

**Departamento de Derecho y Economía internacional
de la Universidad de Barcelona**

Estudios internacionales (1992-1994)

**COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE
NULIDAD E INFRACCION DE PATENTES DE INVENCION**

**Tesis doctoral presentada por:
Cristina GONZÁLEZ BEILFUSS para
optar al título de doctor en Derecho**

**dirigida por: Dra. Alegría BORRÁS
RODRÍGUEZ, catedrática de Derecho
internacional privado, Universidad
de Barcelona**

CAPITULO V. LA INFRACCION DE PATENTES ESPAÑOLAS Y PATENTES EUROPEAS OTORGADAS PARA ESPAÑA: LOS FOROS GENERALES.

I. Elementos condicionantes de la atribución de competencia judicial internacional.

235. La regulación actual de la competencia judicial internacional en materia de infracción de patentes, nacionales o europeas, se caracteriza por la concurrencia de foros de distinto tipo. La competencia judicial internacional se rige, en efecto, tanto por foros generales establecidos en función de la voluntad de las partes o del domicilio del demandado como por foros de carácter especial que obedecen a las necesidades concretas de la materia objeto del litigio. Las normas aplicables tienen su origen, bien en el CB bien en la LOPJ.

Esta regulación será estudiada en este y el siguiente capítulo a fin de determinar si es o no adecuada a las actuales necesidades de tutela judicial en materia de violación de patentes. Con carácter previo examinaremos los elementos que condicionan dicha tutela, esto es, la naturaleza de los actos de infracción, las distintas acciones que el ordenamiento jurídico otorga para la defensa de los derechos de exclusiva y el impacto y consecuencias de la instauración de un procedimiento unitario de concesión de patentes sobre la infracción de tales patentes.

1. Los actos de infracción de patentes

236. Siguiendo el modelo del CPC, que, a su vez, se inspira en los Derechos alemán y francés de patentes³², la LP contiene un catálogo cerrado de actos respecto a los cuales el titular de la patente o el concesionario en exclusiva de una licencia de explotación³³ pueden enervar su *ius prohibendi*.

Los actos prohibidos se refieren a la explotación del producto o procedimiento protegido por la patente de invención³⁴ en los tres niveles de aprovechamiento posibles (fabricación, comercialización y utilización), pues el objetivo del sistema de patentes es precisamente reservar en exclusiva al titular del derecho o a su causahabiente la posibilidad de obtener un beneficio a partir de cada uno de los

³² MASSAGUER FUENTES; J.: Los efectos..., p. 34.

³³ El concesionario de una licencia carente de carácter exclusivo no está, en principio, legitimado para interponer la acción de infracción: puede, sin embargo, requerir notarialmente al titular de la patente para que éste actúe contra el infractor. Caso de que transcurran tres meses sin que esto ocurra, podrá entablar la acción en su propio nombre (art. 124. 2 LP). Este precepto obedece al hecho de que muchas veces la infracción a quien verdaderamente perjudica es al licenciatarario, que es quien explota la invención limitándose el titular al cobro de las regalías (PEDEMONTÉ FEU, J.: Comentarios..., p.269).

³⁴ Como forma de reforzar a las patentes de procedimiento en el apartado c) del art. 50 LP se extiende la protección a los productos directamente obtenidos por el procedimiento objeto de la patente. Cfr. COMEZ SEGADE, J.A.: La ley de patentes..., p. 105.

actos de explotación de la invención que se produzcan en territorio nacional⁴⁵.

237. A primera vista pudiera parecer que el *ius prohibendi* sólo se puede accionar respecto a un número reducido de actividades, puesto que el catálogo de actos a los que se refiere la Ley es un catálogo cerrado⁴⁶, de forma que para poder afirmar la existencia de un acto de infracción es preciso subsumirlo en una de las categorías de actos utilizadas por la LP⁴⁷.

Pero resulta que en esta operación tiene gran trascendencia el principio, propio del Derecho material de patentes, según el cual el acto de explotación se cumple con el inicio de su ejecución⁴⁸. Si, por

⁴⁵ Ese derecho a la obtención en exclusiva de un beneficio constituye precisamente el "cebo" para que las empresas inviertan en investigación tecnológica (FERNANDEZ NOVOA, C.: " El contenido...", p. 31).

⁴⁶ MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., p. 62.

⁴⁷ Respecto a los productos se prohíben la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio y la utilización del producto o su importación y posesión para uno de esos fines (art. 50 a) LP). Respecto a los procedimientos se impide la utilización y el ofrecimiento de la utilización (art. 50 b) LP) y en relación a los productos directamente obtenidos por un procedimiento, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización así como la importación o posesión para uno de dichos fines (art. 50 c) LP). El *ius prohibendi* también se extiende a los actos de infracción indirecta referidos a la entrega u ofrecimiento de entrega de medios esenciales para la puesta en práctica de la invención (art. 51.1 LP).

⁴⁸ Los principios que informan la concepción legal de los actos de explotación de la invención sometidos al *ius prohibendi* son cuatro: a) el principio de conexión de los actos de explotación; b) el principio de independencia de las formas de explotación; c) el (continúa...)

ejemplo, los planos y proyectos que se elaboran para la fabricación del producto o la utilización del procedimiento protegido incorporan la idea inventiva, se considerarán inicio de la fabricación o utilización del objeto de la patente³⁴⁹, con lo cual podrá enervarse respecto a los mismos el *ius prohibendi*.

238. Como hemos visto, una de las características esenciales de lo que la LP califica de efectos de la patente³⁵⁰, es su limitación territorial. El principio de territorialidad, que es un principio que sistemáticamente no pertenece al ámbito del Derecho de la propiedad industrial sino al del Derecho interna-

³⁴⁸(...continuación)
principio de cumplimiento del acto de explotación con el inicio de su ejecución y d) el principio del sentido económico de los actos de explotación. MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., pp.57-58.

³⁴⁹ MASSAGUER discrepa de la doctrina mayoritaria que considera a la elaboración de planos y proyectos actos preparatorios que escapan al *ius prohibendi*, salvo cuando se efectúan para la exportación. La elaboración de planos y proyectos supone para este autor el inicio de la fabricación si recogen "todos los datos importantes para la aprehensión y materialización de la idea inventiva protegida por la patente, evidentemente más allá de la descripción de la patente depositada ante la Administración". *Cfra.* MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., (pp.82-85), p. 85.

³⁵⁰ Rúbrica del Título VI de la LP (De los efectos de la patente y de la solicitud de la patente). En estos preceptos se asimila por tanto al *ius prohibendi* con el efecto del derecho. MASSAGUER explica la utilización de esta terminología de la siguiente forma. "La LP sólo se refiere a uno de los elementos que integran el derecho de patente, el que nace con la propia patente: el *ius prohibendi* que por ello mismo bien puede ser considerado como una consecuencia de la patente." MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., pp. 41-42.

cional privado⁵¹, tiene como principal efecto que la protección otorgada por la patente de invención se limite al Estado de concesión de la misma. Sólo los actos realizados en territorio español son actos constitutivos de una infracción del derecho de exclusiva español o de la patente europea otorgada para España.

239. Aunque las patentes se puedan explotar e infringir en la fase industrial, es sólo con la introducción en el comercio del producto objeto de la patente u obtenido mediante la utilización del procedimiento protegido que se rentabilizan económicamente⁵². Ello otorga un carácter especial a los actos de introducción en el comercio que se expresa tanto en el principio de conexión de los actos de explotación, en virtud del cual los actos de infracción se encadenan, siendo la comercialización el ulterior desarrollo de la fabricación⁵³, como en la doctrina del agotamiento nacional, según la cual una vez el titular de la patente de invención ha obtenido en el mercado el beneficio que le otorga una patente de invención ya no puede pretender un segundo beneficio⁵⁴.

⁵¹ MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., p. 70; NIRK, R.: "Zum Anwendungsbereich...", p. 222.

⁵² FERNANDEZ NOVOA, C.: "El contenido...", p. 33.

⁵³ MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., p. 57.

⁵⁴ art. 53 LP. Sobre el fundamento teórico de dicha doctrina en la teoría de la recompensa, cfr. MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., pp. 198-199.

240. En las operaciones de comercio internacional³⁵⁵, se puede producir la ruptura de la continuidad espacial entre los procesos de fabricación y comercialización. Tal ruptura puede salvarse, en beneficio de los intereses del titular de la patente y para salvaguardar el derecho de exclusiva nacional, tipificando al acto de importación como acto ilícito [art. 50 a) y c) LP]³⁵⁶ o asimilando, en virtud del principio antes enunciado de cumplimiento del acto de explotación con el inicio de su ejecución, al acto de exportación o envío exterior con la introducción en el comercio³⁵⁷. Ello no alcanza, sin embargo, a ocultar que la fabricación de los productos importados habrá tenido lugar en el extranjero y que, en el caso de exportación de productos, la introducción en el comercio se consumará fuera del Estado de protección, en un mercado que no es el protegido³⁵⁸.

El *ius prohibendi* podrá actuar, por tanto, respecto a eslabones de operaciones realizadas en el extranjero, de forma que, indirectamente, la

³⁵⁵ MASSAGUER las define como aquellas operaciones que tienen como objeto productos protegidos fabricados en un Estado y destinados a ser introducidos o efectivamente introducidos en el territorio de otro Estado. Cfr. MASSAGUER FUENTES; J: Los efectos..., pp. 77-78.

³⁵⁶ La articulación de la conceptualización de la importación como acto de infracción causa, no obstante, dificultades desde el punto de vista de su armonización con los principios informadores de la concepción legal de los actos de explotación: MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., p. 107.

³⁵⁷ MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., p. 131.

³⁵⁸ MARTINY, D.: "Verletzung von Immaterialgüterrechten im IPR" en AAVV.: "Die Immaterialgüterrechte im künftigen Internationalen Privatrecht der Europäischen Gemeinschaften", *Rebelsz*, 1976, (pp. 189-232), pp. 218-230, p. 225.

patente tenga efectos extraterritoriales³⁹. Lo verdaderamente relevante, desde el punto de vista del Derecho material, es impedir que el titular de la patente de invención o su causahabiente se vea privado de la obtención de un beneficio que por relacionarse de forma estrecha con el mercado nacional hubiera debido corresponder únicamente a quien detenta el derecho de exclusiva.

241. En la valoración de cuál es el vínculo suficiente, qué duda cabe, de que influirán consideraciones de política económica: cuanto más se desee proteger el derecho de exclusiva nacional, menor será el vínculo exigido⁴⁰. Coherentemente con el proteccionismo de la LP⁴¹, cabe defender, por tanto, la suficiencia de una mínima relación del acto con el territorio nacional para hablar de infracción del derecho de exclusiva nacional. Se puede considerar infracción el mero envío desde territorio español de publicidad ofreciendo la exportación del producto protegido⁴².

El envío de publicidad constituye, en efecto, un ofrecimiento del producto protegido

³⁹ MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., p. ...

⁴⁰ En EFUU se ha llegado a considerar que comete una infracción de una patente estadounidense la empresa extranjera que vende en el extranjero un producto también fabricado en el extranjero a un distribuidor estadounidense del que cabe presuponer que introducirá el producto infractor en Estados Unidos. *Cfra.* CHAPIN, H.A. - BUSH, G.L.: "U.S. patent infringement jurisdiction", CIPA, 1975, (pp. 41-46).

⁴¹ GOMEZ SEGADE, J.A.: La Ley de patentes..., pp. 36-42.

⁴² MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., p. 137.

puesto que el acto inicial (el envío) significa la ejecución de la acción de ofrecimiento. En virtud del principio de territorialidad, el envío desde territorio español atenta contra el monopolio respecto al ofrecimiento del producto, aunque los principales efectos de tal envío se hayan de producir en un espacio libre de patente.

242. La estructura que el Derecho material de patentes atribuye a la infracción de las patentes de invención supone, inevitablemente, una multiplicidad de actos de infracción, que, sin embargo, desde un punto de vista económico, se relacionan estrechamente formando parte de una cadena de producción y distribución. Este hecho será relevante en dos ámbitos: en primer lugar, por lo que respecta a la posibilidad de acumular las acciones relativas a los diversos actos de infracción cometidos respecto a patentes paralelas y a la determinación de la ley aplicable a tales actos y en segundo término, por lo que se refiere a la posibilidad de apreciación de la litispendencia y la conexidad.

2. Las acciones por infracción de patentes

243. La LP contiene en su Título VII una regulación de las "acciones por violación del derecho de patentes" (Rúbrica) que ha sido criticada por su imprecisión³⁶³. De ella deriva, sin embargo con claridad, que el titular de la patente de invención o

³⁶³ GOMEZ SEGADE, J.A.: La Ley de patentes..., p. 112; PEDEMONTTE FEU, J.: Comentarios..., p. 142.

el concesionario de una licencia exclusiva detentan, en defensa de su derecho a la explotación exclusiva de la invención, dos grandes tipos de acciones, la acción de cesación [art. 63 a) LP] y la acción de indemnización [art. 63 b) LP]³⁴⁴. Por el carácter excepcional del derecho de exclusiva en relación al marco general de la libre competencia el ordenamiento jurídico pone, además, a disposición de cualquier interesado la posibilidad de requerir al Juez competente para que declare que una determinada actuación no constituye una violación de patente (art. 127.1 LP)³⁴⁵.

244. En el caso de la acción declarativa negativa de infracción tanto los intereses propios de una buena administración de justicia como los de las partes en litigio abogan por el establecimiento de un *forum loci protectionis*. El objetivo del actor es la obtención de una declaración de licitud de determinadas actividades, que supuestamente infringen una patente de invención. Para ello será necesario contrastar las reivindicaciones de la patente con las actividades de explotación realizadas o proyectadas por el demandante. Será determinante en tal operación la práctica de pruebas periciales que, por imperativo del principio de territorialidad, se referirán necesariamente a actos realizados en el Estado de protección.

245. En el caso de que se interpongan acciones de cesación o de resarcimiento los tribunales deberán establecer la existencia de una violación de

³⁴⁴ FERNANDEZ NOVOA, C.: "El contenido...", p. 38.

³⁴⁵ Se considera interesado a quien lleve a cabo una explotación industrial en territorio español o desarrolle preparativos serios y efectivos a tales efectos (art. 127.2 LP).

patente necesariamente acaecida, en virtud de la limitación territorial de los efectos del derecho, en el Estado que lo ha otorgado. La buena administración de justicia aconseja ciertamente, que tratándose de actos ilícitos se tengan en cuenta criterios de proximidad en el establecimiento del foro³⁶⁶. Los intereses del demandante, en cambio, varían respecto a una u otra acción, por lo que puede ser adecuado prever, además, otros foros concurrentes para su sustanciación.

246. La acción de cesación de actividades es la acción más característica del Derecho de la propiedad industrial; su introducción en el Derecho español de patentes de invención colma una de las lagunas del Derecho positivo anterior³⁶⁷. Su importancia se debe a que la infracción de una patente de invención se suele insertar en una explotación industrial o una cadena comercial, de forma que usualmente los actos de infracción se repiten en el tiempo.

Si las acciones de cesación tienen como finalidad detener la actividad del infractor, uno de los factores de mayor relevancia para el actor será la cercanía entre tribunal competente y hechos delictivos, esto es la coincidencia entre el lugar en el que se dirime el litigio y el lugar en el que debe ejecu-

³⁶⁶ Sobre todo de cara a la obtención de pruebas. Cfra. SCHRÖDER, J.: Internationale Zuständigkeit..., p. 268.

³⁶⁷ GINER PARREÑO, C.: "La acción cesatoria y la medida cautelar de cesación en el Derecho de marcas español. Reflexiones al hilo de la Ley de patentes y del proyecto de ley de marcas", *Justicia*, 1988, (pp. 933-947), p. 933 con ulteriores referencias en nota 1.

tarse la decisión, pues lo que se busca es una protección rápida.

No obstante, en el marco de un sistema convencional que, como el del CB, establece grandes facilidades para el reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales a la vez que permite, de acuerdo con la interpretación propuesta, la obtención de medidas cautelares de cesación ante jurisdicciones distintas a las competentes respecto al fondo, la preferencia por el *forum delicti commissi* podrá ceder ante otro tipo de intereses como los de la centralización de todas las acciones relativas a infracciones de patentes paralelas. Dichos intereses se verán favorecidos si el tribunal ante el que se acumulan las acciones es un tribunal especializado en este tipo de litigios³⁶⁸.

Así no es difícil imaginar las ventajas, que en relación a los costes procesales y a la economía de esfuerzos, puede representar que en un solo proceso se puedan ventilar acciones relativas a diversos actos de infracción cometidos respecto a derechos de exclusiva paralelos³⁶⁹. Esto es especialmente evidente en el caso de los litigios relativos a patentes europeas.

247. El objetivo perseguido por el actor cuando interpone una acción de resarcimiento es la obtención de una condena al pago de una cantidad dineraria. Dos factores guiarán la elección del foro ante el cual interponer dicha acción. Por un lado será determinante la presencia en esa jurisdicción de bienes

³⁶⁸ VIVANT, M.: "Das Europäische Gerichtsstands ...", p. 28.

³⁶⁹ SINGER; R.: "The infringement...", p. 389.

contra los cuales ejecutar la eventual condena, si bien dada la facilidad del reconocimiento y ejecución este factor será secundario en relación a los Convenios de Bruselas y Lugano. Tendrán, por tanto, mayor importancia las ventajas procesales y la posibilidad de obtener una cantidad económica elevada en concepto de indemnización⁵⁷⁰. En este sentido conviene tener presente que el cálculo de la indemnización es una cuestión que suele calificarse de procesal, por lo que se aplicará respecto a la misma la *lex fori*⁵⁷¹, de forma que nos hallamos ante acciones muy susceptibles de ser afectadas por el fenómeno del *forum shopping*, puesto que mientras que determinadas jurisdicciones son tradicionalmente poco propensas a establecer indemnizaciones elevadas en los litigios relativos a este sector⁵⁷², otras llegan a decretar indemnizaciones de carácter astronómico⁵⁷³.

248. Como contrapartida, el actor que decida demandar por infracción de patentes ante los tribunales de un Estado distinto al Estado de protección deberá enfrentarse a las dificultades inherentes a la generalizada vigencia de una norma de conflicto que designa a la *lex loci protectionis*. Si se acumulan

⁵⁷⁰ VIVANT, M.: "Das Europäische Gerichtsstands-...", p. 28.

⁵⁷¹ HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 51.

⁵⁷² RETUERTA, J.J.: Nueva Ley de patentes..., p. 84.

⁵⁷³ Este es el caso de EEUU. Ha alcanzado gran notoriedad la indemnización de novecientos millones de dólares que KODAK hubo de pagar a POLAROID por la infracción de doce patentes de invención en la fabricación de cámaras fotográficas. Cfra. BODEWIG, T.: "USA-über 900 Mio Schadensersatz für Polaroid", *GRUR Int.*, 1991, p. 170.

acciones relativas a distintas patentes de invención, se producirá un fraccionamiento, la aplicación de tantas leyes materiales distintas como patentes nacionales hayan sido infringidas⁵⁷⁴. Como en relación a la patente nacional y a la patente europea no está unificada ni la regulación relativa a los actos de infracción ni el Derecho de sanciones, la tarea del juez será considerablemente compleja⁵⁷⁵. Las posibles soluciones a esta cuestión serán examinadas al hilo del análisis de los foros generales que abren la LOPJ y el CB.

3. La violación de las patentes europeas: especialidades

249. Aunque el Convenio de Munich sobre patentes europeas tiene como objetivo básico el establecimiento de un procedimiento unitario de concesión de patentes, y, una vez la patente europea ha sido otorgada, produce en cada uno de los Estados designados los mismos efectos y está sometida al mismo régimen que una patente nacional, el CPE contiene elementos que permiten afirmar el mantenimiento de cierta unidad entre el haz de derechos de exclusiva otorgados⁵⁷⁶.

250. Existe, como hemos visto, una uniformidad en los requisitos de patentabilidad que se

⁵⁷⁴ VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas y derechos reales" en GONZALEZ CAMPOS, J.D. y otros: Derecho internacional privado. Parte especial, 5ª ed., Madrid, 1993, (pp.337-394), pp. 388-389.

⁵⁷⁵ HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 41.

⁵⁷⁶ GONZALEZ-SICILIA, E.: "Consideraciones...", p. 14.

proyecta en el establecimiento de unas causas de nulidad únicas. Ello repercute inevitablemente en el proceso de nulidad. En el plano del Derecho material de patentes, la unidad del otorgamiento se completa con el establecimiento de un periodo de duración uniforme de veinte años (art. 63.1 CPE), con la extensión de la protección conferida por las patentes de procedimiento hacia los productos directamente obtenidos a partir de ese procedimiento (art. 64.2 CPE) y con el establecimiento de una protección mínima a la solicitud de patente en cada Estado parte (art. 67.2 CPE)⁵⁷⁷.

251. En el CPE se regula, además, otra cuestión, que incide especialmente en la actividad judicial. Por su estrecha relación con el procedimiento de otorgamiento de patentes⁵⁷⁸, que en gran parte gira en torno a una adecuada redacción de las reivindicacio-

⁵⁷⁷ Si este contenido mínimo no es recogido por la legislación nacional de patentes el regimen jurídico de las patentes de invención otorgadas por la Oficina europea diferirá en cuanto a estos extremos de las patentes nacionales (Cfra. MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., p. 75). No es este el caso en España (cfra. art. 49 LP respecto a la duración; art. 50 c) LP respecto a la protección de los productos directamente obtenidos por el procedimiento objeto de una patente y 59 LP respecto a la protección de la solicitud de patentes).

A pesar de que el CPE no lo exige, su propia calidad técnica ha conducido a una adaptación de los Derechos materiales de patentes de la mayoría de los Estados parte. Este fue un efecto querido por los redactores del Convenio: la armonización fría a partir de un Derecho material de origen internacional que coexiste con el Derecho de patentes de origen interno. Cfra. BALLREICH, H.-HAERTEL, K.: "Über koexisten-tes...", especialmente, pp. 335-337.

⁵⁷⁸ La dependencia existente entre reivindicaciones y sistema de concesión es puesta de relieve por G. Maresca. Cfra. MARESCA, G.: "Sui rapporti tra brevetto europeo e comunitario e brevetto italiano d'invenzione", *Riv. dir. ind.*, 1987, (pp. 17-38), pp. 20-22.

nes, y por la directa referencia que a ellas hacen las causas de nulidad de los art. 138 a) y d) CPE⁵⁷⁹, en el art. 69 CPE y en el Protocolo interpretativo a este artículo⁵⁸⁰ se establecen unas pautas de interpretación de las reivindicaciones. Son de especial importancia en relación a los litigios relativos a la infracción de patentes, puesto que una vez establecido que la actividad realizada por el presunto infractor es constitutiva de un acto de infracción tipificado por la ley será necesario determinar que ese acto incide en el ámbito de protección otorgado por una determinada patente de invención⁵⁸¹.

El especial papel de la interpretación de las reivindicaciones en el proceso de usurpación sólo puede entenderse si se tiene en cuenta que el objeto de la patente, la invención⁵⁸², es un bien inmaterial, cuya protección requiere necesariamente que previamente se cree un objeto material que lo delimite

⁵⁷⁹ ARMITAGE, E.: "Interpretation of European patents (Art. 69 EPC and the Protocol on the Interpretation", IIC, 1983, (pp.811-817), p. 812.

⁵⁸⁰ Según el art. 164.1 CPE este Protocolo forma parte integrante del Convenio. Sobre su carácter vinculante para los jueces nacionales: ARMITAGE, E.: "Interpretation...", pp. 811-812.

⁵⁸¹ Sobre las etapas típicas de un proceso por infracción de patentes: STAUDER, D.: "Zur Gestaltung ...", p. 87.

⁵⁸² Hay grandes discrepancias en relación a cual es el objeto de los derechos intelectuales, hay quien considera que el objeto de la patente es la invención, mientras que otras opiniones sostienen que lo que se protege es el acto de reproducción. En relación a la patente europea parece que hay mayor claridad acerca de su objeto que es la invención: BRUCHHAUSEN, K.: "Die Bestimmung des Schutzgegenstandes von Patenten im Erteilungs-, Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren", GRUR Int., 1989, (pp. 468-471), p.468.

e identifique⁵³. Esta es la función que ejercen las reivindicaciones: definir el objeto para el que se solicita la protección (art. 84 CPE y art. 26 LP) y establecer, por medio de esa operación, cuál es la tecnología de libre disposición. De ahí que pueda afirmarse que la conceptualización del ámbito de protección otorgado por la patente pertenece sistemáticamente a la delimitación de los intereses privados frente a los intereses colectivos⁵⁴.

Cuando se interpone una acción por infracción de patentes el juez deberá determinar si el procedimiento o producto supuestamente infractor realmente incide en el ámbito de protección otorgado por la patente de invención. Usualmente ese producto o procedimiento no será exactamente igual al descrito por el tenor literal de las reivindicaciones. Será, por tanto, necesario ir más allá de una simple exégesis e interpretar dichas reivindicaciones⁵⁵. El método interpretativo será de gran importancia tanto para la propia redacción de las reivindicaciones⁵⁶ y para la

⁵³ BAYLOS CORROZA, H.: Tratado..., p. 59.

⁵⁴ PREU, A.: "Von der Zunft zum europäischen Patent und der Gemeinschaftsmarke", *Mitt.*, 1982, (pp. 122-128), p. 127.

⁵⁵ BRINKHOF, J.J.: "The extent of the protection conferred by European patents-Problems and suggestions", *IIC*, 1990, (pp. 488-497), p. 492; SOCORO, J.M.-GRAU MORA, J.: "Consideraciones sobre la infracción de patentes" en Grupo español de la AIPPI (ed): Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho industrial, Barcelona, 1992, (pp. 523-538), p. 525.

⁵⁶ Como las reivindicaciones en la patente europea son uniformes es importante que exista un método europeo de interpretación de las mismas que sirva como pauta para su redacción. En caso contrario podría considerarse preferible la protección nacional de la
(continúa...)

realización del examen previo, como para los competidores del titular de la patente, puesto que a partir de las reivindicaciones será posible delimitar la tecnología de libre disposición³⁶⁷.

Con el art. 69 CPE y su Protocolo interpretativo se instauran, en el ámbito europeo, unos criterios de interpretación, vinculantes para todos los jueces de los Estados parte, que se caracterizan por el equilibrio entre la adecuada protección de los intereses del titular de la patente de invención y la defensa de la libre competencia³⁶⁸. Con ello se pretende, además, que el ámbito de protección de una patente europea siga siendo uniforme una vez tal patente ha

³⁶⁶(...continuación)
invención. Cfra. SINGER, R.: "The infringement...", p. 384.

³⁶⁷ Si los criterios de interpretación son estrictos es menor la protección otorgada y mayor el ámbito de la tecnología de libre disposición y viceversa. De igual forma, una interpretación estricta favorece a la seguridad jurídica, pero puede resultar injusta para el solicitante de la patente, que difícilmente puede prever todas las implicaciones de la invención, mientras que la vigencia de criterios hermenéuticos amplios puede tener los efectos contrarios. Cfra. BRINKHOF, J.J.: "The extent...", p. 488; SINGER, R.: "The infringement...", p. 384.

³⁶⁸ BRINKHOF, J.J.: "The extent...", p. 492. Para un análisis de estos criterios, cfra. ARMITAGE, E.: "Interpretation..."; BRINKHOF, J.J.: "The extent..."; MANDRY, P.: Le droit européen, pp. 371-383.

pasado a la fase nacional³⁹⁹. Se favorece, por tanto, el mantenimiento de la unidad del derecho.

Indirectamente la instauración de un método europeo de interpretación de las reivindicaciones de las patentes europeas favorece la impugnación centralizada de las infracciones, pues facilita la tarea del juez. A consecuencia de la aplicación de la *lex loci protectionis*, la infracción de una patente europea otorgada para tres Estados distintos deberá enjuiciarse aplicando respecto a cada patente una ley nacional distinta. Ahora bien, mientras que en el caso de las patentes nacionales esa ley nacional regirá también el proceso de determinación del ámbito de protección otorgado por la patente, en el caso de las patentes otorgadas por la Oficina europea el ámbito de aplicación de la ley nacional se ve reducido básicamente a los actos de infracción y a las sanciones.

³⁹⁹ Cfra. BRINKHOF, J.J.: "The extent...", p. 494. Este autor señala la imperfección del sistema puesto que no existe una instancia jurisdiccional de carácter supranacional que garantice la uniformidad. De idéntica opinión, ARMITAGE, E.: "Interpretation...", p. 817.

Para el desarrollo de una jurisprudencia europea en el Derecho de patentes son de gran importancia las Conferencias de Jueces de patentes europeos, cuya existencia obedece a la iniciativa del Instituto Max Planck de propiedad industrial de Munich. Hasta la fecha han tenido lugar seis Conferencias; la última se celebró en La Haya en Octubre de 1992. Las intervenciones presentadas se publicaron en *GRUR Int.*, 1993, con referencia de la publicación de las intervenciones de las cinco conferencias anteriores en p. 351. En la cuarta Conferencia se debatió el ámbito de protección y la interpretación de las reivindicaciones: *GRUR Int.*, 1989. pp. 468-478.

252. Aunque en la práctica ha sido infrutilizado³⁹⁰, el CPE prevé la posibilidad de que los tribunales de los Estados parte que conozcan de un litigio relativo a la infracción o nulidad de una patente europea soliciten un dictamen técnico a la Oficina europea. Dicho dictamen debe ceñirse estrictamente a cuestiones técnicas³⁹¹. El tribunal nacional puede, en consecuencia, solicitar que los técnicos de la Oficina europea intervengan en calidad de peritos³⁹². Con esta medida se favorece, indirectamente, que las decisiones que se adopten respecto a la infracción de patentes europeas otorgadas para distintos Estados obedezcan a criterios idénticos³⁹³, lo que contribuye al mantenimiento de la unidad del derecho habida cuenta de que los procesos por infracción de patentes giran básicamente en torno a cuestiones de carácter técnico³⁹⁴.

³⁹⁰ KOLLE, G.: "Das Europäische Patentamt als Sachverständiger im Patentprozess", *GRUR Int.*, 1987, (pp. 476-480), p.477. La primera utilización del art. 25 CPE se produjo a instancias de un tribunal italiano; cfra. BARBUTO, M.: "Erste Anwendung von Art. 25 EPÜ in Italien", *GRUR Int.*, 1991, (pp. 476-477), p. 477.

³⁹¹ EPO: Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, München, 1992, Parte E, Cap. XII, 2.2.

³⁹² La intervención de la Oficina europea debe producirse de acuerdo con las normas reguladoras de la intervención pericial de la *lex fori*. Cfra. KOLLE, G.: "Das Europäische...", p. 477.

³⁹³ LACHAT, S.: "Gedanken zur Vereinheitlichung des Verletzungsrechts von Gemeinschaftspatenten", *GRUR Int.*, 1975, (pp. 51-57), p. 54.

³⁹⁴ STAUDER, D.: Patent- und Gebrauchsmusterungsverfahrensverfahren, ..., p. 38.

