

La Patente Europea con Efecto Unitario (IV)

Divisiones del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal unificado de patente: criterios de distribución competencial para conocer de las distintas acciones

Ángel García Vidal

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Se estudian en este documento los criterios de distribución de competencias entras las diferentes divisiones del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal unificado de patentes

1. Preliminar

Como se ha expuesto en un documento anterior (& Análisis "La patente europea con efecto unitario (2)", el Tribunal unificado de patentes (TUP) constará de un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de apelación y una Secretaría, estando formado el Tribunal de Primera Instancia por una División central, y por Divisiones nacionales y regionales.

Asimismo, conviene recordar que el TUP no sólo tendrá competencia para conocer de las acciones judiciales referidas a las patentes europeas con efecto unitario. Antes al contrario, sus competencias se extienden a cualquier tipo de patente europea, con o sin efecto unitario, así como a los certificados complementarios de protección para los medicamentos y a los certificados complementarios de protección para los productos fitosanitarios. [A este respecto debe destacarse que el art. 3 c) del ATUP dispone que el acuerdo se aplica a cualquier "certificado complementario de protección expedido para un producto protegido por una patente". Y dado que el artículo 2 g) del ATUP define "patente" como "patente europea o patente europea con efecto unitario", resulta que caen fuera de la jurisdicción exclusiva del TUP los certificados complementarios que tienen como base una patente nacional].

Sobre esa base, el artículo 32 del Acuerdo le otorga al Tribunal competencia exclusiva para

conocer de las siguientes acciones: a) acciones por violación de patente o de certificados complementarios de protección, b) acciones declarativas negativas de infracción, c) solicitudes de medidas cautelares, d) acciones de nulidad (incluidas las demandas reconventionales), e) demandas por daños y perjuicios derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada f) acciones relativas al uso de la invención antes de la concesión de la patente, o al derecho fundado en una utilización anterior de la invención, g) las acciones de indemnización por licencias y h) las acciones relativas a decisiones de la Oficina Europea de Patente.

El hecho de que el ATUP se refiere a competencias "exclusivas" del TUP podría hacer pensar en que junto a ellos existen otras competencias "no exclusivas". No obstante, el art. 33.2 del ATUP disipa cualquier duda al respecto al preceptuar que los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros contratantes seguirán siendo competentes para aquellas acciones relativas a patentes y certificados complementarios de protección que no sean de competencia exclusiva del Tribunal.

Pues bien, tras establecer estas competencias, el Acuerdo regula la distribución de competencias entre las distintas Divisiones del Tribunal de Primera de Instancia.

2. Las acciones por violación, por licencias, o por uso previo

- 2.1.** Existe un primer grupo de acciones para las cuales se establece un doble criterio competencial de las divisiones locales o regionales: el lugar de la infracción y el lugar del domicilio del demandado.

Este primer grupo de acciones podrán entablarse, según el artículo 33.1 del ATUP, ante "a) la División local que albergue el Estado miembro contratante en que se haya producido o se pueda producir la violación en grado de consumación o de tentativa, o ante la División regional de la que forme parte dicho Estado miembro contratante; o b) la División local que albergue el Estado miembro contratante en que el demandado, o en caso de haber varios demandados, uno de ellos, tenga su residencia o su centro principal de actividad o, a falta de estos, su centro de actividad, o ante la División regional en que participa ese Estado miembro contratante" En todo caso, para el caso de varios demandados, el ATUP dispone que "sólo podrá ejercitarse una acción contra varios demandados cuando estos tengan una relación comercial entre sí y la acción se refiera a la misma presunta violación".

Las acciones para las que se establece esta posibilidad de opción son:

- a) Las acciones por violación de patente y de certificados complementarios de protección, en grado de consumación o de tentativa; así como las cuestiones defensivas relacionadas, incluidas las reconvenciones relativas a las licencias. La versión española del ATUP contiene una nefasta traducción al referirse a la competencia para conocer de las acciones por violación "y protección afines", cuando la versión inglesa se refiere a "related defences". En todo caso, parece que entre "las reconvenciones relativas a las licencias" encajan, por ejemplo, las relativas a la concesión de licencias FRAND o RAND.
- b) Las acciones por las que se soliciten medidas y requerimientos provisionales y cautelares.

