

# **“Litigación internacional en materia de patentes en Europa y terceros países”**

**Prof. Dr. Guillermo Palao Moreno**  
**Univ. Valencia/ España**

**“Nuevos desafíos para la Propiedad Intelectual en Iberoamérica”**

**XXII Seminario Internacional de Propiedad Intelectual**  
**IV Reunión de la Red Iberoamericana de Propiedad Intelectual/RIAPI**  
**20 de mayo de 2025**

## HECHOS Y PRETENSIONES: CASO 1

Decision Court of First Instance of the Unified Patent Court  
(UPC\_CFI\_355/2023) 28.1.2025

— **Demandante:** *FUJIFILM Corporation* (Japón)

- Acción ante la División Local de Düsseldorf (Alemania) del UPC/ TUP, por la infracción de una Patente Europea (con Efecto Unitario) válida en Alemania y el Reino Unido (entre otros)

— **Demandadas:** *Kodak GmbH, Kodak Graphic Communications GmbH y Kodak Holding GmbH* (Alemania)

- Impugnación de la jurisdicción del tribunal alemán sobre la infracción de la parte británica de la Patente Europea y reconvención solicitando su revocación

— ¿Puede ser competente el UPC/TUP para conocer de una acción de infracción sobre la parte de una Patente Europea en un Estado no parte en el UPCA/ ATUP?

## HECHOS Y PRETENSIONES: CASO 2

STJUE de 25.2.2025, asunto C-339/22, *BSH Hausgeräte* (ECLI:EU:C:2025:108)

— **Demandante:** *BSH Hausgeräte* (Alemania)

- Demanda ante el Tribunal Primera Instancia en materia de Patentes, Marcas y Mercantil (Suecia) por la violación de todas las partes nacionales de una Patente Europea (Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Suecia, Reino Unido y Turquía)

— **Demandado:** *Electrolux* (Suecia)

- Desestimación de todas las pretensiones sobre las “patentes extranjeras” y su nulidad

¿Resultan competentes los tribunales de Suecia para conocer de una acción de infracción sobre “patentes extranjeras”, cuando se ha solicitado su nulidad por la parte demandada?

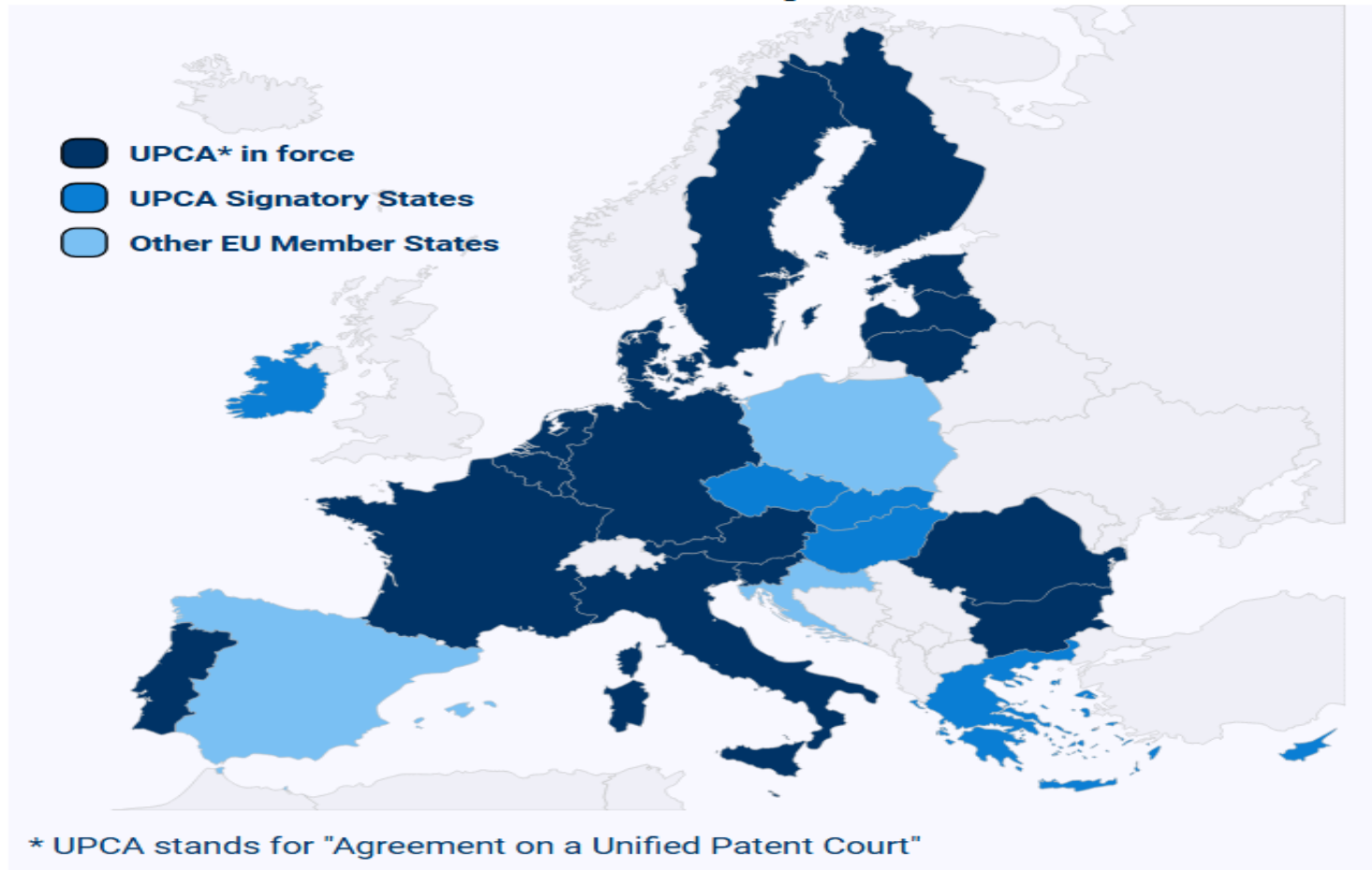
## COMPLEJIDAD DEL MARCO JURÍDICO APLICABLE A LA PATENTE EUROPEA Y A LA PATENTE UNITARIA

