

## CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PHILIPPE LÉGER

presentadas el 8 de diciembre de 2005 <sup>1</sup>

1. El titular de una patente europea, ¿tiene derecho, en virtud del artículo 6, punto 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,<sup>2</sup> a presentar una demanda por violación contra varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes y pertenecientes al mismo grupo, ante un único tribunal, a saber, el situado en la demarcación en la que está establecida una de dichas sociedades?

sociedades del grupo farmacéutico Roche que están establecidas en los Países Bajos y en otros países europeos, así como en Estados Unidos, a raíz de la comercialización por éstas de determinadas mercancías que supuestamente vulneran los derechos de los titulares de dicha patente.

2. Ésta es, en sustancia, la cuestión planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), en el marco de un litigio entre dos particulares, domiciliados en Estados Unidos y titulares de una patente europea sobre un procedimiento de ensayo médico y sobre el equipamiento correspondiente, y nueve

3. Hace algunos años, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) ya planteó al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial similar, tras una serie de acciones cruzadas sucesivas (de cesación de violación, posteriormente de no violación y de nulidad de la patente de que se trataba) instadas ante los órganos jurisdiccionales neerlandeses y británicos, entre una sociedad estadounidense, titular de una patente europea sobre el material médico, y varias sociedades establecidas en los Países Bajos, en el Reino Unido y en Estados Unidos.<sup>3</sup> Sin embargo, el Tribunal de Justicia no se pronunció finalmente sobre este extremo, ya que el asunto fue archivado después de que las partes solucionaran la controversia de manera amistosa.<sup>4</sup>

1 — Lengua original: francés.

2 — DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y -texto modificado- p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41); por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54); por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1), y por el Convenio de 2 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1; en lo sucesivo «Convenio de Bruselas»).

3 — Se trata del asunto Boston Scientific y otros (C-186/00).

4 — Auto de archivo de 9 de noviembre de 2000.

4. En cambio, sigue pendiente ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional alemán que, pese a ser sensiblemente diferente, no carece de relación con el presente procedimiento.<sup>5</sup> Aunque dicha cuestión prejudicial se refiere a una patente nacional, y no a una patente europea, y no versa sobre los requisitos de aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas, por no existir una pluralidad de demandados, sino únicamente sobre el alcance de la regla de competencia exclusiva prevista en el artículo 16, punto 4, de dicho Convenio en materia de inscripción o de validez de patentes, puede presentar no obstante interés para el examen de la presente cuestión prejudicial. En efecto, con frecuencia sucede que, en el marco de un litigio sobre violación de una patente, la validez de ésta es cuestionada (por el demandado en una acción por violación o por el demandante en una acción denominada de «no violación»), de modo que puede ser útil examinar la articulación entre el artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas y otras reglas de competencias contenidas en dicho Convenio, como la prevista en el artículo 6, punto 1.

## I. Marco jurídico

### A. Convenio de Bruselas

5. Adoptado en 1968 sobre la base del artículo 220 del Tratado CEE (que se

convirtió en el artículo 220 del Tratado CE, pasando a ser, posteriormente, el artículo 293 CE), el Convenio de Bruselas tiene por objeto, según su exposición de motivos, «fortalecer en la Comunidad la protección jurídica de las personas establecidas en la misma».

6. Se trata de un Convenio «doble», en el sentido de que contiene no sólo reglas de reconocimiento y de ejecución, sino también reglas de competencia directa aplicables en el Estado contratante de origen, es decir, desde la fase del procedimiento de adopción de la resolución judicial que puede ser reconocida y ejecutada en otro Estado contratante.

7. Las reglas de competencia directa se articulan en torno al principio establecido en el artículo 2, párrafo primero, del Convenio de Bruselas, según el cual, «salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado». De este modo, cuando un demandado está domiciliado en un Estado contratante, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado son, en principio, competentes.

8. Según este sistema, el artículo 3, párrafo primero, de dicho Convenio añade que «las personas domiciliadas en un Estado contra-

5 — Me refiero al asunto GAT (C-4/03, pendiente ante el Tribunal de Justicia), que dio lugar a las conclusiones del Abogado General Geelhoed de 16 de septiembre de 2004.

tante sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado contratante en virtud de las reglas establecidas en las Secciones 2 a 6 del [...] del Título [II]».<sup>6</sup> Estas reglas son de varios tipos.

9. Algunas de ellas revisten un carácter opcional. Permiten al demandante elegir presentar su demanda ante un tribunal de un Estado contratante distinto del domicilio del demandado.

10. Así sucede, en particular, con la regla de competencia especial que se recoge en el artículo 5, punto 3, del Convenio, que establece que, en materia delictual o cuasi-delictual, la demanda podrá interponerse ante el tribunal «del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso».

11. También sucede así, en particular, con la regla de competencia especial establecida en el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas según la cual «las personas a las que se refiere el artículo anterior [que están domiciliadas en el territorio de un Estado contratante y, por tanto, deben ser demandadas, en principio, ante los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, conforme al artículo 2] podrán también ser demandadas, si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos».

12. Otras reglas de competencia establecidas por el Convenio de Bruselas imponen la competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado contratante, con exclusión de cualquier otro Estado contratante. Entre tales reglas de competencias, denominadas «exclusivas», figura la prevista en el artículo 16, punto 4, de dicho Convenio. A tenor de dicho artículo, «son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio: en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, 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».

13. Tras la entrada en vigor del Convenio sobre la concesión de patentes europeas, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973,<sup>7</sup> se añadió al artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas un segundo párrafo, a tenor del cual «sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio [de Múnich], los tribunales de cada Estado contratante serán los únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro o validez de una patente europea expedida para este Estado [...]».<sup>8</sup>

6 — En cambio, a tenor del artículo 4, párrafo primero, del Convenio de Bruselas, «si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado contratante la competencia judicial se registrará, en cada Estado contratante, por la ley de este Estado, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 16».

7 — Examinaré más adelante este Convenio (en lo sucesivo, «Convenio de Múnich»).

8 — Estas disposiciones fueron añadidas al Convenio de Bruselas por el artículo V *quinquies* del Protocolo anejo al Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

14. Habida cuenta del carácter imperativo de las reglas de competencia exclusiva que figuran en el artículo 16 del Convenio de Bruselas, su artículo 19 exige que «el tribunal de un Estado contratante, que conociere a título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado contratante fueren exclusivamente competentes en virtud del artículo 16, se declarará de oficio incompetente».

15. A continuación del conjunto de reglas atributivas de competencia establecidas por dicho Convenio, éste prevé determinados mecanismos procesales con el fin de regular su aplicación. Tales mecanismos, en materia de litispendencia y de conexidad, están destinados a prevenir las contradicciones entre resoluciones de los órganos jurisdiccionales de distintos Estados contratantes.

16. Así, el artículo 21 del Convenio de Bruselas, relativo a la litispendencia, establece que, cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados contratantes distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda estará obligado a suspender de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera y posteriormente, si así sucede, estará obligado a inhibirse en favor de aquél.

17. Por cuanto atañe a la conexidad, el artículo 22, párrafos primero y segundo, de

dicho Convenio establece que, cuando se presentaren demandas conexas ante tribunales de Estados contratantes diferentes y estuvieren pendientes en primera instancia, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá bien suspender el procedimiento, o bien inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que su ley permita la acumulación de asuntos conexos y de que el tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda fuere competente para conocer de ambas demandas. El párrafo tercero de dicho artículo precisa que «se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente».

18. Siguiendo la lógica de todas estas reglas atributivas de competencia o del ejercicio de dicha competencia, el Convenio de Bruselas estableció, en su título III, un mecanismo simplificado de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales. Este mecanismo, que se aplica a las resoluciones adoptadas por los tribunales de un Estado contratante en el marco de su reconocimiento y de su ejecución en otro Estado contratante, se caracteriza, en particular, por una limitación de los motivos de denegación del reconocimiento, que se enumeran de manera exhaustiva en el Convenio de Bruselas. Entre estos motivos, figuran el previsto en el artículo 27, punto 3, en el supuesto de que la resolución adoptada en el Estado de origen fuera «inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido», así como la prevista en el artículo 28, párrafo primero, en el supuesto de que las reglas de competencia exclusivas

establecidas en el artículo 16 hubieran sido incumplidas por el tribunal del Estado de origen.

llegará a ser parte en el marco del proyecto de creación de la patente comunitaria.

19. Por último, el título VII del Convenio de Bruselas, relativo a las relaciones de éste con los demás convenios internacionales, establece en su artículo 57, apartado 1, que «el presente Convenio no afectará los convenios en que los Estados contratantes fueren o llegaren a ser parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones».

21. Como indica su artículo 1, dicho Convenio estableció «[...] un derecho común a los Estados contratantes en materia de concesión de patentes de invención» y creó a tal efecto un organismo, la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo, «OEP»), que se encarga de conceder de manera centralizada las patentes denominadas «europeas», pero cuyo alcance territorial varía en función de la persona que solicite su concesión.<sup>10</sup>

## B. Convenio de Múnich

20. El Convenio de Múnich entró en vigor el 7 de octubre de 1977. En ese día, treinta y un Estados se adhirieron a él y, en la fecha pertinente para el litigio principal, todos ellos estaban vinculados por el Convenio de Bruselas.<sup>9</sup> La Comunidad no es parte del Convenio de Múnich, si bien parece que

22. Las reglas comunes de concesión de tales patentes son tanto de carácter material (relativas esencialmente a la definición de las invenciones patentables) como de carácter procesal, en la medida en que regulan el procedimiento de concesión de dichas patentes por la OEP y el procedimiento posteriormente iniciado, en su caso, ante otras instancias del mismo organismo, a raíz de la formulación de una oposición contra esa concesión. Tal recurso, que sólo puede interponerse dentro de un plazo determinado después de la concesión de la patente de que se trate y que sólo puede fundamentarse en determinados motivos taxativamente indicados por el Convenio de Múnich, puede dar lugar a la revocación de la patente o a su mantenimiento tal como haya sido

9 — En esa fecha, los Estados partes en el Convenio de Múnich son: el Reino de Bélgica, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Federal de Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Confederación Suiza, el Reino de Suecia, la República Italiana, la República de Austria, el Principado de Liechtenstein, la República Helénica, el Reino de España, el Reino de Dinamarca, el Principado de Mónaco, la República Portuguesa, Irlanda, la República de Finlandia, la República de Chipre, la República de Turquía, la República de Bulgaria, la República de Estonia, la República Eslovaca, la República Checa, la República de Eslovenia, la República de Hungría, la República de Rumanía, la República de Polonia, la República de Islandia, la República de Lituania y la República de Letonia.

