

ACCIONES DECLARATIVAS NEGATIVAS Y LITIGACIÓN  
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE PATENTE: ¿PROBLEMA  
RESUELTO? CAMBIO JURISPRUDENCIAL A PARTIR DE LOS  
ASUNTOS SOLVAY Y FOLIEN FISCHER

*ACTIONS FOR A NEGATIVE DECLARATION AND INTERNATIONAL  
PATENT RIGHT LITIGATION: PROBLEM SOLVED? CHANGES AFTER THE  
SOLVAY AND FOLIEN FISCHER JUDGMENTS*

*Rev. boliv. de derecho n° 19, enero 2015, ISSN: 2070-8157, pp. 706-725*

C. ORÓ  
MARTÍNEZ  
y M<sup>a</sup> A.  
GANDÍA  
SELLENS

**ARTÍCULO RECIBIDO:** 12 de septiembre de 2014

**ARTÍCULO APROBADO:** 15 de octubre de 2014

**RESUMEN:** En este comentario de jurisprudencia se examinan distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dilucidar si son subsumibles en el ámbito de aplicación del *forum delicti commissi* del art. 5.3 del Reglamento Bruselas I (art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis) las acciones declarativas negativas cuando, en el marco del proceso de no infracción de patente en el que se planteen, se alegue la invalidez del derecho de patente afectado.

**PALABRAS CLAVE:** Acciones declarativas negativas, infracción de patentes, competencia judicial internacional, acción torpedo, validez de los derechos de patente.

**ABSTRACT:** This case-law comment analyzes several judgments of the Court of Justice of the European Union in order to assess whether the *forum delicti commissi* rule contained in art. 5(3) of the Brussels I Regulation -art. 7(2) of the Brussels I Recast- covers actions for a negative declaration when, in the framework of a process of non-infringement of a patent right, the question of invalidity of the patent at stake is risen.

**WORDS:** Actions for a negative declaration, patent infringement, international jurisdiction, torpedo actions, validity of patent rights.

**SUMARIO:** I. Introducción.- II. La postura jurisprudencial previa a los asuntos Solvay y Folien Fischer.- 1. Las acciones declarativas negativas no tienen cabida en el *forum delicti commissi*: Duijnstee, Kalfelis, Réunion européenne y Henkel.- 2. El conocimiento de la validez de los derechos de patente a título incidental pertenece al foro de competencia judicial exclusiva: GAT, Roche y BVG.- III. Cambio jurisprudencial: los asuntos Solvay y Folien Fischer.- 1. La posibilidad de pronunciamiento sobre la validez a título incidental en fase cautelar: Solvay.- 2. Las acciones declarativas negativas se incluyen en el *forum delicti commissi*: Folien Fischer.- IV. Valoración.

## I. INTRODUCCIÓN.

Las acciones declarativas de no infracción en el ámbito de la litigación internacional de los derechos de patente constituyen una estrategia procesal clásica, que permite que el presunto infractor gane tiempo y bloquee el proceso a su favor. Mucho ha llovido desde el momento en que este problema fue advertido y denunciado por la doctrina y, además, han sido varios los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJ) al respecto.

Sin embargo, desde la perspectiva de la competencia judicial internacional y a la luz de la jurisprudencia del TJ, se advierten varias incoherencias que dan lugar a incógnitas todavía no resueltas. En el presente comentario nos ocuparemos de una de ellas, para tratar de dilucidar si el *forum delicti commissi* del art. 5.3 del Reglamento Bruselas I<sup>1</sup> (que a partir del 10 de enero de 2015 será sustituido por el art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis<sup>2</sup>) incluye en su ámbito de aplicación las acciones

- 1 Reglamento (CE) núm. 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 L núm. 12 de 16 de enero de 2001).
- 2 Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L núm. 351 de 20 de diciembre de 2012), modificado por el Reglamento (UE) núm. 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux (DO L núm. 163 de 29 de mayo de 2014).

### • Cristian Oro Martínez

Es Senior Research Fellow en el Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Es Licenciado en Derecho (2002, premio extraordinario) por la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctor (2009, cum laude, premio extraordinario y Mención Doctor Europaeus) por la misma Universidad. Asimismo, se graduó cum laude en el LL.M. in International Business and Trade Law de la Fordham Law School de Nueva York (2008). Sus áreas de especialización son el Derecho procesal civil internacional, el Derecho procesal europeo y el Derecho internacional privado europeo y español. Correo electrónico: cristian.oro@mpi.lu.

### • María Aránzazu Gandía Sellens

María Aránzazu Gandía Sellens es Licenciada en Derecho con Premio Extraordinario (2010) por la Universidad de Valencia y Máster en Estudios Internacionales y de la Unión Europea con Premio Extraordinario (2012) por la misma Universidad. En la actualidad es investigadora en formación del programa FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, adscrita al Departamento de Derecho internacional de la Universidad de Valencia. Sus principales áreas de investigación son los derechos de propiedad industrial e intelectual, el Derecho procesal europeo y el Derecho internacional privado. Correo electrónico: m.aranzazu.gandia@uv.es.

declarativas negativas cuando, en el marco del proceso en el que se planteen, se alegue la invalidez del derecho de patente afectado.

En cuanto a las acciones declarativas negativas, se trata de acciones planteadas por el potencial autor de un daño de carácter extracontractual mediante las cuales éste pretende exonerarse de una eventual demanda de responsabilidad por parte del potencial perjudicado, ya sea solicitando que se declare la inexistencia de dicha responsabilidad, o bien solicitando que se declare que al demandado no le corresponde ninguna acción para exigir tal responsabilidad<sup>3</sup>. En las acciones declarativas negativas, por lo tanto, se invierten las posiciones habituales en las acciones de responsabilidad extracontractual, puesto que la presunta víctima se sitúa, desde una perspectiva procesal, en posición pasiva. Así, de resulta de esta inversión, en estas acciones el demandante no va a exigir el reconocimiento de un derecho de contenido positivo, sino una declaración de exoneración frente a quien eventualmente podría alegar tal derecho<sup>4</sup>. Se trata de un tipo de acciones habituales en ámbitos como el de la propiedad intelectual, por ejemplo cuando se solicita la declaración de que una determinada acción no vulnera los derechos de patente del demandado, si bien son perfectamente posibles en otros sectores tales como el de la responsabilidad por daños medioambientales, por infracción del Derecho de la competencia, o por vulneración de los derechos de la personalidad<sup>5</sup>.

