

La competencia de los tribunales nacionales de los Estados contratantes del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes para conocer de acciones relativas a patentes europeas clásicas durante el periodo transitorio

Se analiza críticamente la reciente Sentencia del Tribunal de Venecia (Sección Especializada en Materia de Empresa) de 12 de noviembre del 2025 (N.R.G. 10432/2024).

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. La competencia para el conocimiento de las acciones sobre patentes europeas clásicas durante el periodo transitorio iniciado tras la entrada en vigor del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes

- 1.1. El Tribunal Unificado de Patentes tiene competencia para conocer de las acciones referidas a las patentes europeas clásicas (éstas son las patentes europeas sin efecto unitario)

siempre que no se hubiera hecho uso del *opt-out* —la facultad prevista en el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de excluir la competencia de dicho tribunal sobre una determinada patente europea clásica— o, de haberse hecho, éste haya sido retirado. Pero, durante un periodo, dicha competencia no es exclusiva.

En efecto, el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) instaura

un régimen transitorio en lo tocante a las acciones judiciales referidas a esas patentes europeas sin efecto unitario y a los certificados complementarios de protección concedidos sobre la base de una de estas patentes. Así, en el artículo 83.1 de dicho acuerdo se dispone que durante un periodo transitorio de siete años a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo «podrán seguir ejercitándose» ante los órganos jurisdiccionales nacionales u otros órganos nacionales competentes las acciones por violación de patente europea o por nulidad de patente europea, así como las acciones por violación o tendentes a la declaración de nulidad de los certificados complementarios de protección expedidos para los productos protegidos por patentes europeas.

El aludido artículo 83.1 del acuerdo se refiere de forma expresa a las «acciones por violación de patente europea» y de certificados complementarios de protección, así como a las «acciones por nulidad». Si comparamos el tenor de dicho precepto con el del artículo 32.1 del mismo acuerdo, observamos que este último, al enumerar las acciones sobre las cuales el Tribunal Unificado de Patentes tiene competencia exclusiva, incluye además otras acciones íntimamente relacionadas con la acción de infracción: las «acciones por las que se soliciten medidas y requerimientos provisionales y cautelares» (letra c del art. 32.1 ATUP) y las «demandas por daños y perjuicios

o de indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada» (letra f del art. 32.1 ATUP). Dada la estrecha relación de estas acciones con las «acciones por violación de patente europea» y de certificados complementarios de protección, expresamente recogidas en el artículo 83.1 referido, entendemos que una interpretación lógica de dicho precepto debería conllevar extenderlo también a estas acciones.

Más discutido es el caso de las «acciones declarativas de no infracción» (letra b del art. 32.1 ATUP). De un lado, estas acciones encuentran un indudable paralelismo con la acción de infracción, lo que jugaría a favor de que a dichas acciones declarativas de no infracción les fuera de aplicación también el régimen transitorio del artículo 83.1. Pero también es verdad que esto implicaría que durante el periodo transitorio seguiría siendo posible interponer las acciones declarativas de no infracción como modo de obstaculizar el ejercicio de las acciones de infracción (es lo que se conoce como un *torpedo*), razón por la cual algún sector doctrinal¹ ha considerado que, si dichas acciones no se incluyeron de forma expresa en el tenor literal del artículo 83 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, es para asegurar que —tras la entrada en vigor del acuerdo— las acciones negatorias sólo puedan ser entabladas ante dicho

¹ SCHALLMOSER, K., «Division of jurisdiction in transitional period», *EPLAW Patent Blog*, 1/10/2013, pág. 6.

tribunal. En todo caso, de momento el tribunal no se ha pronunciado sobre esta cuestión.

- 1.2. Así pues, de conformidad con el artículo 83.1 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, una vez que éste ha entrado en vigor, opera automáticamente la posibilidad de continuar entablando estas acciones ante los tribunales nacionales. Es decir, el sujeto que pretenda ejercer una de estas acciones no tendrá que cumplir requisito alguno ni realizar gestión de ningún tipo más que entablar la acción ante el correspondiente tribunal nacional, y hacerlo dentro del plazo transitorio fijado por dicho acuerdo. Si así lo hace, el tribunal nacional mantendrá su competencia, incluso aunque se produzca el fin del periodo transitorio estando pendiente el proceso (art. 83.2 ATUP).

De este modo se pretende evitar que los titulares de patentes o de certificados complementarios de protección solicitados cuando el Tribunal Unificado de Patentes todavía no estaba operativo se vean obligados a acudir a él. Es decir, se pretende salvaguardar la situación existente cuando se solicitaron estos derechos, pues, si en ese momento dichos titulares hubieran sabido que la competencia judicial para conocer de cualquier acción relativa a dichas patentes le iba a corresponder a dicho tribunal, podrían haber optado, no por solicitar una patente europea, sino por solicitar patentes nacionales en su lugar y, con ello, evitar someterse a la competencia judicial del Tribunal Unificado de Patentes.

El referido periodo transitorio de siete años puede llegar a extenderse hasta los catorce años desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. Su artículo 83.5 prevé que, transcurridos los cinco primeros años desde dicha entrada en vigor, el Comité Administrativo pueda decidir prorrogar el periodo transitorio hasta siete años más, en función del resultado que obtenga de una amplia consulta que deberá hacer entre los usuarios del sistema y de una encuesta sobre el número de patentes europeas y certificados complementarios de protección respecto de los cuales se sigan ejerciendo acciones por violación o de nulidad ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

Son, por lo tanto, catorce los años que podría llegar a durar este periodo transitorio. Y, si tenemos en cuenta que las patentes europeas tienen una duración de veinte años desde su solicitud y que la concesión puede demorarse varios años, no es descartable que las patentes concedidas poco antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes caduquen antes del fin del periodo transitorio.