II. Los foros generales y la infracción de patentes

1. La acumulación de acciones respecto a patentes paralelas

253. El Convenio de Bruselas de 1968 significó la ruptura con los efectos procesales que se atribuían a la territorialidad de las patentes y derechos análogos⁵⁹⁵. La verdadera aportación del Convenio de Bruselas en este sector del Derecho radica, en efecto, en la limitación del ámbito material de la competencia exclusiva establecida a favor del Estado de concesión a los litigios directamente relacionados con su vertiente registral y con la concesión del derecho⁵⁹⁶. Ello abre la posibilidad de que, respecto a las demás cuestiones, conozcan tribunales de Estados distintos de acuerdo con las reglas generales de competencia del Convenio.

254. Por lo que respecta a la infracción de patentes, los foros de mayor relevancia son, sin duda, el foro del domicilio del demandado, y el *forum delicti commissi*. La aportación del CB, recogida también en la LOPJ, no radica, sin embargo, en el último de estos foros puesto que, debido a la territorialidad de los efectos de la patente, el lugar en el que ésta se infrinja necesariamente coincidirá con el lugar en el que la patente existe⁵⁹⁷ y, por tanto, el

⁵⁹⁵ HESS, C.: Rechtsfolgen..., pp. 30-31.

⁵⁹⁶ VIVANT, M.: "Das Europäische Gerichtsstands ...", p. 27; VIVANT, M.: "Regime international", p. 22.

⁵⁹⁷ Cfr. VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas ...", p. 383.

forum delicti commissi equivaldrá, en la práctica, al *forum loci protectionis*, ergo a la jurisdicción del Estado de concesión. La verdadera novedad es que pueda interponerse una acción en relación a una infracción de patente ante los tribunales del domicilio del demandado o allí donde las partes decidan.

255. El foro del domicilio del demandado resulta especialmente adecuado para la interposición de acciones de resarcimiento y, sobre todo, si una misma persona ha infringido, con un mismo producto o procedimiento, diversas patentes paralelas vigentes en diferentes Estados respecto a una misma innovación técnica. La centralización de procedimientos se ve favorecida si se trata de una patente europea, puesto que el haz de patentes en los que ésta se convierte tras su otorgamiento, obedece a unos únicos requisitos de patentabilidad y confiere un ámbito de protección uniforme.

256. Aunque potencialmente el foro del domicilio del demandado ofrece la posibilidad de centralizar en un sólo proceso la sustanciación de diversas acciones de infracción de patentes, en la práctica, la generalizada vigencia de la *lex loci protectionis* dificulta esta operación. Para resolver esta situación tan sólo cabe la sustitución del punto de conexión de la norma de conflicto o una nueva concepción de lo que constituye acto ilícito. Tal concepción podría defenderse exclusivamente a los efectos de determinación de la ley aplicable al conjunto de los actos de infracción realizados respecto a patentes paralelas.

A) La lex loci protectionis

257. La norma de conflicto rectora de los efectos de las patentes y derechos análogos (la *lex loci protectionis*) es una norma implícita, según la mayoría de la doctrina, en el CUP³⁸⁶. El criterio de la *lex loci protectionis* resulta, en cualquier caso, aplicable en el sistema conflictual español en virtud del art. 10.4 CC³⁸⁷.

³⁸⁶ Cfra. ULMER, E.: Intellectual property rights and the conflict of laws, Deventer, 1978, p. 2; KREUZER, K.: "Gutachtliche Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Internationalen Privatrechts" en HENRICH, D.: Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen Sachen- und Immaterialgüterrechts, Tübingen, 1991, p. 149; SANDROCK, O.: "Die kollisionsrechtliche Behandlung der Deliktshaftung bei der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten" en CAEMMERER, E. v.: Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen Internationalen Privatrechts der ausservertraglichen Schuldverhältnisse, Tübingen, 1983, (pp. 380-439), p. 393; VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas...", p. 382; BOUZA VIDAL, N.: "Aspectos del Derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnología" en AAVV.: Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1991, Bilbao, 1992, (pp.227-269), p. 241.

Existe otro sector doctrinal minoritario que entiende que las normas del CUP son simplemente normas de extranjería que no se pronuncian respecto a aspectos conflictuales. Cfra. NEUHAUS, P. H. : "Freiheit und Gleichheit im internationalen Immaterialgüterrecht" en AAVV.: " Die Immaterialgüterrechte im künftigen Internationalen Privatrecht der Europäischen Gemeinschaften", *RebelsZ*, 1976, (189-232), pp.191-195, p. 193; SCHACK, H.: "Recensión a Henrich", *JZ* , 1992, pp. 195-196. En la doctrina española esta parece ser la opinión de P. Rodríguez Mateos: in fine RODRIGUEZ MATEOS, P.: Sistema de mercado y tráfico internacional de mercancías, Madrid, 1992, p. 190.

³⁸⁷ En caso de que el CUP contenga, efectivamente, una norma de conflicto, el art. 10.4 CC sería de aplicación residual dado el alto número de Estados parte en el CUP.

258. Distintos autores han defendido una superación del principio de territorialidad⁶⁰⁰. Según, por ejemplo, NEUHAUS, el Derecho internacional de los bienes inmateriales se halla en una fase ya superada del Derecho internacional privado, pues no diferencia entre la protección de un derecho subjetivo según la *lex loci delicti commissi* y la existencia de ese derecho según su *lex originis*.

259. La aplicación de la *lex originis* a la existencia del derecho de exclusiva no supone, sin embargo, la superación de la territorialidad. Si lo que se protegiera fuera la invención, la dificultad radicaría en la localización de la misma dada su ubicuidad⁶⁰¹, ya hemos visto como del carácter intangible del objeto de la patente de invención deriva la necesidad de identificarlo y delimitarlo mediante la formulación de las reivindicaciones. Pero lo que se protege no es la invención en sí misma sino el derecho de exclusiva que otorga el Estado, en virtud de la comunicación de determinadas invenciones y con el objeto de promover la investigación tecnológica en el propio territorio estatal⁶⁰².

⁶⁰⁰ Parece ser que esta postura fue defendida por primera vez por PILLET y CHABAUD. Cfra. RODRIGUEZ MATEOS, P.: *Sistema...*, pp. 188-189. Se adhieren a esta opinión, solicitando una superación de la territorialidad NEUHAUS y SCHACK: Cfra. NEUHAUS, P.H.: "Freiheit...", p. 195; SCHACK, H.: "Recensión...", pp. 195-196.

Ha criticado esta teoría por su flagrante contradicción con el Derecho positivo M. Vivant. Cfra. VIVANT, M.: "Regime international...", p. 5.

⁶⁰¹ Cfra. VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas...", p. 378.

⁶⁰² La intervención de una autoridad pública en la creación del derecho de invención es considerada por muchos autores el fundamento de la aplicación de la *lex loci protectionis*. Cfra. VIVANT, M.: "Regime international...", pp. 5-6.

260. Este derecho sobre la invención se concreta en la facultad de eliminar la competencia respecto a la explotación de la invención. Mientras que en el caso de los bienes corporales, el carácter monopolístico resulta de la propia naturaleza de la cosa, que en su identidad física sólo puede ser apropiada por un número limitado de individuos, en el caso de los bienes inmateriales la facultad de exclusión es totalmente artificial, una creación del Derecho, pues la invención es esencialmente apropiable por todos⁶⁰³.

261. El carácter público de las patentes de invención se observa, por tanto, en una doble vertiente de aspectos estrechamente relacionados: el origen del derecho y la relación del mismo con la libre competencia. Dicho carácter público conlleva la territorialidad del derecho, que se sitúa en el plano material, en la propia protección que supone la concesión de la facultad de exclusión⁶⁰⁴.

262. El principio de territorialidad es el principio rector del Derecho material de patentes; en el plano conflictual tiene su corolario lógico en la

⁶⁰³ LEHMANN, M.: "La teoría...", p. 270; BAYLOS CORROZA, H.: Tratado..., p. 99; TROLLER, A.: Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht..., p. 34.

⁶⁰⁴ "En tanto el principio de territorialidad limita los efectos de derechos subjetivos, concedidos por un determinado Derecho nacional, espacialmente (=materialmente), es un principio que pertenece al Derecho material...". Cfra. KREUZER, K.: "Nach Art. 12" en Münchener Kommentar zum BGB, vol. VII. Einführungsgesetz z. BGB; Internationales Privatrecht, München, 1983, p. 319.

aplicación de la *lex loci protectionis*⁶⁰⁵ respecto a dos vertientes distintas: el origen del derecho y su protección⁶⁰⁶. Como hemos visto, la patente es una posición jurídica concedida por el Estado con efectos limitados al territorio estatal. El núcleo del derecho de patentes es el *ius prohibendi* y éste sólo surge a partir de la intervención estatal⁶⁰⁷ y en relación a un determinado mercado. A la concesión de esa posición se le tendrá que aplicar el Derecho interno del Estado que interviene en su creación⁶⁰⁸. Como la patente sólo existe en un determinado territorio nacional y sólo puede ser lesionada allí donde existe⁶⁰⁹, también la

⁶⁰⁵ VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas...", pp. 379-380; BREM, E.: "Das Immaterialgüterrecht im zukünftigen IPR Gesetz" en SCHWANDER, I.: Beiträge zum neuen IPR des Sachen-, Schuld- u. Gesellschaftsrecht. Festschrift für R. Moser, Zürich, 1987, (pp. 53-65), p.58; HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 37.

⁶⁰⁶ Cfra. SANDROCK, O.: "Die kollisionsrechtliche...", especialmente. pp. 405-407.

⁶⁰⁷ En Derecho positivo el *ius prohibendi* sólo surge a partir del día en que se publica la mención de que ha sido concedida la patente (art. 49 LP). La protección que se otorga a la solicitud es una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias (art. 59 LP).

⁶⁰⁸ DROBNIG, U.: "Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht" en AAVV.: "Die Immaterialgüterrechte im künftigen Internationalen Privatrecht der Europäischen Gemeinschaften", *RebelsZ*, 1976, (pp. 189-232), pp. 195-208, p. 205.

⁶⁰⁹ VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas...", p. 383 y en relación al art. 10.4 CC, p. 386; MARTINY, D.: "Verletzung...", p. 224.

protección del derecho deberá regirse por la ley del Estado de protección⁶¹⁰.

263. En el plano conflictual, el principio de territorialidad implícita, por consiguiente, que no cabe distinguir entre aspectos reales y aspectos delictuales⁶¹¹. No es factible, como hemos visto, sustituir la norma de conflicto relativa a la protección de los derechos de propiedad industrial por lo que respecta al origen del derecho. Ahora bien, aunque lo fuera, como nuestro análisis se sitúa en el plano delictual tampoco se conseguiría superar el fraccionamiento, pues a la infracción de patentes hay que aplicarle la *lex loci delicti commissi* y ésta equivale necesariamente, por la propia naturaleza del objeto de protección, a la ley del Estado de concesión del derecho de exclusiva⁶¹². La peculiaridad del Derecho de patentes radica, en definitiva, en que la aplicación de la *lex originis*, la *lex loci delicti commissi* y la *lex loci protectionis* conducen a resultados equivalentes, designan a un mismo Derecho material⁶¹³.

⁶¹⁰ AMORES CONRADI, M.: "Obligaciones no contractuales (Estatuto delictual)" en GONZALEZ CAMPOS, J.D. y otros: Derecho internacional privado. Parte especial, 5ª ed. revisada, Madrid, 1993, (pp. 291-335), pp. 298-299.

⁶¹¹ AMORES CONRADI, J.D.: "Obligaciones no contractuales ...", p. 299; MARTINY, D.: "Verletzung...", p. 223; SANDROCK, O.: "Die kollisionsrechtliche...", p. 407.

⁶¹² VIVANT, M.: "Regime international...", p. 9.

⁶¹³ M. Desantes Real llega parcialmente a esta conclusión, si bien equipara *lex loci facti commissi* y *lex loci celebrationis* a la *lex fori*. En nuestra opinión, esta última conclusión no es acertada puesto que tanto el sistema del Convenio de Bruselas como nuestro Derecho procesal civil de origen autónomo no
(continúa...)

B) La definición de los actos de infracción, a los efectos de la determinación de la ley aplicable

264. La norma de conflicto vigente en el Derecho conflictual español (art. 10.4 CC) puede formularse, bilateralizándola, de la siguiente forma: " Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro de cada Estado conforme a la ley de ese Estado "⁶¹³. Esta norma abarca, como hemos visto, tanto los aspectos reales como delictuales del derecho de patentes⁶¹⁵. Podemos, por tanto, concluir que, por lo que respecta a este último aspecto, la norma de conflicto vigente es la siguiente: " Los actos de infracción de una patente se enjuiciarán de acuerdo con el Derecho del Estado dónde se produce la infracción". Esto equivale en suma a lo que establece el art. 10.9 CC.

265. En el apartado anterior de este trabajo hemos establecido que el principio de territo-

⁶¹³(...continuación)
parten de una correlación *forum-ius*. Por tanto puede ocurrir que los tribunales españoles enjuicien la infracción de una patente extranjera, con lo que la ley del Estado de concesión y la *lex loci delicti commissi* no coincidirán con la *lex fori*. Será, por ello preciso, aún respecto a las patentes europeas otorgadas para España y las patentes españolas, que se multilateralice jurisprudencialmente el art. 10.4 CC, operación que DESANTES parece sólo admitir en relación a la patente comunitaria. Cfra. DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 339, nota 43 y p. 347

⁶¹⁴ VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas...", p. 388;
DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", pp. 339-340 nota 43.

⁶¹⁵ VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas...", pp. 384-385.

rialidad tiene como consecuencia la utilización en el plano conflictual del punto de conexión del *locus protectionis*. Este equivale al *locus delicti commissi*. No es por tanto posible superar el fraccionamiento de la protección por la vía de la sustitución del punto de conexión de la norma de conflicto.

Cabe, en cambio, plantearse una superación de la fragmentación en un plano distinto, no en el de la elección del punto de conexión sino en el supuesto de hecho de la norma, en la definición de los actos que hay que subsumir en la categoría de actos de infracción⁶¹⁰.

266. A consecuencia del principio de cumplimiento del acto de infracción a partir de su inicio, basta que cualquier eslabón de una operación productiva o comercial tenga relación con el mercado nacional para que estemos en presencia de un acto de infracción. Si, en el caso de la infracción de patentes paralelas, aceptamos que cualquiera de estos actos de infracción tiene idéntica validez para determinar cual es la ley aplicable a ese conjunto de infracciones, se producirá un fraccionamiento de la ley aplicable. Es, en cambio, factible, al menos en el plano teórico, que a los efectos de la determinación de la ley aplicable, sólo determinados actos se consideren actos constitutivos de una infracción. Se trata de elaborar un nuevo

⁶¹⁰ Esta se considera una cuestión secundaria posterior a la determinación de la ley aplicable por la norma de conflicto. ANDERMANN, J.: Territorialitätsprinzip im Patentrecht und gemeinsamer Markt. Eine Untersuchung des Verhältnisses von nationalen Patenten und EWG-Vertrag unter besonderer Berücksichtigung der sogenannten Parallelimporte, Berlin, 1975, p. 96.

concepto de acto de infracción, cuya aplicación se circunscriba a la determinación de la ley aplicable y que coexista con la concepción del Derecho material. Se trata de planos distintos y cabe postular una relatividad conceptual si con ello se mejora la protección del derecho⁶¹⁷.

267. MARTINY ha señalado que los actos de infracción de patentes nacionales no siempre presentan una vinculación suficiente con el territorio del Estado de protección. No debería bastar con localizar un fragmento de la cadena causal en la que puede descomponerse una actividad en el Estado de protección, debería procederse a una localización global de la actividad⁶¹⁸. Propone, si bien admite que es prematuro, que se proceda a elaborar una definición comunitaria de los actos de infracción en la que lo esencial sea la función de los distintos derechos de propiedad industrial⁶¹⁹.

⁶¹⁷ Nuestra construcción parte de lo expuesto por VIRGOS SORIANO en relación a la relatividad de los conceptos jurídicos [Cfra. VIRGOS SORIANO, M.: Lugar de celebración..., pp. 19-29. Cfra. en idéntico sentido HAY; P.: "The case for federalizing rules of civil jurisdiction in the European Community", *Michigan L. R.*, 1984, (pp. 1323-1337), pp. 1333-1334].

⁶¹⁸. MARTINY, D.: "Verletzung...", p. 228. Esta opinión fue expresada con ocasión de una toma de posición del Instituto Max Planck de Derecho internacional privado respecto al dictamen encargado por el Gobierno alemán sobre el tratamiento conflictual de los bienes inmateriales en la CEE. Dicho estudio fue realizado por E. Ulmer y tenía como objeto la elaboración de normas de conflicto respecto a este sector del Derecho material para su inclusión en un Convenio de los Estados de la CEE sobre Derecho internacional privado. Al estudio de Ulmer hemos hecho referencia supra: ULMER, E.: Intellectual property rights...

⁶¹⁹ MARTINY, D.: "Verletzung...", pp. 226- 228.

La función de las patentes de invención es intervenir en las condiciones de competencia en el mercado para estimular que ésta se produzca en el plano de la innovación tecnológica⁶²⁰. Para que un acto incida en el cumplimiento de esta finalidad ha de producir un perjuicio por lo que respecta a la obtención de beneficios en ese mercado⁶²¹. No basta con que España sea el lugar en el que el presunto infractor realiza el acto (*Handlungsort*), es necesario que el quebranto económico se produzca respecto al mercado nacional (*Erfolgsort*).

268. La propuesta de MARTINY puede ser útil en el plano conflictual, y en relación al contexto para el que ha sido formulada: el ámbito de las relaciones intracomunitarias. El principio del agotamiento comunitario⁶²² significa, en efecto, un cambio en la naturaleza de los derechos de propiedad industrial. El titular de una patente de invención tan sólo puede obtener un único beneficio por la introducción en el comercio de los productos patentados en el mercado comunitario.

⁶²⁰ LEHMANN, M.: " La teoría...", p. 278.

⁶²¹ *Supra*, párr. 239.

⁶²² La doctrina del agotamiento comunitario del derecho de patente nacional ha sido desarrollada por el TJCE en diversas sentencias (Cfra. Deutsche Gramophon c. Metro, sentencia del TJCE 8 de junio de 1971, Asunto 78/70, Rec., 1971, pp. 481-514; Centrafarm c. Sterling Drug, sentencia del TJCE de 31 de octubre de 1974, Asunto 15/74, Rec. 1974, pp. 1147-1181; Merck c. Stephar, sentencia del TJCE de 14 de julio de 1981, Asunto 187/80, Rec. 1981, pp. 2063-2095 y Pharmon c. Hoechst, sentencia del TJCE de 9 de julio de 1985, Asunto 19/84, Rec. 1985, pp. 2281-2300. Esta doctrina es incorporada por el CPC en relación a las patentes comunitarias (art. 28 CPC) y nacionales (art. 76 CPC). Para un análisis en profundidad de esta cuestión: MASSACUELA FUENTES, J.: Mercado Común..., pp. 165-385.

La doctrina del agotamiento comunitario rompe con la independencia de las patentes nacionales⁶²³. Es por tanto factible, desde un punto de vista de *lege ferenda*, plantear una extensión de dicha ruptura al plano de la ley rectora de los efectos de dichas patentes. El mercado en el que efectivamente se rentabilice la invención sería el lugar que determine el derecho aplicable a la cadena de actos que forman parte de una explotación industrial o comercial de la invención. Ello no evitaría, sin embargo, la acumulación de distintos Derechos materiales, puesto que cabe que la infracción se rentabilice en más de un Estado parte. Para estos casos se podría utilizar el criterio de los "vínculos más estrechos" que permitiría determinar cual es el Estado más relacionado con la operación que supone la infracción de varias patentes paralelas.

2. La determinación del tribunal competente por aplicación de los foros generales

269. Los litigios relativos a la infracción de patentes suelen plantearse entre sociedades⁶²⁴.

⁶²³ VIVANT, M.: "Régime international...", p. 8.

⁶²⁴ Cfra. BODENHAUSEN, G.H.C.: "The jurisdiction...", p. 216; CALVO CARAVACA, A.L: "Personas Jurídicas con especial referencia al Derecho de sociedades" en GONZALEZ CAMPOS, J.D. y otros: Derecho internacional privado: parte especial, 5ª ed., Madrid, 1993, (pp.143-192), p. 143. Hace hincapié en que actualmente quienes detentan tecnología son personas jurídicas: BOUZA VIDAL, N.: "Aspectos ...", p. 232.

La explicación es fácil: el titular de la patente está obligado a explotar la invención por sí mismo o a través de la concesión de licencias de explotación (art. 83 LP), en cuyo caso el licenciatario estará también legitimado para interponer la demanda por infracción (art. 124. 1 por lo que respecta a las
(continúa...)

Este medio social y la restricción del número de tribunales competentes en virtud de lo estipulado en el artículo 125.2 LP son la causa de algunas de las dificultades que puede presentar la aplicación del foro del domicilio del demandado y de la sumisión expresa o tácita, tanto en caso de aplicación de la LOPJ como si resultan aplicables el CB o el CL.

Antes de analizar tales dificultades procede, sin embargo, delimitar cuales son los preceptos que regulan la competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de infracción de patentes. Conviene limitar el análisis a los foros que, realmente, pueden atribuir el conocimiento de estos litigios a los tribunales españoles.

A) Delimitación del ámbito de aplicación de las normas de origen autónomo y las normas convencionales

270. El art. 18 CB no exige la concurrencia de ningún criterio ulterior de integración del litigio en el Convenio⁴²⁵. Respecto a las materias

⁴²⁴(...continuación)
licencias exclusivas y 124.2 en relación a las licencias que no tienen ese carácter). En cuanto al demandado, se le imputará la comisión de actos de infracción de la patente, que per se constituyen una explotación de la invención predominantemente realizada por una persona jurídica.

⁴²⁵ GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., p.121; HUET, A.: "Nota a Overseas c. New Hampshire", Clunet, (pp. 493-499), p. 495. Aunque sin abordar expresamente el art. 18 CB Geimer también se posiciona en contra de una interpretación "reduccionista" del CB (continúa...)

comprendidas dentro del ámbito de aplicación material del CB, dicho precepto desplaza, por consiguiente, a la disposición correspondiente de la LOPJ y, en la medida en que el demandado esté domiciliado en un Estado de la CE, tampoco será de aplicación el art 18 del CL⁴²⁶.

271. En el caso de los art. 2 del CB y del CL, el domicilio del demandado es, además de foro de competencia judicial internacional, criterio de aplicación del respectivo Convenio. Si el domicilio del demandado está en un Estado parte del CB se aplicará dicho Convenio, mientras que si dicho domicilio radica en un Estado parte del CL resultará aplicable tal Tratado. La aplicación del foro del domicilio del demandado de la LOPJ no puede, por tanto, producirse en relación a la materia que estudiamos, pues si el domicilio del demandado se halla en España entrará necesariamente en juego el CB.

⁴²⁵(.. continuación)

que limite su aplicación a las relaciones intracomunitarias [Cfra. GEIMER, R.: "Ungeschriebene Anwendungsgrenzen des EUGVÜ: Müssen Berührungspunkte zu mehreren Vertragsstaaten bestehen?", *IPRax*, 1991 (pp. 31-35), pp.31-33.]

En contra se posiciona GAUDEMET-TALLON quien exige que concurra el criterio adicional del domicilio del demandado de vinculación del asunto con la CE. Cfra. GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., pp. 96-97.

⁴²⁶ Si el demandado está domiciliado en un Estado de la EFTA será de aplicación el CL, según dispone el art. 54 ter CL. (Cfra. Informe Jenou-Moller, p. 67 núm. 15). A sensu contrario cabe entender que si el demandado está domiciliado en un Estado parte que sea miembro de la CE, será de aplicación el CB. Sobre la delimitación de la aplicación del CB y el CL, cfra. GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., pp. 312-313; DUINTJER TEBBENS, H.: "The European Jurisdiction Conventions...", pp. 478-479.

272. Por lo que respecta a la sumisión expresa, tanto el art. 17 del CB como el precepto homólogo del CL exigen, como criterio de integración del acuerdo en el ámbito convencional, que al menos una de las partes esté domiciliada en un Estado parte. Esto significa que el art. 22.2 LOPJ sólo se aplicará en caso de que ninguna de las partes en el acuerdo tenga establecido su domicilio en el espacio integrado por los Estados de la Comunidad europea o de la Asociación Europea de libre cambio [en adelante EFTA]. El art. 17 CL entrará en juego, si ninguna de las partes está domiciliada en la CE y una de ellas lo está en un Estado EFTA y si el tribunal designado es el tribunal de un Estado miembro del CL⁴⁷. En todos los demás supuestos se aplicará el CB, al margen de si el acuerdo que designe a un concreto tribunal español o a la jurisdicción española tiene o no alguna ulterior relación con otro Estado parte⁴⁸.

d) La sede de las personas jurídicas: el art. 53 CB

273. Dado el medio social en el que se insertan los actos de infracción, las relaciones entre comerciantes, será más frecuente en la práctica la aplicación del foro del domicilio del demandado e

⁴⁷ art. 54 ter 2. a) CL.

⁴⁸ KROPHOLLER, J.: "Problematische Schranken...", p. 243; GEIMER, R.: "Ungeschriebene Anwendungsgrenzen...", p. 33;

incluso el arbitraje que la sumisión expresa o tácita⁶²⁹. Esta tendencia se ve acrecentada en el caso de disputas que, como las relativas a la infracción, se suelen producir fuera del marco de una relación contractual⁶³⁰.

274. Las dificultades que puede presentar la aplicación del foro del domicilio se vinculan al carácter societario de las personas implicadas y a la multiplicidad de criterios posibles para la determinación del domicilio de las sociedades (sede real o sede estatutaria). En el caso de normas de competencia judicial internacional de origen autónomo la interpretación de los conceptos utilizados como criterio de atribución de competencia puede recurrir a la autointegración⁶³¹. Las normas convencionales, en

⁶²⁹ La sumisión no presenta especialidad alguna en relación a los litigios relativos a este sector del Derecho material. Cfra.: VIVANT, M.: "Das Europäische Gerichtsstands-...", p. 29; BOUZA VIDAL, N.: "Aspectos...", p. 255.

Sobre la importancia del medio social para la proliferación de ics acuerdos de prorrogación de foro frente a la utilización del arbitraje: QUIÑONES ESCAMEZ, A.: "Evolución de la admisibilidad de la cláusula de atributiva de competencia internacional en Derecho español y comparado (Incidencia de las leyes de protección del consumidor y de reglamentación de las condiciones generales de contratación)", *RJC*, 1987, (pp. 657-694), p. 675.

⁶³⁰ Sobre la aplicación del art. 17 CB en el ámbito de los contratos de transferencia de tecnología: STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands...", pp. 471-473.

⁶³¹ De hecho las operaciones de calificar un del supuesto de hecho y de interpretación de los conceptos utilizados como criterios de atribución de competencia en la LOPJ se deberá realizar de acuerdo con los conceptos utilizados en el ordenamiento jurídico del que forman parte. Cfra. AMORES CONRADI, M.: "La estructura ...", pp. 123-124.

cambio, deben ser preferentemente normas completas, puesto que, en caso contrario, de ser integradas en cada jurisdicción mediante normas de carácter interno, se corre el riesgo de ruptura de la unidad⁶³².

Hubiera sido, por tanto, recomendable que en el CB se acuñara un concepto autónomo⁶³³ del domicilio tanto de las persona físicas como de las personas jurídicas. Por las grandes divergencias existentes entre los Derechos de los Estados parte⁶³⁴ a los redactores del Convenio de Bruselas les resultó, sin embargo, imposible acordar una definición autónoma. El domicilio de las personas físicas se determina, por ello, según los criterios establecidos en una norma de

⁶³² En la interpretación de un Tratado internacional, como el CB, además de respetar su origen internacional (principio de la internacionalidad) hay que atender a las necesidades derivadas de la finalidad de armonización del Convenio (principio de la uniformidad). Cfra. VIRGOS SORIANO, M.: "La interpretación del Convenio de Roma de 1980 sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", *Noticias CEE*, 1990 núm. 61, (pp. 83-94), pp. 84-88; MARTINY, D.: "Autonome und Einheitliche Auslegung im Europäischen Internationalen Zivilprozessrecht", *RebelsZ*, 1981-1+2, (pp. 427-447), p. 436.

⁶³³ GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., p. 26; GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., pp. 50-51.

⁶³⁴ En el Informe JENARD se señalan como razones para no adoptar una noción autónoma de domicilio que no corresponde a un Convenio sobre competencia judicial internacional, realizar tal definición puesto que ello pertenece al ámbito de una ley uniforme; que la adopción de nociones convencionales de carácter autónomo puede provocar incoherencias por multiplicar las nociones de domicilio existentes en un mismo sistema jurídico y que tales definiciones pueden quedar anticuadas. Cfra. Informe JENARD, p. 136. En el Informe SCHLOSSER se hace mayor hincapié en las grandes divergencias en Derecho comparado: Informe SCHLOSSER p.205, aptdo. 71 a).

conflicto convencional⁶³⁵. Respecto a las personas jurídicas el art. 53 CB remite, en cambio, al Derecho internacional privado del foro⁶³⁶.

275. El juez español aplicará, por tanto, el art. 9.11 CC. La *lex societatis*, que determinará donde se halla la sede de la sociedad, será la ley nacional⁶³⁷. Como en virtud del art. 5 de la LSA se produce una asimilación entre domicilio y nacionalidad⁶³⁸ y toda sociedad cuyo principal establecimiento o explotación radique en España debe tener su domicilio en España (art. 5.2 LSA), los tribunales españoles podrán declararse competentes en virtud del art. 2 CB siempre que la sociedad sea española o, lo que es lo mismo, tenga su sede real (establecimiento o explotación principal) en territorio español⁶³⁹.

⁶³⁵ Cfra. art. 52 CB.

⁶³⁶ La solución adoptada respecto a la determinación del domicilio de las personas físicas difiere en cuanto es el Derecho material del Estado en el cual se imputa el domicilio el que decidirá si la persona física está o no domiciliada en su territorio. Se trata, por tanto de una norma de conflicto de origen convencional. Cfra. GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., p. 28.

⁶³⁷ CALVO CARAVACA, A.L.: "Personas Jurídicas ...", p. 173.

⁶³⁸ ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho..., p. 82; CALVO CARAVACA, A.L.: "Personas jurídicas...", p. 154.

⁶³⁹ ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho..., p. 82.

C) La armonización de los foros de competencia internacional con el art. 125.2 de la Ley de Patentes

276. Tanto el foro del domicilio del demandado como la sumisión expresa o tácita han de ser armonizados con la disposición de la LP que establece que en relación a las acciones relativas a patentes de invención será competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado (art. 125.2 LP).