10 — Según el artículo 3 del Convenio de Múnich, «la concesión de una patente europea podrá ser solicitada para todos los Estados contratantes, para varios o para uno de ellos solamente».

modificada por su titular durante el procedimiento de oposición.<sup>11</sup>

23. Aparte de estas reglas comunes, una patente europea está regulada por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para los que ha sido concedida. En efecto, después de su concesión, la patente europea se desglosa en «un conjunto de patentes nacionales».<sup>12</sup>

24. De este modo, a tenor del artículo 2, apartado 2, del Convenio de Múnich, «en cada uno de los Estados contratantes para los

que se conceda, la patente europea 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».

25. En el mismo sentido, el artículo 64, apartado 1, de dicho Convenio establece que «[...] la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado». El apartado 3 de dicho artículo añade que «cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional».<sup>13</sup>

11 — El artículo 99, apartado 1, del Convenio de Múnich establece que cualquier persona podrá oponerse a la patente concedida, ante la OEP, en el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación de la nota de concesión de dicha patente. Según el artículo 105, apartado 1, de dicho Convenio, cuando se haya formulado una oposición a una patente europea, cualquier tercero que aporte pruebas de que se ha interpuesto contra él una acción por violación de esa patente podrá intervenir en el procedimiento de oposición, una vez finalizado el plazo de oposición, a condición de que, en un plazo de tres meses a contar desde la fecha en que se hubiere interpuesto la acción por violación de la patente, presente una declaración de querer intervenir en el procedimiento. Según el mismo artículo, dicha facultad de intervención asistirá asimismo a cualquier tercero que pruebe que, después de haber sido requerido por el titular de la patente para cesar en la presunta violación de dicha patente, haya interpuesto contra dicho titular una acción dirigida a que se establezca judicialmente que no ha violado la patente. La Alta Cámara de Recursos de la OEP precisó el objetivo de este mecanismo en su resolución de 11 de mayo de 1994, en el asunto *Allied Colloids* (G-1/94, DO OEP 1994, 787, apartado 7), del siguiente modo: «[...] by relying on the centralised procedure before the EPO in cases where infringement and revocation proceedings otherwise would have to be simultaneously pursued before national courts, an unnecessary duplication of work can be avoided, reducing also the risk of conflicting decisions on the validity of the same patent [...]».

12 — Esta expresión, que se utiliza comúnmente para definir el carácter particular de la patente europea, ha sido consagrada por los organismos de recurso de la OEP. Véase, en particular, la resolución de la Alta Cámara de Recursos de la OEP, de 3 de noviembre de 1992, en el asunto *Spanset* (G-4/91, DO OEP 1993, 339, apartado 1).

26. Esta equiparación de una patente europea a una patente nacional se refleja no sólo en su sujeción a la ley aplicable a una patente nacional en lo que respecta a su protección en cada Estado contratante para el que dicha patente europea ha sido concedida, sino también, en principio (salvo oposición ante la OEP), en la sumisión de los litigios relacionados con dicha patente a la competencia de los tribunales nacionales de cada Estado contratante afectado.

13 — La Alta Cámara de Recursos de la OEP, en una resolución de 11 de diciembre de 1989, en el asunto *Mobil Oil III* (G-2/88, DO OEP 1990, 93, apartado 3.3, el subrayado es mío) aclaró el sentido de dicha disposición del siguiente modo: «[...] [t]he rights conferred on the proprietor of a European patent (Article 64(1) EPC) are the legal rights which the law of a designated Contracting State may confer upon the proprietor; for example, as regards what acts of third parties constitute infringement of the patent, and as regards the remedies which are available in respect of any infringement».

27. Este principio es válido tanto para los litigios en materia de violación de una patente europea, como para los relacionados con su validez,<sup>14</sup> teniendo en cuenta que, conforme al artículo 138 del Convenio de Múnich, la anulación de una patente europea por un tribunal de un Estado contratante despliega sus efectos únicamente en el territorio de dicho Estado, con exclusión del de otros Estados contratantes, a diferencia de lo que sucede en el caso de la revocación de dicha patente por la OEP, ya que el alcance de tal decisión se amplía entonces al territorio de todos los Estados contratantes para los que ha sido concedida la patente de que se trata.

28. En el marco de litigios por violación de una patente europea y de los relacionados con su validez, puede plantearse la cuestión de cuál es, desde un punto de vista material, el alcance exacto de la protección que debe dispensarse a tal patente, es decir, cuál es concretamente el objeto técnico del título de

propiedad industrial que constituye dicha patente.<sup>15</sup> El método que debe seguirse para el examen de tal cuestión se establece en el artículo 69 del Convenio de Múnich. Según el apartado 1 de dicho artículo, el alcance de la protección que otorga la patente europea (o la solicitud de dicha patente) estará determinado por el tenor de la reivindicaciones, precisándose, no obstante, que la descripción de la invención y los dibujos correspondientes servirán para interpretar dichas reivindicaciones.<sup>16</sup> En respuesta a la preocupación por evitar el desarrollo de divergencias de apreciación entre las autoridades competentes de muchos Estados contratantes, se adjuntó a dicho Convenio un Protocolo interpretativo del artículo 69.<sup>17</sup>

14 — Este aspecto fue puesto de relieve por la Alta Cámara de Recursos de la OEP, en su resolución Spanset, antes citada. Para una mejor comprensión, cito la totalidad del apartado 1 de dicha resolución (el subrayado es mío):

«When a European patent is granted, it has the effect in each designated Contracting State of a national patent granted by that State (Articles 2 and 64(1) EPC). It thus becomes a bundle of national patents within the individual jurisdictions of the designated States. Any alleged infringement of a granted European patent is dealt with by national law (Article 64(3) EPC). Infringement proceedings may be commenced by the patent proprietor in any Contracting State for which the patent was granted, at any time after grant of the patent.

Part V of the EPC (Articles 99 to 105) sets out an 'opposition procedure', under which any person may file an opposition to a granted European patent at the EPO within nine months of its grant, and may thereby contend in centralised opposition proceedings before an Opposition Division of the EPO that the patent should be revoked, on one or more stated grounds. The effect of revocation is set out in Article 68 EPC. Opposition proceedings therefore constitute an exception to the general rule set out in paragraph 1 above that a granted European patent is no longer within the competence of the EPO but is a bundle of national patents within the competence of separate national jurisdictions».

15 — Esta cuestión permite determinar el alcance de los derechos del titular de una patente europea frente a los presuntos infractores. Asimismo, permite saber si la patente de que se trata puede ser declarada nula basándose en que, conforme al artículo 138, apartado 1, letra d), del Convenio de Múnich, la protección conferida por dicha patente ha sido ampliada.

16 — La invención debe ser descrita en la solicitud de patente europea de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda aplicarla (artículo 83 del Convenio de Múnich). Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección; deben ser claras y han de fundarse en la descripción de la invención (artículo 84 de dicho Convenio). Las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, que deben adjuntarse a la solicitud de patente, serán objeto de una serie de publicaciones por la OEP (artículos 78, apartado 1, 93 y 98 de dicho Convenio).

17 — Dicho protocolo, que entró en vigor en 1978 (es decir, un año después de la entrada en vigor del Convenio de Múnich), contiene las disposiciones siguientes:

«El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de oficio que haya examinado la descripción y los dibujos. El titular de la patente haya querido proteger el artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define, entre esos extremos una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros».

## II. Hechos y procedimiento principal

29. Los Sres. Primus y Goldenberg, con domicilio en Estados Unidos, son cotitulares de una patente europea que les fue concedida en 1992 para diez Estados contratantes, a saber: la República de Austria, el Reino de Bélgica, la Confederación Suiza, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Principado de Liechtenstein, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y el Reino de Suecia.

30. Dicha patente tiene por objeto, por un lado, un procedimiento de ensayo inmunométrico destinado a determinar la presencia de antígenos carcino-embrionarios (denominados «CEA») en una muestra de suero o de plasma y, por otro, un equipamiento utilizado para dosificar dichos antígenos, llamado «kit de dosificación inmunológica» o «kit CEA». Al parecer, dicha invención presenta un interés importante para la detección e incluso el tratamiento de determinadas formas de cáncer.

31. En 1997, los titulares de esa patente, así como la sociedad estadounidense Immunomedics (que, al parecer, es titular de una

licencia exclusiva sobre dicha patente)<sup>18</sup> presentaron, ante el Rechtbank te 's-Gravenhage (Tribunal de Primera Instancia de La Haya), una demanda de medidas provisionales<sup>19</sup> contra la sociedad Roche Nederland BV, establecida en los Países Bajos, así como otras ocho sociedades del Grupo Roche, establecidas en Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Austria y Suecia. Mediante dicha acción de cesación de violación de patente, los demandantes reprocharon a las referidas sociedades haber vulnerado sus derechos, conferidos por la patente europea de la que son titulares, al comercializar los kits CEA con el nombre de Cobas Core CEA EIA.

32. De la resolución de remisión se desprende que las ocho sociedades establecidas fuera de los Países Bajos formularon una excepción de incompetencia del órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda y, con respecto al fondo, negaron la existencia de una violación de patente y cuestionaron la validez de la patente europea de que se trata.<sup>20</sup>

33. En apoyo de la excepción de incompetencia, dichas sociedades sostuvieron, invo-

18 — Véase el apartado 3 de las observaciones del Gobierno neerlandés, así como la nota al pie 1 de las observaciones de la Comisión de las Comunidades Europeas.

19 — Esta acción se inscribe, al parecer, en el marco de un procedimiento de urgencia, denominado «kort geding», que puede incoarse sin que sea necesario iniciar un procedimiento sobre el fondo. Las características de dicho procedimiento y el carácter de algunas de las medidas que en éste se ordenan han sido examinados por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 17 de noviembre de 1998, Van Uden (C-391/95, Rec. p. I-7091), apartados 43 a 47, y de 27 de abril de 1999, Mietz (C-99/96, Rec. p. I-2277), apartados 34 a 39 y 43. Véanse asimismo mis conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia Van Uden, antes citada (puntos 19 a 21 y 108 a 120).