2. La errónea interpretación del Tribunal de Venecia (Sección Especializada en Materia de Empresa) en su Sentencia de 12 de noviembre del 2025 (N. R. G. 10432/2024)

A pesar de la normativa expuesta, la reciente Sentencia del Tribunal de Venecia (Sección Especializada en Materia de Empresa) de 12 de noviembre del 2025

(N.R.G. 10432/2024) ha realizado una interpretación que, en nuestra opinión, contravendría lo dispuesto en el artículo 83 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes comentado.

En el caso concreto, el titular de una patente nacional italiana, así como de una patente europea validada en Italia, demanda ante dicho tribunal nacional a una compañía por supuesta infracción de dichas patentes. Tal proceder obedece a la consideración de que, aunque el Tribunal Unificado de Patentes es competente para conocer de las acciones por infracción de patentes europeas clásicas, durante el periodo transitorio también lo son los tribunales nacionales, como el Tribunal de Venecia en este caso.

Pese a ello, el referido Tribunal de Venecia, actuando de oficio, se declara incompetente para conocer de la acción por infracción de la patente europea clásica validada en Italia del demandante. Según el tribunal, sólo tendría competencia si el demandante hubiese hecho uso del *opt-out*, es decir, si hubiera hecho uso de la facultad prevista en el propio acuerdo de excluir la competencia del Tribunal Unificado de Patentes sobre una determinada patente europea clásica.

Recuérdese, en efecto, que, según el artículo 83.3 del acuerdo, salvo que ya se haya ejercido una acción ante el Tribunal Unificado de Patentes, el titular o el solicitante de una patente europea concedida o solicitada antes del término del referido periodo transitorio de siete años (ampliable por otros siete), así como los titulares de certificados complementarios de protección expedidos para productos

protegidos por patentes europeas, tienen la posibilidad de eximirse de la competencia exclusiva del tribunal. Con tal fin, notificarán dicho extremo a la Secretaría del Tribunal Unificado de Patentes, a más tardar un mes antes de la fecha de terminación del periodo transitorio. La exención surtirá efecto desde su inscripción en el registro de la Secretaría.

Esta posibilidad de excluir la competencia del Tribunal Unificado de Patentes supone dar un paso más allá del que da el apartado 1 del artículo 83 del acuerdo al prever un periodo transitorio en el que los tribunales nacionales siguen manteniendo su competencia. Así, de conformidad con el artículo 83.1 del acuerdo, el titular de una patente europea clásica o de un certificado complementario puede entablar una acción por infracción de su patente ante un órgano jurisdiccional nacional, pero puede encontrarse con que la parte demandada entable una acción de nulidad de la misma patente europea ante el Tribunal Unificado de Patentes, ya que, como se ha dicho, el régimen transitorio del artículo 83.1 del acuerdo mantiene la competencia de los tribunales nacionales, pero no priva de competencia a dicho tribunal. La única forma de evitar que esto suceda (y de privarle al Tribunal Unificado de Patentes de dicha competencia) es por medio de la vía del *opt-out* que recoge el artículo 83.3 del acuerdo.

Pues bien, la Sección Especializada en Asuntos Mercantiles del Tribunal de Venecia hace una lectura que consideramos totalmente contraria de ambas disposiciones y, en lugar de reconocer la competencia compartida de los tribunales nacionales y del Tribunal Unificado de Patentes

durante el periodo transitorio (salvo que se hubiera hecho uso del *opt-out*, en cuyo caso sólo cabrá demandar ante los tribunales nacionales), considera que la competencia para conocer de las acciones sobre la base de una patente europea clásica sólo le corresponde al Tribunal Unificado de Patentes y que un tribunal nacional sólo podrá conocer de dichas acciones si su titular ha hecho uso del mencionado *opt-out*.

El opt-out no es necesario para poder acudir a los tribunales nacionales durante el periodo transitorio

En consecuencia, afirma el referido tribunal italiano que «la competencia “concurrente” durante el periodo transitorio no implica, por tanto, que el titular pueda elegir, caso por caso, ante qué tribunal dirigirse; de hecho, ello generaría incertidumbres y disfunciones, tanto para los potenciales demandados —expuestos al arbitrio del titular— como para quienes pretendan entablar una acción contra éste

relativa a una patente de la Unión Europea, pues la interpretación sostenida por la parte actora no explica cómo deberían proceder durante el periodo transitorio en ausencia de una señal inequívoca derivada del ejercicio del *opt-out*.

Esta interpretación se aparta —a nuestro juicio, indebidamente— de la interpretación unánime sobre el artículo 83 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de

Patentes y la competencia transitoria de los tribunales nacionales. El *opt-out* no es necesario para poder acudir a los tribunales nacionales durante dicho periodo transitorio, sino que es un mecanismo de protección conferido a los titulares para impedir que el Tribunal Unificado de Patentes pueda conocer de acciones sobre sus patentes europeas clásicas o sobre certificados complementarios concedidos sobre su base y, con ello, evitar que un tercero pueda presentar contra ellas una demanda (de nulidad o declarativa de no infracción) que podría tener efectos en todos los Estados contratantes del acuerdo.