del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España (I): la competencia judicial internacional», «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*», «Los límites del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España (III): el Derecho aplicable»; «Los límites del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España (IV): el reconocimiento y ejecución de las resoluciones del tribunal: Cfr. más adelante la nota 4.

Por lo que respecta a la adopción de medidas cautelares, la competencia del tribunal para acordar dichas medidas cautelares puede obedecer a que el tribunal goce de competencia para conocer del fondo del asunto. Pero 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 mencionado acuerdo) o de un certificado complementario de protección, incluso aunque el Tribunal Unificado de Patentes carezca de competencia judicial internacional para conocer sobre el fondo del asunto, aunque en ese caso el efecto de las medidas cautelares se limita al territorio del tribunal que las adopta (en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento Bruselas I *bis*² y su considerando 33).

- 1.2. Pues bien, la División local de Hamburgo del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes ha dictado una reciente resolución —de fecha 14 de agosto del 2025 (UPC_CFI_387/2025)— en la que adopta una serie de medidas cautelares contra una serie de demandados por infracción de una patente unitaria y de la patente europea paralela validada en España; se trata de medidas cautelares con efectos en el territorio de los Estados contratantes del Acuerdo

por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, así como en el territorio del Reino de España.

En esta resolución el tribunal adopta las referidas medidas cautelares porque se considera competente para conocer del fondo del asunto (tanto de la infracción de la patente unitaria en los Estados parte del referido acuerdo como de la infracción de la validación española de la patente europea que es base de la patente unitaria). Y a tal efecto el tribunal hace una serie de consideraciones —como vamos a exponer, no siempre acertadas— sobre su competencia judicial internacional.

Para una adecuada comprensión de la resolución analizada es preciso tener presentes algunos de los hechos del asunto, en especial, los que se refieren a los demandados y a sus domicilios, que sintetizamos en el siguiente apartado, para a continuación examinar los argumentos sobre los que el tribunal basa su competencia.

2. Hechos relevantes

La demanda es presentada ante el Tribunal Unificado de Patentes por parte de una compañía británica, titular de una patente unitaria, cuya patente europea de base fue validada igualmente en España. Por su parte, los demandados son cuatro: una sociedad de Hong Kong, domiciliada

² 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.

allí, dos sociedades con domicilio en Alemania y una cuarta con domicilio en Suecia. La sociedad domiciliada en Hong Kong es el operador de la web en la que se comercializan los productos que el demandante considera que infringen las referidas patentes. Por su parte, una de las sociedades con domicilio en Alemania es el distribuidor oficial de los productos, que comercializa en una web con nombre de dominio nacional correspondiente a ese país («.de»), así como en un establecimiento físico en dicho Estado. A su vez, la otra sociedad con domicilio en Alemania aparece mencionada en el empaquetado de los productos pretendidamente infractores y actúa como representante autorizado en la Unión Europea del fabricante, que es la sociedad domiciliada en Hong Kong. Finalmente, la sociedad domiciliada en Suecia es una sociedad filial de la domiciliada en Hong Kong que se limita a gestionar la web específica para ese país, así como a la comercialización de los productos en ese territorio.

3. La competencia del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de las acciones por infracción de la patente unitaria y para adoptar medidas cautelares en los Estados en que ésta produce efectos

3.1. Tanto el Reglamento Bruselas I *bis* (art. 4.1) como el Convenio de Lugano³ (art. 2) establecen como fuero general, a la hora de determinar la competencia judicial internacional,

el del domicilio del demandado, de modo que las personas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea están sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. Sobre esta base, la resolución de la División local de Hamburgo ahora analizada concluye, con acierto, que el Tribunal Unificado de Patentes tiene competencia judicial internacional para conocer de las acciones de infracción de la patente unitaria frente a las dos sociedades domiciliadas en Alemania.

Pero la que ya no es correcta es la interpretación que realiza el tribunal para justificar su competencia judicial internacional en relación con la sociedad domiciliada en Suecia y con la domiciliada en Hong Kong.