- c) Las demandas por daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada, y
- d) Las acciones relativas al uso de la invención antes de la concesión de la patente o al derecho fundado en una utilización anterior de la invención

En todo caso, la existencia de esta doble opción puede verse limitada por el hecho de que el demandado no tenga su domicilio en un Estado miembro contratante. Porque en tal caso sólo procederá el ejercicio de las acciones: a) ante la División local o regional que albergue el Estado miembro contratante en que se haya producido o se pueda producir la violación en grado de consumación o de tentativa; b) ante la División regional de la que forme parte dicho Estado miembro contratante, o c) ante la División central. Y "si el Estado miembro contratante de que se trate no alberga División local alguna ni forma parte de una División regional, las acciones se ejercitarán ante la División central".

- 2.2.** Para las acciones que se entablen para obtener una compensación por una licencia de una patente unitaria, (la versión española del ATUP habla, sin mucho precisión de "acciones por indemnización por licencias") será competente la División nacional o regional del Estado miembro contratante del domicilio del demandado. Así lo dispone el art. 33.1 del ATUP. Pero cabe preguntarse qué sucede entonces en aquellos casos en los que el licenciatario al que se demanda no está domiciliado en un Estado miembro de la UE contratante del ATUP.
- 2.3.** En todo caso, y pese a la fijación de estas reglas, es posible que las partes acuerden someter el conocimiento de cualquiera de estas acciones ante la División de su elección, incluida la División central. La redacción del ATUP (art. 33.7) engloba tanto el sometimiento expreso como el tácito: "Las partes podrán convenir en ejercitar las acciones.... ante la División de su elección, incluida la División central".

3. Acciones de nulidad

- 3.1.** El ATUP también establece distintas reglas de distribución competencial para conocer de las acciones las acciones de nulidad, admitiendo igualmente su alteración por medio de la sumisión de las partes a una determinada División del TPI (art. 33.7 ATUP).

El ATUP se refiere a la acción de nulidad de una patente europea de efecto unitario (así como de un certificado complementario de protección), podríamos decir, “directa”, así como a la acción reconvencional de nulidad, disponiendo en ambos casos que estas acciones “podrán ejercitarse sin que el demandante tenga que formular oposición ante la Oficina Europea de Patentes” (art. 33.8)

- 3.2.** Las acciones de nulidad “directas” se ejercitarán ante la División central. Las acciones reconvencionales, en cambio, sólo podrá entablarse ante la misma División local o regional ante la que se ha interpuesto la acción de infracción.

Ahora bien, si de acuerdo con lo anterior, se entabla la acción reconvencional de nulidad ante la División local o regional, el ATUP reconoce la posibilidad de que la División local o regional remita el asunto a la División central. Son tres las opciones que ofrece el art. 33.3 del ATUP, entre las cuales podrá elegir la División local o regional, con discrecionalidad:

- a) Continuar el procedimiento relativo a la acción por infracción y a la acción reconvencional. En esta hipótesis la División local o regional podrá pedir al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que asigne un juez con formación técnica, titulación y experiencia en el ámbito de la tecnología de que se trate.
- b) Trasladar la demanda reconvencional a la División central. Si se utiliza esta opción, la División local o regional es libre para suspender o continuar el procedimiento relativo a la acción por violación de patente. Con todo, parece preferible que la decisión que se adopte sea la de la suspensión, para

evitar resoluciones contradictorias. Y sin duda los demandados por infracción intentarán, casi siempre, que esta sea la opción elegida, porque comportará una especie de “torpedo” contra las acciones por infracción.