En el concreto campo de la infracción de los derechos de patente, las acciones declarativas negativas se utilizan a menudo como estrategia procesal dilatoria, para tratar de frustrar el proceso de declaración de infracción de un derecho de patente mediante su dilación temporal excesiva. Así, el presunto infractor, previendo que va a ser demandado, se adelanta y procede a interponer una demanda negativa de infracción ante los tribunales de un Estado caracterizado por su lentitud en la administración de justicia (normalmente, Italia o Bélgica). De este modo, el tribunal ante el que posteriormente el titular del derecho de patente interponga demanda por infracción de su derecho habrá de suspender el procedimiento hasta que el órgano judicial ante el que se interpuso la demanda de no infracción se pronuncie sobre su competencia<sup>6</sup>. El problema se acentúa, lógicamente, cuando el demandante

3 Para COLLINS, L.: "Negative Declarations and the Brussels Convention", *The Law Quarterly Review*, (1992), vol. 108, p. 545. CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: Las obligaciones extracontractuales en Derecho internacional privado. El Reglamento «Roma II». Granada (2008): Comares, pp. 12-13. DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y GARCÍA CASAS, M.: "Capítulo III – Fueros especiales de competencia internacional (I). Los fueros en materia contractual y extracontractual (artículos 5.1 y 5.3 RB)", en AA.VV.: *Derecho procesal civil europeo – Volumen I. Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea* (dir. por A. DE LA OLIVA SANTOS). Cizur Menor (2011): Aranzadi/Thomson Reuters, p. 112.

4 Cf. BELL, A.S.: "The Negative Declaration in Transnational Litigation", *The Law Quarterly Review* (1995), vol. 111, p. 680.

5 Véase ORÓ MARTÍNEZ, C.: "Las acciones declarativas negativas y el art. 5.3º del Reglamento Bruselas I", *Anuario español de Derecho internacional privado* (2011), t. XI, pp. 186-187.

6 FRANZOSI, M.: "Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo", *European Intellectual Property Review* (1997), núm. 7, pp. 384-385. KONO, T.: "Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property", en AA.VV.: *General Reports on the XVIIth Congress of the International Academy on Comparative Law* (ed.

alega que la patente es inválida, por el juego del foro de competencia exclusiva para pronunciarse sobre la validez de los derechos de patente del art. 22.4 del Reglamento Bruselas I (art. 24.4 del Reglamento Bruselas I bis).

## II. LA POSTURA JURISPRUDENCIAL PREVIA A LOS ASUNTOS SOLVAY Y FOLIEN FISCHER.

El foro de competencia judicial internacional exclusiva en materia de validez de los derechos de patente ha condicionado, desde antaño, la litigación internacional relativa a los derechos de patente. Analizaremos ahora, brevemente, las distintas resoluciones del TJ que pueden incidir en el problema del que nos ocupamos en este comentario.

I. Las acciones declarativas negativas no tienen cabida en el *forum delicti commissi*: Duijnstee, Kalfelis, Réunion européenne y Henkel.

En primer lugar, conviene referirse a la STJ Duijnstee<sup>7</sup>. En esta decisión se estableció que la noción de litigio en materia de inscripción o validez de patentes contenida en el art. 16.4 del Convenio de Bruselas<sup>8</sup> (en adelante, "CB"), -predecesor del art. 22.4 del Reglamento Bruselas I y del art. 24.4 del Reglamento Bruselas I bis, así como del art. 22.4 del Convenio de Lugano<sup>9</sup>-, debe responder a un concepto autónomo de aplicación uniforme para todos los Estados firmantes<sup>10</sup>. De modo que "[...] han de considerarse litigios «en materia de inscripción o de validez de patentes» aquéllos en los que la atribución de una competencia exclusiva a los Jueces del lugar en que se otorga la patente está justificada a la luz de los elementos [...] tales como los litigios relativos a la validez, la existencia o la caducidad de la patente o a la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior"<sup>11</sup>. En esta línea, se estableció que otras cuestiones, como la infracción de

---

por BROWN, K. B. y SNYDER, D.V). Nueva York (2012): Springer, p. 403. GARDELLA, A.: "Torpedoes and Actions for Negative Declarations in International IP Law Litigation", en AA.VV.: International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (ed. por NUYTS, A.). Alphen aan den Rijn (2008): Wolters Kluwer, p. 186. FAWCETT, J.J. y TORREMAN, P.: Intellectual Property and Private International Law. Nueva York (2011): Oxford University Press, 2ª ed., p. 209. JANDOLI, V.: "The "Italian Torpedo"", International Review of Intellectual Property (2000), vol. 31, p. 788. SIMONS, T.: "Cross-Border "Torpedo" Actions", The European Legal Forum (2003), núm. 5-6, pp. 287-288.

7 STJ (Sala Cuarta) de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee, asunto 288/82 (todas las SSTJ que se citan en el presente trabajo han sido consultadas en el buscador de la web del TJ: curia.europa.eu).

8 Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (para la versión codificada, vid. DOCE C núm. 27, de 26 de enero de 1998, pp. 1-27).

9 La interpretación del TJ de los preceptos del CB es válida también para los preceptos equivalentes del Reglamento Bruselas I (así como de los instrumentos que le suceden). Vid. SSTJ de 16 de julio de 2009, Zuid-Chemie, asunto C-189/08, párr. 18; de 10 de septiembre de 2009, German Graphics Graphische Maschinen, asunto C-292/08, párr. 27; de 18 de octubre de 2011, Realchemie Nederland, asunto C-406/09, párr. 38 y de 12 de julio de 2012, Solvay c. Honeywell, asunto C-616/10, párr. 42.

10 STJ (Sala Cuarta) de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee, asunto 288/82, párr. 19.

11 Ibid., párr. 24.

patentes, vendrían regidas por las reglas generales de competencia judicial<sup>12</sup>. A partir de esta afirmación, varios autores habían formulado la hipótesis de que, en caso de plantearse una cuestión sobre validez de forma incidental en el marco de un proceso de infracción de patentes, ésta debería resolverse, sin efecto de cosa juzgada, por el mismo órgano judicial que estuviera conociendo de la infracción<sup>13</sup>. Sin embargo, como veremos, el TJ se pronunció en la dirección opuesta.

Siguiendo el orden cronológico de la jurisprudencia del TJ, la siguiente decisión que aquí interesa es la dictada en el asunto Kalfelis<sup>14</sup>, en el que el TJ, para dar su respuesta, se detuvo previamente en la noción de “materia delictual”, estableciendo no sólo el carácter de concepto autónomo que ha de predicarse de dicha noción<sup>15</sup>, sino aventurándose asimismo a dar una definición específica de la misma. De este modo, el TJ dispuso que el concepto en cuestión “[...] comprende toda demanda que se dirija a exigir la responsabilidad de un demandado y que no esté relacionada con la «materia contractual» en el sentido del apartado 1 del artículo 5”<sup>16</sup>. El TJ afirmó, por tanto, la necesidad de que la declaración de responsabilidad se focalizara en el sujeto pasivo del proceso, esto es, el demandado.

