

La limitación de la patente y el *long arm* del Tribunal Unificado de Patentes

La reciente Sentencia de la División Local de París del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes, de fecha 16 de enero del 2026 (UPC_CFI_369/2025), pone de manifiesto las contradicciones a las que puede llevar una inadecuada aplicación del *long arm* por parte del Tribunal Unificado de Patentes.

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. El *long arm* y la limitación de la patente

- 1.1. En el marco de un procedimiento de infracción de patentes, es muy frecuente que el demandado alegue en su defensa que la patente invocada como infringida es nula e inste la correspondiente acción reconvencional de nulidad. Cuando ello sucede, es también frecuente que, para salvar

las causas de nulidad esgrimidas en contra de su patente, el demandante titular proceda, ya sea con carácter principal, ya subsidiario, a su limitación durante el procedimiento judicial de infracción y reconvencional de nulidad.

Esta posibilidad de limitar la patente la reconoce el Convenio sobre

Concesión de Patentes Europeas (tras su Acta de Revisión del 2000), cuyo artículo 138.3 dispone que, en los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, su titular estará autorizado a limitar la patente modificando las reivindicaciones, de forma que la patente así limitada servirá de base al procedimiento. Y así lo prevé también la regla 30 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes cuando dispone que la contestación a la demanda reconvenional de nulidad podrá incluir una solicitud del titular de la patente para modificar la patente europea (unitaria o no unitaria, pero validada en un Estado parte del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes —ATUP—).

Ahora bien, mientras que el Tribunal Unificado de Patentes tiene competencia para analizar la validez de la limitación de las patentes unitarias y también de las patentes europeas clásicas validadas en un Estado parte del mencionado acuerdo, carece de competencia judicial internacional para conocer de la eventual nulidad de las patentes europeas validadas en Estados que no son parte de tal acuerdo, incluso aunque dichas patentes sean la validación en esos Es-

tados de la misma patente europea de base que ha dado lugar a una patente unitaria o a la patente validada en un Estado parte del acuerdo. Y carece de la competencia para conocer de su validez, aunque el Tribunal Unificado de Patentes pueda tener competencia para conocer de su infracción, en aplicación del Reglamento Bruselas I *bis*¹ o del Convenio de Lugano².

Téngase en cuenta que la limitación de la patente produce los efectos de una nulidad parcial, como expresamente se dispone en el artículo 138.2 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, al preceptuar que, si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, ésta quedará limitada en forma de la modificación correspondiente de las reivindicaciones y se declarará parcialmente nula. Y el artículo 24.4 del Reglamento Bruselas I *bis* y el artículo 22 del Convenio de Lugano disponen que, para conocer de la nulidad de una patente, tienen competencia judicial exclusiva 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. De ahí resulta que, si la

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.

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.

limitación produce los efectos de una nulidad parcial, la limitación de una validación nacional de una patente europea validada en un Estado que no es miembro del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes sólo puede ser examinada y admitida por los tribunales de ese Estado.

- 1.2. Es claro que el Tribunal Unificado de Patentes es competente para conocer de acciones por infracción de patentes unitarias o de las patentes europeas validadas en los Estados que son parte del acuerdo. Pero, además, y como hemos venido exponiendo en documentos anteriores³, en determinados casos el tribunal también es competente para conocer de las acciones de infracción de validaciones nacionales de la patente europea en Estados que no son parte de dicho acuerdo, ya se trate de Estados de la Unión Europea (como España) o de Estados que ni tan siquiera forman parte de la Unión (como Suiza). La competencia judicial internacional del Tribunal Unificado de Patentes para conocer de la infracción de la validación de la patente europea de base de la patente unitaria descansa

en las disposiciones del Reglamento Bruselas I *bis* y del Convenio de Lugano, y es lo que se conoce como el *long arm* del tribunal.

Pues bien, cuando se demanda ante el Tribunal Unificado de Patentes por infracción de una patente unitaria y, a la vez, por infracción de la validación de la patente europea de base en Estados que no son parte del acuerdo (haciendo uso de ese *long arm*), el demandado puede entablar en paralelo una acción reconvencional de nulidad de la patente unitaria ante el Tribunal Unificado de Patentes y una acción de nulidad de las validaciones de la patente europea de base en los Estados que no son miembros del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. Pero, en este último caso, esta acción de nulidad tendrá que ser entablada ante los tribunales nacionales de esos Estados, que son los que tienen la competencia exclusiva.