277. Si se mantiene, como hace la doctrina internacional privatista española, que las normas establecidas en la LOPJ son exclusivamente normas de competencia judicial internacional⁶⁴⁰, no ofrece ninguna dificultad compatibilizarlas con la citada disposición de la LP. Tras determinar la posibilidad de intervención de la jurisdicción española en un litigio de tráfico privado externo, será necesario establecer cuál es el concreto tribunal competente en virtud del reparto de asuntos según la materia y la cuantía (competencia objetiva o material), según la jerarquía de los órganos (competencia funcional) y según la demarcación territorial (competencia territorial)⁶⁴¹.

278. Una vez establecido que se atribuye al conjunto de los tribunales españoles un determinado

⁶⁴⁰ AMORES CONRADI, M.: "La nueva estructura...", p.121; FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.: CURSO..., p. 272.

⁶⁴¹ FERNANDEZ ROZAS, J.C.- SANCHEZ LORENZO, S.: CURSO..., pp. 268-269.

litigio por infracción de patentes en virtud de la concurrencia de un acuerdo de sumisión expresa, si tal acuerdo se rige por el art. 22.2 LOPJ, que, como hemos visto, es aplicable únicamente si ninguna de las partes está domiciliada en un Estado contratante del CB o del CL, se acudirá al art. 125 LP para determinar el concreto órgano judicial competente. Sólo si el acuerdo de elección de foro no se limita a atribuir competencia a la jurisdicción española sino que designa a un concreto tribunal competente, se planteará, ya fuera del estricto ámbito de la competencia judicial internacional, si es admisible o no la prorrogación de foro.

279. La respuesta dependerá del tipo de competencia que regule el art. 125.2 LP. Si se trata de una norma de competencia objetiva la deberemos considerar de orden público e improrrogable⁶²; si se trata de una norma de competencia territorial, ante el silencio de la ley habrá que admitir la *prorrogatio fori* en virtud de los art. 56 y 57 LEC, dada la aplicabilidad supletoria de la Ley de enjuiciamiento establecida por el art.125. 4 LP⁶³.

Siguiendo a parte de la doctrina cabe, a nuestro entender, considerar que en el art. 125.2 LP se regula tanto la competencia territorial como la competencia objetiva⁶⁴. Es competente por razón de la

⁶² PEREZ DAUDI, V.: Medidas cautelares..., pp. 15-16

⁶³ MONTON REDONDO, A.: "Líneas generales...", p. 1107; PEREZ DAUDI, V.: Medidas cautelares..., pp. 18-19.

⁶⁴ GONZALEZ POVEDA, P.: "Normas procesales de la ley de patentes", *La Ley*, 1988, (pp. 1006-1015), p. 1007; GOMEZ SEGADÉ, J.A.: "El Protocolo judicial ...", (continúa...)

materia el Juez de Primera Instancia de una ciudad sede del TSJ y por razón del territorio, el Juez, competente por razón de la materia, correspondiente al domicilio del demandado. Dada la prorrogabilidad de los criterios de competencia territorial, siempre que en el acuerdo de sumisión se designe a un juez objetivamente competente la prórroga de tribunal será perfectamente posible.

280. El análisis realizado respecto a la naturaleza de los criterios de competencia establecidos en el art. 125. 2 LP también resulta de utilidad en relación a la aplicación de los foros generales del Convenio de Bruselas y del Convenio paralelo de Lugano. El art. 2 CB se refiere a los tribunales del Estado del domicilio del demandado y, por tanto, no prejuzga cuál ha de ser el tribunal interno competente⁶⁴⁵. Este extremo se determinará mediante la aplicación de las normas de competencia objetiva y territorial establecidas por el art. 125. 2 LP.

281. El art. 18 CB permite tan sólo suplir la incompetencia internacional del tribunal ante el que comparece el demandado. No puede ser, en cambio, utilizada para atribuir competencia a un tribunal incompetente en virtud de las reglas de competencia internas⁶⁴⁶. Esto significa que las partes pueden, en virtud de lo establecido en el art. 18 CB, atribuir el

⁶⁴⁴(...continuación)

p. 545. En contra: GIMENO SENDRA, V.: "Procedimiento de propiedad industrial" en CORTES DOMINGUEZ, V. et al.: Derecho procesal. Proceso Civil II, Valencia, 1988, (pp. 217-228), p. 222.

⁶⁴⁵ Informe JENARD, p. 139.

⁶⁴⁶ GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., pp. 120-121.

conocimiento del litigio a la jurisdicción española, aunque no concorra en ella ningún foro de competencia judicial internacional⁶⁷. Dada la admisibilidad de la *prorogatio fori* respecto a la competencia territorial podrán presentarse ante un juez que no se corresponda con el domicilio del demandado, pero, en todo caso, deberá tratarse de un Juez de Primera Instancia de una ciudad sede de un TSJ de una Comunidad Autónoma, pues este es un criterio de competencia objetiva, que como hemos visto, es improrrogable.

282. En el art. 17 CB/CL se establece que las partes pueden designar a un tribunal o a los tribunales de un Estado contratante en virtud de un acuerdo de sumisión expresa. Es, por tanto, necesario plantearse si las partes pueden designar en su acuerdo de prorrogación a un tribunal incompetente desde el punto de vista material⁶⁸. Tal y como afirma de forma expresa el Informe JENARD el objetivo del CB no es interferir en el reparto de asuntos por razón de la materia vigente en cada Estado⁶⁹. Si un acuerdo de

⁶⁷ GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., p. 120; GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., p. 96. Esto significa que no es exigible el requisito de la proximidad mínima o adecuación a las exigencias del tráfico internacional que para la doctrina internacional privatista es uno de los principios rectores del sistema español de competencia judicial internacional. Cfra. AMORES CONRADI, M.: "La nueva estructura...", pp. 118-120.

⁶⁸ Responde negativamente aunque sin una suficiente diferenciación entre competencia territorial y material: GOMEZ SEGADE, J.A.: "El protocolo judicial...", p. 549.

⁶⁹ Informe JENARD, p. 156. En relación a las jurisdicciones especiales en materia de derechos de propiedad industrial: VIVANT, M.: Juge et loi..., pp.174-175; STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG-
(continúa...)

sumisión expresa designa a un tribunal objetivamente incompetente cabe, por tanto, tan solo la solución de considerar válida la sumisión por lo que respecta al plano de la competencia internacional de la jurisdicción española, reenviando a las partes a dirimir su controversia ante un Juzgado de Primera Instancia de una ciudad sede de un TSJ. No es, en cambio, admisible que a través de un acuerdo de sumisión expresa estipulado según el art. 17 CB, se derogue la especial regulación de la competencia material establecida por el art. 125 LP.

⁶⁹(...continuación)
Gerichtsstands...", p. 469.

La opinión de estos autores corrobora el parecer general de que la existencia de un elemento de extranjería no incide sobre la determinación del tribunal competente por razón de la materia. Cfra. IGLESIAS BUHIGUES, J.L.: "Competencia judicial internacional...", p.698, KROPHOLLER, J.: "Internationale Zuständigkeit...", p. 203.

**CAPITULO. VI LA INFRACCION DE PATENTES DE INVENCION
NACIONALES Y EUROPEAS: LOS FOROS ESPE-
CIALES.**

283. La competencia judicial internacional en materia de patentes de invención se determina tanto de acuerdo con los foros generales que acabamos de examinar como según los foros especiales. Estos se establecen, no en virtud de circunstancias que concurren en las partes, sino en virtud de las necesidades propias de la materia y obedecen, por tanto, ante todo, a criterios relativos a la buena administración de justicia. Distinguiremos a estos efectos entre los foros especiales establecidos por los Convenios de Bruselas y Lugano y los foros cuyo origen es autónomo.

284. La aplicación de unos y otros depende del lugar donde tenga establecido su domicilio el demandado⁶⁵¹. Si éste está domiciliado en un Estado contratante del CL que no es un Estado comunitario será de aplicación el CL⁶⁵²; a sensu contrario si el domicilio radica en un Estado de la CE será de aplicación el CB y si dicho domicilio está en un Estado tercero será de aplicación la LOPJ.

⁶⁵¹ Cfra. art. 2 y 4 CB/CL.

⁶⁵² cfra. art. 54 ter CL.

I. El forum loci delicti commissi

1. El Convenio de Bruselas⁶³

285. Tal y como afirma el Abogado General GULMANN en las Conclusiones presentadas en relación al segundo Asunto Reichert, la aplicación del art. 5.3 CB plantea dos cuestiones distintas aunque relacionadas: por un lado, la subsunción de las acciones interpuestas en la categoría de "materia delictual o cuasi-delictual" y, por otro, la determinación de cuál es el lugar en el que se produce el hecho dañoso a los efectos de atribución de competencia judicial internacional⁶⁴. Cabe además plantearse si es posible solicitar ante el *forum delicti commissi* la totalidad del daño causado por la infracción de patentes paralelas o acumular acciones de naturaleza delictual con acciones de tipo contractual.

A) La noción de "materia delictual y cuasidelictual"

286. "Tal y como el elefante del proverbio el delito es más fácil de reconocer que de definir"⁶⁵. El TJCE ha optado, sin embargo, por la vía de la elaboración de una noción autónoma de la catego-

⁶³ Omitiremos toda referencia al CL por ser un Convenio que todavía no ha entrado en vigor para España y porque su regulación es en principio idéntica a la del CB, si bien no hay que olvidar que en un futuro las interpretaciones pueden diverger, de forma que dos preceptos del mismo tenor literal acaben desarrollándose de forma distinta. *Supra*, nota 468.

⁶⁴ Conclusiones de Abogado General GULMANN en Mario Reichert c. Dresdner Bank, p. 2167.

⁶⁵ Conclusiones del Abogado General WARNER en Etat neerlandais c. Rüffer, p. 3835

ría de "materia delictual o cuasidelictual"⁶⁶. Si tenemos en cuenta que el art. 5.3 CB se refiere a distintos tipos de delitos⁶⁷, no es de extrañar que el proceso de decantación del concepto a través del casuismo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia implique un período de incertidumbre e inseguridad⁶⁸.

⁶⁶ Athanasios Kalfelis c. Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst et Cie et autres, Asunto 189/87, sentencia del TJCE de 27 de septiembre de 1988, Rec., 1988, (pp. 5566-5587), pp. 5584-5585, FJ 15; Mario Reichert c. Dresdner Bank, p. 2180, FJ 15. Cfra. también la opinión favorable del Abogado General en Etat neerlandais c. Reinhold Rüffer, pp. 3832-3835). Las Conclusiones del Abogado General no fueron recogidas por el TJCE que entendió que el litigio no entraba en el ámbito de aplicación del Convenio por su carácter público y, por tanto, evitó entrar en el examen de las demás cuestiones planteadas en el recurso prejudicial (p. 3821, FJ 17).

La preferencia por una noción autónoma para definir la noción que determina la aplicación de los foros especiales del art. 5 ha sido constante. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal en relación al art. 5.5 CB (Somafer SA c. Saar-Ferrogas AG, Asunto 33/78, sentencia del TJCE de 22 de noviembre de 1978, Rec., 1978, (pp. 2183-2195), p. 2191 FJ 8) y en relación al art. 5.1 CB (Martin Peters Bauunternehmung GmbH, c. Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, Asunto 34/82; sentencia del TJCE de 22 de marzo de 1983, Rec., 1983, (pp. 987-1004), p. 1002, FJ 10; SPRL Arcado c. SA Haviland, Asunto 9/87, sentencia del TJCE de 8 de marzo de 1988, Rec., 1988, (pp. 1539-1556), p. 1554; FJ 12; Jakob Handte et Cie. GmbH c. Traitements mecanochimiques de surfaces SA (TMCS), Asunto C-26/91, sentencia del TJCE de 17 de junio de 1992, Rec. 1992, (pp. 3967-3996), p. 3993, FJ 10.

⁶⁷ Sobre la heterogeneidad y complejidad en relación a la responsabilidad extracontractual, FONT SEGURA, A.: "La disociación y los daños indirectos en la aplicación del Convenio de 1968 de Bruselas: Sentencia del TJCE de 11 de enero de 1990" en *Noticias CEE*, 1990 núm. 66, (pp. 131-1316), p. 131.

⁶⁸ GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., p. 53; LOHSE, M.: Das Verhältnis von Vertrag und Delikt. Eine rechtsvergleichende Studie zur vertragsautonomen Auslegung von Art. 5 Nr. 1 und 5 Nr. 3 GVÜ, München, (continúa...)

Tal inseguridad se refleja, por ejemplo, en la divergencia de opiniones que ha existido en torno a la calificación de la acción pauliana⁶⁵⁹.

287. El TJCE se ha pronunciado en dos ocasiones acerca de la noción autónoma de "materia delictual o cuasidelictual". En el asunto Kalfelis apuntó dos notas⁶⁶⁰, una positiva, la idea de responsabilidad, y otra negativa, la no inclusión de la acción en la categoría de "materia contractual" a la que se refiere el art. 5.1 CB. Esta última característica se debe, no obstante, al contexto en el que se aborda la

⁶⁵⁹(...continuación)

1991, pp. 12-13; POCAR, F.: "Las competencias especiales del artículo 5 del Convenio en materia delictual y en materia de explotación de un establecimiento secundario" en Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (ed.): Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa, Pamplona, 1993, (pp. 119-125), p. 121.

⁶⁵⁹ Cfr. Observaciones de la Comisión en Mario Reichert c. Dresdner Bank, pp. 2157-2158 y sentencia del TJCE, pp. 2180-2181, FJ 18 y 19. En la doctrina española se ha manifestado a favor de la aplicación del art. 5.3 CB respecto a la acción pauliana y por tanto a favor de una calificación delictual de esta acción: FORNER DELAYGUA, J.J.: "La acción pauliana ante el TJCE (Comentario a la Sentencia de 10 de enero de 1990 del TJCE, AS. C-115/88, Reichert)", *RIE*, 1991, (pp. 625-637), p. 634.

Sobre esta sentencia pueden verse además, entre otros, los siguientes comentarios: ALVAREZ GONZALEZ, S.: "Nota a M. Reichert c. Dresdner Bank", *La Ley Con. eur.*, 1990, núm 55, (pp. 1-3); BISCHOFF, J.M.: "Nota a Mario Reichert c. Dresdner Bank", *Clunet*, 1990, (pp. 503-505); BORRAS RODRIGUEZ, A.: "Nota a Mario Reichert c. Dresdner Bank", *RJC*, 1990, (pp. 1133-1135); DEL RIO PASCUAL, A.: "Notas a Mario Reichert c. Dresdner Bank", *Noticias CEE*, 1991 núm. 72, (pp. 155-159).

⁶⁶⁰ Kalfelis c. Schröder, p. 5585, FJ 17.

definición de la "materia delictual o cuasidelictual"⁶⁶¹; la cuestión que se plantea al TJCE es si cabe acumular ante el tribunal competente en virtud del art. 5.3 CB acciones relativas a obligaciones contractuales⁶⁶².

En la segunda sentencia que se ocupa de esta cuestión, el segundo asunto Reichert, el TJCE prescindido, como era de esperar, de este elemento negativo y desarrolla la nota de reponsabilidad especificando que el objeto de una acción en materia delictual o cuasidelictual ha de ser la obtención de una condena a reparar los daños causados por la comisión de un acto ilícito⁶⁶³.

288. Sería, sin embargo, un error considerar a esta manifestación, que se ciñe al concreto caso de la acción pauliana, como una definición de alcance general⁶⁶⁴. La aplicación del art. 5.3 no puede circunscribirse únicamente a la acción prevista en el art. 63 b) LP, (indemnización de daños y perjuicios causados por los actos de infracción), sino que alcanza también a la acción de cesación y a la acción de jactancia prevista en el art. 127 LP.

⁶⁶¹ Cfra. Conclusiones del Abogado General GULMANN en Mario Reichert c. Dresdner Bank, p. 2171.

⁶⁶² Cfra. la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof en Kalfelis c. Schröder, p. 5569.

⁶⁶³ Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert, Ingeborg Kockler c. Dresdner Bank, p. 2181, FJ 19.

⁶⁶⁴ El Abogado General GULMANN se adhiere a la opinión contraria a una definición de la noción de "materia delictual o cuasidelictual" expresada por sus colegas WARNER y DARMON, en las Conclusiones a los asuntos Etat neerlandais c. Rüffer y Kalfelis c. Schröder. Cfra. Conclusiones del Abogado General GULMANN en Mario Reichert c. Dresdner Bank, p. 2169.

Ello no obedece tan solo a que la acción de cesación sea una acción clásica del Derecho de la responsabilidad extracontractual. Se obtiene asimismo ese resultado si se utiliza el método de clasificación preconizado por el Abogado General GULMANN en el segundo asunto Reichert.

289. En las Conclusiones presentadas al Tribunal el Abogado General GULMANN insiste en que el tenor literal del art. 5.3 CB no es de gran utilidad para elaborar la noción autónoma de "materia delictual y cuasi-delictual"⁶⁶⁵. Hay que atender, sobre todo, al contexto y al objeto de la disposición⁶⁶⁶.

De la sistemática de las normas de competencia judicial internacional del CB se infiere que los foros especiales deben ser interpretados de forma restrictiva puesto que son derogaciones de la regla general, que atribuye el conocimiento de los litigios a los tribunales del Estado del domicilio del demandado⁶⁶⁷. Estas excepciones se deben a la necesidad de que el reparto de asuntos entre las jurisdicciones estatales obedezca a criterios de eficacia, a una organización útil del proceso⁶⁶⁸. La buena administración de justicia impone la apertura de foros alternativos al

⁶⁶⁵ Conclusiones del Abogado general GULMANN en Mario Reichert c. Dresdner Bank, pp. 2167-2168.

⁶⁶⁶ Conclusiones del Abogado General GULMANN en Mario Reichert c. Dresdner Bank, pp. 2166 y 2171.

⁶⁶⁷ Kalfelis c. Schröder, p. 5585, FJ 19; Conclusiones del Abogado General GULMANN en Mario Reichert c. Dresdner Bank, p. 2171.

⁶⁶⁸ Bier c. Mines de Potasse d'Alsace, p. 1745, FJ 11; Dunez c. Hessische Landesbank, pp. 79-80, FJ 17; Conclusiones del Abogado General GULMANN en Mario Reichert c. Dresdner Bank, p. 2172.

del domicilio del demandado a pesar de que la multiplicación de jurisdicciones competentes es intrínsecamente contraria a la economía del Convenio⁶⁶.

A partir de estas consideraciones GULMANN concluye que una determinada acción es de naturaleza delictual o cuasidelictual, si la intervención del tribunal designado en virtud del art. 5.3 CB presenta mayores ventajas que la de los jueces correspondientes al domicilio del demandado⁶⁷.

290. Ya hemos puesto de manifiesto en otra ocasión la especial adecuación del tribunal del *loci delicti commissi* para la sustanciación tanto de la acción declarativa negativa de infracción de patente como de la acción de cesación. La adecuación del art. 5.3 CB a las necesidades de todas las acciones por infracción de patentes nos permite, por tanto, concluir que éstas se inscriben en su totalidad en la "materia delictual y cuasidelictual", tal y como la define el Convenio⁶⁷. Esta interpretación funcional de la noción permite asimismo despejar las dudas que suscita el tenor literal del art. 5.3 CB, sobre todo en relación a la acción de jactancia. Aunque esta acción sea de carácter preventivo y se interponga con carácter previo

⁶⁶ Dumetz c. Hessische Landesbank, p. 80 FJ 18, Conclusiones del Abogado General GULMANN en Mario Reichert c. Dresdner Bank, p. 2172.

⁶⁷ Conclusiones del Abogado General GULMANN en Mario Reichert c. Dresdner Bank, p. 2172.

⁶⁷ La doctrina ha subrayado la gran importancia práctica del art. 5.3 CB. Cfra. TRITTON, C.-TRITTON, G.: "The Brussels Convention...", p. 350; STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands-...", p. 473; HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 31.

a la comisión de un acto ilícito⁶⁷², ha de ser considerada de naturaleza delictual o cuasidelictual puesto que su sustanciación ante el *forum loci delicti commissi* es especialmente adecuada para la obtención de la tutela judicial⁶⁷³.

⁶⁷² A favor, BEHR, V.: "Internationale Tatortszuständigkeit für vorbeugende Unterlassungsklagen bei Wettbewerbsverstößen", *GRUR Int.*, 1992, (pp. 604-608), p.607; HACKL, C.: "Örtliche Zuständigkeit gemäss Art. 5 (1) und (3) des Brüssler EG-Übereinkommens vom 27.9. 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen", *ZfRV*, 1984 (pp. 1-25), p. 22; GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., pp. 143-144. También SCHLOSSER se expresó, si bien de forma vacilante, a favor de la inclusión de las acciones de carácter preventivo en el ámbito de aplicación del art. 5.3 CB (Cfrs. Informe SCHLOSSER, p. 220 n^o 134).

Una reciente sentencia alemana relativa a la aplicación del art. 5.3 CB en relación a acciones de carácter preventivo por infracción del Derecho de la competencia se ha pronunciado en contra de esta inclusión en virtud del tenor literal del precepto que parece presuponer que el acto ilícito y el daño se deben haber producido con carácter previo a la interposición de la demanda. El tribunal refuerza su argumentación aduciendo además que el respeto a la soberanía de los Estados impone una interpretación restrictiva de los Tratados internacionales. [LG Bremen, sentencia de 28 de marzo de 1991, *RIW*, 1991, (pp. 416-417), p. 416.] Rechaza la validez de esta argumentación por no tener en cuenta el carácter de Convenio complementario del CB Volker Behr (BEHR, V.: "Internationale Tatortszuständigkeit...", p.606).

⁶⁷³ Duintjer Tebbens apunta que en en relación a estas acciones se suscita un segundo problema; la determinación del lugar dónde se ha producido el hecho dañoso (cfrs. DUINTJER TEBBENS, H.: "Las competencias especiales en materia delictual y en materia de explotación de un establecimiento secundario" en Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (ed.): Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa, Pamplona, 1993, (pp. 87-108), p. 102. En el caso de los litigios referidos a patentes de invención tales dificultades se circunscriben, sin embargo, en virtud del principio de territorialidad al ámbito de la (continúa...)

B) El lugar en el que se produce el hecho dañoso: competencia judicial internacional y competencia territorial interna.

291. EL TJCE se ha manifestado en dos ocasiones respecto a la interpretación del foro instaurado en virtud del art. 5.3 CB⁶⁷⁴. En el caso Mines de potasse d'Alsace el TJCE especificó el significado de la noción de lugar de producción del hecho dañoso en relación a un delito caracterizado por la disociación de elementos. Estableció, que dada la ratio de los foros especiales (la buena administración de justicia) era necesario ofrecer al demandante la opción entre el lugar de comisión del hecho dañoso y el lugar de producción del daño⁶⁷⁵, puesto que a priori ninguno constituía un foro más eficaz que el otro.

Esta sentencia fue posteriormente completada a raíz del asunto Dumez, aclarando el TJCE que la decisión adoptada con ocasión del asunto Mines de potasse d'Alsace se aplica únicamente a un determinado tipo de delitos, los caracterizados por la

⁶⁷³(...continuación)
competencia territorial interna, puesto que la infracción necesariamente debe ocurrir en el Estado que ha concedido el derecho.

⁶⁷⁴ Bier c. Mines de Potasse d'Alsace, cit.; Dumez c. Hessische Landesbank, cit.. Son también de gran utilidad las consideraciones del Abogado General WARNER en Etat neerlandais c. Rüffer, cit..

⁶⁷⁵ Bier c. Mines de Potasse d'Alsace, p. 1746, FJ 15-19.

disociación de elementos⁶⁷⁶. El TJCE dicta además en esta sentencia una regla que trasciende el concreto recurso prejudicial y que adquiere, por tanto, carácter general⁶⁷⁷. Rechaza de forma terminante que sea posible localizar el lugar en el que se produce el daño en el domicilio del demandante⁶⁷⁸. El lugar en el que se produce el daño se define como el lugar en el que el hecho causal que genera la responsabilidad delictual o cuasidelictual ha producido directamente efectos dañosos respecto a quien es la víctima principal⁶⁷⁹.

292. En materia de patentes de invención el principio de territorialidad que caracteriza a los efectos de la patente excluye, en sí mismo, la posibilidad de disociación entre el acto generador del daño y el propio daño. Supone, en efecto, la limitación del *ius prohibendi* al Estado de concesión. Fuera de dicho Estado no se podrá cometer ningún acto de infracción, puesto que allí no existirá el objeto de la infracción. O bien estaremos en un territorio libre de patente o

⁶⁷⁶ Dumez c. Hessische Landesbank, pp. 78-79, FJ 12 y 13.

⁶⁷⁷ Cfra. GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Dumez c. Hessische Landesbank", *R. critique*, 1990, (pp. 368-379), p.375; HUET, A.: "Nota a Dumez c. Hessische Landesbank", *Clunet*, 1990, (pp. 498- 503), p. 501. En contra: FONT SEGURA, A.: "La disociación...", p. 135.

⁶⁷⁸ Dumez c. Hessische Landesbank, p. 80, FJ 19 y Observaciones del Abogado General WARNER en Etat neerlandais c. Rüffer, p. 1836.

La razón de este rechazo es que favorece el *forum shopping* puesto que las grandes empresas intentarían localizar la disminución de patrimonio en las sedes de las filiales o sucursales que más conviniere a sus intereses. (Cfra. Observaciones del Gobierno francés y de la Comisión en Dumez c. Hessische Landesbank, p. 59 y 60; FONT SEGURA, A.: "La disociación...", p. 134).

⁶⁷⁹ Dumez c. Hessische Landesbank, p. 80, FJ 20.

bien existirá un derecho de exclusiva diferente y los hechos, si acaso, serán constitutivos de actos de infracción independientes.

El principio de territorialidad vigente en el Derecho material de patentes tiene, por tanto, como consecuencia que el *forum loci delicti commissi* necesariamente coincida con el foro del *locus protectionis*. Conlleva, por consiguiente, la intervención de los tribunales del Estado de concesión⁶⁰. A efectos prácticos coincide, por tanto, con el foro establecido en virtud del art. 16.4 CB.

293. En virtud del principio, al que ya hemos hecho referencia en diversas ocasiones, de consumación del acto de infracción con el inicio de su ejecución ni tan siquiera en el interior de una jurisdicción podrá diferenciarse entre lugar de comisión del ilícito y lugar de producción del daño directo. El Derecho material de patentes se caracteriza precisamente por la coincidencia entre conducta prohibida y lesión del derecho: el sólo hecho de iniciar la realización de alguna de las actividades a las que se refieren los art. 50 y 51 LP constituye una violación del *ius prohibendi*. Esa violación necesariamente deberá localizarse allí donde se realiza el acto.

El art. 5.3 CB no se limita a otorgar a la jurisdicción española competencia judicial internacional en materia delictual o cuasidelictual. Este precepto designa además al concreto tribunal competente. La norma de competencia territorial implícita en esta disposición convencional desplaza, en efecto, a la establecida por el art. 125 LP. Dicho precepto estable-

⁶⁰ BARIATTI, S.: "La giurisdizione...", p. 518.

ce, no obstante, simultáneamente una norma de competencia objetiva, que, como hemos expuesto, no se ve afectada por la regulación del CB. Esto significa que será competente en relación a los actos de infracción de patentes el Juez de 1ª Instancia de la ciudad sede del TSJ correspondiente al lugar en el que se produce la infracción de patente.

294. Dada la conexión existente entre los actos de infracción, usualmente concurrirán una multiplicidad de actos que se integran, desde un punto de vista económico, en un proceso de producción o comercialización⁶¹. Las reglas de la LEC respecto a la acumulación de acciones⁶² permitirán, no obstante, al actor ventilar en un sólo proceso todas las acciones que le correspondan.

C) La posibilidad de concentrar ante el tribunal competente en virtud del art. 5.3 CB la infracción de patentes paralelas

295. El TJCE no ha resuelto todavía acerca de si la competencia del juez designado en virtud del art. 5.3 CB está limitada a la reparación del daño acaecido en su jurisdicción⁶³. Esta cuestión es, sobre todo, candente en relación a los "delitos de prensa", que se caracterizan por la pluralidad de

⁶¹ Cfra. BODENHAUSEN, G.H.C.: "The Jurisdiction ...", p. 216.

⁶² art. 153-159 LEC.

⁶³ Conclusiones del Abogado General DARMON en Duméz c. Hessische Landesbank, p. 72.

lugares en los que el hecho ilícito produce efectos dañosos.

Las opiniones divergen. Hay autores que defienden la conveniencia de que el tribunal más próximo al ilícito pueda conocer de la totalidad del daño, pues sólo así el art. 5.3 CB constituye una verdadera alternativa al foro del domicilio del demandado⁶⁴. Existen, en cambio, posiciones doctrinales y jurisprudenciales que ven en la limitación al daño acaecido en la jurisdicción el mejor antídoto contra el *forum shopping* y argumentan que si lo que se desea es reclamar la totalidad del daño siempre cabe interponer la acción ante el domicilio del demandado⁶⁵.

296. En relación a la infracción de patentes no es, sin embargo, necesario profundizar en esta cuestión. En virtud de la naturaleza del objeto sobre el que se produce el acto ilícito estamos ante delitos limitados al territorio del Estado de concesión. Si teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJCE

⁶⁴ Cfra. BORRAS RODRIGUEZ, A.: "Los supuestos de tráfico privado internacional en los medios de comunicación social" en AAVV.: Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1985, Bilbao, 1986, (pp. 373-401), p.399; REINMÜLLER, B.: "Gesamtschaden und internationale Deliktzuständigkeit nach dem EUGVÜ" en *IPRax*, 1985, (pp. 233-235), p. 235; GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Grimaldi c. Burda y a Duquesa de Windsor c. Sánchez López", *R. critique*, 1985, (pp. 146-150), p. 147; STAUDER, D.: "Nota a Caroline de Monaco c. Burda GmbH", *GRUR Int.*, 1986, (pp. 556-557), p. 557.

⁶⁵ Cfra. *ad exemplum*: Cour d'appel de Paris, Stcia. de 19 de marzo de 1984, Caroline de Monaco c. Soc. Burda GmbH, *R. critique*, 1985, (pp.141-143); GOTHOT, P.- HOLLEAUX, D.: La Convención..., p. 55; implícitamente: FONT SEGURA, A.: "La disociación...", p. 135.

excluimos la posibilidad de apertura de foros en función de perjuicios que no se relacionan más que indirectamente o de forma secundaria con la causa del daño resulta que, en virtud del principio de territorialidad, la totalidad de éste necesariamente se localiza en la jurisdicción⁶⁶.

297. Esto no excluye que la infracción de la patente española pueda ser el presupuesto de un acto que, a su vez, infrinja una patente paralela concedida en otro Estado. Así ocurre, por ejemplo, si productos fabricados en España con infracción de un derecho de exclusiva se introducen en el comercio en Francia y en ese Estado el producto también goza de protección. En ese caso estaremos, sin embargo, ante dos infracciones distintas⁶⁷, que si acaso podrán relacionarse por la conexidad. Las acciones no podrán, sin embargo, concentrarse ante el foro designado por el art. 5.3 CB por el simple hecho de que se refieren a dos objetos diferentes⁶⁸.

⁶⁶ Implícitamente, VIVANT, M.: "Regime international...", p. 24.

