

**Departamento de Derecho y Economía internacional
de la Universidad de Barcelona**

Estudios internacionales (1992-1994)

**COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE
NULIDAD E INFRACCION DE PATENTES DE INVENCION**

**Tesis doctoral presentada por:
Cristina GONZÁLEZ BEILFUSS para
optar al título de doctor en Derecho**

**dirigida por: Dra. Alegría BORRÁS
RODRÍGUEZ, catedrática de Derecho
internacional privado, Universidad
de Barcelona**

INDICE

INDICE DE ABREVIATURAS..... p. 1

INTRODUCCION

I. Antecedentes..... p. 7

II. Interés del tema.....p. 11

III. Planteamiento..... p. 26

1. Delimitación del objeto de estudio..... p. 26

2. Estructura.....p. 33

CAPITULO I. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE PATENTES DE INVENCION EX- TRANJERAS

**I. Delimitación de los conceptos de competencia
judicial internacional y jurisdicción.....p. 39**

**II. Criterios para el establecimiento de normas de
competencia judicial internacional en materia de
nulidad e infracción de patentes de invención
..... p. 48**

**1. Los intereses rectores del establecimiento de
normas de competencia judicial internacional en
materia de nulidad e infracción de patentes de
invención.....p. 51**

A) Los intereses de las partes.....p. 55

a)	El derecho a la tutela judicial efectiva	p. 56
b)	La protección de la parte más débil	p. 59
B)	Los intereses derivados de una buena Administración de Justicia	p. 60
a)	La proximidad	p. 60
b)	La relación entre forum y ius...	p. 62
aa)	El principio de territorialidad como principio del Derecho internacional público.....	p. 67
bb)	La territorialidad como ámbito de aplicación: el Derecho público	p. 69
cc)	La territorialidad como principio del Derecho material de patentes	p. 74

CAPITULO II. LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA CONCESION DE PATENTES DE INVENCION

I.	Procedimiento de concesión de las patentes	p. 79
II.	La impugnación de los actos de la Oficina Europea de patentes: las Cámaras de Recursos	p. 83

III. La competencia judicial internacional de los tribunales españoles respecto a los actos de la Oficina española de patentes y marcas	p. 95
1. Los diferentes sistemas de concesión de patentes nacionales.....	p. 95
2. El procedimiento de concesión de la Ley de patentes española.....	p. 99
3. Competencia judicial internacional en materia de "inscripción" de patentes de invención....	p. 101
A) La aplicación del Convenio de Bruselas	p. 101
a) El ámbito material de aplicación del Convenio de Bruselas.....	p. 101
b) Las relaciones entre el Convenio de Bruselas, el Convenio de Lugano y la Ley Orgánica del Poder Judicial	p. 107
c) Bilateralidad o unilateralidad de las normas de competencia exclusiva en relación a los Estados terceros	p. 108
d) El ámbito de aplicación material del art. 16.4 Convenio de Bruselas: la inscripción de patentes y derechos análogos.....	p. 112

CAPITULO III. NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTE

- I. La validez y la vigencia del derecho.....p. 123
- II. La centralización de la interposición de acciones relativas a la validez y vigencia de la patente europea y comunitaria.....p. 128
 1. El procedimiento de oposición a la concesión de la patente europea.....p. 131
 2. Nulidad y caducidad de la patente comunitaria: las Divisiones de administración y anulación y el Tribunal de Apelación Común.....p. 135
- III. La nulidad y caducidad de la patente europea y nacional.....p. 142
 1. La competencia exclusiva de los tribunales españoles derivada del art. 16.4 Convenio de Bruselas.....p. 142
 2. Adecuación de la regulación de la competencia judicial internacional a las necesidades de la tutela judicialp. 147
 - A) La proximidad.....p. 148
 - B) El carácter público de la materia y la exclusividad del foro.....p. 150
 3. La determinación del tribunal interno competente: competencia material y competencia territorial interna.....p. 159
- IV. El planteamiento de la nulidad por vía de excepción o reconversión.....p. 165
 1. La patente comunitaria: la intervención del Tribunal de Apelación Común.....p. 168

2. **Impugnación de la validez de la patente nacional extranjera y sistema de separación.....p. 181**
 - A) **La excepción o reconvención de nulidad en el proceso de infracción de patente.....p. 182**
 - B) **Reconocimiento de decisiones judiciales en materia de infracción de patentes que se pronuncien respecto a la validez del derecho.....p. 191**

CAPITULO. IV LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA INFRACCION DE PATENTES

- I. **La tutela provisional del derecho de exclusivap. 199**
- II. **La competencia judicial internacional en materia de medidas cautelares.....p. 203**
 1. **Ámbito de aplicación del art. 24 del Convenio de Bruselas respecto al art. 24 del Convenio de Lugano y al art. 22.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.....p. 203**
 - A) **La aplicación del art. 22.5 LOPJ: dependencia o independencia de la competencia de los tribunales españoles respecto al proceso principal...p. 206**
 2. **Concepto de medidas cautelares en el CB...p. 209**
 - A) **La provisionalidad de las medidas cautelares de cesación.....p. 214**

- B) Las diligencias de comprobación de hechos y medidas análogas: "saisie-description", "Anton Piller Orders" y "pretrial discovery"..... p. 218
3. Los tribunales competentes para dictar medidas cautelares: competencia judicial internacional y competencia territorial internap. 225
- A) Los foros establecidos por el Convenio de Bruselas.....p. 225
 - B) La competencia territorial internap. 232

CAPITULO V. LA INFRACCION DE PATENTES ESPAÑOLAS Y PATENTES EUROPEAS OTORGADAS PARA ESPAÑA: LOS FOROS GENERALES.

- I. Elementos condicionantes de la atribución de competencia judicial internacional.....p. 237
 - 1. Los actos de infracción de patentes.....p. 238
 - 2. Las acciones por infracción de patentes...p. 244
 - 3. La violación de las patentes europeas: especialidades.....p. 249
- II. Los foros generales y la infracción de patentesp. 256
 - 1. La acumulación de acciones respecto a patentes paralelas.....p. 256
 - A) La lex loci protectionis.....p. 258

- B) La definición de los actos de infracción a los efectos de la determinación de la ley aplicable.....p. 263
2. La determinación del tribunal competente por aplicación de los foros generales.....p. 267
- A) Delimitación del ámbito de aplicación de las normas de origen autónomo y las normas convencionales.....p. 268
 - B) La sede de las personas jurídicas: el art. 53 CB.....p. 270
 - C) La armonización de los foros de competencia internacional con el art. 125.2 de la Ley de Patentes.....p. 274

CAPITULO. VI LA INFRACCION DE PATENTES DE INVENCION NACIONALES Y EUROPEAS: LOS FOROS ESPECIALES.

- I. El forum loci delicti commissi.....p..280
1. El Convenio de Bruselas.....p. 280
- A) La noción de "materia delictual y cuasidelictual".....p. 280
 - B) El lugar en el que se produce el hecho dañoso: competencia judicial internacional y competencia territorial interna.....p. 287
 - C) La posibilidad de concentrar ante el tribunal competente en virtud del art. 5.3 CB la infracción de patentes paralelas.....p. 290

D)	La acumulación de acciones relativas a obligaciones contractuales y extracontractuales.....	p. 293
2.	La Ley Orgánica del Poder Judicial.....	p. 299
II.	La responsabilidad civil accesoria en los procesos penales por infracción de patentes de invención.....	p. 303
III.	La pluralidad de demandados.....	p. 307
1.	El art. 6.1 del Convenio de Bruselas.....	p. 308
2.	La pluralidad de demandados en el Derecho procesal civil de origen autónomo.....	p. 315
IV.	Las relaciones entre los tribunales competentes: litispendencia y conexidad.....	p.318
1.	Infracción de patentes y litispendencia internacional: el art. 21 CB.....	p. 321
2.	Infracción de patentes paralelas y conexidad: el artículo 22 CB.....	p. 327

CAPITULO. VII LA INFRACCION DE LA PATENTE COMUNITARIA: EL PROTOCOLO DE LITIGIOS

I.	La protección derivada de la patente comunitaria	p. 333
1.	La infracción de la patente comunitaria: Derecho convencional y Derecho nacional.....	p. 339
2.	Competencia <i>rationae materiae</i> en materia de infracción de patentes comunitarias: los tribunales de patentes comunitarias y el Tribunal de Apelación Común.....	p. 351

II. Competencia judicial internacional de los tribunales de patentes comunitarias..	p. 354
1. Elementos condicionantes: la competencia material y el forum shopping.....	p. 354
2. La estructura del sistema de competencia judicial internacional.....	p. 361
3. Los criterios de atribución de competencia judicial internacional	p. 366
A) Los foros generales.....	p. 366
B) Las medidas cautelares o provisionales	p. 377
III. El Convenio de Lugano y el Protocolo de litigios	p. 379
1. La competencia judicial internacional.....	p. 379
2. El reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales en materia de infracción de patentes comunitarias.....	p. 383
3. La Declaración sobre competencia judicial en el Protocolo de los litigios.....	p. 388
CONCLUSIONES.....	p. 403
SENTENCIAS CITADAS.....	p. 425
BIBLIOGRAFIA CITADA.....	p. 433

INDICE DE ABREVIATURAS

Actas=	Actas de Derecho industrial
ADI=	Anuario de Derecho internacional
AJ=	Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia
AIPPI=	Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial
Ann.=	Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Ann. eur.=	Annuaire européen
Ann. IDI=	Annuaire Institut de Droit International
Ann. suisse=	Annuaire suisse de droit international
APC=	Acuerdo sobre patentes comunitarias
B.J.C.=	Boletín de Jurisprudencia Constitucional
B.Y.B.I.L.=	British Yearbook of International Law

CAFC=	United States Court of Appeals for the Federal circuit
Cahiers dr. eur.=	Cahiers de droit européen
CB=	Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
CE=	Comunidad europea
CIPA=	Chartered Institute of Patent Agents
CL=	Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
Clunet=	Journal de droit international
CML Rev.=	Common Market Law Review
CPE=	Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas
CPC=	Convenio de Luxemburgo relativo a la patente europea para el Mercado Común
CUP=	Convenio de la Unión de Paris para la protección de la propiedad industrial
D.P.C.I.=	Droit et pratique du commerce international
EFTA=	Asociación Europea de libre cambio

EIPR=	European Intellectual Property Review
European L. Rev.=	European Law Review
EuZW=	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
FamRS=	Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
GJCEE=	Gaceta Jurídica de la CEE
GRUR=	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht.
GRUR Int.=	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil
I.C.L.Q.=	International and Comparative Quarterly
IIC=	International Review of Industrial property and Copyright Law
Int. Business Lawyer=	International Business Lawyer
IPRax=	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
IPRspr.=	Die deutsche Rechtsprechung auf den Gebiete des Internationalen Privatrechts
JCP=	Juris-Classeur periodique
J. cl. dr. int.=	Jurisclasseur de droit international
J. cl. com.=	Jurisclasseur commercial

Journ. Trib.=	Journal des Tribunaux
JZ=	Juristenzeitung
LEC=	Ley de enjuiciamiento civil
La Ley=	Revista Jurídica Española. La Ley.
La Ley Com. eur.=	Revista Jurídica. La Ley. Comuni- dades europeas
LOPJ=	Ley Orgánica del Poder Judicial
LP=	Ley de patentes
L.Q.R.=	The Law Quarterly Review
Les petites affiches=	Les journaux judiciaires associés, les petites affiches
Michigan L. R.=	Michigan Law Review
Mitt.=	Mitteilungen der deutschen Patent- anwälte
MuW=	Markenschutz und Wettbewerb
NJW=	Neue Juristische Wochenschrift
N.I.L.R.=	Netherlands International Law Review
TCE=	Tratado constitutivo de la Comu- nidad Europea
TJCE=	Tribunal de Justicia de la Comu- nidad europea

Travaux Com. fr. dr. int. pr.=	Travaux du Comité français de droit international prive
TRIAC=	Tribunal de apelación común
TSJ=	Tribunal Superior de Justicia
Rebelsz=	Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
Rec. des Cours=	Recueil des Cours de l'Academie de droit international de La Haye
R.C.D.I.=	Revista crítica de Derecho inmo- biliario
R.C.E.A.=	Revista de la Corte Española de Arbitraje
RDM=	Revista de Derecho Mercantil
RDP=	Revista de Derecho privado
R.E.D.I.=	Revista española de Derecho in- ternacional
RGD=	Revista General del Derecho
RGLJ=	Revista General de Legislación y Jurisprudencia
RIE=	Revista de instituciones europeas
RIW=	Recht der internationalen Wirtschaft
R. critique=	Revue critique de droit interna- tional privé

RIDC=	Revue internationale de droit comparé
RJC=	Revista Jurídica de Cataluña
RMC=	Revue du Marché Commun
R. dir. int. pr. proc.=	Rivista di diritto internazionale privato e processuale
Riv. dir. civ.=	Rivista di diritto civile
Riv. dir. europeo=	Rivista di diritto europeo
Riv. dir. ind.=	Rivista di diritto industriale
PatG=	Patentgesetz (Alemania)
PCT=	Tratado de cooperación en materia de patentes
PIBD=	Propriété Industrielle. Bulletin Documentaire
P.J.=	Poder Judicial, Revista del Consejo General del Poder Judicial
PL=	Protocolo de litigios al APC
Prop. Ind.=	La Propriété Industrielle.
ZEuP=	Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZfRV=	Zeitschrift für Rechtsvergleichung
ZPO=	Zivilprozessordnung (Alemania)

ZVglRW=

**Zeitschrift für vergleichende
Rechtswissenschaft**

ZZP=

Zeitschrift für Zivilprozess

INTRODUCCION

I. Antecedentes.

a) "Los hechos que acontecen en territorio extranjero no se someten al conocimiento de los tribunales internos: solamente pueden someterseles en el supuesto de que se refieran a derechos nacidos en el extranjero que hayan sido posteriormente trasplantados a territorio nacional como, por ejemplo, los derechos derivados de obligaciones contractuales que se hagan valer en el foro en tanto sea posible obtener aquí algo del deudor. Carecen de vínculos con el territorio nacional los derechos a un no hacer, a la cesación de una actividad, si se trata de un facere en el extranjero- por ello no se puede decidir en territorio nacional acerca de derechos derivados de una patente extranjera, acerca de su existencia y alcance ni tampoco acerca de las propiedades inmobiliarias sitas en el extranjero y los derechos que de ellas derivan. No es admisible hacer valer en Alemania la falta de derecho de una persona a la utilización en el extranjero de un determinado procedimiento o a la producción, comercialización o utilización de determinado producto; es impropio prohibirle judicialmente en Alemania a alguien que haga determinadas instalaciones eléctricas, que produzca determinadas pinturas, que limpie las casas de una determinada manera o que asfalte las calles según un determinado método, si ha de realizar tales actividades en el extranjero.

..... Lo uno sería tan inadmis'ble como lo otro, ningún Estado puede sacrificar su industria a la jurisprudencia de otro Estado."

Josef Kohler (1900)¹

¹ KOHLER; J.: Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim, 1900, pp. 851-852.

Esta posición corresponde a la expresada por el mismo autor en un estudio relativo a los aspectos internacionales de los bienes inmateriales. Cfra. KOHLER, J.: "Die Immaterialgüter im internationalen Recht", *Niemeyers Zeitschrift für Internationales Recht*, 1896, (pp. 236-255, pp. 338-354, pp. 385-398), pp. 242-248.

b) "Fundamento jurídico único: considerando el art. 1 del Convenio (francobelga) de 8 de julio de 1899; considerando que esta disposición no afecta a la competencia de los tribunales franceses ante los que se ha interpuesto una demanda que afecta al orden público francés- y que tal es el caso de una demanda de nulidad de una patente de invención otorgada por las autoridades francesas...."

Cour de cassation, sentencia de 21 de enero de 1936²

² Cour de cassation, sentencia de 21 de enero de 1936, Société des usines de Melle c. Société Evence Coppée et cie., R. critique, 1936, (pp.510-515), nota NIBOYET. La resolución objeto del recurso de casación (Cour d'appel de Poitiers, sentencia de 20 de diciembre de 1932, Evence Coppée c. Usines de Melle) puede consultarse en Ann., 1933, (pp. 113-118).

Existen asimismo decisiones judiciales francesas anteriores que llegan a idéntico resultado en relación al Tratado bilateral franco-suizo de 15 de junio de 1869 y a las acciones por infracción de los derechos de exclusiva. Cfra. Cour d'appel de Besancon, sentencia de 28 de julio de 1909, Spoerry c. Carbures métalliques, Ann., 1910-II, p. 19; Tribunal civile de la Seine, sentencia de 13 de diciembre de 1918, Vial c. Société Zénith, Ann., 1919-II, p.6; Cour d'appel de Lyon, sentencia de 19 de febrero de 1931, Etablissements Lancel c. Grebier et autres, Ann., 1933, (pp. 291-298).

Esta jurisprudencia ha sido reiterada en épocas más recientes. Cfra. inter alia Cour d'appel de Paris, sentencia de 17 de diciembre de 1969, Société Mobile parking c. COGEP, PIBD, 1970, III, (pp. 131-133); Tribunal de Grande Instance de Paris, sentencia de 4 de mayo de 1971, Société Yema c. Société Jenny et autres, R. critique, 1974, (pp. 110-118), nota de BONET.

II. Interés del tema

1. En la doctrina y la jurisprudencia comparadas se podrían hallar muchas construcciones que, como las citadas, niegan la competencia de los tribunales internos para la resolución de litigios relativos a derechos de exclusiva extranjeros. A título de ejemplo nos hemos limitado a recoger dos que nos han parecido especialmente significativas. La primera fue formulada por quien es considerado un autor clásico del Derecho de patentes alemán, Josef KOHLER³, quien rechaza, en virtud de argumentos que hacen referencia al principio de territorialidad y a la soberanía, la posibilidad de que las controversias sobre patentes de invención extranjeras puedan ser resueltas mediante la intervención de los tribunales internos. El extracto que citamos tiene la virtualidad de expresar, claramente, cual es el miedo que late detrás de tan rotundo planteamiento. En una época caracterizada por el proteccionismo económico se fragua una construcción que impide lo que se considera "el sacrificio" de la industria nacional a "la perfidia" de los tribunales extranjeros.

La *Cour de cassation* es menos diáfana. La sentencia citada es, sin embargo, parte de una línea jurisprudencial⁴ que se prolonga hasta fechas relativamente recientes y que llama la atención, no sólo por el número de decisiones judiciales que la integran, sino también por el hecho de que los tribunales franceses

³ KOHLER se destacó además por su labor en el campo de la filosofía del Derecho. Para una breve reseña de su obra y de los planteamientos subyacentes, Cfra. BAYLOS CORROZA, H.: Tratado de Derecho industrial, 2ª ed., Madrid, 1993, p. 409 nota 634.

⁴ Cfra. nota 2.

dicten decisiones que infringen el tenor literal de los Tratados bilaterales concertados a finales del S. XIX con Suiza⁵ y Bélgica⁶. Dichos Tratados establecen, derogando el art. 14 del Código napoleónico, la competencia general de los jueces correspondientes al domicilio del demandado y les atribuyen la resolución de todas las controversias en materia civil y comercial. A pesar de que las excepciones que estos Convenios contienen no hacen mención de los litigios relativos a patentes de invención, los jueces franceses deciden acudir ya sea a las leyes de policía francesas⁷, al principio de territorialidad⁸, al orden público⁹ o al carácter público de la concesión¹⁰ para

⁵ Convenio entre la Confederación suiza y Francia sobre competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil firmado en París el 15 de junio de 1869.

⁶ Convenio entre Bélgica y Francia sobre competencia judicial y sobre valor y ejecución de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva firmado en París el 8 de julio de 1899.

⁷ Spoerry c. Carbures métalliques, cit.

⁸ Cfra. Cour d'appel de Douai, sentencia de 20 de marzo de 1967, Soc. Clermont-Bonte c. Société Groeninghe Verwerij, R. critique, 1968, pp. 691-694, nota LOUSSOUARN; Ste. Clermont-Bonté c. Ste. Mobile Parking c. Cogepa, cit.

Este argumento fue también utilizado por los tribunales alemanes. Cfra. las referencias jurisprudenciales y consideraciones críticas de ISAY, H.: Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmuster, 5ª ed., Berlín, 1931, pp. 230-231.

⁹ Société des usines de Melle c. Société Evence Coppée, cit.; Etablissements Lancel c. Grebler et autres, cit.

¹⁰ Cfra. Société Yema c. Société Jenny et autres, cit.

En relación a las marcas y fuera del contexto de los Tratados bilaterales, cfra. recientemente Cour
(continúa...)

suspender la aplicación de los Tratados. Los comentaristas aluden al olvido de los negociadores de dichos Tratados, tan absurdo les parece admitir que una demanda relativa a una patente francesa pueda ser examinada fuera del foro¹¹.

2. Nuestro objetivo no es, sin embargo, examinar las posiciones doctrinales ejemplificadas a través de la cita de KOHLER ni estudiar la jurisprudencia contraria a la atribución del conocimiento de los litigios relativos a patentes y derechos análogos a jurisdicciones distintas a la del Estado de concesión. En primer lugar, porque tesis doctorales anteriores a la nuestra ya se han encargado de poner de manifiesto la extrema debilidad de estas construcciones¹²; en segundo término, porque el Derecho positivo actualmente en vigor en España ha superado tales planteamientos.

No podremos, sin embargo, prescindir de ciertas consideraciones preliminares acerca del papel de nociones como la "soberanía" y la "territorialidad". Ambas han sido especialmente fructíferas tanto en el

¹⁰(...continuación)
d'appel de Paris, sentencia. de 17 de octubre de 1990, Société La Martiniquaise c. Soc. Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do alto Douro, *R. critique*, 1991, pp. 400-407, nota GAUTIER; *idem*, *Clunet*, 1991, pp. 729-734, nota HUET.

¹¹ Cfra. por ejemplo las observaciones de NIBOYET en Société des Usines de Melle c. Société Evence Coppée et Cie., *cit.*, pp. 513-515.

¹² Cfra. TROLLER, A.: Das internationale Privat und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Basel, 1952; WEIGEL, A.: Gerichtsbarekeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitätsprinzip im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, Bielefeld, 1973; VIVANT, M.: Juge et loi du brevet, Paris, 1977.

Derecho material de patentes como en la regulación de la competencia judicial internacional y han de ser acotadas puesto que se caracterizan por ser, tal como apunta LALIVE, verdaderos "anestésicos del pensamiento jurídico"¹³ que sirven de "comodín" para la consecución de cualquier resultado apetecido¹⁴.

3. La entrada en vigor del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 27 de septiembre de 1968 [en adelante CB o Convenio de Bruselas]¹⁵ ha supuesto, en efecto, la ruptura de la correlación *forum-ius* tradicionalmente vigente en materia de patentes de invención. Por lo que respecta al ordenamiento jurídico español dicha correlación se refleja todavía en el planteamiento

¹³ Cfra. LALIVE, P.: "L'application du droit public étranger: Rapport préliminaire", *Ann. IDI*, vol. 56, 1975, (pp. 157-183), p.168

El principio de territorialidad es, en efecto, absolutamente polivalente. Cfra. WEIGEL, A.: *Gerichtsbareit...*, p.101; NIRK, R.: " Zum Anwendungsbereich des Territorialitätsprinzips und der *Lex rei (s)itae* im internationalen Patent-und Lizenzrecht" en GLANZMANN, R. (ed.): *Ehrengabe für Bruno Heusinger*, München, 1968, (pp. 217-238), p. 223; KROPHOLLER, J.: *Internationales Privatrecht*, Tübingen, 1990, p. 131.

¹⁴ El concepto de soberanía constituyó en España el fundamento de la denominada "plenitud jurisdiccional"; en Cuba se utilizó, en cambio, para obtener el resultado opuesto: para excluir, con carácter general, del conocimiento de los tribunales cubanos todos los litigios que enfrentaran a extranjeros. [Cfra. AKEHURST, M.: "Jurisdiction in International Law", *B.Y.B.I.L.*, 1973-1974, (pp. 145-257), p.176]

¹⁵ BOE núm. 24 de 28 de enero de 1991, corr. errores, BOE núm. 103 de 30 de abril de 1991.

unilateral del art. 10. 4 CC¹⁶. El art. 16.4 CB limita, en cambio, el ámbito material de la competencia exclusiva atribuida al Estado de concesión a los litigios relativos a la "validez e inscripción" del derecho. En virtud de la adaptación anticipada a la adhesión al CB realizada por la Ley Orgánica del Poder Judicial¹⁷ [en adelante LOPJ] dicha regulación ha sido también asumida por nuestro Derecho procesal civil de origen autónomo. Significa, en definitiva, que el actual Derecho procesal civil internacional español no impide que los tribunales españoles examinen la infracción de derechos de exclusiva extranjeros y que, en virtud de lo establecido en el CB, tal posibilidad existe también en los Estados de la Comunidad europea [en adelante CE] respecto a las patentes de invención españolas.

4. No parece, sin embargo, que la práctica esté realmente haciendo uso de las posibilidades que ofrece dicha regulación¹⁸. La segunda edición, aparecida recientemente, de una obra capital del Derecho de patentes español, el "Tratado de Derecho industrial" de Hermenegildo BAYLOS CORROZA ni siquiera menciona la existencia de dicha posibilidad¹⁹. Dentro

¹⁶ GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en Droit international privé", *Rec. des Cours*, vol. 156, (1977-II), (pp.233-376), p. 314.

¹⁷ BOE núm 157, de 2 de julio de 1985, corr. errores BOE núm. 264 de 4 de noviembre de 1985.

¹⁸ VEVANT, M.: "Das Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen und die gewerblichen Schutzrechte", *RIW*, 1991, (pp. 26-32), p. 32.

¹⁹ En la parte dedicada a la jurisdicción y normas procesales sólo se alude a los problemas que suscita la competencia material interna y la competencia territorial
(continúa...)

de la doctrina mercantilista española parece que únicamente MASSAGUER ha advertido la incidencia del Convenio de Bruselas en la materia llegando a la conclusión de que "el principio de territorialidad no impide a los tribunales de un determinado Estado aplicar Derecho extranjero para juzgar infracciones de patentes extranjeras, naturalmente cometidas en el extranjero, siempre que, en el caso, el Tribunal nacional pueda declararse competente"²⁰.

b. La doctrina internacionalprivatista tampoco ha abordado el estudio de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de patentes de invención u otros derechos de propiedad industrial. Varias razones explican esta situación. Es preciso señalar, en primer lugar, que debido a la relativa juventud de la nueva regulación de la competencia judicial internacional²¹ sólo en fechas recientes se ha pasado del estudio general tanto de la regulación autónoma como de la regulación convencional²² a un estudio sectorial, que constituye, sin duda

¹⁹(...continuación)
cial [BAYLOS CORROZA, H.: Tratado..., pp.783-784]. Los aspectos de Derecho internacional privado tratados por dicho autor se limitan a cuestiones relativas a la designación de la ley aplicable [*idem*, pp.517-518].

²⁰ MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos de la patente en el comercio internacional, Barcelona, 1989, p. 73.

²¹ El sistema autónomo data del año 1985 y el Convenio de Bruselas solamente entró en vigor para España el año 1991.

²² Entre las obras recientes que estudian tanto el régimen autónomo como el sistema convencional se distinguen: FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.: Curso de Derecho internacional privado, 2ª ed., Madrid, 1993, pp. 278-334; ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal civil internacional, Madrid, 1993, pp. 28-122; (continúa...)

un terreno propicio para la realización de tesis doctorales.

El interés de tales estudios es doble: práctico en tanto contribuye a esclarecer el sentido del Derecho positivo actualmente vigente y teórico porque obliga a verter sobre un sector concreto del Derecho material tanto los planteamientos generales de la teoría del Derecho procesal civil internacional como los principios estructurales rectores de la regulación autónoma y de la regulación convencional. Ello da lugar a un proceso de revisión y ajuste de dichos planteamientos generales y obliga a profundizar en los fundamentos de principios que, como por ejemplo el del *actor sequitur* parecen haber adquirido un carácter inexpugnable, una categoría próxima al dogma de fe.

²²(...continuación)

PEREZ VERA, E. (dir): Derecho internacional privado, vol.I (con la colaboración de ABARCA JUNCO, P., CALCO CARAVACA, A.L, GONZALEZ CAMPOS, J.D.y VIRGOS SORIANO, M.), 4ª ed, Madrid, 1992, pp. 269-304.

Sobre los aspectos generales de la LOPJ: AMORES CONRADI, M.: "La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ", *R.E.D.I.*, 1989, pp. 113-156. Sobre el Convenio de Bruselas. BORRAS RODRIGUEZ, A.: "Competencia judicial y ejecución de decisiones en la Comunidad Económica Europea" en AAVV.: Iniciación al estudio del Derecho comunitario europeo, Madrid, 1984, pp. 129-153; BORRAS RODRIGUEZ, A.: "Competencia judicial internacional y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil: del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 al Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988", *Noticias CEE*, 1989 núm. 50, pp. 93-103; DESANTES REAL, M.: La competencia judicial internacional en la Comunidad Europea, Barcelona, 1986; IGLESIAS BUHIGUES, J.L.- DESANTES REAL, M.: "La quinta libertad comunitaria: competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en la Comunidad Europea" en GARCIA DE ENTERRIA, E.- GONZALEZ CAMPOS, J.D.- MUÑOZ MACHADO, S.: Tratado de Derecho comunitario europeo, t.III, Madrid, 1986, pp. 711-752.

6. Otra de las razones que pueden haber motivado la falta de atención recíproca entre el Derecho internacional privado, concretamente entre el sector del Derecho procesal civil internacional, y el Derecho de patentes ha sido el carácter marginal de ambas disciplinas. El Derecho internacional privado sigue causando irritación en muchos sectores de la práctica mercantil que consideran insatisfactoria la relación entre su dificultad y su utilidad²⁹. Consecuentemente muchas obras dedicadas al Derecho industrial o bien prescindir directamente de abordar los aspectos relacionados con el tráfico jurídico externo o bien les dispensan un tratamiento absolutamente tangencial y escorado a favor de los aspectos relativos a la determinación del Derecho aplicable en el ámbito contractual.

La posición del Derecho de patentes en el Derecho mercantil ha sido también hasta fechas recientes una posición marginal. No hace muchos años Joaquín GARRIGUES señalaba que "desde el punto de vista de la doctrina y de la legislación, el pariente rico es el Derecho mercantil y el pariente pobre el Derecho Industrial..... El Derecho industrial adolece de escasez en la doctrina científica, salvo honrosas excepciones, y la Universidad no ha podido estimular y promover esta rama del Derecho, porque tal clase de estudios carece de lugar propio en sus cuadros de enseñanza, y la Jurisprudencia no podía aplicar construcciones coherentes a un sector de nuestro ordenamiento jurídico positivo que se caracteriza por

²⁹ En relación al sector del Derecho aplicable, cfr. FLESSNER, A.: Interessenjurisprudenz im internationalen Privatrecht, Tübingen, 1990, pp. 141-142.

su defectuosa regulación, por sus errores conceptuales y por sus contradicciones²⁴.

No es, por tanto, sorprendente que el Derecho internacional privado, en tanto Derecho sobre el Derecho, no centrara su atención en esta rama del Derecho material, sobre todo cuando uno de los principios rectores de dicho Derecho, el principio de territorialidad, parecía conferirle un carácter eminentemente nacional. Se trata además de un sector del Derecho al que se atribuye un alto grado de dificultad, que lo convierte prácticamente en el coto privado de un reducido número de especialistas.

7. La situación expuesta ha sufrido, sin embargo, un vuelco significativo en los últimos años, de la mano, tanto por lo que respecta al Derecho de patentes como por lo que se refiere al Derecho internacional privado, del ingreso de España en la CE. Los cambios sufridos por el Derecho positivo han sido un acicate para la realización de estudios doctrinales en ambos sectores.

Las negociaciones para el ingreso de España en la CE fueron especialmente intensas por lo que respecta a las patentes de invención. En virtud de un acuerdo que data del año 1984²⁵ y que posteriormente se integró en el Protocolo núm 8 del Tratado de adhesión

²⁴ GARRIGUES, J.: "Prólogo" a la 1ª edición de BAYLOS CORROZA, H.: Tratado de Derecho industrial, Madrid, 1978, p. 9.

²⁵ Acuerdo entre España y la CEE (CONF-E/30 f/84). El texto puede consultarse en BERCOVITZ, A.-GALAN, E.-DELICADO, J.-FEITO, M.A.: Derecho de patentes: España y la Comunidad Económica europea, Madrid, 1985, pp. 105-109.

de España y Portugal a las Comunidades europeas España se comprometió a adaptar su legislación de patentes a los estándares europeos. Consecuencia de tal compromiso fue la promulgación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de patentes²⁶ [en adelante LP]²⁷ y la adhesión en el mismo año de nuestro país al Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973 [en adelante CPE o Convenio de Munich]²⁸.

La adhesión de España a la CE ha supuesto también un revulsivo para la modernización del Derecho internacional privado²⁹. En el concreto ámbito que nos ocupa el cambio ha sido radical puesto que el legislador español no se ha limitado a adherirse al Convenio de Bruselas, tal y como estaba obligado, sino que, como hemos apuntado, se ha inspirado en dicho Convenio para la regulación autónoma de la competencia judicial internacional.

8. El interés del tema que proponemos no sólo se debe a este factor de renovación del Derecho

²⁶ BOE núm. 73, de 26 de marzo de 1986.

²⁷ En el Preámbulo de la LP se hace referencia a que su promulgación ha sido motivada, entre otros factores, por "la existencia de un derecho europeo de patentes, constituido por el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre la Patente Europa, y el Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria de 15 de diciembre de 1975, derecho que ha sido recogido en la casi totalidad de las legislaciones de patentes europeas y que nuestro país no puede desconocer en atención, no solo a la creciente internacionalización de las patentes, sino a las exigencias de armonización de las legislaciones nacionales que impone la adhesión a la Comunidad económica europea."

²⁸ BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 1986.

²⁹ FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.: CURSO..., p. 231.

positivo, que podríamos considerar meramente circunstancial. Obedece también a la importancia creciente del sistema de patentes en la promoción del desarrollo técnico³⁰ y al papel de dicho desarrollo en el reto de la competitividad al que se enfrentan los Estados europeos tanto en la dimensión intracomunitaria como en sus relaciones con Estados terceros. A ello hay que añadir el creciente interés por el Derecho procesal civil internacional, uno de cuyos textos legislativos más fecundos en la práctica, el Convenio de Bruselas de 1968, ha entrado recientemente en vigor para nuestro país y ha sido ya objeto de una decisión del Tribunal Supremo³¹.

9. La competitividad de los Estados desarrollados en el mercado mundial depende, en efecto, cada vez en mayor grado, del desarrollo tecnológico³². A la defensa de los activos que para las empresas de los Estados desarrollados suponen los bienes inmateriales obedecen las iniciativas para la protección de los derechos sobre la innovación frente a la piratería realizada en los Estados en vías de desarrollo. Dicha

³⁰ Cfra. FERRER, J.: "Importancia económica de la patente, inversiones en I+D" en Centro de Estudios Judiciales (ed.): Curso sobre Derecho industrial, patentes y marcas- Jurisdicción, normas procesales, jurisprudencia europea y comunitaria, Madrid, 1991, (pp. 34-43).

³¹ STS (Sala 1ª) de 20 de julio de 1992 (AJ 6440). Cfra. Comentario de GARCIMARTIN ALPEREZ, F.: "The first application of the EEC Judgements Convention by the Spanish Tribunal Supremo", *IPRax*, 1993, pp. 426-427

³² The President's Commission on Industrial Competitiveness, Committee on Research, Development and Manufacturing: "Appendix D- Preserving America's industrial competitiveness: A special report on the Protection of Intellectual Property Rights" del Informe: Global Competition- the new reality, Washington, DC, oct. 1984, (pp.302-351), p. 304.

defensa ha sido, básicamente, canalizada a través de la recientemente concluida Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)³³.

10. Dentro de cada uno de los mercados regionales es asimismo necesario incrementar la protección de los bienes inmateriales³⁴ a través de iniciativas que, como la creación en Estados Unidos del *United States Court of Appeals for the Federal circuit*³⁵ redunden en beneficio de la efectividad de los derechos de exclusiva. La patente sólo puede funcionar como incentivo para la realización de inversiones en investigación y desarrollo si el *ius prohibendi* que confiere puede imponerse frente a los intentos de infracción³⁶. Ello requiere una intervención de los

³³ Cfra. CHRISTIANS, A.: Immaterialgüterrechte und GATT. Die Initiative zur Fortentwicklung des internationalen Schutzes geistigen Eigentums im Rahmen der Uruguay-Runde, Frankfurt a.M., 1990; DREXL, J.: Entwicklungsmöglichkeiten des Urheberrechts im Rahmen des GATT. Inländerbehandlung. Meistbegünstigung. Maximalschutz. Eine Prinzipien orientierte Betrachtung im Lichte bestehender Konvention, München, 1990.

³⁴ Cfra. BAIER, F.K.: "Die Zukunft des geistigen Eigentums in Europa. Gedanken zur Entwicklung des Patent- Gebrauchs- und Geschmacksmusterrechts", *GRUR Int.*, 1990, (pp.675-684), p. 682.

³⁵ La creación de dicho órgano judicial es considerada importante para la promoción de la competitividad de la industria norteamericana. Cfra. The President's Commission on Industrial Competitiveness, Committee on Research, Development and Manufacturing: "Appendix D-...", p. 315. Sobre este tribunal, *infra*, párr. 175.

³⁶ STAUDER, D.: Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien. Eine rechtstatachliche Untersuchung, Köln [etc], 1989, p. 1; LACHAT, D.: La compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon de brevets d'invention dans la Communauté (continúa...)

tribunales de justicia rápida, económica y efectiva que, en ocasiones, puede beneficiarse de la apertura de un foro en el domicilio del demandado o de la posibilidad de obtención de medidas cautelares en una jurisdicción distinta a la que conoce sobre el fondo de la disputa. Ello supone la cooperación de las jurisdicciones nacionales en la defensa de unos derechos que, de hecho, son la principal baza de los Estados desarrollados en la pugna por la conquista del mercado mundial. Este hecho pone, por sí solo, de manifiesto que la cooperación ha de ser más estrecha si las jurisdicciones pertenecen a Estados que como los comunitarios están empeñados en la construcción de un mercado regional.

11. En el ámbito de la Europa comunitaria la adaptación del sistema de protección de la innovación técnica a las necesidades de la integración pasa necesariamente por la posibilidad de obtención de protección a través de un procedimiento único como el instaurado por el CPE³⁷. Este constituye, sin embargo, únicamente el primer paso hacia la obtención de un derecho de contenido autónomo y efectos regionales como el que pretende instaurar el Convenio de Luxemburgo

³⁶(...continuación)

economique européenne, Strasbourg, tesis inédita, 1974, p. 24; BODENHAUSEN, G.H.C.: "The Jurisdiction Convention", CIPA, 1974, (pp. 214-221), p. 214; REBEL, D.: "Strategien zum Einsatz gewerblicher Schutzrechte im EG-Binnenmarkt", RIW, 1992, (pp.30-33), p.32. En relación al Derecho de marcas: BRUNOT, P.: "L'entreprise et la contrefaçon", D.P.C.I., 1986, (pp. 219-228), p. 223.

³⁷ HUCH, P.: "Ideen und Hoffnungen für ein künftiges Patentsystem", GRUR Int., 1991, (pp. 345-350), p. 350.

relativo a la patente europea para el mercado común (en adelante Convenio de Luxemburgo o CPC)³⁸.

12. A pesar de que determinados sectores se han apresurado a afirmar que la unificación del Derecho material de patentes supone su pérdida de interés para el Derecho internacional privado, que se ve privado de su presupuesto, la diversidad de ordenamientos jurídicos³⁹, lo cierto es que está ocurriendo exactamente lo contrario. La creación de un sistema de protección comunitario a la innovación técnica precisa necesariamente de técnicas de Derecho internacional privado que coordinen la coexistencia de aquellos elementos nacionales que se resisten a ser sustituidos o cuya sustitución simplemente sería demasiado costosa. El Derecho internacional privado puede, en efecto, entenderse como instrumento de la integración comunitaria⁴⁰.

13. Así ocurre por lo que se refiere a la intervención judicial en la persecución de la infracción de la patente comunitaria. En lugar de crear una red de órganos judiciales comunitarios, el sistema proyectado por el Acuerdo sobre patentes comunitarias prescribe la designación de órganos pertenecientes a las jurisdicciones nacionales de los Estados parte como "tribunales de patentes comunitarias". Resulta por ello ineludible dictar normas de competencia judicial

³⁸ El Convenio de Luxemburgo es parte integrante del Acuerdo 89/695/CEE sobre patentes comunitarias (en adelante APC) (DOCE L 401 de 30 de diciembre de 1989).

³⁹ BAIER, F.K.: "Die Zukunft...", p. 682.

⁴⁰ Cfra. ROTH, W.H.: "Der Einfluss des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Internationale Privatrecht", *RechtsZ*, 1991, (pp. 623-673), pp. 638-639.

internacional que distribuyan los litigios relativos a los derechos de exclusiva comunitarios entre las jurisdicciones nacionales. La regulación de la competencia judicial internacional ha sido también considerada necesaria en relación a la marca comunitaria⁴¹, al diseño comunitario⁴² y a la protección comunitaria a las obtenciones vegetales⁴³.

14. El estudio de tal regulación no sólo resulta de interés porque tras el reciente Acuerdo de designación de sedes⁴⁴ parece más próxima la entrada en vigor de los proyectos relativos a los derechos de exclusiva comunitarios⁴⁵. Plantea además delicados

⁴¹ Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DOCE núm. L 11, de 14 de enero de 1994).

⁴² Propuesta de reglamento del parlamento europeo y del Consejo, sobre el diseño comunitario (COM (93) 342 final- COD 463).

⁴³ Propuesta de reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE núm. C 244 de 28 de septiembre de 1990). Esta propuesta ha sido modificada en algunos extremos que no se refieren a la reglamentación de los litigios (DOCE núm C 113 de 23 de abril de 1993).

⁴⁴ En el Consejo extraordinario que se celebró en Bruselas el 29 de octubre de 1993 se adoptó una decisión sobre la sede de determinadas instituciones europeas como la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos). Esta importante agencia europea en materia de propiedad industrial ha correspondido a España quien la ha atribuido a Alicante. A esta decisión se ha adjuntado una declaración en la que los Estados contratantes se comprometen a defender la candidatura de Luxemburgo como sede del Tribunal de Apelación Común previsto en el APC. El texto de dicha decisión puede consultarse en *Europe*, 1993- noviembre, (pp. 7-8).

⁴⁵ De hecho ya se ha promulgado el Reglamento relativo a la marca comunitaria. *Supra*, nota 41.

problemas en relación al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988 [en adelante CL o Convenio de Lugano]⁴⁶, cuya viabilidad se ve cuestionada por los Convenios complementarios y actos de las instituciones comunitarias que derogan el régimen general de distribución de litigios entre los Estados parte. La regulación establecida en relación a la competencia judicial internacional de los derechos de exclusiva comunitarios es además un incentivo para reconsiderar la propia función de la competencia judicial internacional en un contexto que parece ir hacia una progresiva desaparición del peso de los Estados nacionales.

III. Planteamiento

1. Delimitación del objeto de estudio

15. Es preciso delimitar el objeto de estudio con precisión. La primera cuestión que ha de ser explicada hace referencia al porqué de la limitación del trabajo a un determinado tipo de derecho de exclusiva, las patentes de invención, si como acabamos de apuntar el reglamento sobre la marca comunitaria y los demás proyectos comunitarios relativos a otros derechos de propiedad industrial contienen, asimismo, una regulación específica de la competencia judicial internacional.

⁴⁶ DOCE núm L 319/9, de 25 de noviembre de 1988.

Tal opción obedece, en gran medida, a una limitación personal. Esta tesis doctoral es presentada desde el área de Derecho internacional privado del Departamento de Derecho y Economía internacionales de la Universidad de Barcelona. Para su realización ha sido necesario efectuar un estudio previo sobre un sector del Derecho material en el que no se había profundizado ni en los estudios de licenciatura ni en los cursos de posgrado realizados. La especificidad del universo a explorar aconsejaba la prudencia. Bastante complejo parecía el Derecho de patentes como para pretender abarcar todos los demás sectores del Derecho industrial. El Derecho de patentes es, además, un sector del Derecho industrial en el que es especialmente acusado el impacto de la internacionalización⁴⁷.

⁴⁷ " La protección jurídica de los bienes inmateriales es uno de los campos del Derecho mercantil que presenta una más acusada incidencia del Derecho internacional, al punto de que en algunos extremos se puede hablar de unificación, o al menos de armonización de las legislaciones nacionales." (MÁSAGUER FUENTES, J.: "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", *RGD*, 1990, (pp. 265-281) p. 262) En idéntico sentido se manifiesta LEHMANN, al afirmar que "la armonización de los Derechos europeos no ha avanzado en ninguna materia tanto como en el campo de la propiedad industrial, tal y como sobre todo demuestra el Convenio de la Patente Europea...". (LEHMANN, M.: "La teoría de los "Property Rights" y la protección de la propiedad intelectual e industrial", *RGD*, 1990, (pp. 265-281), p.269). Comparte dicha opinión CASADO CERVIÑO, A.: "Incidencia en el Derecho español de los Tratados y normas internacionales sobre propiedad industrial", *La Ley*, 1991-2, (pp. 1030-1041), p. 1030.

Sobre las particularidades de la unificación del Derecho de patentes a consecuencia del impacto del CPE: BALLREICH, H.- HAERTEL, K.: "Über koexistentes internationales Recht. Lehren aus dem Europäischen Patentübereinkommen für Theorie und Praxis der Rechtsvereinheitlichung", *RebelsZ*, 1989, pp. 331-340.

16. Resulta, adicionalmente, necesario explicar porqué el trabajo se ha limitado a las controversias sobre la nulidad e infracción de los derechos de exclusiva otorgados por la patente. Tal restricción obedece a la voluntad de centrar la atención en la existencia y el contenido de los derechos de exclusiva, dejando al margen aquellas cuestiones que pueden considerarse accidentales o secundarias tales como los derechos sobre las patentes. La patente de invención puede, en efecto, ser objeto de derechos, pero dichos derechos no afectan al núcleo del derecho de exclusiva. Dada la complejidad de los aspectos a tratar resulta preferible centrarse en lo esencial y relegar para una ulterior ocasión cuestiones que, además, se relacionan en gran medida con el ámbito contractual.

17. La patente presupone necesariamente la existencia de una invención que es, a su vez, consecuencia del trabajo humano. En el ámbito de las sociedades modernas la invención no resulta del trabajo individual y desorganizado sino que, por el contrario, suele ser el fruto de una labor planificada, realizada en el seno de los departamentos de investigación de las empresas, tanto públicas como privadas⁴⁸. Ello implica la necesidad de determinar a quién corresponde el derecho a la obtención de la patente. Puede, en efecto, atribuirse la titularidad del derecho bien al inventor bien a quien le ha contratado para que realice las investigaciones cuyo fruto es la invención. En este

⁴⁸ Cfra. LEMA DEVESA, C.: "Las invenciones laborales en la Ley de patentes de 20 de marzo de 1986" en BISBAL, J.-VILADAS, C.: Derecho y tecnología: Curso sobre innovación y transferencia, Barcelona, 1990, (pp. 145-156), pp. 145-146; CORNWELL, S.C.: "Employee rights in innovative works", *International Labour Review*, 1980, (pp. 301-320), pp. 302-304.

último caso el ordenamiento jurídico puede otorgar al inventor el derecho a una recompensa económica⁴⁹ y a ser mencionado en la patente⁵⁰, pues de que quede constancia de la autoría de la invención depende, entre otros extremos, el prestigio profesional del científico que trabaja para la industria y su cotización en el mercado laboral⁵¹.

Tal y como pone de relieve el hecho de que el lugar tradicional, dentro del ordenamiento jurídico español, de la regulación de las invenciones laborales fuera, hasta la promulgación de la LP, el Derecho laboral⁵², la problemática suscitada por las

⁴⁹ La remuneración depende del tipo de invención de que se trate. Las invenciones de encargo, esto es aquellas "realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato"(art. 15.1 LP) pertenecen al empresario y sólo en casos excepcionales el trabajador tendrá derecho a una remuneración suplementaria (Cfra. art. 15.2 LP). Las demás invenciones pertenecen al trabajador (art. 16 LP), pero si en la consecución de las mismas hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por el empresario, éste tendrá derecho a asumir la titularidad o a reservarse un derecho de uso sobre la misma a cambio de una compensación económica justa. (art 17.1 y 17.2 LP).

