

El Tribunal Unificado de Patentes se declara competente para conocer de la infracción de la parte británica de patentes europeas, aunque se discuta la validez de la patente

Se examina la reciente Resolución de la División local de Mannheim del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes de 18 de julio del 2025, explicándose las razones por las que no cabe invocar esta resolución para intentar extender el *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes hasta el punto de entrar a conocer de la validez de la parte 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. La División local de Mannheim del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes ha dictado una reciente resolución —de fecha 18 de julio del 2025, UPC_CFI_365/2023)— en la que se ha declarado competente para conocer una demanda presentada contra tres sociedades de un mismo grupo empresarial, domiciliadas

todas ellas en Alemania, por infracción de una patente europea clásica con efectos en Alemania y en el Reino Unido.

- 1.2. El interés de esta resolución reside en las consideraciones que se efectúan a propósito de la competencia del tribunal en relación con la parte británica de la patente europea. No estamos ante la primera ocasión en

que el Tribunal Unificado de Patentes se declara competente para conocer de acciones por infracción de patentes europeas clásicas con efectos en Estados no contratantes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, por parte de demandados domiciliados en un Estado contratante del acuerdo, pues hay resoluciones previas en tal sentido¹. Pero la novedad de la Resolución de la División local de Mannheim de fecha 18 de julio del 2025 es que en ella se aplica la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 25 de febrero del 2025, C-339/22, *BSH/Electrolux* (ECLI:EU:C:2025:108), admitiendo la competencia del tribunal pese a que se haya entablado una acción reconvencional de nulidad de la patente.

De hecho, el Tribunal Unificado de Patentes separó sus actuaciones en relación con la parte alemana de la patente europea y en relación con la patente del Reino Unido porque la referida sentencia del Tribunal de Justicia se dictó después de la fase oral

del procedimiento. En consecuencia, en una resolución de 2 de abril del 2025 la División local de Mannheim resolvió la cuestión a propósito de la parte alemana (estimando la acción de infracción y desestimando la reconvención de nulidad); y en la resolución ahora comentada, de 18 de julio del 2025, se ocupa de la parte británica de la patente europea.

2. La competencia del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de las acciones de infracción de la parte británica de una patente europea, aunque se discuta la validez de la patente

2.1. El Tribunal Unificado de Patentes es competente para conocer de las acciones que, entrando en su ámbito objetivo de competencia, tienen como demandado a un sujeto domiciliado en uno de los Estados miembros contratantes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes. Recuérdese que tanto el Reglamento Bruselas I *bis*² (art. 4.1) como el Convenio de Lugano³ (art. 2) establecen como fuero general, a la hora

¹ Resoluciones como la de la División local de Düsseldorf de 28 de enero del 2025 (UPC_CFI_355/2023), respecto de una patente europea validada en el Reino Unido; la Orden de la División local de París, de 21 de marzo del 2025 (UPC_CFI_702/2024), respecto de patentes clásicas validadas en España y en Suiza; la Orden de la División nacional de Milán de 8 de abril del 2025 (UPC_CFI_792/2024), en relación con una patente europea validada en España), o la Orden de la División local de Múnich de 14 de abril del 2025 (UPC_CFI_566/2024), que extiende la competencia a Polonia, Chequia o el Reino Unido.

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.

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.

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. Y, según el Reglamento Bruselas I *bis* (art. 71 *bis*.2a), el Tribunal Unificado de Patentes es un «órgano jurisdiccional común», y, sobre esa base (art. 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». Dado que el Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes reconoce la competencia del tribunal no sólo en cuanto a la patente unitaria, sino también en relación con las patentes europeas clásicas, de ello resulta que, cuando el demandado está domiciliado en un Estado contratante del acuerdo y la patente se refiere a una patente europea clásica, el tribunal tiene competencia judicial internacional para conocer de la demanda (incluso aunque la patente europea clásica produzca efectos en un Estado que no sea parte del acuerdo, como es el caso del Reino Unido).

Por tal motivo, y dado que las tres sociedades demandadas están domiciliadas en Alemania, es correcta la afirmación de la División local de Mannheim en el sentido de que «the

UPC has jurisdiction to decide upon the infringement action as far as it relates to acts infringing the UK national part of the patent-in-suit».

- 2.2. Esta competencia del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de la infracción de la parte británica de patentes europeas no se ve afectada por el hecho de que se discuta la validez de la patente por parte de los demandados.