⁶⁷ La fabricación del producto protegido constituirá la infracción de la patente española y la introducción en el comercio de un producto protegido constituirá la infracción de la patente francesa. Cfr. LAGARDE, P.: "Application...", p. 48.

⁶⁸ Daniel Lachat no tiene suficientemente en cuenta la independencia jurídica de las patentes de invención al proponer una concepción unidelictual de la infracción de patentes que permitiría conceder competencia judicial internacional a una única jurisdicción respecto a una pluralidad de actos de infracción cometidos respecto a patentes paralelas. Según esta concepción sería competente la jurisdicción del lugar en el que se produce la infracción primaria (fabricación o utilización). En el caso de que esa fabricación o utilización se produjera en un Estado libre de patente se consideraría *forum loci delicti commissi* a (continúa...)

D) La acumulación de acciones relativas a obligaciones contractuales y extracontractuales

298. La patente de invención es un bien patrimonial, transmisible *inter vivos* o *mortis causa*, que puede constituir el objeto de varios tipos de contratos, a través de los cuales el titular del derecho no sólo rentabiliza las inversiones realizadas en investigación y desarrollo sino que puede introducirse en mercados extranjeros⁶⁸.

⁶⁸(...continuación)

los lugares en los que se cometieran infracciones de tipo secundario (LCHAT, D.: La compétence judiciaire..., p. 75).

Consideramos que, en puridad de conceptos, para poder establecer una jerarquía de actos de infracción hemos de estar ante actos relativos a un mismo objeto. Hemos de tener presente que, sobre todo en el caso de las patentes nacionales la independencia es radical: en virtud de los distintos sistemas de concesión puede incluso ocurrir que mientras que en el Estado A una invención sea protegida, en el Estado B se deniegue la patente respecto a la misma.

La concepción unidelictual debe ser asimismo rechazada porque de hecho contribuye a crear un foro de competencia judicial internacional basado en la conexidad, opción que, como veremos no ha sido recogida por el CB. Cfra. HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 35.

⁶⁹ Las vías preferidas por las empresas para introducirse en mercados extranjeros son la exportación directa de productos, la participación en empresas ya constituidas, la constitución de sucursales y la concesión de licencias. Esta última modalidad presenta la ventaja de que apenas requiere inversión alguna, por lo que será a menudo la única alternativa al alcance de la pequeña y mediana empresa. Cfra. BOUZA VIDAL, N.: "Aspectos ...", pp. 234-235; BYINGTON, S.J.: "Planning and drafting of International Licensing Agreements", *North Carolina Journal of international Law and Commercial Regulation*, 1981, (pp.193-205), p.194; DIENER, M.: Contrats internationaux..., p. 205; POLLI-ZIEN, G.-LANGEN, E.: International licensing agreements, Indianapolis, 1973, pp. 1-2.

299. El contrato de licencia de patentes puede considerarse el más típico de este sector del Derecho. Instaura una relación de colaboración económica entre las partes⁶⁰ caracterizada porque, siendo la patente el objeto del contrato, los derechos que del mismo deriven necesariamente estarán vinculados al derecho de exclusión perteneciente al licenciante y titular de la patente. Los derechos que el contrato otorgue sólo podrán ser ejercitados de conformidad con el derecho de exclusión⁶¹, lo cual, además de tener consecuencias por lo que respecta al enjuiciamiento anti-trust de las disposiciones contractuales⁶², significa que, con frecuencia, la materia contractual se relacionará con la materia delictual.

El art. 75.1 LP reconoce, en efecto, que la patente puede ser objeto de licencia, en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Si el licenciatarario no se ciñe a la facultad de explotación y al territorio para los cuales ha obtenido la licencia estará vulnerando los términos del contrato e infringiendo, simultáneamente, el derecho de exclusiva del titular. Al titular del derecho de exclusiva podrá, por tanto, interesarle

⁶⁰ DIENER, M.: Contrats internationaux..., pp. 202-208; GRÜTZMACHER y otros: Der internationale Lizenzverkehr, 7ª ed., Heidelberg, 1985, p. 12.

⁶¹ KNAP, K.: "Der Lizenzvertrag als ein besonderer Vertragstypus", *GRUR Int.*, 1973, (pp. 225-229), p. 228.

⁶² Cfra. MASSAGUER FUENTES, J.: "El enjuiciamiento anti-trust de los acuerdos de licencia de patente y de licencia de Know-how tras la Reforma del Derecho español de defensa de la competencia" *La Ley*, 1992-2, (pp. 980-992)

acumular las acciones por ruptura de contrato y por infracción de patente en una única demanda.

300. Desde el punto de vista de la competencia judicial internacional se planteará si es posible interponer ambas acciones ante el *forum loci delicti commissi* o ante el *forum contractus*, o si dada la formulación de los foros especiales en el Convenio de Bruselas una demanda en la cual se acumulen ambas acciones sólo puede interponerse ante el foro del domicilio del demandado o en caso de sumisión tácita⁶⁹³. Cabe también plantearse en este contexto si el acuerdo de sumisión expresa adoptado en la licencia de patente comprende a ambos tipos de acciones.

301. Esta última cuestión ha de resolverse interpretando el acuerdo de prorrogación de foro para determinar cuál es la voluntad de las partes⁶⁹⁴. En dicho proceso ha de tenerse en cuenta la ratio de la sumisión expresa. La inclusión de cláusulas de elección de la jurisdicción competente en un contrato tiene como principal objetivo eliminar las incertidumbres implícitas en la discontinuidad de la tutela judicial en el espacio. Fijando cuál es el tribunal o jurisdicción nacional competente para resolver las disputas derivadas del contrato se elimina la posibilidad de que la

⁶⁹³ La acumulación de acciones ante el foro del domicilio del demandado o si el tribunal es competente en virtud de sumisión tácita de las partes no plantea ninguna dificultad pues ambos foros se establecen en virtud de circunstancias personales de las partes. Cfra. MANSEL, H.P.: "Kollisions- und zuständigkeitsrechtlicher Gleichlauf der vertraglichen und deliktischen Haftung", *ZVglRW*, 1987, (pp.1-24), p. 20.

⁶⁹⁴ MANSEL, H.P.: "Kollisions- und zuständigkeitsrechtlicher...", p. 23; FALKENHAUSEN, J. Freiherr v.: "Internationale Gerichtsstandvereinbarungen und unerlaubte Handlung", *RIW*, 1983, (pp. 420-422), p. 421.

competencia judicial internacional se atribuya en virtud de circunstancias imprevisibles o accidentales⁶⁶⁵. En caso de que de unos determinados actos nazcan simultáneamente responsabilidades contractuales y extracontractuales el interés de las partes radica, en principio, en que la controversia sea decidida en su totalidad por el o los tribunales designados⁶⁶⁶.

302. El TJCE ha rechazado, en cambio, la posibilidad de acumulación de acciones de naturaleza contractual y extracontractual ante el tribunal designado por el art. 5.3 CB. Se ha basado en el carácter excepcional de los foros especiales frente al foro del domicilio del demandado⁶⁶⁷. Los inconvenientes derivados de la fragmentación del enjuiciamiento de unos mismos hechos por tribunales distintos pueden evitarse, según el TJCE, acudiendo a los tribunales del Estado del domicilio del licenciatario/infractor de la patente o recurriendo a las disposiciones convencionales sobre el tratamiento de las demandas conexas⁶⁶⁸.

303. Es de esperar que el TJCE aplique idénticos criterios para impedir la acumulación de acciones contractuales y delictuales ante el *forum contractus*. Los argumentos sistemáticos son igualmente

⁶⁶⁵ FALKENHAUSEN, J. Freiherr v.: "Internationale Gerichtsstandvereinbarungen...", p. 421.

⁶⁶⁶ MANSEL, H.P.: "Kollisions- und zuständigkeitsrechtlicher...", p. 23; FALKENHAUSEN, J. Freiherr v.: "Internationale Gerichtsstandvereinbarungen...", pp. 421-422.

⁶⁶⁷ Kalfelis c. Schröder, p. 5585, FJ 19.

⁶⁶⁸ Kalfelis c. Schröder, p. 5585, FJ 20.

válidos en relación al art. 5.1 CB⁶⁹⁹. Esta interpretación impide además al actor aprovechar la existencia de foros concurrentes (*forum shopping*)⁷⁰⁰ y es, desde este punto de vista, preferible. En nuestra opinión una interpretación contraria no puede basarse en el carácter especial de la relación contractual⁷⁰¹ ni en razones de economía procesal, igualmente válidas en relación al art. 5. 3 y rechazadas por el TJCE en la sentencia relativa al asunto Kalfelis⁷⁰².

⁶⁹⁹ A pesar de no compartir el criterio del TJCE, Lohse y Mansel creen que la solución que se adopte respecto al art. 5.1 será la misma que la adoptada respecto al art. 5.3 CB. (Cfra. LOHSE, M.: Das Verhältnis..., p. 29; MANSEL, H.P.: "Gerichtliche Prüfungsbefugnis im forum delicti", *IPRax*, 1989, (pp. 84-87), p.87.) Huet entiende que criterios sistemáticos apoyan la interpretación adoptada por el TJCE pero reclama que la conexidad sea un foro de competencia judicial internacional (HUET, A.: "Nota a Kalfelis c. Schröder", *Clunet*, 1989, (pp. 458- 461), pp. 460-461). Con carácter previo al pronunciamiento ya se habían pronunciado a favor de la interpretación adoptada por el TJCE otros autores: SCHACK, H.: Der Erfüllungsort im deutschen, ausländischen und internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, Frankfurt a.M.; 1985, p. 221; SCHLOSSER, P.: "Europäisch-autonome Interpretation des Begriffes "Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag" i.S. v. Art. 5 Nr.1 EuGVÜ?", *IPRax*, 1984 (pp. 65-68), p. 68.

⁷⁰⁰ GOTTWALD, P.: "Europäische Gerichtspflichtigkeit kraft Sachzusammenhangs" *IPRax*, 1989, (pp. 272-274), p. 274.

⁷⁰¹ En contra del pretendido carácter especial de la relación contractual también: GOTTWALD, P.: "Europäische Gerichtspflichtigkeit...", p. 274;

A favor del mismo: Conclusiones del Abogado General DARMON en Kalfelis c. Schröder, p. 5577, aptdos. 27-30; LOHSE, M.: Das Verhältnis..., pp. 30-32; GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Kalfelis c. Schröder", *R. critique*, 1989, (pp. 117-123), p. 122.

⁷⁰² En contra: Conclusiones del Abogado general DARMON en Kalfelis c. Schröder, p. 5577, aptdos. 27-30, MANSEL, H. P: "Kollisions- und zuständigkeitsrechtli-
(continúa...)

304. Los inconvenientes que derivan de dicha solución no son significativos si el litigio se refiere a la infracción de una determinada patente y dicha infracción constituye asimismo la ruptura de un contrato de licencia circunscrito a la explotación de la patente en España. Si seguimos las pautas de interpretación del art. 5.1 CB establecidas por el TJCE, resulta que tanto el *forum contractus* como el *forum delicti commissi* se hallarán dentro de España.

El TJCE ha establecido que la determinación del lugar de cumplimiento de la obligación se efectúa en virtud del Derecho material designado por la norma de conflicto del foro⁷⁰³. En el asunto De Bloos se especificó que la obligación a tener en cuenta es la que sirve de base a la demanda⁷⁰⁴. Sea cual sea el concreto Derecho material aplicable, el principio de territorialidad impone que la infracción de cláusulas

⁷⁰²(...continuación)

cher...", p. 22; MANSEL, H.P.: "Gerichtliche Prüfungsbefugnis...", p. 85; GEIMER, R.: "Nota a Kalfelis c. Schröder", *NJW*, 1988, (pp. 3089-3090), p. 3090; JIMENEZ FORTA, F.J.: "Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de septiembre de 1988 (artículos 5 y 6 del Convenio de Bruselas)", *RGD*, 1989, (p. 3939-3955), p. 3951.

⁷⁰³ Industrie Tessili italiana Como c. Dunlop AG, Asunto 12/76, sentencia del TJCE de 6 de octubre de 1976, *Rec.*, 1976, (pp. 1473-1495), p. 1485 FJ 13.

⁷⁰⁴ De Bloos SPRL c. Société en commandite par actions Bouyer, p. 1508, FJ 11-13. Esta solución, que la doctrina ha calificado de solución analítica (Cfra. GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., pp. 37-43) cede a favor de la obligación característica del contrato en el caso de los contratos de trabajo dependiente [Roger Ivenel c. Helmut Schwab, Asunto 133/81, sentencia del TJCE de 26 de mayo de 1982, *Rec.* 1982, (pp. 1891-1909), pp. 1900-1901, FJ 13-20; H. Shenavai c. K. Kreisler, Asunto 266/85; *Stcia.* del TJCE de 15 de enero de 1987, *Rec.*, 1987, (pp. 239-257), pp. 254-256, FJ 9-20].

contractuales que limiten la explotación de la invención patentada a un determinado ámbito territorial dentro de un Estado o a una sola modalidad de aprovechamiento, necesariamente se localizará en el Estado de protección. El *ius prohibendi* sólo existe en ese Estado. Esto significa que los concretos tribunales designados por los art. 5.1 y 5.3 CB serán, en todo caso, tribunales españoles. La fragmentación de la causa se producirá, por tanto, en el nivel de la competencia territorial y deberá solucionarse por la vía de la acumulación de autos⁷⁰⁵.

2. La Ley Orgánica del Poder Judicial

305. A pesar de que es evidente que las normas de competencia establecidas por la LOPJ se inspiran en el CB, se ha de tener en cuenta que se insertan en un marco legal distinto al de éste. Mientras que mediante un convenio internacional de carácter doble se distribuye⁷⁰⁶ el conocimiento de los litigios a las jurisdicciones de los Estados parte en función de la confianza mutua y de la existencia de un sistema de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales, las normas de competencia judicial internacional de origen autónomo son normas rigurosamente unilaterales que delimitan el volumen de competencia judicial internacional de los tribunales españoles

⁷⁰⁵ A nuestro juicio podría acudirse al art. 161.5 LEC en combinación con el art. 162. LEC.

⁷⁰⁶ Con todas las matizaciones que se desee puesto que evidentemente no se atribuye a una única jurisdicción el conocimiento de un litigio sino que se admite también en el ámbito convencional la existencia de foros concurrentes. Cfra. AMORES CERNADI, M.: "La estructura...", p. 126 nota 35.

frente al resto del mundo. Ello justifica que aún utilizándose criterios de atribución paralelos puedan diverger sus interpretaciones⁷⁰⁷.

306. La doctrina española ya ha señalado que la LOPJ es una norma de ejecución constitucional y que el eje del sistema autónomo de competencia judicial internacional es el art. 24 CE. Este precepto declara, como hemos visto⁷⁰⁸, tanto el derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho a no quedar en indefensión. En el ámbito internacional el primero se traduce como derecho al acceso a los tribunales y obliga a atribuir a la jurisdicción española un volumen suficiente de competencia judicial internacional. El derecho a no quedar en indefensión significa, en cambio, que en los casos de tráfico jurídico externo al demandado no se le puede exigir más que un grado razonable de diligencia y, por lo tanto, no se le puede obligar a litigar lejos de su domicilio o centro de actividades salvo que ello resulte justificado. Ambas directrices forzosamente resultan contradictorias y requieren "un juicio de concretización a las especiales circunstancias de cada caso"⁷⁰⁹.

307. La interpretación del *forum loci delicti commissi* establecido por la LOPJ ha de tener en cuenta, además de estos principios estructurales⁷¹⁰, la

⁷⁰⁷ VIRGOS SORIANO, M.: Lugar de celebración..., p. 80; AMORES CONRADI, M.: "La estructura...", p. 125.

⁷⁰⁸ *Supra*, párr. 46-47.

⁷⁰⁹ AMORES CONRADI, M.: "La estructura...", p. 118.

⁷¹⁰ AMORES CONRADI considera que además del derecho a la tutela judicial efectiva y a no quedar en indefensión los principios que sustentan el sistema de la LOPJ (continúa...)

ratio de los foros especiales. Estos obedecen a dos tipos de criterios, la cercanía respecto al objeto material del litigio, esto es, razones de eficacia procesal, y la protección de una de las partes⁷¹¹.

308. Para interpretar cuál es el lugar en el que se produce el hecho dañoso es de interés determinar si el *forum loci delicti commissi* es un foro neutro o si pretende proteger a la víctima del daño. En el primer caso deberemos descartar que tal lugar pueda identificarse con el lugar en el que se produce el desequilibrio en el patrimonio de la víctima⁷¹², puesto que si éste no es más que el lugar en el que se produce un daño secundario o derivado apenas habrán razones de economía procesal que aboguen por la intervención de los tribunales correspondientes a ese lugar. Si consideramos, en cambio, que con el establecimiento de tal foro se intenta reforzar la protección de la víctima, puede ser adecuado considerar que el lugar en el que se produce el daño radica en la sede social de la víctima.

Existen, a nuestro entender, razones contrarias a que el *forum loci delicti commissi* se

⁷¹⁰(...continuación)

son, por un lado, el derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley, que en el ámbito de las relaciones de tráfico jurídico externo significa la necesidad de una positivación de las normas de competencia judicial internacional (AMORES CONRADI, M.: "La estructura...", p. 117) y por otro el principio de adecuación a las exigencias del tráfico internacional (*idem*, pp. 118-120) y el respeto a valores materiales especialmente protegibles (*idem*, p. 120).

⁷¹¹ AMORES CONRADI, M.: "La estructura...", p. 132.

⁷¹² J.M. Espinar Vicente parece admitir tal posibilidad, aunque no sin ciertas reservas (Cfra. ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal civil..., p. 115).

considere un foro de protección de la víctima. En primer lugar, por criterios sistemáticos, porque el otro foro especial que establece la LOPJ respecto a las obligaciones extracontractuales (la residencia habitual común de actor y víctima del daño en España) responde ese género de preocupaciones⁷¹³. Si, en virtud de la interpretación que efectuemos del *forum loci delicti commissi* basta con que el actor y víctima del daño tenga establecido su domicilio, al que en virtud del art. 40 CC hay que equiparar a la residencia habitual en España, en la jurisdicción para permitirle acceder a los tribunales españoles. es poco coherente el establecimiento de un foro alternativo que exija que ambos, autor del daño y víctima, tengan tal residencia habitual en España. Este foro simplemente carecerá de utilidad.

En contra de la apertura de un *forum actoris* pueden alegarse, además, razones de tipo social propias de los litigios por infracción de patentes. Tal

⁷¹³ El foro de carácter especial que coexiste en el sistema de la LOPJ con el *locus delicti commissi* en materia de obligaciones extracontractuales se inspira, tal y como ha puesto de relieve la doctrina (AMORES CONRADI, M.: "La estructura...", p. 133, nota 56; ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal civil..., p. 114), en una solución elaborada respecto al ámbito conflictual. En atención a los intereses de la víctima de la lesión, que lógicamente se dirigen a obtener un resarcimiento adecuado al medio social en el que radica su centro de actividades, se ha preconizado que, caso de que autor del daño y víctima tengan establecida su residencia habitual común en un mismo Estado, la ley aplicable al ilícito civil sea la de ese Estado y no la del lugar en el que se produjo el daño (Cfra. al respecto con abundantes referencias a la jurisprudencia comparada: KEGEL, G.: Internationales..., pp. 461-467) Traslada al ámbito de la competencia judicial internacional, tal solución tiene como único objetivo facilitar al actor y víctima del daño el acceso a los tribunales españoles.

y como ya hemos puesto de relieve los litigios por infracción de patentes son litigios que se producen en el ámbito societario y de la empresa. A priori, es, por tanto, difícil distinguir una parte débil de la relación.

309. Hay que circunscribir, por tanto, el *forum delicti commissi* al daño directo. Por imperativo del principio de consumación del acto de infracción con el inicio de su ejecución hay que considerar que tanto el acto ilícito como el daño directo derivado de ese acto se localizan en el mismo lugar. Dada la limitación territorial de los efectos de la patente al Estado de concesión, para que en materia de patentes de invención y derechos análogos el *forum loci delicti commissi* se localice en España ha de tratarse de la infracción de un derecho español u otorgado por una instancia supranacional con efectos para España.

II. La responsabilidad civil accesoria en los procesos penales por infracción de patentes de invención

310. El actual Derecho positivo español tipifica a la infracción intencionada de derechos de propiedad industrial como delito⁷¹⁴. A pesar del prin-

⁷¹⁴ La actual regulación penal de la infracción de propiedad industrial no está exenta de dificultades, dada la dispersión legislativa existente y el carácter de norma penal en blanco del art. 534 Código penal. Es difícil además la relación entre el art. 534 Código penal y la Ley de propiedad industrial de 16 de mayo de 1902 (Gaceta de Madrid de 18 de mayo de 1902).

Mientras que el TS y parte de la doctrina entienden que las modalidades delictivas de la Ley de 1902 integran el supuesto de hecho del art. 534 del
(continúa...)

cipio de intervención mínima y de la escasa importancia práctica de la tutela penal de la propiedad industrial⁷¹⁵ los proyectos de reforma del Código penal mantienen la vigencia de este delito, si bien acentúan el carácter social del bien jurídico protegido de forma que el delito deja de ser un mero delito patrimonial y se incluye en la categoría de delitos socio-económicos⁷¹⁶.

311. En los procesos penales por infracción de patentes de invención se aplican las disposiciones del Código penal que permiten que simultáneamente se ventile la responsabilidad civil⁷¹⁷. El Derecho positivo español posibilita, por tanto, que la acción indemnizatoria se interponga ante los jueces del orden penal. Como dicha acción se integra en el ámbito

⁷¹⁴(...continuación)

Código penal, siendo aplicables las penas del Código, otros sectores defienden que, por razones de técnica jurídica, hay que diferenciar entre ámbitos normativos en virtud del principio de especialidad, de forma que el art. 534 Código penal es aplicable residualmente, respecto a las infracciones no previstas en la Ley de 1902. La aplicación de ésta conlleva la de las penas en ella establecidas, a pesar de su obsolescencia. Cfra.: BOIX, J.: "Delitos contra la propiedad (continuación). Infracciones del Derecho de autor y de la propiedad industrial en COBO DEL ROSAL, M. y otros: Derecho penal. Parte especial. Valencia, 1988, pp. 884-889; MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, 8ª ed., Valencia, 1990, p. 308.

⁷¹⁵ SINGER, R.: "The infringement...", p. 387, HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 189; LCHAT, S.: "Gedanken zur Vereinheitlichung...", p. 53.

⁷¹⁶ GUINARTE CABADA, G.: "Los delitos contra la propiedad industrial en el Proyecto de Código penal español de 1992", Actas, 1991-1992, (pp. 95-118), pp. 95-97.

⁷¹⁷ BOIX, J.: "Delitos contra la propiedad...", p. 893.

material del CB y del CL y las disposiciones de estos Convenios se aplican sin tener en cuenta la naturaleza del orden jurisdiccional⁷¹⁸, en principio, la competencia judicial internacional se determina de acuerdo con las normas convencionales, siempre y cuando el demandado esté domiciliado en un Estado parte. En caso contrario es de aplicación el art. 23 LOPJ que atribuye a los tribunales españoles "el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidas en territorio español".

312. A fin de evitar posibles antinomias con la regulación de la competencia en el orden de lo penal, el CB contiene, en su art. 5.4, una norma de remisión que integra a las disposiciones de origen autónomo relativas a esta cuestión en el Convenio. El juez penal podrá, por tanto, conocer de la acción civil de resarcimiento aunque el criterio que le haya atribuido competencia no se corresponda con ningún criterio reconocido por el Convenio⁷¹⁹.

Esta disposición podría, en principio, parecer innecesaria⁷²⁰ puesto que en el orden penal el foro principal de competencia internacional⁷²¹ y territorial⁷²² es precisamente el *forum loci delicti commissi*. La interpretación de dicho concepto puede,

⁷¹⁸ Cfra. art. 1.1 CB/CL.

⁷¹⁹ Informe JENARD, p. 145; GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., p.57; GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., p. 144.

⁷²⁰ LAGARDE, P.: "Application ...", p. 46.

⁷²¹ art. 23.1 LOPJ.

⁷²² art. 14 tercero de la Ley de enjuiciamiento criminal.

sin embargo, variar. La determinación de cuál es el lugar en el que se produce el delito se realiza de acuerdo con las pautas establecidas por el TS y éstas no tiene porqué equivaler a los criterios que respecto a los ilícitos civiles establece la jurisprudencia del TJCE. De ahí que resulte preferible considerar que la competencia judicial internacional y territorial de las acciones civiles sustanciadas en el marco del proceso penal viene determinada por el art. 5.4 CB, que a su vez integra los preceptos del Derecho de origen autónomo.

313. El Derecho procesal penal español baraja actualmente tres teorías para determinar cuál es el lugar en el que se comete un delito: la teoría de la actividad, la del resultado y la de la ubicuidad⁷²³. El TS ha mostrado una clara preferencia por la teoría del resultado⁷²⁴. Como el delito de infracción de patentes, conserva, a pesar de la autonomía sistemática que introdujo la Reforma de 1964, una estructura típica esencialmente defraudatoria⁷²⁵, por analogía con el criterio seguido respecto a la estafa⁷²⁶ deberá considerarse consumado el delito en el lugar en el que se produce el desplazamiento patrimonial, esto es,

⁷²³ Cfra. GIMENO SENDRA, V. y otros: Derecho procesal T.II. Proceso penal, 3ª ed., Valencia, 1991, pp. 126-128.

⁷²⁴ Según esta teoría el lugar de comisión del delito es el de su consumación. Cfra. STS (Sala 2ª) de 4 de febrero de 1981 (AJ 480), STS (Sala 2ª) de 5 de mayo de 1986 (AJ 3890).

⁷²⁵ BOIX, J.: "Delitos contra la propiedad...", p. 883.

⁷²⁶ Auto del TS (Sala 2ª) de 6 de febrero de 1991 (AJ 898) y jurisprudencia citada en esta decisión.

usualmente, en la sede social del titular de la patente. Se introduce, de esta forma en virtud de la norma de remisión del art. 5.4 CB, un *forum actoris* en el sistema del CB, pero dicho foro se circunscribe al ámbito de la competencia territorial, habida cuenta de que el delito se limita a la infracción de derechos de propiedad industrial españoles⁷⁷.

III. La pluralidad de demandados

314. Los actos de infracción de patentes se insertan usualmente en una cadena de producción y distribución en la que suele participar más de una persona. De ahí que, en principio, pueda parecer útil uno de los foros especiales o derivados del CB, el art. 6.1, que permite que las personas domiciliadas en un Estado contratante puedan ser demandadas, además de ante los tribunales del Estado de su domicilio, ante el tribunal del domicilio de alguna otra persona codemandada⁷⁸. Esta cuestión carece de regulación positiva en el Derecho procesal civil de origen autónomo.

⁷⁷ Esto se deduce del hecho de que el art. 23 LOPJ limite la competencia de los tribunales españoles a los delitos cometidos en España. Dado el carácter territorial de los derechos de exclusiva la conducta delictiva necesariamente habrá de referirse a una patente otorgada por la Oficina española de patentes y marcas o de una patente europea en la que se designe a nuestro país.

⁷⁸ Obsérvese que del tenor literal de los art. 2 y 6.1 CB se infiere que, mientras que el art. 2 CB no prejuzga el concreto tribunal competente dentro del Estado del domicilio del demandado, el art. 6.1 CB lleva implícita una norma de competencia territorial que designa al tribunal del domicilio del demandado.

1. El art. 6.1 del Convenio de Bruselas

315. Mientras que el 2º apartado del art. 6 CB/CL, al regular las demandas sobre obligaciones en garantía o para la intervención de terceros en el proceso, exige de forma expresa una conexión entre los codemandados de forma que su utilización no responda al "único objeto de provocar la intervención de un tribunal distinto al correspondiente al domicilio del demandado"⁷²⁹, el tenor literal del art. 6.1 CB/CL no hace mención de tal necesidad. Ahora bien, si tenemos en cuenta el objetivo y sistema del CB resulta evidente que la aplicación de este precepto exige que haya un vínculo entre las demandas formuladas contra cada uno de los demandados que justifique esta sustanciación conjunta⁷³⁰. Sólo la exigencia de tal vínculo evita una utilización indiscriminada del foro por parte del actor y pone coto al *forum shopping*⁷³¹.

316. En el art. 6.1 CB no se menciona expresamente el requisito de la conexidad entre las demandas dirigidas contra cada uno de los codemandados. Lógicamente tampoco se define cuál debe ser la naturaleza de ese vínculo. Tal tarea ha sido abordada por el TJCE que ha propugnado que resulta aplicable la

⁷²⁹ art. 6.2 CB/CL.

⁷³⁰ Informe JENARD, p. 146. También la doctrina ha hecho hincapié en tal requisito. *Ad exemplum*: GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., p. 69; GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., pp. 159-160.

⁷³¹ Sobre el riesgo de *forum shopping* implícito en el art. 6.1 CB en relación a la aplicación de este precepto respecto a la infracción de patentes: BODENHAUSEN, G.H.C.: "The Jurisdiction...", p. 216.

definición efectuada por el propio Convenio en el contexto del art. 22 CB. El foro de la pluralidad de los demandados requiere, por tanto, que las demandas estén "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"⁷³². La ratio legis del precepto es, por tanto, evitar que se produzcan resoluciones judiciales irreconciliables, que, en virtud del art. 27.3 CB, pueden causar problemas en fase de reconocimiento y ejecución⁷³³.

317. La denegación del reconocimiento y ejecución de una decisión judicial recaída en un Estado parte en virtud de su carácter inconciliable con una sentencia recaída en el Estado requerido (art. 27.3 CB) no exige que se trate del mismo litigio⁷³⁴. La causa de denegación concurre si ambas sentencias judiciales producen consecuencias jurídicas que se excluyen mutuamente⁷³⁵. Para que se pueda apreciar la conexidad

⁷³² art. 22.3 CB/CL. La concreta fórmula empleada por el TJCE responde a este precepto. El tribunal establece lo siguiente: " Para la aplicación del artículo 6, apartado 1º, del Convenio, debe existir entre las distintas demandas formadas por un demandante contra distintos demandado, un vínculo de conexidad tal que exista un interés en juzgarlas conjuntamente a fin de evitar soluciones que podrían ser inconciliables si las causas fueran juzgadas separadamente". Cfra. Kalfelis c. Schröder, p. 5584, FJ 11.

⁷³³ Informe JENARD, p. 146; Conclusiones del Abogado General DARMON en Kalfelis c. Schröder, p. 5575.

⁷³⁴ Informe JENARD, p. 162.

⁷³⁵ Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg, Asunto 145/86, sentencia del TJCE de 4 de febrero de 1988, Rec. 1988, (pp. 645-672), p. 668 FJ 22.

entre dos demandas habrá que considerar, por tanto, que basta la contradicción en los efectos de las futuras sentencias (contradicción simple)⁷³⁶.