Ciertamente, las acciones declarativas negativas se caracterizan por el hecho de que en ningún caso al demandado se le va a exigir responsabilidad alguna, puesto que es justamente el demandante quien, ante el temor o la sospecha de que se le vaya a requerir hacer frente a una acción de responsabilidad, acude a los tribunales para que se declare *ex ante* la inexistencia de dicha responsabilidad, consiguiendo de este modo exonerarse con carácter preventivo. La duda que surge, en consecuencia, es la de saber si la exigencia de responsabilidad del demandado debe tratarse como una condición *sine qua non* para poder acudir al foro de competencia especial del art. 5.3 RB I; o bien si en cambio no es necesaria la concurrencia de dicha exigencia en sentido estricto.

Podría parecer que, en realidad, lo único que pretendía el Tribunal en el asunto Kalfelis era dejar claramente sentado el carácter residual de este concepto respecto de la noción de “materia contractual”<sup>17</sup>. No en vano, en muchos de los supuestos en los que el TJ se ha visto llamado a ocuparse del concepto de “materia delictual”, la cuestión debatida era la de saber si un determinado litigio debía considerarse

12 *Ibid.*, párr. 23.

13 Vid. GONZÁLEZ BEILFUSS, C.: Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea. Madrid (1996): Eurolex, pp. 130-131. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S.: “Procesos por violación de patente extranjera y competencia judicial para conocer de la excepción de nulidad (GAT contra LuK)”, Diario La Ley (30 de marzo de 2007), núm. 6683, nota núm. 4.

14 STJ (Sala Quinta) de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis, asunto 189/87.

15 *Ibid.*, párr. 16.

16 *Ibid.*, párr. 17 (el destacado es nuestro).

17 Como se indicó en ORÓ MARTÍNEZ, C.: “Las acciones”, cit., pp. 190-191.

una controversia en materia contractual o, en su defecto, en materia delictual<sup>18</sup>. De acuerdo con esta visión, la noción de “materia delictual” sería poco más que un concepto-cesto, meramente residual, en el que se recogerían los litigios descartados del ámbito de la materia contractual<sup>19</sup>. Sin embargo, a nuestro entender resulta evidente que la definición elaborada por el TJ no se limita a esa vertiente negativa (demanda no relacionada con la materia contractual), sino que consta también de una vertiente positiva (demanda que se dirige a exigir la responsabilidad de un demandado)<sup>20</sup>. Y este último aspecto, el elemento positivo, no es un simple formulismo vacío y carente de relevancia práctica: en efecto, el propio TJ lo ha utilizado como criterio argumentativo para descartar la aplicabilidad del art. 5.3 RB<sup>21</sup>.

Posteriormente, en el asunto Reichert<sup>22</sup>, el TJ reiteró tanto el carácter autónomo de la noción de “materia delictual”<sup>23</sup> como la definición dada en el asunto Kalfelis<sup>24</sup>. Además, debe señalarse que en posteriores sentencias el TJ no sólo ha mantenido y reiterado de modo inalterado la definición de “materia delictual”, sino que ha seguido prestando atención, a la hora de incardinar un supuesto en el ámbito material del art. 5.3 RB I, a los dos elementos que conforman dicho concepto. Esto es, ha concedido relevancia no sólo al carácter no contractual del litigio (elemento negativo), sino también a la cuestión de si las acciones estaban dirigidas a exigir la

18 Piénsese, por ejemplo, en la STJ (Sala Tercera) de 27 de octubre de 1998, Réunion Européenne y otros, asunto C-51/97, caso en el que varias compañías aseguradoras, subrogadas en los derechos del destinatario de unas mercancías, reclamaban la reparación de los daños sufridos por dichas mercancías durante su transporte, y lo hacían frente a los transportistas marítimos efectivos, no mencionados en el conocimiento de embarque en el que se basaba la reclamación; en la STJ (Sala Sexta) de 11 de julio de 2002, Gabriel, asunto C- 96/00, supuesto en el que un consumidor reclamaba la entrega de un premio a una sociedad de venta por correo, por haber recibido de ésta una comunicación que daba a entender que si el consumidor realizaba un pedido recibiría un premio que finalmente no le fue remitido; en la STJ (Sala Segunda) de 20 de enero de 2005, Engler, asunto C-27/02, en un supuesto similar –aunque no idéntico– al que acabamos de exponer; o en la STJ de 17 de septiembre de 2002, Tacconi, asunto C-334/00, asunto en el que debía decidirse sobre la calificación contractual o delictual de una acción de responsabilidad precontractual basada en una supuesta infracción de las obligaciones de lealtad y buena fe durante la fase de negociación de un contrato.

19 En la doctrina existen voces que abonan en cierto modo esta visión: así, por ejemplo, CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: Las obligaciones, cit., p. 12, apdo. 6.

20 BONOMI, A.: “Art. 5.3 CL”, en AA.VV.: Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano (ed. por BUCHER, A.). Basilea (2011): Helbing Lichtenhahn Verlag, p. 1840, apdo. 113, destaca la existencia y relevancia en esta definición de un elemento positivo junto al elemento negativo.

21 Véase ORÓ MARTÍNEZ, C.: “Las acciones”, cit., pp. 191-193.

22 STJ (Sala Quinta) de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler, asunto C-261/90.

23 *Ibid.*, párr. 15.

24 STJ (Sala Quinta) de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis, asunto 189/87, párr. 16.

responsabilidad del demandado (elemento positivo). Así ha sucedido en la sentencia Réunion européenne<sup>25</sup>, y también en la sentencia Henkel<sup>26</sup>.

Llegados hasta aquí, podría parecer claro que la consecuencia de la aplicación del “concepto Kalfelis” –tal y como fue elaborado y según ha sido aplicado por el Tribunal– a las acciones declarativas negativas es evidente: puesto que no están dirigidas a exigir la responsabilidad del demandado, no se ajustan a la definición de la materia delictual elaborada por el TJ, y por ende, deberían considerarse excluidas del ámbito material del art. 5.3 RB I<sup>27</sup>.

Sin embargo y, sorprendentemente, como veremos en el epígrafe III.2, en Folien Fischer el TJ decidió ignorar completamente la existencia de la doctrina Kalfelis, o más en general, la existencia de un concepto autónomo de materia delictual y cuasidelictual y concluyó que las acciones declarativas negativas eran subsumibles en el ámbito del art. 5.3 del Reglamento Bruselas I.

2. El conocimiento de la validez de los derechos de patente a título incidental pertenece al foro de competencia judicial exclusiva: GAT, Roche y BVG.

Así las cosas, el día 13 de julio de 2006 marcó un hito en la interpretación del foro de competencia judicial internacional exclusiva para la declaración de validez de los derechos de patente. En efecto, ese día el TJ dictó dos resoluciones que marcarían un antes y un después en la litigación internacional de los derechos de patente, los asuntos GAT<sup>28</sup> y Roche Nederland y otros<sup>29</sup>.