⁵⁰ Cfra. art. 14 LP y art. 62 CPE.

⁵¹ CORNWELL, S.C.: "Employee rights...", p. 304.

⁵² Tradicionalmente las invenciones laborales se han regulado en la Ley de contratos de trabajo. Contenía preceptos sobre esta cuestión la Ley de Contratos de trabajo de 21 de noviembre de 1931 (Gaceta de 22 de noviembre de 1931). Posteriormente fue sustituida por la Ley de Contratos de trabajo de 26 de enero de 1944 (BOE núm. 55 de 24 de febrero de 1944) que fue a su vez derogada por el Estatuto de los
(continúa...)

invenciones laborales hace referencia, básicamente, a cuestiones de Derecho laboral.

El regimen jurídico de las invenciones laborales se ocupa, en efecto, de los derechos y deberes recíprocos de trabajadores y empresarios y se halla, por ello, íntimamente vinculado al contrato de trabajo. Se rige por la ley aplicable al contrato de trabajo³² y las controversias que se creen entorno al mismo se sustanciarán ante los tribunales competentes en relación a dicho contrato³⁴. El estudio de esta cuestión nos obligaría, por tanto, a abordar una temática muy amplia y sustancialmente distinta de la que constituye el objeto de este trabajo.

18. Hemos omitido también el tratamiento de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de contratos sobre derechos de exclusiva. Ello obedece en parte a conside-

³²(...continuación)
trabajadores de 10 de marzo de 1980 (BOE núm. 64 de 14 de marzo de 1980), sin que esta disposición se ocupara, sin embargo, de las invenciones laborales. Habida cuenta de la falta de contradicción entre el Estatuto y los preceptos de la Ley de Contratos de trabajo se mantuvo la vigencia de los preceptos de ésta última relativos a la cuestión pero se les atribuyó rango reglamentario. Cfra. LEMA DEVESA, C.: "Las invenciones laborales...", p. 146.

³³ SACK, R.: "Kollisions- und europarechtliche Probleme des Arbeitnehmererfinderrechts" en AAVV.: Festschrift Steindorff, Berlin, 1990, (pp. 1333-1357), p. 1339, STRAUSS, J.: "Diritto internazionale privato ed invenzione dei dipendenti nel sistema brevettuale europeo", *Riv. dir. ind.*, 1985, (pp.46-62), p. 50.

³⁴ BIRK, R.: "Die internationale Zuständigkeit in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten nach dem Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen", *Recht der Arbeit*, 1983, (pp. 143-152), p. 149.

raciones prácticas. El recurso al arbitraje como mecanismo de resolución de las controversias respecto a los contratos internacionales de propiedad industrial está ampliamente documentado. Parece que hasta un 14% de los litigios sometidos al arbitraje de la Cámara de comercio internacional versan sobre tales contratos⁵⁵ y que prácticamente todo contrato internacional de propiedad industrial contiene una cláusula compromisoria⁵⁶.

19. Si las partes deciden acudir a los mecanismos estatales de resolución de las controversias, los foros disponibles no sufren variación alguna en virtud de la materia objeto del contrato. Dada la importancia que se atribuye a la autonomía de la voluntad en el ámbito contractual hay que suponer que será frecuente la prorrogación de foro. El art. 17 CB ofrece en este sentido posibilidades interesantes puesto que permite la elección de los tribunales especializados de los Estados contratantes aunque el litigio no guarde relación alguna con la jurisdicción nacional a la que pertenecen esos tribunales. Si a ello añadimos la amplitud de la autonomía de la voluntad en el ámbito conflictual desde la entrada en vigor del Convenio de Roma⁵⁷, resulta que dos de las tradicionales ventajas que ofrecía el arbitraje en esta materia, la especialización de los árbitros y la posibilidad de

⁵⁵ MODIANO, G.: Le contrat de licence. Problèmes juridiques soulevés par certaines clauses du contrat de licence, Genève, 1979, p.152.

⁵⁶ DIENER, M.: Contrats internationaux de propriété industrielle, Paris, 1986, p.4.

⁵⁷ art. 3 del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, hecho en Roma el 19 de junio de 1980 (BOE núm. 171, de 19 de julio de 1993, corr. de errores, BOE núm 189, de 9 de agosto de 1993).

elegir la ley aplicable al contrato sin restricciones, dejan de ser patrimonio de dicho mecanismo de resolución de las controversias, con lo cual bien pudiera ser que aumentara el número de litigios que se sometan a los tribunales internos.

La aplicación de los preceptos del CB y de la LOPJ relativos a la sumisión expresa y tácita en el ámbito de los contratos sobre derechos de exclusiva no presenta, sin embargo, especialidad alguna que hubiera justificado su estudio. Tampoco en relación al *forum contractus* establecido por el art. 5.1 CB se plantean especiales dificultades. Según la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad europea [en adelante TJCE] del art. 5.1 CB, la obligación cuyo lugar de cumplimiento sirve de criterio de atribución de competencia es la concreta obligación que sirve de base a la demanda⁵⁴ con lo cual se elude la delicada tarea de determinación de la prestación característica del contrato que en el caso, por ejemplo, de los contratos de licencia de patente ha sido objeto de controversia doctrinal por lo que respecta al ámbito conflictual⁵⁵.

20. La única dificultad derivada de la naturaleza del objeto del contrato, hace referencia a la relación entre los foros exclusivos y los foros generales y especiales, dado que las controversias

⁵⁴ De Bloos SPRL c. Société en commandite par actions Bouyer, Asunto 14/76, sentencia. del TJCE de 6 de octubre de 1976, *Rec.*, 1976, (pp. 1497-1520), p. 1508, FJ 11-13; H. Shenavai c. K. Kreischer, Asunto 266/85; sentencia del TJCE de 15 de enero de 1987, *Rec.*, 1987, (pp. 239-257), p. 256 FJ 20.

⁵⁵ MODIANO, G.: Le contrat de licence..., pp. 127-128.

pueden relacionar, por un lado, los aspectos obligacionales del contrato y, por otro, cuestiones relativas a la intervención de la autoridad pública en la concesión del derecho. Dichas dificultades no son, sin embargo, exclusivas del ámbito contractual sino que se plantean con mucha mayor virulencia en relación a la infracción del derecho y serán abordadas por ello en este contexto.

2. Estructura

21. Las necesidades de la tutela judicial de los derechos de exclusiva no sólo dependen con carácter general del objeto de protección sino que varían en función de las acciones ejercitadas en relación a tal objeto. De ahí que se haya preferido plantear el trabajo tomando como punto de partida o criterio de estructuración las acciones que constituyen el supuesto de hecho de las normas de competencia judicial internacional en lugar de articularlo en función de los foros o criterios de atribución de competencia judicial internacional. Ello se ajusta además a la función instrumental o adjetiva del Derecho procesal civil internacional, cuya bondad o maldad depende, a nuestro entender, de su capacidad para dar respuesta a las necesidades derivadas de la tutela judicial de los derechos subjetivos privados en el tráfico jurídico externo.

22. El primer capítulo tiene un carácter introductorio. Intenta delimitar el concepto de competencia judicial internacional y establecer cuáles son los intereses rectores de la regulación de la misma en el actual momento histórico. Se advertirá, sin embargo, que dicho capítulo, a pesar de su inevitable carácter general, se refiere a la materia objeto de

estudio e intenta poner en relación la teoría general de la competencia judicial internacional con el concreto sector del Derecho material que constituye el objeto del trabajo. De esta forma se pueden identificar, de entrada, determinadas líneas maestras, a las que se irá haciendo referencia a lo largo del concreto análisis de los foros disponibles para la sustanciación de las distintas acciones.

23. Por el peso que, como hemos visto, se ha atribuido tradicionalmente a nociones como la "soberanía" y la "territorialidad" se ha puesto especial atención en delimitar, por un lado, el contenido de las nociones de jurisdicción y competencia judicial internacional y en diferenciar, por otro, los distintos significados del concepto de territorialidad. Este último aspecto se ha relacionado con la problemática de la correlación *forum-ius*, que ha sido tradicionalmente defendida respecto a las patentes de invención y derechos análogos y que continúa actualmente agazapada detrás de múltiples planteamientos aparentemente ajenos a la cuestión.

24. El motivo de este análisis, forzosamente somero, ha sido nuestra particular desconfianza frente a los tópicos, que no deberían, a nuestro entender, ser un sustituto del análisis. Se ha intentado, por consiguiente, seguir el hilo hasta el final para que un trabajo que, en gran parte, es un estudio del Derecho positivo, actualmente en vigor para España o con muchas posibilidades de estarlo en un futuro más o menos próximo, no fuera un trabajo meramente expositivo o acrítico. Por una cuestión, tal vez, de talante personal, la crítica tiende a rescatar la aplicabilidad de los preceptos. De ahí que las conclusiones a las que llegamos, por ejemplo, en relación al Protocolo de

litigios del Acuerdo sobre la patente comunitaria sean, en general, bastante favorables.

25. En los seis capítulos principales en los que se divide el trabajo puede advertirse una estructura común. Se parte de una descripción, que pretende ser sintética, de cuál es el derecho para cuya tutela se concede la acción a fin de evidenciar las necesidades específicas de una adecuada sustanciación de la misma. En este contexto se alude a las peculiaridades que en relación a la patente concedida por la Oficina española de patentes y marcas presentan tanto la patente europea como la patente comunitaria. A fin de evitar reiteraciones se ha procurado, en efecto, interrelacionar los tres tipos de patentes de invención, tratando conjuntamente las cuestiones comunes y abriendo secciones especiales tan sólo cuando las especificidades lo aconsejaban o lo hacían inevitable.

26. Al hilo de las necesidades derivadas de la sustanciación de las acciones se ha abandonado en dos ocasiones, al menos, el ámbito de la competencia judicial internacional para realizar incursiones, por ejemplo, en la obtención de pruebas en el extranjero o en la determinación del derecho aplicables. A pesar de que ello supone, sin lugar a dudas, cierta desviación hemos considerado preferible, en atención a las relaciones estructurales existentes entre los distintos sectores del Derecho internacional privado, apartarnos de un esquema cartesiano y abrir ciertas brechas. Tal opción se justifica, a nuestro entender, por una línea jurisprudencial que confunde las medidas cautelares con mecanismos de obtención de pruebas parecidos a las diligencias de comprobación de hechos reguladas en los art. 29 y ss. de la LP y por el hecho de que la interpretación tradicional de la norma de conflicto del

locus protectionis erosiona las ventajas que desde el punto de vista de la economía procesal ofrece la sustanciación conjunta de acciones por la infracción de patentes paralelas relativas a una misma invención.

27. El trabajo se ha realizado, por otra parte, desde la perspectiva de los tribunales españoles. Es, en efecto, un estudio de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de nulidad e infracción de patentes de invención. Ello nos ha obligado a relacionar las distintas fuentes de la regulación de la competencia judicial internacional vigentes en España y ha permitido estudiar los problemas de aplicación y relación de dichas fuentes. Gracias a este enfoque no hemos analizado normas, que, como el inciso cuarto del art. 22 LOPJ, resultan inaplicables por lo que resulta a la nulidad e infracción de patentes de invención registradas en España o concedidas con efecto para España.

De esta forma se han podido asimismo evitar, en gran medida al menos, las reiteraciones derivadas de las similitudes del contenido de las normas establecidas tanto por la LOPJ como por el CB y el CL, sin que ello haya significado, sin embargo, que se haya dejado de lado que, pese a que el tenor literal coincida, las interpretaciones de los preceptos pueden diverger. No es lo mismo una norma de competencia judicial internacional establecida en un convenio complementario, que ha de entenderse, tal y como ya hemos apuntado, como un instrumento de la integración comunitaria que un precepto que se inserta en un simple Convenio multilateral que presupone únicamente una voluntad de cooperación o que una disposición que integre el Derecho procesal civil internacional de origen autónomo y que, por tanto sea susceptible de ser aplicada en relación

a supuestos relacionados con cualquier Estado extranjero.

28. Detrás de la redacción de las líneas que siguen hay, aunque sea tal vez pretencioso reconocerlo, una voluntad de estilo. Se ha querido seguir las recomendaciones de CALVO CARAVACA en relación al plan de exposición teniendo en cuenta que "entre el método de trabajo y el método expositivo existe la misma diferencia que entre el camino angosto, empinado y erizado de dificultades que se sigue, cuando, por primera vez, sin orientaciones previas, se asciende a una montaña y el que, ancho, suave y sencillo, tantas veces se divisa cuando se ha subido a la cima. No hay que perturbar al lector ni con las dificultades ni con las dudas ni con las angustias que ha experimentado quien le muestra su obra, lo que hay que hacer es distribuir la exposición de la manera más clara posible"⁶⁰.

29. Para la realización de este trabajo se han consultado los fondos bibliográficos y documentales de las bibliotecas de las Facultades de Derecho de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se ha podido trabajar asimismo en la Biblioteca de patentes del Centro de estudios de documentación de patentes de Barcelona y en la biblioteca del Ilustrísimo Colegio de Abogados de Barcelona. Durante el período de elaboración de esta tesis nos hemos beneficiado además de estancias en el Institut suisse de Droit comparé de Lausanne, en la biblioteca del Palacio de la Paz de La Haya y en el Max-Planck

⁶⁰ CALVO CARAVACA, A. L.: La sentencia extranjera y la competencia del juez de origen, Madrid, 1986, p.9.

Institut für ausländisches und internationale Patent, Urheber- und Wettbewerbsrecht, sito en Munich. En este último caso la estancia fue posible gracias a una ayuda concedida por la Comissió interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya.

Una tesis doctoral es, sin lugar, a dudas un trabajo individual y solitario que, sin embargo, no puede realizarse sin contar con la ayuda de muchas personas. Quisiera agradecer, en primer lugar, el apoyo y atención constante recibidos por la director. de la tesis, la Dra. Alegría Borrás, sin cuyo aliento difícilmente hubieramos podido concluir este trabajo. Ha sido asimismo inestimable la colaboración de mis compañeros del Departamento de Derecho y Economía internacionales a los que agradezco muy sinceramente su generosidad, sobre todo en la última etapa de redacción de la tesis. Desearía destacar en este sentido al Dr. Joaquín Forner Delaygua, cuyos comentarios y sugerencias han sido siempre útiles. Debo también agradecer a mi familia, amigos y a Chus toda su comprensión durante los períodos de incertidumbre que inevitablemente acompañan a un trabajo de estas características.

**CAPITULO I. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
EN MATERIA DE PATENTES DE INVEN-
CION EXTRANJERAS**

**I. Delimitación de los conceptos de competencia
judicial internacional y jurisdicción**

30. La primera disyuntiva a la que se enfrenta quien quiera resolver una controversia sobre una relación de tráfico jurídico externo por el cauce judicial nace de la propia discontinuidad espacial de la tutela judicial. De entre todas las jurisdicciones estatales las partes deben seleccionar aquella a la que dirigirse. Dada la ausencia de un legislador internacional que distribuya los asuntos entre las jurisdicciones estatales, desde la perspectiva de éstas, el planteamiento es forzosamente unilateral. Se trata de determinar si el conjunto de órganos judiciales que integran una determinada jurisdicción puede o no intervenir en el litigio, habida cuenta de la concurrencia de un elemento de extranjería en la relación jurídica a enjuiciar⁶¹.

⁶¹ Sobre el concepto de competencia judicial internacional, en la doctrina española *ad exemplum*: CALVO CARAVACA, A. L.: La sentencia extranjera..., p.1; ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal..., pp. 11-12; FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.: Curso..., p.249; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "La competencia judicial internacional de los tribunales internos" en GONZALEZ CAMPOS, J.D.- FERNANDEZ ROZAS, J.C-RECONDO PORRUA, R.: Curso de Derecho internacional privado, vol. II, Oviedo, 1983, pp. 248-250; IGLESIAS BUHIGUES. J.L. (continúa...)

Esta no es, obviamente, una cuestión específica del concreto sector del Derecho material, que constituye el objeto de nuestro estudio. Se trata, por el contrario, de una cuestión básica y de carácter general, que ha de ser resuelta por todos los ordenamientos jurídicos y que surge en relación a todas las disputas de tráfico jurídico externo que se sometan a los tribunales de justicia. Pese a ello en Derecho comparado pocos conceptos presentan tal diversidad como el de "competencia judicial internacional"⁶², tanto por lo que respecta al contenido material de la noción como por lo que se refiere al tratamiento procesal que se le dispensa⁶³.

31. Es especialmente controvertida la inclusión de las inmunidades de jurisdicción en el

⁶²(...continuación)

en MIAJA DE LA MUELA, A.: Derecho internacional privado, 10ª ed. vol. II, Madrid, 1987, p. 699; PECOURT GARCIA, E.: "Control e impugnación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles" en AAVV.: Multitudo legum ius unum. Festschrift für W. Wengler, vol.II, Berlin, 1973, (pp. 635-653), p. 638.

⁶³ Existe en la doctrina española una antigua controversia que enfrenta a procesalistas e internacionalprivatistas: los internacionalprivatistas utilizan el término de "competencia judicial internacional" y los procesalistas el de "jurisdicción". Esta disputa refleja importantes diferencias de concepto. Cfra. desde la óptica internacionalprivatista: ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal, pp.9-12. Una exposición reciente de las tesis sostenidas por sectores de la doctrina procesalista: GONZALEZ GRANDA, P.: Extensión y límites de la jurisdicción española. Análisis sistemático del art.22 de la LOPJ, Barcelona, 1992, pp. 15-34.

⁶⁴ FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.: CURSO, p.267; FRAGISTAS, Ch. N.: "La compétence internationale en droit privé", Rec. des Cours, vol. 104 (1961-III), (pp. 164-267), p.203.

concepto de "competencia judicial internacional". En algunos sistemas, como el alemán, se ha consolidado una dualidad de nociones. Se diferencia entre jurisdicción (*Gerichtsbareit*), y competencia judicial internacional (*internationale Zuständigkeit*)⁶⁴ y se incluye el tratamiento de las inmunidades de jurisdicción en la primera de las categorías. La distinción también se ha impuesto, si bien en fechas más recientes, en la doctrina y jurisprudencia francesas⁶⁵. En otros ordenamientos, como el austríaco o el español, el proceso de diferenciación no ha concluido todavía, aunque haya sectores autorizados de la doctrina que defiendan que ambos conceptos aluden a cuestiones distintas⁶⁶ y las

⁶⁴ La distinción entre *Gerichtsbareit* e *internationale Zuständigkeit* fue elaborada doctrinalmente por PAGENSTECHEER en los años 30 y adoptada por la jurisprudencia a partir de 1965. (Cfra. sobre la génesis de la distinción en doctrina y jurisprudencia: WEIGEL, A.: Gerichtsbareit..., pp. 13-27; HELDRICH, A.: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht, Münster, 1969, pp. 65-74).

Sobre la distinción en sí misma: GEIMER, R.: Internationales Zivilprozessrecht, Köln, 1987,, p. 166; KROPHOLLER, J.: "Internationale Zuständigkeit" en Max-Planck Institut für Internationales Privatrecht (ed): Handbuch des Internationalen Zivilverfahrensrecht, Tübingen, 1982, p. 213; LINKE, H.: Internationales Zivilprozessrecht, Köln [etc], 1990, p. 23.

⁶⁵ La existencia de dos nociones diferenciadas bajo la cobertura de una única denominación fue puesta de relieve por BAUER en 1965 (Cfra. BAUER, H.: Compétence judiciaire internationale des tribunaux civils français et allemands, Paris, 1965, p.6.). En la década de los 80 doctrina (HEBRAUD, SOLUS y PERROT, THERY) y jurisprudencia han adoptado la dualidad conceptual de *pouvoir juridictionnel* y *compétence judiciaire internationale*. Cfra. AUDIT, B.: Droit international privé, Paris, 1991, pp. 330-331.

⁶⁶ Para una exposición del estado de la cuestión en Austria, cfra. RECHBERGER, W.H.: "Gibt es eine "internationale Zuständigkeit" der österreichischen Gerichte?" en AAVV.: Beiträge zum internationalen Vefahren (continúa...)

inmidades de jurisdicción se sometan, además, a un régimen jurídico diferente que los supuestos de falta de competencia judicial internacional⁶⁷, con lo cual es posible defender la utilidad práctica de la dualidad conceptual⁶⁸.

32. La falta de distinción entre las nociones de competencia judicial internacional y jurisdicción se relaciona con un dato histórico

⁶⁸(...continuación)

rensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit. Festschrift für H.Nagel zum 75. Geburtstag, Münster, 1987, (pp. 294-317), especialmente, pp. 298-301.

Por lo que respecta a la situación española las nociones de competencia y jurisdicción se siguen confundiendo, a pesar de que se haya propuesto la dualidad conceptual por parte de sectores autorizados de la doctrina internacionalprivatista [Cfra. GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "La competencia..." p. 248 y pp. 254-255 ; FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.: Curso..., pp. 247-248; ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal..., pp. 10-11; IGLESIAS BUHIGUES, J.L. en MIAJA DE LA MUELA, A.: Derecho internacional privado..., p. 698].

⁶⁷ Mientras que las decisiones dictadas por un tribunal español en un supuesto de inmunidad jurisdiccional generan la responsabilidad internacional del Estado, las sentencias que recaigan en un supuesto en el que no concurre un foro de competencia judicial internacional no infringen el Derecho internacional público. Cfra. GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "La competencia judicial...", p. 255; SANCHEZ RODRIGUEZ, L.: Las inmidades de jurisdicción de los Estados extranjeros ante los tribunales españoles, Madrid, 1990, p. 56.

⁶⁸ Cfra. MATSCHER, F.: "Etude des règles de compétence judiciaire dans certaines conventions internationales", Rec. des Cours, vol. 161, (1978-III), (pp. 127-228), p. 202. Este autor utiliza, sin embargo, este argumento para pronunciarse en contra de la recepción de la distinción alemana entre *Gerichtsbarkeit* e *internationale Zuständigkeit* en el Derecho austriaco, olvidando que, aunque en el Derecho interno austriaco, el régimen jurídico pueda ser indiferenciado sólo la falta de jurisdicción genera responsabilidad internacional. *Supra*, nota 67.

significativo. La noción de competencia judicial internacional se desarrolla en una época en la que en la doctrina internacionalprivatista predomina el internacionalismo, la idea de que a través del Derecho internacional público se atribuye a cada Estado un determinado volumen de potestad jurisdiccional⁶⁹. De hecho, la propia noción de "competencia", que se toma del Derecho interno, alude al reparto de poder entre autoridades⁷⁰. Por tanto no es de extrañar que en algunos sistemas se tienda a equiparar a la jurisdicción, entendida como facultad de juzgar, con la competencia judicial internacional.

33. Esta situación no resulta tan solo insatisfactoria desde un punto de vista teórico, sino que tiene importantes consecuencias en la práctica. Puesto que la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado es expresión de la soberanía estatal, la falta de delimitación de los conceptos de jurisdicción y competencia judicial internacional propicia que en el tratamiento de la competencia judicial internacional se produzca la ingerencia de conceptos como los de soberanía y territorialidad. Las distorsiones que ello provoca se ven agravadas en el caso de que estemos ante litigios relativos a patentes de invención, dado el papel cardinal que desempeñan las nociones de "soberanía" y "territorialidad" en relación al objeto del litigio y al Derecho material aplicable al mismo. Si

⁶⁹ GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "La competencia judicial...", pp. 247-248; GONZALEZ CAMPOS, J.D. : " Les liens ...", p. 233.

⁷⁰ MAYER, P.: "Droit international privé et Droit international public sous l'angle de la notion de compétence", *R. critique*, 1979, (pp.1-29, 349-388, 537-582), p.10.

además tenemos en cuenta que ambos conceptos se utilizan, frecuentemente, como auténticos comodines, resulta ineludible delimitar las nociones de "jurisdicción" y "competencia judicial internacional" a fin de plantear el análisis que pretendemos efectuar de forma correcta.

34. El término "jurisdicción" es, como señala CALVO CARAVACA, un término plurívoco⁷¹. Cabe entender a la jurisdicción, en primer lugar, como función, como la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (*potestas iudicandi*). Esta función emana directamente de la soberanía; es, en sí misma, uno de los elementos constitutivos de la noción de soberanía. Como establece el art. 117.3 de la Constitución la jurisdicción es monopolio del Estado, correspondiendo exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por la ley.

Precisamente porque se trata de una función estatal, la jurisdicción se halla limitada por dos factores: el territorio y la existencia de otros sujetos de Derecho internacional. Por un lado, el Estado solamente posee esta facultad dentro de sus propios confines. Es decir, la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado solo se le atribuye dentro del marco espacial que le es propio, el territorio estatal. Por otro lado, el Estado no puede, en principio, entrar a juzgar los actos de otros sujetos de Derecho internacional. Este segundo límite es comúnmente conocido como inmunidad de jurisdicción.

35. Las inmunidades se configuran como privilegios que el Derecho internacional público

⁷¹ Cfrs. CALVO CARAVACA, A.L.: La sentencia extranjera..., p. 45.

otorga, dentro de determinadas condiciones, a los sujetos de Derecho internacional a fin de que puedan, si así lo desean, sustraerse a la jurisdicción estatal. La inmunidad de jurisdicción estatal responde a "un principio de Derecho internacional público derivado, a su vez, de los principios de soberanía, la independencia, la igualdad y la dignidad de los Estados, expresados en el aforismo *par in parem imperium non habet*"⁷².

Para proteger a los particulares nacionales que se relacionen comercialmente con el Estado extranjero, se ha ido admitiendo progresivamente la denominada tesis restrictiva de la inmunidad de jurisdicción estatal⁷³. Por idéntico motivo tanto el

⁷² SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I.: Las inmunidades ..., pp. 23-24.

⁷³ Respecto a la inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros el Derecho español remite al Derecho internacional público (art. 21.2 LOPJ). En defecto de Tratado internacional (España no es parte del Convenio europeo sobre inmunidad de los Estados, hecho en Basilea el 16 de mayo de 1972) la costumbre internacional se limita a posibilitar, que los Estados, adopten la tesis restrictiva de la inmunidad de jurisdicción [Cfra. KRONKE, H.: "Europäisches Übereinkommen über Staatenimmunität- Element der Kodifizierung des deutschen internationalen Zivilverfahrensrechts", *IPRax*, 1991, (pp.141-148), p.142.; CHUECA SANCHO, A.-DIEZ-HOCHLEITNER, J.: "La admisión de la tesis restrictiva de las inmunidades del Estado extranjero en la reciente práctica española", *R.E.D.I.*, 1988 (pp. 7-53), p. 18. Con carácter general, sobre la evolución hacia la concepción restringida de la inmunidad de jurisdicción estatal: STREBEL, H.: "Staatenimmunität. Die Europaratskonvention und die neuen Gesetze der Vereinigten Staaten und Grossbritannien", *RabelsZ*, 1980, pp.66-98.].

El Tribunal Supremo se alineó a la tesis restrictiva a través de las Sentencias de 10 de febrero y 1 de diciembre de 1986 [*AJ* 727 y 7231, respectivamente].

(continúa...)

Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas⁷⁴ como el Convenio de Viena sobre relaciones consulares⁷⁵, prohíben que los agentes diplomáticos y consulares de carrera ejerzan actividades profesionales o comerciales en provecho propio en el Estado receptor⁷⁶. De ahí que las inmunidades de jurisdicción concedidas a los Estados extranjeros y a sus agentes carezcan de relevancia práctica en los litigios relativos a la nulidad y la infracción de patentes de invención. Como tendremos ocasión de comprobar, sólo las inmunidades de jurisdicción concedidas a ciertas Organizaciones internacionales pueden jugar determinado papel en relación al sector del Derecho que estudiamos.

⁷³(...continuación)

La concepción restrictiva inspira las soluciones adoptadas en el Convenio europeo: el art. 8 de este Tratado excluye del ámbito de las inmunidades de jurisdicción estatal a los litigios relativos a patentes de invención, marcas comerciales y derechos análogos registrados en el Estado del foro. En idéntico sentido se ha pronunciado el Instituto de Derecho internacional en la Resolución relativa a los aspectos recientes de la inmunidad de jurisdicción y ejecución de los Estados adoptada el 2 de septiembre de 1991 en la Sesión de Basilea (art. 2.2 b). Cfra. Ann. IDI, 1991-II, (pp. 388-401).

⁷⁴ art. 44 del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas de 16 de abril de 1961 (BOE núm. 21, de 24 de enero de 1968).

⁷⁵ art. 57 del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1963 (BOE núm. 56, de 6 de marzo de 1970).

⁷⁶ En caso de que los agentes infrinjan esta prohibición los Convenios de Viena levantan la inmunidad de jurisdicción (art. 31. 1 c Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas; art. 43. 1 Convenio de Viena sobre relaciones consulares).

36. La noción de competencia judicial internacional no se refiere, en cambio, a la facultad de juzgar, que como emanación de la soberanía es absoluta dentro del territorio estatal⁷⁷, por lo que cabe afirmar con FERNANDEZ ROZAS Y SANCHEZ LORENZO que " no queda afectada por la existencia de elementos extranjeros en el proceso"⁷⁸. La noción de competencia judicial internacional no alude a la facultad de juzgar sino al ejercicio de la misma⁷⁹, concretamente al ejercicio de la potestad jurisdiccional en los supuestos de tráfico jurídico externo.

Si contemplamos la totalidad de las relaciones privadas internacionales y la enfrentamos a los condicionantes del ejercicio de la potestad jurisdiccional por parte de los jueces y tribunales españoles resulta evidente que puede ser conveniente una limitación de los asuntos que se les atribuyen. Si, por ejemplo, el litigio no presenta conexión alguna con el foro, si se trata de un litigio relativo a la infracción de una patente alemana, que se imputa a una empresa con sede en Francia, es al propio Estado español al que a través de sus normas sobre competencia judicial internacional le puede interesar excluir el conocimiento del litigio por sus tribunales. No se trata de que España no disponga de jurisdicción, puesto que ya hemos visto que en territorio español sólo pueden tener jurisdicción los juzgados y tribunales

⁷⁷ art. 4 LOPJ. Cfra. ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal ..., p. 11; KROPHOLLER, J.: Internacionales ..., p. 473.

⁷⁸ FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.: CURSOS ..., p. 247.

⁷⁹ MAYER, P.: "Droit international privé...", p.14.

españoles, sino que, ante la falta de relación con España del litigio, puede no ser oportuno ejercerla.

37. La competencia judicial internacional significa, por consiguiente, la autolimitación del Estado⁸⁰ en relación al enjuiciamiento de asuntos de tráfico jurídico externo, autolimitación que se puede llevar a cabo unilateralmente a través de normas de competencia judicial internacional de origen autónomo o de forma coordinada a través de la concertación de Tratados internacionales con otros Estados.

II. Criterios para el establecimiento de normas de competencia judicial internacional en materia de nulidad e infracción de patentes de invención

38. Las normas de competencia judicial internacional significan, como hemos visto, una autolimitación de la intervención de los tribunales internos en relación a los asuntos de tráfico jurídico externo. Es lógico que tal autolimitación refleje las tendencias de política legislativa vigentes, en cada período histórico, respecto a las relaciones privadas de carácter internacional⁸¹. Las normas sobre competen-

⁸⁰ Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo atribuyen a la competencia judicial internacional una función autolimitadora. Cfra. FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.: Curso..., p. 249.

⁸¹ SCHRÖDER, J: Internationale Zuständigkeit. Entwurf eines Systems von Zuständigkeitsinteressen im zwischenstaatlichen Privatverfahrensrecht. aufgrund rechtshistorischer, rechtsvergleichender und rechtspolitischer Betrachtungen, Opladen, 1988 (reimpresión de la primera edición de 1971), pp. 83 y 93. Cfra. también con carácter general, AGUILAR NAVARRO, M.: "Algunos supuestos políticos del Derecho internacional privado", R.E.D.I., 1960, (pp. 45-82), especialmente, pp. 50-53.

cia judicial internacional son el producto de un determinado momento histórico³². Nacen al amparo de las ideas y necesidades de ese momento³³ y están sujetas a los cambios que éstas experimenten posteriormente.

39. Este factor histórico explica la diversidad de regulaciones que se observan en Derecho comparado. A una práctica identidad de necesidades se contraponen una diversidad de respuestas basada en las distintas tradiciones jurídicas³⁴. También a los avatares de la historia cabe atribuir que dentro de un determinado sistema estatal coexistan normas correspondientes a diferentes épocas y concepciones. La transición de un período a otro rara vez se produce de forma uniforme. Es, por el contrario, corriente que sobrevivan normas e instituciones que corresponden a momentos ya superados y que, por algún motivo, tienen una mayor resistencia a ser sustituidas por otras regulaciones más acordes a los nuevos tiempos.

40. Existen, ciertamente, constelaciones desfavorables a la evolución. Se producen cuando en la regulación de una cuestión influyen diversos elementos, que aunque individualmente estén en crisis o hayan sido superados, al converger en una determinada construcción se refuerzan mutuamente. Esto podría ser lo que ocurre en relación a la competencia judicial internacional en materia de patentes de invención. Concepciones decimo-

³² SCHRÖDER, J.: Internationale Zuständigkeit...., p.93; BREULLUX, G.: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht, Zürich, 1969, p. 104.

³³ AGUILAR NAVARRO, M.: "Algunos supuestos...", p. 64.

³⁴ SCHRÖDER, J.: Internationale Zuständigkeit...., p. 93.

nónicas de cuales son los intereses rectores del sistema de competencia judicial internacional sobreviven gracias al refuerzo que reciben por parte del Derecho material. Tal y como ha puesto de manifiesto BAIER el conjunto del moderno Derecho de patentes está profundamente influido por la época en la que se gestó: la segunda mitad del S. XX⁶⁵, sobrevalorándose por la influencia del origen histórico de las patentes⁶⁶ la importancia de la concesión de la patente como acto soberano⁶⁷.

41. De ahí que sea ineludible reexaminar los elementos básicos de nuestro objeto de estudio, a fin de evitar, hasta donde seamos capaces, el recurso fácil a los tópicos y poder responder sin prejuicios a las necesidades del momento actual. Debemos, por tanto, determinar, en primer lugar, cuales son los intereses que deben informar la regulación de la competencia judicial internacional y contraponerlos, en un segundo momento, a las necesidades que genera, a finales del S. XX, la tutela judicial internacional en materia de patentes de invención. Estas necesidades varían en función de la acción que se sustancie, por lo que hemos considerado oportuno estructurar el trabajo a partir de un análisis individualizado de las acciones judiciales.

⁶⁵ BAIER, F.K.: "Resultados de la investigación, derecho de patente e innovación", Actas, 1974, (pp. 11-29), pp.15-16.

⁶⁶ Originariamente las patentes fueron privilegios concedidos por el soberano. Sobre los orígenes históricos de la protección al inventor. Cfra. BAYLOS CORROZA, H.: Tratado..., pp. 165-205.

⁶⁷ VIVANT, M.: "Regime international" en "Brevets", J. cl. com., fascículo 560, p. 6.

1. Los intereses rectores del establecimiento de normas de competencia judicial internacional en materia de nulidad e infracción de patentes de invención

42. Las normas de competencia judicial internacional responden a opciones de política legislativa acordes al tipo de ordenamiento jurídico en el que se insertan. A los valores de una sociedad autárquica se adecúan normas de competencia judicial internacional que supongan una defensa acérrima, en el plano de las relaciones privadas de tráfico externo, de nociones como la soberanía y los intereses nacionales.

En tales sociedades el establecimiento de normas de competencia judicial internacional atenderá, ante todo, a la efectividad del ejercicio de la potestad jurisdiccional. Según expone VON MEHREN en su teoría general acerca de la competencia judicial internacional la regulación acorde a ese tipo de sociedad se funda en el poder¹⁸. Su esencia puede expresarse muy gráficamente recurriendo a la conocida frase del Juez Holmes en la sentencia recaída en el asunto *Mc Donald v. Mabee* (1917): "*The foundation of jurisdiction is physical power*"¹⁹.

Lo decisivo es reafirmar, también en el plano de la regulación de los asuntos de tráfico jurídico externo, el poder del soberano en cuyo nombre se

¹⁸ MEHREN, A.T. von: "Adjudicatory jurisdiction: general theories compared and evaluated", *Boston University Law Review*, 1983, (pp. 279-340), pp. 281-339.

¹⁹ *Mc. Donald v. Mabee*, 243 U.S. 90, 37 S. Ct. 343 (1917).

administra la justicia. De ahí el valor que se otorga a la presencia del demandado o de sus bienes en el territorio estatal. El ciudadano que se halla en la jurisdicción recibe protección del soberano y está, a cambio, sometido a su autoridad⁹⁰. La notificación de la cédula de emplazamiento al demandado que se halla en el foro es una base de competencia judicial internacional coherente con este planteamiento al igual que la apertura de foros de competencia judicial internacional basados en la nacionalidad de las partes, pues la nacionalidad no es sino la expresión del vínculo entre el individuo y una determinada organización política⁹¹.

43. A una sociedad que, como la contemporánea, se caracterice por una creciente fluidez de las relaciones comerciales internacionales y por una cada vez mayor interdependencia de los Estados corresponderá, en cambio, una regulación de la competencia judicial internacional atenta a las necesidades del tráfico jurídico internacional. La atribución de un determinado volumen de relaciones jurídicas de tráfico externo a una jurisdicción estatal debe obedecer a las necesidades de las partes y a criterios de eficacia y razonabilidad⁹².

⁹⁰ En relación a las raíces del sistema anglosajón, cfra. SCHRÖDER, J.: Internationale Zuständigkeit..., p. 89.

⁹¹ Von Mehren considera, sin embargo, que los foros basados en la nacionalidad de las partes como los art. 14 y 15 del Código civil francés se fundamentan, en realidad en la especial relación de fidelidad entre soberano y súbdito. Cfra. MEHREN, A.T. von: "Adjudicatory jurisdiction...", p. 284.

⁹² KROPHOLLER, J.: "Internationale Zuständigkeit...", p. 213; GEIMER, R.: Internationales Zivilprozessrecht..., p.168; JUENGER, F.: "Judicial jurisdiction in the United States and in the European Community" (continúa...)

Los sistemas de competencia judicial internacional vigentes en la actualidad deben basarse en la justicia de Derecho internacional privado. El recurso a la soberanía, al poder que respecto a la persona o bienes del demandado detenta el soberano, no sirve, en sí mismo, como argumento para fundamentar un foro de competencia judicial internacional⁷²: ni siquiera justifica, como veremos, el establecimiento de foros exclusivos.

44. De acuerdo con estos planteamientos la adecuación o inadecuación de un foro debe valorarse tomando como único parámetro de referencia las necesidades del tráfico jurídico internacional. Debe tenerse en cuenta únicamente si el foro responde a los intereses rectores de la Justicia de Derecho internacional privado o "*internationalprivatrechtliche Gerechtigkeit*". Podemos tomar como criterio de evaluación de esa correspondencia a la jurisprudencia de los intereses⁷³ preconizada respecto al ámbito del Derecho internacional privado europeo por autores como KEGEL⁷⁴, por más

⁷²(...continuación)
nity: a comparison", *Michigan L. R.*, 1984, (pp. 1195-1212), p. 1210.

⁷³ Cfra. MEHREN, A.T. von: "Adjudicatory jurisdiction...", pp. 287-290.

De ahí que quepa considerar que incluso el tradicional principio del actor *sequitur forum rei* pueda estar superado. Cfra. MEHREN, A.T. von: "Adjudicatory jurisdiction...", pp. 309-311.

⁷⁴ Para una descripción sucinta de los principales postulados de esta escuela jurídica encabezada por HECK, cfra. MOYA VALGAÑON, C.: "Problemática de la aplicación jurisprudencial del Derecho internacional privado", *K.E.D.I.*, 1958, (pp.47-93), pp. 52-54.

⁷⁵ KEGEL, G.: Internationales Privatrecht, 6a ed., München, 1987, pp.78-98.

(continúa...)

que dicha doctrina haya sido recientemente criticada en nombre del realismo⁹⁵ y se refiera, originariamente, al ámbito conflictual. El planteamiento de KEGEL ha sido, sin embargo, objeto de una amplia recepción en la doctrina del Derecho procesal civil internacional⁹⁷ y autores como SCHRÖDER⁹⁸ o HELDRICH⁹⁹ han intentado formular criterios para el establecimiento de foros de competencia judicial internacional que parten de los presupuestos metodológicos de KEGEL¹⁰⁰ y que pueden

⁹⁵(...continuación)

Para una exposición sumaria de la postura de KEGEL, cfr. MOYA VALGAÑÓN, C.: "Problemática...", pp. 74-77.

⁹⁶ Cfr. FLESSNER, A.: Interessenjurisprudenz..., pp. 13-46.

⁹⁷ La amplitud de la recepción es incluso subrayada por un crítico como FLESSNER. Cfr. FLESSNER, A.: Interessenjurisprudenz..., pp. 13-14.

⁹⁸ Cfr. SCHRÖDER, J.: Internationale Zuständigkeit..., cit..

⁹⁹ Cfr. HELDRICH, A.: Internationale Zuständigkeit..., pp. 102-131. Una versión abreviada de esta parte del estudio puede verse en HELDRICH, A.: "Die Interessen bei der Regelung der internationalen Zuständigkeit" en AAVV.: Festschrift für H.G. Ficker, Berlin [etc], 1967, (pp. 205-224).

¹⁰⁰ KEGEL distingue, como es sabido, entre tres tipos de intereses: los intereses de las partes (*Parteiinteressen*), los intereses del tráfico jurídico (*Verkehrsinteressen*) y los intereses de ordenación (*Ordnungsinteressen*).

J. Schröder ha intentado la construcción de un sistema de intereses rectores de la competencia judicial internacional. La influencia de KEGEL es evidente puesto que el sistema se estructura a partir de la tripartición kegeliana con la única diferencia de que los intereses que según KEGEL derivan del tráfico jurídico (*Verkehrsinteressen*) son sustituidos por una nueva categoría: los intereses derivados de la buena administración de justicia (*Gerichtsinteressen*). (Cfr. (continúa...))

resultarnos útiles. Estos planteamientos coinciden además con las tesis defendidas por VON MEHREN. Según este autor, en el marco de una teoría basada en la justicia, los foros de competencia judicial internacional se deberían establecer tras sopesar diferentes factores tales como los vínculos de las partes y del asunto a enjuiciar con el territorio del foro y las necesidades derivadas de una buena administración de justicia¹⁰¹.

A) Los intereses de las partes

45. A las partes les interesa, en primer lugar, la cercanía respecto a la jurisdicción estatal que ha de dirimir la controversia¹⁰². El actor tiene un evidente interés en poder acceder a la jurisdicción más

¹⁰⁰(...continuación)

SCHRÖDER, J.: Internationale Zuständigkeit..., sobre los aspectos metodológicos especialmente, pp. 100-111).

Heldrich realiza, en el marco de un estudio dedicado a las relaciones entre el forum y el ius, un análisis de los intereses rectores de la competencia judicial internacional que, si bien no adopta la tripartición kegeliana de intereses, parte de los mismos presupuestos metodológicos (la jurisprudencia de intereses de Ihering y Heck) y está influido por la lectura que de la misma hizo Kegel en relación al Derecho internacional privado. Cfr. HELDRICH, A.: Internationale Zuständigkeit..., cit.; "Die Interessen...", cit.

¹⁰¹ Cfr. MEHREN, A.T. von: "Adjudicatory jurisdiction...", pp. 288-289.

¹⁰² KROPHOLLER, J.: "Internationale Zuständigkeit", p. 206; SCHRÖDER, J.: Internationale Zuständigkeit..., pp. 112-117; HELDRICH, A.: "Die Interessen...", pp. 207-208; HELDRICH, A.: Internationale Zuständigkeit..., p. 106.

cercana, porque ello le asegura una pronta y fácil defensa de su derecho y al demandado le interesa, en cambio, que no se le obligue a defenderse ante unos tribunales demasiado alejados a su domicilio o centro de actividades. Para ambas partes es cierto que "de la incomodidad a la denegación de justicia la transición es fácil"¹⁰³.

a) El derecho a la tutela judicial efectiva

46. La proximidad entre las partes y la jurisdicción ante la cual éstas han de defender su posición, no es tan solo una directriz de política legislativa. Es asimismo una exigencia derivada del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado tanto por el art. 24 Constitución como por la normativa internacional de Derechos humanos¹⁰⁴. Dentro del sistema español ambas vertientes resultan complementarias puesto que el art. 10. 2 de la Constitución prescribe, como es sabido, que los derechos y libertades consagrados por la Constitución han de ser interpretados de acuerdo con los Tratados de Derechos Humanos ratificados por España¹⁰⁵.

¹⁰³ BATIFFOL, H.: "Observations sur les liens de la compétence judiciaire et la compétence législative" en Choix d'Articles, Paris, 1976, (pp. 303-313), p. 306.

¹⁰⁴ Cfra. art 14. 1. del Pacto internacional de Derechos civiles y políticos (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977) y art. 6 del Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales, de 14 de noviembre de 1950 (BOE núm. 243, de 10 de octubre de 1979).

¹⁰⁵ En otros países no se produce necesariamente esta situación por lo que se justifica un estudio de
(continúa...)

47. Del art. 24.1 de la Constitución deriva, como ha señalado AMORES CONRADI, la obligación de atribuir a los tribunales españoles un volumen suficiente de competencia judicial internacional. El legislador debe permitir a los tribunales españoles el conocimiento de todas las controversias que tengan un vínculo de proximidad con la jurisdicción, a fin de evitar que la falta de competencia judicial internacional pueda impedir al demandante hacer efectivo su derecho¹⁰⁵.

El derecho al acceso a los tribunales es, por tanto, favorable al establecimiento de foros concurrentes, a que una controversia jurídica pueda ser

¹⁰⁵(...continuación)

las consecuencias que respecto a la regulación de la competencia judicial internacional derivan de este sector del Derecho internacional público. Cfra. GEIMER, R.: "Über Internationalrechtliches zum Justizgewährungsanspruch" en: HABSCHEID, W.J.- SCHWAB, K.H. (ed.): Beiträge zum Internationalen Verfahrensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit. Festschrift für Heinrich Nagel zum 75. Geburtstag; Münster, 1987, (pp. 36-53).

En relación a los foros exorbitantes de los art. 14 y 15 Code civil, cfra. LAGARDE, P.: "Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain", *Rec. des Cours*, vol. 196, (1986-I), (pp.9-238), pp. 155 ss.; COHEN, D.: "La Convention européenne des droits de l'homme et le droit international privé français", *R. critique*, 1989, (pp.451-483), p. 458.

¹⁰⁶ AMORES CONRADI, M.: "La nueva estructura...", p.117.; VIRGOS SORIANO, M.: Lugar de celebración y de ejecución en la contratación internacional, Madrid, 1989, p. 63; FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.: Curso..., pp.312-313. En relación al Derecho alemán: GEIMER, R.: Internationales Zivilprozessrecht..., p. 53.

enjuiciada por más de una jurisdicción estatal¹⁰⁷. En el ámbito de los litigios relativos a la propiedad industrial ello implica la insuficiencia del foro exclusivo del lugar de inscripción o concesión del derecho para dirimir todas las disputas relativas al mismo, puesto que éstas pueden presentar vínculos de proximidad suficientes con otros Estados. La infracción de un derecho de exclusiva, por ejemplo, da lugar a un derecho a la obtención de un resarcimiento. Puede ser conveniente plantear la correspondiente acción ante el lugar en que el infractor está domiciliado y dónde radican sus bienes.

48. El art. 24.1 de la Constitución establece adicionalmente el derecho a no quedar en indefensión. Este derecho refuerza y complementa el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales. La falta de competencia judicial internacional de los tribunales españoles incide de forma negativa en las posibilidades de defensa del derecho del actor. Resulta, por tanto, conveniente arbitrar foros de competencia judicial internacional siempre que la necesidad de los mismos para la defensa de los derechos del demandante sea plausible. De la protección de los derechos de defensa del demandado se deduce, en cambio, una tensión opuesta, de limitación del volumen de competencia judicial internacional. La lejanía entre el centro de vida y actividades del demandado y la jurisdicción que conoce de la controversia perjudica sus posibilidades de defensa. Aumentan los costes del proceso y el litigio se sustancia en un clima jurídico ajeno al que es habitual. Mientras que al actor le

¹⁰⁷ GEIMER, R.: "Über Internationalrechtliches...", p. 38; KROPHOLLER, J.: "Internationale Zuständigkeit...", p. 256.

interesa, como hemos visto, la apertura de foros concurrentes, su existencia perjudica, en sí misma, al demandado, puesto que queda a merced de la alternativa preferida por el actor¹⁰⁸. Los foros de competencia judicial internacional deben, por consiguiente, responder a una adecuada ponderación de esta contraposición de intereses¹⁰⁹.

b) La protección de la parte más débil

49. Una regulación de la competencia judicial internacional atenta a la justicia de los resultados no puede olvidar que la capacidad para litigar en el extranjero es relativa y depende del sector social al que pertenecen las partes. Es esencial valorar este hecho y tener en cuenta, además, si existe o no una desigualdad que caracterice a la relación entre los sujetos que protagonizan la controversia¹¹⁰. La protección de la parte más débil puede, en efecto, influir en la regulación de la competencia judicial internacional e incluso motivar la apertura de un *forum actoris*.