318. El art. 27.3 CB exige, por contra, que las decisiones inconciliables se refieran a las mismas partes⁷³⁷. A nuestro entender, de este indicio y del hecho de que el art. 6.1 CB constituya un foro basado precisamente en el elemento subjetivo de la pluralidad de demandados, se infiere que no basta una conexión objetiva, basada en el hecho de que distintas personas estén realizando actos de infracción respecto a un mismo objeto. Para demandar a varias personas conjuntamente ante el tribunal de la sede social de una de ellas es necesario que entre ellas exista una conexión subjetiva.

319. Traducido al ámbito de la infracción de patentes esto significa que, mientras es posible demandar ante el tribunal del domicilio de una de ellas a varias personas que han realizado conjuntamente unos mismos actos de infracción de una patente (supuesto de coautoría)⁷³⁸, no podrán ser demandadas conjuntamente, por el simple hecho de la identidad del objeto infringido, personas que hayan realizado de forma absolutamente independiente diferentes actos de,

⁷³⁶ GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Kalfelis ...", pp. 119-120; SCHLOSSER, P.: "Nota a Kalfelis...", p. 988.

⁷³⁷ Se trata de un requisito específico del art. 27.3 CB que no se reproduce en el art. 22 CB.

⁷³⁸ MATHELY, P.: "Application de la Convention aux actions en contrefaçon de brevet communautaire" en AAVV.: Droit international et actions en contrefaçon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre internationale de propriété industrielle, Nice 21 et 22 juin 1974, PIBD número especial, 1974, (pp. 63-77), p. 73.

por ejemplo, fabricación de un producto protegido (supuesto de actos de infracción independientes)⁷³⁹.

Existe, en cambio, en nuestra opinión, una conexión de carácter subjetivo si varias personas realizan diferentes actos de infracción de una misma patente y dichos actos se insertan en una misma cadena de producción y distribución (supuesto de actos de infracción dependientes)⁷⁴⁰. La vinculación de estas personas deriva del principio de conexión, propio del Derecho material de patentes, puesto que, según el mismo, el acto de fabricación del producto protegido o del producto directamente derivado del procedimiento protegido es el presupuesto del acto de infracción consistente en la introducción en el comercio de tal producto. La relación que permite sustanciar conjuntamente la demanda es la relación económica existente entre los sujetos, el hecho de que, por ejemplo, el fabricante que infringe la patente haya vendido al distribuidor el producto infractor⁷⁴¹.

320. A través de expedientes propios del Derecho procesal civil interno tales como la acumulación de acciones o el litisconsorcio pasivo necesario, el tribunal designado por el art. 5.3 CB tiene vocación de conocer de la totalidad de las acciones de infracción referidas a una patente. De ahí que en los supuestos de coautoría o infracciones dependientes el art. 6.1 CB no tenga toda la utilidad práctica que

⁷³⁹ STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands-..." p. 476; HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 33; LAGARDE, P.: "Application ...", p. 46.

⁷⁴⁰ HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 33.

⁷⁴¹ *In fine* STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands-..." p. 476.

podiera parecer a primera vista, puesto que el titular de la patente puede conseguir un resultado idéntico acudiendo al foro del *locus delicti commissi*.

321. La utilidad del art. 6.1 CB puede radicar, en cambio, en que a través de este precepto se consiga la sustanciación conjunta de actos de infracción a patentes paralelas realizados por varios sujetos relacionados por una relación de carácter económico (supuesto de infracción de patentes paralelas). Un caso de este tipo sería, por ejemplo, la infracción de una patente española a través de un acto de fabricación que genera un objeto que se exporta a, por ejemplo, Francia donde es introducido en el comercio. Tal introducción en el comercio constituye, a su vez una infracción de la patente paralela francesa. ¿Es factible demandar al fabricante español ante el tribunal del domicilio del infractor francés?

322. Existe, a nuestro entender, un grave inconveniente que oponer a esta interpretación. Tal y como ya hemos puesto de relieve, del principio de territorialidad deriva la independencia de las patentes de invención paralelas. Esto significa que, en el supuesto que analizamos, estamos ante dos objetos diferentes, que, si bien se han otorgado en cada Estado respecto a una misma invención, responden a requisitos de concesión distintos y otorgan un ámbito de protección diferente.

El vínculo entre ambas demandas no puede considerarse lo suficientemente estrecho como para

justificar una sustanciación conjunta⁷⁴² por dos tipos de razones relacionadas con este hecho. En primer lugar, porque, dada la independencia del objeto de la infracción, en el caso de infracciones de patentes nacionales difícilmente pueden producirse sentencias inconciliables y, en segundo lugar, porque la sustanciación conjunta de ambas demandas tampoco contribuye a la economía procesal. Dentro de las diversas fases de un procedimiento de infracción típico lo que causa mayores dificultades es determinar si los actos de infracción vulneran el ámbito de protección otorgado por la patente y enjuiciar si concurren las causas de nulidad que el infractor suele alegar en su defensa. Como ambas cuestiones, la interpretación de las reivindicaciones y la nulidad, se relacionan estrechamente con el procedimiento de concesión y ese procedimiento, en el caso de las patentes nacionales, es distinto respecto a cada derecho, el hecho de sustanciar conjuntamente ambas demandas no ahorra a los órganos de justicia un examen por duplicado de ambas cuestiones.

323. De lo antedicho se puede inferir fácilmente que la situación adquiere matices diferentes si estamos ante una patente europea, puesto que en ese caso el derecho de exclusiva responde a un procedimiento de concesión uniforme, si bien, una vez otorgado, produce en cada Estado para el que ha sido concedi-

⁷⁴² HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 33. En contra, D. Lachat que, de forma análoga a como hacía en relación a la aplicación del art. 5.3 CB obvia el hecho de la independencia jurídica de las patentes de invención. Cfra. LACHAT, D.: La compétence judiciaire..., p.88.

do los mismos efectos que un derecho de exclusiva nacional⁷⁴³. Dada la existencia de un método europeo de interpretación de las reivindicaciones y la posibilidad de que la Oficina europea intervenga con carácter de perito para la resolución de cuestiones técnicas, que serán idénticas en muchos casos respecto a una y otra acción de infracción, la sustanciación conjunta de ambas acciones resulta ventajosa desde el punto de vista de la economía procesal, por más que tanto la regulación de los actos de infracción como el Derecho de sanciones sean distintos. Tal sustanciación conjunta contribuye además al mantenimiento de la uniformidad originaria de los distintos derechos.

Pero, por otro lado, dada la falta de identidad entre los objetos lesionados, no es evidente que exista un riesgo de que se produzcan resoluciones judiciales inconciliables. La contradicción tan sólo puede radicar en el enjuiciamiento de los elementos de uniformidad que conservan las patentes europeas en la fase nacional. Puede consistir, por tanto, en una distinta interpretación del ámbito de protección otorgado por la patente o en un distinto enjuiciamiento de la nulidad alegada por vía de excepción por el infractor. Si bien en el CPE se ha intentado conjurar tales riesgos a través de disposiciones de carácter material, como la uniformidad de las causas de nulidad o las pautas de interpretación de las reivindicaciones, lo cierto es que el Convenio de Munich tiene un carácter incompleto y que sólo se superará a través de

⁷⁴³ Aunque en relación a l.s marcas internacionales, *in fine*, STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands-..." p. 476. En contra, C. Hess quién no considera suficiente la relación económica existente entre las partes (Cfra. HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 35).

la entrada en vigor del CPC, en el ámbito comunitario la existencia de distintas patentes de invención en cada Estado nacional. Puede, por tanto, considerarse que el riesgo de resoluciones divergentes en relación a la nulidad o el ámbito de protección está implícito en el propio CPE y que no es necesario tenerlo en cuenta por lo que respecta a la interpretación de las normas procesales, que, al fin y al cabo, tienen carácter adjetivo o auxiliar.

2. La pluralidad de demandados en el Derecho procesal civil de origen autónomo

324. La LOPJ no establece ningún foro de competencia judicial internacional en virtud de la pluralidad de demandados. Antes de trasladar miméticamente las soluciones que arbitra el CB a nuestro sistema autónomo de competencia judicial o de solicitar la introducción de un foro de esta naturaleza hay que valorar el hecho de que, como ya se ha apuntado, las normas de origen interno se insertan en un contexto unilateral y abierto. Esto significa que frente a los argumentos basados en la economía procesal, que, en el fondo presuponen la cooperación entre distintas jurisdicciones nacionales, habrá que reforzar la tutela de los derechos de defensa de las partes en el proceso.

325. El derecho a no quedar en indefensión obliga, en nuestra opinión, a extremar las precauciones frente al establecimiento de un foro que permita demandar a una persona ante los tribunales españoles en virtud del domicilio en España de una persona a la que

se demanda conjuntamente⁷⁴⁴. Pensemos que el hecho de estar en un sistema abierto implica una mayor incidencia de factores como, por ejemplo, la distancia geográfica.

326. Por esta razón consideramos que en relación a los litigios de tráfico externo no debe admitirse el litisconsorcio pasivo voluntario. Tal y como está previsto en la LEC⁷⁴⁵, es un expediente procesal de utilización básicamente discrecional, cuyo único fundamento es la economía procesal⁷⁴⁶, y que puede fácilmente ser utilizado de forma interesada por el actor. En el supuesto de actos de infracción dependientes⁷⁴⁷ el actor siempre puede conseguir una sustanciación conjunta ante los tribunales del *locus delicti*, que, como hemos visto, tienen vocación de conocer de todos los actos de infracción cometidos respecto a una patente de invención. Si se han infringido patentes paralelas al no fundarse las acciones ni en un mismo título ni en una misma causa de pedir⁷⁴⁸ difícilmente podría argumentarse la posibilidad de un litisconsorcio, aún al margen de las consideraciones derivadas de

⁷⁴⁴ Se ha resaltado en este sentido el carácter discriminatorio de este foro en el ámbito de la competencia judicial internacional. Cfra. los argumentos reseñados por Aguilar Benitez de Lugo. Cfra. AGUILAR BENITEZ DE LUGO, M.: "La pluralidad de demandados en Derecho internacional privado", *Justicia*, 1992, (pp. 299-336), p. 302.

⁷⁴⁵ art. 156 LEC.

⁷⁴⁶ OLIVA, A. de la-FERNANDEZ M.A.: Lecciones de Derecho procesal I, 3a ed., Barcelona, 1986, p. 388.

⁷⁴⁷ *Supra*, párr. 319.

⁷⁴⁸ art. 156 LEC.

las necesidades del tráfico jurídico internacional.

327. El litisconsorcio pasivo necesario se basa, en cambio, en el propio principio de audiencia y en la posibilidad de que se vean afectadas por una sentencia unas personas que por no haber sido demandadas no han tenido la posibilidad de personarse en el proceso⁷⁴⁹. En este caso debería ser, en nuestra opinión, posible suplir la falta de competencia judicial internacional a fin de permitir al actor demandar a aquellas personas que se verán, ineludiblemente afectadas por los pronunciamientos de la sentencia, sobre todo si tenemos en cuenta que el derecho a no quedar en indefensión deriva de la propia CE y todo el sistema de competencia judicial autónomo gira entorno a este precepto. Por lo que respecta a los litigios sobre infracción de patentes esta situación únicamente se produce en los supuestos de coautoría⁷⁵⁰, puesto que en ellos hay identidad de objeto y causa, cosa que no se produce ni en el caso de los actos de infracción dependientes puesto que se trata de actos de infracción diferentes⁷⁵¹ ni cuando se infringen patentes parale-

⁷⁴⁹ Cfra., ad exemplum STS (Sala 1ª) de 25 de junio de 1984 (AJ 3260); STS (Sala 1ª) de 24 de mayo de 1986 (AJ 2821).

Sobre la naturaleza y fundamentos del litisconsorcio pasivo necesario, cfra. COBO PLANA, J.J: El litisconsorcio pasivo necesario en la doctrina del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, Pamplona, 1993, pp. 16-17.

⁷⁵⁰ Supra, párr. 319

⁷⁵¹ Cfra. en relación a las marcas la STS (Sala 1ª) de 21 de junio de 1991 (AJ 4569). El TS rechazó la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario entre la empresa fabricante de una determinada marca de relojes y las distribuidoras de esos productos en determinadas zonas.

las, donde estamos ante patentes y actos de infracción distintos. El Tribunal Supremo ha establecido con toda claridad "que no se produce el litisconsorcio necesario si los efectos hacia terceros se producen con carácter reflejo, por una simple conexión o porque la relación material sobre la que se produce la declaración les afecte simplemente con carácter prejudicial o indirecto"⁷³²

IV. Las relaciones entre los tribunales competentes: litispendencia y conexidad

328. El análisis de la incidencia de las disposiciones convencionales relativas a la litispendencia y la conexidad desborda, en realidad, los límites de este estudio, puesto que, como recordó el TJCE⁷³³, los art. 21 y 22 CB no instauran foros de competencia judicial internacional. Estas disposiciones se limitan, en efecto, a regular las relaciones entre tribunales competentes a fin de evitar que se produzcan sentencias inconciliables. El TJCE ha establecido que la sección 8ª del Título II tiende a "evitar, en interés de una buena administración de justicia, procedimientos paralelos ante las jurisdicciones de diferentes Estados contratantes y las decisiones contradictorias que podrían resultar de tal situación"⁷³⁴. Se trata, por tanto, de disposiciones de carácter preventivo tendentes a evitar posibles

⁷³² STS (Sala 1ª) de 22 de abril de 1987 (AJ 2722)

⁷³³ Elefanten Schuh c. Jacqmain, Asunto 150/80, sentencia. del TJCE de 24 de junio de 1981, Rec., 1981, (pp. 1671-1698), p. 1687, FJ 19.

⁷³⁴ Gubisch Maschinenfabrik KG c. Giulio Palumbo, Asunto 144/86, sentencia del TJCE de 8 de diciembre de 1987, Rec., 1987, (pp. 4861-4877), p. 4874, FJ 8.

dificultades en virtud de la causa de denegación del reconocimiento establecida en el art. 27.3 CB.

329. Antes de abordar el concreto análisis de la regulación convencional de la litispendencia y la conexidad resulta necesario determinar su ámbito de aplicación. En este sentido cabe señalar que el TJCE ha establecido, respecto a la litispendencia, que del tenor literal del precepto deriva la aplicabilidad del art. 21 CB, sin consideración de si alguna de las partes está o no domiciliada en un Estado parte del Convenio⁷⁵⁵. Tal argumentación es igualmente válida respecto a la conexidad y se ve reforzada si, tal y como apunta el TJCE, se tiene en cuenta la finalidad de esta Sección del Convenio⁷⁵⁶.

En este punto el razonamiento del TJCE y del Abogado General VAN GERVEN resulta, sin embargo, deficiente, puesto que no cabe preconizar, en base al tenor literal, una interpretación estricta del precepto, para acto seguido solicitar, en virtud de la ratio de la disposición, una interpretación extensiva, confundiendo, tal y como señala GARCIMARTIN ALFEREZ,

⁷⁵⁵ Overseas Union Insurance Limited e.a. c. New Hampshire Insurance Company, Asunto C-351/89, sentencia de 27 de junio de 1981, Rec., 1991, (pp.3317-3352), p. 3348, FJ 13. Cfra., Conclusiones del Abogado General VAN GERVEN, pp. 3337-3338.

⁷⁵⁶ Overseas c. New Hampshire, cit., p. 3348, FJ 16; Conclusiones del Abogado General VAN GERVEN, p. 3338. Cfra. GEIMER, R.: "Das Nebeneinander...", p. 2992; KROPHOLLER, J.: "Problematische Schranken...", p. 244.

ámbito de aplicación de la regulación con la propia regulación⁷⁵⁷.

Lo que la ratio del precepto sí pone de relieve es la vinculación existente entre los art. 21, 22 y 23 CB y el reconocimiento y ejecución de decisiones. Esta vinculación de la litispendencia y la conexidad con el reconocimiento refuerza la interpretación derivada del tenor literal, puesto que también el art. 26 CB establece la aplicabilidad del sistema convencional respecto a la totalidad de las decisiones judiciales dictadas por un tribunal de un Estado parte en el ámbito material del Convenio⁷⁵⁸. El sistema convencional de reconocimiento y ejecución rige tanto si la decisión judicial fue dictada por un tribunal competente en virtud de un foro convencional como si el tribunal de origen de la decisión actuaba gracias a un foro de origen autónomo e incluso si dicha competencia es exorbitante. La relación entre litispendencia y reconocimiento justificaría, por tanto, por si sólo la simetría del ámbito de aplicación de estas disposiciones⁷⁵⁹.

⁷⁵⁷ GARCIMARTIN ALFEREZ, F.: "La litispendencia en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968: dos conclusiones", *La Ley Com. eur.*, núm. 72, (pp. 1-5), p. 2.

⁷⁵⁸ ARENAS GARCIA, R.: "La litispendencia internacional. El artículo 21 del Convenio de Bruselas de 1968 y el control de competencia del Tribunal de origen", *Noticias CEE*. 1992 nº 91-92, (pp. 103-109), pp. 105-106.

⁷⁵⁹ Cosa bien distinta es la planteada en el caso Owens Bank Ltd c. Bracco (Asunto C-129/92, sentencia del TJCE de 10 de enero de 1994, inédita). En este caso se discutía la aplicabilidad de los art. 21, 22 y 23 CB a un litigio que versaba sobre el reconocimiento en los Estados parte de una sentencia recaída en Estados terceros y que, por ello, no se integra en el ámbito (continúa...)

En cualquier caso, la decisión del TJCE en el asunto Overseas significa que, respecto a los litigios por infracción de patentes y a las demás materias contempladas por el CB, la regulación convencional de la litispendencia y la conexidad desplaza las soluciones de origen autónomo⁷⁶⁰, de forma que podemos prescindir, con justa causa, de abordar el espinoso tema de la litispendencia internacional en nuestro Derecho procesal civil de origen autónomo.

1. Infracción de patentes y litispendencia internacional: el art. 21 CB

330. Para poder apreciar la existencia de litispendencia entre dos demandas interpuestas ante sendos tribunales de dos Estados parte, el art. 21 CB exige que haya una triple identidad entre las partes, el objeto y la causa de ambas demandas. De ahí que el ámbito de aplicación de la litispendencia se reduzca a los litigios referidos a una única patente de invención, puesto que, en el caso de patentes paralelas estamos ante objetos materiales independientes y, por tanto, ante causas distintas⁷⁶¹.

⁷⁵⁹(...continuación)
material de aplicación del CB(cfra.FJ 15). El TJCE concluye que dada la naturaleza del litigio resulta inaplicable la regulación convencional sobre la litispendencia y la conexidad.

⁷⁶⁰ GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota o Overseas c. New Hampshire", *R. critique*, 1991; (pp. 769-777), p. 774; HUET, A.: "Nota a Overseas...", p. 495.

⁷⁶¹ LACHAT, S.: "La juridiction competente en matière de contrefaçon de brevets d'invention dans la Communauté économique européenne", *JCP*, 1974-II, (pp. 421-428), p. 426. También D. Lachat pone de relieve la escasa incidencia práctica de la litispendencia en
(continúa...)

La mayoría de los autores que han abordado el estudio de la aplicación del Convenio de Bruselas a los litigios relativos a patentes de invención han considerado que, debido a los términos estrictos utilizados en el propio precepto, el art. 21 CB era tan sólo aplicable en el supuesto, harto infrecuente en la práctica, de que se interpusiera la misma acción por infracción de la misma patente ante un tribunal del Estado del domicilio del demandado y ante el tribunal del *locus delicti commissi*. La regulación relativa a la litispendencia carecería, por tanto, de interés práctico para este sector del Derecho material⁷⁶².

331. La situación ha variado, sin embargo, a raíz de la interpretación que el TJCE ha realizado de la noción de identidad de objeto en la sentencia recaída respecto al asunto Gubisch⁷⁶³. Dicha interpretación ha sido implícitamente corroborada en la sentencia Overseas⁷⁶⁴, puesto que constituye el punto de partida de la propia formulación del recurso prejudicial planteado por la Court of appeal⁷⁶⁵ y el

⁷⁶¹(...continuación)

relación a las patentes nacionales y europeas: LACHAT, D.: La compétence juridictionnelle..., pp. 109-110.

⁷⁶² LAGARDE, P.: "Application...", p. 48; VIVANT, M.: "Das Europäische Gerichtsstands-...", p. 30, VIVANT, M.: Juge et loi..., p. 176.

⁷⁶³ Gubisch c. Palumbo, cit.

⁷⁶⁴ Overseas c. New Hampshire, cit..

⁷⁶⁵ Esto es lamentado por A. Huet que hubieran deseado que el recurso prejudicial hubiera ofrecido al TJCE la posibilidad de reconsiderar la interpretación adoptada en el asunto Gubisch. Cfra. HUET, A.: "Nota a Overseas...", p. 494.

TJCE no la ha cuestionado⁷⁶. Mientras que para la determinación del momento inicial de la pendencia de una demanda hay que acudir al Derecho procesal del foro⁷⁷, el concepto de litispendencia es, según establece el TJCE, un concepto autónomo⁷⁸ que, en contra del parecer del Abogado General MANCINI⁷⁹, ha de ser interpretado de forma extensiva.

La ratio de la regulación de la litispendencia en el CB impone, según el TJCE, que la noción de identidad de objeto no se equipare a identidad formal entre ambas demandas⁷⁰. Para evitar el riesgo de que se produzcan sentencias inconciliables, se ha de considerar, según el TJCE, que una demanda solicitando la anulación de un contrato y otra demanda dirigida a obtener su ejecución versan sobre el mismo objeto: la fuerza obligatoria del contrato. Sólo de esta forma se consigue evitar que una cuestión que usualmente constituye precisamente la defensa del demandado respecto a una demanda por inejecución de una relación contractual se sustancie ante una jurisdicción distinta, constituyendo posteriormente un posible obstáculo a la libre circulación de decisiones judiciales en

⁷⁶ Overseas c. New Hampshire, p. 3347, FJ 9; GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Overseas ...", p. 772.

⁷⁷ Siegfried Zelger c. Sebastiano Salinitri, Asunto 129/83, sentencia del TJCE de 7 de junio de 1984; Rec., 1984, (pp. 2397-2416), p. 2409.

⁷⁸ Gubisch c. Palumbo, p. 4874, FJ 11; Conclusiones del Abogado General MANCINI, p. 4867.

⁷⁹ Cfra. Conclusiones del Abogado General MANCINI en Gubisch c. Palumbo, pp. 4867-4870.

⁷⁰ Gubisch c. Palumbo, p. 4876, FJ 17.

virtud de la causa de denegación establecida en el art. 27.3 CB⁷¹.

332. Esta interpretación es criticable porque, entre otras razones, confunde los ámbitos de aplicación de la litispendencia y la conexidad⁷². Constituye, sin embargo, jurisprudencia reiterada del TJCE. En el ámbito de la infracción de patentes significa que habrá litispendencia entre una demanda interpuesta ante un tribunal de un Estado contratante por infracción de patentes y una demanda sustanciada ante otro tribunal contratante por nulidad del derecho de exclusiva puesto que, al igual que en el asunto Gubisch estaba en juego la fuerza obligatoria del contrato, en este caso está en liza la efectividad del *ius prohibendi*. La excepción de nulidad de la patente constituye además, al igual que la de nulidad del contrato respecto a la demanda por inejecución, la defensa natural del presunto infractor frente a la imputación de una violación del derecho.

333. La cuestión se plantea, sin embargo, de manera algo distinta porque en este caso no entran en conflicto dos foros concurrentes sino un foro exclusivo (art. 16. 4 CB) y el foro general del domicilio del demandado (art. 2 CB). En caso de que el tribunal ante

⁷¹ Gubisch c. Palumbo, p. 4876, FJ 16-18.

⁷² Conclusiones del Abogado General MANCINI en Gubisch c. Palumbo, p. 4869. Cfra. en la doctrina: GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Gubisch c. Palumbo", *R. critique*, 1988, (pp.374-378), pp. 376-377; HUET, A.: "Nota a Gubisch c. Palumbo", *Clunet*, 1988, (pp. 538-544), pp. 542-543.

Estas críticas se han reiterado posteriormente en las notas de jurisprudencia relativas al asunto Overseas: ARENAS GARCIA, R.: "La litispendencia...", p. 106; GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Overseas...", pp. 772-773; HUET, A.: "Nota a Overseas...", p. 494.

el que se formule la primera demanda sea el tribunal competente a título exclusivo, la aplicación del art. 21 CB no causará problemas y podrá operar de forma normal⁷³. El tribunal ante el que se haya formulado la segunda demanda, por infracción del derecho de exclusiva, suspenderá el procedimiento hasta que el tribunal del Estado de concesión del derecho no se declare competente en relación a la nulidad, y, caso de que ésto se produzca, declinará definitivamente el conocimiento de la acción por infracción.

334. Surgirán, en cambio, dificultades cuando, como es más lógico, la acción de nulidad se interponga con posterioridad a la acción por infracción. En ese caso, de admitirse la aplicación del art. 21 CB, sería el segundo tribunal competente a título exclusivo el que habría de declinar el conocimiento del asunto en favor del primer tribunal correspondiente al domicilio del demandado⁷⁴.

⁷³ GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Overseas...", p. 776.

⁷⁴ La situación no podría tampoco resolverse de otra forma acudiendo al art. 23 CB [*En contra*, GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Overseas...", p. 777]. puesto que este precepto se refiere a un conflicto entre dos tribunales competentes ambos a título exclusivo, ni a través del art. 19 CB puesto que, de acuerdo con el análisis efectuado de este precepto, para que el tribunal ante el que se ha planteado la acción por infracción pueda declinar de oficio el conocimiento de una acción es preciso que otros tribunales sean competentes a título principal en virtud de lo dispuesto en el art. 16 CB. Esta no es la situación que estamos contemplando aquí puesto que puede ser que el demandado por infracción ni siquiera haya interpuesto la excepción de nulidad y haya preferido acudir directamente a los tribunales del Estado de concesión.

335. La invasión del ámbito de la conexidad por la litispendencia, a consecuencia de la noción autónoma de objeto de la demanda acuñada por el TJCE en las sentencias recaídas respecto a los asuntos Gubisch y Overseas, crea problemas no previstos por los autores del Convenio⁷⁵. Para resolverlos hay que tener en cuenta el especial régimen que el CB establece respecto a los foros exclusivos. Las competencias exclusivas se caracterizan por su carácter imperativo e indisponible de manera que respecto a ellas ni opera el foro general del domicilio del demandado ni la autonomía de la voluntad. El propio Convenio instaura, para la protección de ese carácter indisponible, un sistema de control de oficio (art. 19 CB) e incluso establece una causa de denegación del reconocimiento

⁷⁵ La cuestión se plantó, si bien relacionada con la admisibilidad del control de la competencia del juez ante el que se interpone la primera demanda, en el asunto Overseas. Según el Abogado General VAN GERVEN, el abogado defensor de una de las partes (Overseas Union Insurance Limited, Deutsche Ruck y Pine Top) habría intentado defender el control de la competencia del juez ante el que se interpuso la demanda por parte del 2º juez en virtud de la inaplicabilidad de lo dispuesto en el art. 21 en el caso de que el segundo juez fuera competente a título exclusivo. La conclusión es rechazada por VAN GERVEN que no se detiene en el análisis de la premisa por no corresponder al caso planteado (Conclusiones del Abogado General VAN GERVEN en Overseas c. New Hampshire, p. 3339). Tal proceder es seguido por el TJCE en los considerandos de la sentencia (Overseas c. New Hampshire, p. 3349 FJ nº 20) y en el propio fallo, que es contrario a que el juez requerido en segundo lugar controle la competencia del primer juez, "sin perjuicio de la hipótesis de que el juez requerido en segundo lugar sea competente a título exclusivo" (Overseas c. New Hampshire, cit., p. 3352). Compartimos las observaciones de Rafael García Arenas y Francisco García Martín Alferez que apuntan a que el proceder del 2º juez no depende tanto de la competencia del primero como de la propia naturaleza de los foros exclusivos (Cfra. ARENAS GARCIA, R.: "La litispendencia...", p. 107; GARCIMARTIN ALFEREZ, F.: "La litispendencia...", p. 5.)

basada en el control de la competencia del juez de origen (art. 28 CB), que ha suprimido con carácter general.

De este carácter absolutamente imperativo de los foros exclusivos deriva la ineludible consecuencia de que el segundo tribunal, competente a título exclusivo, no debe ni suspender el procedimiento ni mucho menos declinar el conocimiento del litigio a favor del tribunal requerido en primer lugar⁷⁷⁶.

2. Infracción de patentes paralelas y conexidad: el artículo 22 CB

336. HUET ha imputado a las deficiencias del artículo 22 CB la responsabilidad de que el TJCE haya optado por una interpretación extensiva del concepto autónomo de litispendencia⁷⁷⁷. Dos elementos de este precepto contribuyen, en efecto, a que, de

⁷⁷⁶ Esta interpretación evita, además, uno de los efectos negativos derivados de la extensión del ámbito de aplicación de la litispendencia ya apuntado por el Abogado General MANCINI en sus Conclusiones al asunto Gubisch. Decía MANCINI que, de admitirse una interpretación amplia de la identidad de objeto, al demandado por inejecución de un contrato ante un tribunal de un Estado parte podría paralizar, a través del juego de la litispendencia toda demanda posterior relativa a ese contrato planteada ante la jurisdicción de otro Estado contratante [Conclusiones del abogado General MANCINI en Gubisch c. Palumbo, p. 4869. Cfra. al respecto: SCHÜTZE, R. A.: "Die Wirkungen ausländischer Rechtshängigkeit in inländischen Verfahren", ZZP 1991, (pp. 135-149), pp. 144-147.] En el caso de que el segundo tribunal sea competente a título exclusivo se produce una derogación de la aplicación del régimen normal de la litispendencia que evita esta consecuencia, sin embargo implícita en una interpretación de la identidad de objeto que debería ser abandonada por el TJCE .

⁷⁷⁷ HUET, A.: "Nota a Gubisch...", p. 544.

entrada, se pueda considerar al artículo 22 una disposición de carácter limitado. En primer lugar, el hecho de que, tal y como subrayó el TJCE en la decisión dictada sobre el asunto Elefanten Schuh, la conexidad no sea en sí misma un foro de competencia judicial internacional⁷⁷⁸ y, sobre todo, que el art. 22 CB sea un precepto que conceda al juez una facultad discrecional⁷⁷⁹.

337. El art. 22 CB 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 suspender el procedimiento"⁷⁸⁰. Con ello se consigue, por tanto, que en aras de la economía procesal y con la finalidad de evitar futuras decisiones contradictorias, el segundo tribunal pueda posponer su decisión hasta que el primer tribunal se haya pronunciado. Se trata, por tanto, de un mecanismo de cooperación, que, una vez se

⁷⁷⁸ Elefanten Schuh c. Jacqmain, p. 1687, FJ 19.

⁷⁷⁹ La apreciación de la existencia de la conexidad se deja totalmente en manos de los jueces nacionales (Cfra. Kalfelis c. Schröder, p. 5584 FJ 12) Este hecho aproxima la apreciación de la conexidad a la doctrina del *forum non conveniens*. Cfra. GOTTWALD, P.: "Europäische Gerichtspflichtigkeit...", p. 272.