25 STJ (Sala Tercera) de 27 de octubre de 1998, Réunion Européenne y otros, asunto C-51/97, párrs. 22 y 23: “[u]na acción mediante la cual los aseguradores subrogados en los derechos del destinatario de mercancías, que sufrieron daños como consecuencia de un transporte marítimo y posteriormente terrestre, reclaman la reparación del perjuicio, basándose en el conocimiento que ampara el transporte marítimo, a unas personas a las que consideran como los verdaderos transportistas marítimos está dirigida, en efecto, a exigir la responsabilidad de estos últimos” (el destacado es nuestro). El propio AG Georges Cosmas, en sus conclusiones presentadas en este asunto el 5 de febrero de 1998, apdos. 35 y 36, incidió en esta cuestión, al subrayar que el objeto de la demanda era determinar si los demandados eran responsables por la avería sufrida por las mercancías durante su transporte.

26 STJ (Sala Sexta) de 1 de octubre de 2002, Henkel, asunto C-167/00, párrs. 41 y 42, asunto en el que se debatía si era subsumible en el art. 5.3 RB I una acción preventiva ejercitada por una asociación de protección de consumidores con el objeto de obtener la prohibición del uso por un comerciante de cláusulas abusivas en los contratos con particulares. El TJ consideró que se trataba de acciones dirigidas a exigir la responsabilidad del demandado “como consecuencia de la obligación extracontractual que incumbe al comerciante de abstenerse, en sus relaciones con los consumidores, de realizar determinados comportamientos que el legislador reprueba” (párr. 41), añadiendo que el concepto de “hecho dañoso” a efectos del art. 5.3 RB I “tiene un alcance muy amplio [...], por lo que, en relación con la protección de los consumidores, comprende no solamente las situaciones en las que un particular ha sufrido un perjuicio a título individual, sino también, en particular, los menoscabos del ordenamiento jurídico que resultan del uso de cláusulas abusivas que asociaciones como [la demandante] tienen encomendado evitar”. Este enfoque concuerda con las conclusiones del AG Francis G. Jacobs en este asunto, apdo. 35, donde puede leerse que el término “responsabilidad” comprende “sin ninguna dificultad tipos de responsabilidad distintos de la obligación de resarcimiento pecuniario, como la obligación [...] de evitar determinados tipos de conductas ilícitas”.

27 Esta es justamente la opinión del AG Jääskinen en sus conclusiones en el asunto Folien Fischer, párr. 44-71.

28 STJ (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, GAT, asunto C-4/03.

29 STJ (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, Roche Nederland y otros, asunto C-539/03.

En el asunto GAT, el TJ decidió no permitir que el órgano judicial competente para conocer de un proceso de infracción de patente pudiera pronunciarse, ni siquiera con efecto *inter partes*, sobre una cuestión incidental relativa a la validez de la patente en cuestión. Los argumentos esgrimidos por el TJ fueron los siguientes: 1) la naturaleza imperativa de las normas que establecen las competencias judiciales exclusivas<sup>30</sup>; 2) la multiplicación de foros y la consecuente falta de previsibilidad y seguridad jurídica<sup>31</sup>; 3) el riesgo de adopción de resoluciones contradictorias<sup>32</sup>; y 4) la disparidad entre los ordenamientos nacionales de los Estados contratantes en cuanto al tratamiento de los efectos de las resoluciones dictadas con carácter incidental sobre la validez de un derecho de patente<sup>33</sup>.

A nuestro entender, el TJ yerra en cada uno de los argumentos utilizados. En primer lugar, en relación con la naturaleza imperativa de los foros exclusivos de atribución de competencia judicial, consideramos que ese carácter imperativo solo se puede predicar de aquellas disputas erigidas a título principal<sup>34</sup>, pero no respecto a las planteadas por vía de incidente. Así se infiere del art. 19 CB, conforme al cual “[e]l 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”. El TJ indica, en la propia sentencia del asunto GAT, que este precepto no atribuye competencias, sino que se limita a exigir al juez que compruebe su competencia y se declare incompetente si procede<sup>35</sup>.

Consideramos que el CB, precisamente al determinar que el juez debe declararse incompetente cuando la competencia exclusiva se suscite en relación a una pretensión erigida a título principal, aclara el funcionamiento de los foros de competencia exclusiva y, *a contrario*, excluye de su ámbito de aplicación las cuestiones planteadas a título incidental. La misma idea se encuentra en el Informe Jenard<sup>36</sup> y así lo ha entendido también la doctrina<sup>37</sup>. Asimismo, el TJ liga este argumento de la

30 STJ (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, GAT, asunto C-4/03, párr. 27.

31 *Ibid.*, párr. 28.

32 *Ibid.*, párr. 29.

33 *Ibid.*, párr. 30.

34 Así lo entienden también DROZ, G.A.L.: *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (Étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)*, Paris (1972): Librairie Dalloz, p. 99 y ГОТНОТ, P. y HOLLEAUX, D.: *La convention de Bruxelles du 27.9.1968. Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE*, Paris (1985): Jupiter, p. 83. FERNÁNDEZ ARROYO, D.P.: “Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales”, *Recueil des Cours* (2006), vol. 323, pp. 98-99.

35 STJ (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, GAT, asunto C-4/03, párr. 19.

36 Informe sobre el convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968) elaborado por el Sr. P. Jenard (DO C núm. 189 de 28 de julio de 1990).

37 FAWCETT, J.J. y TORREMANS, P.: *Intellectual Property*, cit., p. 348. ARENAS GARCÍA, R.: “El Reglamento 44/2001 y las cuestiones incidentales: dar vueltas para (casi) volver al mismo sitio”, *Diario La Ley* (29 de julio de 2011), núm. 7684, p. 8.

imperatividad de las competencias exclusivas a la intervención de las administraciones nacionales en el proceso de validez<sup>38</sup>.

En el caso de las patentes “puramente” nacionales (como contrapuestas a las patentes europeas, que también dan lugar a patentes nacionales, pero a las cuales se aplica el Convenio de Múnich<sup>39</sup>), entendemos que podría haber cierta justificación para que las cuestiones de validez se reservaran a los órganos judiciales del Estado de registro, debido a que por una parte cada Estado es libre de regular los requisitos exigidos para el registro, y por otra, se presume que los propios órganos judiciales del Estado interesado van a ser los mejores conocedores del ordenamiento jurídico de ese Estado.

Sin embargo, esta exclusividad no tiene sentido cuando se trate de patentes nacionales que deriven del sistema de patente europea sin efecto unitario configurado por el Convenio de Múnich, pues este instrumento ha unificado los requisitos para el otorgamiento de estas patentes y, además, los mismos se basan más en cuestiones técnicas que jurídicas<sup>40</sup>.

En segundo lugar, en cuanto a la multiplicación de foros y la consecuente falta de previsibilidad y seguridad jurídica, conviene señalar que esa multiplicación de foros encuentra su base en el propio CB (como en los instrumentos que le han sucedido) y, por ende, forma parte del propio sistema<sup>41</sup>.