50. En este sentido conviene poner de relieve que en los litigios relativos a la nulidad e infracción de patentes de invención no es posible detectar desigualdad alguna. Se trata de controversias que usualmente enfrentan a empresas que compiten por

¹⁰⁸ AMORES CONRADI, M.: "La estructura...", p. 118; VIRGOS SORIANO, M.: Lugar de celebración..., p. 63.

¹⁰⁹ VIRGOS SORIANO, M.: Lugar de celebración..., pp. 63-64.

¹¹⁰ MEHREN, A.T. von: "Adjudicatory jurisdiction ...", p. 313.

colocar sus productos en el mercado y que, por tanto, están, en principio, en condiciones de soportar la carga que supone tener que litigar en el extranjero.

B) Los intereses derivados de una buena administración de justicia

51. La atribución de un determinado volumen de asuntos de tráfico jurídico externo a los tribunales españoles debe tener también en cuenta todos aquellos aspectos que posibilitan la eficacia de la intervención judicial y que, por tanto, contribuyen a la consecución de una buena administración de justicia. Con ello no se defienden, en realidad, objetivos opuestos a los intereses de las partes. Todo aquello que contribuya a la calidad y celeridad de la intervención de jueces y tribunales responde a las necesidades de los protagonistas de la controversia.

52. Entre los factores que contribuyen a la consecución de una mejor administración de justicia distinguiríamos dos clases, según hagan, por un lado, referencia a la aptitud de los tribunales para incidir sobre los hechos y según se refieran, por otro, al Derecho aplicable al enjuiciamiento de dichos hechos.

a) La proximidad

53. La eficacia de la intervención de los tribunales pertenecientes a una determinada jurisdicción estatal depende, en primer lugar, de la cercanía de los tribunales respecto a los hechos de la realidad que hay que enjuiciar. Pese al desarrollo

actual del auxilio judicial internacional es evidente que el fácil acceso a, por ejemplo, el material probatorio es un factor que facilita la tarea del juez¹¹.

54. Un segundo factor de proximidad que incide en la eficacia de la intervención judicial se refiere a la efectividad de las resoluciones judiciales. Esta se produce con mayor facilidad si coinciden el lugar en el que se dicta la decisión judicial y el lugar en el que ésta ha de ejecutarse¹².

55. El peso que cabe atribuir, sin embargo, a la proximidad varía según el grado de desarrollo del auxilio judicial internacional y del sistema de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales¹³. En el marco, por ejemplo, de las relaciones intracomunitarias la cuestión de la efectividad pierde, como veremos, gran parte de su valor, puesto que el propio Convenio de Bruselas posibilita una rápida ejecución de las decisiones judiciales extranjeras y prevé, asimismo, un foro especial en materia de medidas cautelares con la finalidad de asegurar tal efectividad.

¹¹ HELDRICH, A.: Internationale Zuständigkeit..., pp. 112-113; HELDRICH, A.: "Die Interessen...", p. 212; KROPHOLLER, J.: "Internationale Zuständigkeit...", p. 206; MEHREN, A.T. von: "Adjudicatory jurisdiction...", p. 289.

¹² KROPHOLLER, J.: "Internationale Zuständigkeit...", p. 206; HELDRICH, A.: Internationale Zuständigkeit..., pp. 120-122; HELDRICH, A.: "Die Interessen...", pp. 216-218.

¹³ VON MEHREN considera por ejemplo que en el mundo contemporáneo estos factores no deberían tener demasiado peso. Cfra. MEHREN, A.T. von: "Adjudicatory jurisdiction...", p. 322.

b) La relación entre forum y ius

56. La evaluación de una norma de competencia judicial internacional no puede, por otra parte, realizarse prescindiendo de la regulación del Derecho aplicable. El proceso de resolución de una controversia judicial de tráfico jurídico externo es uno y en el resultado final del mismo confluyen tanto la regulación vigente respecto al forum como la relativa al ius¹⁴. Como establece GONZALEZ CAMPOS¹⁵, tal relación refleja las relaciones estructurales entre los distintos sectores del Derecho internacional privado y tiene dos ámbitos o vertientes, en tanto se refiera, por un lado, al Derecho internacional privado del foro, y, por otro, a la *lex materialis fori*.

57. Existe, en efecto, un "vínculo primario" entre el forum y el ius¹⁶ derivado del carácter estatal del Derecho internacional privado. El juez aplica el sistema de Derecho internacional privado del foro y, por consiguiente, el volumen de asuntos atribuidos al conocimiento de una determinada jurisdicción estatal determina y condiciona la posibilidad de

¹⁴ GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones entre forum y ius en el Derecho internacional privado. Caracterización y dimensiones del problema", ADI, 1977, (pp. 89-136), p. 93; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", p. 242; VISCHER, P.: "Bemerkungen zum Verhältnis von internationaler Zuständigkeit und Kollisionsrecht" en STOFFEL, W.-VOLKEN, P.: Conflicts et harmonization, Mélanges en l'honneur d'A.E. v. Overbeck, Fribourg, 1990, (pp.349-377), pp. 349-350.

¹⁵ GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", cit.; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", cit.

¹⁶ GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", pp. 100-101; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", pp. 266-290.

aplicación de las normas de Derecho internacional privado¹¹⁷.

58. Por lo que respecta al objeto de nuestro estudio, esta primera vertiente de relaciones entre competencia judicial internacional y Derecho aplicable está marcada por la generalizada vigencia de un foro de carácter exclusivo. Solamente en los últimos tiempos, a raíz, sobre todo, de la entrada en vigor del Convenio de Bruselas, se ha ido erosionando tal foro, de forma que actualmente no abarca, como veremos, todas las cuestiones relativas a las patentes de invención. Esta progresiva especialización de soluciones en materia de competencia judicial internacional indica en sí misma un cambio de actitud; supone que, aún manteniéndose el *locus protectionis* como punto de conexión en el ámbito conflictual, existe la posibilidad real de que los tribunales apliquen Derecho extranjero de patentes¹¹⁸. Ello tiene consecuencias en el plano del Derecho aplicable: surge la necesidad de bilateralizar determinadas normas de conflicto que, como el art. 10.4 del Código civil, adoptan una perspectiva unilateral y, en caso de contar con normas bilaterales, la bilateralidad deja de ser meramente aparente¹¹⁹. Se da con ello un primer paso hacia una progresiva especialización de las soluciones.

¹¹⁷ GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", pp. 267-268 y p. 328; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", p. 101.

¹¹⁸ Cfr. GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", p. 333; GONZALEZ CAMPOS, J.D. "Las relaciones...", pp. 117-118.

¹¹⁹ Cfr. GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens ...", p. 337; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", p. 131; HEBRAUD, P.: "De la corrélation entre la loi applicable et le juge compétent pour en connaître", *R. critique*, 1968, (pp. 105-258), p. 233.

59. La relación entre el *forum* y el *ius* tiene una segunda dimensión referida al Derecho material¹²⁰. La correlación de competencia judicial internacional y *lex materialis fori* constituye el punto de partida histórico del tratamiento de las relaciones privadas de tráfico jurídico externo¹²¹. Hasta el siglo pasado no se concibe al Derecho como una realidad objetiva separada del juez¹²². Una vez determinada la intervención de una jurisdicción estatal el juez aplica, sin que quepa cuestionamiento, la ley material del foro.

60. Esta correlación entre competencia judicial internacional y Derecho material del foro está todavía muy generalizada: existen una serie de técnicas, tanto de carácter directo como de carácter indirecto, a través de las cuales se consigue¹²³. En el caso concreto de las patentes de invención la correlación suele defenderse recurriendo a la territorialidad del derecho de exclusiva. El carácter territorial de las patentes de invención y otros derechos de exclusiva de carácter análogo implicaría la imposibilidad de que las controversias que se suscitaran en torno a los mismos fueran atribuidas a una jurisdicción extranjera.

¹²⁰ GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", pp. 299-327; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", p.105.

¹²¹ Cífr. GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", pp. 335-337; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", p. 131; HELDRICH, A. : Internationale Zuständigkeit..., p. 1.

¹²² HELDRICH, A.: Internationale Zuständigkeit..., p.9.

¹²³ GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", pp. 328-335; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", pp. 107-108.

Esta tesis está muy generalizada en doctrina y jurisprudencia, si bien es objeto de múltiples variaciones. Apoyándose en una sentencia francesa¹²⁴ RIGAUX llega, por ejemplo, a la conclusión de que de la naturaleza pública de las patentes de invención deriva la incompetencia de los tribunales extranjeros para anular las patentes de un Estado extranjero¹²⁵. El principio de territorialidad sirve asimismo a RIEZLER como fundamento para construir una categoría: la incompetencia por razón de la materia ("*sachlich staatliche zuständigkeit*"). En virtud de dicha noción excluye del conocimiento de los tribunales internos a los litigios sobre derechos de exclusiva extranjeros¹²⁶. La limitación territorial de los efectos del *ius prohibendi* se utiliza con frecuencia como argumento para fundamentar la incompetencia de los tribunales internos. Se habla de un reflejo procesal del principio de territorialidad que rige el Derecho material de patentes¹²⁷.

¹²⁴ Soc. Clermont- Bonte c. Societé Groeninghe Ververij, cit.

¹²⁵ RIGAUX, F.: Droit public et Droit privé dans les relations internationales, Paris, 1977, p. 93; OSTERTAG: "De la competence des tribunaux en matière de propriété industrielle", *Prop. Ind.*, 1930, (pp. 15-20), p. 16.

¹²⁶ RIEZLER, E.: Internationales Zivilprozessrecht und prozessuales Fremdenrecht, Berlin [etc.], 1949, pp. 230-231; RIEZLER, E.: "Zur sachlichen internationalen Unzuständigkeit" en AAVV.: Beiträge zum Zivilprozessrecht. Festgabe zum 70. Geburtstag von L. Rosenberg, München [etc.], 1949, (pp. 199-215).

¹²⁷ Cfra. ISAY, H.: Patentgesetz..., pp.230-231; WEIGEL, A.: Gerichtsbareit..., p. 65; LICHTENSTEIN, E.: "Der gewerbliche Rechtsschutz im internationalen Privatrecht", *NJW*, 1964, (pp. 1208-1214), p. 1211.

61. El concepto de territorialidad es un concepto plurívoco. Esta multiplicidad de significados se explica "en función de los términos de referencia empleados...", "responde a la consideración de las normas jurídicas bajo ángulos diversos"¹²⁸. A los fines de nuestro estudio cabe diferenciar entre tres dimensiones de la territorialidad que, aunque estrechamente relacionadas, hacen referencia a aspectos distintos de las normas jurídicas.

La territorialidad es, en primer lugar, un principio que pertenece al ámbito del Derecho internacional público y que significa un límite a las competencias estatales. En segundo término, el principio de territorialidad se refiere al ámbito de aplicación de las normas jurídicas: existen, en efecto, normas de aplicación personal y normas de aplicación territorial y usualmente se incluye en esta última categoría a las normas de carácter público. El concepto de la territorialidad alude, en tercer lugar, a los efectos de los derechos. Frente a los derechos de carácter universal existen derechos de carácter territorialmente limitado, que sólo despliegan efectos en el territorio de un determinado Estado¹²⁹. Tras concretar el significado de la territorialidad en cada una de estas dimensiones hemos de examinar si condiciona o no la regulación de la competencia judicial internacional en materia de nulidad e infracción de patentes de invención.

¹²⁸ ARCE JANARIZ, A.: Comunidades Autónomas y conflicto de leyes, Madrid, 1987, p. 51.

¹²⁹ KROPHOLLER, J.: Internationales..., p. 131-136.

aa) El principio de territorialidad como principio del Derecho internacional público

62. La sociedad internacional está compuesta por diferentes Estados que ejercen sus prerrogativas en función de dos elementos: el territorio y la población. Dado que la población nacional se halla mayoritariamente dentro de las fronteras territoriales del Estado, el ejercicio de las prerrogativas estatales viene condicionado básicamente por el territorio estatal. Este se erige en el límite fundamental de las potestades estatales y de los actos resultantes del ejercicio de tales potestades.

El respeto a las prerrogativas de los demás Estados postula que los actos públicos tan sólo sean eficaces en el interior del Estado del que emanan. Fuera de dicho territorio su eficacia se subordina, en efecto, a distintos mecanismos, que varían en función de la propia naturaleza de los actos. Si se trata de actos legislativos, de normas jurídicas, su aplicación en un proceso extranjero depende de su designación por la norma de conflicto del foro. Si se trata de decisiones, en el sentido que a dicho término atribuye MAYER¹³⁰, es decir, de actos en los que interviene una autoridad pública y que imponen un efecto jurídico inmediato a una situación jurídica individual,

¹³⁰ MAYER, P.: Droit international privé, 4^a ed., París, 1991, pp. 73-74.

su eficacia extraterritorial se subordina a un previo reconocimiento por parte del Estado extranjero¹³¹.

63. Las patentes de invención tienen, como veremos, su origen en un acto público, en una decisión estatal que confiere al inventor o a su causahabiente el *ius prohibendi*. Fuera del Estado de concesión la patente es, en principio, inexistente: el acto público, que se halla en su origen, ha de ser reconocido en los Estados extranjeros.

Tal reconocimiento no altera, sin embargo, la naturaleza de los efectos de la patente. No supone la extensión del *ius prohibendi* al territorio del Estado requerido. Significa meramente aceptar la existencia de la patente extranjera como cuestión previa al litigio que en torno a la misma se pueda suscitar¹³². Se asemeja, por tanto, al reconocimiento de las personas jurídicas fuera del Estado que les ha atribuido la personalidad¹³³ y debiera ser resuelto de idéntica manera, a través de un reconocimiento automático. Efectuado tal reconocimiento ningún principio derivado del Derecho internacional público impide que los tribunales del Estado requerido resuelvan las controversias que puedan surgir entorno al derecho

¹³¹ KEGEL, G.-SEIDL-HOHENVELDERN, I.: "Zum Territorialitätsprinzip im internationalen öffentlichen Recht" en AAVV: Festschrift für M. Perid, München, 1978, (pp. 233-277), p.236.

¹³² GODENHIELM, B.: "Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiete des Patentrechts", *GRUR Int.*, 1957, (pp. 149-159), p. 150.

¹³³ CALVO CARAVACA, A.L.: "Personas Jurídicas con especial referencia al Derecho de sociedades" en GONZALEZ CAMPOS, J.D. y otros: Derecho internacional privado: parte especial, 5ª ed., Madrid, 1993, (pp. 143-189), pp. 175-180.

extranjero. Desde el punto de vista teórico, nada impide incluso que se declare la inexistencia de ese derecho puesto que la decisión judicial, en tanto acto público, tiene, a su vez, efectos territoriales¹³⁴. La extensión de tal decisión al territorio del Estado de concesión depende nuevamente de un reconocimiento que puede ser denegado en virtud de las causas que disponga la legislación del Estado requerido.

bb) La territorialidad como ámbito de aplicación: el Derecho público

64. Hasta épocas relativamente recientes se consideraba que el Derecho penal, administrativo o fiscal extranjero no debía ser aplicado fuera de las fronteras internas, puesto que las relaciones establecidas a partir del Derecho público eran relaciones verticales, de subordinación del agente privado a los poderes públicos. Como el Derecho público se refería a relaciones de poder, su aplicación extraterritorial atentaba contra la soberanía del Estado del foro¹³⁵. Este argumento de la inaplicabilidad de las normas de carácter público se ha utilizado en fechas muy recientes para justificar la incompetencia de las jurisdic-

¹³⁴ En contra: FRAGISTAS, Ch. N.: "La compétence internationale exclusive en droit privé" en *Publicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell' Università di Roma: Studi in onore di A. Segni*, vol. II, Milano, 1967, (pp. 199-226), pp. 206-209.

¹³⁵ MANN, F. A.: "L'execution internationale des droits publics", *R. critique*, 1988, (pp.1-27), pp. 5-6.

ciones extranjeras en relación a los litigios relativos a derechos de exclusiva¹³⁶.

65. Al margen de que tal postura implica una sobrevaloración de la vertiente pública del Derecho de patentes, en las últimas décadas se ha puesto de relieve la fragilidad de la tesis que propugna la inaplicabilidad del Derecho público extranjero. En primer lugar, porque la *summa divisio* del Derecho en público y privado, siendo todavía esencial, tiende a desdibujarse progresivamente. En el siglo pasado, cuando se elabora la técnica conflictual, tal y como la conocemos actualmente, el Derecho público era una rama del Derecho eminentemente organizativa, de un alcance más bien reducido, correlativo al papel que se asignaba al Estado policía¹³⁷. La aplicación de normas de Derecho público extranjero carecía, por tanto, de sentido y las normas de conflicto, que durante el siglo XIX, fueron la técnica de reglamentación principal, al tener como función la determinación del Derecho aplicable a relaciones jurídicas privadas, simplemente no designaban a normas de Derecho público. Es en esta época cuando, en función de estas mismas concepciones se distingue entre leyes potencialmente extraterritoriales y leyes que, por su propia naturaleza, tienen una aplicación estrictamente territorial¹³⁸.

¹³⁶ Este argumento se utiliza hasta fechas muy recientes por la jurisprudencia francesa. Cfra., por ejemplo: Soc. La Martiniquaise c. Soc. Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, cit.

¹³⁷ SPERDUTTI, G.: "Droit international privé et droit public étranger", *Clunet*, 1977, (pp.5-15), pp. 8-9.

¹³⁸ MIAJA DE LA MUELA, A.: "El Derecho público extranjero en el tráfico privado internacional", *R.E.D.I.*, 1972, Homenaje al Prof. J. De Yanguas Messia, (pp.247-288), p. 251.

La progresiva interpenetración del Derecho público y el privado hizo que se suscitara la cuestión de la aplicabilidad de las normas de naturaleza pública reguladoras de una relación privada. Así se pudo establecer que ninguna razón de peso se opone a la aplicación de las normas de carácter público designadas por la norma de conflicto del foro¹³⁹. Tal y como afirma LALIVE "la calidad de Derecho público de una ley extranjera, lejos de ser una verdadera *ratio decidendi* es mayormente una máscara, una justificación puramente verbal" para establecer su inaplicabilidad¹⁴⁰. El verdadero motivo por el que se declara la inaplicabilidad de la norma de carácter público suele ser el orden público. No hay, por tanto, diferencia alguna entre los supuestos en los que debe excepcionarse la aplicación del Derecho extranjero designado por la norma de conflicto en virtud de la naturaleza, pública o privada, de la norma designada¹⁴¹.

66. Ninguna razón se opone, desde el punto de vista teórico, a la aplicación de Derecho público extranjero; simplemente el Estado del foro carece de interés en posibilitar tal aplicación¹⁴². La inaplicación del Derecho público extranjero es consecuencia de la falta de un foro ante el cual dirimir el litigio¹⁴³. Nos hallamos, por tanto, ante un círculo

¹³⁹ Cfrs. BATIFFOL, H.-LAGARDE, P.: Traité de Droit international privé, Tome 1, 8^e ed., Paris, 1993, pp. 416-417.

¹⁴⁰ LALIVE, P.: "L'application ...", p. 165.

¹⁴¹ LALIVE, P.: "L'application...", p. 169.

¹⁴² LALIVE, P.: "L'application...", p. 175.

¹⁴³ MAYER, P.: "Le rôle du droit public en Droit international privé", *RIDC*, 1986, (pp. 467-485), pp. 468 y 472.

vicioso: por un lado, el Derecho público extranjero no se aplica porque determinados litigios de tráfico jurídico externo no se atribuyen al conocimiento de los tribunales internos y, por otro lado, dicha falta de atribución se justifica en virtud de la naturaleza pública de las controversias y de la inaplicabilidad del Derecho público extranjero.

67. Lo verdaderamente decisivo no es la naturaleza, pública o privada, del Derecho aplicable sino el interés que puede tener la apertura de un foro para la consecución de una adecuada tutela judicial. Las relaciones de carácter público se caracterizan por poner en juego intereses estatales. El establecimiento de un foro para dirimir, ante los órganos judiciales de un Estado extranjero, las disputas que de ellas puedan surgir, carece, por tanto, de utilidad¹⁴⁴. En los casos en los que, sin embargo, pueda ser útil que una jurisdicción extranjera conozca de una relación, la eventual concurrencia de elementos de carácter público no es argumento suficiente para declinar el conocimiento del litigio.

68. El interés que puede tener, en materia de infracción de patentes, la atribución de competencia judicial internacional a los tribunales correspondientes al Estado del domicilio del demandado es evidente desde que en los años veinte se suscitó el asunto Fokker¹⁴⁵. El fabricante de aviones holandés

¹⁴⁴ LALIVE, P.: "L'application..." p. 242; MAYER, P.: "Le role...", pp. 474-475.

¹⁴⁵ Para una exposición de este asunto, cfr. SALOMONSEN, C.D.: "Klage wegen in Deutschland verübter Verletzung eines deutschen Patents vor einem holländischen Gericht", *GRUR*, 1928, pp. 25-26, *OSTERTAG*: "De la competence ...", p. 15.

A.H.G. Fokker, domiciliado por aquel entonces en Alemania fue demandado en ese país por usurpar, durante la Primera Guerra Mundial, una patente de invención alemana. El proceso, que se prolongó durante algunos años, finalizó con una sentencia condenando al Sr. Fokker al pago de una indemnización de daños y perjuicios. Tal decisión se produjo, sin embargo, una vez el Sr. Fokker había trasladado su domicilio a Holanda, sin que quedaran por aquel entonces en Alemania bienes contra los cuales ejecutar la sentencia. Dada la inexistencia de un sistema autónomo de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras y ante la falta de un Tratado bilateral de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales entre Holanda y Alemania, se planteó una nueva acción por infracción de la patente alemana ante el Arrondissements-Rechtbank de Amsterdam. El tribunal holandés se declaró incompetente, fundando su decisión en el carácter territorial del *ius prohibendi*.

69. La validez de esta argumentación que se basa en la limitación territorial de los efectos de la patente será examinada más adelante. En este momento basta simplemente con poner de relieve que, a pesar de que ya existían otras sentencias en idéntico sentido¹⁴⁶ el Asunto Fokker causó un gran revuelo entre los especialistas de la propiedad industrial. La cuestión fue, por ejemplo, examinada por la Comisión para la protección de la propiedad industrial de la Cámara de comercio interraccional en su sesión de marzo de 1929¹⁴⁷, donde se estudió la inclusión de una cláusula relativa al reconocimiento y ejecución de las decisio-

¹⁴⁶ Cfra. las sentencias citadas por Ostertag [OSTERTAG: "De la competence...", p. 16].

¹⁴⁷ Cfra. OSTERTAG: "De la competence ...", p. 15.

nes recaídas en el Estado de concesión en los demás Estados parte del Convenio de la Unión de París sobre la protección de la propiedad industrial [en adelante CUP]¹⁴⁸. Fue posteriormente objeto de estudios doctrinales¹⁴⁹ y ya en la década de los 50 se debatió en el seno de la Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial [AIPPI] el establecimiento de un foro en el domicilio del demandado para el enjuiciamiento de actos de infracción de derechos de propiedad industrial¹⁵⁰.

cc) La territorialidad como principio del Derecho material de patentes

70. La patente tiene su origen en un acto público. Dicho acto refuerza la tutela que el ordenamiento jurídico dispensa a la invención. Supone la concesión de una facultad de exclusión, a través de

¹⁴⁸ Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967), BOE núm. 28, de 1 de febrero de 1974.

¹⁴⁹ Cfra. *ad exemplum*: BUSSMANN, K.: "Verfolgung ausländischer Zeichenverletzungen in Deutschland", *MuW*, 1929, (pp. 419-424); KRAUSSE: "Ausländische Patente und deutsche Gerichte", *MuW*, 1931, (pp. 596-603); LINDENMAIER: "Die inländische Rechtsverfolgung der Verletzung eines ausländischen Patents im Verleihungsstaat" en AAVV (ed): Das Recht des schöpferischen Menschen. Festschrift der Akademie für deutsches Recht anlässlich des Kongresses der AIPPI in Berlin, Berlin, 1936, (pp. 185-199); RAUTER, G.: "Können im Auslande begangene Verletzungen dortiger Patente gegebenenfalls im Deutschen Reich verfolgt werden?", *MuW*, 1940, (pp. 104-106).

¹⁵⁰ Question B 13. Compétence des tribunaux en matière de propriété industrielle et de l'exécution au domicile du défendeur des jugements rendus au pays de la protection, *Ann. AIPPI*, 1957, pp. 261-283.

la cual el titular del derecho puede impedir la explotación de la invención por parte de un tercero no autorizado. La facultad de exclusión, que en el contexto de un sistema económico en el que impera la libertad de industria, constituye la esencia del derecho de exclusiva¹⁵¹, es de carácter territorial.

La territorialidad de la patente de invención tiene dos vertientes¹⁵². Por un lado significa que el *ius prohibendi* se halla limitado espacialmente al territorio del Estado de concesión. Por otro lado, del principio de territorialidad deriva la independencia de las patentes otorgadas en distintos Estados respecto a una misma invención industrial¹⁵³. Como los efectos de la patente se limitan al Estado de concesión, quien quiera proteger una invención industrial más allá de las fronteras de ese Estado deberá obtener patentes para los territorios estatales en los que quiera gozar de protección. La coexistencia de dichas patentes resulta factible en tanto en cada territorio sólo tiene vigencia el derecho de exclusión otorgado por las autoridades competentes respecto al mismo.

71. El principio de territorialidad, que rige la regulación de los efectos de la patente, incide, como veremos, en la designación de la ley aplicable a la nulidad y a la infracción del Derecho de exclusiva. En el primer caso, porque la nulidad es la sanción lógica a un defecto en la concesión del derecho. Se trata de las dos caras de una misma moneda,

¹⁵¹ GOMEZ SEGADE, J.A.: La ley de patentes y modelos de utilidad, Madrid, 1988, p. 99; MASSAGUER PUEENTES, J.: Los efectos..., p. 38.

¹⁵² WEIGEL, A.: Gerichtbarkeit..., p. 99.

¹⁵³ *Cfra.* art. 4º bis CUP.

ambas deben regirse por el mismo Derecho material. La aplicación de la *lex protectionis* a la infracción del derecho responde, en cambio, a un índice de localización. La patente de invención sólo puede ser infringida allí donde exista y sólo existe en el ámbito territorial del Estado de concesión. De ahí que sea lógico que la infracción se rija por el Derecho material del lugar de protección.

72. La determinación de la competencia judicial internacional no está, sin embargo, condicionada por la regulación sobre la ley aplicable. A pesar de que ambos planos se influyen mutuamente, en el estado actual del Derecho internacional privado se diferencian nítidamente; la regulación de la competencia judicial internacional obedece a intereses distintos que la regulación sobre el Derecho aplicable¹⁵⁴. Mientras que respecto a la designación del Derecho aplicable se opera con criterios de proximidad máxima puesto que se trata de determinar el ordenamiento jurídico más relacionado con el litigio, la regulación de la competencia judicial internacional opera con criterios de proximidad mínima¹⁵⁵, puesto que, como ya hemos visto, el derecho a la tutela judicial efectiva obliga al establecimiento de foros concurrentes.

73. La correlación entre *forum* y *ius* se halla, sin embargo, en la base de la norma de conflicto española relativa a la protección de los derechos de

¹⁵⁴ *Inter alia*, BATTIFFOL, H.: "Observations...", p. 313.

¹⁵⁵ LAGARDE, P.: "Le principe de proximité...", pp. 129-131; BREULEUX, G.: Internationale Zuständigkeit..., p. 32.

propiedad intelectual e industrial¹⁵⁶. La unilateralidad del art. 10.4 del Código civil indica que el legislador español, al centrarse en la delimitación del ámbito espacial de aplicación de la ley interna, excluye, en principio, la posibilidad de aplicación de Derecho extranjero. De no existir una regulación autónoma de la competencia judicial internacional contradictoria con este planteamiento¹⁵⁷, se podría mantener la existencia de un *forum legis* en esta materia. La incompetencia de los tribunales españoles podría fundamentarse en el hecho de que no se haya de aplicar la ley española¹⁵⁸.

74. Dejando, por un momento, al margen que esta construcción no es factible dada la regulación que de la competencia judicial internacional en materia de patentes efectúa la LOPJ, no parece que exista ninguna razón de peso que justifique que respecto a esta materia se establezca un *forum legis*.

Se argumenta, a veces, que las dificultades intrínsecas de la materia desaconsejan la

¹⁵⁶ GONZALEZ CAMPOS, J. D.: "Les liens ...", p. 314.

¹⁵⁷ El art. 22.1 LOPJ establece, un foro exclusivo circunscrito a las "inscripciones" y "validez" de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuyo depósito o registro se hubiere solicitado o efectuado en España, lo que debe interpretarse como una postura favorable a que el resto de los litigios puedan sustanciarse ante jurisdicciones extranjeras. En cualquier caso, los litigios relativos a derechos de exclusiva extranjeros podrán plantearse ante los tribunales españoles en virtud de los foros generales del art. 22.2 LOPJ y de los foros especiales de los art. 22.3 LOPJ.

¹⁵⁸ Sobre la noción del *forum legis*, *inter alia*: KROPHOLLER, J.: "Internationale Zuständigkeit...", pp. 242-243.

intervención de tribunales que pertenezcan a un Estado distinto al de concesión. Este razonamiento resulta, sin embargo, insostenible. Nadie niega las dificultades inherentes a la aplicación de Derecho extranjero. Pero estas dificultades no son específicas de una determinada materia, son, por el contrario, características de la aplicación de normas que no pertenecen al ordenamiento jurídico estatal en el que ha sido formado el juez.

La dificultad es, por otra parte, un concepto relativo: depende de la preparación y de la especialización. Si se tiene en cuenta la progresiva internacionalización del Derecho de patentes y la tendencia a la especialización de los tribunales que intervienen en los litigios relativos a la propiedad industrial no parece que se deban temer especiales dificultades en la aplicación del Derecho extranjero. En palabras de WEIGEL "es bastante cuestionable que para un tribunal especializado en Derecho de patentes resulte más difícil aplicar a una controversia jurídica Derecho francés o suizo de lo que resulta a un tribunal de Primera Instancia aplicar el Derecho de sucesiones de los Estados Unidos, o mejor dicho el derecho de alguno de los estados de Estados Unidos"¹³⁹.

¹³⁹ Cfra. WEIGEL, A.: Gerichtsbarkeit..., p. 65. A favor: LAGARDE, P.: "Application de la Convention d'execution aux actions en contrefaçon de brevets nationaux" en AAVV.: Droit international et actions en contrefaçon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre internationale de propriété industrielle, Nice 21 et 22 juin 1974, PIBD número especial, 1974, (pp. 39-53), p.50; TROLLER, A.: Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht..., p. 248.

CAPITULO II. LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA CONCE- SION DE PATENTES DE INVENCION

I. Procedimiento de concesión de las patentes

75. Las invenciones industriales consisten en soluciones a problemas técnicos que se plasman en normas de acción actuables objetiva e impersonalmente¹⁶⁰. El progreso técnico que ellas aportan es uno de los motores básicos de la economía desde la Revolución industrial y como tal es fomentado por el Estado, que dispensa, a través de la concesión de patentes, una especial tutela jurídica a la innovación técnica. En virtud de un acto público se otorga una posición jurídica de naturaleza privada, cuyo contenido esencial es el derecho a explotar en exclusiva, durante un periodo de, generalmente, veinte años, dicha invención¹⁶¹.

76. La patente es un derecho subjetivo privado de naturaleza controvertida¹⁶² que se otorga a cambio de que el inventor o su causahabiente haga pública la invención. Las invenciones son, por su

¹⁶⁰ BAYLOS CORROZA, H.: Tratado..., pp. 489-492.

¹⁶¹ BERCOVITZ, A.: "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes", RDM, 1967, (pp. 79-142), p. 96.

¹⁶² En la doctrina española ha realizado un examen profundo del tema BAYLOS CORROZA. Cfra. BAYLOS CORROZA, H.: Tratado..., pp. 372-478.

propia naturaleza ideal, apropiables por todos una vez divulgadas. De no existir el Derecho de patentes, nada impediría que fueran aplicadas por cualquiera a su industria. Por consiguiente, quien hubiera realizado esfuerzos para el logro de innovaciones técnicas tendería, lógicamente, a guardarlas en secreto, privando, de esta forma, a la comunidad del conocimiento de avances técnicos que, a su vez, alimentan la consecución de nuevos avances. El otorgamiento de una facultad temporal de exclusión incentiva la comunicación, básicamente porque elimina el riesgo de que, a consecuencia de la revelación del secreto industrial, desaparezca la ventaja competitiva que supone la innovación técnica.

77. Complementariamente a este objetivo el sistema de patentes se propone incentivar las inversiones en investigación y desarrollo. La patente es la recompensa que el Estado concede a quien, en lugar de, por ejemplo, intentar afianzar su posición de mercado a través de inversiones en marketing y publicidad, dedica recursos financieros y humanos a la investigación técnica¹⁶³ y contribuye así al progreso social. El sistema de patentes estimula, en este sentido, que la competencia entre las empresas que quieren colocar sus productos en el mercado se produzca en el plano de la innovación técnica¹⁶⁴.

78. El sistema de patentes es, como vemos, tanto fuente de información tecnológica como

¹⁶³ BERCOVITZ, A.: Problemática actual y reforma del Derecho de patentes español, Madrid, 1978, p.21; FERNANDEZ NOVOA, C.: "El fundamento del sistema de patentes", *Actas*, 1981, (pp. 13-30), p. 16.

¹⁶⁴ LEHMANN, M.: "La teoría", p. 278.

instrumento para la promoción del progreso técnico. Ambos objetivos implican la creación e intervención de un órgano público. Es necesaria, en efecto, la existencia de un Registro en el cual se conserve la información técnica que la patente proporciona y ésta se ponga a disposición del público. El propio carácter exorbitante de la patente, que es un derecho que supone el otorgamiento de una posición de eliminación de la competencia respecto a la explotación de la invención¹⁶⁵, ha favorecido, por otro lado, que dicha Oficina o Registro examine diversas cuestiones relativas a la concesión del derecho. Puede tratarse, según los sistemas de concesión, del mero examen de la regularidad formal de la solicitud de patente o consistir en un examen sobre la novedad y altura inventiva que evite, en la medida de lo posible, la concesión de facultades de exclusión injustificadas.

79. La intervención de un órgano público se halla, por tanto, implícita en la propia génesis del derecho de exclusiva. Este se otorga tras un procedimiento, que puede ser administrativo o de jurisdicción voluntaria, en función de cual sea el órgano ante el cual tiene lugar en cada ordenamiento¹⁶⁶. En el curso de dicho procedimiento de concesión la autoridad pública toma decisiones que, en un Estado de Derecho, están sujetas al principio de legalidad, cuya observancia se somete a la tutela de los tribunales de justicia.

¹⁶⁵ FERNANDEZ NOVOA, C.: "El fundamento...", p. 25.

¹⁶⁶ BOSSUNG, O.: "Die Rechtsnatur der Patenterteilung. Nach deutschem und ausländischem Recht", *GRUR Int.*, 1958, (pp. 286-293), p. 288.

80. Tanto la decisión de denegación de una solicitud de patente de invención como las decisiones intermedias que ponen fin al procedimiento de concesión pueden atentar contra el derecho del inventor o de su causahabiente a la obtención de la patente¹⁶⁷. De ahí que todos los ordenamientos jurídicos prevean acciones de impugnación de tales decisiones, con lo cual puede, al menos desde un punto de vista teórico, plantearse cual es la jurisdicción estatal con competencia judicial internacional respecto a tales acciones. Si bien esta cuestión tiene escasa relevancia práctica, pues el conocimiento de tales acciones suele reservarse a los tribunales internos del Estado de concesión, el estudio de los fundamentos y límites de tal competencia exclusiva nos será útil para determinar, en sucesivos capítulos, el ámbito material respecto al que no opera el foro exclusivo.

81. Examinaremos la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en relación a las acciones de impugnación de la validez de la patente posteriormente¹⁶⁸. Si bien la nulidad elimina *ab initio* una patente que no debió haberse otorgado no existe, como veremos, una correspondencia absoluta entre los extremos que son analizados por la autoridad pública durante el proceso de concesión y aquellos que, después, una vez otorgado el derecho, se erigen en causas de nulidad. Sólo en caso de que la Oficina de concesión practique un examen previo la concesión

¹⁶⁷ Se pueden distinguir tres niveles de protección jurídica de la invención: el derecho del inventor a la obtención de la patente, la protección provisional derivada de la solicitud de patente y los derechos derivados de la propia patente: MASSAGUER, J.: Los efectos, pp. 31-32.

¹⁶⁸ *cfra.* Cap. III.

implicará un juicio favorable de la autoridad de concesión en relación a la novedad y altura inventiva. Pero incluso en estos sistemas el acto público de concesión de la patente tan solo crea una presunción de que existe el derecho de patente. La autoridad pública confiere una mera titularidad formal¹⁶⁹ que puede ser impugnada por terceros que no hayan participado en el procedimiento de concesión mediante la interposición de la correspondiente acción de nulidad. Dicha acción tiene una vertiente pública importante que se refleja en la legitimación activa para su interposición y es, como veremos, la defensa natural frente a la acusación de infracción del derecho de exclusiva. Merece, por ello, un estudio separado que efectuaremos en el siguiente capítulo.

II. La impugnación de los actos de la Oficina Europea de patentes: las Cámaras de Recursos

82. El procedimiento de concesión de la patente europea y de la futura patente comunitaria¹⁷⁰ consta de dos fases. La primera, que podemos considerar preparatoria¹⁷¹, se desarrolla ante la Sección de depósito y las Divisiones de búsqueda de la Oficina

¹⁶⁹ BAYLOS CORROZA, H.: Tratado..., p.102.

¹⁷⁰ El procedimiento de concesión de la patente comunitaria no varía respecto al de otorgamiento de la patente europea. El CPC especifica que el objetivo del mismo es establecer un derecho común a los Estados contratantes en materia de patentes de invención que regirá para las patentes europeas expedidas para los Estados contratantes. Éstas se denominarán patentes comunitarias (art. 1 y 2.1 CPC).

¹⁷¹ MATHELY, P.: Le droit européen des brevets C. L. L. S. S., Paris, 1978, p. 185.

Europea de patentes, sitas en La Haya. Mientras que la Sección de depósito está encargada de la realización de un examen formal de la solicitud, las Divisiones de búsqueda elaboran un informe en el que consignan el estado anterior de la técnica, con especial mención de los elementos susceptibles de oponerse a la patentabilidad de la invención. No realizan, sin embargo, el examen de novedad, es decir la confrontación de las reivindicaciones de la solicitud con el estado anterior de la técnica, siendo esta separación uno de los elementos característicos del procedimiento europeo¹⁷².

Tanto la solicitud como el informe de búsqueda se publican y, si el solicitante realiza la oportuna petición de examen, todo el expediente se remite a las Divisiones de examen de la Oficina Europea de patentes, sitas en Munich, dando inicio a la segunda etapa del procedimiento de concesión. Esta consiste en la realización de un examen respecto al fondo y la forma de la solicitud¹⁷³. El procedimiento de examen finaliza con la concesión o la denegación de la patente.

¹⁷² Ello ofrece considerables ventajas al poder contar con personal con distinta cualificación. La División de búsqueda puede estar integrada por especialistas en documentación, y la de examen por examinadores especializados en los distintos sectores técnicos, que, al no haber participado en la búsqueda gozan de una libertad de apreciación mayor: MATHELY, P.: Le droit européen..., p. 47.

¹⁷³ En el transcurso de dicho examen se produce un diálogo entre solicitante y examinador, y durante todo este período se permite la modificación de la solicitud. Cfra. art 96.2 CPE y art 56.2 del Reglamento de ejecución del Convenio sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973.

83. La Oficina Europea de Patentes, órgano de la Organización europea de patentes y parte, por tanto, de una Organización internacional, toma, en el curso del procedimiento de concesión, decisiones que repercuten en la esfera de derechos y obligaciones de los particulares. De ahí que, de acuerdo con los postulados de un Estado de Derecho, tales decisiones hayan de ser objeto de control judicial a fin de preservar la adecuación de las mismas a lo estipulado en la propia normativa del CPE. La existencia de una decisión internacional de carácter vinculante implica, por consiguiente, necesariamente la creación de una instancia de apelación internacional¹⁷⁴.

84. En el sistema instaurado por el CPE el control de las decisiones de las diferentes instancias intervinientes en el procedimiento de concesión corresponde a las Cámaras de Recursos de la propia Oficina Europea de Patentes¹⁷⁵. Cualquier parte en el procedimiento puede impugnar las decisiones de la Sección de

¹⁷⁴ BOSSUNG, O.: Grundfragen einer europäischen Gerichtsbarkeit in Patentsachen, München, 1959, pp. 13, 17 y 140.

¹⁷⁵ Las Cámaras de recursos también revisan las decisiones de las Divisiones de oposición y la División jurídica. Ante las Divisiones de oposición se realiza el procedimiento de oposición a la concesión de la patente que permite a terceros impugnar la concesión de patentes y que será examinado más adelante (*infra*, párr. 137-139) A la División jurídica se le atribuyen las decisiones acerca de las anotaciones en el Registro europeo de patentes y la lista de agentes de la Propiedad industrial autorizados para intervenir ante la propia Oficina (cfra. art. 20 CPE). La creación de este órgano de 1ª instancia obedeció al propósito de encomendarle la realización de todos los actos administrativos ajenos a la concesión de patentes. Cfra. AAVV.: "Die Münchner Diplomatische Konferenz über das europäische Patentrecht. Bericht der deutschen Delegation", GRUR Int., 1974, (pp. 47-110), p. 58.

Depósito y la División de Examen¹⁷⁶ ante dichas Cámaras, siempre que tales decisiones hayan puesto fin al procedimiento¹⁷⁷ o se trate de decisiones intermedias respecto a las cuales se haya previsto especialmente la posibilidad de recurso.

85. Las decisiones de las Cámaras de recurso tienen carácter final. No son susceptibles de recurso posterior ante instancia alguna¹⁷⁸. Al ser las Cámaras de recurso parte integrante de la Oficina Europea de patentes surge la duda de si el establecimiento de tal mecanismo de revisión satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en las Constituciones de los Estados parte del CPE y en la normativa internacional de Derechos humanos. Esta cuestión es de interés puesto que en caso contrario podría defenderse la necesidad de que intervengan los tribunales nacionales de los Estados parte con lo cual

¹⁷⁶ Se excluye a la División de búsqueda porque ésta no toma decisión alguna que pueda contrariar las pretensiones de un particular. Su actividad se centra, en efecto, en la elaboración del Informe de búsqueda que sirve posteriormente de instrumento para la realización del examen de novedad.

¹⁷⁷ art. 106.1, 106.3 y 107 CPE.

¹⁷⁸ Las resoluciones de las Cámaras de Recursos pueden ser objeto de recurso ante la Alta Cámara de Recursos (art. 22 CPE), siempre que sea necesario "a fin de asegurar una aplicación uniforme del derecho o si se plantea una cuestión jurídica de importancia fundamental"(art. 112.1 a) CPE) La Alta Cámara de recursos no es, por tanto, en realidad una instancia ulterior de enjuiciamiento. Es un órgano especial que sirve para garantizar una aplicación uniforme del Derecho europeo de patentes. La función del recurso a la Alta Cámara de Recursos se asemeja, por tanto, a la del recurso prejudicial instaurado por el art. 177 del Tratado de Roma o por el art. 2 del Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de Bruselas.

el examen de las decisiones de la Oficina Europea de patentes integraría el supuesto de hecho de las normas de competencia judicial internacional vigentes en cada uno de los Estados parte.

86. Este problema se planteó en términos análogos en Alemania, si bien en relación a órganos internos adscritos a la Oficina de patentes y obligó a la creación del *Bundespatentgericht* (Tribunal federal de patentes). En una sentencia de 13 de junio de 1959¹⁷⁹ el *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunal administrativo federal) llegó a la conclusión de que las decisiones de las Cámaras de recursos de la Oficina alemana de patentes habían de considerarse actos administrativos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa¹⁸⁰ por imperativo del art. 19.4 de la Ley fundamental de Bonn, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva respecto a los actos de la autoridad pública lesivos para los derechos del ciudadano.

87. El *Bundesverwaltungsgericht* basó su decisión en dos tipos de argumentos. Por un lado, estableció el carácter administrativo de la actividad

¹⁷⁹ NJW, 1959, pp. 1507-1510.

¹⁸⁰ Las tres instancias de la vía contencioso-administrativa se consideraron inadecuadas dadas las necesidades de celeridad y especialización de la materia. Se creó, por tanto, el *Bundespatentgericht*, al que se transfirieron las Cámaras de recursos y de anulación de la Oficina de patentes mediante Ley de 23 de marzo de 1961. Cfrs. BERNHARDT, W.-KRASSER, R.: Lehrbuch des Patentrechts, 4ª ed., München, 1986, p. 58.

de la Oficina de patentes¹⁰¹ y, por otro, analizó el carácter judicial de las Cámaras de recurso. Es esta segunda línea de argumentación la que nos interesa.

El *Bundesverwaltungsgericht* llegó a la conclusión de que las Cámaras de recursos no podían considerarse "tribunales" por carecer sus miembros de independencia respecto a la Oficina alemana de patentes. El Presidente de ésta podía dar instrucciones a los miembros de las Cámaras de recursos y asignarlos a otras Secciones de la Oficina. Se consideró también incompatible con el derecho a la tutela judicial que las Cámaras de recursos no contaran necesariamente con la presencia de un jurista. Se preveía, ciertamente, la posibilidad de solicitar la presencia de un especialista en Derecho, cuando se estimara conveniente en virtud de la naturaleza de la cuestión a resolver. Tal disposición atentaba, según el *Bundesverwaltungsgericht*, contra el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

88. No se puede, sin embargo, defender que las decisiones de la Oficina Europea de patentes se sometan al control de los tribunales internos de los Estados parte del CPE en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en las Constituciones de los Estados parte. En primer lugar, porque la actividad de la Oficina Europea de patentes no se somete al Derecho interno de los Estados parte. Se rige única y

¹⁰¹ Tal calificación mereció las críticas de sectores de la doctrina alemana que consideraron que la actividad de la Oficina de patentes está materialmente mucho más cercana a la jurisdicción voluntaria. Cfra.: RÖHL, H.: "Patentrechtsweg zum Bundesverwaltungsgericht?". *NJW*, 1960, (pp. 1793-1796), p. 1794; SPANNER, H.: "Zur Neuordnung der Patentgerichtsbarkeit", *JZ*, 1960, (pp. 329-334), p. 330.

exclusivamente por las disposiciones del CPE¹⁰². Hay que tener, además, en cuenta que el Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Organización europea de patentes, anexo al propio CPE, establece la inmunidad de jurisdicción de la Organización Europea de patentes¹⁰³. Tal inmunidad supone que los tribunales estata-

¹⁰² La ratificación del CPE implica una cesión de soberanía, en tanto esta Organización realiza una función, la concesión de patentes, que normalmente se considera incluida en las prerrogativas estatales. Cfra.: VÖLP, F.: "Rechtsmittel gegen Beschwerdeentscheidungen des Europäischen Patentamts?", GRUR Int, 1979, (pp.396-398), p.397.

El derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el art. 24 de la Constitución española tan sólo engloba a las decisiones de los poderes públicos internos. Cfra. respecto al Derecho alemán: PAKUSCHER, E. K.: "Die Gewaltenteilung im gewerblichen Rechtsschutz", en AA.VV. (ed): Festschrift für W. Zeidler, vol. 2º, Berlin, 1987, (pp. 1611-1630), p. 1625.