20 — Véanse las pp. 2 y 6 de la resolución de remisión en su versión francesa.



cando la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis,<sup>21</sup> que una buena administración de la justicia no exige, en el presente asunto, un tratamiento y una resolución simultáneos para evitar que se dicten resoluciones incompatibles entre sí. Según ellas, existe una patente distinta para cada país afectado, de modo que no habría riesgo de incompatibilidad de resoluciones.

34. Mediante sentencia de 1 de octubre de 1997, el Rechtbank te 's-Gravenhage no admitió la excepción de incompetencia, si bien desestimó las pretensiones de los demandantes en cuanto al fondo.

35. Más concretamente, dicho órgano jurisdiccional declaró ser competente, en virtud del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas, para conocer de las demandas interpuestas contra las sociedades establecidas en Estados contratantes distintos de los Países Bajos. En cuanto a las demandas interpuestas contra las sociedades establecidas en Suiza y Estados Unidos, consideró que también era competente para conocer de ellas en virtud, respectivamente, del artículo 6, punto 1, del Convenio de 16 de septiembre de 1988, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil,<sup>22</sup> y en virtud del Derecho nacional, conforme al artículo 4, párrafo primero, del Convenio de Bruselas.

36. En lo que respecta al artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas, el Rechtbank te 's-Gravenhage desestimó la alegación invocada por las demandadas según la cual existe una patente distinta para cada uno de los países de que se trata, puesto que una patente europea debe interpretarse del mismo modo en todos esos países, conforme al artículo 69 del Convenio de Múnich, de modo que, a su juicio, no es posible que se declare una violación de patente en un país y no en los demás. Dicho órgano jurisdiccional añadió que todas las sociedades de que se trata forman parte de un mismo grupo, de modo que existe un vínculo entre las demandas, conforme a la exigencia establecida en la sentencia Kalfelis, antes citada. Por último, señaló que, además, el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 6 de diciembre de 1994, Tatry,<sup>23</sup> dio al concepto de «demandas conexas», en el sentido del artículo 22, párrafo tercero, del Convenio de Bruselas, una interpretación amplia que abarca «todos los supuestos en los que exista un riesgo de soluciones contradictorias, aun cuando las resoluciones puedan ejecutarse separadamente y sus consecuencias jurídicas no sean mutuamente excluyentes».<sup>24</sup> Así sucede en el presente asunto, ya que las demandas versan sobre presuntas violaciones de patentes diferentes, si bien con un contenido idéntico.

37. Los demandantes interpusieron recurso contra dicha sentencia y ampliaron su demanda solicitando que, por un lado, se ordenara la presentación de determinada información por los demandados, la devolución por los compradores de todos los

21 — Asunto 189/87, Rec. p. 5565.

22 — (DO L 319, p. 9; en lo sucesivo, «Convenio de Lugano»). Éste constituye un convenio denominado «paralelo» al de Bruselas, ya que su contenido es casi idéntico. De este modo, su artículo 6, punto 1, se corresponde exactamente con el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas. El Convenio de Lugano vincula a todos los Estados contratantes del Convenio de Bruselas, así como a la República de Islandia, el Reino de Noruega, la Confederación Suíza y la República de Polonia.

23 — Asunto C-406/92, Rec. p. I-5439.

24 — *Ibidem*, apartado 53.

productos controvertidos, la destrucción de los preparados que estuvieran todavía en el almacén, así como los recuperados, y, por otro lado, se condenara a las demandadas a indemnizarles por el perjuicio soportado o a cederles los beneficios obtenidos de la violación de su patente.<sup>25</sup>

38. Mediante sentencia de 27 de junio de 2002, el Gerechtshof te 's-Gravenhage confirmó la sentencia de primera instancia sobre la excepción de incompetencia y la anuló en cuanto al fondo.

39. Más concretamente, en lo que respecta al fondo, ese órgano jurisdiccional de apelación prohibió a las demandadas, bajo apercibimiento de imposición de una multa coercitiva, violar la patente europea en todos los países de que se trata, les ordenó que facilitaran a los demandantes diversas pruebas para determinar el alcance de los actos de violación de patente controvertidos (cantidades de los productos controvertidos e identidad de los compradores) y les condenó a indemnizar a los demandantes por el perjuicio que se les ha ocasionado, indemnización que deberá liquidarse posteriormente.

40. Se declaró la ejecución provisional de esa sentencia mediante la constitución de una garantía de dos millones de euros por los demandantes.<sup>26</sup>

41. Las sociedades demandadas interpusieron recursos de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos).<sup>27</sup> Los Sres. Primus y Goldenberg se adhirieron a la casación.<sup>28</sup>

### III. Cuestiones prejudiciales

42. Habida cuenta de las tesis expuestas por las partes, que reproducen básicamente las presentadas desde la primera instancia, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) Entre las demandas judiciales relativas a la violación de una patente que un titular de una patente europea ha presentado contra una demandada domiciliada en el Estado del juez requerido, por una parte, y contra las distintas demandadas domiciliadas en Estados contratantes distintos del Estado del juez requerido, por otra parte, respecto a las cuales el titular de la patente afirma que han violado tal patente en uno o varios Estados miembros, ¿existe el nexo necesario para poder aplicar el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas?

27 — Para facilitar la comprensión de la situación de las partes del litigio principal, continuaré refiriéndome a las sociedades del grupo Roche demandadas con el término «demandadas», aunque sean demandantes en casación.

28 — Del mismo modo, seguiré aludiendo a los titulares de la patente de que se trata con el término «demandantes», aunque sean demandados en casación.

25 — Véanse las pp. 2 y 3 de la resolución de remisión.

26 — Véanse las pp. 3 y 4 de la resolución de remisión.

2) Si se responde negativamente, en todo o en parte, a la primera cuestión prejudicial, ¿en qué casos existe tal nexo y, para que exista, son pertinentes, por ejemplo,

— el hecho de que las demandadas formen parte del mismo grupo de empresas,

— el hecho de que las demandadas hayan obrado en común, basándose en un plan de acción conjunta, y de ser así, el lugar en el que se originó dicho plan de acción, o

— el hecho de que los actos de las distintas demandadas que constituyen la violación impugnada sean idénticos o casi idénticos?»

Bruselas debe interpretarse en el sentido de que ha de aplicarse en el marco de un litigio por violación de patente europea contra varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, por hechos cometidos en el territorio de cada uno de dichos Estados, en particular en el supuesto de que dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hayan actuado de manera idéntica o similar, conforme a una política común elaborada por una sola de ellas.

44. Como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente,<sup>29</sup> el interrogante que plantea versa sobre la situación de sociedades establecidas en varios Estados contratantes del Convenio de Bruselas, con exclusión de la que está establecida en los Países Bajos (es decir, las sociedades establecidas en Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Austria y Suecia), así como, indirectamente, sobre la situación de la que está establecida en Suiza, Estado parte del Convenio de Lugano. En efecto, como se ha indicado ya, este último Convenio amplía a Estados distintos de los vinculados por el Convenio de Bruselas la casi totalidad de las reglas que en éste se establecen (como, en particular, el artículo 6, punto 1), de modo que la interpretación que el Tribunal de Justicia da a dicho artículo puede transponerse a la del artículo correspondiente que figura en el Convenio de Lugano.

#### IV. Sentido y alcance de las cuestiones prejudiciales

43. Mediante estas dos cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si el artículo 6, punto 1, del Convenio de

45. Como el órgano jurisdiccional remitente ha señalado también, la presente petición de

<sup>29</sup> — Apartados 4.3.5 y 4.4 de la resolución de remisión.

decisión prejudicial no se refiere, pues, a la situación de la sociedad establecida en Estados Unidos, es decir, en un Estado tercero (tanto del Convenio de Bruselas como del de Lugano). En efecto, en virtud del artículo 4, párrafo primero, del Convenio de Bruselas, la situación de dicha sociedad está regulada, en principio, por las reglas de competencia vigentes en el Reino de los Países Bajos, es decir, en el Estado contratante del órgano jurisdiccional ante el que se ha formulado la demanda.

medidas provisionales o cautelares que resulten necesarias, de modo que no procede recurrir a dicho artículo 24.<sup>31</sup> De este modo, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en realidad, que se dilucide si los órganos jurisdiccionales neerlandeses son competentes para conocer de todo el litigio principal, en todas las fases del procedimiento, es decir, como Juez de medidas provisionales y como Juez del fondo del asunto.

46. Hay que hacer otra precisión sobre el alcance de las cuestiones prejudiciales. Al leer la resolución de remisión, parece que el litigio principal se inscribe, en esta fase, en el marco de un procedimiento de urgencia destinado a la adopción de medidas provisionales o cautelares en el sentido del artículo 24 del Convenio de Bruselas.<sup>30</sup> El órgano jurisdiccional remitente no pregunta al Tribunal de Justicia acerca de los requisitos de aplicación de dicho artículo 24, sino únicamente sobre los del artículo 6, punto 1, de dicho Convenio. Ahora bien, se admite comúnmente que un tribunal competente para conocer del fondo de un asunto conforme a los asuntos 2 y 5 a 18 del Convenio lo es también para adoptar las

47. Asimismo, hay que señalar que el órgano jurisdiccional remitente no pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la articulación entre el artículo 6, punto 1, y el artículo 16, punto 4, de dicho Convenio, el cual, procede recordar, establece que «son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio [...] en materia de inscripciones o validez de patentes [...] 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».

30 — En la sentencia de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler (C-261/90, Rec. p. I-2149), apartado 34, el Tribunal de Justicia señaló que se trata de «medidas que, en las materias incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio, están destinadas a mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al Juez que conoce del fondo del asunto». Las medidas ordenadas en la sentencia impugnada ante el órgano jurisdiccional remitente, o, al menos, algunas de ellas, parecen ajustarse a esta definición. Así sucede, en particular, con la medida que consiste en prohibir la comisión de cualquier acto de violación directa de la patente europea de que se trata en cada uno de los países designados, dado que tal medida parece destinada a mantener una situación de hecho o de Derecho para salvaguardar derechos del titular de dicha patente frente a terceros hasta que sean reconocidos por el Juez que conoce del fondo del asunto. En lo que respecta a la orden conminatoria dirigida a los demandados de que faciliten determinadas pruebas a los demandantes, que se parece a una diligencia de prueba, se contrarresta con la obligación impuesta a las demandantes de constituir una garantía de dos millones de euros, con el fin de mantener el carácter provisional de dichas medidas.

