

## TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES: COMPETENCIA JUDICIAL Y RECONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO \*

SUMARIO: I. Introducción. II. Tribunal Unificado de Patentes: competencia por razón de la materia, reparto interno de procedimientos y competencia judicial internacional. III. Contenido del Reglamento (UE) n° 542/2014 que modifica el RB I *bis*. IV. La competencia judicial internacional tras el Reglamento (UE) n° 542/2014. 1. Extensión de las reglas de competencia a los demandados no domiciliados en un Estado miembro. 2. La regla sobre competencia subsidiaria en la Propuesta de Reglamento. 3. El nuevo art. 71 *ter* ap. 3 del RB I *bis*. 4. Valoración crítica de la competencia basada en la presencia de bienes del demandado. V. Reconocimiento y ejecución de resoluciones. 1. Alcance del Reglamento (UE) n° 542/2014. 2. Motivos de denegación del reconocimiento. 3. Medidas de ejecución. VII. Conclusión.

RESUMEN: En relación con el nuevo Reglamento (UE) 542/2014, que modifica el RB I *bis* antes de que haya comenzado a ser aplicado, se abordan los rasgos básicos del Tribunal Unificado de Patentes relevantes en lo relativo a su interacción con el RB I *bis*; la competencia judicial internacional del TUP, con especial referencia a la nueva regla subsidiaria respecto a demandados no domiciliados en un Estado miembro; y el reconocimiento y ejecución de resoluciones adoptadas por el TUP. Se presta particular atención al análisis crítico de la nueva regla de competencia que permite al TUP conocer de litigios relativos a demandados de terceros Estados por vulneración de una patente europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión también en relación con los perjuicios que dicha vulneración haya ocasionado fuera de la Unión, con base en la presencia de bienes del demandado en un Estado miembro contratante del ATUP.

PALABRAS CLAVE: PATENTES – TRIBUNAL UNIFICADO – COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL – RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES – LITISPENDENCIA – RB I BIS.

*ABSTRACT: With regard to the new Regulation (EU) 542/2014 amending the Brussels I bis Regulation even before its provisions are applicable, the discussion focuses on the characterization of the Unified Patent Court and its relationship with the Brussels I bis Regulation, the international jurisdiction of the Unified Court; and recognition and enforcement of its judgments. Particular attention receives the critical assessment of the new supplementary forum that enables UPC to hear disputes involving defendants from third States relating to an infringement of a European patent giving rise to damage as*

\* Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación DER 2012–34086, del Ministerio de Economía y Competitividad. A todas las páginas web citadas se ha accedido por última vez el 16 junio 2014.

*well inside as outside the Union. Granting jurisdiction to the Unified Patent Court to adjudicate infringements outside the territory of the Contracting States to the Unified Patent Court Agreement on the basis of an asset-related supplementary ground of jurisdiction as the one established under Regulation 542/2014, seems questionable*

**KEYWORDS:** PATENTS – UNIFIED COURT – INTERNATIONAL JURISDICTION – RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS – LIS PENDENS – BRUSSELS I BIS REGULATION.

## I. Introducción

1. La adopción del Reglamento (UE) nº 542/2014<sup>1</sup> por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1215/2012 o RB I *bis*<sup>2</sup> constituye un paso de gran importancia de cara a la puesta en marcha de un Tribunal Unificado de Patentes (TUP). El origen del proceso de revisión de un instrumento tan reciente como el RB I *bis*, cuyas reglas ni siquiera son todavía aplicables, se encuentra en la Propuesta de la Comisión de 26 julio 2013<sup>3</sup>. Pese a haber sido objeto de una veloz tramitación y a que el ámbito de la reforma finalmente aprobada no se aleja de la Propuesta de la Comisión, algunos de los aspectos más problemáticos del texto inicial han sido atenuados. A pesar de ello, ciertos elementos del Reglamento (UE) nº 542/2014 pueden resultar controvertidos. Objetivo básico de este trabajo es proporcionar un análisis crítico de las modificaciones ahora introducidas en el RB I *bis*<sup>4</sup>.

Para ello, tras exponer los rasgos básicos del TUP relevantes en lo relativo a su interacción con el RB I *bis* (ap. II), son objeto de análisis tres cuestiones: el alcance de la reforma del RB I *bis* (III); la competencia judicial internacional del TUP, con especial referencia a la nueva regla subsidiaria respecto a demandados

<sup>1</sup> Reglamento (UE) nº 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 mayo 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux (DO L 2014 163, p. 1).

<sup>2</sup> Reglamento (UE) nº 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 (refundición) (DO 2012 L 351 p. 1).

<sup>3</sup> COM(2013) 554 final.

<sup>4</sup> Este estudio toma como punto de partida una contribución previa en la que se analizaba la Propuesta de la Comisión y las modificaciones introducidas por el Consejo, *vid.* P.A. De Miguel Asensio, “The Unified Patent Court Agreement and the Amendment to the Brussels I Regulation (Recast)”, C. Honorati (ed.), *Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection – Lights and Shades of the New System)*, Turin, G. Giappichelli, 2014, pp. 153–170. Por otra parte, el nuevo Reglamento viene a dar respuesta en gran medida a ciertos interrogantes puestos previamente de relieve por la doctrina, en particular, *vid.* R. Arenas García, “Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, *liaisons dangereuses?*”, *Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial*, Cizur Menor, Civitas, 2013, pp. 123–176; y J.L. Iglesias Buhigues, “Derecho internacional privado, patente europea con efecto unitario y Tribunal Unificado de Patentes”, C. Pellisé (ed.), *La unificación convencional y regional del Derecho internacional privado*, Madrid, M. Pons, 2014, pp. 145–154.