

La doctrina del Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes sobre la excepción de nulidad de patente: ¿la forma en que se aplica el *long arm* es compatible con las propias Reglas de Procedimiento del TUP?

Se analiza la Orden del Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes de 20 de junio del 2025, en la que se han hecho una serie de consideraciones sobre la posibilidad de que los demandados ante el Tribunal Unificado de Patentes aleguen la nulidad de una patente. Se plantean dudas sobre si la forma en que este tribunal está aplicando la doctrina *BSH/Electrolux* es la adecuada y si, en el fondo, puede aplicar válidamente dicha doctrina atendidas sus propias Reglas de Procedimiento.

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. Preliminares

En los casos en que, en aplicación del *long arm*, el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) conoce de la infracción de una patente europea validada en un Estado que no es miembro del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes ni de la Unión Europea (como Suiza, el Rei-

no Unido o Turquía) o de la infracción de una patente europea validada en un Estado de la Unión, pero que no es parte de dicho acuerdo (como, por ejemplo, España, Polonia, Croacia e Irlanda —mientras no lo ratifique—), una respuesta frecuente de los demandados es alegar la nulidad de la patente europea cuya infracción se pretende.

Ante estas situaciones el Tribunal Unificado de Patentes viene aplicando la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 25 de febrero del 2025, C-339/22, *BSH/Electrolux*¹, una sentencia en la que no se interpreta el Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, sino las disposiciones del Reglamento Bruselas I *bis* (RBI *bis*)². De este modo, y en aplicación de dicha sentencia:

- Respecto a los Estados que no forman parte de la Unión Europea y a las patentes europeas validadas en dichos terceros países, el Tribunal Unificado de Patentes considera que no es aplicable lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas *bis* ni en el artículo 22 del Convenio de Lugano³, los cuales confieren competencia exclusiva para conocer sobre la validez de la patente a los tribunales del Estado que la hayan concedido, ya se cuestione la validez en una acción reconvencional o como excepción.

En consecuencia, un tribunal de un Estado de la Unión Europea, como es el caso del Tribunal Unificado de Patentes (por tener la consideración de un tribunal común equiparable a

los tribunales nacionales de los Estados miembros), puede conocer de la validez de dichas patentes con efectos *inter partes*.

- Y, en relación con los Estados de la Unión Europea que no han suscrito o ratificado el Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, este tribunal considera que mantiene su competencia para conocer de la infracción de la patente europea validada en dichos países, pese a que el demandado cuestione su validez.

En ese caso, el Tribunal Unificado de Patentes mantiene su competencia para conocer de la infracción pero, si lo considera oportuno, puede suspender el procedimiento de infracción hasta que el tribunal del Estado de la Unión (no parte del acuerdo) en que se validó dicha patente europea resuelva sobre su nulidad. Al respecto, el Tribunal de Justicia permite la posibilidad de suspender el procedimiento de infracción cuando el tribunal que está conociendo de él «considere que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro».

¹ Sentencia que hemos comentado con detenimiento en el documento «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*»; véase en este [enlace](#).

² 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.

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.

Si bien las reglas del juego parecían establecidas, la Orden de 20 de junio del 2025 (UPC_CoA_393/2025) dictada por el Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes ha hecho una serie de consideraciones sobre la posibilidad de que los demandados ante el Tribunal

entablado una acción reconvencional de nulidad.

No procede en este momento exponer con detalle la cuestión concreta que se suscita porque excede del problema del *long arm*. De hecho, aparentemente esta resolución

nada tendría que ver en principio con dicho *long arm* que aquí nos ocupa. Ahora bien, como seguidamente veremos, en ella el Tribunal de Apelación hace una serie de consideraciones que sí pueden ser relevantes a la hora de valorar la aplicabilidad

del *long arm* en los procedimientos ante el Tribunal Unificado de Patentes.

A este respecto, es interesante destacar que, al referirse a la acción reconvencional de nulidad en dicha resolución, el Tribunal de Apelación declara (apdos. 26 y 27) que, en el sistema procesal establecido en el acuerdo de creación y en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes, dentro del procedimiento de infracción no se permite que un demandado impugne la validez de la patente mediante una excepción de nulidad, sino que únicamente puede alegar como defensa la nulidad de dicha patente presentando una demanda reconvencional de revocación («a defendant is not allowed to challenge the validity of the patent by way of an invalidity defence in the infringement proceedings but only by lodging a separate counterclaim for revocation»).

Aunque en la resolución del Tribunal de Apelación no se mencione expresamente, es claro que esta interpretación se basa

El Tribunal de Apelación declara que no es posible impugnar ante el TUP la validez de la patente mediante una excepción de nulidad

Unificado de Patentes aleguen la nulidad de una patente y plantea dudas sobre si la forma en que este tribunal está aplicando la doctrina *BSH/Electrolux* es la adecuada y si, en el fondo, dicha doctrina puede ser aplicada válidamente por el Tribunal Unificado de Patentes, atendido lo dispuesto en el propio acuerdo de su creación y en sus propias Reglas de Procedimiento.