48. Es cierto que en la sentencia de 15 de noviembre de 1983, Duijnste, el Tribunal de Justicia dio una interpretación restrictiva de dichas disposiciones al limitar la aplicación de la regla de competencia exclusiva que éstas establecen únicamente a los litigios relativos a la validez, la existencia o el vencimiento de la patente o a la reivindicación

31 — Véanse, en particular, las sentencias Van Uden (apartado 19) y Mietz (apartado 40) citadas en la nota 19.

ción de un derecho de prioridad basado en un depósito anterior, con exclusión del resto de los litigios como el de violación de patente.<sup>32</sup>

49. Sin embargo, cabe preguntarse acerca del alcance exacto de dicha exclusión de los litigios por violación de patente del ámbito de aplicación del artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas.

50. Más concretamente, cabe preguntarse si dicha exclusión es general, de modo que ese artículo no sea aplicable ni siquiera cuando, en el marco de un litigio por violación, se impugna la validez de la patente.

51. En efecto, la existencia de una vulneración de los derechos del titular de patente implica necesariamente que la patente de que se trata sea válida. Ahora bien, la mayoría de los demandados en una acción de violación de patente impugnan su validez. Así sucede precisamente en el marco del litigio principal.<sup>33</sup> De ello se desprende que, para resolver un litigio por violación de patente, el Juez ante el que se presente la demanda deberá pronunciarse, en la mayor parte de las ocasiones, sobre la validez de la patente de que se trate.

52. Pues bien, en el supuesto de que la regla de competencia exclusiva establecida en el artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas fuera aplicable en el marco de tales litigios, sólo esta regla lo sería, con exclusión del resto de las reglas de competencia establecidas en dicho Convenio, como las que figuran en el artículo 6, punto 1.

53. En consecuencia, la cuestión de la aplicación del artículo 6, punto 1, a un litigio por violación de patente, en el que se impugna la validez de dicha patente (como sucede en el litigio principal), sólo se plantea en el supuesto de que el artículo 16, punto 4, no sea aplicable a tal litigio.

54. De ello resulta que la cuestión de la aplicación del artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas a dicho litigio es una cuestión previa a la de la aplicación del artículo 6, punto 1, de dicho Convenio.

55. Como ya he señalado, se ha planteado al Tribunal de Justicia esta cuestión previa en el marco del asunto GAT, antes citado, actualmente pendiente.<sup>34</sup> Por tanto, el Tribunal debe pronunciarse sobre esta cuestión antes de examinar la que constituye el objeto de la presente petición de decisión prejudicial.

32 — Asunto 288/82, Rec. p. 3663, puntos 23 a 25.

33 — De la resolución de remisión se desprende que las ocho sociedades establecidas fuera de los Países Bajos, a las que se reprocha haber cometido actos de violación de patente, impugnaron precisamente la validez de la patente europea de que se trata. Véase el punto 32 de las presentes conclusiones.

34 — Véase el punto 4 de las presentes conclusiones.

56. Es necesaria una última precisión para valorar el alcance de las cuestiones prejudiciales. Como varias partes han señalado,<sup>35</sup> la competencia del Tribunal de Justicia se inscribe en el marco de un reciente movimiento jurisprudencial, surgido en los Países Bajos a principios de los años noventa, que dio lugar a un vivo debate en los Estados contratantes, especialmente en el Reino Unido, donde suscitó profundas reservas y justificó, como ya se ha indicado (en el punto 3 de las presentes conclusiones), una petición de decisión prejudicial anterior que fue finalmente archivada.

57. Debido a que este movimiento jurisprudencial nacional ha ocasionado de nuevo el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, no es inútil referirse brevemente a él.

58. En un primer momento, a principios de los años noventa, los órganos jurisdiccionales neerlandeses interpretaron en sentido amplio el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas, hasta el punto de aplicarlo a todos los litigios por violación de patentes europeas mediante los que se reprochaba a varios demandados (domiciliados en los Países Bajos y en otros Estados contratantes) haber cometido, en el territorio de cada uno de dichos Estados, actos idénticos o similares.

59. En un segundo momento, a finales de los años noventa, dicha jurisprudencia se reservó únicamente a los litigios en los que las demandadas eran sociedades pertenecientes a un mismo grupo y habían actuado con arreglo a una política común esencialmente diseñada por la sociedad establecida en los Países Bajos. Esta nueva orientación jurisprudencial, conocida con el nombre de la teoría de «the spider in the web», se centra, pues, en la función respectiva de los demandados en la comisión de los hechos reprochados. Esta teoría, que fue admitida por el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Tribunal de Apelación de La Haya), en una sentencia que sentó jurisprudencia, de 23 de abril de 1998, en el asunto Expandable Grafts/Boston Scientific, ha inspirado en gran medida la segunda cuestión prejudicial del presente asunto. Esta segunda cuestión, que he vinculado a la primera al reformularlas en una sola y única cuestión, repercute directamente en el posible mantenimiento de tal jurisprudencia nacional.

60. Una vez expuestas estas precisiones sobre el sentido y el alcance de las cuestiones prejudiciales, procede ahora analizarlas simultáneamente.

## V. Análisis

61. Antes de proceder al análisis propiamente dicho de la cuestión prejudicial, formularé algunas observaciones preliminares sobre el fenómeno de la violación de patentes.

35 — Véanse las observaciones de los demandantes (puntos 18 a 20); de los demandados (puntos 50 a 56), así como de los Gobiernos neerlandés (punto 12) y del Reino Unido (puntos 34 a 37).

*A. Observaciones preliminares sobre el fenómeno de la violación de patentes*

llevados a cabo por los inventores, pese a que los derechos de éstos están protegidos por una patente.

62. La protección de los derechos de propiedad intelectual es una cuestión que, por su naturaleza, reviste una dimensión internacional, lo que ha justificado además la adopción de varios convenios internacionales y de determinados actos de Derecho comunitario derivado. Así sucede, en particular, en la medida en que la violación de patentes es un fenómeno que se desarrolla a escala mundial.

65. Aunque, desde hace ya varios años, se ha iniciado un proceso de aproximación de las normativas nacionales, la disparidad de los niveles de protección de las patentes de invención sigue siendo significativa. Por otra parte, esta situación no ha escapado a los infractores, que no dudan en adaptar sus comportamientos en consecuencia para situar sus actividades en un país o en otro.

63. Este fenómeno afecta especialmente a los intereses de los titulares de patentes de invención en el ámbito médico y farmacéutico.<sup>36</sup>

66. En estas circunstancias, cabe esperar legítimamente que esta disparidad persistente de las normativas nacionales en materia de protección de las patentes de invenciones no se duplique debido a una fragmentación de los procedimientos destinados a salvaguardar los derechos de los titulares de patentes europeas entre los tribunales de diferentes Estados contratantes.

64. En efecto, las inversiones destinadas al perfeccionamiento de las invenciones en este sector son, por lo general, muy elevadas, lo que hace necesario su explotación en muchos países con el fin de rentabilizar tales inversiones. Más allá del riesgo que representa para la salud pública, la violación de patentes constituye, por tanto, un acto de competencia especialmente desleal que se aprovecha indebidamente de los esfuerzos

67. No obstante, por muy legítima que sea, esta aspiración no basta, por sí misma, para justificar una interpretación amplia de los requisitos de aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas.

36 — Del Libro Verde de la Comisión, de 15 de octubre de 1998, sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior [COM(98) 569 final, p. 4] se desprende que el sector farmacéutico es uno de los sectores más afectados por la usurpación de marca a nivel mundial. En este sector, ésta representa el 6 % de todo el fenómeno a escala mundial.

68. A mi juicio, en la situación actual del Derecho comunitario e internacional, el artículo 6, punto 1, de este Convenio no es

aplicable a una acción por violación de patente europea iniciada contra varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, por hechos cometidos en el territorio de cada uno de dichos Estados, incluso en el supuesto de que dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado, de manera idéntica o similar, con arreglo a una política común elaborada por una sola de ellas.

69. Aunque es cierto que esta solución parece poco satisfactoria y pone de manifiesto en última instancia los límites del sistema actual, es la que se impone, no obstante, por el momento, al menos en la fecha de los hechos del litigio principal.

70. Varios argumentos abogan en favor de una interpretación restrictiva de los requisitos de aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas. En primer lugar, tales argumentos se refieren al carácter del vínculo de conexión exigido para la aplicación de dicho artículo. En segundo lugar, a las consecuencias que han de extraerse en relación con los litigios por violación de patentes europeas; en tercer lugar, a la incidencia de la regla de competencia exclusiva establecida en el artículo 16, apartado 4, de dicho Convenio sobre la solución de tales litigios y, en cuarto lugar, a las perspectivas futuras en la materia. Desarrollaré sucesivamente cada uno de estos argumentos.

## B. *Carácter del vínculo de conexión exigido para la aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas*

71. En la sentencia Kalfelis, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que «la norma prescrita por el apartado 1 del artículo 6 se aplica cuando las demandas formuladas contra los distintos demandados son conexas desde el momento de su presentación, es decir, cuando exista un interés en tramitarlas y juzgarlas conjuntamente para evitar soluciones que pudieran ser *contradictorias* si los litigios se juzgaran por separado».<sup>37</sup>

72. Al ir más allá del tenor literal del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas, que no exige ningún vínculo de conexión entre las demandas, el Tribunal de Justicia pretendió proteger el efecto útil del artículo 2 de dicho Convenio, que constituye la «piedra angular» del sistema establecido por dicho Convenio.<sup>38</sup> Por tanto, descartó que un demandante sea «libre de formular una demanda dirigida contra varios demandados con el solo fin de que uno de ellos se sustraiga a la competencia de los Tribunales del Estado donde se encuentra su domicilio».<sup>39</sup>

37 — Apartado 12; el subrayado es mío.

38 — Como el Tribunal de Justicia ha señalado, la importancia de esta regla de competencia se explica por el hecho de que, en principio, permite al demandado defenderse más fácilmente [véanse, en particular, las sentencias de 17 de junio de 1992, Handte (C-26/91, Rec. p. I-3967), apartado 14, y de 13 de julio de 2000, Group Josi (C-412/98, Rec. p. I-5925), apartado 35]. De este modo, dicha regla contribuye a garantizar una buena administración de la justicia. El Tribunal de Justicia ha señalado también que en razón precisamente de las garantías que se conceden al demandado en el procedimiento de origen, en lo que se refiere al respeto del derecho de defensa, el Convenio de Bruselas se muestra muy liberal en materia de reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales [véase, en particular, la sentencia de 21 de mayo de 1980, Denilauler (125/79, Rec. p. 1553), apartado 13].