Siguiendo a este autor y transponiendo al Derecho español las soluciones del Derecho alemán, podemos considerar compatible con nuestra Constitución una cesión de soberanía a una Organización internacional, aunque en el sistema que ésta instaure la protección dispensada a los particulares sea inferior a la que otorga el art. 24 de la Constitución. Sólo en el caso de que se infrinja el estándar mínimo de protección garantizado por este precepto deberemos considerar que existe una infracción de la Constitución, pero el precepto vulnerado no es el art. 24 sino el art. 93. En este caso hubiera sido necesaria una reforma de la Constitución previa a la ratificación del Tratado. Este no es el caso del CPE puesto que, como demostraremos, las Cámaras de recursos son órganos de naturaleza "cuasi judicial". Hay que tener en cuenta además que las patentes otorgadas por la Oficina Europea no tienen una vigencia absoluta y que respecto a la validez de las mismas intervienen los órganos judiciales internos. (Cfra. PAKUSCHER, E.K.: " Die Gewaltenteilung...", pp. 1625-1627).

¹⁰³ El art. 3.2 del Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Organización europea de patentes adjunto al CPE establece dicha inmunidad de jurisdicción de la Organización "en el ámbito de sus activi-
(continúa...)

les carecen de potestad jurisdiccional en relación a las decisiones de la Oficina de patentes y es estrictamente necesaria si se quiere salvaguardar la autoridad de la Organización, que podría verse perjudicada por el hecho de que los tribunales estatales revisaran sus actos, y, sobre todo, si se quieren evitar interpretaciones heterogéneas de los preceptos del CPE.

89. De acuerdo con la diferenciación conceptual propuesta¹⁴ si el Estado carece de la facultad de juzgar o jurisdicción es del todo ocioso plantearse la conveniencia de su ejercicio, es decir si tiene o no competencia judicial internacional. Con ello no desaparecen, no obstante, las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva. De lo antedicho resulta tan solo que tal tutela ha de encomendarse a algún órgano internacional.

El establecimiento de un sistema europeo de concesión de patentes podría haberse complementado, por tanto, con la creación de un Tribunal europeo de patentes, pero diversas consideraciones militaron en contra de tal opción. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el CPE no es más que la primera fase de un proyecto que va más allá del establecimiento de un procedimiento de concesión uniforme, puesto que el objetivo final es la consecución de una patente supranacional. Al estar incompleto el proyecto se consideró poco conveniente crear, a través del Convenio de Munich, una instancia jurisdiccional, puesto que

¹³(...continuación)
dades oficiales". Estas se definen en el art. 3.4 como las "estrictamente necesarias para el funcionamiento administrativo y técnico" de la Organización.

¹⁴ Supra, párr. 34-37.

finalmente podría resultar inadecuada para las necesidades de tutela judicial de la patente supranacional. Influyeron también consideraciones de índole económica dado el enorme gasto que implica necesariamente la creación de un Tribunal internacional y la preocupación que en aquel momento se sentía por la reducción de costes a fin de que la patente europea resultara un instrumento competitivo¹⁸⁵.

90. De ahí que finalmente se optara por encomendar la revisión de los actos de la Oficina de patentes a una instancia especial dentro de ésta. El problema se reduce a lo siguiente: ¿reunen las Cámaras de recursos los requisitos necesarios para ser consideradas equivalentes a un Tribunal internacional?

91. Para determinar si el mecanismo establecido en el CPE se adecuaba a las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva hemos de partir de un concepto de "tribunal" que pueda ser aceptable para todos los Estados parte del CPE. Dado el ámbito regional del Convenio es, a nuestro entender, adecuado acudir para ello al art. 6.1 del Convenio europeo de Derechos humanos¹⁸⁶.

¹⁸⁵ SINGER, R.-SINGER, M.: Europäisches Patent-Übereinkommen, Köln [etc.], 1989, p. 63.

¹⁸⁶ El Convenio europeo de Derechos humanos nos serviría de pauta interpretativa de los preceptos del CPE, ejerciendo un papel análogo al que ha desempeñado en relación al Derecho comunitario. Cfr. ISAAC, G.: Manual de Derecho comunitario general, Traducción española, 2ª ed., Barcelona, 1991, p. 153.

Existe una sentencia del Tribunal Constitucional austriaco que examina la adecuación de las Cámaras de Recursos de la Oficina austriaca de patentes y marcas a las exigencias del art. 6 del Convenio europeo de Derechos humanos. Cfr. Sentencia de 24 de Febrero de 1973, Österreichisches Patentblatt, 1973, pp. 71-72.

92. El Convenio europeo de Derechos humanos parte de un concepto funcional de "tribunal". Lo decisivo es que el órgano resuelva, conforme a Derecho y después de un procedimiento reglado, cualquier cuestión que dependa de su competencia¹⁸⁷. Las Cámaras de recursos de la Oficina Europea son "tribunales" a los fines del art. 6.1 del Convenio europeo de Derechos humanos, puesto que resuelven conforme a lo estipulado en el propio CPE y siguiendo el procedimiento establecido en el propio Convenio¹⁸⁸ las cuestiones susceptibles de recurso¹⁸⁹.

Para que un órgano pueda ser calificado de "tribunal" el Convenio europeo de Derechos humanos exige que reúna además una serie de condiciones: independencia e imparcialidad y garantías procesales establecidas en favor de las partes¹⁹⁰. La independencia de un órgano judicial viene principalmente determinada por el modo de designación y la duración del mandato de sus miembros y por la existencia de una protección frente a presiones exteriores¹⁹¹. Los miembros de las Cámaras de recursos son designados, no por el Presidente de la Oficina de patentes, que es quien ejerce la autoridad jerárquica sobre las Divisiones de depósito y examen sino por el Consejo de administración¹⁹², órgano de control de las actividades

¹⁸⁷ Cfra. COHEN, G.: La Convention européenne des droits de l'homme, Paris, 1989, p. 415.

¹⁸⁸ art. 107-111 CPE.

¹⁸⁹ art. 106 CPE.

¹⁹⁰ COHEN, G.: La Convention européenne..., p. 415.

¹⁹¹ COHEN, G.: La Convention européenne..., p. 417.

¹⁹² art. 11 CPE.

de la Oficina¹⁹³ en el que están representados los Estados parte¹⁹⁴. El mandato de los miembros de las Cámaras de Recursos es largo, de 5 años, y son inamovibles, salvo en casos graves y a decisión del Consejo de administración¹⁹⁵. El propio art. 23.3 CPE estipula, adicionalmente, que los miembros de las Cámaras no están vinculados por instrucción alguna y deben actuar sólo conforme a lo establecido en el Convenio de Munich. Además el art. 14 del Protocolo sobre privilegios e inmunidades otorga a los funcionarios de la Organización inmunidad de jurisdicción en relación a los actos realizados en cumplimiento de sus funciones.

El Tribunal europeo de Derechos humanos distingue, adicionalmente, entre un aspecto subjetivo y otro objetivo de la imparcialidad¹⁹⁶. La vertiente subjetiva de la imparcialidad se garantiza, respecto a las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, estableciendo mecanismos de recusación de sus miembros¹⁹⁷. La vertiente objetiva se asegura, por un lado, mediante la presencia de miembros juristas¹⁹⁸ y, por otro, a través del establecimiento de una rígida incompatibilidad entre la cualidad de miembro de las Cámaras de recursos y la cualidad de miembro de los órganos de primera instancia de la Oficina Europea de patentes sujetos a revisión¹⁹⁹.

¹⁹³ art. 4.3 CPE.

¹⁹⁴ art. 26 CPE.

¹⁹⁵ art. 23 CPE.

¹⁹⁶ COHEN, G.: La Convention européenne..., p. 418.

¹⁹⁷ art. 24 CPE.

¹⁹⁸ art. 21 CPE.

¹⁹⁹ art. 23.2 CPE.

93. Las Cámaras de recursos de la Oficina Europea de patentes se caracterizan, por tanto, por su carácter "cuasi-judicial". Los redactores del CPE se lo imprimieron para evitar contradicciones entre el carácter final de sus resoluciones y el derecho a la tutela judicial efectiva²⁰⁰. Este carácter ha sido incluso reconocido por los tribunales internos de un Estado contratante²⁰¹ y asegura en este ámbito la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva. No existe, por tanto, la necesidad de atribuir a las jurisdicciones estatales el conocimiento de este tipo de litigios.

²⁰⁰ Cífrs. SINGER, R.-SINGER, M.: Europäisches Patentübereinkommen....., p. 63; PAKUSCHER, E.K.: "Die Kompetenz-Kompetenz der Europäischen Patentorganisation", *GRUR Int.*, 1989, (pp. 877-884), p. 881.

²⁰¹ United Court of Justice, Patent Court, sentencia de 7 de abril de 1987 (*Merril Lynch's application*), *GRUR Int.*, 1989, (pp.419-422), p. 421.

III. La competencia judicial internacional de los tribunales españoles respecto a los actos de la Oficina española de patentes y marcas²⁰²

1. Los diferentes sistemas de concesión de patentes nacionales

94. Junto a la patente europea y la patente comunitaria subsisten, en cada Estado parte, las patentes otorgadas por autoridades nacionales. Las características del procedimiento de concesión nacional difieren en cada Estado.

Históricamente la patente surge como un privilegio concedido graciosamente por el soberano²⁰³ al inventor. La función originaria de recompensa por la aportación a la comunidad de un progreso técnico se pervirtió por la utilización indiscriminada que de dicho recurso hicieron los soberanos con fines puramente recaudatorios²⁰⁴. Para evitar estos abusos surgen

²⁰² La D.A. 1ª de la Ley 21/92, de 16 de julio, de Industria cambia la denominación del Registro de la Propiedad industrial e introduce variaciones respecto al Consejo de dirección y al Registro especial de Agentes de la propiedad industrial (BOE núm. 176 de 23 de julio de 1992).

²⁰³ Originariamente la patente de invención designaba a una carta abierta emanada del príncipe. Era una especie dentro de un género, el de los actos a través de los cuales el soberano concedía privilegios consistentes en un monopolio: FOYER, J.: "Problèmes internationaux contemporains des brevets d'invention", *Rec. des Cours*, vol. 171, (1981-II), (pp. 341-442), p.351. Sobre los precedentes históricos, cfr. BAYLOS CORROZA, H.: Tratado..., pp. 147-164.

²⁰⁴ GARRIGUES, J.: "La propiedad industrial y la empresa", *Actas*, 1977, (pp. 13-24), p. 14.

dos sistemas, el de examen previo y el de mero registro.

El primero es propio sobre todo del ámbito anglo-americano. Parte del mantenimiento de la concepción de la patente como monopolio otorgado por el soberano, como excepción dentro de un sistema económico que se caracteriza por la libre competencia. Se establece, no obstante, un control sobre la concesión de ese monopolio, que se encomienda a una autoridad independiente. Lo esencial es asegurar que la patente obedece a unos requisitos objetivos determinados por la ley y evitar de esta forma la arbitrariedad en la concesión del privilegio.

El sistema de mero registro hunde, en cambio, sus raíces en la concepción de la patente como derecho natural del inventor. Esta idea se impone durante la Revolución francesa, en una época que abomina de los privilegios y los monopolios. De ahí que se elimine la intervención de la Administración. Esta solo desempeña un papel receptivo en aras de la publicidad del derecho. Tratándose de un derecho subjetivo privado sólo a los tribunales les está autorizado pronunciarse acerca de la validez e invalidez del derecho²⁰⁵.

95. Las diferentes concepciones de cuál es la naturaleza del sistema de patentes y, sobre todo, del papel que corresponde a la Administración tienen consecuencias prácticas importantes. El sistema de examen previo supone la concesión de una patente fuerte, de un derecho que, en tanto ha superado

²⁰⁵ BOTANA AGRA, M.: "El sistema de concesión de patentes" en FERNANDEZ NOVOA, C. y otros: Hacia un nuevo sistema de patentes, Madrid, 1982, p. 126.

exitosamente un examen por parte de un órgano público, constituye una base sólida para invertir en una explotación industrial y para concertar contratos de transferencia de tecnología. Frente a ello, el sistema de mero registro resulta más ágil, rápido y barato para el inventor²⁰⁶.

96. Actualmente es difícil encontrar en los países de nuestro entorno jurídico ninguno de estos sistemas en su forma pura²⁰⁷. Se han ido introduciendo correctivos a fin de aligerar el procedimiento de examen, reducir sus costes y evitar retrasos en la concesión de la patente. Al incrementarse el papel de la patente como soporte para transferencias tecnológicas²⁰⁸ se ha reforzado el control de los requisitos de patentabilidad en los países que construían el derecho a partir de una mera declaración del inventor. Los procedimientos se diferencian, sin embargo todavía, en función de la realización o no de un examen, por parte

²⁰⁶ SCHRICKER, G.: "El nuevo sistema alemán de concesión de patentes", *RDM*, 1971, (pp. 221-237), pp. 225-228.

²⁰⁷ MOUSSERON, J. M.-SCHMIDT, J.: Traité des brevets, Paris, 1984, p. 814

²⁰⁸ Existen tres razones que hacen necesaria la patente de invención para la realización de contratos de transferencia de tecnología. La patente es, en primer lugar, el medio que permite evaluar el objeto de la licencia, la tecnología, que en su ausencia suele mantenerse en secreto. La patente asegura, en segundo término, al licenciatario la exclusividad de su derecho a la utilización de la tecnología contratada. Finalmente la patente permite al licenciatario obtener además el *know-how* que suele acompañar al derecho de exclusiva. Cfra. LADAS, S.: "Industrial property as a factor in technological development and economic progress", *Industrial Property*, 1973, (pp. 81-85), p. 82.

de una instancia pública, de la novedad de la invención y de la actividad inventiva.

97. El diferente papel que desempeña la autoridad pública, de control activo de los requisitos materiales de patentabilidad o de mero registro de las declaraciones del solicitante²⁰⁹, incide en la naturaleza de los actos de la respectiva Oficina nacional de patentes y puede, por tanto, repercutir en la determinación de la esfera de actividad que cada Estado reserva a sus tribunales mediante el establecimiento de una competencia exclusiva.

En el caso de un sistema en el que se realiza un examen previo, admitir la posibilidad de que conozcan los tribunales de otro Estado significa permitirles enjuiciar la corrección de la actividad de la Administración respecto a cuestiones materiales o de fondo. Esto requiere que exista una confianza en la aptitud de la autoridad extranjera para proceder a dicha apreciación²¹⁰.

²⁰⁹ En algunos sistemas que responden a una concepción registral de la actividad de la Oficina de patentes se examinan requisitos tales como la calidad de invención de lo reivindicado y su aplicabilidad industrial. Cfra. el papel de la Oficina Española de patentes y marcas, art. 31.2 LP. Al omitirse, no obstante, el examen de los aspectos más controvertidos, tales como la novedad y actividad inventiva, podemos considerar que, a nuestros efectos, prepondera una actitud pasiva por parte de la autoridad pública.

²¹⁰ Uno de los obstáculos mayores al reconocimiento de actos administrativos extranjeros es la falta de confianza en la aplicación correcta del Derecho por parte de dichos órganos. Cfra. BLECKMANN, A.: "Zur Anerkennung ausländischer Verwaltungsakte im Europäischen Gemeinschaftsrecht", *JZ*, 1985, (pp. 1072-1077), p. 1074.

En un sistema de registro el objeto del litigio estará, en cambio, centrado en torno a cuestiones formales. La cercanía de los tribunales del Estado de concesión a los actos registrales podrá aconsejar que sea esa jurisdicción la que conozca de este tipo de litigios, pero no habrá tantas razones de peso para oponerse a reconocer la decisión de una autoridad extranjera. A priori parece, por tanto, factible una mayor liberalidad respecto al reconocimiento de decisiones extranjeras y un menor vigor de la exclusividad de la competencia.

2. El procedimiento de concesión de la Ley de patentes española.

98. El sistema de concesión de la patente española se caracteriza, precisamente, por su complejidad e inconcreción en cuanto al principio de concesión subyacente²¹¹. La Ley de patentes del año 1986 previó, en efecto, que durante los tres primeros años tras su entrada en vigor, las patentes se concedieran en base a un procedimiento de mero registro²¹². Progresivamente y durante un periodo de dos años la Oficina española de patentes y marcas, fue elaborando informes del estado de la técnica en determinados sectores hasta que éste procedimiento se generalizó, cosa que la propia Ley estipulaba debía ocurrir al cumplirse cinco años desde la entrada en vigor²¹³. En

²¹¹ PELLISE PRATS, B.: Informe analítico sobre el Proyecto de ley de patentes, Barcelona, 1985, p. 25.

²¹² DT 4^a.3 LP.

²¹³ DT 4^a.4 LP.

el futuro el Gobierno podrá, mediante Real Decreto, ir introduciendo progresivamente "en atención a las prioridades que se fijen para el desarrollo tecnológico e industrial" el sistema de examen previo²¹⁴.

99. No parece próxima la introducción del sistema de examen previo, que no ha sido ni siquiera objeto de desarrollo reglamentario²¹⁵. El sistema de concesión imperante en la actualidad es, por tanto, el sistema de registro con elaboración de informe del estado de la técnica por parte de la Oficina española de patentes y marcas. En este informe, que se publica en un folleto cuya existencia se hace pública mediante mención en el Boletín Oficial de la Propiedad industrial²¹⁶, se recogen aquellos elementos del estado anterior de la técnica relevantes para apreciar la novedad y la altura inventiva de la invención²¹⁷. La Oficina nacional concede la patente con independencia de su contenido. Está, por tanto, obligada a otorgar la patente. El Informe sirve únicamente para que el solicitante, si lo desea, modifique sus reivindicaciones o los terceros tengan mayores facilidades para

²¹⁴ DT 5ª LP.

²¹⁵ Es poco probable que se introduzca un sistema de examen previo puesto que el solicitante que desee su realización puede solicitar una patente europea para España sin que sea necesario que designe a otro Estado (art. 3 CPE). Cfrs. PELLISE PRATS, B.: Informe analítico, pp. 26-27; FERNANDEZ NOVOA, C.: "Procedimiento de concesión y efectos de la patente en la nueva Ley española de patentes", Actas, 1985-1986, (pp. 87-101), p. 88.

²¹⁶ art. 34. 5 LP.

²¹⁷ art. 34.3 LP.

impugnar ante los tribunales la validez del derecho concedido²¹⁸. La actitud de la Oficina española de patentes es por tanto básicamente pasiva.

3. Competencia judicial internacional en materia de "inscripción" de patentes de invención

A) La aplicación del Convenio de Bruselas

a) El ámbito material de aplicación del Convenio de Bruselas

100. El CB atribuye a los tribunales "del Estado contratante en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional" el conocimiento de los litigios "en materia de inscripciones o validez de patente"²¹⁹. Pero, por otro lado, según establece el art. 1 del CB, el ámbito de aplicación material de dicho Convenio se circunscribe a la materia civil y mercantil²²⁰. Surge, por tanto, la duda de si puede aplicarse el Convenio de Bruselas a las acciones de impugnación de los actos de las Oficinas nacionales de patentes, sobre todo si tenemos en cuenta que el art. 1 CB excluye, de forma expresa, a la materia administrativa.

²¹⁸ PEDEMONTTE FEU, J.: Comentarios a la Ley de patentes, Barcelona, 1988, p. 85.

²¹⁹ art. 16.4 CB.

²²⁰ art. 1 CB.

101. El art. 1 CB establece que el carácter civil o mercantil de una materia no depende de la naturaleza del órgano jurisdiccional que, conforme al Derecho procesal interno de cada Estado, conozca del asunto. No tiene por tanto incidencia alguna el hecho de que la LP establezca la competencia judicial material del orden contencioso-administrativo²²¹. Como especifica el Informe JENARD, "las materias civil y mercantil se caracterizan por su naturaleza misma"²²².

102. La naturaleza administrativa de los actos de la Oficina española de patentes y marcas resulta indudable desde el punto de vista del Derecho español. Se trata de actos que emanan de un Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Industria y Energía²²³, cuyo carácter administrativo se desprende de su estructura orgánica²²⁴. Dichos actos pueden encuadrarse, además, en la categoría de los actos administrativos registrales²²⁵.

²²¹ art. 3 LP.

²²² Informe JENARD sobre el Convenio relativo a la competencia judicial internacional y a la ejecución de decisiones judiciales en materia civil y mercantil, [en adelante Informe JENARD], DOCE C 189/08 de 28 de julio de 1990, p. 130.

²²³ art. 1 de la Ley 17/75, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo del Registro de la Propiedad industrial (BOE núm. 107, de 5 de mayo de 1975).

²²⁴ GOMEZ MONTERO, J.: "Funciones y actividades del Registro de la Propiedad industrial de España", RGD, 1990, (pp. 4537-4566), p. 4540.

²²⁵ Respecto al Registro de la Propiedad inmobiliaria se ha dicho que "los actos dictados por el órgano estatal al que corresponde la realización del servicio público registral son, cualquiera que sea la concepción de acto administrativo de que se parta,
(continúa...)

103. No es, sin embargo, el criterio de clasificación de cada Estado contratante el que debe utilizarse para determinar si cierta materia es de Derecho público o de Derecho privado y, por consiguiente, se incluye o se excluye del ámbito material de aplicación del Convenio de Bruselas. Debe utilizarse a estos efectos la interpretación autónoma iniciada por el TJCE a raíz del asunto EUROCONTROL²²⁶.

EL TJCE abre en esta sentencia una línea jurisprudencial favorable a la elaboración de una noción autónoma de "materia civil y mercantil", con la que asegurar la igualdad e uniformidad de los derechos y obligaciones de los Estados parte y personas a las que se aplica el Convenio. Dicha elaboración se efectúa con referencia a los objetivos y sistema del Convenio y a los principios generales del Derecho derivados de los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados parte²²⁷.

Partiendo de este método, el Tribunal excluye del ámbito de aplicación del Convenio las relaciones

²²⁵(...continuación)
actos administrativos, dictados en un procedimiento administrativo." Cfra.: GONZALEZ PEREZ, J.: "La impugnación de los actos registrales", R.C.D.I., 1955, (pp. 513-532), p. 515.

²²⁶ LTU Lufttransportunternehmen GmbH & co. KG v. Eurocontrol, Asunto 29/76, sentencia del TJCE de 14 de oct. de 1976, Rec. 1976, (pp. 1541- pp. 1560), pp. 1550-1551, FJ 3.

Sobre esta sentencia pueden verse, entre otros, los siguientes comentarios: DROZ, G.: *R. critique*, 1977 (pp. 776-785); GEIMER, R.: *NJW*, 1977, (pp. 492-493); HARTLEY, T.: *European L. Rev.*, 1977, (pp. 57-63) y HUET, A: *Clunet*, 1977, (pp. 707-714).

²²⁷ LTU, Lufttransportunternehmen c. Eurocontrol, pp. 1550-1551, FJ 3.

entre sujetos públicos y privados caracterizadas por el hecho de que la autoridad pública actúe en el ejercicio de sus prerrogativas²²⁸. Como ha aclarado una sentencia ulterior²²⁹ la naturaleza jurídica de una determinada materia se deduce, por un lado, del carácter de las relaciones jurídicas entre las partes en litigio y por otro, del objeto material al que se refiere la acción.

104. Los actos que, en relación a la concesión de una patente de invención, lleva a cabo una Oficina nacional de patentes son actos que la autoridad pública realiza en el ejercicio de sus prerrogativas. Estas prerrogativas comprenden, precisamente, la concesión y administración de derechos de propiedad industrial²³⁰. La relación que se establece entre la Oficina y el solicitante de la patente es, además, una relación vertical. Los sujetos que aspiren a la concesión de una patente de invención no tienen alternativa alguna. La tramitación de un expediente administrativo es necesaria y obligatoria, si se desea

²²⁸ LTU. Lufttransportunternehmen c. Eurocontrol, p. 1551, FJ 4.

²²⁹ Etat neerlandais (Ministère des Communications et des Voies d'Eau) c. Reinhold Rüffer, Asunto 814/79, sentencia del TJCE de 16 de dic. de 1980, *Rec.*, 1980, (pp. 3807 -3837), p. 3831, FJ 14.

Sobre esta sentencia pueden verse, entre otros, los siguientes comentarios: BISCHOFF, J.-M.: *Clunet*, 1982, (pp. 464-473); HARTLEY, T.: *European L. Rev.*, 1981, (pp. 215-217); SCHLOSSER, P.: *IPRax*, 1981, (pp. 154-155).

²³⁰ En el art. 2.1 de la Ley 17/75 sobre creación del Organismo Autónomo del Registro de la Propiedad industrial, se atribuye al Registro de la propiedad industrial, ahora Oficina española de patentes y marcas, la realización de las "actuaciones administrativas encaminadas al reconocimiento y mantenimiento de la protección registral". La concesión de una patente es, por tanto, una prerrogativa del Organismo autónomo.

conseguir un derecho de exclusión en relación a una determinada invención industrial. De acuerdo con la propia noción autónoma elaborada por el TJCE los actos de las Oficinas nacionales de patentes son, por tanto, actos de naturaleza pública.

105. Ello no significa, no obstante, que se excluyan del ámbito material de aplicación del Convenio de Bruselas. Al igual que ocurre en relación a los alimentos²³¹, el art. 16.4 CB tiene el efecto de incluir estas acciones, que en principio debieran considerarse excluidas, en el ámbito de aplicación del CB. A través de lo dispuesto en el art. 16.4 CB las acciones de impugnación de los actos de la Oficinas nacionales de propiedad industrial son atraídas hacia el terreno del CB e integran el supuesto de hecho de la norma²³².

106. Ello se explica porque la patente es un derecho subjetivo privado²³³ cuya tutela se encomienda

²³¹ art. 5.2 CB

²³² BARIATTI, S.: "La giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia di brevetti di invenzione nell'ambito della C.E.E.", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1982, (pp. 485-541), p.501; STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens auf Klagen im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht", *GRUR Int.*, 1976, (pp. 465-477 y pp. 510-520), p. 467; STAUDER, D. : "Die ausschliessliche internationale gerichtliche Zuständigkeit in Patentstreitsachen nach dem Brüssler Übereinkommen- Art. 16 Nr.4 EuGVÜ, Art. 19 EuGVÜ.", *IPRax*, 1985, (pp. 76-79), Nota 13.

²³³ La naturaleza híbrida del Derecho de patentes ha sido tradicionalmente puesta de manifiesto por la doctrina. Conviene, no obstante, tener en cuenta que "aunque la mayoría de las normas del Derecho de patentes son normas de contenido administrativo y procedimental, el núcleo del Derecho de patentes (continúa...)

tradicionalmente a tribunales civiles y mercantiles. Sería contraproducente para el tráfico jurídico internacional excluir todas las acciones relativas a la propiedad industrial del ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas y de las facilidades que este instrumento proporciona para el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras. Sería, por otro lado, confuso excluir solamente a las acciones relativas al procedimiento público de concesión.

107. Los efectos de la inclusión de estas acciones públicas en el ámbito material de aplicación del CB son, por otra parte, desdeñables. El art. 16.4 CB no prejuzga la regulación de la competencia material y reserva el conocimiento de estas acciones al Estado de concesión. Si se hubieran excluido estas acciones del ámbito de aplicación material del Convenio y rigieran normas de competencia judicial de origen interno, a efectos prácticos, el resultado sería idéntico. En el caso del Derecho español, el art. 24 LOPJ establece la competencia de la jurisdicción española respecto a los actos de las Administraciones públicas españolas. La incidencia del art. 16.4 CB no modifica esta atribución, puesto que el conocimiento de las acciones de impugnación de los actos realizados por la Oficina española de patentes y marcas se atribuye con carácter exclusivo a la jurisdicción española.

²³(...continuación)
pertenece al sector del Derecho privado". Cfra. BERNHARDT, W.-KRASSER, R.: *Lehrbuch...*, p. 18; ORIGONI DELLA CROCE, G.B.: "Precisazioni di Diritto internazionale privato e processuale in tema di marchi e brevetti", *Riv. dir. ind.*, 1973, (pp. 100-124), pp. 109-110.

**b) Las relaciones entre el Convenio de
Bruselas, el Convenio de Lugano y la
Ley Orgánica del Poder Judicial**

108. La aplicación del Convenio de Bruselas requiere la concurrencia de un vínculo entre el litigio y los Estados parte. En el caso de las competencias exclusivas el foro de competencia es, en si mismo, factor de conexión suficiente del litigio con las Comunidad. No se requiere, en efecto, que el demandado esté domiciliado en un Estado parte²⁴. Las normas de competencia judicial internacional convencionales sustituyen, por ello, en este ámbito a las regulaciones nacionales que cesan de aplicarse mientras esté en vigor el Convenio. En materia de inscripción y validez de patentes y derechos análogos la competencia de los tribunales españoles deriva, por tanto, exclusivamente del art. 16.4 CB, que ha desplazado a la disposición correspondiente del art. 22.1 LOPJ²⁵.

109. El art. 16 CB prevalece o, si se prefiere, tiene un ámbito de aplicación distinto que la regulación, de contenido análogo, establecida en el CL. El art. 54 ter del CL dispone la aplicación de los art. 16 y 17 CL cuando se tratare de otorgar competencia a los tribunales de un Estado contratante del CL que no fuere miembro de las Comunidades Europeas; *a sensu*

²⁴ art. 4 y 16 CB.

²⁵ Geimer ha señalado que, aunque el Convenio de Bruselas no sustituye a las regulaciones autónomas en su totalidad crea Derecho uniforme respecto a algunas cuestiones como las competencias exclusivas el CB . Cfra. GEIMER, R.: "Das Nebeneinander und Miteinander von europäischen und nationalem Zivilprozessrecht" NJW, 1980, (pp. 2991-2994), pp. 2991-2992.

contrario ello implica que cuando se trate de la competencia judicial internacional de los tribunales de un Estado comunitario, como España, será de aplicación el CB²⁴. La única norma de competencia judicial internacional aplicable en relación a las acciones de impugnación de las decisiones de la Oficina española de patentes y marcas es, por tanto, el art. 16.4 CB, al que por ello ceñiremos nuestra explicación.

c) Bilateralidad o unilateralidad de las normas de competencia exclusiva en relación a los Estados terceros

110. Si bien en el marco de un Convenio las competencias exclusivas tienen una función positiva, de coordinación de las competencias jurisdiccionales de los Estados miembros, la noción de exclusividad es básicamente de contenido negativo; significa que se denegará el reconocimiento y ejecución de las decisiones extranjeras relativas a las materias reservadas, con carácter exclusivo, al conocimiento de los tribunales del Estado del foro²⁷.

²⁴ Cfra. Informe de los Sres. P. JENARD y G. MÖLLER relativo al Convenio sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988, [en adelante Informe JENARD-MÖLLER], DOCE C 189/07 de 28 de julio de 1989, p. 67 apdos 15 y 16.

²⁷ MENGOZZI, P.: "Note sulla clausola di "competenza esclusiva" nelle Convenzioni dell'Aja e di Bruxelles in materia di Diritto processuale civile internazionali", *Riv. dir. int. pr. proc.*, (pp. 72-88), pp. 73 y 75.

111. El CB contiene varias disposiciones que, en relación a los Estados parte, salvaguardan tanto la dimensión negativa como la positiva de los foros establecidos por el art. 16 CB. Concretamente, en relación al sector de la competencia directa, no operan en relación a las materias de competencia exclusiva ni el foro general del domicilio del demandado²³⁸ ni la sujeción expresa²³⁹ o tácita²⁴⁰. El art. 19 CB dispone, adicionalmente, que los tribunales de los Estados contratantes se declararán, de oficio, incompetentes si se interpone una demanda relativa a una materia objeto de una competencia exclusiva que debiera corresponder a otro Estado parte. En el ámbito del reconocimiento y ejecución de decisiones, los art. 28 y 34 CB excepcionan el principio general de supresión del control de la competencia del juez de origen y disponen la denegación del reconocimiento y ejecución de decisiones de un Estado parte que contravengan lo dispuesto en el art. 16 CB.

112. El Convenio no especifica, no obstante, cuál es el efecto de las competencias exclusivas en relación a los Estados terceros. El tenor literal de los art. 16 y 19 CB no es, en efecto, óbice para que los tribunales de un Estado parte conozcan, en virtud del foro de competencia general del domicilio del demandado o de la *prorrogatio fori*, de un litigio relativo a la inscripción y validez de un derecho de propiedad industrial, si el Estado de registro no es un Estado contratante. El art. 28 CB no impide tampoco el reconocimiento de una decisión de un Estado parte

²³⁸ art. 2 CB.

²³⁹ art. 17 CB.

²⁴⁰ art. 18 CB.

relativa a una patente, por ej., estadounidense. Es más, el art. 28 CB prohíbe cualquier tipo de control de la competencia judicial internacional del Estado de origen de la decisión. En base a este precepto se podría, incluso, sostener que existe una obligación de reconocimiento de esa decisión.

113. Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que las competencias exclusivas del art. 16 CB no responden tan solo a los objetivos del art. 220 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en adelante TCE), es decir a objetivos de integración, sino que obedecen también a criterios de justicia procesal²⁴¹. Tal y como apuntó el TJCE los tribunales del Estado de concesión son los más adecuados para enjuiciar estos litigios²⁴².

Este argumento permite atribuir al art. 16 CB un "efecto reflejo"²⁴³, que se proyecta tanto sobre la

²⁴¹ GRUNDMANN, S.: "Zur internationalen Zuständigkeit der Gerichte von Drittstaaten nach Art. 16 EuGVÜ", *IPRax*, 1985, (pp. 249-254), p.252.

²⁴² Ferdinand M. J. J. Duijnste c. Lodewijk Goderbauer, Asunto 288/82, sentencia de 15 de noviembre de 1983, *Rec.*, 1983, (pp. 3663 -3687), p. 3676 FJ 22.

Sobre esta sentencia pueden verse, entre otros, los siguientes comentarios: BONET, G: "Nota a Duijnste c. Goderbauer", *R. critique*, 1984, (pp. 366-372); STAUDER, D.: "Die ausschliessliche..."; STAUDER, D.: *GRUR Int.*, 1984, (pp. 697-698); STAUDER, D.: *IIC*, 1985, (pp. 593-598).

²⁴³ El término fue acuñado por Droz. Cfra. DROZ, G.: Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun, Paris, 1972, pp. 108-110.

Comparte la posición de DROZ más recientemente: GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe, Paris, 1993, p. 58.

vertiente positiva como sobre la vertiente negativa del foro exclusivo. Este efecto reflejo se justifica, especialmente, cuando en el Estado de concesión del derecho se ha establecido algún foro análogo a los contemplados por el art. 16 CB²⁴.

114. En contra del acceso de esta clase de litigios a los tribunales españoles cabe aducir, además, los intereses que deben presidir el establecimiento de foros de competencia judicial internacional. El principio de proximidad aconseja la atribución de competencia judicial internacional a los tribunales del Estado al que pertenece la autoridad pública cuyos actos se han de examinar y en cuyo territorio se ha de ejecutar la decisión una vez recaída. La dimensión internacional del principio de economía procesal desaconseja, por otro lado, que se dicten resoluciones judiciales con escasas posibilidades de tener efectos prácticos, pues estas decisiones no contribuyen en nada a la consecución de una buena administración de justicia. Una decisión relativa a la concesión de un derecho que ha de desplegar efectos en territorio extranjero sólo será eficaz si tiene posibilidades de ser reconocida en ese Estado, cosa improbable dada la vigencia generalizada de la competencia exclusiva en esta materia.

Tampoco las necesidades derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva exigen la apertura de un foro fuera del Estado de otorgamiento, sobre todo si se tiene en cuenta que la facultad de exclusión derivada de la patente es un beneficio jurídico para cuya

²⁴ KROPHOLLER, J : " Problematische Schranken der europäischen Zuständigkeitsordnung gegenüber Drittstaaten" en AAVV: Festschrift für Murad Ferid, Frankfurt a. M., 1988, (pp. 239-250), pp. 241-242.

consecución el solicitante de la patente se ha sometido voluntariamente a un procedimiento. Justo es que las controversias surgidas de ese procedimiento se diriman también en el Estado de concesión.

d) El ámbito de aplicación material del art. 16.4 Convenio de Bruselas: la inscripción de patentes y derechos análogos

115. Una vez establecida la aplicación del CB a las acciones relativas a la concesión de un derecho de propiedad industrial y reconocida una dimensión indirecta a las competencias exclusivas en relación a los Estados que no sean parte en el Convenio, es necesario determinar el alcance exacto del art. 16.4 CB. Este precepto reserva a los tribunales del Estado "en que se hubiera solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en un convenio internacional" el conocimiento de las acciones relativas a la "inscripción o validez de patentes".

116. Una interpretación sistemática de esta disposición y del art. 19 CB permite circunscribir el ámbito de aplicación material del precepto a los litigios en los que tales cuestiones se plantean a título principal²⁴⁵. Resulta, por tanto, contraria al Convenio cualquier interpretación que pretenda englobar todos aquellos asuntos que repercutan sobre el Registro²⁴⁶. Una interpretación teleológica del art. 16.4 CB

²⁴⁵ Informe JENARD, p. 152.

²⁴⁶ WYANT, M.: Judge, p. 168.

impide, en efecto, incluir en el ámbito de aplicación del mismo a las acciones de impugnación de las inscripciones del Registro, cuyo fundamento sea la impugnación de los términos de la relación jurídica a la que éste se limita a dar publicidad²⁸⁷.

117. La propia lógica del sistema de competencia judicial internacional del Convenio impone asimismo una interpretación restrictiva de los foros exclusivos. El foro general del domicilio del demandado debe considerarse una contrapartida que el Convenio confiere al demandado por las facilidades que para el demandante supone el régimen convencional de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Solo excepcionalmente y en virtud de la existencia de vínculos especiales del litigio con el territorio de otro Estado se permiten derogaciones a la regla general²⁸⁸. El carácter excepcional que para el sistema convencional revisten las normas de competencia exclusiva impone una interpretación restrictiva del ámbito material de aplicación de dichas normas²⁸⁹.

²⁸⁷ En Inglaterra es, por ejemplo, habitual reivindicar la propiedad de los derechos de propiedad industrial solicitando la rectificación de la inscripción de titularidad del derecho que figura en el Registro, es decir invirtiendo el orden causa-efecto. Cfra.: WADLOW, C. M.: "Intellectual Property and the Judgements Convention", *European L. Rev.*, 1985, (pp. 305-315), p. 308.

²⁸⁸ AS-Autoteile Service GmbH c. Pierre Mailhé Asunto 220/84, sentencia del TJCE de 4 de julio de 1985, *Rec.*, 1985, pp. 2267 -2279, p. 2277, FJ 15 y 16.

²⁸⁹ Esta línea de argumentación es jurisprudencia constante del TJCE: Theodorus Engelbertus Sanders c. Ronald van der Putte, Asunto 73/77, sentencia del TJCE de 14 de dic. de 1977, *Rec.*, 1977, pp. 2383-2398, p. 2391, FJ 18; Mario P. A. Reichert c. Dreadnar Bank, Asunto C-115/88, sentencia del TJCE de 10 de enero de (continúa...)

118. La razón de ser de las competencias exclusivas no justifica tampoco una interpretación extensiva de las mismas. Los foros exclusivos se establecen por la idoneidad de determinadas jurisdicciones respecto al enjuiciamiento de determinados litigios²⁰⁰. La cercanía respecto a los hechos justifica que, en aras de una buena administración de justicia solo los tribunales de un determinado Estado conozcan de los mismos²⁰¹. Un reparto racional de las competencias²⁰² exige el establecimiento de una competencia exclusiva; fuera del estricto ámbito que justifica tal exclusividad recobra plena vigencia el principio *Actor sequitur forum rei*, de protección del demandado.

119. La exclusividad de la competencia judicial internacional de los tribunales del Estado al que pertenece la Oficina nacional de patentes se fundamenta en consideraciones análogas a las que subyacen al establecimiento del art. 16. J CB. Es la cercanía de los tribunales respecto al Registro y su

²⁰⁰(...continuación)
1990, Rec., 1990, (pp. 27-43), p. 41, FJ 9; Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert, Ingeborg Kockler c. Dresdner Bank, Asunto C- 261/90, sentencia del TJCE de 26 de marzo de 1992, Rec., 1992, (pp. 2149-2186), p. 2182, FJ 24 y 25.

²⁰⁰ Sanders c. van der Putte, p. 2390, FJ 11.

²⁰¹ Sanders c. van der Putte, pp. 2390-2392, FJ 13, 14, 17 y 18., Mario P. A. Reichert c. Dresdner Bank, p. 41, FJ 10.

²⁰² Erich Rösler c. Horst Rottwinkel, Asunto 241/83, sentencia del TJCE de 15 de enero de 1985, Rec., 1985, pp. 99-129, p. 126, FJ 20; R.O.E. Scherrens c. M.G. Maenhout, Asunto 158/87, sentencia del TJCE de 6 de julio de 1988, Rec., 1988, pp. 3791-3806, p. 3804, FJ 10.

conocimiento de las peculiaridades nacionales del procedimiento de concesión lo que determina la idoneidad de la jurisdicción del Estado de concesión²⁵³. En los Estados que realizan un examen de novedad se añade a esta consideración el hecho, ya señalado anteriormente, de que, de no establecerse tal exclusividad, esto equivaldría a permitir que los tribunales de otro Estado enjuiciaran la calidad de la actividad de un Servicio público. Este factor, prácticamente irrelevante para los sistemas de mero registro, tuvo que ser tenido en cuenta al establecer normas de competencia judicial internacional adecuadas a las necesidades de todos los Estados parte²⁵⁴.

Parecen, en cambio, secundarias las dificultades que plantea la aplicación del Derecho de patentes²⁵⁵. En los Estados cuyo sistema de concesión entronca con la tradición francesa del mero registro el Derecho material aplicable se refiere, básicamente, a cuestiones de forma. En los Estados que realizan un examen de novedad las dificultades que surgen en el transcurso del procedimiento de concesión hacen referencia, mayormente, a factores técnicos o fácticos. Su resolución depende de la pericia de los tribunales y una vez garantizada ésta, parece factible la aplicación de cualquier Derecho de patentes.

²⁵³ Esto se afirma expresamente en el Informe suizo respecto al Convenio de Lugano que contiene una disposición análoga: Botschaft betreffend das Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, Schweizer Bundesblatt, 1990-88, p. 308.

²⁵⁴ VIVANT, M.: Juge..., p. 169.

²⁵⁵ Con carácter general, *supra*, párr. 74.

120. El supuesto de hecho de la norma de competencia judicial internacional del art. 16.4 CB hace referencia a las acciones en materia de inscripción y validez de patentes. Esta noción es una noción que ha de ser interpretada de forma autónoma a fin de asegurar en lo posible la "uniformidad e igualdad de derechos y obligaciones derivados del Convenio para Estados parte y personas interesadas"²⁵⁶.

Los inconvenientes que supone la elaboración de una interpretación autónoma de los conceptos utilizados por el CB son de sobra conocidos. La delimitación del concepto es progresiva y es preciso un proceso de decantación, una sucesión de decisiones judiciales que vaya precisando sus contornos.

121. En el caso concreto del art. 16.4 CB dicho proceso está todavía en sus inicios. En la única sentencia recaída sobre la materia²⁵⁷ el TJCE apenas esboza los criterios que deben presidir la elaboración de los conceptos de "inscripción y validez". Mientras que la noción de validez hace, como veremos, referencia a las condiciones legales requeridas para que el derecho produzca sus efectos, la noción de "inscripción" se refiere a la regularidad formal del asiento registral, a las acciones que "a título principal tengan como objeto la inscripción... de una mención en el Registro de patentes"²⁵⁸.

²⁵⁶ Duinstee v. Goderbauer, pp. 3675-3676, FJ 17.

²⁵⁷ Duinstee c. Goderbauer, cit.

²⁵⁸ Observaciones del Gobierno británico en Duinstee c. Goderbauer, p. 3669.

Debemos, por tanto, considerar incluidos en la categoría de "materia de inscripción" a todos los recursos judiciales de que dispone el solicitante de una patente contra las decisiones de la Oficina nacional recaídas durante el procedimiento de concesión del derecho que pongan fin al procedimiento o denieguen la concesión del derecho²⁹⁹.

122. En esta categoría hay que incluir también a las controversias relativas a la apreciación de un derecho de prioridad unionista²⁶⁰. El CUP otorga, en efecto, un derecho llamado "derecho de prioridad". Quien haya depositado regularmente una solicitud de patente en un Estado de la Unión y se prevalga de tal hecho, gozará de un plazo de doce meses durante el cual podrá efectuar nuevas solicitudes de patentes sobre la misma invención en otros Estados de la Unión²⁶¹. Dichas solicitudes se estimarán realizadas en la fecha del primer depósito, lo que puede tener importantes consecuencias por lo que respecta, entre otras cuestiones, a la apreciación de la novedad de la invención²⁶².

La prioridad ha de ser alegada por quien solicita una patente²⁶³ y la autoridad de concesión se limitará a efectuar un examen formal sobre la existencia de tal derecho. Las controversias relativas a tal

²⁹⁹ STAUDER, D.: "Die ausschliessliche...", p. 78.

²⁶⁰ Duijnsteer c. Goderbauer, p. 3677, FJ 24.

²⁶¹ art. 4 CUP.

²⁶² BAIER, F.K.-STRAUSS, J.: "Probleme der Unionspriorität im Patentrecht" *GRUR Int.*, 1991, (pp. 255-261), p. 255.

²⁶³ Para la apreciación de la prioridad basta declarar la fecha y el país en el que se ha efectuado este primer depósito (art. 4 D CUP).

examen han de considerarse incluidas en la "materia de inscripción" puesto que se refieren directamente al procedimiento de concesión y pueden tener la virtualidad de poner fin al mismo, caso de que la apreciación de la prioridad sea negativa.

123. En cambio, las acciones cuyo objeto sea la modificación de las menciones inscritas en el Registro de la propiedad industrial no forman parte, a nuestro entender, de la "materia de inscripción"²⁴. Tales modificaciones se practican a consecuencia de un cambio que afecta a las relaciones jurídicas surgidas en torno al derecho. No hay duda de que si triunfa, por ejemplo, una reivindicación de la titularidad del derecho o de la autoría de la invención se producirá una modificación del asiento registral, pero el litigio no versará esencialmente sobre aspectos registrales. Estos cobrarán importancia tan solo a consecuencia del cambio en la relación jurídica material que el Registro se encarga de dar a conocer al público. No es por tanto aceptable la inclusión de acciones que aunque nominalmente tengan como objeto una modificación del asiento registral se refieran en realidad a cuestiones de fondo ajenas al funcionamiento del Registro²⁵.

124. No se puede tampoco considerar que las acciones cuyo objeto sea la supresión de la inscripción del derecho se refieran a problemas de

²⁴ En contra: Observaciones del Gobierno británico: Duijnste c. Goderbauer, p. 3669.

Corrobora nuestra delimitación de la noción de "inscripción" el Comentario al art. 16.4 del Convenio de Lugano realizado por el Bundesrat suizo. Cfra. Botschaft..., p. 308.

²⁵ BONET, G: "Nota a Duijnste c. Goderbauer", *R. critique*, 1984, (pp. 366-372), pp. 371-372; VIVANT, M.: JUGE... p. 168.

regularidad formal de la inscripción. Lo que se cuestiona mediante tales acciones es la propia existencia del derecho, la concurrencia de las condiciones materiales y formales que la ley exige para la concesión de una patente de invención. Se trata, por tanto, de acciones que impugnan la validez de una patente que ya ha sido concedida y que deben, por ello, incluirse en la categoría de "materia de validez" a la que se refiere el propio art. 16.4 CB.

125. Una vez establecido qué acciones integran el supuesto de hecho de la norma de competencia judicial internacional del art. 16.4 CB es preciso analizar los foros de competencia judicial internacional que dicha norma introduce. El precepto establece la competencia exclusiva de los tribunales "del Estado contratante en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional". La norma se está, por tanto, refiriendo, al Estado de concesión, si bien se evita el uso de esta terminología para no entrar en el tema, siempre complejo, de la naturaleza jurídica del derecho²⁶.

126. El tenor literal del artículo permite incluir a las acciones que se producen con anterioridad a la concesión de patente, cuando el derecho todavía no ha tomado cuerpo sin que se susciten los problemas que ha planteado, por ej., el art. 5.1 CB y la inclusión en el foro contractual de los litigios

²⁶ VIVANT considera que la elección del término "inscripción" obedece al hecho de que es comprensible para todos los europeos, no obstante las diferentes tradiciones nacionales: VIVANT, M.: "Das Europäische Gerichtsstands...", p.27.

relativos a la propia existencia del contrato²⁶⁷. Mediante la inclusión de la solicitud de la inscripción se atiende sobre todo a las necesidades de aquellos Estados miembros que practican el sistema del examen previo²⁶⁸.

