

## CUESTIONES PRÁCTICAS EN TORNO AL NUEVO TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES: ¿PROGRESO O RETROCESO?

María Aránzazu GANDÍA SELLENS \*

SUMARIO: I. Introducción. II. Proceso de instauración del TUP. III. La relación del ATUP con el Reglamento Bruselas I *bis*. IV. La opción por un convenio internacional. V. Las materias de competencia judicial exclusiva. VI. El diferente tratamiento del demandado no domiciliado en la Unión Europea. VII. Medidas cautelares. VIII. Litigiosidad. IX. La presunta vulneración de la seguridad jurídica. X. El sistema judicial nacional de adscripción. XI. Las repercusiones de su ratificación escalonada. XII. Conclusión.

RESUMEN: El presente estudio analiza las relaciones entre el Reglamento nº 1215/2012 Bruselas I *bis* (con los cambios introducidos en el mismo por el Reglamento nº 542/2014) con el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes, centrándose en cuestiones de competencia judicial interna e internacional en los casos de infracción de los derechos de patente. Las cuestiones que se analizan, en concreto, son las siguientes: materias de competencia judicial exclusiva, el tratamiento del demandado, las medidas cautelares, los supuestos de litigiosidad, la posible vulneración de la seguridad jurídica, el sistema judicial de adscripción de las sentencias dictadas por las Divisiones del Tribunal Unificado de Patentes y las repercusiones prácticas de la ratificación escalonada que se prevé de este instrumento. Las incoherencias entre los dos instrumentos mencionados son palmarias en la mayoría de los aspectos analizados, augurándose una gran problemática en la práctica de la litigación internacional de patentes. El estudio, precisamente, pretende identificar los problemas más importantes, a modo de advertencia para los prácticos del sector, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea provea soluciones que equilibren el sistema judicial europeo en esta materia.

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL – INFRACCIÓN DE PATENTES – ACUERDO SOBRE UN TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES – REGLAMENTO BRUSELAS I *BIS* – LITIGACIÓN INTERNACIONAL.

*ABSTRACT: This study addresses the relationship between the Brussels I Regulation Recast (Regulation no. 1215/2012, with the modifications introduced by Regulation no. 542/2014) and the Agreement on a Unified Patent Court, focusing on issues of domestic and international jurisdiction in cases of infringement of patent rights. The issues discussed in particular are the following ones: matters of*

\* Doctoranda FPU (MEC). Universidad de Valencia.

*exclusive jurisdiction, the treatment of the defendant, interim measures, cases of *lis pendens*, the possible infringement of legal certainty, the national judicial system to which UPC will belong and the practical implications of a staggered ratification of the UPC Agreement. The incoherencies evidenced by the analysis reveal practical difficulties in the relationship between these two instruments, so that rather than simplifying international litigation in this field, it hinders it. The article aims to identify the most important problems –as a warning to the practitioners–, while waiting the provision of solutions by the European Court of Justice, in order to balance the European judicial system in this area.*

**KEY WORDS:** INTERNATIONAL JURISDICTION – PATENT INFRINGEMENT – AGREEMENT ON A UNIFIED PATENT COURT – BRUSSELS I REGULATION RECAST – INTERNATIONAL PATENT LITIGATION.

## I. Introducción

En el campo de la litigación europea en materia de derechos de propiedad industrial, se definían, hasta la fecha, dos realidades: de un lado, la concerniente a los derechos de patente y, de otro, la relativa al resto de derechos de propiedad industrial y comercial. La creación de un título europeo que permitiera unificar la protección de las invenciones para todo el territorio de la UE, se resistía. Finalmente se ha materializado, si bien no se ha logrado el mismo resultado que el conseguido en el campo del resto de derechos de propiedad industrial y comercial, pues el título creado para las patentes no será de aplicación para todos los países de la UE. La cohesión europea se ha tambaleado como consecuencia de la anteposición de los intereses políticos a la razón jurídica. En este artículo se pretenden analizar algunos problemas jurídicos del nuevo sistema de patentes, desde la perspectiva de la litigación de los supuestos relativos a la infracción de los derechos de patente. La elección de la conducta de infracción de los derechos de patente no es baladí, sino que viene justificada por constituir la *causa petendi* más habitual en la vía judicial, en lo que a derechos de patente respecta<sup>1</sup>.

Así, en primer lugar, nos centraremos en el proceso de instauración del Tribunal Unificado de Patentes. En segundo lugar, veremos su relación con el sistema Bruselas I. Posteriormente, analizaremos la vía utilizada para la creación de dicho Tribunal. Seguidamente, examinaremos las cuestiones de competencia exclusiva, así como las figuras del demandado, las medidas cautelares y la litispendencia. Asimismo, estudiaremos la posible vulneración de la seguridad jurídica, así como el sistema judicial de adscripción de las sentencias dictadas por las Divisiones del Tribunal Unificado de Patentes. Finalmente, centraremos nuestra atención en las repercusiones prácticas de la ratificación escalonada que

<sup>1</sup> Vid. las estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), accesibles en formato electrónico en su página web: [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo\\_pub\\_941\\_2012.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2012.pdf) (visitada el día 10 junio 2014).