Además, el propio TJ se contradice en esta idea al permitir el llamado “torpedo de nulidad”<sup>42</sup>, de modo que, al limitar el conocimiento de las cuestiones incidentales de validez al tribunal del Estado de registro, merma la previsibilidad inherente al principio de seguridad jurídica, pues en la práctica es muy frecuente que se planteen este tipo de incidentes en los procesos sobre infracción de patentes. Es más, el Tribunal no indica qué hacer en esas situaciones: esto es, si el litigio se debe trasladar al Estado del registro o si hay que suspender el procedimiento de infracción hasta que el órgano exclusivamente competente se pronuncie en relación con la validez de la patente cuestionada. Esta última parece la solución más apropiada por ser la

38 STJ (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, GAT, asunto C-4/03, párr. 23.

39 Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 1986).

40 Véase, en este sentido, GONZÁLEZ BELFUSS, C.: Nulidad e infracción, cit., p. 275. DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: “Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition Between Jurisdictions”, *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* (2007), vol. 16, p. 146. KUR, A.: “A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* (2006), vol. 37, p. 844-855.

41 GONZÁLEZ BELFUSS, C.: Nulidad e infracción, cit., p. 276. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S.: “Procesos por violación”, cit., p. 1716. KUR, A.: “A Farewell”, cit., p. 848.

42 GONZÁLEZ BELFUSS, C.: Nulidad e infracción, cit., p. 277. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A.: *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*. Madrid (2008): Dykinson, p. 208. FAWCETT, J.J. y TORREMANS, P.: *Intellectual Property*, cit., pp. 349-350.

más respetuosa con el sistema de foros configurado para los supuestos de infracción, además de ser la que más apoyos ha recibido en la doctrina<sup>43</sup>.

A mayor abundamiento, y en relación con el argumento de la previsibilidad y la seguridad jurídica aducido por el TJ para fundamentar la falta de competencia del tribunal que conoce de la infracción para pronunciarse sobre una cuestión de validez erigida *incidenter tantum*, conviene aludir a la sentencia BVG<sup>44</sup>. En dicha decisión, el TJ falla en sentido contrario, aceptando la competencia para conocer a título incidental de una materia de competencia exclusiva, aunque no en relación a la validez de patentes, sino a la validez de acuerdos sociales (art. 22.2 del Reglamento Bruselas I y 24.2 del Reglamento Bruselas I bis).

En BVG, el TJ señala que si se reconociera la competencia exclusiva siempre que se planteara una cuestión relativa a la validez de acuerdos sociales, “[...] bastaría que una sociedad invocase, con carácter previo, una supuesta invalidez de las decisiones de sus órganos que condujeron a la celebración de un contrato o a que se realizara un hecho supuestamente perjudicial, para que se le atribuyese, de manera unilateral, una competencia exclusiva al foro de su propio domicilio social [...]”<sup>45</sup>, cosa que ello en contra de la previsibilidad inherente al Reglamento Bruselas I, pues se condicionaría la aplicabilidad de su sistema de foros al hecho de que se planteara, en cualquier momento, una cuestión incidental<sup>46</sup>. Por ende, ello comportaría cambiar toda la doctrina del caso GAT.

Sin embargo, el propio TJ alude en la sentencia BVG al asunto GAT, matizando que la materia de la validez de patentes “[...] es una premisa indispensable [...] en el marco de toda acción por violación de un derecho de patente, [e] interesa a una buena administración de la justicia que se reconozca una competencia exclusiva para conocer de todo litigio en el que se impugne dicha validez a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se ha solicitado o efectuado el depósito o el registro de

43 HESS, B.; PFEIFFER, T.; SCHLOSSER, P.: The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States. Munich (2008): Verlag C.H. Beck, p. 195. FAWCETT, J.J. y TORREMANNS, P.: Intellectual Property, cit., p. 101. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A.: Litigios transfronterizos, cit., p. 208. DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: “Cross-Border Adjudication”, cit., p. 151. VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional. Cizur Menor (2007): Aranzadi, 2ª ed., p. 260: aducen una regla de “prejudicialidad implícita”, consistente en que el órgano judicial que esté conociendo de la infracción suspenda el proceso e inste a la parte que haya alegado la cuestión sobre la validez a acudir a los tribunales competentes; de modo que, si el demandado no plantea la cuestión de la nulidad, el proceso sobre infracción continúe tomando la patente como válida. Sobre este último extremo véase también DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: “The Private International Law of Intellectual Property and of Unfair Commercial Practices: Convergence or Divergence?”, en AA.VV.: Intellectual Property and Private International Law (ed. por LEIBLE, S. y OHLY, A.). Tübingen (2009): Mohr Siebeck, p. 145. HESS, B.; PFEIFFER, T.; SCHLOSSER, P.: The Heidelberg Report, cit., p. 194. DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: “Cross-Border Adjudication”, cit., p. 151. En nuestra opinión, la exigencia de instancia de parte para tomar en consideración la cuestión de la validez nos parece coherente con el juego de foros del sistema del Convenio de Bruselas y los instrumentos posteriores, pues de otro modo la materia de la infracción de patentes se hubiese regulado como competencia exclusiva.

44 STJ (Sala Tercera) de 12 de mayo de 2011, BVG, asunto C-144/10.

45 *Ibid.*, párr. 34.

46 *Ibid.*, párr. 35.

dicha patente, ya que éstos son los que están en mejores condiciones para conocer de ellos [...]”<sup>47</sup>.

Por tanto, el TJ hace una distinción en función de la materia, poco argumentada<sup>48</sup> y, en nuestra opinión, algo arriesgada cuando afirma que resulta indispensable aclarar la cuestión de la validez en los litigios sobre infracción de patentes, pues si bien es cierto que puede considerarse una cuestión recurrente en las disputas de esta naturaleza, nada obsta para que en un caso sobre infracción de patentes no se plantee la cuestión de la validez de la patente violada, bien porque la parte interesada no la haya planteado, bien porque el propio órgano judicial que conoce parta de su validez si esta no se impugna por las partes. Esta argumentación lleva a que se haya de estar al caso concreto y a que el tratamiento de las cuestiones incidentales varíe en función de la materia, lo que a nuestro entender perjudica, precisamente, la seguridad jurídica y la previsibilidad que se persigue en el modelo de foros de competencia instaurado por el sistema Bruselas I.

Respecto al riesgo de la adopción de resoluciones contradictorias sobre la validez de los derechos de patente, debe señalarse que en caso de permitirse un pronunciamiento sobre la validez de la patente por un órgano radicado en un Estado distinto al del registro, el efecto de la resolución habría de ser limitado a las partes en la disputa, sin afectar a terceros, de modo que el monopolio del pronunciamiento *erga omnes* se reservara a los órganos judiciales con competencia exclusiva<sup>49</sup>. Así pues, no habría lugar a resoluciones contradictorias al respecto.