127. El precepto hace también referencia a la posibilidad de que se tenga por efectuado el registro en un Estado distinto a aquel en el que éste se realizó. Como especifica el Informe JENARD²⁶⁹, la disposición obedeció a las necesidades del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo al registro internacional de marcas²⁷⁰ así como al Acuerdo de la Haya de 6 de noviembre de 1935, relativo al depósito internacional de diseños y modelos industriales²⁷¹. Ambos acuerdos establecen un procedimiento internacional de concesión de los derechos, que, una vez otorgados por la Organización Mundial de la Propiedad intelectual, despliegan efectos en los Estados parte de

²⁶⁷ Cfra. GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención de Bruselas de 27 de septiembre 1968, Traducción española, Madrid, 1986, pp. 34-37; GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., pp. 106-109; HUET, A.: "La ubicación del art. 5 en el sistema del Convenio. La competencia en materia contractual" en Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ed.); Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa, Pamplona, 1994, (pp. 75-82), pp. 79-80

²⁶⁸ Informe JENARD, p. 154.

²⁶⁹ Informe JENARD, p. 154.

²⁷⁰ Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo al registro internacional de marcas, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, (BOE núm. 147 de 20 de junio de 1979).

²⁷¹ Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1935, revisado en Londres el 2 de junio de 1934 (BOE núm. 114 de 23 de abril de 1956, corr. de errores en BOE núm. 189 de 7 de julio de 1956).

estos acuerdos y se consideran depositados o registrados en los mismos.

128. La disposición podría también referirse a la patente europea. Para evitar interpretaciones que concentraran dichos litigios ante los tribunales de la República Federal de Alemania, donde radica la sede de la Oficina Europea de patentes⁷², con ocasión de la adhesión de Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña se añadió al Protocolo anejo al CB el Art. V. quinquies, que deja no obstante a salvo "la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la patente europea". Como hemos referido anteriormente las Cámaras de Recursos son los únicos órganos competentes para revisar las decisiones adoptadas durante el procedimiento de concesión. Si además se construye el concepto de " materia de inscripción" de forma restrictiva resulta que el art. V quinquies del Protocolo anejo al CB no es aplicable a las acciones relativas a la "inscripción" que se produzcan en relación a la patente europea, excepto por lo que respecta a la fase posterior a la intervención de la Oficina europea, en la que hay que proceder a la inscripción de la patente europea en el Registro español de patentes⁷³.

⁷² Informe SCHLOSSER sobre el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión de Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, [en adelante Informe SCHLOSSER] DOCE C 189 de 28 de julio de 1990, p. 231.

⁷³ Cfra. art 10 del RD 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 (BOE núm. 283, de 26 de noviembre).

129. En la doctrina se ha considerado útil la mención al Estado donde se tenga por efectuada la inscripción⁷⁷⁴ en relación al Tratado de cooperación en materia de patentes [en adelante PCT]⁷⁷⁵. El PCT insta un mecanismo de cooperación para la concesión de patentes que permite depositar una sola solicitud de patente para varios países ante una Oficina nacional o regional que actúa como Oficina receptora. La decisión acerca de la concesión de la patente la toma, sin embargo, la Oficina nacional⁷⁷⁶. Es por tanto conveniente, en relación a éste mecanismo, disponer de un foro que establezca una competencia exclusiva en relación al Estado para el cual se ha realizado la solicitud, puesto que es la autoridad competente de ese Estado la que finalmente decide acerca de la concesión o denegación del derecho.

⁷⁷⁴ BARIATTI, S.: "La giurisdizione...", p. 510; GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., p. 67.

⁷⁷⁵ Tratado de cooperación en materia de patentes, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 (BOE núm 267 de 7 de noviembre de 1989).

⁷⁷⁶ Cfra. PFANNER, K.: "The Patent Cooperation Treaty: A General Introduction", *Riv. dir. ind.*, 1985, (pp. 253-262), p. 255.

Sobre el PCT, con carácter general, cfra. PREU, A.-BRANDI-DOHRN, M.- GRUBER, S.: Europäisches und internationales Patentrecht, 2ª ed., München, 1993.

CAPITULO III. NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTE

I. La validez y la vigencia del derecho

130. La concesión de la patente al inventor o a su causahabiente no obedece, como antaño cuando las patentes eran privilegios otorgados graciosamente por los soberanos, a un acto discrecional de la autoridad pública basado en una decisión de oportunidad. Se trata, por el contrario, de un acto estrictamente reglado. La autoridad de concesión está obligada a conceder el derecho si concurren los requisitos de patentabilidad y si se cumplen las condiciones y el procedimiento previsto legalmente a tal menester^m.

Con el acto de concesión nace una posición jurídica en la que confluyen derechos y obligaciones. Esta posición se caracteriza, en primer lugar, por no tener una validez absoluta y, en segundo, por estar temporalmente limitada.

131. Incluso en los sistemas que condicionan el otorgamiento del derecho a la superación de un examen formal y de fondo de la solicitud de patente, el otorgamiento supone la concesión de una mera "titularidad formal", cuya validez puede ser

^m Cfra. TROLLER, A.: Internationales Privat- und Zivilprozessrecht, p. 241; BAYLOS CORROZA, H.: Tratado, pp. 101-102.

impugnada durante todo el periodo de vigencia del derecho e incluso con posterioridad a su extinción⁷⁹.

La invalidez del derecho puede ponerse de manifiesto básicamente de dos formas: atacando el acto de concesión que da lugar al derecho o impugnando la legitimidad del resultado de dicho procedimiento, de la propia patente. En ambos casos es clara, sin embargo, la relación entre la impugnación y el procedimiento de concesión, relación que incide en la determinación de la competencia judicial internacional puesto que será adecuado, desde el punto de vista de una buena administración de justicia, atribuir el conocimiento de estos asuntos a una jurisdicción cercana a la autoridad concedente.

Las acciones de impugnación de la validez de las patentes se caracterizan, además, por la incidencia de intereses de carácter público en su sustanciación. Tales intereses se reflejan fielmente en la regulación de la legitimación activa para su interposición⁷⁹. La amplitud de la legitimación activa para hacer valer la invalidez del derecho pone de manifiesto el carácter excepcional o exorbitante de la patente de invención y la tensión existente entre el sistema de patentes y el Derecho de la competencia⁸⁰. Si tenemos en cuenta que

⁷⁹ art. 113.2 LP, art. 55.3 CPC.

⁷⁹ La LP española autoriza a "quienes se consideren perjudicados, así como a la Administración pública" para solicitar la declaración de nulidad del derecho (art. 113.1 LP), el CPC legitima a "cualquier persona" para presentar la solicitud de nulidad ante la Oficina Europea de Patentes (art. 55.1 CPC).

⁸⁰ La especial relación entre sistema de patentes y Derecho de la competencia ha sido objeto de especial atención en sectores de la doctrina norteamericana, que
(continúa...)

la libre competencia es una "institución", que se concibe como un "principio ordenador" o "idea organizativa de la vida económica en nuestra sociedad"²⁰¹ resulta evidente que el proceso de nulidad puede trascender los intereses privados de las partes procesales implicadas y afectar a la sociedad en su conjunto. De ahí que pueda resultar oportuna la atribución de competencia a los tribunales del mercado a cuya ordenación contribuye el derecho.

132. Por definición, la concesión de una patente sustrae a la invención del ámbito de la tecnología de libre disposición. Ello se justifica porque el otorgamiento de la facultad de exclusión incentiva la innovación técnica tan necesaria para el progreso económico, pero, a su vez, esta idea de excepcionalidad se halla en la base de la vigencia temporalmente limitada del derecho. Este se halla, en efecto, sometido a un plazo fatal de 20 años, transcurridos los cuales caduca y la invención pasa al dominio público²⁰². El periodo de vida de la patente

²⁰⁰(...continuación)

denominan a esta problemática *Patent/Antitrust interface*: MASSAGUER, J.: Mercado Común y Patente nacional (Agotamiento comunitario y protección territorial absoluta), Barcelona, 1989, pp. 83-84 con referencias bibliográficas en la nota 50.

²⁰¹ VIRGOS SORIANO, M.: El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal, Madrid, 1993, p. 17.

²⁰² El interés en que la creación industrial pase al dominio público hunde sus raíces en la libertad de empresa e industria que consagran las Constituciones liberales. Ese interés no existe, en cambio, en relación a los signos distintivos, que por ello son de duración ilimitada en el tiempo, si se cumplen determinados requisitos administrativos: ROUBIER, P.: Le droit de la propriété industrielle, vol. I, Paris, 1952, p. 22.

puede aún reducirse por otras causas, entre las cuales destacan, por un lado, la renuncia expresa del titular²⁰³ y, por otro, la renuncia implícita al impago de las tasas anuales a las que se vincula su existencia²⁰⁴. La LP prevé, también, que la Administración puede declarar la caducidad de la patente como sanción por el incumplimiento de la obligación de explotar la invención patentada²⁰⁵.

²⁰³ art. 116. 1 b) LP y 50. 1 b) CPC.

²⁰⁴ Cfra. art. 116. 1 c) LP y art. 50. 1 c) CPC. Las tasas tienen el efecto de eliminar las patentes que carecen de valor para el titular, ampliando el ámbito de la tecnología disponible(Cfra. ROUBIER, P.: Le droit de la propriété industrielle vol.II, Paris, 1954, p. 300). De ahí que se pueda considerar que el impago equivale a renuncia tácita y se prevea, en algunas legislaciones, la posibilidad de rehabilitar la patente si la falta de pago obedeció a fuerza mayor (Cfra. art. 117.1 LP).

²⁰⁵ Cfra. art. 116.1 e) LP). Esta posibilidad se somete a la condición de reciprocidad y se restringe en relación a los titulares de patentes españolas que puedan beneficiarse de las disposiciones del CUP. El art. 5 A. 3) CUP establece en relación a los titulares unionistas que la caducidad de la patente no podrá ser decretada más que si la concesión de licencias obligatorias no hubiera bastado para prevenir la falta de explotación de la invención, y que deberán transcurrir dos años entre la concesión de la primera licencia obligatoria y la declaración de caducidad (Cfra. STS (Sala 3ª) de 26 de marzo de 1991 (AJ 2674)).

Es necesario tener en cuenta además que el TJCE ha declarado incompatibles con la libre circulación de mercancías a las regulaciones británica e italiana relativas a las licencias obligatorias que preveían la posibilidad de concesión de las mismas si no se explotaba la invención mediante el establecimiento de un sistema de producción nacional. En ambas ocasiones la Comisión invitó a España a personarse en el proceso por considerar que también la legislación española vulneraba en este punto al Derecho comunitario. Cfra. Comission c. République italienne, Asunto C-235/89, sentencia del TJCE de 18 de febrero de 1992, Rec., 1992, (pp. 777-828), p. 804; Comission c. Royaume-Uni, Asunto C-30/90, sentencia del TJCE de 18 (continúa...)

En los supuestos de caducidad suele producirse la intervención de la autoridad pública encargada de la administración del derecho, autoridad que coincidirá frecuentemente con la autoridad de concesión. La atribución del conocimiento de las acciones relativas a la vigencia del derecho a la jurisdicción del Estado de concesión contribuye por tanto a facilitar la tarea del juez.

133. Existen, ciertamente, intereses relacionados con el principio de proximidad y con el papel que la patente de invención desempeña en el mercado que pueden aconsejar la atribución a los tribunales del Estado de concesión de los litigios relacionados con la validez y vigencia temporal del derecho. Ello no nos exime, sin embargo, de examinar la regulación positiva de la competencia judicial internacional a fin de delimitar los contornos de tal atribución exclusiva y enjuiciar su adecuación a las necesidades derivadas de la sustanciación de tales acciones.

Hay que valorar además el impacto del proceso de unificación de la patente en el ámbito europeo y las necesidades que de él derivan. A nuestro entender, la regulación de la competencia judicial internacional debería favorecer el mantenimiento de la unidad del derecho, con tanta más fuerza como mayor sea el grado de unificación alcanzado, es decir, con mayor intensidad respecto a la patente comunitaria que respecto a la patente europea.

²⁸⁵(...continuación)
de febrero de 1992, *Rec.*, 1992, (pp. 829-869), p. 855.

II. La centralización de la interposición de acciones relativas a la validez y vigencia de la patente europea y comunitaria

134. El Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas obedeció a un deseo de "racionalización" de la práctica anterior²⁶. Se decidió establecer un procedimiento unitario de concesión de la patente para evitarle al solicitante la interposición de solicitudes paralelas para obtener protección en más de un Estado y evitar la duplicidad de exámenes previos de novedad realizados por las Oficinas nacionales de patentes. Ello implica necesariamente la uniformización de las condiciones de patentabilidad²⁷ y supone una reducción de costes²⁸.

135. El CPE se centra, por tanto, en el procedimiento de concesión de patentes. Supone la creación de un órgano internacional, la Oficina

²⁶ Cfra. DELICADO MONTERO-RIOS, J.: "La regulación de la propiedad industrial en el Mercado Unico europeo" en Grupo español de la AIPPI (ed.): Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho industrial, Barcelona, 1992, (pp. 241-264), p. 248; GONZALEZ-SICILIA, E.: "Consideraciones sobre la patente comunitaria", Derecho de los Negocios, 1991, (pp. 13-20), p. 13.; KRIEGER, A.: "Das Luxemburger Übereinkommen über das Gemeinschaftspatent. Herausforderung und Verpflichtung." GRUR Int., 1987, (pp.729-736), p. 731.

²⁷ En la consecución de estas condiciones uniformes de patentabilidad ha desempeñado un papel fundamental la labor previamente realizada por el Consejo de Europa. Cfra. MATHELY, P.: Le droit européen..., pp. 8-9.

²⁸ Desde los inicios se pretendió que la reducción de los costes para obtener una protección adecuada de la invención fuera uno de los mayores reclamos del CPE: AAVV.: "Die Münchner Diplomatische Konferenz...", pp. 60-61.

Europea, encargado de la realización del examen previo. Se ha convertido casi en un lugar común afirmar que una vez concedida la patente europea, ésta se convierte en un "haz de patentes nacionales" puesto que los efectos de la patente se rigen en cada Estado para el que ha sido concedida por la *lex fori*²⁰⁰. Esta afirmación es, sin embargo, inexacta²⁰¹. No refleja adecuadamente el hecho de que en la Conferencia de Munich se impusieron posiciones maximalistas (el denominado "maximum approach").

El Convenio incide, en efecto, en ámbitos que, en un principio, podrían parecer ajenos a la fase de concesión. Ello ocurre, precisamente, por la estrecha relación de estos aspectos con dicha fase. Se establecen, por ejemplo, causas uniformes de nulidad de las patentes otorgadas por la Oficina Europea, porque la nulidad es la sanción lógica a las infracciones cometidas durante el procedimiento de concesión²⁰¹. Por otro lado, se consideró necesaria para la seguridad jurídica una armonización entre causas de nulidad, requisitos de patentabilidad y causas de oposición a la concesión de la patente²⁰².

²⁰⁰ La *lex fori* solo se aplica subsidiariamente, puesto que el art. 2.2 del CPE establece que "en cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo que el presente Convenio disponga otra cosa".

²⁰¹ SINGER, R.: "The infringement of supranational patent rights in a future Europe", *Industrial Property*, 1973, (pp. 380-390), p. 383.

²⁰¹ MATHELY, P.: Le droit européen..., p. 405.

²⁰² SINGER, R.-SINGER, M.: Europäisches Patent-übereinkommen..., p. 678.

136. Ahora bien, aunque las causas de nulidad de las patentes europeas las establezca el Convenio de Munich, el proceso de nulidad se sustancia ante los tribunales internos de los Estados parte. Se rige por las normas procesales internas y solamente se refiere a la patente europea concedida para ese Estado²⁹³. De forma análoga, son las autoridades internas de los Estados para los que se ha otorgado la patente europea las encargadas de la administración del derecho²⁹⁴, por lo que los litigios relativos a dicha administración, especialmente los relacionados con la extinción del mismo, se atribuyen a las autoridades judiciales internas²⁹⁵. Para evitar duplicidades

²⁹³ El art. 138 CPE, al establecer las causas de nulidad de las patentes europeas, añade que "una patente europea sólo podrá ser declarada nula en virtud de la legislación de un Estado contratante, con efectos sobre el territorio de ese Estado".

²⁹⁴ Precisamente porque la administración de la patente europea corresponde a las autoridades internas de cada uno de los Estados para los que ha sido otorgada, se han promulgado muchas normas internas de aplicación de CPE. En nuestro país se promulgó, poco después de la ratificación del Convenio de Munich, el ya citado Real Decreto 2424/1986. Se dictó asimismo en esas fechas la Ley 20/1987, de 7 de octubre sobre tasas que deben satisfacer los solicitantes y concesionarios de patentes europeas por determinadas actividades a realizar en el Registro de la propiedad industrial (BOE núm. 241, de 8 de octubre, corr. de errores en BOE núm. 242, de 9 de octubre). Para facilitar el conocimiento de la normativa interna dictada en virtud del CPE la Oficina Europea de patentes publica un fascículo informativo: EPO (ed.): National Law relating to the EPC, 6ª ed., München, 1989.

²⁹⁵ El CPE no contiene regulación alguna de la caducidad de la patente europea, excepto por lo que se refiere al establecimiento de un plazo uniforme de vigencia temporal del derecho de 20 años a contar desde la presentación de la solicitud de patente (art. 63 CPE). Recientemente y en atención a la reducción de la vida real de las patentes de medicamentos a consecuen-

(continúa...)

realizaremos, por tanto, un análisis conjunto de la nulidad y la caducidad de las patentes nacionales y la patente europea, si bien tendremos en cuenta que los intereses que influyen en los procesos pueden variar o matizarse en virtud del origen de los derechos.

1. El procedimiento de oposición a la concesión de la patente europea

137. La atribución, en materia de nulidad, de la competencia judicial internacional a los tribunales internos de cada uno de los Estados designados en la solicitud de patente tiene el gran inconveniente de que la anulación de una patente europea concedida por la Oficina Europea para, por ejemplo, tres Estados requiere la sustanciación de tres procesos de nulidad paralelos. Tales procesos pueden, en el caso extremo, desembocar en tres decisiones divergentes⁷⁹⁵. Dos factores reducen, sin embargo, la

⁷⁹⁵(...continuación)

cia de la necesidad de obtener, con carácter previo a la comercialización del producto, una autorización administrativa nacional de comercialización se ha establecido para los Estados de la CE la posibilidad de obtención de un certificado complementario de protección una vez transcurridos estos veinte años. Cfra. Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo de 18 de julio de 1992 relativo a la creación de un certificado complementario de protección de los medicamentos (DOCE L 182/1 de 2 de julio de 1992).

Por lo que respecta a las demás causas de caducidad debemos considerar aplicable el art. 2.2 CPE que establece que en lo que no se rija por el propio Convenio de Munich, la patente europea "estará sometida al mismo régimen que una patente nacional".

⁷⁹⁶ MANGINI, V.: "Die rechtliche Regelung des Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens in Patentsachen in den Vertragsstaaten des Münchner Patentübereinkommens", *GRUR Int.*, 1983, (pp. 226-233), p. 227; MANGINI, (continúa...)

importancia de este inconveniente: en primer lugar, el hecho de que los procesos en los que se sustancia a título principal la nulidad del derecho son poco frecuentes en la práctica²⁷⁷, y en segundo lugar, la existencia de un proceso de oposición posterior al otorgamiento de la patente que desempeña un papel análogo al del proceso de nulidad²⁷⁸, si bien esta posibilidad sólo permanece abierta durante un periodo corto, de nueve meses desde la publicación de la concesión de la patente²⁷⁹.

²⁷⁶(...continuación)

V.: "The legal framework for infringement and revocation proceedings in patent matters in the Contracting States of the European Patent Convention", IIC, 1983, (pp. 776-792), p. 778.

²⁷⁷ Esto es así en todos los Estados en los que se permite la impugnación de la validez del derecho en el marco del proceso por infracción de patente. La situación varía en aquellos sistemas en los que la validez sólo puede ser impugnada en un proceso especial. Cfra.: STAUDER, D.: "Die tatsächliche Bedeutung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Italien" *GRUR Int.*, 1983, (pp. 234-242), p. 241; STAUDER, D.: "The practical significance of infringement and revocation proceedings in the Federal Republic of Germany, France, Italy and the United Kingdom. Results of a Statistical and Empirical Study", IIC, 1983, (pp. 793-810), p. 810.

²⁷⁸ Este papel se puso de relieve en la propia Conferencia de Munich al hilo de la discusión relativa a la conveniencia del establecimiento de una tasa de oposición. Se trazó un paralelismo entre el significado que para el competidor del titular de la patente tiene el proceso de nulidad y el papel desempeñado por un procedimiento de oposición posterior a la concesión del derecho: Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne (ed.): Proces-verbaux de la Conference diplomatique de Munich pour l'institution d'un systeme europeen de delivrance des brevets, München, 1973, p. 52, aptdo. 392.

²⁷⁹ art. 99. 1 CPE.

138. Se decidió, en efecto, adoptar el modelo británico de la oposición retardada ("post-grant or belated opposition"). De esta forma se altera parcialmente el papel del procedimiento de oposición, tal y como es conocido en otros Estados que practican el examen previo. Tradicionalmente la oposición de tercero es una fase más del procedimiento de concesión y se produce con anterioridad a la decisión de otorgamiento o denegación del derecho. Tiene como finalidad reforzar la patente; dada la dificultad que supone para el órgano encargado de la realización del examen el conocimiento de las anterioridades que se opongan a la novedad de la invención, se permite a terceros aportar los datos contrarios a tal concesión³⁰⁰.

La práctica de la oposición con posterioridad a la concesión de la patente se introdujo para abreviar el procedimiento de concesión. El paralelismo entre las causas de nulidad del art. 138 CPE y las causas de oposición del art. 100 CPE³⁰¹ no hace

³⁰⁰ SINGER, R.-SINGER, M.: Europäisches Patentübereinkommen..., p. 373.

³⁰¹ Las tres primeras causas de ambos artículos coinciden. La diferencia radica en los dos últimos incisos del art. 138. 1 CPE. El art. 138.1 d) del CPE hace referencia a la ampliación del ámbito de protección de la patente a consecuencia de las modificaciones que resulten del procedimiento de oposición y constituye la sanción a la prohibición de ampliación de ámbito de protección durante el procedimiento de oposición establecida por el art. 123.3 CPE. En cuanto al art. 138. 1 e) se refiere a la posibilidad de que el que tuviera derecho a la obtención de la patente solicite su anulación. Se trata de una causa de nulidad que se diferencia de las demás, porque, según estipula el Derecho español de origen interno aplicable al caso por remisión expresa del art. 138.1 CPE, solo puede ser esgrimida por la persona legitimada para obtener la patente (art. 113.1 LP).

sino poner de manifiesto que, además, esta oposición retardada puede funcionar como procedimiento de anulación del derecho³⁰². Como "la oposición a la patente europea afectará a la misma en todos los Estados contratantes en los que produzca sus efectos"³⁰³ puede decirse que se trata de un procedimiento de impugnación de la validez de la patente europea centralizado, que no obliga a la sustanciación de procedimientos paralelos en todos los Estados para los que se ha concedido el derecho.

139. Para la realización del procedimiento de oposición se crearon, en la propia Oficina Europea de patentes, las Divisiones de oposición³⁰⁴. Se trata de órganos de primera instancia, que se componen de tres examinadores técnicos. Sólo si el caso lo exige, la División de oposición se completará con un examinador jurista³⁰⁵, lo cual pone de relieve el carácter técnico de las cuestiones que se suscitan al amparo de las causas de oposición. Este carácter técnico deberá tenerse también en cuenta en relación a las acciones de nulidad, puesto que, como hemos señalado, las causas de nulidad son esencialmente las mismas que las de oposición.

³⁰² GUIFFRIDA REPACI, F.M.: "Vers un droit européen des brevets, une deuxième et décisive étape: la Convention sur le brevet communautaire", *RMC*, 1976, (pp. 86-93), p. 88; SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung im Gemeinschaftspatentübereinkommen und das Vollstreckungsübereinkommen von Lugano", *GRUR Int.*, 1990, (pp. 777-787), p. 784.

³⁰³ art. 100.2 CPE

³⁰⁴ art. 19.1 CPE.

³⁰⁵ art. 19.2 CPE.

Las decisiones de las Divisiones de oposición podrán ser recurridas ante las Cámaras de recursos³⁰⁶. Se produce, por tanto, en relación a las mismas un proceso de "desjudicialización" análogo al observado en relación a las decisiones de la Sección de depósito y las Divisiones de examen. Las decisiones de los órganos de la Oficina Europea de patentes no pueden ser revisadas por los tribunales internos de los Estados parte, por lo que las acciones de impugnación de las mismas no se integran en el ámbito material de aplicación de las normas de competencia judicial internacional.

2. Nulidad y caducidad de la patente comunitaria: las Divisiones de administración y anulación y el Tribunal de Apelación Común

140. El Convenio de Luxemburgo relativo a la patente europea para el Mercado Común "empieza donde termina" el Convenio de Munich³⁰⁷; de hecho, se trata de un acuerdo particular previsto por el art. 142 CPE. Este precepto constituye la base legal para que un grupo de Estados parte del CPE establezcan que las patentes europeas concedidas para esos Estados tienen un carácter unitario, es decir, producen efectos uniformes respecto al conjunto de sus territorios³⁰⁸.

Mientras que el CPE se limita a establecer un procedimiento unitario de concesión de patentes y

³⁰⁶ art. 21 CPE.

³⁰⁷ GOMEZ SEGADE, J.A.: "La patente comunitaria", *Derecho de los negocios*, 1990, (pp. 5-10), p.5.

³⁰⁸ art. 2.2 CPC.

éstas, una vez han sido concedidas, producen en cada Estado para el que han sido otorgadas, los efectos previstos por la legislación interna para las patentes nacionales, el CPC establece que las patentes europeas otorgadas para los Estados de la Comunidad europea³⁰⁹, desplegarán los efectos previstos por el propio Convenio en el conjunto del territorio de la Comunidad. Estamos, por tanto, ante verdaderas patentes supranacionales que ofrecen protección a las invenciones industriales en el conjunto del territorio de los

³⁰⁹ El art. 3 CPC. establece el principio general de la designación conjunta. Si bien se prevé que la patente comunitaria coexista con la patente nacional (art. 5 CPC), la idea básica es que desaparezca, respecto a los Estados comunitarios, la patente europea. Es decir, que lo que se pretende es que la patente que concede la Oficina Europea según el procedimiento establecido en el CPE se rija a partir de la concesión por las reglas del CPC, que a su vez integra determinadas disposiciones del CPE. Cfra.: RODRIGUEZ MATEOS, P.: "Nuevas perspectivas de la patente comunitaria" *La Ley Com eur.*, 1991 núm. 66, (pp. 1-3), p. 1.

Este principio general que implicaría la desaparición de las patentes europeas para los Estados de la CE, se ha visto mermado por la denominada "optional solution" establecida en las disposiciones transitorias del CPC. El art. 81 CPC dispone que durante un periodo transitorio el solicitante podrá escoger entre una patente comunitaria o un haz de patentes europeas. La finalización de ese periodo transitorio se decidirá en el seno del Consejo europeo por unanimidad. Esta posibilidad de opción tiene, por tanto, visos de prolongarse indefinidamente en el tiempo. Existirá mientras a un solo Estado de la CE le interese que exista.

Estados comunitarios³¹⁰ y que se rigen, al menos en gran parte, por Derecho material unificado³¹¹.

La idea básica es ofrecer a los inventores y a sus causahabientes, adicionalmente a la protección nacional, una protección comunitaria respecto a la invención y adecuar así los mecanismos de promoción de la innovación técnica a la construcción europea. La supranacionalidad del derecho se proyecta a todos los ámbitos; el art. 2 CPC establece que la patente comunitaria sólo podrá ser "concedida, transferida, anulada o extinguida" respecto al conjunto de los territorios a los que se aplica el Convenio.

141. Sería, en efecto, incompatible con la unidad de la protección, un sistema de anulación y

³¹⁰ Se puede concluir, por tanto, con DESANTES REAL, que el principio de territorialidad que parece quebrar en el CPC se vuelve a reconstruir "modificando el ámbito territorial- que pasa de las fronteras estatales a las fronteras comunitarias- asimilando de esta manera las relaciones intracomunitarias a relaciones internas". Cfra.: DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria y la crisis de la territorialidad", R.E.D.I., 1992, (pp. 323-350), p. 325.

³¹¹ La patente comunitaria es básicamente un derecho de carácter autónomo, que se rige únicamente por las disposiciones del CPC y las disposiciones del CPE que éste integra (art. 2.3 CPC). El Convenio de Luxemburgo regula las causas de extinción (art. 50) y las causas de nulidad (art. 56); no integra por tanto las causas de nulidad del art. 138 CPE, sino que establece causas de nulidad propias en el art. 56 CPC. Si se comparan ambos preceptos se advierten pocas diferencias de fondo, exceptuando el hecho de que el CPC establece una nueva causa de nulidad, el art. 56. f), que se refiere a los derechos nacionales anteriores. Cuando se produzca esta causa de nulidad, la patente comunitaria será anulada sólo respecto al Estado contratante en el cual exista ese derecho nacional anterior. Quiebra por tanto en esta materia el principio de unidad: AAVV.: "Die Luxemburger Konvention...", pp. 206-207 y p. 217.

extinción del derecho, que, como el derivado del CPE, condujera a su fragmentación. La creación de un derecho de exclusiva regional hace imprescindible la instauración de un procedimiento centralizado de anulación del derecho y la atribución de su administración a instancias europeas.

En principio, dada la estrecha relación de la nulidad de la patente con el procedimiento de concesión y la vinculación de la caducidad a la infracción de deberes de carácter administrativo, parece recomendable atribuir el conocimiento de este tipo de litigios a instancias especiales de la Oficina Europea, que, según prevé el CPE, pueden ser creadas en el seno de la Oficina Europea de patentes para la realización de tareas adicionales derivadas del Acuerdo especial³¹². El CPC contiene disposiciones destinadas a regular la organización y funcionamiento de las dos instancias especiales creadas: la División de administración de patentes y la División de anulación³¹³.

142. A la primera se le atribuye competencia en relación a la administración de la patente comunitaria³¹⁴. A la División de anulación, que está compuesta por un miembro jurista y dos miembros técnicos³¹⁵ se le atribuye el conocimiento de las solicitudes de

³¹² art. 143.2 CPE.

³¹³ art. 6 CPC.

³¹⁴ La atribución de competencia a la División de administración se realiza mediante una cláusula residual. La División es competente "para todos los actos de la Oficina Europea de patentes relativos a una patente comunitaria, siempre que esos actos no sean de la competencia de otras instancias de la Oficina" (art. 7 CPC)

³¹⁵ art. 8.2 CPC.

anulación, que se sustancian según un procedimiento establecido por el propio CPC³¹⁶. Este procedimiento se asemeja mucho al procedimiento de oposición regulado por el CPE³¹⁷ y también la presencia mayoritaria de miembros técnicos en las Divisiones de anulación recuerda la composición de las Divisiones de oposición³¹⁸. La mayor diferencia radica, en que, mientras que la oposición sólo puede interponerse en el plazo de nueve meses desde la publicación de la concesión³¹⁹, la anulación puede solicitarse durante todo el periodo de vigencia de la patente comunitaria e incluso tras la extinción de ésta³²⁰.

143. Las decisiones de las Divisiones de administración y anulación son decisiones de una instancia de primer grado de la Oficina Europea de patentes. En aras de la protección de la justicia y para garantizar la uniformidad de criterios de las

³¹⁶ art. 8.1 CPC en relación con los art. 55-60 CPC.

³¹⁷ SCORDAMAGLIA, V.: " The Common Appeal Court and the future of the Community Patent following the Luxembourg Conference", IIC, 1991, (pp. 334-348 y 458-474), p. 461.

³¹⁸ En las Divisiones de oposición son tres los miembros técnicos, sólo si el caso lo requiere podrá solicitarse la presencia de un jurista. Este hecho confirma que respecto a las Divisiones de anulación se refuerzan las características "judiciales", estableciéndose también mecanismos de recusación que el CPE no prevé más que para las Cámaras de Recursos y la Alta Cámara de recursos (art. 24 CPE, art. 9 CPC). Al fin y al cabo la anulación de la patente es un procedimiento que la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales, reservan al conocimiento de los tribunales, mientras que la oposición se vincula tradicionalmente a la autoridad que realiza la concesión.

³¹⁹ art. 99.1 CPE.

³²⁰ art. 55.3 CPC.

distintas Divisiones de anulación³²¹, resulta necesario establecer la posibilidad de recurrirlas. Es en este aspecto donde se advierten grandes cambios entre las previsiones originales del CPC adoptado en la primera Conferencia de Luxemburgo celebrada en el año 1975 (en adelante CPC 75)³²² y las disposiciones del CPC que integra el APC y que resulta básicamente de la 2ª Conferencia de Luxemburgo celebrada en 1985³²³.

144. Originariamente se preveía que la revisión de las decisiones de la División de administración y las Divisiones de anulación fuera atribuida

³²¹ El art. 6 b) CPC prevé la posibilidad de que se constituyan una o varias Divisiones de anulación.

³²² El Convenio resultante de la primera Conferencia de Luxemburgo del año 1975 puede consultarse en el DOCE núm L 17 de 26 de enero de 1976 (EE 01/Vol. 06/pp. 10-52).

³²³ Las modificaciones importantes, a nuestros efectos, del texto del CPC 75 se produjeron en la 2ª Conferencia de Luxemburgo, que introdujo una nueva regulación de los litigios. [Cfra. HAERTEL, K.-STAUDER, D.: "Die Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent 1985", *GRUR Int.*, 1986, (pp. 293-329); GOMEZ SEGADE, J.A.: "La Conferencia de Luxemburgo de 1985 sobre la patente comunitaria", *Actas*, 1985-1986, (pp. 589-592).] La 3ª Conferencia de Luxemburgo se dedicó esencialmente al tema de las traducciones, a la determinación de las cláusulas financieras y al estudio de la entrada en vigor [AAVV.: "Die dritte Konferenz über das Gemeinschaftspatent vom 11. bis 15. Dezember 1989", *GRUR Int.*, 1990, (pp. 173-179); GOMEZ SEGADE, J.A.: "La tercera Conferencia de Luxemburgo sobre la patente comunitaria", *Actas*, 1989-1990, (pp. 653-656)]. Este último aspecto fue el tema monográfico de la 4ª Conferencia sobre la patente comunitaria [SCHAEFERS, A.-SCHENNEN, D.: "Die Lissabonner Konferenz über das Gemeinschaftspatent 1992", *GRUR Int.*, 1992, (pp. 638-642); CASADO CERVIÑO, A.: "El acuerdo sobre patentes comunitarias. La Conferencia intergubernamental de 1992", *Actas*, 1991-1992, (pp. 807-810)].

a las Salas de anulación³²⁴, que se concibieron a imagen y semejanza de las Cámaras de recursos³²⁵. Estas Salas constituían junto a las Divisiones de administración y las Divisiones de anulación las instancias especiales de la Oficina Europea de patentes establecidas por el CPC 75³²⁶.

Al decidirse, sin embargo, en la segunda Conferencia de Luxemburgo celebrada en el año 1985, la creación de un Tribunal de Apelación común [en adelante TRIAC]³²⁷, se decidió encomendarle a éste la revisión de las decisiones de las Divisiones de administración y anulación³²⁸.

145. Las decisiones adoptadas por el TRIAC no pueden ser recurridas ante ninguna instancia ulterior. En el caso de la patente comunitaria se produce, por tanto, respecto a la nulidad y la caducidad una atribución de competencia a un Tribunal internacional que sustrae a estas materias del ámbito de conocimiento de los tribunales nacionales y, por

³²⁴ art. 62 CPC 75 en relación al art. 10 del CPC 75.

³²⁵ SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court ...", p. 461.

³²⁶ art. 7 CPC 75.

³²⁷ La creación de este Tribunal se relaciona con el proceso por violación de patente y con la superación del sistema de estricta separación entre nulidad y violación de patente. Será analizada detalladamente *infra*, párr. 175 y ss.

³²⁸ art. 28 del Protocolo sobre resolución de litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias, [en adelante Protocolo de litigios o PL]. Este Protocolo es parte integrante del APC.

consiguiente, del ámbito de aplicación del art. 16.4 CB³⁹ o de cualquier otra norma de competencia judicial internacional. Con ello se consigue el grado máximo de centralización: sólo un tribunal internacional puede anular o extinguir las patentes concedidas por una autoridad internacional. De esta forma se preserva la unidad del derecho y se asegura una interpretación uniforme de las causas de nulidad y caducidad de la patente comunitaria.

III. La nulidad y caducidad de la patente europea y nacional

1. La competencia exclusiva de los tribunales españoles derivada del art. 16.4 Convenio de Bruselas

146. Como hemos visto anteriormente, el art. 16.4 CB reserva al conocimiento exclusivo de los tribunales del Estado de concesión los litigios relativos a la inscripción y validez de la patente. Este precepto se aplica indistintamente a la patente concedida por la Oficina española de patentes y marcas en virtud de lo establecido en la LP y a las patentes europeas expedidas para España por la Oficina Europea, puesto que el propio CPE establece que la nulidad de la

³⁹ DESANTES REAL, M.: "Instancias jurisdiccionales y normas de competencia judicial internacional en el Acuerdo de 1989 sobre la patente comunitaria", *La Ley Com.eur.*, 1991 núm. 67, (pp. 1-3), p.2; DESANTES REAL, M.: "El Acuerdo sobre Patentes comunitarias de 1989: Competencia *rationae materiae* de los órganos encargados de su aplicación", *Noticias CEE*, 1992 núm. 86, (pp. 31-43), pp. 39-40; DESANTES REAL; M.: "La patente comunitaria...", p. 330.

patente europea se solicitará en cada Estado para el que ésta ha sido concedida con arreglo al Derecho procesal interno³³⁰, y, por tanto, también de acuerdo con lo que dispongan las normas de competencia judicial internacional vigentes en ese Estado.

En relación a la patente europea, el art. V quinquies del Protocolo anejo al CB³³¹ explicita que, no obstante el tenor literal del art. 16.4 CB, la competencia judicial internacional exclusiva no corresponde a los tribunales de la República Federal de Alemania, sede de la Oficina Europea, sino, en cada caso, a la jurisdicción nacional correspondiente a la patente europea concedida para ese concreto Estado. Respecto a la "validez" de la patente europea concedida para España, es, por tanto, competente la jurisdicción española³³².

147. Hemos estudiado el papel que desempeña el art. 16 CB respecto a las demás normas del

³³⁰ art. 138.1 CPE.

³³¹ Este precepto se añadió al Protocolo/anejo con ocasión del Convenio de adhesión de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, hecho en Luxemburgo el 9 de octubre de 1978 (DOCE núm. L 304 de 30 de octubre de 1978). El Informe SCHLOSSER establece que su razón de ser fue precisamente evitar que los litigios relativos a la validez se plantearan ante las instancias del Estado en el cual se haya depositado la solicitud de patente. Cfra. Informe SCHLOSSER, p. 231, aptdo. 173.

³³² En cuanto a la patente comunitaria, ya hemos puesto de relieve que, en principio, la nulidad y caducidad se plantean, ante instancias supranacionales, quedando por tanto fuera del ámbito de aplicación del precepto del CB. La excepción a la que alude el art. V quinquies no es en realidad tal, puesto que hace referencia a la patente europea, que durante un periodo transitorio coexistirá con la patente comunitaria en virtud de la "optional solution".

CB y los foros que consagra el art. 16.4 CB. No será necesario reiterar lo expuesto aquí. Sí que resulta, en cambio, adecuado analizar el supuesto de hecho de la norma de competencia judicial internacional, que engloba no sólo las acciones relativas a la "inscripción" del derecho, a las que ya nos hemos referido, sino también a todas las acciones relativas a la "validez" del mismo. Como es sabido, estamos ante una noción autónoma que no podemos interpretar con referencia al Derecho de un determinado Estado parte.

El TJCE se ha limitado, hasta la fecha, a establecer el principio de la interpretación autónoma. En la única sentencia dictada respecto al art. 16.4 CB, no está en juego la "validez" del derecho, sino, si acaso, una modificación de la inscripción³³, que, al no plantearse a título principal, no entra, según establece el Tribunal, dentro del ámbito de aplicación del art. 16 del Convenio. El TJCE no aborda, por tanto, la interpretación del concepto comunitario de "validez" del derecho. Se limita a establecer que el supuesto de hecho de la norma lo integran exclusivamente las acciones relativas a la "validez del derecho" y a la "regularidad formal de la inscripción"³⁴. A título de ejemplo considera incluidos dentro de estas categorías a "los litigios relativos a la validez, la existencia o la caducidad de la patente o relativos a la reivindicación de un derecho de prioridad en virtud de un depósito anterior"³⁵. Se trata, sin embargo, de una

³³ Duinstee c. Goderbauer, Observaciones del Gobierno británico, p. 3669.

³⁴ Duinstee c. Goderbauer, p. 3677, FJ 26. En el FJ 25 de la decisión también se alude a la validez del derecho.

³⁵ Duinstee c. Goderbauer, p. 3677, FJ 24.

enumeración *ad exemplum* y poco depurada conceptualmente de las acciones que este precepto abarca y sería muy aventurado extraer demasiadas conclusiones de ella.

148. La jurisprudencia del TJCE no nos ayuda, por tanto, a concretar un concepto autónomo de validez. *A priori*, podemos considerar, sin embargo, que mientras que, como hemos visto, las acciones relativas a la "inscripción" son básicamente las acciones de impugnación de los actos realizados por la Oficina nacional de patentes durante el procedimiento de concesión del derecho, la noción de "validez" alude a las acciones de impugnación del derecho, una vez ha sido concedido, es decir a las acciones de nulidad y a las que surjan de un procedimiento de oposición que se sustancie con posterioridad a la concesión del derecho³³⁶.

149. Más problemática resulta, en cambio, la inclusión de las acciones relativas a la vigencia temporal del derecho en la "materia de validez". En Derecho comparado se suele establecer una nítida diferencia entre "nulidad" y "caducidad". Mientras que la nulidad se produce porque en la concesión de la patente concurre un vicio, que, de haber sido advertido, hubiera significado la denegación del derecho, la caducidad sobreviene en virtud de un hecho posterior. Es este hecho el que produce la extinción de un derecho originariamente válido³³⁷. Esta es la razón de que la caducidad produzca efectos ex

³³⁶ Así se afirma expresamente con relación al Convenio de Lugano: *Botschaft...*, p. 308. También en sectores doctrinales de la propiedad industrial se considera adecuada esta interpretación. Cfra. STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG- Gerichtsstands...", p. 511.

³³⁷ PEDEMONTE FEU, J.: *Comentarios...*, p. 251.

nunc³³⁸, mientras que la nulidad produce efectos ex tunc³³⁹.

150. Nos hallamos, sin embargo, en uno de esos casos en el que las nociones utilizadas por las normas de Derecho internacional privado no coinciden con los conceptos válidos para el Derecho material. En la interpretación de la noción de "validez" asentada por el art.16. 4 CB es fundamental no ceñirse estrictamente a los conceptos sino buscar "una regulación adecuada y eficiente de la realidad"³⁴⁰. Al tratarse de una norma convencional es, además, imprescindible atender a la finalidad del Tratado internacional. En palabras del propio TJCE, la interpretación del CB ha de atender a los objetivos y sistema del Convenio.

151. El CB incluye en su ámbito material de aplicación a los litigios relativos a la propiedad industrial, no obstante que, en muchos casos, tales litigios tengan un marcado caráct. administrativo. No se quiere excluir a un sector tan importante para el comercio internacional de las facilidades que el CB otorga en relación al reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, ni tampoco fraccionar la materia para excluir a determinados litigios e incluir a otros. La lógica del sistema del CB exige, por tanto, que éste regule también a la caducidad.

³³⁸ art. 116. 2 LP.

³³⁹ art. 114.1 LP.

³⁴⁰ VIRGOS SORIANO, M.: Lugar de celebración..., p. 21.

152. La vinculación de la extinción de la patente a la autoridad encargada de su administración hace que resulte, por otro lado, inadecuado que, cifrándonos al tenor literal del art. 16.4 CB, consideremos que esta materia no se integra en los foros exclusivos. En este caso resultaría posible que actuaran respecto a la caducidad otros foros convencionales de competencia, aunque sea indiscutible la idoneidad de la jurisdicción del Estado de concesión, por ser la jurisdicción correspondiente a la autoridad encargada de la administración del derecho. Resulta, por tanto, conveniente una interpretación "globalizadora" del art. 16.4 CB. La categoría de "validez" puede definirse, siguiendo los criterios sentados en una reciente sentencia francesa, como "el conjunto de las condiciones exigidas para que el derecho produzca efectos legales"³⁴¹. La nulidad y la caducidad de la patente se integrarían en esta noción convencional de validez y se sustanciarían ante la jurisdicción nacional designada por el art. 16.4 CB.

2. Adecuación de la regulación de la competencia judicial internacional a las necesidades de la tutela judicial

153. Hemos estudiado tanto el supuesto de hecho como los foros establecidos por el art. 16. 4 CB. Conviene plantearse adicionalmente si tales foros responden a las necesidades de tutela judicial en materia de nulidad y caducidad de patentes de

³⁴¹ Sentencia de la Cour de Paris (Ire. Ch.) de 15 de abril de 1992, *Ste. Douve Egberts France c. Ste. Eden-Waren*, *Ann.*, 1992, (pp. 3-8).

invención. Tendrá especial interés el análisis respecto a la patente europea, habida cuenta del retroceso que está experimentando la protección nacional desde la creación de la Oficina europea de patentes³² y dada la incidencia de la intervención de una autoridad supranacional en su concesión.

A) La proximidad

154. En los procesos cuyo objeto es la caducidad del derecho la idoneidad de la jurisdicción correspondiente a la autoridad encargada de la administración del derecho resulta del principio de proximidad. La cercanía entre los tribunales competentes y los hechos a enjuiciar y la necesaria coincidencia entre el lugar en el que se producen estos hechos y el lugar en el que se ha de ejecutar la decisión justifican, en sí mismos que se atribuya a los tribunales del Estado de concesión el conocimiento de las acciones de caducidad. Así, si la causa de caducidad más relevante en la práctica es el impago de las tasas y la autoridad encargada del cobro de las anualidades de una patente europea otorgada para España es la Oficina española de patentes y marcas³³, resulta adecuado, que en aras de una buena administración de justicia, los litigios relativos a la extinción declarada a consecuencia de ese impago se planteen ante la jurisdicción española.

155. La proximidad justifica también la atribución de competencia judicial

³² VILA ROBERT, J.D.: "Cinco años de experiencia española en el Convenio sobre la patente europea", *Noticias CEE*, 1991 núm. 74, (pp. 69-74), pp. 72-73.

³³ art. 17 RD 2424/1986.

internacional exclusiva, a los tribunales del Estado de concesión para la resolución de litigios relativos a la nulidad de patentes nacionales. El foro establecido por el art. 16.4 CB garantiza, en efecto, la intervención de la jurisdicción más cercana a la autoridad de concesión y a los hechos que han de ser enjuiciados. En dicho territorio radica además el Registro en el que obra la inscripción que puede verse afectada por el resultado del proceso.

156. Más dudas ofrece, en cambio, la razón de ser de la atribución de competencia internacional exclusiva a los tribunales españoles en relación a la nulidad de una patente europea concedida para España. Las causas de nulidad de la patente europea las establece, como hemos visto, el propio CPE por la estrecha relación de la nulidad con el procedimiento de concesión. La nulidad es la sanción que el ordenamiento jurídico establece para determinados casos de infracción de las condiciones de patentabilidad. Estas condiciones son verificadas por la Oficina Europea de patentes en el curso del procedimiento de concesión. Dificilmente puede mantenerse, por tanto, que la jurisdicción española sea la más idónea en virtud del principio de proximidad entre jurisdicción competente y autoridad de concesión.

Hay que tener además en cuenta que el procedimiento de concesión de la patente europea es un procedimiento mediante el cual se pueden obtener patentes para todos los Estados parte del CPE. Resulta poco económico tener que interponer acciones de nulidad distintas en todos los Estados para los que ha sido concedida la patente, puesto que ello implica una duplicidad de esfuerzos por parte de las autoridades

judiciales internas y genera un riesgo de que se produzcan resoluciones judiciales divergentes.

157. En el caso de la patente europea no es, por tanto, posible sostener que, tal y como parece afirmar el TJCE en relación al asunto Duijnstees, la regla de competencia establecida por el art. 16.4 CB se base en una mera cuestión de "conveniencia"³⁴⁴. De ahí que sea necesario examinar si, como dice el Informe JENARD, cabe atribuir al carácter público de la patente de invención la exclusividad del foro³⁴⁵.