39 — Sentencia Kalfelis, citada en la nota 21, apartado 9.



73. La fórmula empleada por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia para caracterizar el vínculo de conexión necesario entre las demandas se corresponde con el que figura en el artículo 22, párrafo tercero, del Convenio de Bruselas, el cual, procede recordar, precisa que «se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente».

tadas a granel en el marco de contratos distintos pero idénticos y, por otra, una demanda de indemnización formulada en otro Estado contratante contra el mismo naviero por los propietarios de otra parte de las mercancías transportadas en las mismas condiciones y en el marco de contratos distintos pero idénticos a los celebrados entre el primer grupo y el naviero, basta que el hecho de que se tramiten y se juzguen de manera separada implique el riesgo de resoluciones contradictorias, sin que sea necesario que implique el riesgo de dar lugar a consecuencias jurídicas mutuamente excluyentes». <sup>41</sup>

74. Algunos años después de la adopción de la sentencia Kalfelis, antes citada, el Tribunal de Justicia dio a ese concepto de conexión, en el sentido de dicho artículo 22, una interpretación amplia. En efecto, en la sentencia Tatry, antes citada, consideró que, «para alcanzar el objetivo de una buena administración de justicia, esta interpretación debe ser amplia y comprender todos los supuestos en los que exista un riesgo de soluciones *contradictorias*, aun cuando las resoluciones puedan ejecutarse separadamente y sus consecuencias jurídicas no sean mutuamente excluyentes». <sup>40</sup>

76. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal de Justicia desestimó la objeción según la cual es necesario reservar a la expresión «soluciones contradictorias», que figura en el artículo 22, párrafo tercero, del Convenio de Bruselas, el mismo sentido dado a la expresión (casi idéntica) que figura en el artículo 27, punto 3, de dicho Convenio. <sup>42</sup>

75. El Tribunal de Justicia estimó que «[...] el artículo 22 del Convenio de Bruselas debe interpretarse en el sentido de que, para que haya conexidad entre, por una parte, una demanda formulada en un Estado contratante por un determinado grupo de propietarios de mercancías contra el naviero para obtener la reparación de un perjuicio causado a una parte de las mercancías transpor-

77. A este respecto, el Tribunal de Justicia se basó fundamentalmente en la idea de que los objetivos perseguidos por esas dos disposiciones son diferentes.

<sup>41</sup> — Sentencia Tatry, citada en la nota 23, apartado 58.

<sup>42</sup> — Ha de recordarse que, según dicho artículo 27, una resolución dictada en un Estado contratante (el Estado de origen) no se reconocerá en otro Estado contratante (el Estado requerido) cuando dicha «resolución fuere *inconciliable* con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido». El subrayado es mío.

<sup>40</sup> — Apartado 53; el subrayado es mío.

78. En efecto, según indica el Tribunal de Justicia, mientras que «el número 3 del artículo 27 del Convenio de Bruselas reconoce al órgano jurisdiccional la posibilidad de denegar el reconocimiento de una resolución extranjera»,<sup>43</sup> que ha de interpretarse forzosamente este artículo de manera restrictiva, en cambio, «el párrafo tercero del artículo 22 [de dicho] Convenio tiene por objeto [...] llevar a cabo una mejor coordinación del ejercicio de la función jurisdiccional dentro de la Comunidad y evitar la incoherencia y la contradicción de las resoluciones, aun cuando estas últimas puedan ser objeto de ejecución separada», por lo que procede interpretar este artículo de manera amplia.<sup>44</sup>

79. Cabe preguntarse si no procede llevar a cabo un razonamiento comparable para determinar el carácter del vínculo de conexión exigido para la aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas.

80. En efecto, aunque puede considerarse que este artículo, a través del mecanismo de agrupación de los procedimientos que establece, persigue el mismo objetivo que el perseguido por el artículo 22 del Convenio de Bruselas, a mi juicio, la semejanza de estos dos artículos no va más allá. En mi opinión, dos diferencias fundamentales hacen que sean opuestos. La primera se refiere a su incidencia sobre la aplicación de la regla de

competencia general establecida en el artículo 2 de dicho Convenio. La segunda atañe a sus modalidades de aplicación.

81. En lo que respecta a la incidencia del mecanismo previsto en el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas sobre la aplicación de su artículo 2, hay que reconocer que es especialmente importante. En efecto, la creación de este mecanismo se basa en la idea de que la competencia del tribunal del domicilio de un demandado situado en un Estado contratante es lo suficientemente fuerte como para justificar una ampliación de competencia, a favor de dicho tribunal, frente a los codemandados domiciliados en otros Estados contratantes. De este modo, tal mecanismo de ampliación de competencia da lugar de modo sistemático a que dichos codemandados se vean privados de la posibilidad de acogerse a sus foros naturales y supone paradójicamente, por tanto, un menoscabo de la aplicación del artículo 2 a su favor.

82. A diferencia de lo que sucede con el artículo 6, punto 1, la incidencia del mecanismo previsto en el artículo 22 de dicho Convenio sobre la aplicación de su artículo 2 no es sistemática.

83. En efecto, el artículo 22, al igual que el artículo 21 del Convenio de Bruselas en materia de litispendencia, es aplicable no sólo en los supuestos en que la competencia del tribunal ante el que se presenta la segunda demanda está determinada por

43 — Sentencia Taty, citada en la nota 23, apartado 55.

44 — *Ibidem*.

dicho Convenio, en particular por el artículo 2, sino también en los supuestos en que ésta se deriva de la legislación de un Estado contratante, conforme al artículo 4 de este Convenio.<sup>45</sup> De ello se desprende que la aplicación del mecanismo previsto en el artículo 22 puede no tener ninguna incidencia en la aplicación del artículo 2.

hubiere presentado la primera demanda fuere competente para conocer de ambas demandas. Estas disposiciones de dicho Convenio ofrecen una mera facultad al tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior, de modo que éste puede decidir también resolver sobre el fondo sin tener en cuenta el procedimiento paralelo anteriormente iniciado en otro Estado contratante.<sup>46</sup>

84. Así sucede tanto más cuanto que, incluso en el supuesto de que la competencia del tribunal ante el que se formule la segunda demanda esté basada en dicho artículo 2, no es seguro que la aplicación del mecanismo del artículo 22 del Convenio de Bruselas dé lugar a una inhibición de dicho tribunal y equivalga, pues, a excluir al demandado de que se trata de un foro del Estado contratante de su domicilio.

86. Por tanto, cuando el tribunal ante el que se formule la segunda demanda sea competente en virtud del artículo 2 del Convenio de Bruselas, por razón de la domiciliación del demandado o de uno de los demandados en el Estado contratante en el que actúa, dicho tribunal puede, conforme al artículo 22 de dicho Convenio, bien renunciar a ejercer su competencia inhibiéndose del asunto a instancias de una de las partes, bien suspender el procedimiento hasta que se pronuncie el tribunal ante el que se haya presentado la primera demanda, o bien resolver sin demora el litigio sin suspender el procedimiento.

85. En efecto, procede recordar que el artículo 22 establece que, cuando se presentaren demandas conexas ante tribunales de Estados contratantes diferentes y estuvieren pendientes en primera instancia, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá bien suspender el procedimiento, o bien inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que su ley permita la acumulación de asuntos conexos y de que el tribunal ante el que se

87. La sustracción del demandado o de uno de los demandados a un foro del Estado contratante de su domicilio, como consecuencia de la inhibición del tribunal ante el que se haya formulado la segunda demanda, en virtud del artículo 22 de dicho Convenio, no es, pues, en absoluto sistemática, al contrario de lo que sucede, como se ha visto, cuando se recurre a su artículo 6, punto 1.

45 — Véase, en este sentido, el punto 149 de las conclusiones presentadas por mí en el asunto que dio lugar a la sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu (C-281/02, Rec. p. I-1383).

46 — Véase, en este sentido, en particular, Gaudemet-Tallon, H.: *Compétence et exécution des jugements en Europe*, L.G.D.J., 3ª edición, 2002, p. 277.

88. Esta diferencia entre los artículos 6, punto 1, y 22 del Convenio de Bruselas en lo que respecta a su incidencia sobre el alcance del artículo 2 de dicho Convenio justifica, a mi juicio, que el requisito de conexión que se exige para su aplicación respectiva esté concebido de manera diferente.

89. En efecto, si bien cabe afirmar fácilmente que una interpretación amplia del concepto de conexión en el sentido del artículo 22 de dicho Convenio, conforme a la sentencia *Tatry*, antes citada, no puede privar de eficacia a su artículo 2, no se puede decir lo mismo en cuanto a la interpretación del concepto de conexión en el marco de la aplicación del artículo 6, punto 1. Hay que reconocer que, en ese marco particular, una interpretación amplia llevaría inevitablemente a reducir de manera significativa los supuestos en los que se aplicaría el artículo 2 (por lo que respecta a los codemandados).

90. Pues bien, según jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Justicia se ha preocupado siempre por interpretar de manera estricta las reglas de competencia especiales establecidas en los artículos 5 y 6 del Convenio de Bruselas, dado que éstas establecen una excepción al principio general o fundamental de la competencia de los tribunales del domicilio del demandado, establecido en el artículo 2 de dicho Convenio, el cual, procede recordar, contribuye en gran medida a garantizar una buena administración de la justicia.<sup>47</sup> Como he seña-

lado, dicha preocupación llevó incluso al Tribunal de Justicia, en la sentencia *Kalfelis*, antes citada, a ir más allá del tenor literal del artículo 6, punto 1, supeditando su aplicación a la existencia de una situación de conexión. Esta jurisprudencia reiterada avala una aceptación restrictiva del concepto de conexión para limitar todavía más la aplicación de dicho artículo 6, punto 1.

91. Otra diferencia significativa entre el mecanismo de agrupación de procedimientos previsto en el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas y el previsto en su artículo 22, que resulta de sus modalidades de aplicación restrictivas, refuerza la idea de que es preferible no aplicar en el marco de la aplicación de dicho artículo 6, punto 1, la interpretación amplia que el Tribunal de Justicia dio, en la sentencia *Tatry*, antes citada, al concepto de «conexión» en el sentido de dicho artículo 22.