Finalmente, en cuanto a la disparidad entre los ordenamientos nacionales de los Estados miembros en cuanto al tratamiento de los efectos de las resoluciones dictadas con carácter incidental sobre la validez de un derecho de patente, consideramos que, si bien -como el propio TJ indica en la sentencia del asunto GAT<sup>50</sup>- ese efecto dependerá del Derecho procesal de cada Estado, cabría, no obstante, que se efectuara una revisión del Reglamento Bruselas I bis y se introdujera la posibilidad de que las cuestiones erigidas a título incidental sobre una de las materias de competencia exclusiva pudiesen dirimirse por el tribunal que conoce de la cuestión principal con efecto *inter partes*<sup>51</sup>. Es más, el propio TJ podría haber aprovechado esta ocasión para

47 Ibid., párr. 46.

48 ARENAS GARCÍA, R.: “El Reglamento”, cit., p. 12.

49 LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A.: Litigios transfronterizos, cit., pp. 212-213. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S. y REQUEJO ISIDRO, M.: “Litigación internacional sobre patentes en Europa. El sistema de competencia judicial internacional interpretado por el TJCE”, *Actas de Derecho Industrial (2006-2007)*, núm. 27, p. 671. KUR, A.: “A Farewell”, cit., p. 848.

50 Párr. 30.

51 EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP FOR CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY: “Exclusive Jurisdiction and Cross-Border IP (Patent) Infringement Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation”, 20 de diciembre de 2006, pp. 10-11, disponible en la página web del Instituto Max Planck de Múnich: [http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/clip\\_bussels\\_i\\_dec\\_06\\_final4.pdf](http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/clip_bussels_i_dec_06_final4.pdf) (visitada el día 12 de septiembre de 2014). GONZÁLEZ BEILFUSS, C.: Nulidad e infracción, cit., p. 277. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A.: Litigios transfronterizos, cit., pp. 53 y 211. HESS, B.; PFEIFFER, T.;

decidir en este sentido, de modo que en la modificación del Reglamento Bruselas I bis ya pudiera haberse incluido.

Por su parte, la sentencia en el asunto Roche Nederland y otros reforzó, en relación con las competencias exclusivas, la idea de que las cuestiones de validez de patentes, ya se planteen por vía de acción o de excepción, son de competencia exclusiva del Estado del registro<sup>52</sup>. Además, es relevante señalar que el caso tratado en el asunto Roche Nederland y otros era relativo a una patente europea<sup>53</sup> (a diferencia del caso GAT, en el que el litigio versaba sobre una patente nacional “pura”).

### III. CAMBIO JURISPRUDENCIAL: LOS ASUNTOS SOLVAY Y FOLIEN FISCHER.

Tras las decisiones en los asuntos Solvay y Folien Fischer, se observa un tímido cambio jurisprudencial respecto a las posturas anteriores sostenidas por el TJ: en efecto, tanto respecto al alcance de la competencia judicial internacional exclusiva del art. 22.4 del Reglamento Bruselas I, como respecto al concepto de “materia delictual”, se atisba un cambio de orientación que, pese a no ser del todo satisfactorio, avanza en la dirección adecuada para simplificar los problemas que la práctica revela en la litigación internacional en materia de patentes.

#### I. La posibilidad de pronunciamiento sobre la validez a título incidental en fase cautelar: Solvay.

En la sentencia dictada en el asunto Solvay el TJ indicó, tras invocar la jurisprudencia del caso GAT, que la competencia exclusiva en materia de validez de patentes no supone ningún obstáculo a la hora de adoptar una medida cautelar por un órgano judicial radicado en un Estado distinto al del registro; de modo que, aun cuando en el procedimiento cautelar se invoque la cuestión de la validez de la patente, el órgano judicial competente para la adopción de la medida cautelar podrá pronunciarse legítimamente sobre la cuestión de la validez. Las razones enumeradas por el TJ para llegar a esta solución fueron: 1) el alcance autónomo de los preceptos relativos a competencias exclusivas y a la adopción de medidas cautelares<sup>54</sup>; 2) la decisión no definitiva sobre la validez de la patente invocada<sup>55</sup>, y 3) la característica de cuestión incidental que no prejuzga la resolución<sup>56</sup>.

---

SCHLOSSER, P.: *The Heidelberg Report*, cit., p. 194. DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: “Cross-Border Adjudication”, cit., p. 148. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S.: “Procesos por violación”, cit., p. 1717.

52 STJ (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, Roche Nederland y otros, asunto C-539/03, párr. 40.

53 *Ibid.*, párr. 2.

54 STJ (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012, Solvay c. Honeywell, asunto C-616/10, párr. 40.

55 *Ibid.*, párr. 49.

56 *Ibid.*, párr. 50.

Este último asunto, aunque referido solo a la tutela cautelar, es incoherente con la doctrina sentada en el caso GAT, en el que el TJ negó la posibilidad de que un órgano distinto al del Estado de registro pudiera pronunciarse, aun con carácter incidental, sobre la validez de la patente.

Entendemos que tanto la competencia para adoptar medidas cautelares como los foros especiales para las materias contractual y extracontractual deben ser tratados de la misma forma, pues tienen la misma naturaleza de foros especiales de competencia. Por ello, no tiene sentido permitir que en el plano del proceso cautelar sea posible un pronunciamiento incidental sobre la validez de la patente, pero que no lo sea en las fases posteriores. Aunque el TJ arguya que la decisión definitiva se tomará en el proceso principal, en nuestra opinión lo realmente relevante son los efectos que se logran. Tanto en un caso como en el otro la resolución tendría simplemente efectos *inter partes*, siendo acorde con la configuración del sistema actual (es decir, respetando la competencia exclusiva del Estado de registro para pronunciarse sobre la validez de la patente, pese a que existen argumentos que permiten afirmar que su mantenimiento está poco justificado en la actualidad).

A la vista de esta resolución solo cabe alabar el fallo del TJ, a pesar de que su acertada argumentación es un tanto incoherente con la sentencia GAT<sup>57</sup>. En efecto, en el caso Solvay el TJ indica que el órgano competente para dictar medidas cautelares puede conocer de la cuestión de la validez de la patente, aunque no esté revestido de la competencia exclusiva requerida por el art. 22.4 del Reglamento Bruselas I, en tanto en cuanto esa resolución es provisional. Y, en cambio, en el asunto GAT señala que ni siquiera en el supuesto de que se plantee incidentalmente la cuestión en un proceso principal, ni aun con efecto limitado solo a las partes de la controversia, se permite que otro tribunal distinto del del Estado de registro se pronuncie al respecto. La incoherencia es, pues, palmaria. De todos modos, lo relevante tras esta sentencia es que no cabe plantear el “torpedo de nulidad” como táctica procesal fraudulenta en los procesos cautelares.