B) El carácter público de la materia y la exclusividad del foro

158. La regulación de la legitimación activa para la interposición de las acciones de nulidad revela la existencia de un interés público en la eliminación de las patentes injustamente concedidas³⁴⁶. Dicho interés consiste en la salvaguarda del principio de libre competencia que la patente excepciona. Es por

³⁴⁴ WADLOW, C. M.: "Intellectual Property...", p. 310.

³⁴⁵ En el Informe JENARD se dice textualmente que la "concesión de la patente depende de la soberanía nacional": Informe JENARD, p. 154.

³⁴⁶ Coinciden al respecto: ASENCIO MELLADO, J.M.: "El proceso de nulidad de patentes", Revista universitaria de Derecho procesal, 1989, (pp. 11-70), p. 40; GOMEZ SEGADE, J. A.: La ley de patentes...; OTERO LASTRES, J.M., LEMA DEVESA, C./CASADO CERVIÑO, A./GOMEZ MONTERO, J.: Praxis mercantil. Comentarios a la Ley de patentes, Barcelona, 1987 p. 231; PEDEMONTE FEU, J.: Comentarios..., pp. 243-244.

ello que cualquier perjudicado³⁴⁷, cualquier persona que "sufra un daño o menoscabo presente o futuramente previsible en el orden normal de las circunstancias o de las cosas"³⁴⁸ está autorizado para solicitar la anulación del derecho. La jurisprudencia española considera que para ser considerado perjudicado basta ejercer una industria en el sector de la patente³⁴⁹; en Francia, donde la Ley de patentes establece un requisito análogo, se ha llegado a considerar "perjudicado" a un sindicato³⁵⁰. Los intereses públicos en la eliminación de patentes injustamente concedidas se salvaguardan además atribuyendo legitimación activa a la Administración pública³⁵¹.

³⁴⁷ art. 113.1 LP

³⁴⁸ STS (Sala 1ª) de 13 de nov. de 1976 (AJ 4924) y doctrina jurisprudencial citada en esta decisión.

³⁴⁹ *Ad exemplum*: STS (Sala 1ª) de 4 de diciembre de 1959 (AJ 4878), STS (Sala 1ª) de 7 de diciembre de 1964 (AJ 5689), STS (Sala 1ª) de 3 de noviembre de 1966 (AJ 5271), STS (Sala 1ª) de 6 de junio de 1968 (AJ 4541), STS (Sala 1ª) de 7 de noviembre de 1970 (AJ 4747).

³⁵⁰ Se ha considerado que la existencia de un monopolio de explotación respecto a determinado producto o procedimiento reduce las posibilidades de competir de los demás empresarios del sector y afecta, por tanto, a los intereses profesionales que el sindicato defiende. *Cfra. Cour d'appel de Paris*, sentencia de 9 de mayo de 1979, *Gouget c. Syndicat national des Constructeurs de Navires et Embarcations de Plaisance*, *Ann. 1981*, p. 319. Al respecto: MATHELY, P.: La nouveau droit français des brevets d'invention, Paris, 1991, p. 382.

³⁵¹ Esta técnica puede resultar curiosa si tenemos en cuenta que es un ente administrativo el que concede la patente. Se justifica porque resulta más simple que promover la declaración de lesividad para poder decretar posteriormente la nulidad del acto administrativo de concesión: ASENCIO MELLADO, J.M.: "El proceso. " p. 41.

De lo antedicho no se deduce, no obstante, nada más que un interés público en el restablecimiento de la libre competencia. Dicho interés no implica en sí mismo que sólo las autoridades del Estado de concesión estén legitimadas para tutelarlos. El carácter público de una determinada cuestión no implica, como hemos visto, la imposibilidad de intervención de los tribunales extranjeros, tan sólo puede significar una falta de interés para la apertura de foros en el extranjero³³².

159. La relación del Derecho de patentes con la libre competencia es, por otro lado, la causa de que los efectos de la patente, el *ius prohibendi*, se circunscriban al territorio del Estado que lo concede³³³. Al Estado le interesa una determinada ordenación de su mercado interior y la promoción del avance técnico de acuerdo con un determinado nivel de desarrollo tecnológico³³⁴.

³³² *Supra*, párr. 67.

³³³ VISCHER, F.: "Das IPR des Immaterialgüterrechtes (unter besonderer Berücksichtigung des Patentrechtes)" en AAVV.: Kernprobleme des Patentrechts: Festschrift zum 100jährigen Bestehen eines eidgenössischen Patentgesetzes, Bern, 1988, (pp.363-385), p. 367.

³³⁴ Dos de los requisitos de patentabilidad, la novedad y la actividad inventiva se caracterizan, en efecto, por ser requisitos comparativos o relativos de patentabilidad [Cfra. BERCOVITZ, A.: "Novedad y actividad inventiva como requisitos de patentabilidad" en Grupo español de la AITPI (ed.): Jornadas sobre la nueva ley española de patentes, Barcelona, 1987, (pp. 131-141), p. 131]. Se trata de requisitos o condiciones que solo pueden establecerse en virtud de una comparación entre lo reivindicado y lo ya conocido anteriormente y constitutivo del estado de la técnica.

El requisito de la actividad o altura inventiva, evita que se patenten invenciones nuevas,
(continúa...)

Una vez ha sido concedido el derecho, el Estado es, sin embargo, básicamente indiferente a su utilización. Es el propio titular del derecho o quien haya obtenido una licencia exclusiva respecto a la explotación del mismo³⁵⁵ quien ha de velar por el respeto a las facultades que la patente concede. Puede transmitir el derecho *inter vivos* o *mortis causa*³⁵⁶ y renunciar al mismo tanto de forma expresa³⁵⁷ como de

³⁵⁴(...continuación)

que, sin embargo, resultan de carácter obvio. Su apreciación exige, por tanto, que se valore la aportación realizada por la invención en relación a lo ya conocido. Esta operación se realiza teniendo en cuenta los conocimientos de un experto en la materia y, obviamente, el nivel de éste puede variar de un Estado al otro. Se trata, por tanto, de un requisito, que, si bien es exigido por la mayoría de los Derechos modernos de patentes, puede interpretarse de manera diferente según el nivel de desarrollo técnico de cada Estado. La posibilidad de interpretaciones divergentes es, por ejemplo, defendida por BERCOVITZ en relación a la LP (Cfra. BERCOVITZ, A.: "Novedad...", p. 134). La evaluación del requisito de actividad inventiva puede incluso variar en el mismo Estado. En una determinada época se constató que los tribunales civiles norteamericanos consideraban inválidas por falta de actividad inventiva a un 30 % de las patentes examinadas [Cfra. STROEBELE; P.: "Die Bindung der ordentlichen Gerichte an Entscheidungen der Patentbehörden im ausländischen und europäischen Recht" *GRUR Int.*, 1975, (pp. 1-11), p.8].

De todas maneras la unificación del Derecho material de patentes milita a favor de una interpretación uniforme del requisito de actividad inventiva. También BERCOVITZ postula tal uniformidad, si bien considera que, para hacer justicia a las necesidades de un país que como el nuestro tiene un menor nivel de desarrollo tecnológico, el acercamiento ha de ser paulatino. (Cfra.: BERCOVITZ, A.: "Novedad...", p. 134.).

³⁵⁵ art. 124.1 LP.

³⁵⁶ art. 74 LP

³⁵⁷ art. 118 LP.

forma implícita³³⁸. De ahí que se pueda afirmar que "el "lado público" de la patente se pone de relieve predominantemente en el acto de la concesión y básicamente... se agota en él"³³⁹. Los objetivos globales a los que obedece el sistema de patentes están al margen del concreto destino de los derechos individualmente considerados.

160. La relación entre la libre competencia y el sistema de patentes no justifica, por tanto, el carácter exclusivo de la competencia judicial internacional de los tribunales del Estado de concesión. Si el interés público radica en la eliminación de las facultades de exclusión injustamente concedidas no debería existir dificultad alguna en admitir que los tribunales de un Estado extranjero puedan contribuir a su consecución³⁴⁰. En esta línea

³³⁸ art. 116. c) LP

³³⁹ PFAPP, D.: "Grenzbewegungen der Schiedsfähigkeit- Patentnichtigkeit im Schiedsverfahren-" en HABSCHIED, W.J.- SCHWAB, K.H. (ed.): Beiträge zum internationalen Verfahrensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit- Festschrift für H. Nagel zum 75. Geburtstag, Münster, 1987, (pp. 278-293), p. 288. En idéntico sentido, cfr. TROLLER, A.: Internationales Privat- und Zivilprozessrecht..., p. 241 y pp. 243-244.

³⁴⁰ En el caso de que se eliminaran patentes justamente concedidas nos hallaríamos ante una mala aplicación del derecho. Las reticencias de determinados Estados a admitir que puedan conocer de la validez de patentes nacionales tribunales extranjeros obedece, a nuestro entender, al temor de que se produzca esta situación.

Hay autores que mantienen que puede denegarse por infracción del orden público el reconocimiento de una sentencia manifiestamente errónea (Cfr. GEIMER, R.-SCHÜTZE, R.A.: Internationale Urteilsanerkennung, München, 1983, p. 781). El temor a que se produzca una resolución judicial inadecuada de estas controversias no justificaría, por tanto, la existencia del foro
(continúa...)

cabe apuntar que se observa, además, un creciente liberalismo en relación a la admisibilidad del arbitraje internacional para solventar las disputas relativas a la validez del derecho³⁰. Si se admite está posibi-

³⁰(...continuación)

exclusivo puesto que basta con los mecanismos usuales para combatirlo.

³¹ En relación al Derecho español cabe afirmar que únicamente se excluyen del arbitraje los litigios que versen exclusivamente sobre la nulidad del derecho y aquellos en los que la validez del derecho, siendo decisiva para dictar el laudo, resulte incierta al órgano arbitral o cuando éste considere que procede declarar su nulidad. Cfra. DE MIGUEL ASENSIO, P.: "Arbitraje y contratos internacionales sobre propiedad industrial en el Derecho español", R.C.E.A., 1992, (pp. 27-47), p. 45.

La validez de los derechos de propiedad industrial puede ser enjuiciada por tribunales arbitrales según la regulación estadounidense, si bien sólo como cuestión incidental y por tanto con efectos inter partes y en relación a una disputa contractual [Cfra.: LECUYER-THIEFFRY, C.: "Un nouveau domaine pour l'arbitrage aux Etats-Unis: la validité et la contrefaçon des brevets", *Revue de l'arbitrage*, 1985, (pp. 405-413), pp. 409-411].

La legislación suiza es más liberal al respecto y admite el arbitraje con carácter general respecto a estas materias [Cfra. VISCHER, F.: "Das internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechtes nach dem schweizerischen IPR Gesetzesentwurf", *GRUR Int.*, 1987, (pp.670-682), pp. 675-676, VISCHER, F.: "Das IPR. .", pp. 371-372.

Para un tratamiento más general de la cuestión con referencias al Derecho francés, italiano, alemán y suizo, cfra. PFAFF, D.: "Grenzbewegungen...; SCHWEYER, B.: "Zuständigkeit internationaler Schiedsgerichte zur Entscheidung über Fragen der Nichtigkeit und Verletzung von Patenten", *GRUR Int.*, 1983, (pp. 149-156).

En los últimos tiempos se advierte un creciente interés por el arbitraje en sectores de la práctica. De hecho las posibilidades de utilización del arbitraje en los litigios relativos a la propiedad intelectual fueron debatidas en el último Congreso de la AIPPI, celebrado en Tokio entre los días 5 al 11 de abril de 1992. El Informe general presentado al Congreso puede consultarse en AIPPI (ed.): XXXVe (continúa...)

lidad de solución extrajudicial de las controversias no obstante el carácter público de la concesión del derecho, deberían ser menores las reticencias respecto a la posibilidad de una solución judicial, aunque sean extranjeros los órganos encargados de arbitrarla³⁶².

161. La única razón que, además de la cercanía, podría justificar el establecimiento de un foro exclusivo radica en que, como hemos visto, en la concesión de la patente de invención interviene necesariamente una autoridad pública. La concesión de una patente de invención es, sin embargo, un acto administrativo estrictamente reglado. La Administración no hace, en ningún momento del procedimiento de concesión, uso de criterios de oportunidad. De ahí que autores como VIVANT hayan puesto de relieve que se suele sobrevalorar la importancia del acto de concesión³⁶³.

En el caso de los Estados que practican un examen previo a la concesión del derecho existe, sin embargo, una relación entre la nulidad y el funciona-

³⁶¹(...continuación)
Congrès- Tokyo 1992 (5-11 Abril 1992) Rapports de synthèse, Ann. AIPPI, 1992/1, (pp. 153-165). Se ha admitido también el recurso al arbitraje en el Proyecto de Código de conducta sobre transferencias tecnológicas elaborado en el seno de la UNCTAD. Cfra. DESSEMONTET, F.: "L'harmonisation du droit applicable aux contrats de licence" en STOFFEL, M.- VOLKEN, P. (ed.): Conflits et harmonization. Mélanges en l'honneur d'A.E. von Overbeck, Fribourg, 1990, (pp. 725-746), pp. 730-731.

³⁶² TROLLER, A.: Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht..., p. 247.

³⁶³ VIVANT, M.: " Régime...", p.6.

niento de un Servicio público³⁴. La Oficina de patentes adopta, en efecto, una decisión de carácter prejudicial acerca de las mismas cuestiones que pueden ser objeto de controversia en el proceso de anulación³⁵. Solo si se confía en la capacidad de la jurisdicción extranjera para la realización de un examen similar, habrá una predisposición favorable al reconocimiento de decisiones que pueden contradecir los resultados del examen previo. De ahí que pueda entenderse que en los Estados que practican tal examen se establezca una competencia exclusiva.

162. La competencia exclusiva que el art. 16.4 CB y el art. V quinquies del Protocolo anejo al CB atribuyen a los tribunales del Estado para el que se ha designado la patente europea no puede, sin embargo, basarse en esta razón. No está en juego el funcionamiento de un servicio público nacional. La patente europea es, en efecto, otorgada tras la superación de un examen de las condiciones de patentabilidad, pero este control lo realiza una instancia supranacional. El argumento de la vinculación con un servicio público solamente podría utilizarse para detraer la materia del conocimiento de las jurisdiccio-

³⁴ Esta fundamentación de la competencia exclusiva en la relación con el funcionamiento de un Servicio público es defendida por la doctrina francesa frente a la argumentación preferida por la jurisprudencia que basa el foro exclusivo en el servicio público. Cfra. HUET, A.: "Competence des tribunaux français a l'égard des litiges internationaux", *J. cl. dr. int.*, fasc. 581 -B, apdos. 111-115.

³⁵ Cfra. KUSCHER, E.K.: "Nichtigkeits- und Verletzungsprozess im deutschen und europäischen Patentrecht", *RIW*, 1975 (pp. 305-316), p. 307; PREU, A.: "Probleme der Nichtigkeitsklärung europäischer Patente", *GRUR Int.*, 1981, (pp. 63-70), p. 63.

nes nacionales y atribuirlo a una instancia supranacional.

163. Dos razones de tipo histórico explican, a nuestro entender, la regulación del CB. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el CPE se ciñe básicamente al procedimiento de concesión y tan sólo excepcionalmente aborda determinados aspectos de la nulidad. De ahí que en el CPE no se incluyera ningún precepto relativo a los órganos que deben enjuiciar esa nulidad y se remitiera al Derecho interno de cada uno de los Estados parte. En el momento en el que se elaboró el CPE se partía, además, de una adopción conjunta de este Convenio y del CPC, Convenio que sí que establece, como hemos visto, mecanismos centralizados de impugnación de la validez de las patentes comunitarias destinadas a sustituir a las patentes europeas en la CE.

Tampoco es de extrañar que el Derecho procesal civil internacional de los Estados parte no haga justicia a las peculiaridades del CPE. El CB es anterior a la instauración de un procedimiento supranacional de concesión de patentes de invención. Con ocasión de la adhesión de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda se pudo incluir un precepto respecto a la patente europea, el ya citado art. V quinquies del Protocolo anejo.

EL Informe SCHLOSSER no explica cuál fue la razón de tal especificación³⁶; parece dar por sentado que es inadecuado el establecimiento de la competencia exclusiva ante los tribunales de la República Federal alemana. Las únicas razones que

³⁶ Informe SCHLOSSER, p. 231.

pueden explicar tal postura son, a nuestro entender, las reticencias debidas al carácter público de algunos de los intereses en juego, razones que, tal y como creemos haber demostrado, no pueden sostenerse de forma convincente, pero que por el origen histórico de la patente no fueron cuestionadas en su momento.

164. Con ello no pretendemos afirmar que hubiera sido conveniente sustraer la materia del ámbito de actividad de los tribunales de los Estados designados, tan sólo que tal competencia no debería tener carácter exclusivo, de forma que, alternativamente, el demandante pudiera acudir a los tribunales del Estado en el que está la sede principal de la Oficina Europea para solicitar la anulación de un haz de patentes europeas. Esta solución permitiría una impugnación centralizada de la validez de un derecho, que se concede tras un procedimiento centralizado, de forma que bastaría un sólo proceso para anular el "haz" de patentes otorgado.

3. La determinación del tribunal interno competente: competencia material y competencia territorial interna.

165. El art. 16.4 CB atribuye al conjunto de los tribunales del Estado de concesión de la patente de invención nacional, o a los tribunales del Estado en el que la patente europea despliega sus efectos, el conocimiento de las acciones de nulidad y caducidad. Este precepto no especifica, sin embargo, cual es el concreto tribunal español ante el cual debe plantearse la demanda. Para ello debemos acudir a las normas de competencia judicial interna.

166. Son dos los órdenes jurisdiccionales ante los cuales pueden plantearse los litigios relativos a la validez, en el sentido que aquí hemos otorgado al término, de la patente de invención: el orden contencioso-administrativo y el orden civil³⁶⁷.

Siguiendo a la doctrina del TS en relación a las marcas³⁶⁸ es necesario diferenciar dos momentos. Por un lado, está el procedimiento de concesión del derecho que termina en un acto administrativo, cual es la concesión o denegación de la inscripción de la patente³⁶⁹. Este acto administrativo

³⁶⁷ En este sentido es inexacta la referencia que hacen los art. 62 y 123 LP a la "jurisdicción ordinaria". Desde la entrada en vigor de la CE no tiene sentido destacar este extremo, cuando por propia definición sólo existe, junto a la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción militar. Debemos sustituir por tanto el término de jurisdicción por el de orden. [Cfra: ROMANI SOPENA, J.L.: "Procedimientos judiciales en propiedad industrial: Diligencias comprobatorias y medidas cautelares", Grupo español de la AIPPI (ed.): Jornadas sobre la Ley española de patentes, Barcelona, 1987, (pp. 95-111), pp.97-98; PEDEMONTTE FEU, J.: Comentarios..., pp.137-138]

No debe, sin embargo, concluirse que sólo el orden civil puede conocer de litigios relativos a patentes. Parece claro, que, en virtud de lo dispuesto en el propio art. 3 LP, los actos administrativos regulados por la propia LP se podrán recurrir ante el orden contencioso-administrativo y que no se elimina la posibilidad de persecución penal de la violación de patentes. [Cfra. PEDEMONTTE FEU, J.: Comentarios..., p. 138; RETUERTA, J.J.: Nueva Ley de patentes. Normativa procesal, Madrid, 1989, pp.11-12.]

³⁶⁸ STS (Sala 1ª) de 3 de octubre de 1980 (AJ 3612) y doctrina jurisprudencial citada en esta decisión.

³⁶⁹ El art. 47 LP sólo se refiere a la impugnación de la concesión de la patente de invención pero las exigencias derivadas de derecho a la tutela judicial efectiva imponen que también pueda recurrirse la
(continúa...)

puede ser combatido única y exclusivamente en vía gubernativa y contencioso-administrativa³⁷⁰. Mediante el recurso contencioso-administrativo sólo pueden, no obstante, ponerse de relieve la omisión de trámites esenciales del procedimiento o aquellas cuestiones que, como el carácter industrial, son objeto de examen por parte de la Oficina española de patentes y marcas durante el procedimiento de concesión³⁷¹.

Junto a esta fase administrativa, que se dirige ante el orden contencioso, existe, según

³⁶⁹(...continuación)

denegación de la patente. Cfra. OTERO LASTRES, J.M.-LEMA DEVESA, C.-CASADO CERVIÑO, A.-GOMEZ MONTERO, J.: Praxis..., p. 92.

³⁷⁰ Por aplicación de lo dispuesto en el art. 52 LJCA es necesario interponer el previo recurso de reposición ante el Director de la Oficina española de patentes y marcas y agotar la vía gubernativa. Cfra. OTERO LASTRES, J.M.-LEMA DEVESA, C.-CASADO CERVIÑO, A.-GOMEZ MONTERO, J.: Praxis..., p. 92.

³⁷¹ En el apartado tercero del art. 47 LP se establece que no se podrá recurrir en vía contenciosa ni la falta de novedad ni la falta de altura inventiva del objeto de la solicitud, lo cual es lógico pues estas cuestiones no son examinadas por la Administración y no existen, por tanto, actos administrativos al respecto que sea posible recurrir. Consecuentemente estos extremos sí que podrán analizarse en vía contenciosa cuando se introduzca el procedimiento de examen previo (art.47.2 LP).

Si esto ocurriera, cobraría importancia lo dispuesto en el art. 113.4 LP que establece que no podrá invocarse la misma causa de nulidad en vía civil, que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento en cuanto al fondo, en vía contencioso-administrativa. Surgirá en ese momento, además, el tema de la duplicidad de ordenes jurisdiccionales competentes para enjuiciar idénticas causas y el riesgo del desarrollo de una jurisprudencia divergente (Cfra. PEDEMONTTE FEU, J.: Comentarios..., p. 246).

especifica el TS³⁷², un segundo momento en el que ya se ha logrado una inscripción. Esta inscripción no tiene una validez absoluta: establece una mera presunción a favor de la existencia del derecho que puede combatirse mediante la interposición, ante los tribunales civiles, de la correspondiente acción de nulidad³⁷³.

La vigencia temporal del derecho no es ilimitada. El derecho caduca por el transcurso de un plazo de 20 años, pero puede extinguirse con anterioridad si concurre alguna de las causas del art. 116. 1 LP. Tal y como establece el aptdo. 2º de este precepto, la caducidad es declarada por la Oficina española de patentes y marcas. Se produce por tanto un acto administrativo, que se recurrirá ante el orden contencioso-administrativo³⁷⁴.

El conocimiento de las acciones relativas a la "validez" del derecho corresponderá, por consiguiente, al orden civil o al contencioso-administrativo, según cual sea la naturaleza de la acción. Las acciones de nulidad, es decir las que se refieren a la validez *strictu sensu* del derecho, se plantearán ante los tribunales ordinarios, mientras que en el caso de que la Administración declare la extinción del derecho, nos hallaremos ante un verdadero acto administrativo recurrible en vía contenciosa. Se podrá asimismo recurrir ante los órganos de este orden jurisdiccional la decisión de concesión del derecho, puesto que se trata de una decisión administrativa.

³⁷² STS (Sala 1ª) de 3 de octubre de 1980, cit.

³⁷³ art. 123 LP.

³⁷⁴ art. 3 LP.

167. Hasta el momento tan solo hemos establecido a qué órganos judiciales españoles corresponde el conocimiento de las acciones de nulidad y caducidad según la materia que se dirime. Resta determinar cual es la distribución de los asuntos según criterios territoriales. Por lo que respecta a los asuntos atribuidos al orden contencioso-administrativo el art. 11 de la LJCA atribuye los litigios relativos a las propiedades especiales a los Juzgados del orden contencioso-administrativo de Madrid, sede de la Oficina española de patentes y marcas³⁷⁵. Respecto a las acciones que se sustancian en vía civil, el art. 125. 2 LP prevé que "será competente el Juez de primera instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado...".

Esta norma concentra todos los litigios que se sustancian por la vía ordinaria ante determinados tribunales civiles de 1ª instancia; introduce, por tanto, mediante la regulación de la competencia territorial el principio de especialización judicial³⁷⁶, que sectores de la práctica habían

³⁷⁵ Sería deseable que, de forma análoga a como ocurre en el orden civil, los litigios relativos a las patentes y demás derechos de propiedad industrial concentraran ante un determinado Juzgado de lo contencioso-administrativo. Cfra.: GOMEZ SEGADE, J.M.: La Ley de patentes..., p. 146.

³⁷⁶ Sobre las ventajas inherentes a la concentración de litigios: VOHLAND, L.: "Zur Konzentration von Patentverletzungstreitigkeiten in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens", *GRUR Int.*, 1982, (pp. 42-46).

reclamado, sin crear una jurisdicción especial, cosa que impide el art. 117.3 CE³⁷⁷.

168. El art. 125. 2 LP establece un criterio de competencia judicial internacional basado en el domicilio del demandado. Dado que las acciones de nulidad de patentes se dirigen contra el titular de la patente³⁷⁸ y un porcentaje elevado de las patentes españolas y europeas que producen efectos en España está en manos extranjeras, no es infrecuente que el demandado no tenga domicilio en España. La LP contiene una laguna al respecto que es preciso colmar y respecto a la cual ha habido discrepancias importantes³⁷⁹.

³⁷⁷ Esta regulación no parece haber colmado todas las expectativas de sectores de la práctica que han señalado que con ella se intenta que "la acumulación de experiencia supla la falta de preparación específica previa" (PELLISE PRATS, B.: Informe..., p. 16). El nivel de concentración alcanzado no es todavía el deseable, básicamente porque no se ha hecho uso de la posibilidad que ofrece el art. 125. 2 de designar a un determinado Juzgado de 1ª instancia, donde hubiera varios. Al parecer la magistratura se opone a esta especialización. Cfra. GOMEZ SEGADE, J.A.: "El Protocolo judicial del Convenio sobre la patente europea (CPE)" en AAVV: Derecho Mercantil de la Comunidad Europea. Estudios en homenaje de José Girón Tena, Madrid, 1991, (pp. 539-551), pp. 545-546, nota 14.

³⁷⁸ art. 113.3 LP.

³⁷⁹ PEDEMONTE FEU, ha apuntado, por ejemplo, que, ya que los residentes en el extranjero deben actuar ante la Oficina española de patentes y marcas mediante Agente de la Propiedad industrial (art.155.2 LP), las demandas de nulidad deberían interponerse en el domicilio del Agente (Cfra. PEDEMONTE FEU, J.: Comentarios..., pp. 272-273); ROMANI SOPENA y GOMEZ SEGADE consideran que éstas deben plantearse ante los Juzgados de 1ª instancia de Madrid, sede de la Oficina española de patentes y marcas (Cfra. ROMANI SOPENA, J. L.: "Procedimientos judiciales...", p. 106; GOMEZ SEGADE, J.A.: La Ley de patentes..., p. 146).

El TS ha establecido, con referencia a la impugnación de las marcas³⁰⁰, que si el demandado carece de domicilio en España la acción se podrá interponer ante cualquiera de los tribunales ordinarios que conocen de este tipo de litigios, a elección del actor. La solución adoptada es, por tanto, análoga a la que consagra, con carácter general, la jurisprudencia francesa para el caso de que pese a concurrir un foro de competencia internacional no exista un concreto tribunal francés territorialmente competente³⁰¹. El TS no parece, sin embargo, haber adoptado el límite de la compatibilidad con una buena administración de justicia asentado por la jurisprudencia francesa respecto a la facultad de elección del actor. Se han ignorado, por tanto, las facilidades que esta regla otorga al *forum shopping*, habida cuenta del alto número de tribunales internos competentes y del distinto grado de familiaridad de los mismos con este sector del Derecho material.

IV. El planteamiento de la nulidad por vía de excepción o reconvención.

169. Mientras que los procesos en los que se plantea la nulidad a título principal son, como ya hemos puesto de relieve, relativamente infrecuentes, el demandado por infracción de patente suele defenderse, en la mayoría de los casos, oponiendo

³⁰⁰ STS (Sala 1ª) de 2 de dic. de 1989 (AJ 8792).

³⁰¹ Cfra. LAGARDE, P.: "Le principe de proximité ... " p. 133.

la invalidez de la patente³². Desde el punto de vista del Derecho procesal civil internacional, ello nos sitúa ante el problema de la relación entre el foro exclusivo consagrado por el art. 16. 4 CB y los foros concurrentes que regulan la competencia judicial internacional en materia de infracción de patentes.

170. La situación se complica por la distribución de asuntos según la materia vigente en algunos Estados. Existen, en efecto, sistemas que introducen el principio de separación entre nulidad e infracción de patente. Concretamente, y refiriéndonos al ámbito de la Europa comunitaria, en Holanda y Alemania las acciones de nulidad corresponden a tribunales distintos a los que resuelven las cuestiones relativas a la violación del derecho³³.

³² Cífr. SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court...", p. 459.

En un estudio empírico del proceso por infracción de patente y modelo de utilidad en la República Federal de Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia, STAUDER llega a la conclusión de que la impugnación de la validez del derecho supuestamente infringido es la defensa más común e importante esgrimida por el presunto infractor: STAUDER, D.: Patent- und Gebrauchs-musterverletzungsverfahren..., p. 135.

³³ En Alemania los recursos contra las decisiones de la Oficina de patentes y las demandas de nulidad se plantean ante el *Bundespatentgericht*, que es un tribunal especial creado especialmente para dirimir estas cuestiones [par. 65.1 de la Ley alemana (PatG)]; las acciones de infracción de patentes se plantean ante las Salas de lo Civil de los *Landesgerichte* (par. 143.1 PatG). Por mandato del art. 148 de la Ley de enjuiciamiento civil (ZPO) el *Landgericht* que está conociendo de una acción por infracción de patente debe suspender el procedimiento en cuanto ante él se plantea la nulidad (STEIN-JONAS: Kommentar zur Zivilprozessordnung, 20ª ed. Tübingen, 1984, art. 148 marg. 155).

En Holanda la competencia respecto a la nulidad corresponde a un determinado tribunal, la (continúa...)

Aunque el sistema de separación no puede explicarse únicamente con referencia al sistema de concesión³⁴, no hay duda de que éste influencia la atribución de litigios a órganos judiciales nacionales distintos³⁵. En el caso de los Estados que realizan un examen previo existen, por definición, decisiones de carácter prejudicial relativas a los puntos que suelen debatirse en los procesos de nulidad. El sistema de separación se erige en un sistema de protección de la actividad realizada por la autoridad de concesión: se pretende evitar que los jueces ordinarios, ante los cuales se dirimen las demandas de violación del derecho por sus concomitancias con el Derecho de la responsabilidad extracontractual, puedan anular las patentes de

³³(...continuación)

Arrondissements- Rechtbank te's- Gravenhage (art. 54.1 Ley holandesa de patentes). En los procesos relativos a la violación de patente, que se plantean ante los tribunales ordinarios, la patente debe considerarse válida. Si se impugnara la validez de la patente ante la *Arrondissements- Rechtbank*, se tendría que suspender el procedimiento de usurpación de patente.

Respecto a la situación en Derecho comparado: STROEBELE, P.: "Die Bindung..."; LACHAT, D.: "La compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon et de nullité de brevets d'invention dans les Etats contractants de la Convention du brevet européen", *Les petites affiches*, 1976, n° 11 (pp. 4-10); n° 12 (pp. 8-12), n° 13 (pp. 7- 12).

³⁴ No puede trazarse un paralelismo entre procedimiento de concesión con realización de examen previo y sistema de separación ni en el caso de Austria ni en el caso de EEUU ni tampoco en el de Suiza. Cfra. STROEBELE, P.: "Die Bindung...", p. 3, SINGER; R.: "The infringement...", p.386; PAKUSCHER, E.K.: "Nichtigkeits- und Verletzungsprozess...", p. 307.

En el caso alemán el sistema de separación tiene claras razones históricas relacionadas con la construcción de Alemania como Estado nacional en el S.XIX. Cfra. PAKUSCHER, E.K.: "Nichtigkeits- und Verletzungs-prozess...", pp. 310-311.

³⁵ STROEBELE, P.: "Die Bindung...", p.3; SINGER, R.: "The infringement...", p. 386.

invención y se encomienda esta tarea a tribunales más capacitados para enjuiciar cuestiones de carácter técnico³⁶.

171. En caso de que la nulidad de una patente extranjera se plantea por vía reconvencional o de excepción, en el marco de un proceso de infracción que se dirima ante una jurisdicción que no se corresponda con el Estado de concesión, el sistema de separación plantea difíciles problemas en relación a la continuación o suspensión del procedimiento y en materia de reconocimiento y ejecución de la decisión que eventualmente resulte de tal proceso. La cuestión ha sido también polémica en relación a las patentes comunitarias.

1. La patente comunitaria: la intervención del Tribunal de Apelación Común

172. En su redacción originaria, adoptada en el año 1975 en la primera Conferencia de Luxemburgo, el CPC instauró, siguiendo el modelo alemán³⁷, un sistema de estricta separación entre nulidad y violación de patente. La validez de la patente comunitaria tan solo podía ser impugnada ante las Divisiones de anulación, con posibilidad de recurso ante las Salas de anulación y el examen de las infracciones de patentes correspondía a los tribunales

³⁶ En Alemania es exclusivamente competente en materia de nulidad de patentes un tribunal especial, el *Bundespatentgericht*. Se trata de un tribunal mixto, en el que se integran jueces juristas y jueces técnicos. Cfra. par. 65. (1) y (2) PatG.

³⁷ STAUDER, D.: "Zur Gestaltung des künftigen Patentverletzungsverfahrens in Europa", *GRUR Int.*, 1975, (pp. 86-93), p. 89.

nacionales declarados competentes según lo preceptuado en los art. 68 y 69 del CPC 75.

El art. 76 del CPC 75 establecía taxativamente que el tribunal nacional que conociera de una acción de infracción relativa a una patente comunitaria, debía tener por válida dicha patente. Para la coordinación entre los procedimientos de nulidad y los de violación se establecía únicamente la posibilidad de que el tribunal nacional suspendiera el procedimiento de infracción de patentes, si se planteaba demanda de nulidad de la patente ante las instancias europeas. Tal posibilidad se condicionaba a que la decisión a tomar dependiera del resultado del procedimiento de anulación³⁸⁸.

173. Esta regulación fue objeto de una enmienda presentada por el Reino Unido³⁸⁹, que condujo a la adopción de una solución transaccional. Se estableció una reserva, según la cual los Estados en los que fuera posible pronunciarse acerca de la validez del derecho en el marco de un proceso por infracción del mismo, podrían reservarse esa facultad respecto a la patente comunitaria, durante un periodo transitorio de diez años, prorrogable por cinco más³⁹⁰.

Además de cuestionar la adecuación del principio de separación, esta reserva presentaba

³⁸⁸ art. 77 CPC 75.

³⁸⁹ Las objeciones del Reino Unido al sistema de separación tienen carácter constitucional; es contrario a la tradición del *Common Law* detraer a toda la materia de la validez de un derecho subjetivo privado del ámbito de actuación de los tribunales ordinarios. Cfra.: STAUDER, D.: "Zur Gestaltung...", p.87.

³⁹⁰ art. 90 CPC 75.

grandes inconvenientes. Conducía a la fragmentación del derecho, puesto que tan sólo permitía al tribunal nacional anular la patente comunitaria con efectos para el territorio del Estado a cuya jurisdicción perteneciera³⁹¹. Aumentaron las críticas respecto al sistema de separación: en caso de que el Tribunal, ante el que se solicitara protección frente a una violación de patente, decidiera acordar la suspensión del procedimiento por haberse impugnado la validez del derecho ante instancias europeas, la resolución del proceso de violación podría prolongarse demasiado en el tiempo³⁹².

174. Todas estas consideraciones se plasmaron en una Resolución que se añadió al Convenio de Luxemburgo de 1975. En dicha Resolución se instaba a constituir un Comité de expertos que elaborara un Protocolo de litigios³⁹³ al CPC.

³⁹¹ art. 90.2 CPC 75.

³⁹² STAUDER, D.: "Auf dem Wege zu eine europäischen Patentgericht", *GRUR Int.*, 1979, pp. 173-182, p. 175.

Un reciente estudio empírico de los procesos de infracción de patente de invención en varios Estados comunitarios obliga, sin embargo, a este autor a matizar sus anteriores afirmaciones. Los retrasos que el sistema de separación produce en la resolución de las demandas por infracción de patente han de imputarse, no tanto al propio sistema de separación como a la suspensión del procedimiento de violación cuando se solicita la anulación del derecho. Esta suspensión es discrecional y sólo se otorga en un 25,3 % de los casos estudiados. Los demás procesos se resuelven con mayor celeridad en los Estados en los que, como en Alemania, rige un sistema de separación. Cfra. STAUDER, D.: Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren..., p. 147.

³⁹³ Resolución relativa a los litigios sobre patentes comunitarias (EE 01/ vol.06/ pp. 49-50)

175. Entre otros, dos factores influyeron en la labor de este Comité de expertos. Por un lado, en círculos próximos al TJCE, surgieron dudas respecto a la capacidad de este órgano para realizar las tareas que le encomendaba el CPC 75³⁴; por otro, se empezó a considerar la creación de un Tribunal internacional de patentes, a imagen y semejanza del *United States Court of Appeals for the Federal circuit* [en adelante CAFC], instituido en el año 1982³⁵.

³⁴ BRAENDEL, O: "Die künftige Rolle des Europäischen Gerichtshof in Patentstreitigkeiten", *GRUR Int.*, 1977, (pp. 294-297), p. 295; SCHMIEDER, H.H.: "Gemeinschaftspatent im Aufwind- Überblick über Stand der Entwicklung des supranationalen Patentrechts in materieller und verfahrensrechtlicher Art", *EuzW*, 1990, (pp. 275-279), p. 277.

En el sistema instaurado por el Convenio de Luxemburgo del año 75 se atribuía al TJCE la función de Tribunal de casación respecto a las decisiones de las Salas de anulación (art. 63 CPC 75). Al TJCE se le atribuía además competencia en relación a un recurso prejudicial relativo a la interpretación del propio CPC y los preceptos del CPE que éste integra y respecto a la validez e interpretación de las normas de aplicación no nacionales dictadas respecto al CPC (art. 73 CPC 75). Se encomendaba también al Tribunal de Luxemburgo la resolución de las controversias surgidas entre los Estados parte en relación a la interpretación del Convenio (art. 101 CPC 75) y la facultad de relevar de sus funciones a los miembros de las Salas de anulación (art 12.1 CPC 75).

³⁵ Federal Courts Improvement Act of 1982, Public Law 97-164, 96 Stat. 25 (1982). Sobre este tribunal: AREAN LALIN, M.: "Creación en los Estados Unidos de un nuevo Tribunal de apelación de patentes y marcas", *Actas*, 1982, (pp. 451-453); MARKEY, H.T.: "The Phoenix Court", *Cleveland State Law Review*, 1983-84, (pp. 1-5); PAKUSCHER, E.K.: "Das neue zentrale Berufungsgericht in den USA-ein Schritt in die europäische Richtung" *GRUR Int.*, 1983, (pp. 71-81); PAKUSCHER, E. K.: "Der U.S. Court of Appeals For the Federal Circuit- Ein Modell für Europa", *Festschrift für K. Haertel*, *GRUR Int.*, 1990, (pp. 760-781); PAGENBERG, J.: "Rechtsicherheit im Patentrecht- Eine Utopie? Das amerikanische Berufungsgericht für Patentsachen als Vorbild für die deutsche Praxis", *GRUR Int.*, 1984, (pp. 489-494).

La creación de este tribunal estadounidense respondió esencialmente a la necesidad de garantizar la unidad de la interpretación y aplicación del Derecho americano de patentes³⁹⁶. Hasta la constitución del CAFC, las decisiones de los tribunales federales de distrito relativas a la violación de patentes podían ser recurridas ante cualquier tribunal de apelación. Debido a las divergencias en la interpretación y aplicación del Derecho material, se producía, en detrimento de la seguridad jurídica, el fenómeno del *forum shopping*, al que se decidió poner coto mediante la concentración de la revisión de las decisiones relativas a la violación de patentes ante un Único Tribunal Federal de apelación³⁹⁷.

Una situación similar se planteaba respecto a la patente comunitaria, puesto que en el CPC 75 se atribuía el examen de la infracción de la misma

³⁹⁶ PAKUSCHER, E.J.: "Das neue zentrale Berufungsgericht ...", p. 72. Las divergencias en la interpretación del derecho de patentes eran especialmente agudas por lo que se refiere a las medidas cautelares. Mientras que en el período comprendido entre Enero de 1953 y Septiembre de 1978 el "Second Circuit" concedió tan sólo el 8% de las medidas provisionales solicitadas, el "Fifth Circuit" se inclinó a favor del 86 % de las mismas. Cfra. BRINKS, H.L.-FRITZE, U.: "Preliminary injunctions in patent infringement cases in the United States and Germany", IIC, 1988, (pp. 1-18), p. 2.

³⁹⁷ MARKEY, H.: "The Phoenix Court....", p. 4. Hay que tener en cuenta que en EEUU no existe la demanda de nulidad individualizada y que la validez de las patentes de invención tan solo puede ser impugnada ante los tribunales ordinarios en el marco de un proceso por infracción (Cfra. STROEBELE, P.: "Die Bindung...", p.7). El CAFC es también competente respecto a los recursos planteados contra la Oficina estadounidense (Cfra. section 127 Federal Courts Improvement Act).

a las jurisdicciones nacionales, sin que se instaurara ningún mecanismo que garantizara una interpretación uniforme de los sectores de Derecho material unificados por el CPC³⁹⁸. De ahí que, en sectores europeos, se considerara adecuado crear, siguiendo el modelo americano, un Tribunal internacional con competencias en el sector de la usurpación de patentes³⁹⁹.

176. Se decidió simultáneamente abandonar el sistema de separación. Se consideró, en efecto, que era contrario a las tradiciones jurídicas de la mayoría de los Estados comunitarios. Aunque sistemáticamente correspondiera a la instauración de un sistema de examen previo, puesto que se reservaba a la autoridad de concesión la anulación con efectos *erga omnes* del derecho por ella examinado⁴⁰⁰, presentaba grandes desventajas en la práctica. Prolongaba el procedimiento de violación y causaba la duplicidad de determinadas actuaciones⁴⁰¹.

177. El abandono del principio de separación creaba, sin embargo, nuevos problemas. Había

³⁹⁸ HESS, C.: Rechtsfolgen von Patentverletzungen im europäischen Patentrecht, Berlin, 1987, p. 44.

³⁹⁹ Cfra. BEZZENBERGER, H.: "Gedanken zum europäischen Patentrecht", *GRUR Int.*, 1987, (pp. 367-372), p. 372.

⁴⁰⁰ STAUDER, D.: "Auf dem Wege...", p.175.

⁴⁰¹ Tanto la autoridad competente en materia de validez como el juez competente respecto a la supuesta infracción han de determinar el ámbito de protección otorgado por la patentes e interpretar con este objetivo las reivindicaciones. Esto demuestra, según Stauder, que infracción y nulidad deben poder ser tratadas conjuntamente en un mismo procedimiento. Cfra. STAUDER, D.: Patent- und Gebrauchsmusterverletzungs-Verfahren, p. 145.

que encontrar el sistema de evitar el *forum shopping*, garantizando la unidad de criterios de los tribunales nacionales competentes tanto respecto a la violación como respecto a la nulidad de la patente comunitaria. Se hacía, además, necesario asegurar que los criterios de interpretación de las causas de nulidad de los tribunales nacionales coincidieran con los de las Divisiones y Salas de anulación competentes cuando la nulidad se plantea a título principal⁴⁰².

178. El establecimiento del TRIAC solucionó ambos temas, puesto que este órgano judicial, además de asumir la revisión de las decisiones de las Divisiones de anulación sustituyendo a las Salas de anulación⁴⁰³, obtuvo la competencia exclusiva, en segunda instancia, del examen de las demandas reconventionales de nulidad planteadas ante un tribunal de patentes comunitarias de 1ª instancia⁴⁰⁴. La preocupación por la calidad de la jurisprudencia había en efecto cristalizado en la obligación de designar a un número reducido de tribunales nacionales de primera y segunda instancia⁴⁰⁵, los denominados tribunales de patentes comunitarias⁴⁰⁶ a los que se atribuía en

⁴⁰² *Supra*, párr. 141-144.

⁴⁰³ Esta instancia especial desaparece del CPC en la versión del 89 (art. 6 CPC en relación al art. 28 PL).

⁴⁰⁴ art. 22 b) PL.

⁴⁰⁵ art. 1 PL.

⁴⁰⁶ En este sistema se distingue *ratione materiae* entre dos tipos de tribunales nacionales con competencia respecto a la patente comunitaria, los tribunales de patentes comunitarias, y los demás tribunales nacionales. Cfra. DESANTES REAL, M.: "El Acuerdo...", p. 36.

(continúa...)

exclusiva el conocimiento de las acciones por infracción⁴⁰⁷.

⁴⁰⁶(...continuación)

Claro que nada impide que los Estados cumplan con la obligación que les impone el art. 1 PL nombrando como tribunales de patentes comunitarias a los tribunales competentes respecto a los litigios sobre las patentes nacionales. Dichos tribunales actuarán en calidad de tribunales de patentes comunitarias en determinados casos y en otros funcionarán como tribunales nacionales.

De hecho esta opción es aconsejable habida cuenta del bajo índice de litigiosidad en la materia. Algunos Estados ya la han tomado. Así se han designado, por ejemplo respecto al territorio de la República francesa como tribunales de patentes comunitarias de 1ª instancia a los tribunales de Marsella, Burdeos, Estrasburgo, Lille, Limoges, Lyon, Nancy, Paris, Rennes y Toulouse. Ante estos diez tribunales se concentran desde 1968 todos los litigios relativos a la patente nacional francesa (MATHELY, P.: Le nouveau..., p. 568).

Respecto a la República Federal alemana se designan en el Anexo al PL a 9 *Landgerichte* (Braunschweig, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg, Mannheim, München I, Nürnberg-Fürth, Berlin y Saarbrücken), que son los órganos judiciales competentes para los litigios relativos a la patente nacional acaecidos en los territorios de los viejos *Länder* (En relación a las normas de los *Länder* que atribuyen competencia a un determinado *Landgericht* según posibilita el par. 143. 2 PatG ver nota 252 a) y b) al par. 143 PatG de SCHULTE, R.: Patent- und Musterrecht-Textausgabe, Köln [etc.], 4ª ed., 1992). Respecto al territorio de los nuevos *Bundesländer* la competencia corresponde transitoriamente, hasta que los nuevos *Länder* decidan otra cosa, al *Kreisgericht* de Leipzig: MÜHLENDahl, A. von- MÜHLENS, P.: "Gewerblicher Rechtsschutz im vereinigten Deutschland", *GRUR*, 1992, (pp. 725-748), p. 729.

⁴⁰⁷ art. 15 PL

El sistema que se establece en el Protocolo de litigios (en adelante PL) es el siguiente⁴⁰⁸. El art. 15 PL establece que, en primera instancia, la validez de la patente tan sólo podrá ser impugnada mediante demanda reconvencional de nulidad presentada ante un tribunal de patentes comunitarias en el marco de un proceso por infracción del derecho. La validez de la patente no podrá examinarse en el marco de ningún otro proceso relativo a la patente comunitaria⁴⁰⁹. La interposición de la demanda reconvencional será comunicada a la Oficina de patentes, que anotará tal hecho en el Registro de patentes comunitarias⁴¹⁰.

⁴⁰⁸ Analizan este sistema: BRUCHHAUSEN, K.: "Die Institutionen und Verfahren bei Klagen die Gemeinschaftspatente betreffen", *GRUR Int.*, 1987, (pp. 497-502); DESANTES REAL, M.: "Instancias jurisdiccionales..."; DESANTES REAL, M.: "El Acuerdo..."; FOGLIA, R.: "Zum Verfahrensrecht des Gemeinschaftspatents-Streitregelung auf dem Gebiet der Gemeinschaftspatente", *GRUR Int.*, 1991, (pp. 465-469); FOGLIA, R.: "Procedural aspects of litigation relating to Community patents", *Riv. dir. europeo*, 1991, (pp. 59-67); GOMEZ SEGADE, J.A.: "La patente ..."; HAARDT, W.L.: "Die Errichtung eines Berufungsgerichts für Gemeinschaftspatente"; *GRUR Int.*, 1985, (pp. 252-255), HAARDT, W.: "The setting up of a court of Appeal for Community Patents", *IIC*, 1985, (pp. 332-340); SCHMIEDER, H.H.: "Gemeinschaftspatent im Aufwind..."; SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court...".