A este respecto, la Regla 37.3 del 14^a borrador del Reglamento de procedimiento del TUP (de fecha 31 de enero de 2013), da algunos indicios de cuándo debe suspenderse el procedimiento de infracción de la patente, al disponer que “where the panel decides to proceed in accordance with Article 33 (3) (b) of the Agreement, the panel may stay the infringement proceedings pending a final decision in the revocation procedure and shall stay the infringement proceedings where there is a high likelihood that the relevant claims of the patent (or patents) will be held to be invalid on any ground by the final decision in the revocation procedure”

- c) Trasladar tanto la acción por infracción como la acción por reconvención a la División central para que resuelva. No obstante, y pese al reconocimiento previo de la discrecionalidad de la División local o regional para adoptar cualquiera de estas decisiones, el traslado de la totalidad del asunto a la División central sólo es posible si existe acuerdo entre las partes

De este modo, el reconocimiento de esta triple alternativa permite conjugar los sistemas de patentes en los que opera el sistema de bifurcación, como en Alemania, donde la validez y la infracción de una patente son juzgadas por tribunales diferentes, con aquellos otros sistemas de patentes donde esto no ocurre, como en el Reino Unido.

- 3.3.** Hasta aquí se ha analizado la situación en la que el ejercicio de la acción de nulidad de la patente europea con efecto unitario es posterior al ejercicio de la acción de infracción. Pero es igualmente posible que se manifieste el proceso inverso, esto es: ejercicio de una acción de nulidad y posterior demanda por infracción.

Pues bien, el ATUP también afronta este tipo de supuestos, disponiendo que en caso de que se haya entablado la acción de nulidad ante la División central y con posterioridad el titular de la patente quiera demandar por infracción al sujeto que ha instado la declaración de nulidad del título, la acción de infracción no sólo podrá entablarse ante la División nacional o regional que proceda según los criterios –ya analizados– del lugar de la infracción o del domicilio de las partes, sino también ante la División central.

En caso de que la acción de infracción se entable ante la División central, será ésta la que conozca de ambas acciones: la de nulidad y la de infracción. Por el contrario, si la acción de infracción se entabla ante la División local o regional, ésta podrá continuar el procedimiento relativo a la acción por infracción o trasladar la cuestión a la División central. En este punto el ATUP dispone que la División local o regional afectada tendrá discrecionalidad para proceder del mismo modo que en caso de acción reconvencional de nulidad. Y esta remisión genera algunas dificultades interpretativas. Porque en el caso de la acción reconvencional se prevén tres hipótesis: continuación, traslado de la acción de nulidad y traslado de todo el asunto, exigiendo en este caso el acuerdo de las partes. En cambio, cuando la acción de infracción es posterior a la nulidad, las hipótesis sólo pueden ser dos: continuación del procedimiento de infracción por parte de la División local o regional, o traslado de la acción de infracción a la División central. Pues bien, la duda que surge es si este traslado requiere o no acuerdo de las partes (porque en el caso de la acción reconvencional de nulidad, como se ha expuesto, se exige dicho consentimiento cuando la División central va a conocer de todo el litigio) En mi opinión, no debe exigirse el consentimiento de las partes. Porque de lo contrario, en realidad la División local o regional no tendría posibilidad real de optar de manera discrecional, y el art. 33.5 in fine del ATUP le reconoce expresamente dicha discrecionalidad.

En todo caso, la Regla 70.3 del 14º borrador de Reglamento de procedimiento del TUP (de fecha 31 de enero de 2013),

establece que, mientras que la División nacional o local no adopta la decisión correspondiente, y salvo que las partes acuerden lo contrario, el Presidente del TPI requerirá a la División central para que suspenda el procedimiento de nulidad. Asimismo, y según la regla 70.4, la División nacional o regional que está conociendo de la acción de infracción, antes de adoptar una decisión al respecto, tendrá en cuenta en qué medida está avanzado el procedimiento de nulidad de la patente ante la División central