3.2. Por lo que respecta a la sociedad sueca, la División local de Hamburgo se considera competente por efecto de la disposición del artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*, según el cual, «una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada [...], si hay varios demandados, 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

³ 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.

asuntos separadamente». Según la resolución ahora comentada, se darían los presupuestos para la aplicación de esta disposición, toda vez que la sociedad sueca pertenece al mismo grupo que las anteriores, es responsable del mercado sueco y los productos que comercializa son los mismos que los que distribuyen las sociedades alemanas.

No obstante, para fundar la competencia judicial internacional del tribunal para conocer de las acciones contra la sociedad sueca no es necesario acudir a este precepto porque, al ser Suecia un Estado miembro de la Unión Europea y, además, un Estado contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, la competencia de este tribunal para

cho tribunal gozará de competencia sobre la base del fuero del domicilio del demandado; asimismo, para la distribución interna de competencia dentro de este tribunal se aplica el artículo 33.1b del acuerdo por el que se creó, 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».

El artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* es aplicable cuando un demandado está domiciliado en el Estado de un tribunal y otro demandado, en otro Estado distinto de la Unión Europea. Piénsese, por ejemplo, en el supuesto en el que se demanda (ante un tribunal distinto al Tribunal Unificado de Patentes) a X, domiciliado en Francia, y a Y, domiciliado en Irlanda. En principio, se-

gún el fuero del domicilio del demandado, los tribunales franceses no son competentes para conocer de la acción contra Y porque el demandado no está domiciliado en Francia. Por ello, el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis* introduce una regla especial, para permitir que, cuando las demandas estén vinculadas entre sí por una relación estrecha, un mismo tribunal pueda conocer de todas ellas.

El domicilio del demandado que actúa como representante autorizado en la UE se utiliza para anclar la competencia judicial internacional

conocer de las acciones contra la sociedad sueca se fundamenta, al igual que la competencia para conocer de las acciones frente a las sociedades alemanas, en el fuero del domicilio del demandado (art. 4 del Reglamento Bruselas I *bis*). En efecto, cuando distintos 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 Estado, di-

Pero, cuando se trata del Tribunal Unificado de Patentes (que es un «órgano jurisdiccional común» según el Reglamento Bruselas I *bis*), la competencia judicial internacional deriva del hecho de que los demandados estén domiciliados en Estados que sean parte del acuerdo por el que se crea el tribunal, tal como dispone en su artículo 71 *ter* («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»). En consecuencia, estando los distintos demandados domiciliados en Estados que son ambas partes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (dos demandados estaban domiciliados en Alemania y un tercero en Suecia), el tribunal es competente sin necesidad de acudir al artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*, debiendo acudirse al citado artículo 33.1*b* del referido acuerdo para determinar la competencia —interna, que no internacional— de las distintas divisiones del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes.

- 3.3. Igualmente criticable es, a nuestro juicio, la fundamentación del Tribunal Unificado de Patentes cuando basa su competencia judicial internacional para conocer de las acciones de infracción de la patente unitaria entabladas contra la sociedad matriz domiciliada en Hong Kong en lo dispuesto en

los artículos 7.2 y 71 *bis* del Reglamento Bruselas I *bis*, pues estos preceptos no le otorgan tal competencia.

En efecto, según el artículo 7.2 de dicho reglamento, «una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro [...] en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso». El precepto establece el fuero del lugar de infracción, pero sólo reconoce competencia en relación con personas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión, por lo que dicho precepto no puede ser invocado para otorgar competencia en relación con una sociedad domiciliada en Hong Kong. La División local de Hamburgo es consciente de ello y por eso añade que sería el artículo 71 *bis*.2 del Reglamento Bruselas I *bis* el que ampliaría la competencia del tribunal cuando el demandado estuviera domiciliado en un tercer estado que no fuera miembro de la Unión Europea. Pero, en realidad, el artículo 71 *bis*.2 se limita a preceptuar que el Tribunal Unificado de Patentes tiene la condición de *órgano jurisdiccional común* a varios Estados miembros, de modo que se considerará un órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuando, de conformidad con el instrumento por el que se establece dicho órgano jurisdiccional común, éste sea competente en materias que entran en el ámbito de aplicación del presente reglamento, sin que, por lo tanto, de ello se derive extensión alguna del fuero competencial del lugar

de infracción a los casos en los que el demandado no está domiciliado en la Unión Europea.