## 2. Las acciones declarativas negativas se incluyen en el *forum delicti commissi*: Folien Fischer.

En este asunto, el tribunal supremo alemán (Bundesgerichtshof) planteó al TJ una cuestión relativa a la interpretación del ámbito de aplicación del art. 5.3 del Reglamento Bruselas I: en efecto, debía resolverse si las acciones declarativas negativas (acciones planteadas por el potencial autor de un daño de carácter extracontractual para exonerarse de una eventual demanda de responsabilidad

57 En el mismo sentido, TRIMBLE, M.: “GAT, SOLVAY, and the Centralization of Patent Litigation in Europe”, *Emory International Law Review* (2012), vol. 26, 2015, pp. 532-533.

por parte del potencial perjudicado) pueden entablarse con base en el art. 5.3 del Reglamento Bruselas I.

Como hemos adelantado, en *Folien Fischer*, el TJ decidió ignorar completamente la existencia de la doctrina *Kalfelis*, o más en general, la existencia de un concepto autónomo de materia delictual y cuasidelictual. Resulta sorprendente que en una sentencia planteada como un examen del ámbito de aplicación del art. 5.3 del Reglamento Bruselas I, el asunto *Kalfelis* ni siquiera sea mencionado, tratándose como se trata de un asunto fundamental en este ámbito: el primero en el que el TJ se ocupó del ámbito material del art. 5.3 del Reglamento Bruselas I, y en el que creó el concepto autónomo de “materia delictual o cuasidelictual”. Por ello, esta omisión nos parece muy significativa, ya que difícilmente puede ser no intencionado el “olvido” de una sentencia tan relevante; y además, porque se consigue así eliminar el principal obstáculo a la posibilidad de responder afirmativamente a la cuestión planteada.

Por si no bastara con la omisión recién señalada, el TJ introduce todavía otra inconsistencia en su decisión. Y es que, a pesar de haber planteado —correctamente— la cuestión prejudicial en términos de ámbito de aplicación del art. 5.3 del Reglamento Bruselas I, termina convirtiendo su sentencia en un examen de los problemas de localización del lugar de producción del hecho dañoso. Es decir, en vez de examinar si el art. 5.3 del Reglamento Bruselas I puede o no aplicarse para entablar acciones declarativas negativas, analiza cómo se aplica el art. 5.3 del Reglamento Bruselas I (o, más propiamente, cómo se localiza el criterio de vinculación retenido por la norma) en el caso de las acciones declarativas negativas; cuestión ciertamente importante, pero que debía resolverse, en su caso, en segundo lugar, tras haberse ocupado del problema de delimitación del ámbito material de la norma<sup>58</sup>.

De este modo, para responder al interrogante relativo a si son subsumibles en el art. 5.3 del Reglamento Bruselas I las acciones declarativas negativas, lo que hace el TJ es tratar de ver si en dichos supuestos es posible identificar el lugar de manifestación del daño y/o el de producción del hecho causal<sup>59</sup>.

Por ello, la decisión final del TJ es correcta en cuanto al fondo pero incorrecta en su motivación. Lo que debería tenerse en cuenta a la hora de determinar la aplicabilidad de un foro especial por razón de la materia, como es el art. 5.3 del Reglamento Bruselas I, es justamente la delimitación de dicha materia; esto es, determinar si cabe incluir el objeto del litigio dentro de su ámbito de aplicación

58 Para BLANCO-MORALES LIMONES, P.: “Acciones declarativas negativas y *forum delicti commissi*. ¿Galgos o podencos?: La litispendencia. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de octubre de 2012. *Folien Fischer AG y Fofitec AG contra Ritrama SpA*”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 5, núm. 1, p. 246, el TJ confunde las nociones de punto de conexión y competencia judicial internacional.

59 STJ (Sala Primera) de 25 de octubre de 2012, *Folien Fischer*, asunto C-133/11, párr. 41.

material<sup>60</sup>. En cambio, lo que hace el TJ es examinar cuál es el resultado al que conduce el vínculo de conexión utilizado por el foro (el *locus delicti commissi*), para ver si es o no posible identificar un órgano judicial al cual atribuir competencia judicial internacional en base a dicho criterio<sup>61</sup>.

La argumentación que proponemos, focalizada en delimitar el concepto de materia extracontractual, ha sido, a mayor abundamiento, adoptada por el TJ en el ámbito contractual, señalando que las acciones negativas y positivas tienen el mismo objeto<sup>62</sup>, lo que ha sido interpretado en el sentido de que los foros de competencia judicial internacional a aplicar en caso de una acción negativa son los mismos que si la acción fuere positiva<sup>63</sup>.

#### IV. VALORACIÓN.

Los asuntos Solvay y Folien Fischer suponen un cambio en la jurisprudencia del TJ, pese a no permitir afirmar, todavía, que se posibilite al órgano del *forum delicti commissi* pronunciarse sobre la validez de una patente cuya existencia se ha alegado como base de una acción declarativa negativa de infracción.

El asunto Solvay solo permite la declaración *inter partes* de la validez de una patente en la fase de tutela cautelar, mientras que la sentencia del asunto Folien Fischer se limita a entender incluidas las acciones declarativas negativas en el ámbito de aplicación del art. 5.3 del Reglamento Bruselas I, solución fundamentada en una deficiente argumentación de dudosa continuidad. En efecto, la sentencia ÖFAB<sup>64</sup> –posterior a la sentencia Folien Fischer– confirmó la vigencia del concepto Kalfelis, al afirmar que “[...] el concepto de «materia delictual o cuasidelictual» [...] abarca todas las demandas dirigidas a exigir la responsabilidad de un demandado y que no estén relacionadas con la «materia contractual» [...]”<sup>65</sup>.

A la vista de estas resoluciones cabe concluir que el TJ está adoptando, poco a poco, una postura flexibilizadora de la rigidez del foro de competencia judicial

60 BLANCO-MORALES LIMONES, P.: “Acciones declarativas”, cit., p. 252.

61 Vid. ORÓ MARTÍNEZ, C.: “Legitimación del presunto autor de un hecho dañoso para demandar a la víctima potencial ante el tribunal del lugar en que tal hecho supuestamente se ha producido o pudiera producirse”, *Anuario español de Derecho internacional privado* (2012), t. XII, pp. 848-850. También, ORÓ MARTÍNEZ, C.: “Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala I.º) de 25 de octubre de 2012, asunto C-133/11, Folien Fischer AG y Fofitec AG c. Ritrama SpA”, *Revista española de Derecho internacional* (2013), vol. 45, núm. 1, pp. 209-211.

62 STJ (Sala Sexta) de 8 de diciembre de 1987, Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, asunto 144/86, párrs. 15-17, si bien el litigio que da lugar a esta sentencia no se enmarca en el ámbito de las patentes, sino que se refiere al conflicto entre una acción de ejecución de un contrato de compraventa y una acción de nulidad y resolución del mismo contrato.

63 WILDERSPIN, M.: “La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, GAT c. LUK et C-539/03 Roche Nederland c. Primus et Goldberg”, *Revue critique de droit international privé* (2006), p. 797.