- 3.5.** Por lo demás, y a propósito de las relaciones entre las acciones de infracción de patente y las de nulidad del título, el ATUP también se refiere a los casos en los que se entabla las acciones por infracción estando pendiente un procedimiento de nulidad, limitación y oposición de la patente europea con efecto unitario ante la Oficina Europea de Patentes. En efecto, según el art. 33.10 del ATUP “las partes informarán al Tribunal de cualquier procedimiento de nulidad, limitación u oposición pendiente ante la Oficina Europea de Patentes, así como de cualquier solicitud de procedimiento acelerado ante la misma”. Y en tal caso “el Tribunal podrá suspender el procedimiento cuando se prevea una pronta resolución de la Oficina”.
- 3.5.** En relación con la acción de nulidad de la patente europea con efecto unitario es importante destacar el hecho de que la regulación del ATUP permite que existan procedimientos de nulidad de la misma patente, que transcurran paralelos ante diferentes divisiones. Piénsese en el caso en que se entabla una acción de nulidad de la patente ante la División central y posteriormente su titular demanda -ante una División nacional- a un infractor, que reconviene de nulidad. Y aunque la regla 302.3 del Proyecto de Reglamento de procedimiento de 31 de enero de 2013 permite la unificación de procedimientos, no lo impone, con el consiguiente riesgo de resoluciones contradictorias. En efecto, según la referida regla: “The Court may order that parallel infringement or revocation proceedings relating to the same patent (or patents) and before the same local or regional division or the central division or the Court of Appeal be heard

together where it is in the interests of justice to do so".

4. Acción declarativas negativas (NIDAs)

El ATUP establece que las acciones declarativas negativas de infracción se ejercitarán ante la División central. No obstante, y al igual que las acciones de nulidad, cuando se haya entablado previamente una acción de infracción las NIDA deben entablarse ante la misma División local o regional que está conociendo de la infracción. Con todo es posible la alteración de estas reglas por medio de la sumisión de las partes a una determinada División del TPI (art. 33.7 ATUP).

Por lo demás, y aunque la competencia para el conocimiento de las NIDAs le compete, en principio, a la División central, el ATUP preceptúa que una vez entablada la acción ante dicha División central, la acción se suspenderá si en el plazo de tres meses desde la fecha de incoación de dicha acción ante la División central se ejercita una acción de infracción ante una División local o regional, entre la mismas partes o entre el titular de una licencia exclusiva y la parte que solicita la declaración de inexistencia de violación en relación con la misma patente.

Con posterioridad al referido plazo de tres meses, el titular de la patente (o licenciataria exclusivo legitimado para entablar las acciones de infracción) podrán interponerlas ante la correspondiente División nacional o regional. Lo que sucede es que en tal supuesto, la suspensión de la NIDA ante la División central no es obligatoria, aunque sí posible, tal como dispone la Regla 71.3 *in fine* del Proyecto de Reglamento

de procedimiento de 31 de enero de 2013 [If the date attributed to the action for infringement is outside the said three month period there shall be no stay but the presiding judges of the central division and the local or regional division concerned shall consult to agree on the future progress of proceedings including the possibility of a stay of one action pursuant to Rule 295.1 (h)].

Desde luego, la tramitación de ambas acciones de modo paralelo no es deseable, por el riesgo de resoluciones contradictorias.

5. Las acciones relativas a las decisiones de la Oficina Europea de Patentes

Como es sabido, el TUP también tiene competencia para conocer de las acciones relativas a decisiones de la Oficina Europea de Patentes en el desempeño de las funciones que se refiere el art. 9 del Reglamento (UE) n.º 1257/2012. El Reglamento de procedimiento del TUP (14º borrador de fecha 31 de enero de 2013) recogen los siguientes motivos para anular o alterar una decisión de la Oficina: a) la infracción del Reglamento (UE) n.º 1257/2012 o del Reglamento (UE) n.º 1260/2012, o de cualquier norma relacionada con su aplicación, b) la infracción de cualquiera de las normas de la OEP para el desempeño de las funciones que le confiere el art. 9 del Reglamento (UE) n.º 1257/2012, c) la infracción de un requisitos esencial del procedimiento, o d) abuso de poder.

Pues bien, este tipo de acciones se ejercitarán ante la División central, sin que quepa sumisión expresa o tácita de las partes a ninguna División nacional o regional.