⁴⁰⁹ El sistema de separación tan solo solo se ha suprimido en relación a los procesos por violación del patente; se mantiene, en cambio, respecto a las acciones relativas a una patente comunitaria que no se rigen por el PL (art.72 CPC). En estos procesos el demandado no puede oponer la invalidez de la patente, si desea hacerla valer, debe solicitar la declaración de nulidad ante las Divisiones de anulación de la Oficina Europea de patentes. Existe la posibilidad de que, en ese caso, el tribunal nacional acorde la suspensión del procedimiento (art. 73.2 CPC).

⁴¹⁰ art. 16 PL

El tribunal de patentes comunitarias de 1ª instancia puede, al igual que los órganos competentes cuando la nulidad se examina a título principal, decidir anular la patente comunitaria o bien mantenerla o modificarla⁴¹¹ con efectos en todos los Estados de la Comunidad⁴¹². La comunicación con el Registro de patentes comunitarias, que informa al público de cuál es la tecnología de libre disposición, se asegura disponiendo que se comunicará a la Oficina Europea la resolución que recaiga, una vez ésta haya obtenido valor de cosa juzgada⁴¹³.

Las peculiaridades del sistema instaurado por el PL aparecen en la regulación de la impugnación de las resoluciones de los tribunales de patentes comunitarias de 1ª instancia. Estas resoluciones pueden ser recurridas, según las condiciones que establezca la *lex fori*⁴¹⁴, ante los tribunales de patentes comunitarias de 2ª instancia, que son también tribunales nacionales designados en el Anexo al PL. Pero la competencia material de estos tribunales nacionales no incluye ni los efectos de la patente comunitaria o de la solicitud de patente

⁴¹¹ art. 19.1 PL. Cfra. art. 58 CPC.

⁴¹² art. 20 PL.

⁴¹³ art. 19.2 PL. Si la patente comunitaria se mantiene de forma modificada, se dará traslado del texto modificado de la patente que será publicado por la Oficina Europea de patentes (art. 19.3 PL).

⁴¹⁴ art. 20.2 PL. Esta remisión a los Derechos nacionales evita tener que crear un recurso de apelación europeo, tal y como se intentó en un principio. Cfra. STAUDER, D: "Die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, das Streitregelungsprotokoll und das Abänderungsprotokoll", *GRUR Int.*, 1986, (pp. 302-314), p. 307.

europaea, ni a la validez de la patente. Sobre estas cuestiones solo puede pronunciarse el TRIAC⁴⁵.

Cuando la apelación de la decisión del tribunal de patentes comunitarias de 1ª instancia incida en las cuestiones que el PL atribuye a la competencia exclusiva del TRIAC, el tribunal nacional que conoce en segunda instancia "reenviará" el asunto al TRIAC⁴⁶. Este tribunal resolverá exclusivamente acerca de las cuestiones que entren dentro del ámbito material de la competencia que le atribuye el PL⁴⁷.

Hay que resaltar, sin embargo que este mecanismo de "reenvío" no corresponde al sistema del recurso prejudicial, instaurado por el art. 177 del Tratado de Roma o por el Protocolo de interpretación al Convenio de Bruselas. El TRIAC no se limita a resolver una cuestión abstracta relativa a la interpretación del CPC, sino que es un verdadero tribunal de apelación que decide sobre cuestiones de hecho y de derecho⁴⁸. Podemos, por tanto, considerar con SCORDAMAGLIA que, en segunda instancia, la competencia material respecto a la infracción de patentes comunitarias se divide⁴⁹: determinadas cuestiones se atribuyen al conocimiento de los tribunales nacionales (tribunales de patentes

⁴⁵ art. 22 PL.

⁴⁶ art. 23 PL

⁴⁷ EL TRIAC sólo puede pronunciarse acerca de los efectos de la patente o de su validez y aplicará para ello exclusivamente las disposiciones del Acuerdo sobre patentes comunitarias (art. 25 y 26 PL).

⁴⁸ art. 24 PL.

⁴⁹ SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court ...", p. 406.

comunitarias de 2ª instancia)⁴²⁰ y otro sector de problemas corresponde a una instancia jurisdiccional internacional, el TRIAC.

Formalmente y para evitar que se produzcan conflictos constitucionales en determinados Estados comunitarios, que difícilmente podrían aceptar que las decisiones de un Juez nacional fueran revocadas por un Tribunal internacional⁴²¹, la sentencia, que revoca la decisión recaída en primera instancia, la adopta el tribunal de patentes comunitarias de segunda instancia. La decisión del TRIAC es, no obstante, vinculante para este tribunal y para el Tribunal de casación o de tercera instancia nacional. Estos órganos judiciales pueden intervenir únicamente respecto a la materia que no integra la competencia exclusiva del TRIAC⁴²². Las decisiones del TRIAC son por tanto irrecurribles⁴²³.

⁴²⁰ A los tribunales de patentes comunitarias de 2ª instancia les corresponde decidir acerca de cuestiones como las sanciones que no han podido ser unificadas: STAUDER, D.: "Die Vereinbarung..", p. 307.

⁴²¹ GOMEZ SEGADE, J.M.: "La patente ...", p. 9; PAKUSCHER, E.K.: "Probleme eines europäischen Berufungsgerichts für Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren aus Gemeinschaftspatenten" en AAVV.(ed.): Festschrift für W. Oppenhoff zum 80. Geburtstag, München, 1985, (pp. 233-248), p. 235.

⁴²² art. 27 y 29 PL.

⁴²³ El carácter final de las decisiones del TRIAC y la complejidad de la relación entre este Tribunal europeo de patentes y el Tribunal interno de tercera instancia, que solamente puede revisar las decisiones de los tribunales de patentes comunitarias del Estado respectivo por lo que respecta a las materias cuyo conocimiento no se reserva con carácter exclusivo al TRIAC son, según HESS los dos puntos débiles del PL. Cfr... HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 190.

179. Esta regulación es el resultado de múltiples compromisos entre los Estados participantes en la elaboración de la patente comunitaria⁴²⁴. Tiene la virtualidad de posibilitar una impugnación de la validez del derecho en el marco del proceso de violación y favorece, por tanto, a la pequeña y mediana empresa, que, a menudo, carece de los recursos y de la previsión necesarios para solicitar la declaración de nulidad ante la Oficina Europea⁴²⁵. Garantiza a su vez la unidad de criterios entre los tribunales de patentes comunitarias y las instancias de la Oficina Europea con capacidad decisoria respecto a la validez del derecho⁴²⁶ y pretende crear también un canal de comunicación entre los tribunales nacionales y el Registro comunitario de patentes⁴²⁷. Parece, por

⁴²⁴ HAARDT, W.L. : " Die Errichtung...", p. 255.

⁴²⁵ DESANTES REAL, M.: "El Acuerdo...", Nota 62.

⁴²⁶ En el PL también se regula la relación entre los tribunales de patentes comunitarias y la Oficina Europea de patentes respecto a la posibilidad de que se planteen solicitudes de anulación de una patente comunitaria que ya ha sido impugnada en otro proceso. Se consagra al respecto la regla de *prior tempore*. Cfra. art. 34 PL.

⁴²⁷ Al TRIAC se le atribuye también competencia respecto a la interpretación de los demás preceptos del APC y de los preceptos, no nacionales, que lo desarrollen (art 5 ACP, art. 30 PL). A tal fin se establece un mecanismo análogo al del recurso prejudicial instaurado por el art. 177 TCE y por el Protocolo de litigios al CB. En la regulación establecida en 1975 (art. 73. 1 a CPC 75) esta función correspondía al TJCE.

Al TJCE le corresponde, como preveía el CPC 75, la resolución de las controversias entre los Estados parte (art. 14 APC; art. 101 CPC 75). A raíz de la segunda Conferencia de Luxemburgo se decidió atribuirle también la interpretación de las disposiciones relativas a la competencia judicial internacional contenidas en el APC, a fin de asegurar la coherencia con la interpretación de las normas del CB (art. 3
(continúa...)

tanto, una solución adecuada, si bien presenta algunas complejidades en relación a su aplicación práctica⁴²⁶. A nuestro entender la separación de cuestiones, tan nítida desde un punto de vista conceptual, posiblemente creará, sobre todo en los primeros tiempos, delicados problemas de subsunción en las distintas categorías.

2. Impugnación de la validez de la patente nacional extranjera y sistema de separación.

180. El sistema de separación crea también dificultades cuando la nulidad de una patente nacional se plantea, a título incidental, en el marco de un proceso, que, según las reglas de la competencia judicial internacional, se sustancia ante unos tribunales que no pertenecen a la jurisdicción del Estado de concesión. Las dificultades surgen en dos frentes. Por un lado, el tribunal ante el cual se plantea la nulidad deberá tomar una decisión relativa a la continuación o suspensión del proceso principal. Por otro, los tribunales del Estado de concesión deberán plantearse si reconocen o no la decisión extranjera.

⁴²⁷(...continuación)
APC). Se incluyó también una referencia expresa a la posibilidad de utilización del art. 177 TCE en caso de que "exista riesgo de interpretación discordante" entre el APC y el TCE (art. 2 APC). Con ello se quiso evitar que se discutiera la posibilidad de recurrir al TJCE por la vía del art. 177 TCE, alegando que el CPC no forma parte del ordenamiento jurídico comunitario. Cfra. BRUCHHAUSEN, K.: "Die Institutionen und Verfahren...", pp. 500-501.

⁴²⁸ STAUDER, D.: "Auf den Wege...", p. 181; HESS, C.: Nachfolgen..., p. 54.

A) La excepción o reconvención de nulidad en el proceso de infracción de patente

181. La posibilidad de plantear la excepción de nulidad en el marco de un proceso relativo a la violación de una patente tan solo existe en los Estados que no adoptan el sistema de separación. Esta posibilidad se extiende a las patentes extranjeras en cuyo Estado de concesión impera el sistema de separación gracias al principio, tradicional en el Derecho internacional privado, que establece que la ley rectora del proceso es la *lex fori*⁴⁹. La impugnación de la validez de la patente extranjera se puede plantear en el marco de un proceso sobre la infracción del derecho si el Derecho procesal del foro así lo permite y al margen totalmente del origen, nacional o extranjero, del derecho de exclusiva.

182. No es de extrañar, por tanto, que precisamente en sectores doctrinales de Estados en los que rige el sistema de separación se haya postulado una calificación material de normas que, como el par. 148 de la ZPO alemana, establecen que, de plantearse la nulidad en un proceso ante un tribunal ordinario, el proceso debe suspenderse hasta que el tribunal especial, al que se le ha atribuido en exclusiva el

⁴⁹ Cfra. art. 8.2 CC. Actualmente se considera que el principio de la *Lex fori regit processum* se basa en razones prácticas, ya que la aplicación de Derecho procesal extranjero entorpecería y ralentizaría el desarrollo del proceso. Entre otros, cfra. SCHACK, H.: Internationales Zivilverfahrensrecht, München, 1991, p. 16; LINK, H.: Internationales..., p. 14.

conocimiento de las acciones de nulidad, haya resuelto sobre la cuestión⁴⁰.

STAUDER defiende una calificación material de este precepto argumentando que es el correctivo procesal de la norma de Derecho material que establece que el juez ordinario, competente respecto a la violación de la patente, está obligado a tener a la patente por válida⁴¹.

Sabido es que las fronteras entre el Derecho procesal y el Derecho material son difíciles de trazar y que diversos autores han intentado elaborar teorías que permitieran apartarse de una calificación *lege fori*, que, *per se*, produce soluciones materiales divergentes, según donde se sustancie el proceso. Ninguna de estas teorías ha obtenido el consenso general pero se suele admitir que el "*leit motiv*" para la resolución de esta cuestión debe ser la armonía internacional de soluciones. El juez que conoce de una acción de violación de una patente extranjera debe aspirar a resolver la controversia de manera análoga a como lo haría un tribunal perteneciente al Estado de concesión⁴².

Si utilizamos este criterio como criterio de calificación del par. 148 ZPO, difícilmente podrá mantenerse el carácter material de esta norma. Su

⁴⁰ STAUDER, D.: "Die Anwendung des EG Gerichtsstands...", p. 515; HESS, C.: Die Rechtsfolgen..., pp. 40-41.

⁴¹ STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG- Gerichtsstands...", p. 515.

⁴² LINKE, H.: Internationales... p. 12; SCHACK, H.: Internationales..., p. 16.

objetivo es la defensa de una determinada organización de la Administración de Justicia que se expresa a través de la regulación de la competencia judicial material. En un Estado en el que rige el sistema de separación, no es que al demandado por infracción de patente le esté vedado solicitar la anulación de la patente de invención, simplemente la organización de la Administración de Justicia de ese Estado le impone que acuda ante un tribunal especial. Este es el motivo por el que se establece una regla que preceptúa la suspensión del procedimiento que se sigue ante el tribunal que conoce de la infracción del derecho de exclusiva. Una vez el tribunal especial decide sobre la validez del derecho, será posible reanudar el procedimiento e integrar en la resolución respecto a la infracción la decisión relativa a la validez o invalidez de la patente de invención. La decisión final que emane del proceso por violación será, por tanto, sustancialmente idéntica a la que emanaría de un tribunal que hubiera enjuiciado la presunta infracción del derecho, a la que el demandado hubiera opuesto la excepción de invalidez. Desde el punto de vista de la armonía internacional de soluciones no existe, por tanto, la necesidad de defender una calificación material del par. 148 ZPO⁴³.

⁴³ En la argumentación de STAUDER se incurre en una petición de principio. El autor alemán fundamenta la calificación material del par. 148 ZPO en el carácter material de la regla que impide a los Landgerichte, competentes respecto a la violación de la patente de invención, examinar la validez de los derechos de exclusiva. No justifica la razón por la que atribuye a esa norma carácter material. A nuestro entender, si utilizamos criterios funcionales, dicha regla habrá de calificarse como una regla de carácter procesal, pues la función que ejerce en el ordenamiento jurídico alemán es la de salvaguardar la distribución de litigios según la materia.

183. En el marco del Convenio de Bruselas una argumentación de este tipo resulta además insostenible porque significa una alteración unilateral del sistema de distribución de litigios entre las jurisdicciones estatales. Si tenemos en cuenta que la invalidez del derecho supuestamente usurpado constituye la defensa natural del supuesto infractor, la posibilidad de suspensión del procedimiento de violación a consecuencia de la aplicación de una norma de la *lex causae* supondría una alteración del sistema de relación entre los foros. En la práctica los retrasos, que se producirían, inevitablemente, a consecuencia de este sistema, conducirían al abandono de las posibilidades de defensa de la violación de la patente de invención ante el foro del domicilio del demandado. A ello hay que añadir que este fenómeno tan solo se produciría en relación a los derechos de exclusiva de los Estados en los que impera el principio de separación, esto es, en el ámbito de la Europa comunitaria, Holanda y Alemania, con lo cual se infringiría uno de los principios rectores de la interpretación del CB asentado por el TJCE; "la uniformidad e igualdad de derechos y obligaciones derivados del Convenio para Estados parte y personas interesadas"⁴⁴.

184. A la adopción de una causa de suspensión derivada de la *lex loci protectioni* se opone también el hecho, puesto de relieve en relación a la admisibilidad de la doctrina del *forum non conveniens* en el marco del sistema del CB, de que los foros de competencia generales establecidos en este Convenio son

⁴⁴ *Supra*, párr. 120.

indisponibles⁴³⁵. Un tribunal competente en virtud del foro general del art. 2 CB no puede declinar el conocimiento de un litigio que entre dentro del ámbito de aplicación del Convenio o suspender un procedimiento incoado en virtud de un foro derivado del CB, salvo si una regla convencional establece esa posibilidad⁴³⁶

185. El CB tan solo autoriza a los tribunales de los Estados parte a suspender el procedimiento en caso de litispendencia o conexidad de dos demandas interpuestas ante tribunales pertenecientes a dos jurisdicciones distintas⁴³⁷. Esta

⁴³⁵ VERHEUL, J.P: "The forum (non) conveniens in English and Dutch Law and under some international Conventions", *I.C.L.Q.*, 1986, (pp. 413-423), pp. 421-423.

Esta es sin embargo una cuestión debatida. Se esperaba una decisión del TJCE que aclarara la cuestión en relación al denominado "caso Harrods". En un recurso prejudicial se planteó la admisibilidad de la doctrina del *forum non conveniens* cuando el demandado está domiciliado en la Comunidad y no existe ningún otro foro derivado del CB en un Estado parte [Asunto C-314/92, Ladenimor SA/Intercomfinanz S.A. Cfra. al respecto JAYME, E.-KÖHLER, Ch.: "Das Internationale Privatrecht und Verfahrensrecht der EG nach Maastricht", *IPRax*, 1992, (pp. 346-352), p. 352 y notas 18 y 85]. Este recurso ha sido, sin embargo, retirado. [Cfra. JAYME, E.- KÖHLER, Ch.: "Das Internationale Privat- und Verfahrensrecht der EG 1993- Spannungen zwischen Staatsverträgen und Richtlinien", *IPRax*, 1993 (pp. 357-371), p.364 nota 86]

Sobre la compatibilidad de la doctrina del *forum non conveniens* y el CB: GAUDEMET- TALLON, H.: "Le "forum non conveniens", un menace pour la Convention de Bruxelles ? (A propos de trois arrêts anglais recents)", *R. critique*, 1991, pp. 491-524.

⁴³⁶ TRITTON, C.-TRITTON, G.: "The Brussels Convention and Intellectual Property", *EIPR*, 1987, (pp. 349-354), p. 351.

⁴³⁷ Cfra. art. 21, 22 y 23 CB. No estimamos por tanto factible suspender el procedimiento de infracción de patentes si se plantea incidentalmente la invalidez (continúa...)

situación difiere totalmente de la que analizamos, puesto que en nuestro caso sólo se ha planteado una única demanda. Por otra parte el art. 19 CB solo permite a los tribunales de los Estados parte declararse de oficio incompetentes respecto a los litigios que incidan, a título principal, en alguna de las materias respecto a las cuales el art. 16 CB establece un foro exclusivo (art. 19 CB)⁴³⁸.

186. No se puede considerar que la excepción de nulidad opuesta por el demandado por infracción de patente incida de manera esencial en las materias exclusivas del art. 16 CB, puesto que en la decisión final, que se adopte en ese proceso, la validez del derecho tan solo se analizara como cuestión previa, sin que la conclusión a la que se llegue produzca efectos de cosa juzgada.

⁴³⁷(...continuación)
del derecho, salvo en el caso de que con anterioridad a la interposición de la misma se hubiera solicitado la anulación de la patente en el Estado de concesión. En contra: GEIMER, R.-SCHÜTZE, R.A.: Internationale Urteilsanerkennung..., p. 781.

⁴³⁸ Hay autores que consideran que, si bien el art. 19 CB no prescribe que los tribunales requeridos se declaren incompetentes más que en el supuesto de que el litigio verse a título principal sobre una materia objeto de una competencia exclusiva, tampoco impide que los tribunales declinen, potestativamente, la competencia caso de que el litigio se refiera a título incidental sobre esa materia exclusiva (Cfra. VIVANT, M.: "Regime international...", p. 23 aptdo 88). Tal conclusión nos parece peligrosa pues es contraria a la seguridad jurídica que inspira el CB. De hecho permitiría a los tribunales nacionales subvertir el funcionamiento de los foros. Como tal posibilidad dependería además de la *lex fori* se quebraría la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos de la Comunidad.

187. Se suscita, en cambio, la cuestión de si una demanda de nulidad reconvenicional, planteada por el presunto infractor, permite la aplicación del art. 19 CB³⁹. Una demanda reconvenicional no es más que una contrademanda, en la que se hace valer una pretensión independiente de la expresada en la demanda⁴⁰. La solicitud de la nulidad planteada por vía reconvenicional produce el mismo resultado que la impugnación directa de la validez en un proceso de nulidad del derecho. En el caso de que la nulidad de patente se haga valer por ese cauce, el art. 19 CB establece, por consiguiente, la obligación de declinar el conocimiento del litigio⁴¹.

³⁹ En Derecho español se prevé la posibilidad de que la persona demandada por infracción de patente alegue la nulidad del derecho por vía de excepción y de reconvenición (art. 126 LP). Ambas posibilidades existen también respecto a las patentes extranjeras, puesto que estas normas deben ser calificadas como normas procesales.

⁴⁰ El concepto de demanda reconvenicional, tal y como figura en el art. 6.3 CB, no debe ser interpretado de acuerdo con el Derecho interno de ninguno de los Estados parte, sino que, siguiendo el método preferido por el TJCE, se ha de elaborar un concepto autónomo. El TJCE todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto. Siguiendo a EICKHOFF, estimamos que el concepto al que se alude en el art. 6.3 CB se caracteriza por la idea de contrataque del demandado en base a una pretensión independiente. Cfra. EICKHOFF, W.: Inländische Gerichtsbarkeit und internationale Zuständigkeit für Aufrechnung und Widerklage: unter besonderer Berücksichtigung des EUGVÜ, Berlin, 1985, pp. 94-95.

⁴¹ BARIATTI, S.: "La giurisdizione...", p. 519; TRITTON, C.-TRITTON, G.: "The Brussels Convention...", p. 351; WADLOW, C.: "Intellectual property...", p. 313; EICKHOFF, W.: Inländische Gerichtsbarkeit..., p. 149; VIVANT, M.: "Regime international...", p. 23.

188. Este resultado resulta insatisfactorio por varias razones⁴². En primer lugar, porque, como ya hemos puesto de relieve en varias ocasiones, la alegación de la nulidad de la patente es la defensa natural del supuesto infractor de una patente de invención. Los cauces procesales para dar curso a esta alegación dependen tan sólo de lo que postule la *lex fori*. En los sistemas en los que, como en el nuestro, se permita interponer una demanda de nulidad reconventional o alegar la excepción de invalidez del derecho, el accionamiento del art. 19 CB quedará prácticamente en manos del demandado por usurpación de patente.

Teniendo en cuenta la frecuencia de la defensa de nulidad, hay que vaticinar que serán pocas las veces en las que los tribunales españoles podrán conocer de las violaciones de una patente extranjera, salvo que al demandado le interese, por razones de oportunidad, acceder a ello⁴³. Desaparece por tanto, en la práctica, una de las mayores ventajas

⁴² Esta opinión la comparte también HESS, si bien por razones opuestas a las nuestras. Esta autora defiende una calificación material de las normas que sustentan los sistemas de separación y unidad. De seguirse esta postura las dificultades surgen en el caso de que se acumulen acciones por infracción de distintas patentes paralelas ante el tribunal del domicilio del demandado. Como tendremos ocasión de poner de relieve, dada la generalizada vigencia de la *lex loci protectionis*, en este tipo de procesos resulta insoslayable la aplicación de distintas leyes, con distintas regulaciones en relación a la posibilidad de solicitar la anulación del derecho en el marco del proceso por infracción. Cfra. HESS, C.: Rechtsfolgen, pp. 41-42.

⁴³ Es posible que así suceda en la práctica, puesto que al demandado le resulta más fácil defenderse ante los tribunales de su domicilio, que ante los tribunales del Estado de concesión.

que aporta el CB a este sector del ordenamiento jurídico: la posibilidad de acumular ante los tribunales del domicilio del demandado diversas acciones por violación de patentes paralelas.

189. Las razones que sustentan el establecimiento del foro exclusivo del art. 16.4 CB no justifican, a nuestro entender, esta situación, puesto que, como ya hemos apuntado, el foro del Estado de concesión se fundamenta exclusivamente en razones de proximidad y, tan solo en el caso de las patentes concedidas tras un verdadero examen previo, en la vinculación entre la concesión y el funcionamiento de un Servicio público.

La segunda de estas razones no juega papel alguno en el accionamiento del art. 19 CB. Este se produce por efecto de una norma procesal de la *lex fori*, sin distinción alguna en relación a cuál fue el sistema de concesión de la misma. Es más, paradójicamente, esta situación se produce gracias a una norma procesal que, desde el punto de vista sistemático, se adecúa a un sistema de concesión basado en el mero registro⁴⁴.

⁴⁴ Ya hemos señalado que el sistema de separación corresponde, desde el punto de vista sistemático, al sistema de examen previo, pues lo que se pretende es evitar que un tribunal de primera instancia ordinario pueda revocar una decisión prejudicial de un ente administrativo especializada. De forma análoga, la posibilidad de que en un proceso por violación de patente se pueda solicitar por vía reconvencional la declaración de nulidad de la patente de invención responde a las necesidades de los sistemas de concesión basados en el mero registro, puesto que en éstos la presunción de validez del título esgrimido por el demandante es mucho más débil.

En cuanto a la proximidad, no tiene, a nuestro entender, la suficiente fuerza como para justificar la aplicación del art. 19 CB en relación a un foro, el del domicilio del demandado, que podría resultar adecuado para la defensa de la patente de invención. En el contexto de un sistema convencional basado en la confianza mutua sería, por tanto, interesante que operara, también respecto a la demanda reconventional de nulidad de patentes, un foro análogo al establecido en el art. 6.3 CB⁴⁵, ya que este precepto, en tanto foro especial, no se considera aplicable en relación a las materias integrantes de las competencias exclusivas.

B) Reconocimiento de decisiones judiciales en materia de infracción de patentes que se pronuncien respecto a la validez del derecho

190. Resta examinar si el reconocimiento y la ejecución de una sentencia sobre la violación de una patente extranjera que incidentalmente se pronuncie

⁴⁵ En este precepto se establece la posibilidad de interponer demanda reconventional ante los tribunales del Estado ante el que se interpuso la demanda principal. Para ello se exige que entre ambas demandas exista una relación de conexidad que el propio art. 6.3 circunscribe a un origen común, en el mismo contrato o en los mismos hechos.

La violación de patentes supone la infracción del ámbito de protección otorgado por el derecho. Este ámbito de protección se determina en las reivindicaciones (art. 26 y 60.1 LP; art. 69.1 y 84 CPE). La reconversión de nulidad supone la solicitud de la anulación de las reivindicaciones afectadas (Cfra. Tribunal de grande instance de Paris, sentencia de 7 de noviembre de 1984, "Polychrome", PIBD, 1985, III pp. 73-74). Se puede argumentar por tanto que ambas demandas se sustentan en los mismos hechos.

sobre la validez del derecho puede causar dificultades en los Estados en los que rige el sistema de separación.

Debemos distinguir para ello entre las sentencias de Estados parte, cuyo reconocimiento y ejecución se rige por el CB y las sentencias dictadas en terceros Estados, puesto que la incidencia de la excepción de orden público y del control de la competencia judicial del tribunal del que emana la decisión difiere en función del sistema de reconocimiento.

191. El CB excede el mandato del art. 220 TCE y regula la competencia judicial internacional directa, precisamente para poder prescindir en materia de reconocimiento y ejecución del control de la competencia del juez de origen de la decisión. De ahí que, en un principio, y tal y como dispone el art. 28 CB, esté vedado el control de la competencia judicial directa. Este principio general se excepciona, sin embargo, en relación al reconocimiento de las resoluciones dictadas en desconocimiento de lo dispuesto en el art. 16 CB. El art. 28 CB permite sancionar, mediante la denegación del reconocimiento, la inobservancia del art. 19 CB. Cuando el demandado en un proceso de infracción de patente haya solicitado la anulación del derecho por vía reconvencional, el juez debería haberse declarado de oficio incompetente. Si no lo ha hecho, se denegará el reconocimiento y ejecución de la sentencia resultante del proceso.

192. En el supuesto de que la nulidad se haya planteado como excepción a la infracción de patente, el juez del exequatur sólo podrá, en cambio, denegar el reconocimiento si concurre alguna de las

causas enumeradas en el art. 27 CB. De especial relevancia en nuestro contexto es la excepción de orden público establecida en el art. 27.1 CB. Dos son las posibles formulaciones de esa infracción del orden público de los Estados que se rigen por un sistema de separación. Pueden considerar infringido el orden público procesal o el orden público material.

193. En el primer caso, el tribunal ante el cual se solicitara el reconocimiento de la decisión alegaría la infracción de una norma esencial del procedimiento y para ello trataría de demostrar que la regulación de la competencia material tiene tal entidad.

El *Bundesgerichtshof* ha definido, sin embargo, de forma restrictiva el concepto de orden público procesal. En una sentencia reciente especifica que "la excepción de orden público del art. 27.1 CB sólo se aplica en casos excepcionales. No se puede denegar la ejecución por el solo motivo de que la decisión extranjera haya recaído en un proceso, que difiera de lo establecido en normas imperativas del Derecho procesal alemán. Sólo se produce una causa de denegación, cuando la sentencia del tribunal extranjero haya resultado de un proceso que se aparte de los principios fundamentales del Derecho procesal alemán, de tal manera que no pueda considerarse que la decisión ha recaído en un proceso ordenado y acorde a los postulados de un Estado de Derecho"⁴⁴.

⁴⁴ Cfra. *Bundesgerichtshof*, sentencia de 21 de marzo de 1990, *NJW*, 1990, pp. 2201-2203, aptdo. 2º c). El TC parece seguir la misma línea al establecer que respecto a la notificación de la demanda en una relación de tráfico externo "no se puede pretender que jueguen exacta y rigurosamente todos los requisitos (continúa...)

No es posible mantener que una regulación de la distribución de asuntos según la materia, como la que, de hecho, protege el art. 148 ZPO sea un principio procesal fundamental⁴⁷; no se infringen, al establecer la posibilidad de interponer la excepción de invalidez, las exigencias derivadas de una ordenación del proceso adecuada y acorde a los postulados del Estado de Derecho. Los Estados que se rigen por el sistema de separación, no podrán, por tanto, denegar el reconocimiento de una sentencia, recaída en un Estado parte del CB o el CL, alegando una infracción del orden público procesal.

194. Se podría intentar argumentar una infracción del orden público material en virtud del siguiente razonamiento. Una decisión en la que se aprecie, a título incidental, la invalidez del derecho es una decisión que reduce el valor económico de la patente e introduce un elemento de inseguridad jurídica⁴⁸. Esta situación, por definición no se da en los sistemas de separación. De hecho, la atribución de competencia exclusiva, respecto a la validez de la patente, a un determinado tribunal, especializado en este tipo de litigios, es característica de los Estados en los que los derechos se conceden tras la superación de un examen de la novedad y actividad inventiva de la

⁴⁶(...continuación)
existentes en nuestro ordenamiento" STC 43/1986, de 15 de abril, B.J.C., 1986-61, FJ 5.

⁴⁷ El propio CB contiene indicaciones que permiten deducir que considera que la distribución de litigios por la materia entre los distintos tribunales que forman una jurisdicción nacional es de carácter meramente organizativo. Cfra. art. 1 CB.

⁴⁸ Cfra. al respecto: SERRERA CONTRERAS, P.L.: "La proyectada reforma del derecho de patentes: Aspectos procedimentales", RDM, 1984, (pp. 117-126), p. 122.

invención, examen que atribuye a las patentes un mayor valor económico y posibilita su utilización como soportes para transferencias contractuales de tecnología.

Este tipo de argumentación parte, sin embargo, del presupuesto de que la invalidez del derecho, establecida como cuestión previa en la decisión extranjera acerca de la infracción de la patente, ha sido determinada erróneamente, puesto que sólo en este caso será injustificada la merma de valor económico. En el caso contrario, del que hemos de partir para ser coherentes con el clima de confianza que está en la base del CB, la decisión extranjera presta incluso un servicio a los competidores del titular de la patente de invención, puesto que, al igual que el informe del estado de la técnica en los sistemas de concesión francés y español, pone en manos del público los elementos para solicitar la anulación con efectos *erga omnes* del derecho⁴⁹.

La desconfianza ante la pericia de los tribunales extranjeros debe ceder, en nuestra opinión, a los intereses de integración que derivan del Tratado

⁴⁹ Si la decisión del tribunal extranjero acerca de la validez de la patente de invención fuera errónea, al titular de la misma le quedaría la posibilidad, además de agotar los recursos en el extranjero, de interponer una demanda de nulidad ante los tribunales competentes del Estado de concesión. Que el titular de la patente comunitaria está legitimado para interponer ante las Divisiones de anulación una demanda de nulidad resulta claramente del tenor literal del art. 55. 1 CPC. En el caso español, el art. 113.1 exige que el que solicite la nulidad experimente un "perjuicio". Se podría intentar argumentar que de la inseguridad jurídica creada por la sentencia extranjera derivan consecuencias desfavorables para el titular de la patente española.

de Roma. Es indudable que en este como en los demás sectores de la vida económica comunitaria, es necesario asegurar y agilizar el procedimiento de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales. De ahí que el sistema del CB postule una utilización excepcional de la excepción de orden público y que la posible existencia de error en la aplicación del Derecho no baste para accionar el art. 27.1 CB.

195. Precisamente porque respecto a las jurisdicciones de Estados terceros, no integrados en el espacio judicial europeo, no impera este principio de confianza, no se puede postular, de entrada, la adopción de una solución análoga en relación al reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales originarias de estos Estados. Estas decisiones se reconocerán y ejecutarán según los sistemas instaurados en otros Tratados internacionales o según lo que establezca el Derecho internacional privado de origen autónomo de cada Estado. Diversos serán por tanto los papeles que desempeñará el control del vínculo entre juez de origen y decisión y el orden público.

Desde el punto de vista de un Estado que, como el nuestro, no examina la novedad y actividad inventiva de los derechos de exclusiva otorgados, estimamos que no se justifica una posición demasiado cerrada respecto al reconocimiento y ejecución de decisiones que a título incidental hayan examinado la validez de patentes españolas. Al admitir la legislación española el planteamiento de la excepción de nulidad, difícilmente podrá erigirse respecto a la decisión extranjera la barrera del orden

público procesal⁴⁵⁰. Como las patentes concedidas según el sistema de la LP no se controlan respecto a la novedad y a la altura inventiva, no está en juego ni el funcionamiento de un servicio público ni puede una decisión, que a título de cuestión previa, incida en la nulidad del derecho menar un valor económico, de por sí escaso. No estimamos, por eso, necesarias especiales precauciones.

⁴⁵⁰ Esta barrera tampoco puede utilizarse en los Estados que se rigen por el sistema de separación si, como han hecho los tribunales alemanes, se sustenta, también fuera del sistema del CB una definición de orden público procesal como la reseñada. Cfra.: *Bundesgerichtshof*, sentencia de 18 de oct. de 1967, *IPRspr.*, 1966-1967, nº 251. Claro que hay que tener en cuenta que esta decisión también se produjo en relación a un Convenio bilateral de reconocimiento y ejecución, en este caso el concertado con el Reino Unido (Convenio entre el Reino Unido y la República Federal de Alemania sobre el reconocimiento y la ejecución recíprocos de sentencias en materia civil y mercantil firmado en Bonn el 14 de julio de 1960).

CAPITULO. IV LAS MEDIDAS CAUTELARES Y LA INFRACCION DE PATENTES

I. La tutela provisional del derecho de exclusiva

196. Los procesos relativos a la infracción de patentes de invención y derechos análogos son procesos marcados por una disyuntiva en relación al factor tiempo⁴⁵¹. Aunque las patentes de invención están sometidas a un plazo legal de caducidad de veinte años, en el mercado los productos y procedimientos patentados suelen ser desplazados en un lapso de tiempo mucho menor⁴⁵². Está en juego la posición de mercado que se disputan el titular de la patente de invención y el competidor al que se imputa la infracción del derecho de exclusiva⁴⁵³. La propia mutabilidad del mercado exige que la tutela se otorgue con gran rapidez⁴⁵⁴, el tiempo corre a favor de quien usurpa el

⁴⁵¹ ERNST, R.: Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Zürich, 1992, p. 3.

⁴⁵² DIAZ VELASCO, M.: "El embargo preventivo en caso de usurpación de patentes de invención", RDP, 1947, (pp. 376-390), p. 376.

⁴⁵³ BERCOVITZ, A.: "Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y derecho de la competencia" en Grupo español de la AIPPI (ed.): Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho industrial, Barcelona, 1992, (pp. 49-78), pp. 52-53.

⁴⁵⁴ FRANCESCHELLI, R.: "Le misure provvisorie nel diritto industriale" en TAZIA, G. (ed.): Les mesures (continúa...)

derecho y no ha soportado los gastos para la obtención del avance técnico y la patente y, por tanto, puede obtener un mayor beneficio de la explotación del producto o procedimiento⁴⁵⁵. Si tenemos en cuenta que el propósito de la protección de la propiedad industrial es estimular la competencia en el plano de la innovación técnica⁴⁵⁶ cabrá, además, considerar que el transcurso del tiempo debilita el funcionamiento competitivo del mercado⁴⁵⁷.

Pero, por otro lado, los procesos relativos a derechos de invención se caracterizan precisamente por su complejidad. Es preciso valorar si la actuación impugnada es realmente constitutiva de un acto de infracción y determinar si dicho acto afecta al ámbito de protección otorgado por la patente. La mayoría de las veces será también necesario examinar la validez del derecho valorando la concurrencia de las anterioridades alegadas por el supuesto infractor. Ello ineludiblemente implica la intervención de peritos y la práctica de pruebas, por lo que los procesos suelen dilatarse en el tiempo.

⁴⁵⁴(...continuación)
Provisoires en procédure civile, Milano, 1985, (pp. 283-289), p. 283.

⁴⁵⁵ VON STEIN, W.: "Zur vorläufigen Durchsetzung von patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen", *Mitt.*, 1969, (pp. 281-285), p. 281; TIEDTKE, H.: "Einstweilige Verfügungen in Patentsachen", *Mitt.*, 1976, (pp. 1-5), p. 1.

⁴⁵⁶ LEHMANN, M.: "La teoría de los "Property Rights"....", p. 278.

⁴⁵⁷ En relación a la competencia desleal: MASSAGUER FUENTES, J.: "Las medidas cautelares en la Ley de competencia desleal", *RDN*, 1992, (pp. 731-766), p. 731.

197. De ahí que, en este ámbito, cobren cada vez mayor importancia las medidas cautelares⁴³⁸, prueba de lo cual es la detallada regulación de las mismas en los art. 133 y ss. de la LP⁴³⁹, cuyos preceptos se aplican tanto a los procesos por infracción de patentes otorgadas por la Oficina española de patentes y marcas como a las violaciones de patentes europeas otorgadas para España por la Oficina europea de patentes, por la remisión al Derecho nacional realizada por el art. 64.3 CPE⁴⁴⁰.

⁴³⁸ BRINKS, H.L- FRITZE, U.: " Preliminary injunctions...", p. 18; BERCOVITZ, A.: "Las medidas...", p. 53.

⁴³⁹ Dicha regulación ha sido sin embargo ferozmente criticada por la doctrina procesalista por su falta de rigor metodológico: MUÑOZ SABAÑE, L.: "Las medidas cautelares en la Ley de patentes", *La Ley*, 1987, (pp. 1030-1036), p. 1030.

⁴⁴⁰ El otorgamiento de medidas cautelares respecto a la patente europea reviste menores dificultades que respecto a la patente española, puesto que se trata de un derecho otorgado tras la realización de un examen previo. Será por tanto más fácil apreciar la concurrencia del *fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho que se ha de exigir, pese al silencio de las LP al respecto, como presupuesto del otorgamiento de las medidas cautelares (Cf. PEREZ DAUDI, V.: Medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial, Barcelona, Memoria de licenciatura (inédita), 1992, pp. 68-119; de idéntica opinión aunque en relación con la competencia desleal: MASSAGUER FUENTES, J.: " Las medidas cautelares...", p. 737).

Mientras que las patentes otorgadas a partir de una mera declaración del inventor o causahabiente del mismo no gozarán de un presunción favorable a su validez, la apreciación de la apariencia de buen derecho se verá muy facilitada cuando el derecho haya sido otorgado tras superar un examen del prestigio del realizado por la Oficina europea o si existe una patente paralela otorgada respecto a la misma invención en un Estado que realiza dicho examen [SCUFFI, M.: "Europäische Patente und einstweiliges gerichtliches Verbot patentverletzender Handlungen", *GRUR Int.*, 1991, (pp. 484-486), p. 485; idéntica argumentación pero en

(continúa...)

198. En el contexto de un estudio relativo a la competencia judicial internacional de los tribunales españoles resulta irrelevante el supuesto, más frecuente en la práctica, de concesión por los tribunales españoles de una medida cautelar para asegurar la efectividad de una sentencia española en relación a una situación que se produce dentro del ámbito territorial español, puesto que esa situación carece de elemento de extranjería. Nos interesa, en cambio, analizar las posibilidades de intervención de los tribunales españoles para asegurar la efectividad de las decisiones que pudiera llegar a dictar una jurisdicción extranjera.

Mediante la concesión de medidas de aseguramiento los tribunales españoles intervienen en ese supuesto para preservar el *status quo* y asegurar la efectividad de las decisiones que respecto a la cuestión de fondo adopte un tribunal extranjero. Se trata por tanto de actos de cooperación, de situaciones próximas al auxilio judicial internacional⁴⁰¹.

⁴⁰⁰(...continuación)
relación a las patentes nacionales: BANUS DURAN, J.: "Eficacia actual de las patentes en España" en Grupo español de la AIPPI (ed): Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho industrial, Barcelona, 1992, (pp.13-26), p. 22].

⁴⁰¹ WESTIN, D.-CHROZIEL, P.: "Interim relief awarded by U.S. and German Courts in Support of Foreign Proceedings", *Columbia Journal of Transnational Law*, 1990-3, (nr. 723-746), p. 723.

II. La competencia judicial internacional en materia de medidas cautelares

199. El artículo 24 del Convenio de Bruselas es uno de los preceptos más controvertidos y problemáticos de dicho Tratado internacional. Dicho artículo dispone simplemente que "podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado contratante a las autoridades de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Convenio, un tribunal de otro Estado contratante fuere competente para conocer sobre el fondo". Examinaremos sucesivamente y con especial referencia a la usurpación de patentes las diversas cuestiones que suscita esta disposición.

1. Ambito de aplicación del art. 24 del Convenio de Bruselas respecto al art. 24 del Convenio de Lugano y al art. 22.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

200. La aplicación del art. 24 CB presupone que un tribunal de un Estado parte tiene atribuida, en virtud de un foro convencional, la competencia judicial internacional respecto a la cuestión de fondo. Esto significa dos cosas. En primer lugar, que para aplicar el artículo 24 CB es necesario que la pretensión a la que sirve la medida cautelar entre dentro del ámbito material de aplicación del Convenio de Bruselas definido en el art. 1 CB⁴⁶² y en

⁴⁶² El ámbito material de aplicación del art. 24 del CB ha sido definido progresivamente por el TJCE en las sentencias De Cavel c. De Cavel (I), Asunto 143/78, (continúa...)

segundo lugar, que es menester que, en virtud del Convenio, se haya otorgado competencia judicial internacional respecto a la cuestión de fondo a un tribunal de un Estado parte⁴⁴³.

201. Es irrelevante, por tanto, la duda apuntada por STAUDER⁴⁴⁴ en relación a si medidas como la "saisie-contrefaçon" francesa o la "descrizione" italiana, que tienen una configuración semejante a las diligencias para la comprobación de hechos reguladas en el Cap. II del Tit. XI de la LP, son de naturaleza civil o mercantil⁴⁴⁵. No es la naturaleza y contenido de la medida provisional sino la pretensión a la que ésta sirve la que determina la aplicación del Convenio de Bruselas. Las medidas cautelares a las que se

⁴⁴²(...continuación)
sentencia del TJCE de 27 de marzo de 1979, Rec., 1979, pp. 1055-1076; De Cavel c. De Cavel (II), Asunto 120/79, sentencia del TJCE de 6 de marzo de 1980, Rec., 1980, pp. 731-744 y N. C. H., Asunto 25/81, sentencia del TJCE de 31 de marzo de 1982, Rec. 1982, pp. 1189-1210; Marc Rich & Co. Ag c. Società Italiana Impianti PA, Asunto C-190/89, sentencia del TJCE de 25 de julio de 1991, Rec. 1991, pp. 3855-3904.

Para un análisis detallado de esta jurisprudencia ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ und der einstweilige Rechtsschutz in England und der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg, 1991, pp. 87-96.

⁴⁴³ Será el Derecho interno de los Estados parte el que determinará si son admisibles las medidas provisionales sin un simultáneo o subsiguiente proceso respecto a la cuestión principal (Cfra. ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ..., p. 97). En Derecho español la pendency del proceso se configura como uno de los presupuestos de la concesión de las mismas expresado en el tenor literal del art. 133.1 LP.

⁴⁴⁴ STAUDER, D.: "Recensión a J. Kropholler", *GRUR Int.*, 1983, (pp. 893-894), p. 893.

⁴⁴⁵ Otra cuestión que examinamos infra es si estamos ante "medidas provisionales o cautelares". *Infra*, párr. 217-218.

refiere, en especial, el art. 133 LP sirven, en el caso de la usurpación de patentes⁴⁶, para asegurar la efectividad de las acciones por infracción (art. 133.1 LP): es por tanto la naturaleza de la pretensión subyacente a esta acción, el respeto a un derecho de exclusiva de carácter privado, lo que determina la aplicación del Convenio.

202. La aplicación del art. 24 CB presupone además que un tribunal de otro Estado parte del CB es competente, en virtud de lo dispuesto en el Convenio, para conocer sobre el fondo al que se refiere la medida cautelar. Fuera del ámbito de las competencias exclusivas y de la sumisión, y al igual que respecto a las Secciones II a VI del Convenio, el domicilio del demandado en un Estado parte es, por consiguiente, criterio de aplicación del precepto⁴⁷.

Si el demandado está domiciliado en un Estado parte del Convenio de Lugano de 1988 se aplicará, en virtud de lo dispuesto en el art. 54 ter del CL, el

⁴⁶ Si bien la regulación de las medidas cautelares en la LP parece haber sido especialmente concebida para las acciones de infracción de patentes, el art. 133.1 LP admite su utilización por quien ejercite o vaya a ejercitar cualquiera de las acciones previstas en la Ley. Fuera del contexto de la usurpación resulta absurdo alguno de los requisitos a los que condiciona la LP la solicitud de dichas medidas, especialmente el que hace referencia a la necesidad de justificar "la explotación industrial en España de la patente objeto de la acción o el desarrollo de unos preparativos serios y efectivos a tales efectos". MUÑOZ SABATE apunta que como muchas de las acciones excluyen precisamente esa circunstancia habrá que acudir al art. 1428 LEC. MUÑOZ SABATE, L.: "Las medidas cautelares...", p. 1033.

⁴⁷ GEIMER, R.: "Das Nebeneinander...", p. 2993.

art. 24 CL, de tenor literal idéntico que el art. 24 CB⁴⁴, si el demandado está domiciliado en un Estado que no es parte ni del CB ni del CL, se aplicará el art. 22.5 de la LOPJ que permite la adopción por parte de los tribunales españoles de "medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España".

A) La aplicación del art. 22.5 LOPJ: dependencia o independencia de la competencia de los tribunales españoles respecto al proceso principal

203. ESPINAR VICENTE entiende que el foro del art. 22.5 LOPJ es solamente aplicable si los tribunales españoles son competentes respecto a la cuestión de fondo y se basa para ello en el carácter instrumental de las medidas provisionales o cautelares⁴⁵. Pero esa instrumentalidad no ha de predicarse,

⁴⁴ Ante las zonas oscuras de este precepto no sería, sin embargo extraño, que la interpretación del CL divergiera de la del CB. Pero aunque en este caso la imperfección del precepto aumente el riesgo, éste se halla implícito en todo el CL. Cfra. GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., p. 317; MINOR, J.: "The Lugano Convention: some problems of interpretation", *CML Rev.*, 1990, (pp.507-519), p. 512; PELLIS, L.: "All roads lead to Brussels: towards a uniform European Civil procedure", *N.I.L.R.*, 1990 (pp.372-396), p. 395.

Una visión más optimista acerca de las posibilidades de que se mantenga la convergencia entre el CL y el CB, cfra. DUINTJER TEBBENS, H.: "The European Jurisdiction and Enforcement Conventions: interpretation, concurrence and prospects", *NILR*, 1993, (pp. 471-486), pp. 476-477.

⁴⁵ ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal civil..., D. 116.

a nuestro entender, entre proceso cautelar y proceso sobre el fondo, sino entre proceso cautelar y proceso de ejecución, puesto que la finalidad del proceso cautelar es "garantizar la futura actuación práctica del derecho"⁴⁷⁰.

Una interpretación en esta línea y fiel al tenor literal de la LOPJ permite dictar medidas provisionales en virtud simplemente del *forum praesentiae* puesto que el Estado puede ejercer su poder de disposición sobre personas o bienes que se hallen dentro de la jurisdicción. Es decir que, en virtud del art. 22.5 LOPJ, se otorgaría a los tribunales españoles la posibilidad de asegurar la ejecución de una sentencia extranjera que les podría corresponder dada la presencia de bienes y personas afectadas en territorio español⁴⁷¹.