La competencia judicial internacional del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de demandas contra demandados que no tengan su domicilio en algún Estado miembro de la Unión Europea (sea o no Estado contratante del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes) ni tampoco lo tengan en algún Estado del Convenio de Lugano se funda, por el contrario, en lo dispuesto en el artículo 6.2 del Reglamento Bruselas I *bis* y en el artículo 4.1 del Convenio de Lugano, que preceptúan que la competencia judicial se regirá en cada Estado miembro por la legislación interna de ese Estado miembro, y no conforme al reglamento o al convenio. 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.

4. La competencia del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de las acciones por infracción de una patente europea validada en España y para la adopción de medidas cautelares en nuestro país

4.1. En relación con la competencia judicial internacional del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de las acciones judiciales y de las medidas cautelares solicitadas en relación con la patente europea clásica validada en España, la División local de Hamburgo parte de la premisa de que el tribunal puede ser competente «also with respect of the infringement of national parts of an European patent outside of the UPCA countries and even outside of the European Union». Esta afirmación es correcta, siempre que se cumplan las estrictas condiciones que ya hemos explicado en nuestros anteriores análisis sobre la competencia del Tribunal Unificado de Patentes, a los que ahora remitimos⁴. Así, por ejemplo y entre otras limitaciones, cuando la acción de infracción versa sobre una patente europea validada en España,

⁴ En concreto, nos remitimos a los siguientes comentarios: 1) «Los límites del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España (I): la competencia judicial internacional», de 4 de junio del 2025; véase en este [enlace](#); 2) «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*», de 6 de junio del 2025; véase en este [enlace](#); 3) «Los límites del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España (III): el Derecho aplicable», de 9 de junio del 2025; véase en este [enlace](#); y 4) «Los límites del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes en relación con España (IV): el reconocimiento y ejecución de las resoluciones del tribunal», de 12 de junio del 2025; véase en este [enlace](#).

la competencia del Tribunal Unificado de Patentes en ningún caso puede fundarse sobre la base del fuero del lugar de infracción (art. 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis* y art. 5.3 del Convenio de Lugano). Porque, aunque éste es un fuero de aplicación a la infracción de patentes o de certificados complementarios de protección, sólo otorga competencia a los tribunales nacionales del lugar en que se produce la infracción, de modo que dicho fuero sólo da competencia a los tribunales españoles, pues 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. Asimismo, 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 (como sería el caso de una patente europea validada en España), la competencia del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de todas las demandas tampoco puede fundarse en el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*, y ello aunque las distintas empresas demandadas pertenezcan a un mismo grupo empresarial y 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.

4.2. En este asunto, la División nacional de Hamburgo se ha considerado com-

petente para conocer de las acciones de infracción de la patente europea validada en España instadas contra la sociedad de Hong Kong y contra la sociedad alemana que tiene la condición de representante autorizado en la Unión Europea de dicha sociedad de Hong Kong. En cambio, se ha considerado incompetente para conocer de las acciones de infracción de dicha patente europea validada en España en relación con la sociedad alemana que distribuye los productos en Alemania y con la sociedad sueca, que lo hace en Suecia.

4.3. Por lo que respecta a estas dos últimas sociedades (que la resolución identifica como los demandados 2 y 4), la División local de Hamburgo afirma que «in order to establish jurisdiction requires at least the plausible allegation of infringing acts by the party in the country in question, here Spain. However, the applicant did not provide any reliable facts that defendant 2 is or was involved in any marketing of the attacked embodiments in Spain. The same applies to defendant 4».

Como ya hemos recordado, la competencia del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de acciones referentes a patentes europeas validadas en España no puede fundarse en el hecho de que se hayan producido actos de infracción en nuestro país, sino que sólo puede fundarse en el fuero del domicilio del demandado (o en la existencia de una sumisión expresa o tácita). Pero, aun así, lo que la División local de Hamburgo

pone de manifiesto es que, aunque el demandado esté domiciliado en un Estado parte del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes y, por lo tanto, esté sometido a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado (incluidos los órganos jurisdiccionales comunes, como el Tribunal Unificado de Patentes, establecidos en tratados internacionales de los que sea parte dicho Estado), para que el tribunal pueda declararse competente es necesario que el demandante al menos alegue de forma «plausible» que dicho demandado ha realizado en España actos de infracción de la patente europea validada en nuestro país (véase el apartado 48 de la resolución).