92. En efecto, debe tenerse presente que la inhibición del tribunal ante el que se formule la segunda demanda, en virtud del artículo 22 del Convenio de Bruselas, es una facultad cuya elección es competencia exclusiva de dicho tribunal, y no del demandante que sólo puede formular una petición en ese sentido.

93. La decisión del juez en favor de la inhibición del asunto se basa necesariamente

<sup>47</sup> — Véanse, en particular, las sentencias *Kalfelis*, citada en la nota 21, apartado 19; de 19 de septiembre de 1995, *Marinari* (C-364/93, Rec. p. I-2719), apartado 13; de 27 de octubre de 1998, *Réunion européenne* y otros (C-51/97, Rec. p. I-6511), apartado 29, y de 10 de junio de 2004, *Kronhofer* (C-168/02, Rec. p. I-6009), apartados 13 y 14.

en consideraciones de buena administración de la justicia, ya sea para evitar una falta de coherencia entre las resoluciones judiciales dictadas en diferentes Estados contratantes o, en su caso, para dejar a un juez de otro Estado contratante, ante el que ya se ha formulado una demanda y cuya competencia se ha determinado, la labor de resolver el litigio, por cuanto éste está desde un punto de vista objetivo mejor situado para conocer de él.<sup>48</sup>

94. Desde este punto de vista, el mecanismo de agrupación de procedimientos establecido en el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas resulta sencillamente diferente del establecido en su artículo 22.

95. En efecto, la aplicación del artículo 6, punto 1, de dicho Convenio depende de una decisión sólo del demandante y no del juez. Además y correlativamente, aunque esta decisión puede descansar en principios de economía procesal, puede basarse también en consideraciones más discutibles, relativas a las exigencias derivadas de una buena administración de la justicia y de la sustan-

ciación adecuada del proceso, que las que llevan a un demandante, en virtud del artículo 5, punto 3, de dicho Convenio, a presentar su demanda ante el tribunal del lugar del hecho dañoso o de materialización del daño, en lugar de ante un tribunal del Estado contratante del domicilio del demandado.

96. Por tanto, la decisión del demandante de presentar su demanda, en virtud del artículo 6, punto 1, ante un tribunal de tal Estado contratante (el del domicilio de un demandado), en lugar de ante los de otro u otros Estados contratantes del domicilio de uno o de los codemandados, puede adoptarse con el único fin de acogerse a la aplicación de una ley, o incluso una jurisprudencia, más favorable a la garantía de sus propios intereses, en perjuicio de los demandados, y no para responder a una necesidad objetiva desde el punto de vista de la prueba o de la sustanciación adecuada del proceso.

48 — Así sucede, por ejemplo, en el supuesto de que un litigio en materia de responsabilidad delictual o cuasidelictual se haya planteado no sólo ante un tribunal del Estado contratante del domicilio del demandado o de uno de los demandados (conforme al artículo 2 del Convenio de Bruselas), sino también ante un tribunal de otro Estado contratante, el del territorio en el que se haya producido el hecho dañoso o en aquel donde se haya producido el daño (con arreglo al artículo 5, punto 3, de dicho Convenio). En efecto, este último tribunal está mejor situado que el tribunal del Estado contratante del domicilio del demandado o de uno de los demandados, desde el punto de vista del examen de las pruebas, para apreciar si, en las circunstancias del asunto, concurren los elementos constitutivos de la responsabilidad. Véase, a este respecto, la sentencia de 30 de noviembre de 1976, Bier, denominada «Minas de potasio de Alsacia» (21/76, Rec. p. 1735), apartados 15 a 17.

97. Los litigios en materia de violación de patentes se prestan especialmente a este tipo de prácticas de «forum shopping», debido a las considerables disparidades que existen actualmente entre las normativas nacionales en la materia, con independencia de que éstas sean de carácter procesal (especialmente por lo que se refiere a la obtención y a la salvaguardia de las pruebas, que desempeñan a menudo un papel fundamental en tales litigios) o de carácter material (actos censu-

rables, sanciones, medidas de indemnización),<sup>49</sup> aunque, en principio, la ley de Derecho material aplicable a dichos litigios no es la *lex fori* (la vigente en el Estado contratante del juez ante el que se formula la demanda), sino la *lex loci protectionis* (es decir, la ley vigente en el Estado contratante de la concesión de la patente o, dicho de otro modo, aquél en cuyo territorio se establece y se reivindica la protección de los derechos del titular de dicha patente), de modo que, en teoría, la elección del tribunal ante el que se formula la demanda no repercute de ningún modo en la determinación de la ley de Derecho material aplicable (al contrario de lo que sucede siempre en el Derecho procesal).<sup>50</sup>

98. En el marco del litigio principal, cabe suponer que la eficacia del procedimiento de

«kort geding» y la situación de la jurisprudencia neerlandesa desde principios de los años noventa (favorable a una aplicación amplia del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas)<sup>51</sup> no han sido indiferentes para los titulares de la patente de que se trata (domiciliados en Estados Unidos y no en los Países Bajos) al tomar su decisión de presentar su demanda ante un tribunal neerlandés (en lugar de ante un tribunal belga, alemán, francés, británico, suizo, austriaco o sueco).<sup>52</sup>

99. Si bien es difícil reprochar al demandante que presenta una demanda por violación de patente que lleve a cabo la práctica de «forum shopping» para defender del mejor modo sus intereses, no es menos cierto que, a mi juicio, dadas las diferencias significativas entre el sistema del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas y el de su artículo 22, las exigencias inherentes a una buena administración de la justicia y que justifican el que se lleve a cabo una agrupación de los procedimientos no se imponen, en lo que respecta a la aplicación de dicho artículo 6, punto 1, con la misma fuerza que en lo que atañe a dicho artículo 22.

100. Por ello, me inclino a considerar que, como sostienen las demandadas en el litigio principal y el Gobierno del Reino Unido, los

49 — Así lo pone de relieve el séptimo considerando de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45):

«De las consultas realizadas por la Comisión sobre esta cuestión se desprende que en los Estados miembros aún persisten, pese al Acuerdo sobre los ADPIC, importantes disparidades por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Así, de un Estado miembro a otro varía considerablemente la forma de aplicar las medidas provisionales que se utilizan principalmente para proteger las pruebas, y lo mismo sucede con el cálculo de los daños y perjuicios o las formas de aplicación de los mandamientos judiciales. En algunos Estados miembros no existen medidas, procedimientos ni recursos como el derecho de información y la retirada, a expensas del infractor, de las mercancías litigiosas que hubieran accedido al mercado».

Aunque esta Directiva (a la que los Estados miembros deben adoptar sus Derechos internos a más tardar el 29 de abril de 2006) tiene por objeto aproximar las normativas nacionales para garantizar un nivel de protección elevado de los derechos de propiedad intelectual, no lleva a cabo una armonización total en la materia, de modo que se corre el riesgo de que se mantengan algunas disparidades actuales (en particular, en lo que respecta a la sanción de los actos de violación de patente no intencionados, así como a la inculpación penal de los actos de violación de patente).

50 — La regla que establece la aplicación de la *lex loci protectionis*, que se deriva del principio tradicional de la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual y figura ya en varios Convenios internacionales (como el Convenio de París relativo a la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, Publicación de la OMPI n° 201), se establece en el artículo 8 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («ROMA II») [Propuesta de 22 de julio de 2003, en curso de negociación, COM (2003) 427 final], que está destinado a aplicarse a las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual.

51 — Véase el punto 58 de las presentes conclusiones.

52 — En relación con el atractivo de los tribunales neerlandeses en la época de los hechos del litigio principal, véase Véron, P.: «Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention», *Journal du droit international*, édition du juris-classeur, París, 2001, pp. 812 y 813.

requisitos de aplicación del artículo 6, punto 1, de dicho Convenio no deberían concebirse de manera tan amplia como los establecidos en la sentencia Tatry, antes citada, para la aplicación del artículo 22 del Convenio.

101. De este modo, en mi opinión, sería preferible atenerse a la fórmula adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Kalfelis, antes citada, que, procede recordar, supedita la aplicación de dicho artículo 6, punto 1, al requisito de que «las demandas formuladas contra los distintos demandados [sean] conexas desde el momento de su presentación, es decir, cuando exista un interés en tramitarlas y juzgarlas conjuntamente para evitar soluciones que pudieran ser *[inconciliables]* [y no sólo *contradictorias* en el sentido de la sentencia Tatry, antes citada] si los litigios se juzgaran por separado».<sup>53</sup>

102. Por otra parte, resulta interesante señalar que ni el Tribunal de Justicia ni el legislador comunitario se han apartado de esta fórmula para la aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas o para la del artículo 6, punto 1, del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), que se adoptó con posterioridad a dicho Convenio.

103. En efecto, en la sentencia Réunion européenne y otros, antes citada, que se adoptó varios años después de la adopción de la sentencia Tatry, antes citada, el Tribunal de Justicia se basó únicamente en la sentencia Kalfelis, antes citada, y en la definición de vínculo de conexión que había exigido en ella para la aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas,<sup>54</sup> para declarar que «no puede considerarse que tengan un punto de conexión dos demandas de una misma acción de reparación, dirigidas contra distintos demandados y basadas, una de ellas, en la responsabilidad contractual y, la otra, en la responsabilidad delictual».<sup>55</sup>

104. En cuanto al Reglamento n° 44/2001, éste se limita a reproducir en los mismos términos la fórmula adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Kalfelis, antes citada, sin recoger las consideraciones derivadas de la sentencia Tatry, antes citada.<sup>56</sup>

105. Estos elementos recientes de jurisprudencia y de legislación refuerzan mi opinión de que, para la aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas, es preferible atenerse a la definición de vínculo de conexión adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Kalfelis, antes citada.

54 — Sentencia Réunion européenne y otros, citada en la nota 47, apartado 48.

55 — *Ibidem*, apartado 50.

56 — Dicho Reglamento no es aplicable en el marco del litigio principal, ya que éste tiene su origen en una demanda interpuesta antes de la entrada en vigor del mismo. Su artículo 6, punto 1, establece que «las personas a las que se refiere el artículo anterior también podrán ser demandadas si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente».

53 — Sentencia Kalfelis, citada en la nota 21, apartado 12; el subrayado es mío.