64 STJ (Sala Quinta) de 18 de julio de 2013, asunto C-147/12, ÖFAB.

65 *Ibid.*, párr. 32.

exclusiva que rige para la declaración de validez de los derechos de patente. Camina pues, a nuestro modo de ver, en la dirección correcta, si bien lo hace tímidamente (asunto Solvay) y por caminos que no son del todo adecuados (asunto Folien Fischer), pero que, sin embargo, deberían conducir a la solución que en la actualidad precisa un sistema fuerte de litigación internacional de derechos de patente, capaz de atraer inversiones tecnológicas al territorio de la Unión Europea.

No obstante, el peligro que esta jurisprudencia entraña es que no llegue a consolidarse o que lo haga con retraso. El campo de las invenciones tecnológicas avanza diariamente a pasos de gigante y, ante esa obvia realidad, el sistema de tutela judicial debe responder a una protección efectiva, de la que forma parte esa necesaria flexibilidad de los foros de competencia judicial internacional. Mantener la rigidez del foro de competencia judicial exclusiva, basada en concepciones que giran en torno al principio de territorialidad, va en contra del necesario progreso que caracteriza al objeto de protección de los derechos de patente: las invenciones.

## BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S. y REQUEJO ISIDRO, M.: "Litigación internacional sobre patentes en Europa. El sistema de competencia judicial internacional interpretado por el TJCE", *Actas de Derecho Industrial* (2006-2007), núm. 27, pp. 661-678.

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S.: "Procesos por violación de patente extranjera y competencia judicial para conocer de la excepción de nulidad (GAT contra LuK)", *Diario La Ley* (30 de marzo de 2007), núm. 6683, pp. 1715-1720.

ARENAS GARCÍA, R.: "El Reglamento 44/2001 y las cuestiones incidentales: dar vueltas para (casi) volver al mismo sitio", *Diario La Ley* (29 de julio de 2011), núm. 7684, pp. 1-23.

BELL, A.S.: "The Negative Declaration in Transnational Litigation", *The Law Quarterly Review* (1995), vol. 111, pp. 674-695.

BLANCO-MORALES LIMONES, P.: "Acciones declarativas negativas y *forum delicti commissi*. ¿Galgos o podencos?: La litispendencia. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de octubre de 2012. Folien Fischer AG y Fofitec AG contra Ritrama SpA", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 5, núm. 1, pp. 240-253.

BONOMI, A.: "Art. 5.3 CL", en AA.VV.: *Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano* (ed. por BUCHER, A.). Basilea (2011): Helbing Lichtenhahn Verlag, pp. 1838-1847.

CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: *Las obligaciones extracontractuales en Derecho internacional privado. El Reglamento «Roma II»*. Granada (2008): Comares.

COLLINS, L.: "Negative Declarations and the Brussels Convention", *The Law Quarterly Review* (1992), vol. 108, pp. 545-549.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: "Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition Between Jurisdictions", *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* (2007), vol. 16, pp. 105-154.

DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: "The Private International Law of Intellectual Property and of Unfair Commercial Practices: Convergence or Divergence?", en AA.VV.: *Intellectual Property and Private International Law* (ed. por LEIBLE, S. y OHLY, A.). Tübingen (2009): Mohr Siebeck.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y GARCÍA CASAS, M.: "Capítulo III – Fueros especiales de competencia internacional (I). Los fueros en materia contractual y extracontractual

(artículos 5.1 y 5.3 RB)”, en AA.VV.: *Derecho procesal civil europeo – Volumen I. Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la Unión Europea* (dir. por DE LA OLIVA SANTOS, A.). Cizur Menor (2011): Aranzadi/Thomson Reuters, pp. 99-116.

DROZ, G.A.L.: *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (Étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)*. París (1972): Librairie Dalloz.

EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP FOR CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY: “Exclusive Jurisdiction and Cross-Border IP (Patent) Infringement Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation”, 20 de diciembre de 2006, pp. 1-15.

FAWCETT, J. J. y TORREMANS, P.: *Intellectual Property and Private International Law*. Nueva York (2011): Oxford University Press, 2ª ed.

FERNÁNDEZ ARROYO, D.P.: “Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales”, *Recueil des Cours* (2006), vol. 323, pp. 9-260.

FRANZOSI, M.: “Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo”, *European Intellectual Property Review* (1997), núm. 7, pp. 382-385.

GARDELLA, A.: “Torpedoes and Actions for Negative Declarations in International IP Law Litigation”, en AA.VV.: *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology* (ed. por NUYTS, A.). Alphen aan den Rijn (2008): Wolters Kluwer, pp. 181-206.

GONZÁLEZ BEILFUSS, C.: *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*. Madrid (1996): Eurolex.

GOTHOT, P. y HOLLEAUX, D.: *La convention de Bruxelles du 27.9.1968. Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE*. París (1985): Jupiter.

HESS, B.; PFEIFFER, T.; SCHLOSSER, P.: *The Heidelberg Report on the Application of Regulation Brussels I in 25 Member States*. Munich (2008): Verlag C.H. Beck.

JANDOLI, V.: “The “Italian Torpedo””, *International Review of Intellectual Property* (2000), vol. 31, pp. 783-796.

KONO, T.: “Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property”, en AA.VV.: *General Reports on the XVIIth Congress of the International Academy on Comparative Law* (ed. por BROWN, K. B. y SNYDER, D.V.). Nueva York (2012): Springer, pp. 393-421.

KUR, A.: "A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg", *International Review of Intellectual Property and Competition Law* (2006), vol. 37, pp. 844-855.

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A.: *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*. Madrid (2008): Dykinson.

ORÓ MARTÍNEZ, C.: "Las acciones declarativas negativas y el art. 5.3º del Reglamento Bruselas I", *Anuario español de Derecho internacional privado* (2011), t. XI, pp. 185-206.

ORÓ MARTÍNEZ, C.: "Legitimación del presunto autor de un hecho dañoso para demandar a la víctima potencial ante el tribunal del lugar en que tal hecho supuestamente se ha producido o pudiera producirse", *Anuario español de Derecho internacional privado* (2012), t. XII, pp. 846-850.

ORÓ MARTÍNEZ, C.: "Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala I.ª) de 25 de octubre de 2012, asunto C-133/11, Folien Fischer AG y Fofitec AG c. Ritrama SpA.", *Revista española de Derecho internacional* (2013), vol. 45, núm. 1, pp. 208-211.

SIMONS, T.: "Cross-Border "Torpedo" Actions", *The European Legal Forum* (2003), núm. 5-6, pp. 287-289.

TRIMBLE, M.: "GAT, SOLVAY, and the Centralization of Patent Litigation in Europe", *Emory International Law Review* (2012), vol. 26, pp. 515-533.

VIRGÓS SORIANO, M. y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*. Cizur Menor (2007): Aranzadi.

WILDERSPIN, M.: "La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03, GAT c. LUK et C-539/03 Roche Nederland c. Primus et Goldberg", *Revue critique de droit international privé* (2006), pp.777-809.