- 4.4. En cambio, en relación con la sociedad alemana que se presenta como representante oficial en la Unión Europea de la sociedad de Hong Kong (identificada como demandada 3), el tribunal se considera competente para conocer de la infracción de la

El Derecho aplicable es el Derecho español, que ha de ser probado por el demandante

patente europea validada en España aplicando el artículo 4 del Reglamento Bruselas I bis por corresponderse con el tribunal del domicilio del demandado y por entender que esta sociedad «could at least be subject to an injunctions for the infringement of the Spanish national part of the patent in

suit», con base en el artículo 71.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (derecho nacional invocado por la demandante). De conformidad con dicho precepto, «2. Las medidas contempladas en los párrafos a y e del apartado precedente podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción [...]. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias».

Dado que la sociedad fabricante de los productos estaba domiciliada en Hong Kong y, por tanto, en un Estado no miembro de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo, relativo a la seguridad general de los productos, y con el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 20 de junio, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos, debía designar a un «representante autorizado» en la Unión Europea para poder comercia-

lizar sus productos en este territorio. Según el Reglamento (UE) 2023/988, dicho *representante autorizado* es «toda persona física o jurídica establecida en la Unión que ha recibido un mandato escrito de un fabricante para actuar en su nombre en relación con tareas específicas relativas a las

obligaciones del fabricante en virtud del presente reglamento». Al ser la sociedad alemana identificada en la resolución como demandada 3 la que actuó como representante autorizado y una vez atendidas las obligaciones atribuidas por la normativa comunitaria a dicho representante autorizado, la División local de Hamburgo concluye que dicha sociedad estaría prestando un servicio indispensable para el infractor real en territorio español y, por tanto, puede ser objeto de una orden judicial en su calidad de intermediario, en el sentido del citado artículo 71.2 de la Ley de Patentes (véase el apartado 55 de la resolución).

- 4.5. En cuanto a la sociedad domiciliada en Hong Kong, la División local de Hamburgo afirma que, en principio, el Tribunal Unificado de Patentes carece de competencia para conocer de las acciones contra dicha sociedad por no estar domiciliada en un Estado de la Unión Europea ni en un Estado parte del Convenio de Lugano y porque no es posible tampoco aplicar el fuero del lugar de la infracción, pues el Tribunal Unificado de Patentes no puede ser equiparado a un tribunal español, toda vez que el Reino de España no es parte del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes. Con respecto a esta sociedad domiciliada en Hong Kong, la División local de Hamburgo apunta que la competencia del Tribunal Unificado de Patentes sólo podría fundarse en el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I bis (apartado 57 de la resolución).

El artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I bis —según el cual «una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada: 1. si hay varios demandados, 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»— no sólo es aplicable cuando un demandado está domiciliado en el Estado de un tribunal y otro demandado en otro Estado distinto de la Unión Europea. También se aplica cuando un demandado está domiciliado en un Estado de la Unión Europea y otro no, y entre las demandas se da la referida vinculación estrecha.

Es importante a este respecto que la División local de Hamburgo aplica, como no puede ser de otra manera, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia establecida en la Sentencia de 13 de julio del 2006, *Roche* (C-539/03, EU:C:2006:458, apdo. 41), según la cual 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». En consecuencia, para aplicar el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*, no basta con que la sociedad domiciliada en Hong Kong realice actos pretendidamente infractores de la patente unitaria y de la patente europea validada en España ni con que la sociedad alemana que se presenta como su representante en la Unión lleve a cabo actos en España supuestamente infractores de la patente europea validada en España. Por el contrario, y como destaca la División local de Hamburgo «the close connecting has to be assessed based on alleged infringing acts in Spain and not only in other EU-UPCA-countries».