106. ¿Qué consecuencias concretas deben extraerse del carácter del vínculo de conexión exigido para la aplicación de dicho artículo 6, punto 1, en el marco de los litigios en materia de violación de patentes europeas, como el planteado ante el órgano jurisdiccional remitente? De ello voy a ocuparme a continuación.

*C. Sobre las consecuencias que deben extraerse del carácter del vínculo de conexión exigido para la aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas y en relación con los litigios en materia de violación de patentes europeas, como el planteado ante el órgano jurisdiccional remitente*

107. Si nos atenemos, como he propuesto, a la definición de vínculo de conexión adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Kalfelis, antes citada, se impone inmediatamente una respuesta: el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas no ha de aplicarse, cuando no exista el vínculo de conexión exigido para su aplicación, a los litigios en materia de violación de patentes europeas como el planteado ante el órgano jurisdiccional.

108. Es cierto que, en el marco de un litigio por violación de patente europea contra varios demandados domiciliados en distintos Estados contratantes por presuntos hechos de violación de patente cometidos por cada uno de ellos en el territorio de cada Estado contratante en el que tienen su domicilio, es posible que, de no agruparse tal litigio en el

tribunal del domicilio de uno de los demandados, sean dictadas resoluciones divergentes con respecto a diferentes demandados (por los tribunales de los diferentes Estados contratantes en los que dichos demandados están domiciliados), por ejemplo, en lo que respecta a la caracterización de los hechos de violación de patente imputados, a la adopción de medidas de conservación de las pruebas o a la determinación del importe de indemnización del perjuicio sufrido por el demandante.

109. Sin embargo, en ese supuesto, por muy divergentes que sean, tales resoluciones no son, sin embargo, contradictorias o incompatibles entre sí. Por un lado, al ser diferentes los demandados afectados por cada una de dichas resoluciones, éstas pueden ejecutarse de manera independiente y simultánea por lo que respecta a cada uno de ellos. Por otro lado, las consecuencias jurídicas de tales resoluciones no se excluyen mutuamente, ya que, en este supuesto, cada tribunal ante el que se ha presentado una demanda sólo se pronuncia sobre las presuntas vulneraciones de los derechos del titular de la patente en el territorio de cada uno de los Estados contratantes a los que pertenecen dichos tribunales, de modo que las consecuencias jurídicas de cada una de dichas resoluciones abarcan un territorio diferente.

110. De ello se desprende que falta el vínculo de conexión exigido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Kalfelis, antes citada. Conforme a esa jurisprudencia, el



artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas no es, pues, aplicable en ese supuesto.

111. A mi juicio, en cualquier caso, lo mismo sucedería también incluso en el supuesto de que, en contra de mi tesis, la jurisprudencia establecida en la sentencia Tatry, antes citada, relativa al artículo 22 de dicho Convenio se aplicara al artículo 6, punto 1.

112. Al igual que el Gobierno del Reino Unido y la Comisión considero que, en el marco de un litigio por violación de patente europea, sería excesivo hablar de riesgo de contradicción de resoluciones, en el sentido de la sentencia Tatry, antes citada.

113. No puedo entender que una resolución pueda considerarse contraria a otra por la única razón de que exista una mera divergencia en la solución del litigio, es decir, en el resultado del procedimiento. Para que exista contradicción de resoluciones, haría falta también, a mi juicio, que tal divergencia se inscribiera en el marco de una misma situación de Derecho y de hecho. Únicamente en este supuesto cabe entender la existencia de una contradicción de resoluciones, ya que, a partir de una misma situación de Derecho y de hecho, los jueces han adoptado soluciones divergentes, o incluso diametralmente opuestas.<sup>57</sup>

114. Pues bien, como ya se ha indicado,<sup>58</sup> aparte de las reglas comunes establecidas en el Convenio de Múnich para la concesión de una patente europea, tal patente está regulada por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida. Después de ser concedida, la patente europea se desglosa en «un conjunto de patentes nacionales».

115. De este modo, a tenor del artículo 2, apartado 2, del Convenio de Múnich, «en cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea 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».

116. En el mismo sentido, el artículo 64, apartado 1, de dicho Convenio establece que «[...] la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado». El apartado 3 de dicho artículo añade que «cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional».

<sup>57</sup> — Véanse, en este sentido, los puntos 28 y 29 de las conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia Tatry, citada en la nota 23.

<sup>58</sup> — Véanse los puntos 23 a 25 de las presentes conclusiones.

117. De todas estas disposiciones del Convenio de Múnich se desprende claramente que una acción por violación de patente europea, presentada contra varios demandados domiciliados en diferentes Estados contratantes por hechos cometidos en el territorio de cada uno de dichos Estados, debe examinarse teniendo en cuenta la normativa nacional vigente en la materia en cada uno de los Estados para los que se ha concedido la patente de que se trata.

118. Ahora bien, como ya se ha señalado, en la Unión Europea existen actualmente importantes disparidades entre las normativas nacionales en materia de violación de marca, ya sean de carácter procesal (en particular en lo que respecta a la obtención y a la protección de las pruebas, que desempeñan a menudo una función fundamental en tales litigios) o de carácter material (actos censurables, sanciones, medidas de indemnización), debiendo tenerse en cuenta que, en principio, la ley de Derecho material aplicable a tales litigios es la *lex loci protectionis* (es decir, la ley vigente en el Estado contratante en el territorio del cual se establece y se reivindica la protección de los derechos del titular de dicha patente).

119. Por consiguiente, procede señalar que, en el marco de los litigios por violación de patentes europeas como el planteado ante el órgano jurisdiccional remitente, las posibles divergencias entre las resoluciones dictadas en diferentes Estados contratantes no se inscriben en el marco de una misma situación de Derecho.

120. Esta afirmación no puede cuestionarse por la existencia de líneas directrices comunes a los Estados partes del Convenio de Múnich para determinar, conforme al artículo 69 de dicho Convenio, el alcance material de la protección conferida por una patente europea.<sup>59</sup> Pese al interés que puede revestir, para los litigios por violación de patentes europeas, la definición de tales líneas directrices, mediante la adopción del Protocolo interpretativo de dicho artículo 69, no es menos cierto que dicho Protocolo versa únicamente sobre el alcance *material* de la protección conferida por una patente europea determinada, es decir, el objeto *técnico* del título de propiedad industrial que constituye dicha patente. Se trata, en ese caso, de una cuestión diferente de la relativa al alcance *jurídico* de los derechos conferidos al titular de una patente europea, la cual sigue estando, por su parte, regulada por las diferentes normativas nacionales.

121. De ello se desprende que, como señaló el Gobierno francés, cuando se presenta tal demanda ante varios tribunales de diferentes Estados contratantes, por definición las resoluciones divergentes que pueden resultar de dicha acción no pueden considerarse contradictorias. Por tanto, al no existir riesgo de contradicción de resoluciones, no procede, con arreglo a la sentencia Tatry, antes citada, aplicar el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas.

59 — Véase el punto 28 de las presentes conclusiones.

122. A mi juicio, ha de llegarse a esta conclusión incluso en el supuesto (expuesto por el órgano jurisdiccional remitente en su segunda cuestión prejudicial) de que las sociedades demandadas pertenezcan a un mismo grupo y hayan actuado de manera idéntica o similar, conforme a una política común elaborada por una sola de ellas, de modo que se trate de una misma situación fáctica.

123. En efecto, esta posible unidad u homogeneidad de situaciones fácticas no modifica en nada la diversidad de las situaciones jurídicas resultante de la disparidad actual de las normativas nacionales en materia de violación de patente.

124. Además, admitir que el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas ha de aplicarse en tal supuesto, por el único motivo de que existe una misma situación fáctica, no sería satisfactorio, a mi juicio, teniendo en cuenta los objetivos de dicho Convenio, que son, por un lado, fortalecer la protección jurídica de las personas establecidas en la Comunidad y, por otro, la seguridad jurídica.

125. En efecto, el fortalecimiento de la protección jurídica de las personas establecidas en la Comunidad implica que las reglas comunes de competencia establecidas por el Convenio de Bruselas permiten «al mismo tiempo, al demandante determinar *fácilmente* el órgano jurisdiccional ante el cual

puede ejercitar una acción, y al demandado prever *razonablemente* ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado». <sup>60</sup> El Tribunal de Justicia describió estas reglas como reglas «que proporcionen *certeza* por lo que se refiere a la distribución de competencias entre los diferentes tribunales nacionales que puede conocer de un determinado litigio». <sup>61</sup> En efecto, sólo las reglas de competencia que cumplan tales exigencias pueden garantizar el respeto del principio de seguridad jurídica que constituye, según jurisprudencia reiterada, <sup>62</sup> uno de los objetivos de dicho Convenio.

126. Según este razonamiento, el Tribunal de Justicia ha declarado que «el principio de seguridad [jurídica] exige, en particular, que las reglas de competencia que establecen excepciones al principio general establecido en el artículo 2 del Convenio de Bruselas se interpreten de modo que permitan al demandado normalmente informado prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional distinto al del Estado de su domicilio ante el que pudiera ser demandado». <sup>63</sup>

60 — Véanse, en particular, las sentencias de 13 de julio de 1993, Mulox IBC (C-125/92, Rec. p. I-4075), apartado 11; de 3 de julio de 1997, Benincasa (C-269/95, Rec. p. I-3767), apartado 26; de 17 de septiembre de 2002, Tacconi (C-334/00, Rec. p. I-7357), apartado 20; de 5 de febrero de 2004, DFDS Torline (C-18/02, Rec. p. I-1417), apartado 36, así como las sentencias Kronhofer, citada en la nota 47, apartado 20, y Owusu, citada en la nota 45, apartado 40.

61 — Véanse, en particular, las sentencias de 29 de junio de 1994, Custom Made Commercial (C-288/92, Rec. p. I-2913), apartado 15; de 19 de febrero de 2002, Besix (C-256/00, Rec. p. I-1699), apartado 25, y Owusu, citada en la nota 45, apartado 39.

62 — Véanse, en particular, las sentencias de 4 de marzo de 1982, Effer (38/81, Rec. p. 825), apartado 6; Custom Made Commercial, citada en la nota 51, apartado 18; de 28 de septiembre de 1999, GIE Groupe Concorde y otros (C-410/97, Rec. p. I-6307), apartado 23; Besix citada en la nota 51, apartados 24 a 26; de 6 de junio de 2002, Italian Leather (C-80/00, Rec. p. I-4995), apartado 51, y Owusu, citada en la nota 45, apartado 38.