⁷⁸⁰ Sólo en el caso de que concurren tres circunstancias suplementarias, a saber que una de las partes así lo inste, que la ley del segundo tribunal requerido permita la acumulación de asuntos conexos y que el primer tribunal tuviera competencia respecto a ambas demandas, se permite que también discrecionalmente el segundo tribunal decline el conocimiento de la acción en favor del primero (art. 22.2 CB).

hayan superado las iniciales reticencias⁷⁸¹, puede ser bastante útil, siempre que, siguiendo una línea coherente con la interpretación autónoma de la litispendencia, se adopte un concepto extensivo de la conexidad.

338. El concepto de conexidad se define en el propio precepto⁷⁸² y ya nos hemos referido a él con ocasión del estudio del foro de la pluralidad de demandados. Gira en torno a dos elementos, la economía procesal y la evitación de decisiones judiciales inconciliables, y es un concepto que aparece en tres disposiciones convencionales, el art. 6.1 CB, el art. 22 CB y el art. 27.3 CB. Ello no significa, sin embargo, que tenga un contenido exactamente paralelo en todas ellas. De acuerdo con lo apuntado por el Abogado General DARMON⁷⁸³ cabe preconizar una interpretación diferenciada en función de la sede en la que aparece esta noción y de acuerdo con la función de cada uno de estos dispositivos.

339. En el contexto de las causas de denegación del reconocimiento, y por el carácter restrictivo que debe tener la interpretación de las mismas dada la

⁷⁸¹ El Abogado General MANCINI puso de relieve las reticencias de los Estados parte frente a la litispendencia internacional (Conclusiones del Abogado General MANCINI en Gubisch c. Palumbo, p. 4869). Estas se ven todavía agravadas respecto a una regulación como la del art. 22 CB que es una novedad absoluta.

⁷⁸² art. 22.3 CB

⁷⁸³ Cfr. Conclusiones del Abogado General DARMON en Kalfelis c. Schröder, p. 5575, nota 18.

H. Gaudemet-Tallon parece inclinarse, en cambio, por el mantenimiento de la identidad de contenidos respecto a las tres disposiciones (GAUDEMÉT-TALLON, H.: "Nota a Kalfelis...", p. 120)

liberalidad que inspira el régimen convencional de reconocimiento y ejecución, se debe exigir un vínculo más estrecho que el que es necesario en relación a la competencia judicial internacional⁷⁸⁴. También entre los art. 6.1 y 22 CB existe una diferencia de grado, puesto que el primer precepto establece un foro de competencia judicial internacional que entra en conflicto con la garantía del foro del domicilio del demandado y que debe tener, por tanto, carácter de excepción⁷⁸⁵. El art. 22 CB se limita, en cambio, a establecer un mecanismo de cooperación que no altera, en principio⁷⁸⁶, la distribución de competencia judicial internacional operada por el Convenio. Se trata de un precepto que tiene como principal objetivo coordinar la actividad de las diferentes jurisdicciones estatales.

340. El art. 22 CB podría evitar duplicidades en la determinación del ámbito de protección otorgado por la patente y en el enjuiciamiento de las causas de nulidad alegadas por el infractor cuando se tratara de acciones de infracción sobre patentes otorgadas por la Oficina europea de patentes⁷⁸⁷. Ambas operaciones se relacionan, como hemos visto, con el procedimiento de concesión unificado por el CPE. En el caso de patentes paralelas de origen nacional no

⁷⁸⁴ Ambos preceptos el art. 6.1 CB y el art. 22 CB forman parte del Título II del CB que lleva la rúbrica de "Competencia judicial".

⁷⁸⁵ Kalfelis c. Schröder, p. 5583, FJ 8.

⁷⁸⁶ salvo que se utilice la posibilidad que ofrece el segundo párrafo del precepto de declinar el conocimiento del litigio.

⁷⁸⁷ LACHAT, D.: La compétence juridictionnelle..., p. 113.

existe, en cambio, este vínculo; de ahí que seamos contrarios a la suspensión del procedimiento en ese supuesto⁷⁸⁸, de forma paralela a la postura que defendíamos respecto al foro de la pluralidad de demandados.

341. En cuanto a los supuestos de infracción de la misma patente cometidos por personas relacionadas⁷⁸⁹ o independientemente por distintos sujetos⁷⁹⁰ es claro el riesgo de que se produzcan decisiones judiciales inconciliables. Puede ocurrir perfectamente que en una sentencia se acoja la excepción de nulidad interpuesta por el demandado y en la otra no, o que la extensión del *ius prohibendi* difiera por una distinta interpretación de las reivindicaciones. Por este motivo es recomendable la suspensión del segundo procedimiento e, incluso, que el segundo tribunal requerido decline el conocimiento del litigio en caso de que el primer tribunal sea el del Estado de concesión, a título de *forum delicti commissi*, puesto que, ya hemos visto, que esa jurisdicción tiene vocación de conocer de la totalidad de los actos de infracción cometidos respecto al derecho de exclusiva. Para ello es, sin embargo, necesario que, además, una de las partes lo haya solicitado, y que el Derecho procesal del Estado al que pertenece el primer juez permita la acumulación de autos⁷⁹¹.

⁷⁸⁸ En contra, STAUDER, D.: " Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands-...", p. 477.

⁷⁸⁹ Coautoría y actos de infracción dependientes. Sobre esta clasificación, *supra*, párr. 319.

⁷⁹⁰ Supuesto de acciones de infracción independientes, *supra*, párr. 319.

⁷⁹¹ art. 22.2 CB. El tenor literal del art. 22 establece que es la ley del Tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior la que ha de (continúa...)

342. Existe, al igual que sucedía en relación al art. 6.1 CB, un inconveniente a la aplicación del art. 22 respecto a la infracción de patentes europeas. Al estar ante objetos distintos es difícil que las decisiones que se dicten puedan llegar a causar dificultades en sede de reconocimiento y ejecución. Creemos, sin embargo, que existen razones a favor de que se suspendan los procedimientos en este caso. No cabe duda que el hecho de que se produzcan decisiones divergentes en torno al ámbito de protección otorgado por la patente europea y a su validez disminuye la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia, además de constituir una inútil duplicidad de esfuerzos. Por estos motivos es posible construir la categoría de decisiones judiciales inconciliables teniendo en cuenta también intereses ajenos al sector del reconocimiento y ejecución y aceptar la aplicación del art. 22 CB respecto a las infracciones de patentes europeas. Esta interpretación estaría en consonancia con el clima de confianza mutua y cooperación en el que se basa el CB. Contribuiría además a preservar la tarea realizada por la Oficina Europea de patentes.

⁷¹(...continuación)
autorizar la acumulación de los asuntos conexos. Se trata, sin embargo de un error material. Cfra. SCHOCKWEILER, F.: "Litispendencia y conexidad" en Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (ed.): Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa, Pamplona, 1993, (pp.167-171), p. 170.

CAPITULO. VII LA INFRACCION DE LA PATENTE COMUNITARIA: EL PROTOCOLO DE LITIGIOS

I. La protección derivada de la patente comunitaria

343. El CPC atribuye efectos unitarios y autónomos⁷⁹² a las facultades de exclusión otorgadas por la Oficina europea de patentes respecto a los Estados miembros de la CE. Cuando finalmente se consiga la entrada en vigor del APC⁷⁹³, la patente comunitaria

⁷⁹² art. 2.2 y 2.3 CPC.

⁷⁹³ Al Convenio de 1975 sobre la patente comunitaria se añadió una declaración relativa a la intención de los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea "de proceder, lo antes posible, a la ratificación del Convenio, a fin de reducir al mínimo el intervalo entre la entrada en vigor de dicho Convenio y la del Convenio sobre la Patente Europea" (EE 01/Vol. 06 p. 51). De los art. 94 y 98 CPC 75 se deducía que la entrada en vigor exigía la ratificación de todos los Estados miembros. Dos de ellos (Irlanda y Dinamarca) hallaron dificultades, de tipo constitucional, en el primer caso, y de tipo político, en el segundo, para dicha ratificación (Cfra., entre otros, KRIEGER, A.: "Das Luxemburger Übereinkommen...", p. 730). Ante tal situación de bloqueo se decidió elaborar un Protocolo relativo a una posible modificación de las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo sobre patentes comunitarias (DOCE L 401 de 30 de diciembre de 1989, pp. 51-52). En tal instrumento se establecía que si a 31 de diciembre de 1991 el APC no había entrado todavía en vigor, el presidente del Consejo de la CE convocaría una conferencia en la que los Estados miembros de la CE podrían, por unanimidad, modificar el número de ratificaciones necesarias para la entrada en vigor. Tal Conferencia fue convocada durante la
(continúa...)

tendrá la virtualidad de ser un derecho de exclusiva supranacional con vigencia respecto a la totalidad del territorio de la CE. Con ello se adecuará el sistema de protección de la innovación técnica a las necesidades del Mercado interior⁷⁹³, tal y como pone de relieve el

⁷⁹³(...continuación)

presidencia portuguesa y se celebró en Lisboa los días 4 y 5 de mayo de 1992. La Conferencia fracasó porque España argumentó que en virtud del Tratado de adhesión sólo estaba obligada a adherirse al APC cuando así lo hubieran hecho todos los demás Estados de la CE y Francia, Gran Bretaña e Italia se opusieron a admitir una entrada en vigor que excluyera a España (Cfra. SCHAEFERS, A.-SCHENNEN, D.: "Die Lissabonner Konferenz ..."; CASADO CERVIÑO, A.: "El acuerdo sobre patentes..."). La posición española se explica por la debilidad tecnológica de nuestro país. Se quiere evitar que disminuya el volumen de tecnología de libre disposición. (Cfra. explícitamente DELICADO MONTERO-RIOS, J.: "La regulación...", p. 258). A pesar de que en sectores de la doctrina se ponga en duda el interés en la entrada en vigor del APC (GOMEZ SEGADÉ, J.A.: "La patente comunitaria..." p. 10), tras la Conferencia de Lisboa se han superado los obstáculos a una ratificación por parte de Dinamarca e Irlanda por lo que cabe que el APC entre en vigor para todos los Estados miembros en un futuro más o menos próximo (SCHAEFERS, A.-SCHENNEN, D.: "Die Lissabonner Konferenz ...", p. 642; CASADO CERVIÑO, A.: "El acuerdo sobre patentes...", p. 810.). Tras el reciente acuerdo de designación de sedes (*supra*, nota 44) la protección comunitaria de la propiedad industrial ha sufrido un nuevo impulso, con la adopción del Reglamento sobre la marca comunitaria (*supra*, nota 41) y la propuesta de un reglamento sobre el diseño comunitario (*supra*, nota 42).

⁷⁹⁴ Tiene razón el presidente de la Oficina española de patentes y marcas al argumentar que la patente comunitaria no es estrictamente necesaria para la consecución del mercado interior y que su entrada en vigor no eliminará los obstáculos a la libre circulación de mercancías ni las prácticas colusorias, puesto que la patente comunitaria coexistirá tanto con la patente nacional como con la patente europea según lo dispuesto en los art. 5, 30.6 y 81 CPC (Cfra. DELICADO MONTERO-RIOS, J.: "La regulación...", p. 258). Es, sin embargo, evidente, que, tal y como admite él mismo (continúa...)

propio Preámbulo del APC al hacer referencia a que "la realización de un mercado común que presente condiciones análogas a las de un mercado nacional implica la creación de instrumentos jurídicos que permitan a las empresas adaptar sus actividades de producción y distribución de los productos a las dimensiones europeas"⁷⁹⁵.

344. El APC es un acuerdo particular del CPE. Originariamente, ambos Convenios se concibieron como una unidad, de ahí que el Derecho material de patentes europeo se reparta entre el CPE y el CPC⁷⁹⁶, aunque las disposiciones del CPE, que se apliquen obligatoriamente a toda patente comunitaria se integren, desde un punto de vista técnico, en el CPC⁷⁹⁷. De acuerdo con el objetivo complementario de ambos Tratados internacionales, el Convenio de Munich de 1973 se cife básicamente al procedimiento de concesión del derecho de exclusiva; sólo como consecuencia del denominado "maximum approach" contiene una regulación de las causas de nulidad. En el CPC se aborda, a modo de "prolongación

⁷⁹⁴(...continuación)
(*idem*, pp. 241 y 257), la patente comunitaria reducirá los gastos de las empresas que operan en el ámbito comunitario en el capítulo de la protección de la innovación técnica y que eso es necesario para la creación de una comunidad tecnológica europea capaz de competir eficazmente con Japón y Estados Unidos (Cfra. KRIEGER, A.: "Das Luxemburger Übereinkommen...", p. 733).

⁷⁹⁵ Este apartado del Preámbulo fue introducido en la segunda Conferencia de Luxemburgo celebrada en 1985. Cfra. STAUDER, D.: "Die Vereinbarung..." p. 303.

⁷⁹⁶ STAUDER, D.: "The status of the Community patent. Substantive patent Law aspects", *Riv. dir. europeo*, 1991, (pp. 51-57), p. 51.

⁷⁹⁷ art. 2.3 CPC.

natural⁷⁹⁸, la regulación de la fase posterior al otorgamiento: entre otras cuestiones, se establecen las causas de caducidad o extinción del derecho de exclusi-va (art. 50 CPC) y los efectos de la patente (art. 25 y 26 CPC). Por lo que respecta al Derecho de infracción se ha logrado, por tanto, unificar un aspecto importante, la tipificación de los actos de usurpación de patentes o, lo que es lo mismo, puesto que el derecho de patentes se define en el CPC de forma negativa, el propio *ius prohibendi*. La patente comunitaria no sólo produce efectos en un territorio supranacional, sino que esos efectos son uniformes para la totalidad de ese territorio y se definen de forma autónoma en el propio Convenio.

345. Cuando descendemos, sin embargo, a la aplicación de esos efectos se advierte, como bien ha puesto de relieve SINGER⁷⁹⁹, la relatividad de las notas de uniformidad y autonomía. El valor económico de las patentes de invención depende, con carácter general, de si el sistema jurídico pone en manos del titular o licenciataria los mecanismos para una reacción pronta y adecuada frente a la infracción. La efectividad del *ius prohibendi* se relaciona, como es lógico, con las sanciones que arbitre el ordenamiento jurídico y con los cauces procesales para conseguir la aplicación de esas sanciones.

Es fácilmente comprensible que la unidad en la protección de la innovación técnica quiebre en cuanto el Derecho de patentes, que al fin y al cabo es un sector muy específico del ordenamiento jurídico,

⁷⁹⁸ GOMEZ SEGADÉ, J.A.: "La patente comunitaria ...", p. 7.

⁷⁹⁹ SINGER, R.: "The infringement...", p. 388.

entra en contacto con ámbitos del Derecho profundamente marcados por la diferente tradición jurídica⁴⁰⁰ como el Derecho de la responsabilidad civil extracontractual o el Derecho procesal⁴⁰¹. En estos puntos la protección dispensada a la innovación técnica cesa de ser homogénea, puesto que se trata de sectores de los ordenamientos jurídicos nacionales que se resisten a ser sustituidos por Derecho supranacional y, en cualquier caso, desbordaría a las capacidades y posibilidades del APC abordar una unificación de tan amplio alcance⁴⁰².

⁴⁰⁰ Esta es una cuestión de rabiosa actualidad en estos momentos. Cfra. BASEDOW, J.; BLAUROCK, U.; FLESSNER, A.; SCHULZE, R.; ZIMMERMANN, R. en "Editorial al primer número de la Zeitschrift für Europäisches Privatrecht", *ZEuP*, 1993, pp. 1-3.

⁴⁰¹ Sobre las especiales dificultades de la armonización de las normas procesales en materia de patentes de invención: GALL, G.: "Legislative and Judicial Powers in Europe- How far is harmonization of Patent Law and Practice possible and desirable?", *EIPR*, 1988, (pp. 138-142), p. 140.

Existen, sin embargo, una Comisión de expertos trabajando en la unificación del Derecho procesal bajo los auspicios de la Comisión de las Comunidades. Cada Estado miembro está representado por un experto Cfra. STORME, M.: "Rechtsvereinheitlichung in Europa. Ein Plädoyer für ein einheitliches Prozessrecht", *RebelsZ*, 1992, (pp. 290-298), p. 298.

⁴⁰² Con carácter general sobre los límites de la unificación del Derecho en la CE, cfra. KREUZER, K.F.: "Die Europäisierung" pp. 385-388. Stauder y Scordamaglia se limitan a constatar la imposibilidad fáctica de unificar a través del CPC determinados sectores de Derecho material relacionados con el Derecho de patentes. Cfra. STAUDER, D.: "Zur Gestaltung...", p. 90; SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court...", p. 467.

346. En este como en otros ámbitos del Derecho comunitario⁸⁰³ es, por tanto, necesario convivir con la diversidad de regulaciones, correspondiendo a las técnicas de Derecho internacional privado la función de arbitrar mecanismos que, por un lado, posibiliten la coordinación de unidad y diversidad⁸⁰⁴ y, por otro, resulten lo suficientemente ágiles como para satisfacer las necesidades de la práctica.

⁸⁰³ El Convenio de Luxemburgo se considera un Convenio complementario del TCE. Cfra. ISAAC, G.: Manual, pp. 142-143 y 145-146. En contra, aunque haciendo hincapié en las particularidades derivadas del hecho de que se trate de un Convenio entre los Estados miembros de la CE, entre otras, FERNANDEZ ROZAS, J.C.: "Derecho internacional privado y Derecho comunitario", *RIE*, 1990, (pp. 785-825), pp. 800-801; CUARTERO RUBIO, M.V.: "Un nuevo impulso del Derecho convencional de la Comunidad europea: El Acuerdo sobre patentes comunitarias", *La Ley Com. eur.*, 1991, núm. 65, (pp. 1-6), pp. 3-4.

⁸⁰⁴ DUINTJER TEBBENS, H.: "Private international Law and the Single European Market: Coexistence or Cohabitation?" en *Centrum voor Buitenlands Recht en Internationaal Privatrecht. Universiteit van Amsterdam* (ed): Forty years on: The evolution of Postwar International Law in Europe, Deventer, 1990, (pp. 49-69), p. 62; KREUZER, K.F.: "Die Eurcpäisierung...", p. 387; FERNANDEZ ROZAS, J.C.: "Derecho internacional privado . . .", p. 791.

En el proceso de elaboración de un Derecho de patentes europeo hubo plena consciencia del papel que correspondía al Derecho internacional privado. Cfra. las observaciones de FRESSONET en el Coloquio celebrado en Niza en 1974. AAVV.: Droit international et actions en contrefaçon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre internationale de propriété industrielle. Nice 21 et 22 juin 1974), *PIBD* número especial, 1974, p. 86.

1. La infracción de la patente comunitaria:
Derecho convencional y Derecho nacional

347. La regulación efectuada en los art. 25 y 26 CPC de los efectos de la patente o del contenido del *ius prohibendi* no es, a pesar de todos los esfuerzos realizados³⁰⁵, una regulación completa³⁰⁶. Si bien se definen los supuestos que constituyen una infracción del derecho de exclusiva y, de esta forma, se delimita cuáles son los actos respecto a los cuales se predica la facultad de exclusión, el CPC no establece ni cuáles son las acciones que corresponden al titular del derecho³⁰⁷ ni qué mecanismos o sanciones existen para dar cumplimiento a las pretensiones del actor³⁰⁸.

348. Para estas cuestiones, estrechamente relacionadas con el Derecho general de la responsa-

³⁰⁵ Cfra. STAUDER, D.: "Einheitliche Anknüpfung der Verletzungssanktionen im Gemeinschaftspatentübereinkommen" *GRUR Int.*, 1983, (pp. 586-590), p. 587.

³⁰⁶ STAUDER, D.: "Einheitliche...", p. 587; LACHAT, S.: "Gedanken zur Vereinheitlichung...", p. 52.

³⁰⁷ En el art. 15 del PL se hace mención, en el contexto de la regulación de la competencia material de los tribunales de patentes comunitarias de primera instancia de las acciones que pueden corresponder en materia de violación y validez. Respecto a la admisibilidad de dos de ellas, la acción por intento de violación [art. 15.1 a) PL] y la acción de comprobación de la inexistencia de la violación [art. 15.1 b) PL] se remite a la ley del tribunal nacional competente.

³⁰⁸ Para un estudio detallado de estas cuestiones en Derecho comparado y propuestas de unificación: HESS, C.: Rechtsfolgen..., especialmente, pp. 156-189; STAUDER, D.: Patent-und Gebrauchsmusterverletzungen... Con especial referencia a la sanción consistente en publicar la sentencia de condena y la patente comunitaria, cfra. BOROS, R.: "La publication de la sentence comme sanction de la contrefaçon d'un brevet communautaire", *Riv. Dir. ind.*, 1977, (pp. 197-209).

bilidad extracontractual, se remitía ya en el Convenio original del año 75 al Derecho nacional. En el art. 36 del CPC 75 se establecía, concretamente, que, complementariamente a las disposiciones del propio CPC se aplicaría a la violación de una patente comunitaria, "el Derecho nacional aplicable a las violaciones de las patentes nacionales del Estado contratante del Tribunal que conozca del asunto, ... siempre que las normas del Derecho internacional privado de este Estado no remitan al Derecho nacional de otro Estado contratante"⁹⁹. Esta regulación se completaba con un precepto que establecía la aplicación de la *lex fori* a los aspectos procedimentales de la sustanciación de las acciones¹⁰⁰ y preservando la posibilidad de que el titular del derecho o su causahabiente acudiera a la vía penal¹⁰¹.

⁹⁹ Según miembros de la delegación alemana que negoció el CPC 75 el ámbito material de aplicación de esta norma estaría conformado por las acciones otorgadas por infracción de patentes, cuestiones como el cálculo de las indemnizaciones y la influencia que sobre éstas debía tener la comisión culposa o dolosa de la infracción y también cuestiones tales como la prescripción de las acciones. Cfra. AAVV.: "Die Luxemburger Konferenz ...", pp. 206 y 228.

¹⁰⁰ art. 74 CPC 75.

¹⁰¹ El art. 79 CPC 75 establecía que "las disposiciones penales nacionales en materia de usurpación de patentes serán aplicables a los casos de usurpación de una patente comunitaria, en la medida en que los mismos hechos de usurpación fueren punibles si atentaren contra una patente nacional". Se ha apuntado la posibilidad de defender dos interpretaciones distintas de este precepto. En una lectura del precepto, el juez penal sólo podría enjuiciar acciones realizadas en el Estado del foro y en otra, el art. 79 CPC 75 le otorgaría jurisdicción respecto a la totalidad de las acciones de infracción realizadas respecto a la patente comunitaria. (Cfra. BOROS, R.: "La publication...", pp. 203-204) Esta segunda interpretación crea, sin embargo dificultades prácticamente irresolubles por lo que resulta preferible limitar la competencia del juez
(continúa...)

349. Los Estados participantes en la primera Conferencia de Luxemburgo sobre la patente comunitaria eran, sin embargo, conscientes de que, en este y otros extremos, la regulación relativa a la resolución de los litigios ofrecía deficiencias; se tenía, en especial, a los efectos distorsionadores del *forum shopping*¹¹². Decidieron por ello crear un grupo de trabajo encargado de la elaboración de un Protocolo de litigios. Este grupo de trabajo debía estudiar tanto "los problemas que resultan de la separación de competencias en materia de usurpación y de validez de las patentes comunitarias", a los que ya nos hemos referido anteriormente como "el problema que supone hallar una solución eficaz cuando se trata de acciones relativas a patentes comunitarias"¹¹³. Entre otras cosas, se esperaba de ese grupo de trabajo que consiguiera reducir el ámbito material para el que, en virtud del art. 36 CPC 75, se remitía al Derecho nacional¹¹⁴ y que introdujera cierta uniformidad en el régimen de sanciones¹¹⁵.

350. Estos antecedentes legislativos resultan de gran utilidad para una adecuada comprensión de la regulación que a este respecto realiza el APC, a

¹¹¹(...continuación)
penal a las acciones realizadas dentro del foro (*idem*, p. 204).

¹¹² SINGER, R.: "Das Gemeinschaftspatentübereinkommen", *Mitt.*, 1976, (pp. 125-132), p. 132; BENUSSI, F.: "Sulla contraffazione del brevetto comunitario", *Riv. dir. civ.*, 1978, (pp. 646-655), p. 650.

¹¹³ Resolución relativa a los litigios sobre patentes comunitarias (EE 01/Vol.06, pp. 49-50).

¹¹⁴ AAVV.: "Die Luxemburger Konferenz ...", pp. 206.

¹¹⁵ BOROS, R.: "La publication...", p. 209.

través de dos de los instrumentos que lo integran, el CPC y el Protocolo de litigios, puesto que como bien ha puesto de relieve DESANTES REAL existen hasta cuatro normas relativas a la ley aplicable a la infracción de patentes en dicho conjunto normativo¹¹⁶. Junto al art. 74 CPC que reproduce básicamente al art. 79 CPC 75¹¹⁷ y se refiere a la posibilidad de persecución de la infracción por la vía penal¹¹⁸, e. art. 34 CPC, cuyo antecedente es el art. 36 CPC 75, se refiere a los efectos de la patente comunitaria. Tras establecer que

¹¹⁶ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria ...", pp. 340-341. Podrían ser hasta cinco disposiciones relativas a la ley aplicable a la infracción de la patente comunitaria, si se decide incluir en esta categoría al art. 33 PL que hace referencia a las normas procesales aplicables por los tribunales de patentes comunitarias de 1ª instancia remitiendo respecto a esta cuestión a la *lex fori*. DESANTES estudia esta disposición en relación a otra cuestión con independencia de la cuestión de la determinación de la ley aplicable a las cuestiones materiales. Cfra. DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 337.

¹¹⁷ *Supra*, nota 811.

¹¹⁸ No compartimos la opinión de Desantes Real de que este precepto "pierde todo significado" puesto que el art. 33 PL relativo a las normas aplicables al proceso que se lleva a cabo ante los tribunales de patentes comunitarias "llega al mismo resultado". (Cfra. DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 346). El art. 33 PL se refiere a una cuestión totalmente distinta de la que contempla el art. 74 CPC. establece cual es la ley aplicable a los procesos que se sustancian ante los tribunales de patentes comunitarias, que son como se deduce del Anexo al PL, tribunales civiles. El art. 33 PL está dedicado, como, en general, todo el PL a la persecución de la infracción de patentes en la vía civil, mientras que el art. 74 CPC tiene como efecto principal declarar que, al igual que ocurre en muchos Estados en relación a las patentes de invención de origen estrictamente nacional, la infracción de la patente comunitaria puede también perseguirse por la vía penal, aplicándose al respecto las disposiciones materiales y procesales nacionales por analogía.

dichos efectos se definen en el propio CPC, el precepto dispone que, por otra parte, "las violaciones de las patentes comunitarias se rigen por el Derecho nacional relativo a las violaciones de la patente nacional, con arreglo a las disposiciones del Protocolo de litigios".

En este instrumento, cuyo objeto es la resolución de litigios en materia de violación y validez de patentes comunitarias, existen dos normas relativas a la ley aplicable. Por un lado, el art. 32.2 PL dispone que "en todas las cuestiones que no entren dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre patentes comunitarias, los tribunales de patentes comunitarias aplicarán su Derecho nacional, incluido su Derecho internacional privado", efectuándose, por consiguiente, una remisión a las normas de conflicto del foro y, por otro lado, en el art. 34.2 PL, dedicado a las sanciones, se establece una norma de conflicto convencional que designa "la ley del Estado contratante en el que se hayan cometido los actos de violación o de intento de violación de patentes".

351. Aún admitiendo que esta dispersión induce, como apunta DESANTES, a la confusión¹⁹, creemos que es perfectamente posible llegar a una interpretación armónica de estas disposiciones. En nuestra opinión, la interpretación más adecuada es entender al art. 34.1 CPC, segundo inciso, como una norma de remisión al PL que se explica por razones históricas, puesto que, como hemos visto, su antecedente legislativo es el antiguo art. 36 CPC 75. Hubiera sido, ciertamente, posible prescindir de este precepto, aunque resulta conveniente mantenerlo en el CPC en aras

¹⁹ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 341.

de la claridad. El art. 34. 1 CPC tiene como principal propósito subrayar la autonomía de la patente comunitaria estableciendo con toda rotundidad que los efectos de la patente comunitaria, esto es, el *ius prohibendi*, "se definen exclusivamente por las disposiciones del presente Convenio"¹²⁰. Sólo en relación a la violación, es decir, respecto a la aplicación de estos efectos, es necesario acudir al Derecho nacional y es en el Protocolo de litigios, al regular el proceso por infracción de patentes, donde se establecen los criterios de selección del concreto Derecho material aplicable.

352. Se distingue en el PL entre dos ámbitos materiales: el Derecho de sanciones regulado en el art. 35 PL y el art. 32 PL que tiene un carácter de clausula de cierre¹²¹ puesto que, tras volver a hacer hincapié en la aplicación del APC por parte de los tribunales de patentes comunitarias de primera y segunda instancia¹²², se prescribe la aplicación de las normas de conflicto del foro para "todas las cuestiones que no entren dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre patentes comunitarias".

Del ámbito material al que hace referencia esta norma deben excluirse, en virtud de criterios sistemáticos, las cuestiones relativas al procedimiento puesto que éstas son objeto de regulación en el art. 33 PL que reproduce respecto a los tribunales de patentes comunitarias el tradicional principio de la *lex fori*

¹²⁰ art. 34.1 CPC 1er inciso.

¹²¹ STAUDER, D.: "Die Vereinbarung...", p. 306.

¹²² art. 32.1 PL.

regit processum²³ y el Derecho de sanciones, dado que a él se dedica el art. 35 PL.

El art. 32 PL se refiere, por tanto, a todas las demás cuestiones que pudieran plantearse en el proceso. Pensemos que, en realidad esta norma no hace más que enunciar algo que resulta obvio, que para determinar la ley aplicable se ha de recurrir a las normas de conflicto del foro. La importancia del precepto radica, no tanto en el ámbito material al que se refiere, como en el carácter residual que se le atribuye al Derecho internacional privado de origen autónomo.

353. La introducción de una norma especial relativa al Derecho de sanciones se explica, en cambio, por el intento de uniformar el régimen de sanciones; intento, que fracasó debido a la imposibilidad de desgajar el régimen de sanciones a la infracción de patentes de invención del régimen general de sanciones civiles existente en cada Estado respecto a las obligaciones extracontractuales. En el seno del Grupo de trabajo se produjo, sin embargo, un avance significativo, en la medida en que se consiguió crear una

²³ En el apartado tercero de este precepto se establece, sin embargo, una mínima uniformidad puesto que todo tribunal de patentes comunitarias ha de consignar por escrito, al menos, los puntos esenciales de la vista oral, con inclusión de las declaraciones de testigos y del examen sumario de las piezas de convicción, acompañando el expediente procesal y la instrucción escrita. Con ello se pretende meramente asegurar que el TRIAC pueda actuar en igualdad de condiciones respecto a todas las resoluciones de los tribunales de patentes comunitarias de primera instancia que haya de resolver en apelación. Cfra. STAUDER, D.: "Die Vereinbarung...", p. 306.

sanción comunitaria¹²⁴, la sanción de cesación. El art. 35.1 PL dispone, en efecto, que "no habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de patentes comunitarias que comprobare que el demandado ha violado o intentado violar una patente comunitaria, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación o de intento de violación de la patente".