Es cierto que el Reglamento Bruselas I *bis* (art. 24.4) confiere competencia exclusiva para conocer de la validez de la patente a los tribunales del Estado que la ha concedido, ya se plantee la validez en una acción reconvenzional o como excepción. Pero el Tribunal de Justicia —en su Sentencia de 25 de febrero del 2025, C-339/22, *BSH/Electrolux*, ECLI:EU:C:2025:108— ha aclarado que 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 Lugano, 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 de 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 registro 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. La División local de Mannheim aplica esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia y destaca que «the UPC has no jurisdiction to revoke the national part of an European bundle patent for states other than UPCA contraction member states». Pero, en cambio, el Tribunal Unificado de Patentes sí puede valorar «the validity of the patent-in-suit in relation to the United Kingdom as a mere prerequisite for the question of infringement with inter part effect only».
- 2.4. Por lo demás, la resolución de la División local de Mannheim confirma lo que ya avanzábamos en nuestro análisis previo de la sentencia *BSH/Electrolux*⁴, a saber, que, aunque el litigio que está en la base de la sentencia del Tribunal de Justicia 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. Y, como destaca la División local de Mannheim del Tribunal Unificado de Patentes, en ningún momento

⁴ «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](#).

consta que los Estados miembros del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes «intended to transfer jurisdiction to the UPC with regard to their national parts of a European patent only, thereby reserving jurisdiction with regard to other national parts to their national courts».

3. Las diferencias con los casos referentes a una patente europea validada en España

- 3.1. La resolución de la División local de Mannheim y los argumentos que esgrime para justificar su competencia judicial respecto de la parte británica de las patentes europeas no son aplicables en todo caso a las patentes europeas validadas en España. Ello es debido a que entre ambas situaciones existe una diferencia de gran relieve, pues, aunque tanto España como el Reino Unido (a raíz del Brexit) no son parte del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, el Reino de España sí es parte de la Unión Europea y, por lo tanto, queda sujeto al Reglamento Bruselas I *bis*. Y, en virtud de dicho reglamento, la competencia judicial internacional para conocer de la validez de una patente nacional española o de una patente europea validada en España le corresponde en exclusiva a los tribunales españoles, y no a ningún otro tribunal de los demás Estados miembros de la Unión Europea (ni al Tribunal Unificado de Patentes). Así se deriva del

artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*, a cuyo tenor «son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, [...] en materia 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».

En consecuencia, aunque en determinados casos excepcionales un Estado miembro de la Unión Europea puede gozar de competencia para conocer de acciones por infracción de una patente validada en España (o de una patente nacional española), en especial si el demandado está domi-

No cabe invocar esta resolución para que el tribunal analice la validez de una parte española de una patente europea

ciliado en ese otro Estado miembro, lo que nunca podrá hacer ese tribunal es entrar a conocer de la validez de dicha patente, ni con carácter *erga omnes* ni *inter partes* (a modo de excepción). Y, sobre ese presupuesto, lo que el Tribunal de Justicia declaró en

su sentencia *BSH/Electrolux* es 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, sin que, según el tribunal, esté obligado a suspender el procedimiento de infracción hasta que se resuelva la cuestión de la validez del título de propiedad industrial. Como ya expusimos con detalle en un anterior documento al que ahora remitimos⁵, esta interpretación del Tribunal de Justicia es criticable por producir efectos perversos en el derecho de defensa del demandado y no encontrar debido encaje con la competencia exclusiva establecida en el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*. Y es que, para poder decidir si suspender o no el procedimiento ordinario de infracción, se indica que el tribunal deberá valorar si «existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro»; es evidente que dicho análisis conlleva, en la práctica, un análisis sobre la validez a modo de excepción, con efectos *inter partes*, en el marco de un procedimiento de infracción, análisis que en ningún caso podría realizar porque el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis* establece que es competencia exclusiva del Estado miembro donde la patente fue validada y produce efectos.

En cambio, la situación es distinta cuando un tribunal de un Estado de la Unión (incluidos los tribunales comunes como el Tribunal Unificado de Patentes) está conociendo de acciones de infracción de una patente de un Estado ajeno a la Unión Europea. En estos casos, dado que 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), no es aplicable 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. Así lo ha declarado el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 8 de septiembre del 2022, *IRnova* (as. C-399/21), y en la ya citada sentencia *BSH/Electrolux*.

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. 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*.

⁵ Véase la nota número 4.

3.2. De acuerdo con todo lo expuesto, es claro que no cabe invocar la resolución de la División local de Mannheim objeto del presente comentario para intentar extender el *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes hasta el punto de entrar a conocer de la validez de una validación española de una patente europea.

Téngase en cuenta, además que, cuando el Tribunal Unificado de Patentes conoce de la validez de la parte británica de una patente europea, puede analizar todos los argumentos de defensa invocados por el demandado, tanto los de no infracción como los de nulidad (aunque respecto a la nulidad sólo con efectos *inter partes*), lo

que garantiza el derecho de defensa del demandado. Pero esto no sucedería con respecto a patentes validadas en España (o en cualquier otro país de la Unión Europea, pero no miembro del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes). Al contrario, con respecto a estas patentes, si el procedimiento de infracción sigue tramitándose, a pesar de que el demandado invoque como defensa su nulidad, su derecho de defensa en última instancia se puede ver afectado negativamente, tal como explicamos en nuestro ya citado comentario a la sentencia *BSH/Electrolux*, con las consecuencias que ello podría tener en el marco del reconocimiento y ejecución de dicha resolución⁶.

⁶ Sobre esta cuestión, nos remitimos a nuestro comentario anterior «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](#).