

El *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes basado en el «hecho causal de la infracción» y consideraciones sobre la aplicación de la *lex loci protectionis*

La Resolución de la División Local de Mannheim de 2 de octubre del 2025 constituye un nuevo hito en la extensión del *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes, al declararse competente sobre la base del artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis*, por haberse producido en un Estado parte del acuerdo por el que se creó dicho tribunal (el ATUP) el «hecho causal» de la infracción de patentes europeas validadas en Estados no firmantes de dicho acuerdo. La resolución también establece, de forma criticable, la presunción de que la jurisprudencia sobre la interpretación de reivindicaciones es la misma en todos los Estados del Convenio sobre la Patente Europea (CPE).

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico (asesor externo) de Gómez-Acebo & Pombo

RAIS AMILS ARNAL

Socia
Área de Propiedad Industrial e Intelectual de Gómez-Acebo & Pombo

1. Preliminar

El Tribunal Unificado de Patentes (TUP) puede, en determinados casos muy concretos y dentro 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 sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP).

Téngase en cuenta, en efecto, que tanto el Reglamento Bruselas I *bis* (RBI *bis*)¹, en su artículo 4.1, como el Convenio de

¹ Reglamento (UE) número 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.

Lugano², en el artículo 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. 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

patente se refiere a una patente europea clásica, el Tribunal Unificado de Patentes 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).

Además, la competencia judicial internacional del Tribunal Unificado de Patentes en relación con patentes europeas validadas en Estados ajenos al mencionado acuerdo también puede deberse al hecho de que el demandado por una acción para

la cual resulta objetivamente competente el Tribunal Unificado de Patentes no tenga su domicilio en ningún Estado miembro de la Unión Europea ni tampoco en ningún Estado del Convenio de Lugano. En estos casos, el artículo 6.2 del Reglamento Bruselas I *bis* y el

artículo 4.1 del Convenio de Lugano preceptúan que la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la legislación interna de ese Estado miembro. 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

El tribunal se basa en el envío de productos desde territorio TUP como el hecho causal que justifica su jurisdicción

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 materia de patente unitaria, sino también en relación con las patentes europeas clásicas siempre que no se hubiera ejercido el *opt-out* con respecto a éstas, de ello resulta que, cuando el demandado está domiciliado en un Estado contratante del acuerdo y la

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.

domicilio del demandado», lo que implica reconocer la competencia del Tribunal Unificado de Patentes.

Este fenómeno, en virtud del cual el Tribunal Unificado de Patentes extiende su competencia judicial internacional a patentes europeas que producen efectos en Estados que no son parte del acuerdo por el que se creó dicho tribunal es conocido como el *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes y a él nos hemos referido en una serie de documentos en los que criticamos la interpretación en ocasiones excesivamente amplia que se está haciendo de dicha competencia³.

Pues bien, un nuevo hito en la ampliación de la competencia internacional del Tribunal Unificado de Patentes lo constituye la Resolución de la División Local de Mannheim de 2 de octubre del 2025 (UPC_CFI_162/2024), a la que a continuación nos referimos, en la que aquel tribunal se arroga la competencia internacional sobre la base del artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis* por haberse producido en un Estado miembro del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes el «hecho causal» de la infracción de patentes europeas validadas en Estados no miembros de este acuerdo.

2. Competencia territorial sobre la base del lugar del «hecho causal de la infracción» (art. 7.2 RBI *bis*)

En este asunto, el Tribunal Unificado de Patentes conoció de la acción interpuesta por la sociedad surcoreana Hurom Co., Ltd., contra la sociedad también surcoreana NUC Electronics, Co., Ltd., por infracción de las validaciones de la patente europea en el territorio de dicho tribunal y en Polonia, España, el Reino Unido y Turquía. Dado que en ese momento el Tribunal de Justicia aún no había dictado la sentencia en el asunto *BSH/Electrolux*, decidió separar la acción de infracción relativa a España, Polonia y el Reino Unido y lo reanudó una vez se hubo publicado dicha sentencia del Tribunal de Justicia. La resolución que comentamos resuelve esta segunda parte del procedimiento, relativa a la infracción de las validaciones de la patente europea en estos tres países.