De esta forma los tribunales de patentes comunitarias de todos los Estados de la CE disponen, en virtud del Convenio, de la sanción más característica del Derecho de patentes. Y sin embargo, habida cuenta de que los tribunales de patentes comunitarias son tribunales nacionales que operan con técnicas de actuación diversas, el segundo inciso de este precepto remite a la *lex fori* respecto a "las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición". La efectividad de la sanción de cesación se garantiza, por tanto, recurriendo a los mecanismos de ejecución propios de la jurisdicción a la que pertenece, por su origen, el tribunal de patentes comunitarias que conoce del caso. No cabe duda de que la eficacia será mayor si se permite a los tribunales británicos operar con los mecanismos del "contempt of court"¹²⁵ y a los tribunales franceses con la técnica de la "astreinte"¹²⁶, mientras que nuestros tribunales recurren a dispositi-

¹²⁴ STAUDER, D.: "Die Vereinbarung...", p. 306; SCORDAMAGLIA, V.: "The Community Appeal Court...", p. 467.

¹²⁵ HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 68.

¹²⁶ HESS, C.: Rechtsfolgen..., p. 85. Sobre la *astreinte* y el sistema de reconocimiento y ejecución del CB: cfr. ARAGONESES MARTINEZ, S.: "Diferencias y semejanzas del "Exequatur" en la regulación del Convenio de Bruselas y la Ley de Enjuiciamiento Civil, con especial referencia al estudio de la técnica de la *Astreinte*", RGLJ, 1984, pp. 571-583.

vos tradicionales en nuestro ordenamiento jurídico, como el embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado⁴⁷⁷.

354. Mientras que en el caso de la cesación se consiguió llegar a una sanción comunitaria vehiculada a través de los mecanismos de ejecución tradicionales de los Derechos nacionales, el avance logrado respecto a las restantes sanciones fue menor. Ello se explica, tal vez, porque mientras que la acción de cesación es característica de este sector del Derecho material, la otra gran acción que se suele poner a disposición del titular del derecho de exclusiva, la acción indemnizatoria⁴⁷⁸, es menos específica de este tipo de ilícitos civiles⁴⁷⁹.

La solución a la que se llega en el PL es, sin embargo, preferible, desde un punto de vista técnico, a la que arbitraba el art. 36 del CPC 75 y a la que figura en el art. 32 PL. Mientras que en estas normas se efectúa una remisión al Derecho del foro, incluidas las normas de Derecho internacional privado y, por consiguiente, no se garantiza la aplicación de un mismo Derecho material con independencia de cual sea la jurisdicción nacional en la que se encuadre el tribunal que conoce del litigio, en el art. 35.2 PL se

⁴⁷⁷ art. 63 c) LP.

⁴⁷⁸ Sobre los intentos de unificar esta sanción: BRUCHHAUSEN, K.: "Können die bei der Patentverletzung entstehenden Ausgleichsansprüche harmonisiert werden?", *GRUP Int.*, 1990, (pp. 707-717).

⁴⁷⁹ SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court...", p. 467.

arbitra una solución que hace factible convivir con la diversidad de regulaciones: se acuña una norma de conflicto comunitaria³⁰. Exceptuando a la sanción de cesación, que es objeto de tratamiento específico, a las sanciones a la violación de la patente comunitaria se les aplica la *lex loci delicti commissi*.

355. Tal solución tiene la ventaja de reducir el potencial atractivo del *forum shopping*, en tanto el Derecho material aplicable a las sanciones no dependerá de cual sea el tribunal competente³¹. Tiene, sin embargo, el inconveniente, al que ya nos enfrentábamos al estudiar la infracción de la patente nacional y europea, de que puede conducir a la aplicación de varios Derechos nacionales, si el ilícito se ha producido en varios Estados. La solución no pasa necesariamente por sustituir el punto de conexión de la norma, sino que bastaría, en primera instancia, con elaborar una nueva definición de acto ilícito a los efectos de la determinación de la ley aplicable, tal y como ya proponíamos siguiendo las directrices de MARTINY respecto a la infracción de patentes paralelas nacionales u europeas en el ámbito comunitario.

Respecto a la patente comunitaria no es necesario superar las reticencias y dudas que nos causaba el hecho de estar ante lesiones a distintos objetos. En el caso de la patente comunitaria estamos, por el contrario, ante un derecho de exclusiva unitario vigente respecto a la totalidad del territorio de la

³⁰ Sobre la conveniencia de elaborar normas de conflicto comunes para los Estados miembros de la CE. Cfra. KREUZER, K.F.: "Die Europäisierung...", pp. 408-413.

³¹ SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court...", pp. 467-468.

Comunidad. Aunque se mantengan los principios rectores del Derecho material de patentes y, por tanto, siga vigente el principio de consumación del acto de infracción con el inicio de su ejecución y esto conduzca, inexorablemente, a una multiplicidad de actos de infracción, tal conceptualización no debe, en nuestra opinión, mantenerse en el ámbito conflictual.

Para evitar la fragmentación sería conveniente localizar el Estado en el que se produce el núcleo de la cadena de infracciones materiales y aplicar el Derecho material de ese Estado a título de *lex loci delicti commissi*. La infracción de la patente de invención comunitaria se localizaría, a los efectos de la ley aplicable a las sanciones, en el Estado o los Estados en los que se rentabilizara económicamente el derecho de exclusiva, por razones análogas a las aducidas respecto a la patente nacional y europea⁴³². En los supuestos en que verdaderamente el producto infractor se introduzca en el comercio en varios Estados de la CE podrían utilizarse, *de lege ferenda*, otros índices de localización más flexibles que sustituyeran al *locus delicti commissi*, como, por ejemplo, el criterio de los vínculos más estrechos.

356. Respecto a esta cuestión es considerable el papel que puede desempeñar el Tribunal de Apelación Común. La creación del TRIAC tiene como principal objetivo garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario de patentes⁴³³. Entre otros mecanismos, el PL introduce la posibilidad de que los tribunales nacionales que conozcan de un litigio relativo a una

⁴³² *Supra*, párr. 267-268.

⁴³³ *Cfra.* Preámbulo del APC.

patente comunitaria puedan plantear ante el TRIAC un recurso prejudicial, a imagen y semejanza del previsto en el art. 177 TCE¹³⁴ y el Protocolo de interpretación al CB. Tal recurso debe tener por objeto la interpretación del APC y de las disposiciones adoptadas en ejecución del mismo, siempre que éstas no sean de origen nacional¹³⁵.

El recurso prejudicial es preceptivo para los órganos judiciales que deciden en última instancia¹³⁶ y constituye el vehículo adecuado para garantizar que la interpretación de la norma de conflicto prevista en el art. 35.2 PL sea uniforme. Existe la posibilidad técnica de desarrollar, a través de la jurisprudencia de este tribunal internacional, un concepto comunitario de acto de infracción a los efectos de determinación de la ley aplicable a las sanciones que atienda a criterios de localización del núcleo de la infracción. En caso de que se decidiera introducir una conexión flexible, el mecanismo del recurso prejudicial también garantizaría que la norma de conflicto fuera aplicada de igual forma por todos los tribunales de patentes comunitarias.

¹³⁴ SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court...", pp. 464-465; DESANTES REAL, M.: "Instancias jurisdiccionales...", p.2; DESANTES REAL, M.: " El Acuerdo sobre Patentes Comunitarias...", p. 42.

¹³⁵ art. 30 PL.

¹³⁶ art. 30.3 PL.

2. Competencia rationae materiae en materia de infracción de patentes comunitarias: los tribunales de patentes comunitarias y el Tribunal de Apelación Común

357. En el sistema de resolución de litigios diseñado por el APC se distingue entre dos tipos de tribunales nacionales competentes por razón de la materia. El CPC extiende la distribución de competencia, por razón de la materia y el territorio, existente respecto a los litigios sobre patentes nacionales a los litigios relativos a patentes comunitarias¹³⁷ siempre que las acciones que se sustancien sean acciones distintas a las reguladas en el PL¹³⁸.

Por lo que respecta al objeto del PL, esto es, a las acciones por violación¹³⁹, por intento de violación¹⁴⁰, de comprobación de inexistencia de violación¹⁴¹, de utilización de la invención en el periodo anterior a la publicación de la fecha de concesión de la patente¹⁴² y a las demandas reconven-

¹³⁷ art. 68.1 CPC

¹³⁸ art. 66 CPC en combinación con el art. 68 CPC.

¹³⁹ art. 15.1 a) PL

¹⁴⁰ El titular del derecho de exclusividad o su causahabiente sólo dispondrá de la acción en la medida en que la conozca el Derecho nacional del tribunal competente. (Cfra. art. 15.1 a) LP).

¹⁴¹ Esta acción declarativa negativa existirá sólo si la ley nacional del tribunal la prevé [art. 15.1 b) LP].

¹⁴² art. 15.1 c) LP en combinación con el art. 32 CPC.

cionales por nulidad⁴³, el PL atribuye competencia exclusiva a los tribunales de patentes comunitarias de primera instancia⁴⁴.

Los tribunales de patentes comunitarias de primera y segunda instancia son, como hemos visto, órganos jurisdiccionales nacionales a los que se atribuye, en virtud del propio PL, la realización de determinadas funciones. Cada Estado miembro de la CE deberá designar "un número tan reducido como sea posible"⁴⁵ de tribunales de patentes comunitarias de 1ª y 2ª instancia, integrados por jueces especialmente capacitados para la resolución de controversias relativas a este sector del Derecho⁴⁶.

358. La centralización de órganos jurisdiccionales de primera instancia operada a través de esta regulación obedece a una doble preocupación⁴⁷. Se trata, por un lado, de conseguir la uniformidad de la jurisprudencia respecto a las acciones por infracción de las patentes comunitarias y, por otro, de asegurar la calidad de las resoluciones judiciales relativas a la infracción de estos derechos de exclusiva. En segunda instancia estas preocupaciones cristalizan en

⁴³ art. 15 d) LP. Sobre la relación entre nulidad e infracción de patentes, supra, párr. 169 y ss.

⁴⁴ art. 15.1 LP.

⁴⁵ art. 1.1 LP.

⁴⁶ art. 31 PL.

⁴⁷ Esta preocupación se expresaba ya en una Resolución "relativa a la centralización en cada Estado contratante, de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las acciones por usurpación de patentes comunitarias" anexa al texto del CPC 75. (EE 01/vol. no p. 49)

la atribución de competencia material exclusiva al TRIAC "respecto a los efectos de la patente comunitaria y de la solicitud de la patente europea a que se refieren los art. 25 a 33, ambos inclusive, siempre que con ello no se planteen cuestiones de Derecho nacional"⁴⁴⁸.

359. La articulación de la cooperación entre el TRIAC y el tribunal de patentes comunitarias de segunda instancia ya ha sido examinada con anterioridad en relación a la acción reconvencional de validez. El esquema es el siguiente: la resolución dictada por el tribunal de patentes comunitarias de primera instancia puede ser recurrida en apelación, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley procesal del foro. Si para la resolución del recurso es necesario un pronunciamiento respecto a una cuestión que corresponde en exclusiva al TRIAC, tal como los efectos de la patente comunitaria o su validez, el tribunal de patentes comunitarias suspende el procedimiento y remite tal cuestión al TRIAC. Únicamente puede continuar con sus actividades, si éstas no prejuzgan la resolución que debe adoptar el TRIAC.

Este Tribunal se pronuncia acerca de las cuestiones de hecho y de derecho que le correspondan aplicando para ello exclusivamente el APC. La decisión dictada por el TRIAC es vinculante para el tribunal de patentes comunitarias de 2ª instancia, que no puede dictar sentencia hasta que haya recaído tal decisión. De hecho, la decisión del TRIAC se integra en la sentencia del tribunal de patentes comunitarias de segunda instancia, correspondiéndole a este órgano resolver acerca de las cuestiones que hagan referencia

⁴⁴⁸ art. 22 a) PL.

al Derecho nacional. En estos puntos cabe asimismo un recurso de casación conforme a lo previsto en la ley procesal del tribunal de patentes comunitarias de segunda instancia.

II. Competencia judicial internacional de los tribunales de patentes comunitarias

1. Elementos condicionantes: la competencia material y el *forum shopping*

360. El Protocolo de litigios aprobado en la segunda Conferencia de Luxemburgo celebrada en 1985 establece en sus art. 13 y 14 normas de competencia judicial internacional referidas a los tribunales de patentes comunitarias. Dichas normas se basan en un doble objetivo. Por un lado, la regulación de la competencia judicial internacional está al servicio de la preservación de la regulación de la competencia material, cuya principal característica es, como vemos visto, la escisión del litigio en segunda instancia y la relación de cooperación entre el Tribunal de Apelación Común y los tribunales de patentes comunitarias. Por otra parte, a través de las reglas de competencia judicial internacional se pretende eliminar, en la medida de lo posible, las posibilidades de que se produzca el *forum shopping*.

361. Al igual que ocurre en el Protocolo de litigios al CPE, el PL agota las posibilidades para que puedan intervenir los tribunales de patentes comunitarias respecto a la violación de una patente comunitaria. En el art. 17 PL se establece que, en defecto de domicilio o establecimiento del demandado en un Estado

miembro de la CE⁴⁹, cosa harto improbable si tenemos en cuenta que todo acto de infracción requiere la realización de una actividad de producción o distribución, también el domicilio u establecimiento del demandante funcionará como criterio de atribución de competencia judicial internacional⁵⁰. A modo de clausula de cierre se atribuye el conocimiento de tales litigios a los tribunales de patentes comunitarias del Estado contratante en el que tenga su sede el TRIAC⁵¹.

Al margen del concreto enjuiciamiento que puedan merecer los foros y de la problemática que crea el establecimiento de un *forum actoris* en relación al CL, esta regulación asegura que dentro de la Comunidad existirá, en todo caso, un tribunal de patentes comunitarias competente en relación a la totalidad de actos de infracción cometidos por un sujeto respecto a una patente comunitaria⁵². Mediante la regulación de la competencia judicial internacional se pretende, por tanto, potenciar al máximo las posibilidades de

⁴⁹ art. 14.1 PL

⁵⁰ art. 14.2 PL

⁵¹ art. 14.3 PL.

⁵² SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung...", p. 780.

Este factor también influye en la regulación de la competencia judicial internacional en el Protocolo al CPE, que establece sustancialmente los mismos foros que el PL. Cfra. GOMEZ SEGADE, J.A.: "El Protocolo judicial...", p. 549; STAUDER, D.: "Anerkennungsprotokoll" en BAIER, F.K.-HAERTEL, K.-SCHRICKER, G.: Europäisches Patentübereinkommen, Münchener Gemeinschaftskommentar, Köln [etc.], desde 1974, p.43 ; LE TALLEC, G.: "Das Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll)", *GRUR Int.*, 1985, (pp. 245-248), p.247.

intervención del TRIAC, tal y como corrobora la limitación del ejercicio de la autonomía de la voluntad al respeto a la distribución de asuntos por la materia, establecida en el número 4 del art. 14. Sólo cabe un acuerdo de prorrogación de foro o una sumisión tácita si el tribunal prorrogado es un tribunal de patentes comunitarias⁵³. La creación de un tribunal internacional para la aplicación e interpretación del Derecho privado uniforme es, al fin y al cabo, una vieja aspiración⁵⁴, por lo que es comprensible que en la regulación de los litigios se prime, por encima de otras consideraciones, su intervención. En el caso concreto que nos ocupa ello pasa por atribuir el conocimiento de los litigios a los tribunales de patentes comunitarias en el máximo de supuestos.

362. La regulación de la competencia judicial internacional en materia de infracción de patentes se halla también fuertemente condicionada por el deseo de evitar las distorsiones resultantes del *forum shopping*, distorsiones que obedecen no sólo al diferente Derecho nacional aplicable según cual sea el tribunal nacional competente, sino también a las distintas acciones disponibles en caso de violación de patentes⁵⁵ y al distinto grado de evolución de la práctica forense en relación a este sector del Derecho material⁵⁶.

⁵³ SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandregelung...", p. 782.

⁵⁴ Cfra. al respecto, PIESE, O.: "Une juridiction supranationale pour l'interprétation du droit unifié", *RIDC*, 1961, (pp. 717-735).

⁵⁵ art. 15 a) y b) PL.

⁵⁶ Cfra. VIVANT, M.: "Regime international...", p. 24 ncta 92.

No debemos perder de vista, en efecto, que, a pesar de que se intente asegurar una cualificación uniforme de los jueces de patentes comunitarias exigiendo que se trate de personas versadas en el Derecho de patentes³⁵⁷, difícilmente se podrá igualar la experiencia y formación de estos magistrados, que es mayor en los países más desarrollados industrialmente y con un sistema de protección de la propiedad industrial más evolucionado. Existirán, además, inevitablemente, diferencias en relación al cálculo y la cuantía de las indemnizaciones, la calidad y forma de los peritajes³⁵⁸, la celeridad y eficacia de la intervención judicial³⁵⁹, que constituirán factores de *forum shopping* de primer orden³⁶⁰.

363. La solución arbitrada en el art. 14 PL para restringir, al máximo, este fenómeno incide, directamente, en la raíz del problema. El *forum shopping* es la consecuencia natural de la posibilidad de elección. Desde el momento en que el actor puede interponer una demanda ante tribunales pertenecientes a jurisdicciones distintas y la diversidad de factores incidentes en el proceso influencia el resultado del

³⁵⁷ art. 31 PL.

³⁵⁸ Resulta un factor de primer orden dadas las complejidades técnicas de los litigios por infracción de patentes. Cfra. MAXEINER, J.: "Der Sachverständige in Patentrechtsstreitigkeiten in den USA und Deutschland", *GRUR Int.*, 1991, (pp. 85-89).

³⁵⁹ YOUNG, D.Q.C.-BIRSS, C.: "Forum shopping under the Community patent Convention", *EIPR*, (pp. 361-364), p.364.

³⁶⁰ Sobre los factores que inciden en la proliferación de ese fenómeno. Cfra. KROPHOLLER, J.: "Das Unbehagen...", p. 165; PEARL, S.: "Forum shopping in the EEC", *Int. Business Lawyer*, 1967, (pp. 391-394), p. 393.

litigio, la elección del lugar en el que se litiga puede ser interesada. El *forum shopping* es, por tanto, una consecuencia inherente a la existencia de foros concurrentes⁶¹. Para luchar contra el *forum shopping* la solución más eficaz es eliminar o restringir la concurrencia de foros⁶².

Para ello es necesaria una actuación concertada de los legisladores nacionales, preferentemente a través de un tratado internacional que distribuya los litigios entre los distintos Estados y establezca asimismo normas sobre la ley aplicable (Convenio doble)⁶³, tal y como parcialmente se realiza en el PL. La restricción de jurisdicciones competentes choca, sin embargo, con un límite natural derivado del derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho prescribe, como sabemos, que el demandante pueda acceder a un tribunal siempre que el litigio presente vínculos suficientes con el foro.

364. La originalidad de la solución arbitrada en el PL⁶⁴ radica, precisamente, en la

⁶¹ FLECHEUX, G.- HAUTOT, I.: "Le forum shopping", *D.P.C.I.*, 1988, (pp. 389-402), pp. 392-393; JUENGER, F.K.: "Forum shopping, domestic and international", *Tulane Law Review*, 1989, (pp. 553-574), p. 553; SIEHR, K.: "Forum shopping im internationalen Rechtsverkehr", *ZfRvgl*, (pp. 124-144), pp. 141-142; KROPHOLLER, J.: "Das Unbehagen...", p. 165; VISCHER, F.: "Bemerkungen...", p. 352.

⁶² KROPHOLLER, J.: "Internationale Zuständigkeit...", p. 261; VISCHER, F.: "Bemerkungen...", p. 355.

⁶³ GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...", p. 123.

⁶⁴ Dicha originalidad ha sido puesta de relieve por KROPHOLLER. Cfra. KROPHOLLER, J.: "Das Unbehagen...", p. 171.

armonización de los distintos intereses de las partes. Al igual que el CB, el PL concede al titular de la patente o al licenciataria en exclusiva la opción entre interponer la demanda ante el foro del domicilio del demandado⁴⁶⁵ o ante el tribunal competente del *locus delicti commissi*. En el sistema diseñado por el PL, el recurso a este último tribunal es, sin embargo, tan solo posible en caso de que ya se haya producido una acción de infracción⁴⁶⁶ y la competencia tan sólo se otorga en relación a los actos de infracción que se hayan producido en el territorio del Estado en que esté situado el tribunal⁴⁶⁷.

La alternativa que se le presenta al actor consiste en, o bien interponer la demanda respecto a la totalidad de actos de infracción cometidos sobre una patente comunitaria⁴⁶⁸ ante los tribunales del Estado del domicilio del demandado aunque eventualmente puedan estar alejados de los hechos, o bien en iniciar el proceso ante un tribunal más cercano

⁴⁶⁵ A fin de ampliar la posibilidad de que intervenga el TRIAC se prevén, tal y como hemos visto otros foros subsidiarios en ausencia de domicilio o establecimiento del demandado en un Estado parte, pero esto carece de relevancia en nuestro contexto puesto que entre el domicilio del demandado y estos otros foros la relación es de subsidiariedad y no de alternatividad.

⁴⁶⁶ El art. 14.5 PL no permite interponer ante los tribunales del *locus delicti commissi* las acciones de declaración de la inexistencia de una violación puesto que la apertura de este foro supondría de hecho que cualquier jurisdicción de un Estado parte del CPC podría devenir competente a título de potencial *locus delicti commissi* y ello incrementaría las posibilidades de *forum shopping* que se quieren restringir. Cfra. STAUDER, D.: "Die Vereinbarung...", p. 305.

⁴⁶⁷ art. 17.2 PL.

⁴⁶⁸ art.17.1 PL

a los hechos, cuya competencia se limita, sin embargo, a lo acontecido en el territorio de la jurisdicción. Aparentemente la situación es similar a la que se produce en relación a la patente nacional y la patente europeas. Existe, sin embargo, una diferencia fundamental. En el caso de la patente comunitaria la limitación territorial del *forum loci delicti commissi* no deriva de la naturaleza del objeto de protección sino que obedece a la voluntad del legislador.

365. Esta solución conduce, no obstante, a un fraccionamiento de la protección cuando la principal finalidad de la patente comunitaria es, precisamente, superar dicho fraccionamiento⁶⁶⁹. Ello hace más necesario, si cabe, el establecimiento de foros subsidiarios para el caso de que el demandado no esté domiciliado en la Comunidad⁶⁷⁰, puesto que de no establecerse tales foros se produciría la paradoja de que no habría en la Comunidad ningún tribunal competente para enjuiciar la totalidad de actos de infracción cometidos por un sujeto respecto a un derecho de exclusiva que sólo existe en la Comunidad y que se caracteriza, precisamente, por su supranacionalidad. De esta forma puede afirmarse que en el establecimiento de

⁶⁶⁹ CHOME, J.: "Pour une revision du projet actuel de la 2e Convention par dérogation de la Convention d'execution" en AAVV.: Droit international et actions en contrefaçon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre internationale de propriété industrielle, Nice 21 et 22 juin 1974, PIBD número especial, 1974, (pp. 89-97), p. 93.

⁶⁷⁰ En este sentido se expresaron los representantes de la CE frente a los Estados de la EFTA en una reunión celebrada en Bruselas en noviembre de 1989. Los Estados de la EFTA, parte del CL iniciaron, en efecto, poco antes de la tercera Conferencia de Luxemburgo, negociaciones al detectar contradicciones entre los principios generales del CL y la regulación del PL (infra, párr. 398)

foros subsidiarios no sólo influyó la creación del TRIAC y la potenciación de su papel sino también la problemática del *forum shopping*.

2. La estructura del sistema de competencia judicial internacional

366. La distribución de los litigios de infracción de patentes comunitarias efectuada en el PL se apoya, tal y como especifica el art. 13.1 PL, en el sistema de competencia judicial internacional vigente entre los Estados comunitarios en virtud del CB. La segunda parte del PL (Disposiciones relativas a la competencia internacional y a la ejecución) se construye, en efecto, tomando como referencia al "Convenio sobre competencia y ejecución"⁷¹, partiendo de su estructura y del sistema de relaciones entre los foros que establece. Esto resulta, especialmente, del hecho de que, desde un punto de vista técnico, el PL se conciba, por un lado, como una sucesión de modificaciones al CB⁷² y, por otro, como un acuerdo particular de los aludidos por el art. 57 CB.

⁷¹ Así se denomina en el PL al CB. Cfra. art. 13.1 PL. En el propio PL se prevé una norma para el caso de que el PL entré en vigor en un Estado que se haya adherido a las Comunidades en un momento en el que todavía no haya entrado en vigor el correspondiente convenio de adhesión al CB. Para este supuesto se dispone en las Disposiciones Transitorias (Séptima parte) del PL que "las Disposiciones del Convenio sobre competencia y ejecución, aplicables en virtud de los artículos precedentes, sólo producirán sus efectos en lo que respecta a un Estado contratante donde este Convenio no estuviese todavía en vigor, a partir de su entrada en vigor en dicho Estado" (art. 38 PL).

⁷² Cfra. art. 13.2, 13.3, 14.1, 14.4, 36.2 PL.

367. Las disposiciones del PL prescriben la inaplicación de determinados preceptos del CB⁸⁷³ y modifican las condiciones de aplicación de otras reglas⁸⁷⁴. No impiden, en cambio, la aplicación de los foros previstos en el CB que no se declaran expresamente inaplicables⁸⁷⁵, ni alteran la estructura de relaciones entre los foros⁸⁷⁶, ni modifican, con carácter general, el sistema de reconocimiento y ejecución de las decisiones judiciales vigente entre los Estados parte en virtud del CB⁸⁷⁷. La remisión al CB efectuada en el art. 13.1 PL se justifica, por tanto, plenamente, sin que quepa afirmar que el papel de regla general que se atribuye a este Convenio sea más aparente que real.

⁸⁷³ El art. 13.2 PL declara, en efecto, inaplicables los art. 2 y 4 CB y 5.1, 5.3, 5.4 y 5.5 CB así como el art. 24 CB.

⁸⁷⁴ Cfra. de los art. 17 y 18 CB en virtud de los art. 13.3 y 14.4 a) y b) PL. Otras modificaciones de los criterios de atribución de competencia del CB se producen en virtud de la asimilación entre domicilio y establecimiento (art. 13.3 PL) y en la regulación de las medidas cautelares (art. 36 PL).

⁸⁷⁵ Ello resulta directamente del tenor literal del art. 13.3 PL.

⁸⁷⁶ Tan sólo se prevén foros subsidiarios en defecto de domicilio u establecimiento del demandado en un Estado parte ex art. 14.2 y 14.3 PL.

⁸⁷⁷ Corroborada esta interpretación la propia rúbrica de la Segunda Parte del PL que hace referencia a la ejecución de resoluciones judiciales a pesar de que el PL no contiene precepto alguno relativo a esta cuestión, fuera de la referencia al CB que se efectúa en materia de medidas cautelares (art. 36.2 CB).

M. Desantes llega a idéntica conclusión, aunque en virtud del carácter de convenio sobre una materia particular que corresponde al APC (art. 57 CB). Cfra. DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 339.

368. Esta consideración nos permite defender que existe una relación jerárquica entre los foros. Los foros basados en la autonomía de voluntad de las partes priman sobre el foro del domicilio del demandado y los foros subsidiarios a éste establecidos en los art. 14.2 y 14.3 PL. La relación entre estos últimos foros, de carácter general, y el *forum loci delicti commissi* del art. 14.5 PL³⁷⁹ es, en cambio, una relación de alternatividad³⁷⁹, a imagen y semejanza de la relación existente en el CB entre el foro del domicilio del demandado y los foros especiales.

369. La peculiaridad del PL radica en que tal relación de alternatividad entre foros generales y foro especial no sólo se predica, como en el sistema del CB³⁸⁰, cuando el demandado está domiciliado en la Comunidad, sino que abarca también el supuesto de que se trate de una persona, física o jurídica, domiciliada en un Estado tercero, pues en los apartados 1, 2 y 3 del art. 14 se prevén foros generales subsidiarios en defecto de domicilio del demandado en un Estado parte y el número 5 de este mismo artículo establece un *forum loci delicti commissi* prescindiendo

³⁷⁹ En contra, JESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", pp. 330-332.

³⁷⁹ Esta relación de alternatividad entre el foro resultante de la aplicación de los art. 14.1, 14.2 y 14.3 PL resulta de la finalidad de ese precepto (*Supra*, pp.??) y de su tenor literal puesto que la norma dispone que los procedimientos que se rijan por el presente Protocolo podrán llevarse "igualmente" ante los tribunales del *loci delicti commissi*. Cfra. STAUDER, D.: "Die Vereinbarung ...", p. 305.

³⁸⁰ Cfra art. 5 CB.

totalmente de la existencia de un criterio adicional de conexión basado en el domicilio del demandado⁸¹.

370. Se ha discutido en la doctrina si la relación entre los foros basados en la autonomía de la voluntad y los foros generales es una relación marcada por la superioridad jerárquica de la sumisión⁸². A nuestro entender, esta interpretación viene, sin embargo, impuesta tanto por la referencia al CB como marco de regulación efectuada en el art. 13.1 PL, como por el hecho de que a través de los art. 14.2 y 3 PL no se esté estableciendo, como parece sostener DESANTES, un "catálogo jerarquizado de criterios de competencia" que desplace a los preceptos del CB⁸³. En estos artículos se prevén, simplemente, foros subsidiarios para el supuesto de falta de domicilio u establecimiento del demandado en un Estado parte, que no prejuzgan ni la aplicación de otros foros previstos en el CB, tal y como corrobora implícitamente el propio art. 13.3 PL, ni la estructura de la relación de los foros, puesto que el número 2 del art. 13 PL prescribe la aplicabilidad de los art. 17 y 18 CB, como tales preceptos, y en el PL únicamente se modifica estos artículos sin sustituirlos⁸⁴.

Corrobora, además, nuestra interpretación el tenor literal del propio art. 14.4 PL al establecer, "no obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 3

⁸¹ SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung ...", p.779.

⁸² DESANTES REAL, M: "La patente comunitaria...", pp. 331-332.

⁸³ DESANTES REAL, M: "La patente comunitaria...", p. 330.

⁸⁴ art. 14.4 PL.

precedentes", la posibilidad de que las partes acuerden dirimir su controversia ante otro tribunal de patentes comunitarias, elegido por ambas, expresa o implícitamente. Una interpretación contraria a la primacía de la voluntad de las partes conduciría, por otra parte, a situaciones absurdas, puesto que ¿de qué les serviría a las partes prorrogar a un tribunal de patentes comunitarias si tal acuerdo sólo hubiera de aplicarse en ausencia de domicilio u establecimiento del demandado y del demandante en un Estado de la CE y en caso de que, no hubiera ningún tribunal de patentes comunitarias en el Estado en que se establezca la sede del TRIAC?

