

## RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO SOBRE EL TRIBUNAL DE LA PATENTE UNIFICADA EUROPEA Y EL NUEVO REGLAMENTO DE BRUSELAS I SOBRE COMPETENCIA Y RECONOCIMIENTO

Johan ERAUW \*

SUMARIO: I. En general. 1. Introducción. 2. Alcance territorial limitado. 3. Aplicación en el tiempo. 4. Ámbito de aplicación material. II. Los criterios de competencia material del nuevo Tribunal Unificado de Patentes. III. Relación del ATUP con el Reglamento de Bruselas I *bis* y con el Convenio de Lugano. 1. Literalmente vinculado a Bruselas I *bis* sólo en competencia judicial. 2. Competencia del TPU sobre la base de normas existentes. 3. El domicilio del demandado: definiendo “domicilio” o “residencia”. 4. Cuando el domicilio del demandado está en un Estado miembro de la UE no parte en el ATUP. 5. Cuando el demandado está domiciliado fuera de la UE. 6. La competencia basada en el acuerdo de las partes frente a la competencia *in rem*. 7. Competencia exclusiva sobre asuntos relativos a derechos de propiedad intelectual y otras demandas relativas a la patente unitaria. 8. Fueros alternativos: contractuales y extracontractuales (infracción). 9. Criterios de competencia relativos a demandas reconventionales, codemandados, intervención de terceros y asuntos conexos y el principio de *lis alibi pendens*. 10. Reconocimiento o “efecto territorial” y ejecución transfronterizas. IV. Las partes y su representación: defensa legal. V. Novedades procesales del ATUP. VI. Consideraciones sobre la ley aplicable en el ATUP.

RESUMEN: El Acuerdo internacional para la creación de un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) fue firmado el 19 febrero 2013 por 25 Estados miembros de la UE. El Tribunal Unificado de Patentes (TPU) será competente para resolver disputas relativas a las futuras patentes unitarias y las “clásicas” patentes europeas actuales. En materia de competencia judicial internacional, el Acuerdo se remite al Reglamento 1215/2012, Bruselas I *bis*. El ATUP también ofrece un complejo conjunto de criterios de competencia del Tribunal, para el reparto entre las divisiones que lo integran, y regula la ejecución de las decisiones. En el verano de 2013 la Comisión Europea presentó una propuesta de reforma del Reglamento Bruselas I *bis* con el fin de que resulte efectiva antes de la aplicación del Reglamento 1215/2012. Esta reforma era necesaria al surgir dudas sobre la relación entre los Estados parte en el ATUP y España (u otros Estados miembros que puedan no sumarse al Acuerdo), especialmente en lo que concierne al reconocimiento y la ejecución de decisiones, sometida a la aplicación del Reglamento que ha de ser modificado.

---

\* Professor. University of Ghent.

PALABRAS CLAVE: TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES – PATENTES UNITARIA Y EUROPEAS – COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y TERRITORIAL – RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN – DERECHO APLICABLE.

**ABSTRACT:** *The international Agreement on the Unified Patent Court (UPCA) was signed on 19 February 2013 by 25 EU member states. The Unified Patent Court (UPC) will be competent to handle disputes concerning both future unitary patents and current “classical” European patents. It refers for the contracting member states’ jurisdiction grounds to the Brussels–I bis Regulation 1215/2012. The AUPC also offers a complex set of “competence” criteria for the Court, dividing the internal competence among its divisions, and refers to the enforcement of decisions of the UPC. In the summer of 2013 the EU Commission made a proposal for EU Regulation amending the Brussels–I bis Regulation to become effective as a “recast” version not any later than when the 1215/2012 Regulation enters into force. This recasting was necessary, because indeed issues do arise over the relationship between Contracting states to the UPCA and Spain (or other member states that might not be joining the Agreement). Notably the issue of recognition and enforcement is covered by that regulation to amend.*

**KEYWORDS:** UNIFIED PATENT COURT – UNITARY AND EUROPEAN PATENTS – INTERNATIONAL AND TERRITORIAL JURISDICTION – RECOGNITION AND ENFORCEMENT – APPLICABLE LAW.

## I. En general

### 1. Introducción

Algunos de nosotros hemos acumulado cierta experiencia en cuestiones relativas a la competencia judicial internacional en disputas sobre los derechos de propiedad intelectual (DPI) y su explotación. El Reglamento 44/2001 sobre competencia y reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil<sup>1</sup> ha conllevado un duro proceso de aprendizaje. Ha sido necesario manejar la teoría de las acciones *in rem* en contraposición con las reclamaciones sobre la explotación o la infracción de los derechos, así como asimilar que la puesta en práctica del Reglamento ha permitido tretas y retrasos procesales que provocan frustración. Llegados a este punto, la lectura de las nuevas normas del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP o “el acuerdo”) que obligará a un amplio número de Estados miembros de la UE, lleva a plantearse ciertas cuestiones.

El ATUP fue firmado el 19 febrero 2013 por 25 Estados Miembros de la Unión Europea (UE)<sup>2</sup>. Este Tribunal será competente para resolver las disputas

<sup>1</sup> Reglamento del Consejo de 22 diciembre 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO L 12 de 16.01.2000, p. 1, y Reglamento 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 diciembre 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.

<sup>2</sup> *Vid.* en sitio web de la Comisión <http://www.unified-patent-court.org/#sthash.KY9SPxMD.dpuf>; y el de la Patente Unitaria en la web de la Oficina de la Patente Europea <http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html>. La situación a mediados abril 2014 es que Austria y Francia han