Para justificar la competencia del Tribunal Unificado de Patentes, el demandante alegó que el demandado infringía la patente en Polonia, España y el Reino Unido al enviar los productos infractores a dichos países a través de su filial alemana NUC Electronics Europe GmbH y de su

³ Se trata de los siguientes documentos GA_P: «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», «El Tribunal Unificado de Patentes acuerda las primeras medidas *cautelares* respecto de una patente europea validada en España: consideraciones críticas», «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».

distribuidor francés Warmcook, los cuales actuaban desde el territorio de países que han ratificado el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (Alemania y Francia, respectivamente), donde tienen además su lugar de negocios. Además, resulta que la empresa alemana NUC Electronics Europe GmbH es también la importadora de dichos productos para el mercado de la Unión Europea y del Reino Unido, tal y como constaba en sus marcados CE y UK.

En la resolución comentada, el Tribunal Unificado de Patentes se considera competente para conocer de dicha acción contra la empresa surcoreana por entender que el *long arm* también se extiende a los casos en que el «hecho causal de la infracción» de una parte nacional de una patente europea en un Estado ajeno al Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes tiene lugar en un Estado que sí es miembro de éste.

Recuérdese, en efecto, que, aunque el Reglamento Bruselas I *bis* y el Convenio de Lugano sienten como regla general la de la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado, también prevén una serie de competencias especiales en virtud de las cuales una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada ante los tribunales de otro Estado miembro. Tal sucede «en materia delictual o cuasidelictual», pues se permite demandar a una persona domiciliada en un Estado miembro «ante el órga-

no jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso» (art. 7.2 RBI *bis* y art. 5.3 del Convenio de Lugano).

Al analizar el fuero especial del lugar de producción de la infracción, una línea interpretativa⁴ defiende que, dado el principio de territorialidad que rige los derechos de propiedad industrial, éstos sólo pueden ser lesionados en el Estado que los reconoce. Y, sobre esa base, se concluye que el fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis* sólo puede llevar a reconocer la competencia de los tribunales del Estado que otorga el derecho. Ello implica, según los defensores de esta tesis, que, en materia de propiedad industrial, el *forum loci delicti commissi* coincidiría siempre y necesariamente con el fuero de competencia exclusiva en materia de nulidad de los derechos de propiedad industrial, reconocido hoy en el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis*. Y, además, se sostiene que esta interpretación implica la ventaja de que coincidirían *forum* e *ius*, pues al ser aplicable la *lex loci protectionis*, esa ley sería aplicada por los tribunales del Estado que ha aprobado tal legislación.

No obstante, esta interpretación no es la seguida por el Tribunal Unificado de Patentes en su Resolución de la División Local de Mannheim del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes, de fecha 2 de octubre del 2025 (UPC_CFI_162/2024).

⁴ Así, entre otros, VON MEIBOM, W./PITZ, J., «Cross-Border Injunctions in International Patent Infringement Proceedings», *EIPR*, 1997, págs. 469 y ss. (470); BOSCHIERO, N., «Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di legge e giurisdizione», *AIDA*, 2007, págs. 34 y ss. (80 y ss.).

En esta resolución, dicho tribunal parte de la interpretación del concepto «lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso» del artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I *bis* apuntada por el Tribunal de Justicia, según el cual, aquél comprende tanto el lugar donde se materializa el daño, como el lugar del acontecimiento causal, lo que permite al demandante escoger entre ambos foros para presentar la demanda (sentencias *Pinckney*, de 3 de octubre del 2013, C-170/12, apdos. 26 y ss.; y *Wintersteiger*, de 19 de abril del 2012, C-523/10, apdos. 19 y ss.). Y se añade que, en el contexto de un derecho de propiedad industrial, el lugar del acontecimiento causal no se limita al Estado en el que dicho derecho está registrado, de modo que el carácter territorial de un derecho registrado como una patente no excluye que los actos que dan lugar a la infracción puedan cometerse en un Estado distinto, siempre que produzcan efectos sobre la patente nacional afectada. De este modo, se hace una aplicación a las patentes de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia al hilo de la infracción de una marca en su Sentencia de 19 de abril del 2012, *Wintersteiger*. En dicha sentencia (apdo. 27), aunque el Tribunal de Justicia declara que tanto «el objetivo de previsibilidad como el de buena administración de justicia militan en favor de la atribución de competencia, atendiendo al criterio de la producción del daño, a los tribunales del Estado miembro en que se halla protegido el derecho en cuestión»,