⁴⁷⁰ GONZALEZ GRANDA, P.: Extensión y límites..., p.205.

⁴⁷¹ Cfra.:GONZALEZ CAMPOS, J.D.- FERNANDEZ ROZAS, J.C.:Derecho internacional privado..., p. 116.

Esta tesis halla apoyos en la jurisprudencia menor, que ha disociado completamente la competencia para dictar medidas cautelares de la competencia respecto al fondo. Cfra. Sentencia del Juzgado de 1ª instancia, núm. 5 de Gijón de 15 de abril de 1986 (Keppel Shipyard Limited c. Grand Transd Transport Inc.), R.C.E.A., 1987, pp. 159-162, Considerando nº V, Nota de S. Alvarez González: "Control de oficio de la competencia judicial internacional", R.C.E.A., 1987, pp. 87-98. La decisión se reproduce también en *La Ley*, 1987, pp. 945-947 con nota de L. Bardají Gómez: "Sobre el control de oficio de la competencia judicial internacional", *La Ley*, 1987, pp. 945-950 y en GONZALEZ CAMPOS, J.D.- FERNANDEZ ROZAS, J.C.: Derecho internacional privado..., pp. 223-228. El mismo razonamiento se encuentra en la Sentencia del Juzgado de 1ª instancia, núm. 2 de Avilés de 12 de marzo de 1987, (J.A. Balck B.V. c. Intertrade Shipping Co.), R.C.E.A., 1987, pp. 193-195, p. 195.

204. Por otro lado, de ser correcta la interpretación de ESPINAR, el art. 22. 3 LOPJ sería del todo redundante pues resulta obvio que cuando los tribunales españoles son competentes respecto al fondo pueden realizar cuantos actos procesales permite la ley procesal española y nada impide que dicten medidas provisionales o de aseguramiento, incluso, respecto a personas y bienes que se hallen fuera de la jurisdicción⁴⁷².

205. La interpretación que propugnamos resulta además ajustada a la realidad. La posibilidad de intervenir en auxilio de la efectividad de una futura decisión judicial dictada por una jurisdicción extranjera responde a las necesidades del comercio

⁴⁷² Desde el punto de vista del Derecho internacional no existe ningún impedimento a que se ordene, en un proceso cautelar o principal, la realización de una actividad en territorio extranjero o su cesación [GOTTWALD, P.: "Grenzen zivilgerichtlicher Massnahmen mit Auslandswirkung" en AAVV (ed.): Festschrift für Walther J. Habscheid zum 65. Geburtstag, Bielefeld, 1989, (pp. 119-130), p. 120]. La efectividad y ejecución de las mismas dependerá, sin embargo de su reconocimiento en el Estado extranjero. La práctica inglesa de las "Mareva injunctions" de carácter extraterritorial, basadas en la jurisdicción del Estado sobre las personas con nacionalidad o domicilio en sus confines prescinde del requisito del reconocimiento y resulta, cuando menos, dudosa desde el punto de vista del Derecho internacional. Cfr. Mc LAHAN, C.: "Transnational applications of Mareva injunctions and Anton Piller Orders", *I.C.L.Q.*, 1987, (pp.669-679), p. 676.

En relación a la práctica de las "Mareva injunctions": COLLINS, L.: "The territorial reach of Mareva injunctions", *L. Q. Rev.*, 1989, (pp. 262-289); CRAWFORD, R.: "The extra-territorial effect of Mareva injunctions- the sleeping giant in Fairyland", *Australian Business Law Review*, 1990, (pp.28-47); KAYE, P.: Private international law of Tort and Product Liability, Aluredshot [etc.], 1991, pp.111-173.

internacional⁴⁷³ puesto que la trananacionalidad de las operaciones comerciales y un relajamiento del control fronterizo otorgan mayores facilidades al deudor para dispersar su patrimonio y eludir así el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Es acorde también con las modernas tendencias de Derecho internacional privado⁴⁷⁴ que tienden a enfocar esta cuestión desde la óptica de la cooperación o auxilio mutuo.

2. Concepto de medidas cautelares en el CB

206. En varias sentencias belgas dictadas en relación a litigios relativos a la infracción de patentes de invención que aplican el art. 24 del Convenio de Bruselas se considera a la "saisie-description", al procedimiento que sirvió de inspiración para

⁴⁷³ La negativa de la *House of Lords* a otorgar una medida provisional para asegurar la ejecución de una decisión italiana (había una sumisión expresa a los tribunales de Génova) en el caso conocido como "The Siskina" (*All England Law reports*, 1977, pp. 803-830) ha sido criticada por COLLINS quien considero la decisión errónea teniendo en cuenta la importancia de Londres como centro financiero. Cfra. COLLINS, L.: "Provisional Measures, the Conflict of Laws and the Brussels Convention", *Yearbook of European Law*, 1981, (pp. 249-265), p. 257. También WESTIN y CHROZIEL consideran que la concesión de medidas cautelares en favor de procedimientos judiciales y arbitrales extranjeros favorece al comercio internacional. Cfra. WESTIN, D.-CHROZIEL, P.: "Interim relief...", p. 746.

⁴⁷⁴ El art. 10 de la Ley suiza de Derecho internacional privado establece con mayor amplitud que el art. 22.5 LOPJ que las autoridades judiciales o administrativas suizas pueden ordenar medidas provisionales, incluso cuando carecen de competencia para pronunciarse en relación al fondo. Este precepto o el art. 22.5 LOPJ son considerados un ejemplo a seguir por el legislador alemán: EILERS, A.: Massnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes im europäischen Zivilrechtsverkehr, Bielefeld, 1991, p. 287.

la formulación de las diligencias de comprobación de hechos, una medida cautelar⁴⁷⁵. Probablemente porque el Derecho belga considera a la "saisie-description" una medida cautelar y la enumera bajo esta rúbrica en la Sección V del *Code judiciaire*, a los jueces les pareció incuestionable que tal procedimiento se inscribe en la categoría de medidas cautelares a la que hace referencia el art. 24 CB⁴⁷⁶.

Sin embargo, una de las causas de las dificultades que las medidas provisionales crean en Derecho internacional privado es precisamente la ambigüedad y relatividad de la noción de medida cautelar y especialmente de la nota de provisionalidad⁴⁷⁷.

207. En el caso de las medidas cautelares en materia de infracción de patentes la constatación de dicha nota de provisionalidad es especialmente difícil, habida cuenta de la naturaleza satisfactiva de las medidas cautelares a las que se refiere el art. 134.1 LP. Si la acción principal en materia de infracción de patentes es, como veremos, la acción de cesación, sólo se podrá garantizar la efectividad de la eventual

⁴⁷⁵ Cour d'appel de Bruxelles (2e Ch.), sentencia de 11 de febrero de 1977 (Soc. Eli Lilly), *Journ. Trib.*, 1977, (pp. 529-530); Tribunal de 1ère instance de Mons, sentencia de 13 de junio de 1977, (Société des Plastiques de la Louve S.A), *Revue de droit intellectuel*, 1977, (pp. 426-428); Tribunal de 1ère instance de Turnhout, sentencia de 12 de noviembre de 1981, *Revue de droit intellectuel*, 1982, (pp. 30-33).

⁴⁷⁶ Se expresa con mucho énfasis al respecto la sentencia dictada por el Tribunal de 1ère instance de Mons de 13 de junio de 1977, cit., FJ 5.

⁴⁷⁷ DELAPORTE, V.: "Les mesures provisoires et conservatoires en droit international privé", *Travaux Com. fr. dr. int. pr.*, 1987-1988, (pp. 147-170), p. 147.

sentencia mediante una anticipación de la ejecución⁴⁷⁹. En palabras de MUÑOZ SABATE, se trata de "una cautela, que quiérase o no incide provisionalmente en el propio fondo de la cuestión, pues uno de los contenidos de la acción que contempla el art. 63.1º es precisamente éste: obtener una condena de no hacer"⁴⁷⁹. La nota de provisionalidad se reduce, por tanto, a que la medida provisional queda supeditada a un procedimiento relativo a la cuestión de fondo⁴⁸⁰.

208. En este caso resulta, por tanto, todavía más aconsejable que el concepto de "medidas provisionales o cautelares" no sea interpretado por cada jurisdicción nacional de acuerdo a las categorías jurídicas del respectivo Derecho interno, sino que el TJCE proceda a acuñar un concepto autónomo adecuado a la finalidad perseguida por el art. 24 CB. Hasta la fecha esto sólo se ha producido en una sentencia, que se limita a subrayar la finalidad asegurativa de las medidas⁴⁸¹, finalidad que se deduce además del tenor literal de alguna de las versiones lingüísticas como la

⁴⁷⁹ ERNST, R.: Die vorsorglichen Massnahmen..., pp. 15-16.

⁴⁷⁹ MUÑOZ SABATE, L.: "Las medidas cautelares...", p. 1035.

⁴⁸⁰ Así STAUDER, D.: "Recensión ...", p. 893.

⁴⁸¹ Dice el Tribunal: "Il y a donc lieu d'entendre par "mesures provisoires et conservatoires" au sens de l'article 24 les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la convention, sont destinées a maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond". (El subrayado es nuestro) (Mario Reichert e.a. c. Dresdner Bank AG, Asunto C-261/90, Stcia. del TJCE de 26 de marzo de 1992, Rec., 1992, (pp. 2149-2186), p. 2184, FJ 34.

alemana ("einstweilige Massnahmen, einschliesslich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind").

En la doctrina es HEISS quien ha hecho el intento de mayor envergadura de elaboración de una noción autónoma de medidas provisionales y cautelares⁴². Las notas características serían, según este autor: que la medida no debe producir efectos de cosa juzgada respecto a la cuestión de fondo⁴³, que debe tener carácter de urgencia⁴⁴ y que no debe otorgar una tutela judicial de carácter definitivo⁴⁵.

209. La nota de urgencia es precisamente uno de los presupuestos de las medidas cautelares arbitradas para el proceso de propiedad industrial en los art. 133 y ss. de la LP. El *periculum in mora* es la razón que subyace, según algunos, al establecimiento del requisito de justificar "la explotación industrial en España de la patente objeto de la acción o el desarrollo de unos preparativos serios o efectivos a tales efectos" (art 133.1 LP), puesto que la duración del proceso perjudica, *per se*, a quien explota o se dispone

⁴² HEISS, B.: Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Zivilrechtsverkehr (Art. 24 EUGVÜ), Berlin, 1987, (pp. 34-51).

⁴³ HEISS, B: Einstweiliger..., pp. 39-42.

⁴⁴ HEISS, B.: Einstweiliger..., pp. 42-44. También GOTHOT y HOLLEAUX y GAUDEMET-TALLON coinciden en que la urgencia es la principal razón de ser del art. 24 [Cfra. GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención... p. 125; GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., pp.187-188] ALBRECHT considera, en cambio, que el carácter de urgencia es un elemento que concurre con frecuencia en el caso de las medidas cautelares pero que su concurrencia no es ni necesaria ni típica de esta institución: ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ..., p. 106.

⁴⁵ HEISS, B. : Einstweiliger..., pp. 44 -49.

a explotar la patente⁴⁶⁶. En opinión de BERCOVITZ la necesidad de asegurar una protección urgente o sumaria frente a la infracción es el fundamento mismo de la medida cautelar típica del proceso industrial, la cesación de actos, por lo que es posible prescindir del propio *periculum in mora*, que deja de ser un presupuesto de la concesión⁴⁶⁷. Sea cual sea la interpretación preferida, es evidente que las medidas cautelares arbitradas por la LP en materia de patentes de invención obedecen a la necesidad de una protección urgente.

210. En cuanto a los otros dos requisitos que, según HEISS, configuran la noción autónoma de medidas cautelares (provisionalidad y falta de efectos de cosa juzgada), ambos se basan en un único concepto: tales medidas han de servir a la efectividad de la cuestión de fondo sin prejuzgarla ni hacerla superflua⁴⁶⁸.

En Derecho español tal idea se expresa mediante la noción de pendencia. Si bien es posible solicitar medidas cautelares antes de ejercitar una acción por infracción de patentes, tales medidas se someten a un plazo fatal de dos meses, transcurrido el

⁴⁶⁶ PEREZ DAUDI, V.: Medidas cautelares..., p. 68. A favor también de la exigencia del *periculum in mora* para la concesión de medidas cautelares en relación a actos de competencia desleal, MASSAGUER FUENTES, J.: "Las medidas cautelares...", pp. 737 y 743.

⁴⁶⁷ BERCOVITZ, A.: "Las medidas cautelares...", p. 68.

⁴⁶⁸ ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ..., p. 102.

cual se produce su alzamiento si no se ha interpuesto la correspondiente acción principal (art. 139.1 LP)⁴⁸⁹.

A) La provisionalidad de las medidas cautelares de casación

211. HEISS considera, no obstante, que no puede predicarse la nota de provisionalidad implícita en la noción autónoma de medidas cautelares en el caso de medidas consistentes en la cesación de actos ("Unterlassungsverfügungen")⁴⁹⁰ puesto que caso de que se produzca el alzamiento de las mismas no se podrá restaurar el *status quo ante*⁴⁹¹.

212. En nuestra opinión esta interpretación es inadecuada⁴⁹². Las medidas cautelares res-

⁴⁸⁹ BERCOVITZ critica que el solicitante de la medida cautelar deba obligatoriamente introducir una acción de infracción, cuando la medida cautelar ya colma sus aspiraciones y sostiene que basta que el demandado pueda oponerse a la medida cautelar en un proceso sobre el fondo. (BERCOVITZ, A.: "Las medidas cautelares...", p. 77). Con esta propuesta estaría en la línea de GARCIA DE ENTERRIA de "habilitar una "justicia provisional" inmediata y rápida, dejando la "justicia definitiva" remitida, ya sin grave daño y solo en los casos en que pueda existir un litigio serio y no abusivo, a los largos y dilatados procesos" (GARCIA DE ENTERRIA, E.: "La lucha contra el abuso de los procesos: juicios provisionales y medidas cautelares", P.J., Dic. 1990, (pp. 9-14), p. 13).

⁴⁹⁰ Esta es la medida cautelar de más importancia en materia bienes inmateriales y Derecho de la competencia. Cfra. BERCOVITZ, A.: "Las medidas cautelares...", p. 56.

⁴⁹¹ HEISS, B.: Einstweiliger..., p. 45.

⁴⁹² Cfra. ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ..., p. 104.

ponden por definición al interés del actor⁴⁹³, al que protegen frente a la duración del proceso⁴⁹⁴, asegurando la efectividad de la eventual sentencia favorable. En el caso de que el ~~pedido~~ de la demanda principal sea una condena de no hacer, es inevitable que la medida cautelar ordene la cesación de actos, pues, en caso contrario, se permitiría al infractor continuar realizando actos ilícitos. Cuando se fuera a ejecutar la sentencia no sería posible restaurar la situación anterior. Peligraría, por tanto, la efectividad de la tutela de los derechos del demandante.

Esta situación es especialmente sangrante en el caso de procesos por infracción de patentes y derechos análogos, puesto que se trata de derechos referidos a una posición dentro del mercado que se ejercitan a través de una actividad empresarial. Si se permite al presunto infractor del derecho continuar la explotación ilegítima de la invención durante el proceso, es muy posible que la sentencia llegue cuando la posición de mercado del titular del derecho de exclusiva ya se haya malogrado definitivamente.

213. De lo que se trata, por tanto, es de valorar el interés del demandante en obtener una tutela eficaz de su derecho de exclusiva frente al interés del demandado en continuar realizando la actividad de explotación. Se trata de evitar que el demandado tergiverse la función de los mecanismos de defensa que le otorga el Derecho y dilate la duración del proceso meramente para poder continuar realizando su actividad,

⁴⁹³ EILERS, A.: Massnahmen..., p. 1.

⁴⁹⁴ ERNST, R.: Die vorsorglichen Massnahmen..., p. 17.

convirtiendo así al proceso en "instrumento de la injusticia"⁴⁹⁵.

La ponderación de los respectivos intereses del titular de la patente y el presunto infractor la realiza el juez al valorar el *fumus boni iuris*. El órgano jurisdiccional debe llegar a la convicción psicológica respecto a la certeza de la existencia del derecho. Debe, por tanto, considerar que las actuaciones del presunto infractor constituyen actos de infracción que inciden en el ámbito de protección otorgado por una patente válida y que no pueden ampararse en un derecho de explotación anterior (art. 136.3 LP). Solamente si el juez concluye que está efectivamente ante una apariencia de buen derecho dictará la medida provisional.

214. La irreversibilidad de dicha medida no es, por otra parte, una característica específica de los procesos con carácter internacional. El hecho de que la medida provisional se dicte en relación a un proceso principal que se sustancie ante una jurisdicción extranjera no añade un plus de irreversibilidad respecto a las situaciones meramente internas. Si acaso puede considerarse que añade dificultades a la valoración de la concurrencia del *fumus boni iuris*. Pero de ser así, si el juez no llega a la convicción de que está ante un derecho que merece ser asegurado, simplemente no dictará la medida provisional.

215. El inevitable carácter de ejecución anticipada que tienen las medidas provisionales de este tipo no es, por tanto, obstáculo para que sea aplicable

⁴⁹⁵ GARCIA DE ENTERRIA, E.: "La lucha...", o. 10.

respecto a las mismas el art. 24 CB. La nota de provisionalidad propia del concepto de medidas cautelares debe interpretarse en relación al carácter definitivo que puede alcanzar la decisión que recaiga en el proceso principal. Las medidas a las que se refiere el art. 24 CB son provisionales porque se subordinan a un proceso principal. Es indiferente que determinadas medidas provisionales equivalgan, en la práctica, a una condena sobre el fondo y que para las partes el proceso cautelar pueda tener carácter final⁴⁹⁶. Lo verdaderamente decisivo es que las partes puedan resolver su controversia en un proceso sobre el fondo con todas las garantías⁴⁹⁷.

216. De la nota de provisionalidad propia de las medidas de aseguramiento a las que se refiere el art. 24 CB deriva, por otra parte, la exigencia de que el actor haga constar su intención de iniciar un proceso sobre la cuestión de fondo ante un tribunal competente según el Convenio⁴⁹⁸, caso de que

⁴⁹⁶ Una de las razones del auge actual de los procesos cautelares es que permite a las partes calibrar sus respectivas posibilidades de victoria en el proceso principal, sirviendo de directriz para la consecución de soluciones transaccionales: ERNST, R.: Die vorsorglichen Massnahmen..., p. 8.

⁴⁹⁷ Cfra. ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ..., p. 105. Los riesgos inherentes a este tipo de medidas de aseguramiento se ven aminorados porque según la jurisprudencia del TJCE, las medidas tomadas *inaudita pars* no participan del régimen de libre reconocimiento de decisiones instaurado por el CB (Danilauer c. Couchet Frères, Asunto 125/79, sentencia. del TJCE de 21 de Mayo de 1980, Rec., 1980, pp. 1553 -1583). Cfra. STAUDER, D.: " Recensión...", p. 893.

Sobre el reconocimiento y ejecución de medidas provisionales según el CB, entre otros: ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ..., pp. 155-173; EILERS, A.: Massnahmen..., pp.261-285.

⁴⁹⁸ ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ..., p. 105.

las medidas cautelares sean previas al inicio del proceso principal.

El carácter de provisionalidad también puede asegurarse mediante el establecimiento de un plazo de caducidad, condicionando la vigencia de las medidas cautelares a la interposición de la acción principal en un plazo determinado, como hace el Derecho español (art. 139.1 LP). Del tenor literal del art. 139.1 LP no se deduce que sea condición necesaria que la acción principal se sustancie ante la jurisdicción española⁴⁹⁹. En caso de que el proceso principal se iniciara ante un tribunal extranjero sería, sin embargo, recomendable informar al tribunal español que concedió la medida provisional para evitar un alzamiento de la misma fruto del desconocimiento de la interposición de la acción principal.

B) Las diligencias de comprobación de hechos y medidas análogas: "saisie-description", "Anton Piller Orders" y "pretrial discovery"

217. Existe, como hemos visto, una línea jurisprudencial belga⁵⁰⁰ que considera que la "saisie-description" es una medida cautelar en el sentido que a este término otorga el art. 24 CB. En virtud de este

⁴⁹⁹ Caso de que existiera alguna dificultad al respecto se podría salvar fácilmente indicando la necesidad de interponer la acción principal ante una jurisdicción extranjera en un plazo determinado, como hizo el Tribunal de apelación belga con referencia expresa a la doctrina (DROZ). Cfra. Cour d'appel de Bruxelles Stcia. de 11 de febrero de 1977, cit..

⁵⁰⁰ *Supra*, Nota 475.

precepto los tribunales belgas se consideran competentes para ordenar la realización de este tipo de procedimientos de obtención de pruebas en territorio extranjero⁵⁰¹. Parten asimismo de la base de que tales decisiones participen del régimen de libre circulación de decisiones judiciales instaurado por el CB.

Análoga finalidad, la obtención de pruebas en territorio extranjero al margen de toda intervención activa de los tribunales del Estado en que se halla el material probatorio, se ha perseguido en Gran Bretaña mediante la solicitud de "Anton Piller Orders" de carácter extraterritorial⁵⁰². Tales procedimientos, que se utilizan profusamente en los litigios relativos a derechos de autor y propiedad industrial⁵⁰³ permiten al actor registrar el domicilio y locales del presunto infractor para localizar e incautar posibles elementos probatorios de la infracción. También con efectos extraterritoriales se ha utilizado en EEUU en relación

⁵⁰¹ Para una descripción del procedimiento de la *saisie-description* característico de los Derechos francés y belga de patentes. Cfra. STAUDER, D.: Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren..., pp. 92-95.

⁵⁰² Un ejemplo de solicitud de una "Anton Piller Order" con efectos extraterritoriales en relación a una presunta infracción de derechos de autor: (Altertext Inc. v. Advanced Data Communications Ltd.), High Court of Justice, Chancery division, sentencia de 29 de octubre de 1984, Resumen en *GRUR Int.*, 1985, p. 681.

⁵⁰³ EILERS, A: Massnahmen..., p. 137 citando fuentes británicas.

a litigios relativos a infracción de patentes³⁰⁴ el procedimiento del "pretrial discovery"³⁰⁵.

218. Los procedimientos como la "saisie description" francesa o belga³⁰⁶ o las diligencias para comprobación de hechos reguladas en los art. 129 y ss LP no son medidas cautelares en el sentido que a este término otorga el CB³⁰⁷. No persiguen asegurar la ejecución de la futura sentencia que recaiga en un procedimiento de infracción ni asegurar su efectividad sino que buscan preconstituir la prueba de tal infracción, a fin de evitar el recurso al proceso, salvo en los casos en los que la demanda ofrezca ciertas garantías de éxito³⁰⁸. En palabras de GOMEZ SEGADE, "tales diligencias representan una derogación del régimen probatorio en cuanto al tiempo, pues el acto de

³⁰⁴ BODEWIG. T: "USA- Zwei Entscheidungen zu Discovery-Anordnungen mit Auslandsbezug", *GRUR Int.*, 1983-12, p. 957; *Graco, Inc. v. Kremlin Inc.*, District Court, N.D. Illinois, sentencia de 13 de abril de 1984, Resumen, *GRUR Int.*, 1986, pp. 138-141.

³⁰⁵ Sobre el pre-trial discovery, entre otros, *cfra.* BECKMANN, R.: "Das Haager Beweisübereinkommen und seine Bedeutung für die Pre-Trial-Discovery", *IPRax*, 1990, (pp. 201-205)

³⁰⁶ De hecho las diligencias de comprobación de hechos se crearon a imagen y semejanza de la "saisie-description" y fueron una exigencia de la entrada en la CE para proteger a los titulares de las patentes de procedimiento al igual que la inversión de la carga de la prueba. *Cfra.* BERCOVITZ, A.: "Aspectos jurídicos del Acuerdo con la CEE en materia de patentes" en *AAVV.: Derecho de patentes: España y la Comunidad Económica europea*, Barcelona, 1985, (pp. 11-31), pp. 28-30.

³⁰⁷ *Supra*, párr. 208 y nota 481.

³⁰⁸ MONTON REDONDO, A.: "Líneas generales de la nueva normativa procesal en materia de patentes y modelos de utilidad", *La Ley*, 1986, (pp. 1104-1115), p. 1105.

prueba se lleva a cabo antes de iniciarse el proceso⁵⁰⁹.

Por no responder a la finalidad asegurativa del fallo implícita en la noción de medidas cautelares usada en el CB, tales medidas no deben dictarse al amparo del art. 24 CB⁵¹⁰. Es clara al respecto la *Civil Jurisdiction and Judgements Act* británica que en la Sec. 25(7) (b) excluye expresamente todas las formas de obtención de pruebas ("*provisions for obtainig evidence*") del ámbito de aplicación del art. 24 CB.

219. Tampoco puede utilizarse en relación a este tipo de procedimientos de obtención de pruebas el régimen de reconocimiento y ejecución de decisiones del CB. El cauce apropiado para la obtención de pruebas en el extranjero es el auxilio judicial internacional, en relación a la mayoría de países de nuestro entorno⁵¹¹, el Convenio de La Haya de 1970⁵¹², que aunque prevé la

⁵⁰⁹ GOMEZ SEGADE, J.A.: La ley de patentes..., p. 150.

⁵¹⁰ ALBRECHT, Ch: Das EUGVÜ..., pp. 107-108. Este autor considera, no obstante que el art. 24 CB es aplicable cuando se trate no tanto de obtener pruebas sino de asegurarlas ("*Beweissicherungsmaßnahmen*") frente a una posible pérdida. Cfr. ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ..., p. 109.

⁵¹¹ Son Estados parte de este Tratado: la República Federal de Alemania, Argentina, Australia, Barbados, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Luxemburgo, México, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Eslovaca, República Checa, Singapur, Suecia, Venezuela (Datos Enero de 1994)

⁵¹² Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 4 de Mayo de 1970 (BOE núm. 203, de 25 de agosto de 1987).

aplicación de la *lex fori* a la práctica de la prueba, admite en su art. 9 la aplicación de procedimientos especiales a solicitud de la autoridad requirente. La utilización del Convenio de Bruselas para el caso de la "saisie-description" busca probablemente evitar la aplicación de la ley del Estado requerido y asegurar la aplicación de la ley de la autoridad requirente a la práctica de la prueba⁵¹³, eludiendo los límites establecidos en el art. 9 del Convenio de La Haya⁵¹⁴.

Tales límites ponen de manifiesto la especificidad de la problemática de la obtención de pruebas. Las reglas relativas a la admisibilidad de determinados medios de prueba, así como los derechos y obligaciones de las partes en la práctica de la prueba y las sanciones por incumplimiento u obstruccionismo varían de Estado en Estado⁵¹⁵. Responden a la especial concepción que en cada Estado se tenga de la organización del proceso, de la relación entre poder judicial y justiciables, en definitiva entre Estado y sociedad civil.

En el caso concreto de las diligencias de comprobación de hechos, la regulación del procedimiento probatorio refleja, además, la concepción imperante respecto a la relación entre la institución de la libre

⁵¹³ En relación a las medidas cautelares se parte, con carácter general de una relación *forum- ius*. Cfra. GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens...", pp. 294-295; GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", pp. 99-100.

⁵¹⁴ En este precepto se establece la posibilidad de denegar la aplicación del procedimiento especial solicitado cuando éste sea incompatible con la práctica judicial del Estado requerido o por dificultades prácticas.

⁵¹⁵ ALBRECHT, Ch.: Das EUGV..., p. 107.

competencia y la propiedad industrial. De ahí la búsqueda del equilibrio entre la necesidad de dotar al titular de patente de invención de medios procesales eficaces y el "secreto" empresarial del competidor al que se imputa la infracción del derecho de exclusiva³¹⁶. Por esta razón el cauce simplificado de reconocimiento y ejecución previsto por el CB resulta inadecuado, pudiéndose denegar el reconocimiento de las decisiones dictadas en relación a este procedimiento probatorio en virtud de la cláusula de orden público del art. 27.1 CB.

220. La utilización extraterritorial de "Anton Piller orders" y el "pretrial discovery" resulta frecuente en los litigios relativos a la infracción de patentes de invención. No sólo vulnera el Convenio de La Haya de 1970³¹⁷ sino que constituye una violación de la jurisdicción y, por tanto, de la soberanía. De la limitación del poder de juzgar y ejecutar lo juzgado al territorio estatal surge, en efecto, la obligación de solicitar auxilio judicial para realizar actos procesales fuera de la jurisdicción³¹⁸.

³¹⁶ Para evitar posibles abusos y la tergiversación de la finalidad de tales diligencias se rodea al procedimiento de toda una serie de cautelas Cfra. PEDEMONTE FEU, J.: Comentarios..., pp. 282-283.

³¹⁷ MCLACHLAN, C.: "Transnational...", p. 669. Nos interesa en este contexto la polémica relativa a la exclusividad de la aplicación del Convenio de la Haya (Cfra. *inter alia*: BECKMANN, R.: "Das Haager Beweisübereinkommen ...").

³¹⁸ Cfra. LEIPOLD, D.: Lex fori. Souveränität. Discovery. Grundfragen des internationalen Zivilprozessrechts, Heidelberg, 1989, p. 40. Coincide con él GOTTWALD, quien matiza, sin embargo, que el auxilio judicial es tan solo necesario si los órganos judiciales utilizan su poder de coacción. (Cfra. GOTTWALD, P.: "Grenzen zivilgerichtlicher Massnahmen...", p.127.)

El registro e incautación de elementos probatorios por parte del actor y sus abogados puede calificarse de acto procesal, de acto *iure imperii*, puesto que su origen es el proceso y su función es auxiliar al proceso³¹⁹. Por tratarse de actos que inciden en la soberanía estatal, sólo el propio Estado puede autorizar su realización, siendo irrelevante la eventual aquiescencia de la parte afectada³²⁰. Aunque ésta autorice el registro de su domicilio y locales, tal registro, por ser un acto procesal extranjero, supone una vulneración de la soberanía estatal prohibida por el Derecho internacional público. Dicha infracción se produce también en el caso de que el tribunal ante el cual se esté sustanciando un proceso ordene el traslado del material probatorio al foro, puesto que con tal medida se persigue meramente eludir el auxilio judicial internacional³²¹.

³¹⁹ LEIPOLD, D.: *Lex fori...*, pp. 42-43; GOTTWALD, P.: "Grenzen zivilgerichtlicher Massnahmen...", p. 127.

³²⁰ LEIPOLD, D.: *Lex fori...*, p. 45. En contra, GOTTWALD (Cfra., GOTTWALD, P.: "Grenzen zivilgerichtlicher Massnahmen...", p. 127; GOTTWALD, P.: "Recensión a Leipold", *FamRZ* 1991, p. 404). Son interesantes al respecto las observaciones de H. Smit acerca del papel desempeñado por el juez y el que corresponde a las partes en el proceso norteamericano. Cfra. SMIT, H.: "Les conflits de juridiction en procédure civile", *RIDC*, 1990, (pp. 871-884), pp. 872 y 877 y con especial referencia a la obtención de pruebas, pp. 880-883.

³²¹ LEIPOLD, D.: *Lex fori...*, p. 59.

3. Los tribunales competentes para dictar medidas cautelares: competencia judicial internacional y competencia territorial interna

A) Los foros establecidos por el Convenio de Bruselas

221. Como hemos apuntado anteriormente la regulación que efectúa el CB respecto a las medidas cautelares resulta muy confusa. De ahí que en la doctrina se debata cual es el verdadero significado de esta disposición y, en concreto, si la misma es atributiva de competencia⁵²² o si se trata de una mera remisión a las normas jurídicas de los Estados parte que incorpora al sistema del CB todos los foros de origen autónomo aplicables a las medidas cautelares, incluidos los de carácter exorbitante⁵²³. Cabe también una posición ecléctica que limite esta remisión a los foros autónomos compatibles con el objetivo y sistema del Convenio⁵²⁴.

⁵²² Esta es, por ejemplo, la tesis de ALBRECHT (Cfra. ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ, pp. 113-115).

⁵²³ Esta posición es defendida por HEISS quien considera que el tenor literal del art. 24 abre el acceso a todos los foros de origen autónomo, incluidos aquellos enumerados en el art. 3.2 CB por tener carácter exorbitante. Cfra. HEISS, B.: Einstweiliger, (pp. 18-31), p. 29.

⁵²⁴ Esta es la interpretación de EILERS que incluso establece un listado de los foros de origen autónomo a los que se refiere la remisión al Derecho interno de cada Estado parte. Cfra. EILERS, A.: Massnahmen, (pp. 200-213), p. 209.

222. Cada una de esas interpretaciones tiene elementos en su favor y en su contra en los cuales no resulta posible profundizar pues ello desbordaría el marco del presente estudio. Resulta, sin embargo, inevitable decantarse por alguna de estas tesis, aunque sea a título provisional y en espera de ulteriores aclaraciones por parte del TJCE o futuros trabajos doctrinales que arrojen luz sobre esta intrincada cuestión.

Dos deben ser, a nuestro juicio, los criterios rectores de esa elección: el criterio teleológico por el cual se debe escoger la interpretación más adecuada a las finalidades a las que responde el propio sistema convencional y el efecto útil, que impone que se prefiera la interpretación más ajustada a las necesidades de la realidad. En palabras de VIRGOS SORIANO "la interpretación de una norma se hace no sólo en atención a las fórmulas que emplea, sino confrontando la regla con la realidad que intenta regular y la finalidad que pretende conseguir"³².

223. En este sentido conviene recordar que el establecimiento de un catálogo de normas de competencia judicial internacional en un Convenio cuya principal finalidad es la consecución de la libre circulación de decisiones judiciales (art. 220 TCEE), tiene como principal objetivo poder prescindir en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales del control de la competencia judicial del juez de origen.

³² VIRGOS SORIANO, M.: Lugar de celebración..., p. 20.

Una de las principales funciones que ejerce dicho control es la tutela de los derechos de defensa del demandado⁵²⁶. De ahí que para poder prescindir de ese control se prohiban en relación a los demandados domiciliados en la Comunidad, los foros exorbitantes (art. 3.2 CB), que se caracterizan por la debilidad del vínculo entre el asunto que se examina y la jurisdicción que conoce del mismo y suelen hallarse más próximos al actor⁵²⁷, mermando por la simple lejanía las posibilidades de defensa del demandado.

224. De introducirse, respecto a las medidas cautelares, los foros exorbitantes prohibidos para la resolución de cuestiones de fondo, sería necesario dar una respuesta en materia de reconocimiento y ejecución, introduciendo, para salvaguardar los derechos de defensa del demandado, algún tipo de mecanismo de control⁵²⁸. Es decir que, de interpretarse que el art.

⁵²⁶ La teoría de la protección del demandado ("Beklagenschutztheorie") se debe a Reinhold GEIMER. Una consideración crítica de esta teoría cuya principal tesis es que el control de la competencia judicial internacional tiene como principal fin preservar una adecuada tutela de los derechos de defensa del demandado puede verse en CALVO CARAVACA, A.L.: La sentencia extranjera..., pp. 26-29.

⁵²⁷ En la práctica estos foros equivalen a un *forum actoris*: sólo al domiciliado en Alemania le interesa litigar ante los tribunales alemanes en base al *forum patrimonii* (art. 23 ZPO), sólo al actor de nacionalidad francesa domiciliado en Francia le interesará prevalerse del privilegio de nacionalidad que concede el art. 14 Code civil. Cfra. la asimilación entre competencias exorbitantes y *forum actoris* en: Duez France et Tracoba c. Hessische Landesbank (Helaba) et autres, Asunto C-220/88, sentencia del TJCE de 11 de enero de 1990, Rec. 1990, pp. 49-81, p. 79, FJ 16.

⁵²⁸ NADELMANN ha puesto de relieve que cuando un Estado se atribuye competencias exorbitantes ello inexorablemente conduce a que se adopte algún tipo de
(continúa...)

24 CB permite la utilización de foros exorbitantes de origen autónomo para dictar medidas provisionales, debería limitarse el perjuicio causado al demandado y excluir a las decisiones adoptadas en virtud de estos foros del régimen de reconocimiento y ejecución del CB por falta de competencia judicial de los jueces de origen de la decisión. El art. 28 CB es, sin embargo, taxativo al establecer que "no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado de origen" fuera de los casos en que se hayan aplicado las normas de competencia exclusiva, en materia de seguros y en materia de contratos celebrados por los consumidores.

Las medidas cautelares adoptadas en foros exorbitantes participarían, por tanto, plenamente de la libertad de circulación de decisiones judiciales, con evidente riesgo de subvertir el funcionamiento del Título II del Convenio de Bruselas⁵²⁹. Por este motivo debe rechazarse la interpretación que preconiza una remisión ilimitada a los foros de origen autónomo.

225. Entre la tesis que sostiene que, en virtud del art. 24 CB, se produce una remisión a los foros de origen autónomo limitada por los objetivos y sistema del Convenio y la que entiende que el propio art. 24 CB es una norma de competencia judicial internacional, resulta preferible esta última, pues

⁵²⁸(...continuación)
medidas en su contra en los demás países: NADELMANN, K.H.: "Jurisdictional improper fora" en AAVV (ed): XXth Century Comparative and Conflicts Laws. Legal Essays in honor of H.E. Yntema, Leyden, 1961, (pp. 321-335), p. 330.

⁵²⁹ SCHNEP, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., p. 126.

sólo esta interpretación garantiza la igualdad de derechos para los domiciliados en los Estados parte³³⁰.

Si el art. 24 se considerara una simple norma de remisión, los foros en virtud de los cuales podrían dictarse medidas cautelares en auxilio de los tribunales de otro Estado parte, variarían de un Estado parte a otro: en algunos Estados se otorgarían mayores facilidades que en otros e incluso podría ocurrir que en un Estado parte no se pudiera obtener este tipo de medidas por no existir ningún foro para ello³³¹.

226. Estos inconvenientes se obvian si se entiende que el art. 24 CB es, en sí mismo, norma de competencia judicial internacional en materia de medidas cautelares. Presupuesto de aplicación de esta norma sería que los tribunales de otro Estado parte fueran competentes, en virtud del CB, en cuanto al fondo. En ese caso el art. 24 CB atribuiría a los tribunales de los demás Estados parte competencia para

³³⁰ ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ..., p. 113.

³³¹ Esta interpretación fue el punto de partida del legislador británico. A consecuencia de la decisión adoptada por el *House of Lords* en el caso The Siskina los jueces británicos no podían adoptar ningún tipo de medida cautelar si el proceso principal debía sustanciarse en el extranjero. Las observaciones de Lord Denning M.R. en la sentencia de la *Court of Appeal* revocada por el *House of Lords* respecto a la incompatibilidad de esta decisión con las necesidades de armonización de los Derechos internos para la correcta aplicación del art. 220 TCE condujeron al legislador británico a adoptar la Clausula 25 de la *Civil Jurisdiction and Judgements Act*. Esta disposición permite precisamente adoptar medidas de aseguramiento en relación a litigios que se hayan de sustanciar en Estados Miembro parte del CB. Cfra. COLLINS, L.: "Provisional Measures...", pp. 255-258.

dictar, en auxilio del proceso principal sustanciado ante otra jurisdicción, aquellas medidas cautelares arbitradas por su *lex fori*. La remisión al Derecho interno de los Estados parte excluiría, por tanto, a las normas de competencia judicial internacional⁵³².

227. Según esta interpretación existiría siempre, en virtud de las disposiciones del CB, una dualidad de jurisdicciones con capacidad para dictar medidas cautelares. Estas podrían emanar de los tribunales ante los que se dirimiera la cuestión de fondo o ser solicitadas a cualquier otra jurisdicción de un Estado parte del CB. Pero mientras que en el primer caso las medidas que se dictaran podrían referirse a personas o bienes situados fuera de la jurisdicción, es decir, podrían tener carácter extra-territorial, la *ratio* del art. 24 CB impondría que las medidas dictadas en virtud de ese foro tuvieran carácter territorial⁵³³.

El foro del art. 24 obedece, en efecto, a la urgencia y es difícilmente imaginable que concorra esta nota si lo que se solicita es una medida de aseguramiento respecto a una persona o bien fuera del poder de disposición de los tribunales⁵³⁴. En ese supuesto lo

⁵³² ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ... p. 115.

⁵³³ ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ..., pp. 119-120.

⁵³⁴ Como dicen GOTHOT Y HOLLEAUX, aunque en relación a una interpretación del art. 24 CB como norma de remisión a los foros de origen autónomo: "el juez que no es competente sobre el fondo debe poder adoptar una decisión provisional o cautelar cuando el hecho de que sea él quien la adopte- y no el juez principal-conduzca a acelerar el procedimiento. Esta aceleración justificada por la urgencia no dejará de producirse si el país en el que se adopta esta decisión es también aquel en
(continúa...)

adecuado es acudir a los órganos judiciales del Estado donde deba ejecutarse la medida; si se trata de un Estado parte, ese hecho, por sí mismo, denotará la concurrencia de la nota de urgencia y la aplicabilidad del art. 24 CB.

228. De la interpretación defendida derivan dos consecuencias: en primer lugar, que debido a su propia naturaleza territorial las medidas adoptadas en virtud del art. 24 CB se autoexcluyen del régimen de libre circulación del CB. En segundo lugar de la tesis propugnada resulta la práctica identidad de contenidos entre el art. 24 CB, el precepto homólogo del CL y el art. 22.5 de la LOPJ y como veremos, una identidad de resultados respecto a la regulación establecida para la patente comunitaria.

229. En el art. 22. 5 LOPJ se condiciona la competencia de la jurisdicción española para otorgar medidas cautelares o de aseguramiento a la concurrencia de dos requisitos de carácter acumulativo. En primer lugar, la presencia, en territorio español, de las personas o bienes respecto a los que deba otorgarse la medida y en segunda instancia, que tal medida deba ejecutarse en España. Este segundo requisito resulta, en realidad, redundante puesto que si la persona o los bienes respecto a los que se dicta la medida de aseguramiento se hallan en territorio español, necesariamente la ejecución deberá realizarse en España,

³³⁴(...continuación)
el que debe tener lugar su ejecución. En cambio no se producirá ninguna aceleración si la decisión provisional o cautelar debe ir seguida de todos modos de un exequatur...". GOTHOT, P./HOLLEAUX, D.: La Convención..., p. 125. Esta opinión es compartida recientemente por GAUDEMET-TALLON. Cfra. GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., pp. 189-190.

siendo exclusivamente competentes para ello los tribunales españoles⁵³⁵. De ahí que, al igual que el art. 24 CB y su precepto homólogo del CL, el art. 22.5 LOPJ equivalga a un mero *forum praesentiae*.

B) La competencia territorial interna

230. Tanto el art. 24 del CB como las normas correlativas de los art. 24 CL y 22.5 LOPJ son normas de competencia judicial internacional que atribuyen al conjunto de los tribunales españoles la capacidad de dictar medidas cautelares en auxilio de un proceso judicial extranjero, sin determinar, espero, cual es el concreto órgano jurisdiccional competente al efecto. Éste resultará de las normas de competencia judicial interna arbitradas por el Derecho español al respecto.

La LP contiene, como hemos visto, un precepto regulador de la competencia de los tribunales respecto a todos los litigios civiles que puedan sustanciarse en relación a patentes de invención y modelos de utilidad, el art. 125.2 LP, que designa al efecto a los Juzgados de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia [en adelante TSJ] de la Comunidad Autónoma correspondiente al

⁵³⁵ El art. 22.1 LOPJ reserva a los tribunales españoles, con carácter exclusivo, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales dictadas en el extranjero. Ahora bien como las decisiones respecto a medidas cautelares o de aseguramiento no producen efectos de cosa juzgada no suelen ser reconocidas según los sistemas de reconocimiento y ejecución de origen autónomo. De ahí que resulte lógico, que en aras del principio de eficacia procesal se subraye en este precepto de la LOPJ la necesidad de que tales medidas sean ejecucables en España.

domicilio del demandado. Cabe preguntarse si esta disposición es también aplicable en relación a la concesión de medidas cautelares.

231. Las medidas cautelares se tramitan por la vía de los incidentes. Es, por ello, de aplicación el art. 55 LEC que establece que los jueces y tribunales que tengan competencia para conocer de un pleito, tendrán competencia también para conocer de todas sus incidencias³⁶. Esta solución resulta también del art. 133.1 LP que establece "que quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano jurisdiccional que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares". De ahí que, en principio, le corresponda dictar las medidas cautelares al Juez de 1ª instancia competente en cuanto al fondo del litigio.

232. El problema que se plantea en el caso de las medidas cautelares dictadas en auxilio de otra jurisdicción radica en que en estos supuestos no existe un órgano jurisdiccional español competente respecto a la cuestión de fondo. Para solventar esta cuestión hay, en nuestra opinión, dos posibilidades.

233. La primera consistiría en plantearse cual sería el Juzgado de 1ª instancia de una ciudad sede de un TSJ que hipotéticamente conocería del litigio principal caso de plantearse éste en España. Dicha solución no deja de ser criticable, sobre todo en aquellos casos en que la jurisdicción española sea radicalmente incompetente respecto al fondo por no

³⁶ KONTON REDONDO, A.: "Líneas generales...", p. 1109.

concurrir en ella ningún foro de competencia judicial internacional.

Plantea además otra dificultad referida a la laguna que con carácter general se observa en la LP en caso de falta de domicilio del demandado en España⁵³⁷. Si siguiendo la jurisprudencia del TS consideramos que el solicitante de la medida cautelar puede elegir el Juzgado de 1ª instancia correspondiente a la ciudad sede de un TSJ que le plazca, podría darse el supuesto de que ese tribunal no fuera el más adecuado por hallarse la persona o los bienes respecto a los cuales ha de dictarse la medida cautelar fuera de su ámbito de actuación. Esta posibilidad tan sólo se podría evitar limitando la facultad de elección del actor en estos supuestos, tal y como ya hemos solicitado con carácter general para evitar el forum shopping.

234. Otra posible opción para colmar esta laguna de regulación respecto a la competencia interna en materia de medidas cautelares, sería considerar a la urgencia criterio de determinación del concreto órgano jurisdiccional competente. De hecho la propia LEC ya contiene normas de competencia territorial respecto a medidas cautelares atendiendo este criterio⁵³⁸ y los art. 127.1 de la Ley de propiedad intelectual⁵³⁹ y 25.3 de la Ley de competencia desleal⁵⁴⁰ establecen, en relación a la concesión de

⁵³⁷ Sobre esta laguna de la regulación legal, *supra*, párr. 168,

⁵³⁸ *Cfra.* art. 1398 LEC.

⁵³⁹ Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de propiedad intelectual (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 1987).

⁵⁴⁰ Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (BOE núm. 10 de 11 de enero de 1991).

medidas cautelares, la competencia, respectivamente, del Juez en cuya jurisdicción tenga lugar la infracción de la propiedad intelectual y la del juez del lugar donde el acto de competencia desleal produzca o pueda producir sus efectos. Sectores de la doctrina procesalista han lamentado asimismo que en la redacción de la LP no se tuviera en cuenta, respecto a esta cuestión, que la nota quizá más característica de las medidas cautelares es la urgencia⁵¹.

De acuerdo con este criterio, sería competente para dictar una medida cautelar en auxilio de un procedimiento extranjero el Juez de 1ª instancia correspondiente a la ciudad sede del TSJ más cercano al lugar donde se hallara la persona o el bien al que se refiriera la medida cautelar. Esta solución resulta preferible a la anterior desde el punto de vista de la coherencia entre las normas de competencia judicial internacional y las normas de competencia interna. Si lo que justifica el establecimiento del foro en estos casos es precisamente la presencia de esos bienes y personas en España y lo que se pretende es aumentar la efectividad de la intervención de los tribunales y la cooperación de los mismos en el otorgamiento de tutela judicial a los ciudadanos, resulta incomprensible que tales criterios no sean asumidos también respecto a la competencia interna.

Hay que valorar, sin embargo, que de imponerse la solución que preconizamos resultará que respecto a las medidas cautelares dictadas en relación a un proceso sustanciado en el extranjero existirá un foro basado en la urgencia, mientras que no será así en

⁵¹ MUÑOZ SABATE, L.: "Las medidas cautelares...", p. 1034.

los casos en que el lugar en el que se sustancien tanto el proceso cautelar como el proceso principal sea España. A nuestro entender, es posible asumir tal contradicción puesto que, en los casos meramente internos, los bienes o personas respecto a los cuales se dicten las medidas cautelares frecuentemente se hallarán precisamente en la sede social del presunto infractor, con lo que, en la práctica, coincidirían el *forum praesentiae* y el domicilio del demandado.