- Los distintos niveles de protección y alcance geográfico de las patentes en Europa
- **Patente Europea:** Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, Múnich 1973 (CPE) (hasta 45 países)
- Patente Europea con Efecto Unitario (“**Patente Unitaria**”) (18 Estados Miembros): Reglamentos (UE) 1257/2012, (UE) 1260/2012 y (UE) 542/2014; Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) de 2013 -en vigor desde el 1 de junio de 2023-
- **Posibilidades de protección** en la práctica: 1) Patente Unitaria, 2) Patente Europea de EM que participan en el UPCA/ATUP, 3) Patente Europea de EM que NO participan en el UPCA/ATUP, 4) Patentes Europeas de un NO EM

## Países signatarios del EPC



## UPC Member States map



# LA LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES EN EUROPA: ¿TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL REGLAMENTO DE BRUSELAS I bis?

## — Litigación en materia de “Patente Europea”

- Reglamento Bruselas I bis (1215/2021) -posible juego del Convenio de Lugano II-
- Determinación de la jurisdicción como si se tratara de “patentes nacionales”
- Distinción entre competencias exclusivas (art. 24.4), generales (art. 4), especiales (arts. 7.2) y adopción de medidas cautelares (art. 35)
- Diferenciar entre acciones en materias exclusivas (validez y nulidad) y concurrentes (infracción)
- Jurisprudencia relevante para estos casos y consecuencias: SSTJUE C-281/02, *Owusu* (jurisdicción en materia de acciones de infracción a demandados domiciliados en terceros países); C-4/03, *GAT* (“efecto reflejo” de los foros en materias exclusivas); C-339/21, *IRnova* (exclusión del “efecto reflejo” en materia de titularidad de derechos)

## **LA LITIGACIÓN EN MATERIA DE PATENTES EN EUROPA: ¿TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL REGLAMENTO DE BRUSELAS I bis?**

### **— Litigación en materia de “Patente Unitaria”**

- **Reglamento Bruselas I bis (1215/2012), a partir del art. 31 del ATUP - importancia de los arts. 32 a 34-**
- **El juego de los foros del Reglamento Bruselas I bis y las reglas especiales del Capítulo VII del Reglamento (arts. 71 bis a 71 quinquies): su juego “ad extra”**

## Consecuencias que se derivan de la STJUE de 25.2.2025, asunto C-339/22, *BSH Hausgeräte*

— El fin del “efecto reflejo” en materia de infracción y la eficacia “inter partes” de una acción de nulidad por excepción frente a terceros países del art. 24.4 (la limitación de los “torpedos”)

“el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro seguirá siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de la patente, mientras que la competencia para pronunciarse sobre dicha validez corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro”

“(el artículo 4.1) no se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros ni les confiere, por consiguiente, competencia alguna, exclusiva o no, para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados. Si un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conoce, sobre la base del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, de una acción por violación de una patente expedida o validada en un Estado tercero en cuyo marco se ha suscitado, por vía de excepción, la cuestión de la validez de esa patente, dicho órgano jurisdiccional será competente, con arreglo al mencionado artículo 4, apartado 1, para pronunciarse sobre tal excepción, sin que su decisión al respecto pueda afectar a la existencia o al contenido de la patente en ese Estado tercero o conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado”.

## Consecuencias que se derivan de la Decision Court of First Instance of the Unified Patent Court (UPC\_CFI\_355/2023) 28.1.2025

### — La jurisdicción del UPC/TUP alcanza los casos de infracción de la “parte nacional” de una Patente Europea en un tercer país al UPC/TUP

“Since the revocation action seeks only the revocation of the patent in suit in the territory of the Contracting Member States, the question whether the UPC has jurisdiction for revocation actions concerning the validity of third-state-patents does not arise. The Court also has competence to hear the case with respect to the infringement action for the United Kingdom” (...)

“the uniform rules of jurisdiction contained in the Brussels Convention are *not intended to apply only* to situations in which there is a real and sufficient link with the functioning of the internal market, which by definition involves a number of Member States” (...)

“(Jurisdiction) therefore extend to the infringement of the European patent committed in all the States for which it has been granted. In summary, that provision (art. 4) enables the patent holder to bring all his or her infringement claims before a single court and to obtain a comprehensive relief from a single fórum” (...)

“Art. 34 UPCA covers the territorial scope of the Court's decision within the territory of the Contracting Member States, but does not exclude decisions having effect beyond the territory of the Contracting Member States”

## **Cuestiones que suscita la decisión en el Caso UPC\_CFI\_355/2023**

### **— Alcance extraterritorial de la jurisdicción:**

- **Importantes consecuencias para los países terceros miembros del CPE**
- **También para los EM NO parte en el UPCA/ ATUP**

### **— Cuestiones abiertas:**

- **Litispendencia internacional / Acciones “Torpedo” ante la jurisdicción de terceros países**
- **La cooperación judicial internacional**
- **El reconocimiento y ejecución de decisiones del UPC/TUP en países no miembros del UPCA/ATUP**

**!MUCHAS GRACIAS;  
MOITO OBRIGADO;**



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

**[Guillermo.palao@uv.es](mailto:Guillermo.palao@uv.es)**