63 — Sentencia Owusu, citada en la nota 51, apartado 40 y la jurisprudencia que en éste se cita.

127. Pues bien, a mi juicio, supeditar la aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas a la existencia de una conexión de las demandas con una misma situación de hecho, según los diversos criterios de conexión considerados por el órgano jurisdiccional remitente, no basta para garantizar la previsibilidad de las reglas de competencia establecidas por dicho Convenio.

128. En efecto, suponiendo que las sociedades demandadas pertenezcan a un mismo grupo y que los actos de violación que se les imputan sean idénticos o similares, no resulta fácil, ni para el demandante ni para el juez, acreditar que la realización de tales actos procede de un concierto entre dichas sociedades o de una política común definida dentro del grupo.

129. Ello es así máxime en lo que respecta a la determinación de la función respectiva de dichas sociedades en la definición de una supuesta política común para identificar a «the spider in the web». Se corre el riesgo de que esta cuestión se convierta en un «nido de controversias», es decir, que suscite muchas discrepancias entre las partes, incluso entre los propios demandados. Basar la aplicación del artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas en el principio según el cual el tribunal competente es el de la demarcación en la que está establecida la sociedad que desempeña una función central en la definición de la política común que originó los

hechos de violación de patente imputados sería, a mi juicio, contrario a las exigencias de previsibilidad o de certeza establecidas por el Tribunal de Justicia para la interpretación de las reglas de competencias previstas por dicho Convenio.

130. Habida cuenta de todas estas consideraciones, estimo que el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas no es aplicable en el marco de un litigio por violación de patente europea contra varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, por hechos cometidos en el territorio de cada uno de dichos Estados, ni siquiera en el supuesto de que tales sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hayan actuado de manera idéntica o similar, de común acuerdo o conforme a una política común elaborada por una sola de ellas.

131. La incidencia de la regla de competencia exclusiva prevista en el artículo 16, punto 4, de dicho Convenio sobre la solución de litigios en materia de violación de patentes europeas refuerza esta tesis. Esto es lo que voy a examinar brevemente a continuación en desarrollo de las observaciones sobre este extremo referentes al sentido y al alcance de las cuestiones prejudiciales.

*D. Incidencia de la regla de competencia exclusiva prevista en el artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas en la solución de los litigios por violación de patentes europeas*

132. Incluso en el supuesto de que el Tribunal de Justicia declare, en el asunto GAT, antes citado, que el artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas no es aplicable en el marco de un litigio por violación de patente europea en el que se impugna la validez de la patente de que se trata, dicho artículo no carece de incidencia en la solución de tal litigio.

133. En efecto, como ilustra el asunto Boston Scientific y otros, antes citado, que dio lugar a una petición de decisión prejudicial anterior finalmente retirada,<sup>64</sup> en algunas ocasiones un procedimiento de anulación de patente europea se inicia antes o después de la interposición de una demanda por violación de la patente de que se trate. En tales circunstancias, la aplicación del artículo 16, punto 4, da lugar inevitablemente a una fragmentación del litigio sobre dicha patente, que no puede ser superada mediante el recurso al mecanismo del artículo 22 del Convenio de Bruselas en materia de conexión.

134. De este modo, en el supuesto de que se incoe un procedimiento de anulación de una patente europea (ante los tribunales de diferentes Estados contratantes para los que

se haya concedido la patente de que se trate, conforme al artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas) antes de la interposición (en caso de pluralidad de demandados, ante el Tribunal del domicilio de uno de ellos, supuestamente en virtud del artículo 6, punto 1, de dicho Convenio) de una demanda por violación sobre la misma patente por hechos cometidos en el territorio de cada uno de dichos Estados,<sup>65</sup> es muy probable que, en el supuesto de que se proponga la excepción de nulidad de dicha patente como motivo de defensa, el tribunal ante el que se haya interpuesto esta última demanda (suponiendo que sea competente supuestamente en virtud del artículo 6, punto 1, con lo que no estoy de acuerdo) decida, con arreglo al artículo 22 de dicho Convenio, suspender el procedimiento (hasta que se dicten las resoluciones relativas a la validez de la patente de que se trate en cada uno de dichos Estados contratantes) o, en su caso, inhibirse del litigio (que correspondería entonces a los diferentes tribunales que conozcan del procedimiento de anulación de dicha patente).

135. De ello se desprende que, en dicho supuesto, el recurso al artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas para agrupar un litigio por violación de patente europea ante el tribunal del domicilio de uno de los demandados, y evitar así la lentitud y los gastos inherentes a la fragmentación de tal litigio entre los tribunales de diferentes Estados contratantes no resultaría, pues, de gran ayuda.

65 — Esta hipótesis se corresponde con una estrategia muy conocida, que recibe el nombre de «torpedo», que consiste en que una empresa que se siente amenazada ante la posibilidad de que se interponga contra ella una demanda por violación de patente toma la iniciativa con un procedimiento de anulación de la patente de que se trate con el fin de retrasar el desarrollo de un eventual procedimiento por violación de patente.

64 — Véase el punto 3 de las presentes conclusiones.

136. Lo mismo sucedería en el supuesto inverso en que se presentara una demanda por violación de patente europea (ante el tribunal del domicilio de uno de los demandados, supuestamente en virtud del artículo 6, punto 1) —por hechos cometidos en el territorio de cada uno de los Estados contratantes para los que se haya concedido la patente de que se trate—, antes del inicio de un procedimiento de anulación de ésta (ante los tribunales de distintos Estados contratantes para los que se haya concedido dicha patente, conforme al artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas).

137. En este supuesto, es también muy probable que el tribunal ante el que se presente la primera demanda (del litigio por violación de patente en el marco del que se proponga una excepción de nulidad de una patente europea) decida (suponiendo que sea competente supuestamente en virtud del artículo 6, punto 1, con lo que no estoy de acuerdo) suspender el procedimiento hasta que se adopten las resoluciones relativas a la validez de la patente de que se trate, dado que los tribunales que conozcan en segundo lugar de los litigios de anulación de dicha patente no están facultados, con arreglo al artículo 22 del Convenio de Bruselas, a inhibirse de tales litigios, ya que, conforme a su artículo 16, punto 4, son competentes con carácter exclusivo para conocer de ellos.

138. Tampoco en este caso el recurso al artículo 6, punto 1, de dicho Convenio para

agrupar un litigio por violación de patente europea ante el tribunal del domicilio de uno de los demandados, y evitar, de ese modo, la lentitud y los gastos inherentes a la fragmentación de tal litigio entre los tribunales de diferentes Estados contratantes, resultaría de gran ayuda.

139. Estos diferentes supuestos ponen de manifiesto los límites del sistema actual de reparto de las competencias jurisdiccionales para resolver los litigios por violación de patentes europeas. Sin embargo, esta situación puede evolucionar en el futuro después de las negociaciones en curso, tanto en el marco comunitario como en el de la Organización Europea de Patentes.

*E. Perspectivas futuras en lo que respecta a las reglas de competencia jurisdiccional relativas a los litigios por violación de patentes europeas*

140. Actualmente, se están llevando a cabo varias negociaciones con el fin de centralizar los litigios en materia de patentes.

141. Las primeras negociaciones se iniciaron en el marco de la Organización Europea de Patentes, tras una conferencia interguberna-

mental que se celebró en París en junio de 1999. Se creó un grupo de trabajo con vistas a elaborar un proyecto de acuerdo por el que se crea un sistema de solución de litigios en materia de patentes europeas.<sup>66</sup> Los trabajos llevados a cabo en este ámbito dieron lugar a la adopción, en febrero de 2004, de un proyecto de acuerdo que debe ser debatido en el marco de una futura conferencia intergubernamental.

ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.<sup>69</sup>

142. Como consecuencia de dichas negociaciones y de las que ya se habían llevado a cabo en la Comunidad,<sup>67</sup> la Comisión elaboró, el 1 de agosto de 2000, una propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria.<sup>68</sup> Se trata de confiar al Tribunal de Justicia todos los litigios relativos a la violación y a la validez de la futura patente comunitaria (que sería concedida por la OEP para todos los territorios de los Estados miembros de la Comunidad). En este sentido, la Comisión ha presentado, a finales del año 2003, una Propuesta de Decisión del Consejo por la que se atribuye competencia al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la patente comunitaria, así como una Propuesta de Reglamento del Consejo por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y relativa a los recursos

143. En mi opinión, sólo en el marco de estas negociaciones procede mejorar el sistema actual de reparto de las competencias jurisdiccionales relativas a los litigios por violación de patentes europeas.

144. Como conclusión de todas estas consideraciones, procede responder, a mi juicio, a las cuestiones prejudiciales que el artículo 6, punto 1, del Convenio de Bruselas debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable en el marco de un litigio por violación de patente europea contra varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, por hechos cometidos en el territorio de cada uno de dichos Estados, ni siquiera en el supuesto de que dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hayan actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a una política común elaborada por una sola de ellas.

66 — Puede accederse a este proyecto de acuerdo en el sitio Internet de la OEP ([http://www.european-patent-office.org/epo/epl/index\\_f.htm](http://www.european-patent-office.org/epo/epl/index_f.htm)).

67 — Se han adoptado entre los Estados miembros de la Comunidad dos acuerdos internacionales que, sin embargo, no han llegado a entrar en vigor. Se trata, por un lado, del Convenio 76/76/CEE, relativo a la patente comunitaria para el mercado común, firmado el 15 de diciembre de 1975 en Luxemburgo (DO 1976, L 17, p. 1), y, por otro, del Acuerdo 89/695/CEE sobre patentes comunitarias — Celebrado en Luxemburgo, el 15 de diciembre de 1989 (DO L 401, p. 1).

68 — DO 2000, C 337 E, p. 278.

69 — Véanse, respectivamente, COM(2003) 827 final y COM(2003) 828 final.

## VI. Conclusión

145. Habida cuenta de todas estas circunstancias, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Hoge Raad (Países Bajos) del modo siguiente:

«El artículo 6, punto 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica, por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y por el Convenio de 2 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable en el marco de un litigio por violación de patente europea contra varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, por hechos cometidos en el territorio de cada uno de dichos Estados, ni siquiera en el supuesto de que dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hayan actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a una política común elaborada por una sola de ellas.»