al aplicar el criterio del lugar del hecho causal, «la limitación territorial de la protección de una marca nacional no excluye la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros distintos de aquel en que se encuentra registrada la marca».

Sobre esta base, el Tribunal Unificado de Patentes considera que tiene jurisdicción para conocer del asunto en lo relativo a Polonia, a España y al Reino Unido porque los productos infractores se habrían enviado a dichos Estados desde una filial y un distribuidor del demandado, ambos domiciliados en el territorio de los firmantes del acuerdo, constando uno de ellos como importador y representante autorizado en los mercados CE y UK de dichos productos. Es decir, se considera que el envío es el acontecimiento causal del daño. Y, como ese acontecimiento tiene lugar en territorio del Tribunal Unificado de Patentes, eso le confiere competencia para conocer de la infracción de las patentes europeas clásicas validadas en dichos países ajenos a dicho territorio.

Son varias las resoluciones del Tribunal Unificado de Patentes en las que se ha arrogado la competencia judicial internacional sobre la base del representante autorizado en el mercado CE, ya sea porque éste está domiciliado en el territorio de un Estado miembro del acuerdo por el que se creó dicho tribunal⁵, ya sea porque, considerando su participación en los hechos,

⁵ Véase, por ejemplo, la decisión de la División Local de Hamburgo de 14 de agosto del 2025 dictada en el asunto *Dyson* (UPC_CFI_387/2025), que comentamos en «El Tribunal Unificado de Patentes acuerda las primeras medidas cautelares respecto de una patente europea validada en España: consideraciones críticas». Véase en ese [enlace](#).

puede considerarse el lugar desde donde opera dicho representante autorizado como el lugar donde se produce el hecho causal del daño (como en el caso aquí analizado). Es probable que ello lleve a las empresas que operan en el territorio de la Unión Europea a redefinir su estrategia comercial y operativa y a designar como su representante autorizado a los efectos del mercado CE a una empresa domiciliada en un Estado miembro de la Unión, pero no del acuerdo mencionado. Y ello por cuanto, si dicha empresa está domiciliada y opera desde un Estado miembro de la Unión Europea que no sea parte del acuerdo, si bien podrá ser demandada ante el Tribunal Unificado de Patentes por los actos que producen efectos en el territorio del acuerdo, sus actos con efectos en los Estados miembros que no hayan suscrito tal acuerdo deberían quedar fuera de la jurisdicción de dicho tribunal.

3. Legislación aplicable a la infracción de las patentes validadas en España, Polonia y el Reino Unido: la regla de la *lex loci protectionis*

Que el Tribunal Unificado de Patentes pueda conocer de acciones de infracción de una patente europea validada en un Estado no miembro del acuerdo no significa que el tribunal pueda aplicar las mismas normas que si las acciones se refirieran a una patente unitaria o a una patente europea validada en los Estados que sí son miembros de dicho acuerdo. Por el contrario, el Derecho aplicable será el Derecho

de patentes del Estado no contratante del acuerdo en el que haya sido validada la patente europea clásica (en nuestro caso, el Derecho español).