2. La Orden del Tribunal Apelación del Tribunal Unificado de Patentes de 20 de junio del 2025 (UPC_CoA_393/2025)

En esta orden, el Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes se ocupa sobre todo de la interpretación del artículo 69.4 del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes (según el cual, «a petición del demandado el tribunal podrá ordenar al demandante que preste una garantía suficiente para cubrir las costas procesales y demás gastos en que incurra el demandado y que puedan imputarse al demandante») y de su eventual aplicación en los casos en que se haya

en la regla de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes número 25.1, según la cual: «If the statement of defence includes an assertion that the patent alleged to be infringed is invalid the statement of defence shall include a counterclaim against the proprietor of the patent for revocation of said patent in accordance with rule 42».

En consecuencia, para que un demandado en una acción por infracción pueda defenderse alegando argumentos de invalidez, se ve obligado a presentar una demanda reconvencional («In order for a defendant in an infringement action to be able to defend itself by raising invalidity arguments, it is forced to file a counterclaim»).

Las implicaciones de esta interpretación del Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes son muy relevantes.

Y ello porque, en caso de que se demande ante el Tribunal Unificado de Patentes por infracción de una patente europea validada en un Estado de la Unión Europea que no sea parte del acuerdo de su creación (como es el caso de España, entre otros) o de una patente validada en un tercer Estado que no sea miembro de la Unión (como es el del Reino Unido tras el Brexit), el demandado no podría nunca alegar en su defensa que la patente es nula porque, según el Tribunal de Apelación, no caben las excepciones de nulidad ante el Tribunal Unificado de Patentes.

De igual modo, tampoco sería posible entablar una acción reconvencional de nulidad.

En efecto, si la patente europea se refiere a un Estado de la Unión Europea, pero no del acuerdo, el demandado tampoco podría entablar una acción reconvencional de nulidad ante el Tribunal Unificado de Patentes, porque este tribunal carece de competencia para conocer de ellas, conforme al Reglamento Bruselas I *bis* y el Convenio de Lugano.

A su vez, si la patente europea está validada en un Estado ajeno a la Unión Europea y al Convenio de Lugano, aunque en esos casos no se aplica el fuero exclusivo del Reglamento Bruselas I *bis* (art. 24.4) ni el del Convenio de Lugano (art. 22), el Tribunal de Justicia, en su sentencia *BSH/Electrolux* (apdo. 61), sólo ha admitido la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado de la Unión Europea del domicilio del demandado para conocer de la validez de la patente vía excepción («la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que se haya ejercitado la acción se extiende, en principio, en virtud de esta norma general, a la cuestión de la validez de esa patente suscitada por vía de excepción en el marco de la acción por violación de patente»), por lo que tampoco es posible instar ninguna acción de nulidad en contra de dicha patente.

Así las cosas, y en relación con las patentes europeas validadas en Estados de la Unión Europea que no son parte del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes, si no es posible alegar la nulidad vía excepción, sino sólo vía reconvención, y si dicho tribunal no es competente para conocer de la validez de dichas patentes europeas, ¿cómo se aplica la *ratio* que está detrás de la sentencia *BSH/Electrolux*?

Y es que si, como ha apuntado el Tribunal de Apelación, el demandado sólo puede alegar la nulidad de la patente como defensa presentando una acción reconvencional de nulidad, en los casos en que no es posible entablar dicha acción de nulidad ante el Tribunal Unificado de Patentes por no ser competente, el Tribunal Unificado de Patentes no podría 1) ni valorar con efectos *inter partes* la validez de la patente europea validada en aquellos Estados de fuera de la Unión Europea, 2) ni tampoco valorar —ni tan siquiera superficialmente— si «existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro» para el caso de las patentes europeas validadas en un Estado miembro de la Unión Europea, pero no parte del acuerdo. Es decir, este análisis que sí le permitiría hacer la sentencia *BSH/Electrolux* (a pesar de lo cuestionable de ello con respecto al segundo supuesto, atendida la competencia exclusiva establecida en el artículo 24.4. del Reglamento Bruselas I *bis*) no parece que se lo permita

su propia normativa reguladora, tal y como ésta ha sido interpretada y aplicada por el Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes en la resolución comentada.

Téngase en cuenta, por lo demás, que la imposibilidad de oponer la nulidad por vía de excepción la ha reconocido el Tribunal de Apelación, por lo que es una interpretación que vincula al tribunal de primera instancia del Tribunal Unificado de Patentes. Tenemos que ver cómo el Tribunal Unificado de Patentes va a conjugar la forma en que está aplicando el *long arm* con sus propias normas de procedimiento cuando el demandado pretende invocar la nulidad de la patente como defensa, pues no parece que ello tenga buen encaje. Este hecho puede constituir una vía argumental relevante para oponerse a la forma en que el *long arm* está siendo aplicado por parte de este tribunal, al no ser conforme con sus propias Reglas de Procedimiento y por la manifiesta afectación que ello puede tener sobre el derecho de defensa del demandado.