Como respuesta a esas acciones paralelas de nulidad, el titular de la patente podrá limitar la patente unitaria ante el Tribunal Unificado de Patentes y las validaciones de la patente europea

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» y «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*».

de base ante los tribunales nacionales de los Estados que no son parte del acuerdo. Y, en el marco del procedimiento de infracción de la patente unitaria y de las validaciones ante el Tribunal Unificado de Patentes, dicho tribunal podrá tener en cuenta la acción de nulidad y la limitación tramitada ante los referidos tribunales nacionales sobre la base de la doctrina *BSH/Electrolux* del Tribunal de Justicia⁴, según la cual «el órgano jurisdiccional que conoce de la acción por violación de la patente podrá suspender, en su caso, el procedimiento de infracción [...] si lo estima justificado, en particular cuando considere que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro».

- 1.3. Ahora bien, ¿qué pasa si, en un escenario como el anterior, en el que se demanda ante el Tribunal Unificado de Patentes por infracción de una patente unitaria y, a la vez, por infracción de la validación de la patente europea de base en Estados que no son parte del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, el demandado sólo entabla una acción reconvencional de nulidad de la patente unitaria ante el Tribunal Unificado de Patentes, pero no insta ningún procedimiento paralelo de nulidad ante el tribunal nacional competente contra las validaciones de la patente europea de base en los

Estados que no son miembros del acuerdo? En ese escenario, el demandante titular de la patente puede ser que, al contestar a la reconvención de nulidad, limite la patente unitaria ante el Tribunal Unificado de Patentes y que el procedimiento de infracción deba proseguir con la patente unitaria limitada y con la patente europea validada en un Estado que no es parte del acuerdo en su versión inicial, según fue concedida.

Este tipo de situaciones puede generar una serie de disfunciones y llevar a resoluciones que podrían considerarse «contradictorias», pues el tribunal, si considera que la patente limitada es válida y desestima la acción reconvencional de nulidad, debería analizar la acción de infracción con respecto a la patente unitaria limitada y con respecto a la validación de la patente europea del Estado no parte del acuerdo según ésta fue concedida (sin limitar). Y, si dicho tribunal considerara que la patente unitaria limitada, a pesar de dicha limitación, es nula y estimara la acción reconvencional de nulidad, debería desestimar la acción de infracción con respecto a la patente unitaria limitada, pero con respecto a la validación de la patente europea del Estado no parte del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes debería analizar su infracción, pudiendo llegar a la conclusión de que sí hay infracción y estimar la demanda en este punto.

⁴ Sentencia de 25 de febrero del 2025, C-339/22, *BSH/Electrolux*.

Si bien podría dar la impresión de que este tipo de situaciones son de laboratorio, no lo son, y la mejor prueba de ello es la reciente Sentencia de la División Local de París del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes de fecha 16 de enero del 2026 (UPC_CFI_369/2025), a la que a continuación nos referimos.

2. La Sentencia de la División Local de París del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes de 16 de enero del 2026 (UPC_CFI_369/2025)

En este caso, la titular de una patente unitaria demanda ante el Tribunal Unificado de Patentes por infracción de dicha patente unitaria, así como por infracción de la validación suiza de la patente europea de base, ante lo cual el demandado reconviene alegando la nulidad de la patente unitaria, lo que hace que el titular, al contestar a la correspondiente acción reconvenzional de nulidad, limite la patente unitaria con carácter principal. Pero en ningún caso se limita la patente suiza, ya que el Tribunal Unificado de Patentes no es competente para conocer de su nulidad y el demandado no insta ningún procedimiento de nulidad paralelo ante los tribunales suizos (los únicos competentes para conocer de su nulidad).

Ante esta situación, la División Local de París realiza el siguiente análisis en la decisión comentada:

- En primer lugar, analiza la validez de la patente unitaria limitada y concluye que ésta es válida, desestimando con ello la acción reconvenzional de nulidad instada por el demandado.
- Seguidamente, analiza la existencia de infracción de la patente unitaria limitada y concluye que el producto del demandado infringe la patente así limitada, estimando por tanto la demanda de infracción.
- Y, en cuanto a la validación suiza de la patente europea de base, dado que ésta no ha podido limitarse en el marco del procedimiento ante el Tribunal Unificado de Patentes y no se ha podido suspender el pronunciamiento de infracción respecto a dicha patente suiza porque no hay ningún procedimiento de nulidad paralelo tramitándose ante los tribunales suizos, la División Local de París concluye que no puede considerar que haya infracción de dicha patente, atendidas las circunstancias del caso, y desestima la demanda de infracción con respecto a la patente suiza.

El tribunal recuerda⁵ que, según la sentencia *BSH/Electrolux* del Tribunal de Justicia, el Tribunal Unificado de Patentes carece de competencia para pronunciarse sobre la validez de una parte nacional de una patente

⁵ Apartado 123 de la resolución.

concedida por un país que no sea un Estado parte contratante del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, como es Suiza. Pero el tribunal sí es competente para conocer de una acción por infracción de una patente concedida por un Estado de la Unión Europea o vinculado por el Convenio de Lugano, salvo que exista un riesgo razonable no despreciable de que la patente sea anulada por la jurisdicción del Estado de concesión. De existir dicho riesgo, el Tribunal Unificado de Patentes puede suspender el procedimiento hasta que el Estado de concesión se pronuncie sobre la parte nacional de la patente.