Esa conexión estrecha se considera existente en el caso concreto porque la sociedad alemana «is an indispensable party in the distribution of the attacked embodiments in the European Union. Without an authorized representative, a manufacturer based outside of the EU is not able to distribute its electronic products. This brings the authorized representative into the position that by terminating its role, the distribution of the products are illegal. This might be limited only until the manufacturer installed a new authorized representative but still enables the authorized representative to stop any distribution by its own will. Due to the legal framework, there is a necessary, legally established close connection between defendant 1 and defendant 3 for the distribution of the attacked embodiments in the EU, including Spain, as the ‘authorised re-

presentative’ has the mandate from the manufacturer to act on its behalf in relation to specified tasks with regard to the manufacturer’s obligations under the relevant Union harmonization legislation». Es decir, la sociedad alemana, en su calidad de representante autorizado, estaría desempeñando un papel esencial en la distribución en la Unión Europea (incluida España) de los productos electrónicos de la sociedad de Hong Kong, que requieren un certificado CE y una declaración de conformidad. Y, dado que dicha sociedad domiciliada alemana habría actuado presuntamente en España como intermediaria en el sentido de la Directiva 2004/48/CE y el artículo 71.2 de la Ley de Patentes, abre la puerta a la jurisdicción universal del Tribunal Unificado de Patentes para conocer igualmente de la acción de infracción contra la sociedad domiciliada en Hong Kong basándose en el artículo 8.1 del Reglamento Bruselas I *bis*, ante la «estrecha conexión» existente entre una y otra sociedad.

- 4.6. Por lo demás, el tribunal añade dos argumentos adicionales para reafirmar su competencia citando la disposición del artículo 33.1*b* del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes y el artículo 35 del Reglamento Bruselas I *bis*. Ahora bien, por los motivos que seguidamente expondremos, dichos preceptos son irrelevantes y no pueden justificar su competencia.

El primer precepto regula la distribución interna de competencias entre

las distintas divisiones del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes y, en consecuencia, no tiene valor para justificar la competencia judicial internacional del tribunal. Por ello, la alusión que se hace a este precepto no tiene más relevancia que la mención que se hace en él de la existencia de una relación comercial entre los distintos demandados (disponiendo que «sólo podrá ejercitarse una acción contra varios demandados cuando éstos tengan una relación comercial entre sí y la acción se refiera a la misma presunta violación»), relación comercial que se entiende existente entre la sociedad domiciliada en Hong Kong y la sociedad alemana que es su representante autorizado en la Unión Europea.

A su vez, la División local de Hamburgo también invoca el artículo 35 del Reglamento Bruselas I *bis*, destacando que «opens for jurisdiction even if the courts of another Member State have jurisdiction as to the substance of the matter». No obstante, lo que la División local de Hamburgo obvia al realizar esta afirmación es que, en virtud de dicho precepto, lo que se prevé es la posibilidad de que, aunque un tribunal no sea competente para conocer sobre el fondo del asunto, pueda igualmente conceder medidas cautelares. Ahora bien, en ese caso, el efecto de las medidas cautelares debe limitarse al territorio del tribunal que las adopta, tal como se destaca en el considerando 33 del Reglamento Bruselas I *bis*, al afirmar que, «cuando las medidas provisionales y cautela-

res 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».

En cambio, en el asunto analizado, las medidas cautelares concedidas por la División local de Hamburgo con respecto a la sociedad domiciliada en Hong Kong y a la sociedad alemana que actúa como su «representante autorizado» se otorgan con efectos en España, por considerar dicha división local que el Tribunal Unificado de Patentes sí es competente para conocer de la acción de infracción de la patente europea validada en España instada contra dichas sociedades.

- 4.7. Como conclusión, debe destacarse que esta resolución de la División local de Hamburgo del Tribunal Unificado de Patentes pone de manifiesto que este tribunal no tiene competencia judicial internacional para conocer de las acciones por infracciones de patentes validadas en España y adoptar medidas cautelares con efectos en dicho país, más que dentro de las estrictas normas que establecen el Reglamento Bruselas I *bis* y el Convenio de Lugano.

Y es igualmente relevante esta resolución porque deja meridianamente claro que, cuando el tribunal conoce 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 (así como para conocer de acciones referentes a certificados complementarios de protección concedidos por esos Estados), 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 europea clásica (en nuestro caso, el Derecho español). Y ese Derecho ha de ser probado por el demandante.