Así las cosas, la aplicación del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes y del Reglamento Roma II⁶ puede llevar a que el tribunal tenga que aplicar el Derecho nacional de Estados que no son parte del acuerdo (y, en consecuencia, pueda tener que aplicar legislación española). Así se reconoce expresamente en el apartado 2 del artículo 24 del acuerdo («en la medida en que el tribunal haya de basar sus resoluciones en el Derecho nacional, incluso, cuando corresponda, en el de los Estados no contratantes...») y en el apartado 3 del mismo artículo, según el cual el Derecho de los Estados no contratantes se aplicará cuando proceda, en particular, en relación con el contenido y límites del derecho, la carga de la prueba y su inversión, las medidas correctivas en los procedimientos por violación de los derechos de patentes, la indemnización de daños y perjuicios y la prescripción. El artículo 24.3 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes dispone literalmente que «el Derecho de los Estados no contratantes se aplicará cuando sea el indicado por aplicación de la normativa a que se refiere el apartado 2, en particular en relación con los artículos 25 a 28, 54, 55, 64, 68 y 72».

En el caso analizado, la División Local de Mannheim es consciente de ello. Ahora

⁶ Reglamento (CE) número 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»).

bien, si bien apunta que el Derecho aplicable con respecto a la infracción de la patente europea validada en España, Polonia y el Reino Unido es el Derecho nacional de estos Estados, con respecto a algún punto no lo aplica, imponiendo la carga de la prueba de ello al demandado.

Así, al tratar el alcance de protección de la reivindicación 1 de la patente objeto de controversia, el Tribunal Unificado de Patentes apunta que «debe respetar los estándares jurídicos relevantes sobre la aplicación del artículo 69 del CPE [Convenio sobre la Patente Europea] establecidos en la jurisprudencia nacional pertinente de ese Estado no miembro del UPC [Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes] y, en consecuencia, aplicar el artículo 69 del CPE del mismo modo en que lo haría un tribunal nacional de dicho Estado no miembro del UPC». Ahora bien, si bien el punto de partida es el adecuado, seguidamente señala que, dado que el demandante había afirmado que podía «asumirse que las conclusiones del panel en este asunto son aplicables a todas las jurisdicciones del CPE», recaía sobre el demandado el acreditar que ello no era así («En este contexto, correspondía a la demandada señalar cualquier diferencia derivada de la jurisprudencia sobre interpretación de reivindicaciones en Polonia, España o el Reino Unido»).

En nuestra opinión, dicha «presunción» con respecto a la interpretación del alcance de protección de la patente no encuentra amparo ni el Reglamento Roma II ni tampoco en el propio artículo 24 del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. Como ha declarado el Tribunal de Justicia, «un litigio relativo a la violación

de una patente implica también un análisis en profundidad del alcance de la protección conferida por esa patente a la luz del Derecho de patentes del país en cuyo territorio se ha expedido esa patente» (Sentencia de 8 de septiembre del 2022, *IRnova*, C-399/21, EU:C:2022:648, apdo. 48). Por eso consideramos que no debería recaer sobre el demandado la carga de probar que bajo el Derecho nacional aplicable la interpretación del alcance de protección de la patente sería distinta. De hecho, un poco más tarde, al analizar la responsabilidad de la demandada en este caso, el propio Tribunal Unificado de Patentes establece que «[a]unque el contenido del Derecho nacional aplicable de Estados no miembros del UPC constituye una cuestión de Derecho y no una cuestión de hecho —y, por tanto, los principios relativos a la carga de alegación y a la falta de contradicción no se aplican a las cuestiones jurídicas—, corresponde en primer lugar a la parte que desee invocarlo presentarlo ante el tribunal de forma suficientemente detallada, en particular formulando afirmaciones específicas y precisas sobre su contenido relevante para el caso».

En efecto, al tratar la cuestión relativa a si era posible concluir que la demandada (la empresa surcoreana) era responsable de los actos de infracción realizados en España, Polonia y el Reino Unido por su filial alemana y su distribuidor francés, el Tribunal Unificado de Patentes concluye que no y desestima la demanda. Y lo hace por considerar que, aunque el demandante había aportado las disposiciones pertinentes del Derecho polaco, español y británico, «no explicó cómo se aplicarían dichas disposiciones en una situación como la del

presente caso, en la que no existen actos directos propios del demandado relativos a los territorios pertinentes, sino únicamente actos directos realizados por entidades jurídicas separadas que forman parte de

la red de distribución del demandado. No resulta evidente que el Derecho nacional, incluida su jurisprudencia, considere que tales actos puedan atribuirse al demandado como actos de infracción».