Prosigue señalando que, «en este caso, la limitación de la patente unitaria por el demandante, en el marco del presente procedimiento, para eludir la acusación de falta de actividad inventiva de la patente tal como fue concedida, genera una duda seria sobre la validez del título suizo inicialmente concedido, lo que constituye un riesgo razonable no despreciable de nulidad de la parte suiza del título», por lo que correspondería al titular de la patente emprender las gestiones necesarias para modificar la parte suiza de la patente⁶.

Pero como eso no se ha hecho, concluye la División Local de París que «no está en condiciones de valorar la existencia material de la presunta infracción de la parte suiza de la pa-

tente, y no puede suspender el procedimiento en ausencia de una acción de nulidad pendiente en Suiza», por lo que, «en consecuencia, todas las pretensiones formuladas a este respecto serán desestimadas»⁷.

3. Consideraciones críticas

En un primer momento, la decisión del Tribunal Unificado de Patentes pudiera parecer «lógica», dado que, si conociese de la infracción de la parte suiza, tal cual fue concedida (sin limitar), el tribunal podría tener que declarar infringida la parte suiza de la patente, a sabiendas de que existen elementos que ponen en tela de juicio su validez. Sin embargo, bien miradas las cosas, lo que está haciendo el Tribunal Unificado de Patentes es dejar sin efectos la parte suiza de la patente europea cuando dicha patente es válida y produce plenos efectos hasta que un tribunal suizo declare su nulidad total o parcial (de acordarse su limitación).

Todo indica que, si hubiera habido un procedimiento de nulidad paralelo en Suiza, el Tribunal Unificado de Patentes habría suspendido el procedimiento antes de decidir sobre la infracción de la patente suiza porque, conforme a la doctrina *BSH/Electrolux*, al haberse limitado la patente unitaria, «existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que esa patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro». Pero como no hay un procedimiento de nulidad en Suiza tramitándose de forma paralela,

⁶ Apartado 124.

⁷ Apartado 125.

Aunque la solución seguida por el Tribunal Unificado de Patentes pueda parecer «práctica» para evitar resoluciones contradictorias, no es jurídicamente correcta

el Tribunal Unificado de Patentes desestima la demanda de infracción, como si la patente fuera nula y no produjera ningún efecto.

Aunque la solución seguida por el Tribunal Unificado de Patentes pueda verse como una solución «práctica» para evitar resoluciones que podrían considerarse contradictorias, no es, desde luego, jurídicamente correcta porque en realidad implica que dicho tribunal habría dejado sin efectos la parte suiza de la patente europea como si fuera nula, vulnerando con ello la competencia judicial exclusiva de los tribunales suizos, según el Convenio de Lugano y yendo en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto *BSH/Electrolux*. Recordemos que en esta resolución, el Tribunal de Justicia es muy claro al apuntar que, de conformidad con el Reglamento de Bruselas I bis y con el Convenio de Lugano, la competencia para declarar la nulidad de una patente, vía excepción o vía demanda de nulidad, es exclusiva de los tribunales del Estado donde dicha patente haya sido validada y registrada.

Así pues, si bien la solución adoptada por una resolución como la de la División Local de París podría ser adecuada con respecto a una patente europea va-

lidada en un Estado no parte del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, pero tampoco parte de la Unión Euro-

pea ni de un Estado parte del Convenio de Lugano (como, por ejemplo, el Reino Unido) —pues en esos casos el Tribunal de Justicia señaló en la mencionada sentencia *BSH/Electrolux* que sí cabría realizar pronunciamientos sobre la validez de la patente nacional de ese Estado tercero, aunque sólo con efectos *inter partes*—, en ningún caso esta solución es aceptable en un caso como el que aquí se analiza, que afecta a una patente suiza.

Téngase en cuenta, por lo demás, que una vez establecido por el Tribunal Unificado de Patentes que no existe infracción de la parte suiza de la patente europea que sirve de base a la patente unitaria, operan los efectos de cosa juzgada y no podrá dicho titular demandar con esa parte suiza al mismo demandado ante los tribunales suizos.

Estamos, por tanto, ante una manifestación de las contradicciones a las que puede llevar una inadecuada aplicación del *long arm* por parte del Tribunal Unificado de Patentes y que deberían llevar a los titulares de patentes a valorar la conveniencia de invocar dicho *long arm*, principalmente en los casos en que la patente pueda tener que ser limitada, a fin de evitar riesgos como los materializados en la decisión comentada.

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o dirijase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.