Una de las directrices de interpretación, a las que ya hemos hecho referencia en el marco de nuestro estudio, es que las interpretaciones han de ser útiles y ajustadas a las necesidades reales. Ello vuelve a redundar a favor de trasladar al PL el efecto que el CB concede tanto a la sumisión tácita como a la sumisión expresa. En ese caso, siempre que el demandado se persone ante un tribunal de patentes comunitarias sin impugnar la falta de competencia judicial internacional de ese tribunal¹⁴⁵ y el tribunal prorrogado, a través de un acuerdo de sumisión expresa hecho de acuerdo con lo estipulado por el art. 17 CB, sea un tribunal de patentes comunitarias¹⁴⁶, se impondrá la voluntad de las partes, siendo jerárquicamente superior la sumisión tácita, al igual que establece el CB, y por las mismas razones de primar la voluntad más reciente. Esto significa que en un litigio entre una empresa

¹⁴⁵ El art. 14.4 b) PL declara aplicable el art. 18 CB siempre que se trate de un tribunal de patentes comunitarias.

¹⁴⁶ art. 14.4 a) PL.

domiciliada en Italia (demandante) y otra domiciliada en Canadá (demandada), que hubieran acordado atribuir el conocimiento de la infracción de una patente comunitaria a los tribunales de patentes comunitarias de Roma, la competencia judicial internacional de la jurisdicción italiana no vendría determinada por el domicilio del demandante, como sostiene DESANTES⁸⁷, sino por el acuerdo de prorrogación de foro.

3. Los criterios de atribución de competencia judicial internacional

A) Los foros generales

371. A través del ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden elegir, de forma expresa o tácita, según las condiciones establecidas, respectivamente, en los art. 17 y 18 CB, al tribunal de patentes comunitarias que conozca de la infracción de la patente comunitaria. En defecto de elección, entran en juego los foros previstos, bien directamente o por remisión al CB, en el PL.

El PL establece, como hemos visto, una alternativa entre el tribunal del *locus delicti commissi*, cuya actuación se limita a los actos de infracción cometidos en el territorio del Estado a cuya jurisdicción pertenece y un foro general, que alcanza a todos los actos de infracción cometidos en la CE. Respecto a ese foro general se prevé una jerarquía de criterios de atribución en los art. 14.1, 14.2 y 14.3 PL, con el objetivo de que, en todos los supuestos, se pueda determinar a un tribunal de patentes comunitarias

⁸⁷ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria ...", p. 332.

competente respecto a la totalidad de los actos de infracción cometidos por un mismo sujeto en relación a una patente comunitaria.

372. El criterio de atribución principal es el tradicional principio del actor *sequitur forum rei*. En caso de que el demandado sea, como es corriente, una persona jurídica, se equiparará a la noción de domicilio, aplicable respecto a las personas físicas, la noción de sede social, en virtud de lo que establece el art. 53 CB⁸⁸. La integración de lagunas e interpretación de conceptos con referencia al CB es, a nuestro entender, una de las principales consecuencias del carácter de marco general que se atribuye al CB a través del juego conjunto de los art. 13.1 PL y 57 CB. Constituye, asimismo, la principal diferencia en relación al Protocolo de litigios del Convenio de Munich, que al ser un Convenio que trasciende el ámbito comunitario ha de ser integrado por el juez competente a través de la *lex fori* exclusivamente⁸⁹, si bien es obvio que el CB sirvió de modelo a su formulación⁹⁰.

373. En caso de que el demandado no esté domiciliado en ningún Estado miembro, el propio art. 14.1 PL dispone, como primer criterio subsidiario de

⁸⁸ *In fine*, YOUNG, D.Q.C.- BIRSS, C.: "Forum shopping ...", p. 362 nota 7.

⁸⁹ STAUDER, D.: "Anerkennungsprotokoll...", pp. 22-23; GOMEZ SEGADÉ, J.A.: "El Protocolo de litigios...", p. 546.

⁹⁰ Del carácter de modelo que se atribuye al CB, tanto Stauder como Gómez Segadé deducen que este Convenio y la jurisprudencia del TJCE han de servir de guías de interpretación. Cífr. STAUDER, D.: "Anerkennungsprotokoll...", p. 4; GOMEZ SEGADÉ, J.A.: "El Protocolo de litigios...", p. 544.

atribución de competencia, que se podrá interponer la acción de infracción ante los tribunales del Estado contratante en que el demandado tenga un establecimiento. Este foro, que equivale funcionalmente a un *forum patrimonii*¹⁹¹, no está exento de problemas, no tanto porque diverjan, en los Estados parte, las nociones de "establecimiento"¹⁹², como por el hecho de que "la referencia a "un establecimiento" implica "un establecimiento cualquiera"¹⁹³, siendo evidente el riesgo de *forum shopping*¹⁹⁴.

Sería, por tanto, conveniente que en una futura interpretación autónoma de la noción se establecieran condiciones que evitaran una excesiva proliferación de "establecimientos" capaces de fundamentar un foro de competencia judicial internacional¹⁹⁵. No hay que perder de vista, empero, que, si la sede social a la que conduce la aplicación del art. 53 CB se determina en base a criterios reales, difícilmente puede entrar en juego el foro del establecimiento, dado su carácter subsidiario, y teniendo en cuenta que los

¹⁹¹ SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung ...", p. 782.

¹⁹² Es posible que el TJCE acuñe una noción autónoma de tal concepto, en virtud de la competencia prejudicial que le reconoce el art. 3.1 APC respecto a la interpretación de las disposiciones sobre competencia judicial internacional que figuran en el PL. Cfra. DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", pp. 333-334.

¹⁹³ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria, p. 334.

¹⁹⁴ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria, p. 334 nota 31.

¹⁹⁵ Young y Birss expresan sus dudas al respecto. Cfra. YOUNG, D.Q.C.-BIRSS, C.: "Forum shopping...", p. 364.

actos de infracción son consecuencia de actividades de producción o distribución que requieren la existencia de una base física desde la cual realizarse.

374. Por estos motivos compartimos la apreciación de DESANTES de que el *forum actoris*, previsto en el art. 14.3 PL en función del domicilio y, subsidiariamente, de un establecimiento del actor, no debe escandalizarnos³⁹⁶, sobre todo si valoramos, además, que, al igual que en el caso del Protocolo de litigios al CPE³⁹⁷, tal criterio precede al establecimiento de un foro de necesidad o "*subsidiäre Notzuständigkeit*"³⁹⁸, cuyo principal objetivo es evitar que se origine un conflicto negativo de competencia³⁹⁹.

375. Dado que la patente comunitaria es un derecho de exclusiva limitado territorialmente a los Estados de la CE, y en muchos de los sistemas de competencia judicial internacional autónomos se considera que la territorialidad del *ius prohibendi* tiene un reflejo en la determinación de la competencia judicial internacional que impide a los tribunales pronunciarse respecto a un derecho de exclusiva extranjero, existe un riesgo evidente de que en un Estado tercero no se pueda obtener la tutela judicial. Por ello no debe extrañarnos que se prevea respecto a la patente comunitaria y respecto a otros derechos de

³⁹⁶ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria ...", p. 334.

³⁹⁷ Cfra. art. 3 del Protocolo de litigios del CPE.

³⁹⁸ Sobre este concepto, *inter alia*, KROPHOLLER, J.: Internationales..., p. 487.

³⁹⁹ STAUDER, D.: "Anerkennungsprotokoll...", p. 24.

exclusiva de carácter regional como, por ejemplo la marca Benelux⁹⁰⁰, un foro de necesidad, de carácter residual, que evite la denegación de la tutela judicial.

El PL prevé, en efecto, que " si ni el demandado ni el demandante tuvieran tal domicilio ni tal establecimiento (en un Estado contratante) los procedimientos se incoarán ante los tribunales del Estado contratante en que tenga su sede el Tribunal de apelación común", lo que, sin duda, refleja el papel preponderante de este órgano judicial en el proceso de infracción.

376. La inclusión del *forum actoris* en el PL parte de la existencia de este foro de necesidad. Si, en virtud del mismo, puede intervenir una jurisdicción que no presenta ninguna relación de proximidad ni con el demandado ni con el demandante, resulta adecuado prever, con carácter subsidiario al foro del domicilio del demandado y de su establecimiento, la posibilidad de que conozca un tribunal próximo a una de las partes

⁹⁰⁰ En el art. 37 de la Ley uniforme Benelux sobre marcas se prevén, en efecto, como foros subsidiarios, el domicilio o residencia del actor y en defecto de tal domicilio o residencia en un Estado Benelux el tribunal de Bruselas, La Haya o Luxemburgo, a elección del demandante. La Ley Uniforme y su Exposición de Motivos pueden consultarse en BRAUN, A.: Precis des marques de produits et de services, 2a ed., Bruselas, 1987, pp. 713 y ss.

En relación a las normas de competencia establecidas en esta Ley uniforme y el Convenio de Bruselas: GOTZEN, M.: "La compétence judiciaire en droit européen et en droit benelux des marques et modèles", *Revue de droit intellectuel*, 1978, pp. 172-176.

del litigio, pues este foro tendrá, al menos, una relación de proximidad con una de las partes⁹⁰¹.

377. Consideramos, por tanto, que en el caso de los litigios relativos a la infracción de la patente comunitaria la inclusión del *forum actoris* se justifica plenamente. A este respecto hay que añadir que el principio del actor *sequitur* no debe convertirse en un dogma de fe⁹⁰².

La doctrina ha puesto de relieve, por contra, que no existen razones objetivas para privilegiar, con carácter general, los intereses del demandado⁹⁰³ por encima de los del demandante: ello significa otorgar una importancia desmesurada a un factor muchas veces accidental como el papel procesal⁹⁰⁴. El foro del domicilio del demandado no se justifica realmente por la necesidad de salvaguardar los derechos de defensa, puesto que éstos dependen, mayormente, de la eficacia de los mecanismos de notificación del emplazamiento⁹⁰⁵.

⁹⁰¹ GOMEZ SEGADE, J.A.: "El Protocolo judicial.. ..", p. 544; STAUDER, D.: "Anerkennungsprotokoll...", p. 27; LE TALLEC, G.: "Das Protokoll...", p. 247.

⁹⁰² SCHROEDER, J.: Internationale Zuständigkeit ..., pp. 233-234.

⁹⁰³ SCHRÖDER, J.: Internationale Zuständigkeit ..., p. 239; VON MEHREN, A.T.: "Adjudicatory jurisdiction..." pp. 310-311; VERHEUL, J.P.: "The forum actoris and international law" en AAVV.: Essays on International and Comparative Law in Honour of Judge Erades, Den Haag, 1983 (pp. 196-209) p. 201.

⁹⁰⁴ VISCHER, F.: "Bemerkungen...", p. 356.

⁹⁰⁵ SCHRÖDER, J.: Internationale Zuständigkeit ..., p. 237; VERHEUL, J.P.: "The forum actoris...", p. 200.

El foro del domicilio del demandado es, meramente, un principio de ordenación, como en el tráfico rodado la conducción por la derecha⁹⁰⁶, y ha de ser respetado en cuanto tal, básicamente por razones de conveniencia y siempre que no existan intereses superiores como puede ser, por ejemplo, la protección de la parte más débil⁹⁰⁷. En determinados casos existen, en efecto, razones que justifican que se establezcan foros "exorbitantes"⁹⁰⁸ y, si los intereses que justifican a tales foros son significativos, en puridad de conceptos es erróneo calificar a tales foros de exorbitantes, puesto que éste es un concepto valorativo que ha de ponerse en relación con la acción procesal a la que sirve el foro.

378. Un foro es exorbitante cuando "a juicio de un sistema jurídico dado, excede notablemente de la adecuada conexión que debe existir entre el juez y el litigio"⁹⁰⁹, cuando la conexión con el litigio es inexistente o meramente de carácter procesal, temporal

⁹⁰⁶ El símil es de VERHEUL. Cfra. VERHEUL, J.P.: "The forum actoris...", pp. 201-202.

⁹⁰⁷ Este interés justifica la apertura de un foro en el domicilio de la parte débil de la relación. En relación a los alimentos, art. 5.2 CB y 22.3 LOPJ. Respecto a los contratos de consumo y seguros, art.8.2 y 14 CB y 22. 4 LOPJ.

⁹⁰⁸ Cfra. PROZ, G.A.L.: "Reflexions pour une réforme des articles 14 et 15 du Code civil français", R. critique, 1975, (pp. 1-23), p. 7; NORTH, P.: "Is European Harmonisation of Private International Law a Myth or a Reality? A British perspective" en Centrum voor Buitenlands Recht en international Privatrecht. Universiteit van Amsterdam (ed): Forty years on..., (pp. 29-48), p. 34; SCHACK, H.: "Vermögensbelegenheit als Zuständigkeitsgrund- Exorbitant oder Sinnvoll?", ZZP, 1984, (pp. 46-68), p. 48.

⁹⁰⁹ ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal civil, p. 61.

o incidental¹⁰. Por esta razón no es correcto afirmar que el *forum actoris* establecido por el art. 14.2 PL sea un foro exorbitante puesto que, dado que el marco territorial que sirve de referencia al derecho de exclusiva es regional, el domicilio u establecimiento del demandante coincide necesariamente tanto con el lugar en el que el derecho de exclusiva tiene vigencia (*locus protectionis*) como con el territorio supranacional en el que se produce la infracción (*locus delicti commissi*). La comisión de actos de infracción sobre una patente extranjera presupone además la realización de actividades productivas y comerciales en un mercado extranjero y eso es en sí mismo prueba de un vínculo con la jurisdicción de ese Estado¹¹.

379. La creación de la patente comunitaria no significa la superación de la territorialidad del derecho, sino tan solo la sustitución del ámbito territorial nacional por un ámbito territorial regional. Debemos considerar, por ello, a todo el territorio CE como una unidad, de forma que, funcionalmente, las normas de competencia judicial internacional relativas a las acciones atribuidas a los tribunales de patentes comunitarias, equivalen a normas de reparto de asuntos entre tribunales sometidos, al menos en parte, a una

¹⁰ HALPERN, J.: "Exorbitant Jurisdiction and the Brussels Convention: Towards a Theory of Restraint", *The Yale Journal of World Public Order*, 1983, (pp. 369-387), p. 379.

¹¹ Cfr. SIEHR, K.: "Ökonomische Analyse des Internationalen Privatrecht." en HENRICH, D./HOFFMANN, B. von: Festschrift für Karl Firsiroti zum 70. Geburtstag, München, 1985 (pp. 268-294), p. 287.

jurisdicción superior común, esto es, a normas de competencia territorial interna¹².

380. Tras estas consideraciones, las posibles reticencias frente al *forum actoris* pierden mucho de su fundamento. Por otra parte el establecimiento de foros "exorbitantes" respecto a demandados no domiciliados en territorio comunitario no es ninguna novedad, puesto que éste es también el efecto del art. 4 CB, al permitir a las personas domiciliadas en el territorio de un Estado contratante invocar contra el demandado domiciliado en un tercer Estado las reglas de competencia exorbitantes que se excluyen, en virtud del art. 3 CB, en relación a los demandados domiciliados en la Comunidad.

El efecto de estas disposiciones y del art. 14.2 PL es sustancialmente idéntico¹³ puesto que la única diferencia es técnica¹⁴: mientras que en el sistema del CB los foros "exorbitantes" son de origen autónomo y se integran en el CB a través de la técnica de la remisión, sufriendo, en algún caso, alteraciones estructurales por el impacto que supone el principio de

¹² DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 349; VIVANT, M.: "Regime international...", pp. 10 y 19.

¹³ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 334; Observaciones de G.A.L. Droz en el Coloquio celebrado en Niza en 1974 [Cfra. AAVV: Droit international et actions en contrefaçon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre internationale de propriété industrielle, Nice 21 et 22 juin 1974, P:BD número especial, 1974, pp. 98-99; SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung...", p. 780.

¹⁴ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 334.

no discriminación por razón de nacionalidad¹⁵; el PL supone el establecimiento de un foro "exorbitante" de origen comunitario. No debe, por tanto, sorprendernos que tanto el art. 14.2 PL como el art. 4 CB causen dificultades en relación a Estados terceros que consideran a estos preceptos discriminatorios¹⁶.

381. Junto a los foros generales previstos en el art. 14 PL, la remisión al CB efectuada por el art. 13.1 del Protocolo de litigios permite la

¹⁵ Este principio, enunciado en el art. 4 CB, significa la transformación de privilegios de nacionalidad como el art. 14 Code civil en un forum actoris accesible para todo domiciliado en el territorio del Estado en cuestión. Cfra. DROZ, G.A.L.: "Réflexions pour une réforme...", p. 8.

¹⁶ En la doctrina americana han sido virulentas las reacciones contra el art. 4 CB. Entre otros, cfra. CARL, B.M.: "The Common Market Judgements Convention-Its Threat and Challenge to Americans", *The International Lawyer*, 1974, (pp. 446-451); JUENGER, F.K.: "La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la courtoisie internationale", *R. critique*, 1983, (pp. 37-51); JUENGER, F.K.: "Judicial Jurisdiction in the United States and in the European Communities: A Comparison", *Michigan L. R.*, 1984, (pp. 1195-1212), pp.1211-1212.

EEUU ha intentado contrarestar el efecto amplificador producido por el juego conjunto de los art. 4 y 28 CB respecto a la aplicación de los foros exorbitantes (cfra. GOTHOT, P./ HOLLEAUX, D.: La Convención..., pp. 186-187) a través de la concertación de un acuerdo bilateral con Gran Bretaña de acuerdo con lo previsto en el art. 59 CB [Cfra. HAY, P.- WALKER, R.J.: " Le projet anglo-américain de Convention sur la reconnaissance des décisions et la Convention communautaire", *Cahiers dr. eur.*, 1977 (pp. 3-24)]. Una vez fracasada esta iniciativa debido a las presiones ejercidas por grupos económicos ingleses (Cfra. LAGARDE, P.: " Le principe de proximité...", nota 423) el campo de batalla se ha trasladado a la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado. EEUU defiende, en efecto en este foro la elaboración de un Convenio sobre reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras en materia civil y mercantil.

aplicación, respecto a la infracción de patentes comunitarias, del foro de la pluralidad de demandados del art. 6.1 CB⁹⁷. Este foro reviste gran interés en materia de patentes de invención dada la vigencia del principio de conexión de los actos de infracción. En relación a la infracción de patentes comunitarias sufre, sin embargo, una modificación estructural en virtud del art. 13.3 PL, que establece que para la aplicación de las disposiciones del Título II del CB no será necesario que la persona esté domiciliada en un Estado contratante, sino que bastará que tenga en él un establecimiento.

Ello implica que si el art. 6.1 CB tiene como condición de aplicación que todos los codemandados estén domiciliados en algún Estado parte, en el caso de la infracción de la patente comunitaria bastará, para atraer a un sujeto ante el tribunal correspondiente al domicilio de una persona codemandada, con que dicho sujeto tenga un establecimiento en el territorio CE. Teniendo en cuenta que la noción de establecimiento se opone a la de sede social por su carácter fáctico, tal previsión tiene como principal consecuencia la ampliación de las posibilidades de aplicación del art. 6.1 CB a prácticamente todos los supuestos de infracciones encadenadas, puesto que, como ya hemos puesto de relieve repetidas veces, los actos de infracción requieren en todo caso de una base física desde la cual realizarse. La general aplicación del

⁹⁷ Otros preceptos del CB aplicables a los litigios por infracción de patentes en virtud de la remisión efectuada por el art. 13.1 PL son los relativos a la litispendencia y conexidad. (Cfra. YOUNG, D. Q.C.-BIRSS, C.: "Forum shopping...", p. 362). Consideramos que su aplicación no reviste ninguna peculiaridad por lo que no serán objeto de examen específico en relación a la patente comunitaria.

art. 6.1 CB constituye, por ello, un factor de potencial *forum shopping*⁹¹⁸.

B) Las medidas cautelares o provisionales

382. El PL contiene, asimismo, reglas especiales respecto a las medidas provisionales o cautelares que, si bien desplazan al art. 24 CB, que es declarado inaplicable de forma expresa por el art. 13.2 PL, responden, en gran medida, a la lógica del CB respecto al proceso cautelar⁹¹⁹. En el CB se distingue entre las medidas cautelares dictadas en virtud del foro del art. 24 CB, cuya principal característica es que han de referirse a bienes o personas situados dentro de la jurisdicción a la que pertenece el tribunal, y las medidas cautelares que decreta el tribunal competente respecto al proceso principal, que pueden ser de carácter extraterritorial, en cuyo caso su ejecución forzosa dependerá de un previo procedimiento de reconocimiento y ejecución⁹²⁰.

383. En el PL se atribuye a todo tribunal nacional, incluidos los tribunales de patentes comunitarias, la facultad de dictar, respecto a la infracción de una patente comunitaria, aquellas medidas provisionales y cautelares previstas respecto a las patentes nacionales en la *lex fori*. La regulación introducida por el PL establece un foro específico para

⁹¹⁸ YOUNG, D. Q.C.-BIRSS, C.: "Forum shopping...", p. 363.

⁹¹⁹ STAUDER, D.: "Die Vereinbarung...", p. 306.

⁹²⁰ *Supra*, párr. 227.

las medidas cautelares⁹²¹ y no excluye que los tribunales nacionales, que no hayan sido designados tribunales de patentes comunitarias, puedan dictar medidas cautelares o provisionales para garantizar la efectividad y ejecución de una decisión futura sobre el fondo.

Esto se justifica por la propia urgencia que fundamenta la existencia de las medidas cautelares. La celeridad que debe presidir el proceso cautelar es contraria a una limitación del número de tribunales, como la operada respecto al proceso principal en virtud del art. 1.1 PL. Para garantizar una intervención rápida es, por tanto, necesario que puedan dictar medidas cautelares tanto los tribunales de patentes comunitarias como los demás tribunales nacionales.

384. La principal diferencia existente entre las medidas cautelares dictadas en virtud de este foro, que se basa en la urgencia y equivale, al igual que el art. 24 CB, a un *forum praesentiae* y las medidas cautelares dictadas por los tribunales de patentes comunitarias competentes respecto al fondo del litigio, radica en el ámbito territorial al que pueden referirse tales medidas. Tal y como establece el art. 36.2 PL, las medidas cautelares dictadas por un tribunal de patentes comunitarias, cuya competencia se fundamente en los apartados 1, 2, 3 y 4 del art. 14 PL, pueden referirse a bienes y personas situados fuera de la jurisdicción y ser aplicables en el territorio de cualquier Estado contratante, de conformidad con los mecanismos de reconocimiento y ejecución del CB⁹²².

⁹²¹ art. 36.1 PL

⁹²² Es de destacar que tal posibilidad no existe, en cambio, cuando el tribunal de patentes comunitarias
(continúa...)

III. El Convenio de Lugano y el Protocolo de litigios

1. La competencia judicial internacional

385. En cuanto proliferan los Tratados internacionales sobre un mismo objeto material, en este caso, la competencia judicial internacional en materia civil y mercantil, aumenta la posibilidad de que se produzcan "conflictos de convenios", esto es, que "determinadas normas de un Tratado internacional resulten contradictorias respecto a las normas de otro Tratado internacional"⁹²³. Tales conflictos han de resolverse de acuerdo con lo estipulado en el art. 30 del Convenio de Viena, de 23 de Mayo de 1969, sobre el Derecho de los Tratados⁹²⁴, por lo que, como expresión de la libertad de pacto, se imponen, por encima de otros criterios, las disposiciones que al respecto contengan los propios Tratados internacionales⁹²⁵.

386. Los art. 57.1 CB/CL establecen la compatibilidad de los Convenios de Bruselas y Lugano con otros Convenios, anteriores o posteriores, relativos a la competencia judicial internacional en materias

⁹²²(...continuación)

es competente a título de *forum loci delicti commissi*, lo que, sin duda, se explica porque, en tal caso, la competencia sobre el fondo sólo alcanza a los actos de infracción cometidos en el territorio de la jurisdicción. Sería absurdo que la competencia respecto a las medidas cautelares fuera general y permitiera dictar medidas de carácter extraterritorial cuando la competencia sobre el fondo está territorialmente limitada.

⁹²³ VOLKEN, P.: Konventionskonflikte im internationalen Privatrecht, Zürich, 1977, pp.2-6.

⁹²⁴ BOE núm. 142 de 13 de junio de 1980.

⁹²⁵ art. 30.2 Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

particulares, dentro del ámbito civil y mercantil⁷⁶. A los Convenios internacionales se asimilan, de forma expresa, las disposiciones que sobre esta cuestión puedan contener los actos de las instituciones comunitarias o las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos⁷⁷ y, en virtud de una interpretación teleológica, las disposiciones contenidas en leyes uniformes, puesto que hay que considerar que estas normas, de carácter formalmente interno, constituyen, en realidad, una modalidad de recepción de un Tratado internacional⁷⁸.

387. La cláusula de compatibilidad significa, en nuestro caso, la primacía de las disposiciones que sobre competencia judicial internacional contiene el PL⁷⁹. Las normas de competencia judicial internacional

⁷⁶ Esta cláusula sería expresión de un principio general: "*Lex specialis rationae materiae derogat legi generali rationae materiae*". Según MAJOROS, los conflictos de Convenios relativos a cuestiones de Derecho privado deben resolverse de acuerdo con este principio y de acuerdo con el principio de máxima eficacia, variando el papel que se ha de atribuir a cada uno de estos principios en función del objeto del Convenio internacional. Mientras que en un conflicto entre convenios relativos a la competencia judicial internacional prevalecería el principio de especialidad, un conflicto entre convenios relativos al reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales debería resolverse de acuerdo con el principio de máxima eficacia. Cfra. MAJOROS, F.: "Konflikte zwischen Staatsverträgen auf dem Gebiete des Privatrechts", *RechtsZ*, 1982, (pp. 84-117), especialmente, pp. 93-100.

⁷⁷ art. 57.3 CB y número 1 del Protocolo núm.3 del Convenio de Lugano relativo a la aplicación del art. 57.

⁷⁸ GOTZEN, M.: "La compétence judiciaire...", pp. 174-175.

⁷⁹ art. 57.2 a) CB y 57..2 CL y 13.1 PL. Sobre el significado del art. 57.2 a) CB: GAJA, G.: "Sui (continúa...)"

establecidas en el PL vinculan, sin embargo, únicamente a sus destinatarios, los tribunales de los Estados de la CE en los que esté en vigor el APC⁹⁰. El legislador, nacional o internacional, que dictara normas reguladoras del comportamiento de órganos de un tercer Estado estaría perpetrando una ingerencia en los asuntos internos de ese Estado⁹¹, además de emprendiendo una empresa inútil.

388. La competencia judicial internacional de los tribunales de Estados terceros se regirá, por tanto, por el sistema de competencia judicial internacional vigente en cada Estado, ya sea de origen nacional o de origen internacional. En los Estados de la EFTA, que sean parte del CL, serán de aplicación las normas establecidas en ese Tratado, habida cuenta de que la infracción de patentes de invención entra en el ámbito de aplicación del CL y no constituye el objeto de ningún foro exclusivo atribuido a un Estado de la CE en virtud del art. 16 CL⁹².

⁹⁰(...continuación)
rapporti fra la Convenzione di Bruxelles e le altre norme concernenti la giurisdizione ed il riconoscimento di sentenze straniere", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1991, (pp. 253-262), p. 259.

⁹⁰ F. Rigaux habla en este sentido de "aspecto formal de la territorialidad". Cfr. PIGAUX, F.: Derecho internacional privado: parte general, Trad. y adaptación al derecho español de A. Borrás, Madrid, 1985, p. 67. Otros autores prefieren hablar de la "unilateralidad" de las normas de competencia judicial internacional: entre otros, BREULEUX, G.: Internationale Zuständigkeit ..., p. 37; KROPHOLLER, J.: Internationales ..., p. 482.

⁹¹ RIGAUX, F.: Derecho internacional privado ..., p. 180; GEIMER, R.: Internationales ..., p. 4.

⁹² Conviene subrayar que, en virtud del principio de territorialidad, la infracción de patentes no puede
(continúa...)

389. El PL tampoco restringe de forma indirecta la posibilidad de que los tribunales de Estados terceros conozcan de litigios sobre la infracción de patentes comunitarias⁹³³. A pesar de que el PL favorezca que los tribunales de patentes comunitarias puedan conocer de los litigios relativos a la infracción de derechos de exclusiva comunitarios, estableciendo criterios de atribución subsidiarios para el supuesto de que el demandado no esté domiciliado en ningún Estado de la CE, los foros establecidos en el PL no son foros de carácter exclusivo⁹³⁴.

La exclusividad es, como hemos visto, una cualidad negativa, que cobra vida en el sector del reconocimiento y ejecución. Al guardar el PL silencio respecto a esta cuestión, las decisiones judiciales que en materia de infracción de patentes comunitarias pueda dictar un órgano judicial de un Estado de la EFTA, que sea parte del CL, se reconocerán en los demás Estados parte del CL, incluidos los Estados de la CE, según los mecanismos previstos en este Convenio⁹³⁵. Como el art.

⁹³³(...continuación)
cometerse fuera del espacio CE por lo que hay que descartar que los tribunales de un Estado de la EFTA, parte del Convenio de Lugano, puedan conocer en virtud del *forum loci delicti commissi* (Cfra. SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung...", p. 781). Es de aplicación, en cambio, tanto el foro del domicilio del demandado (art. 2 CL) como la sumisión expresa y tácita (art. 17 y 18 CL) y el foro de la pluralidad de demandados (art 6.1 CL).

⁹³⁴ En contra, DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 349.

⁹³⁵ SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung ..." p. 781.

En relación al Protocolo de litigios del CPE, STAUDER, D.: "Anerkennungsprotokoll...", p. 7.

⁹³⁵ art. 54 ter núm. 2 c).

28 CL impide, con carácter general, el control de la competencia judicial internacional del juez de origen, no se puede predicar el carácter exclusivo de los foros establecidos por el art. 14 PL⁹³⁶. Aún tratándose de litigios relativos a un derecho de exclusiva comunitario, el mecanismo conjunto del PL y el CL permite que puedan intervenir los tribunales de un Estado de la EFTA y que las decisiones adoptadas cobren plena eficacia en los Estados de la CE.

2. El reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales en materia de infracción de patentes comunitarias

390. La competencia judicial internacional de los tribunales de un Estado parte del APC se rige por las disposiciones del PL, aún en el supuesto de que el demandado esté domiciliado en un Estado de la CE, que no sea parte del APC y, en cambio, se haya adherido al CB⁹³⁷, o en un Estado de la EFTA, que sea parte del CL⁹³⁸. Las reglas de competencia judicial

⁹³⁶ SCORDAMAGLIA estima que en materia de competencia judicial internacional existen una serie de contradicciones entre lo dispuesto en el art. 14 PL y el art. 54 ter 2. a) CL [Cfra. SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung...", p. 782]. Estimamos que tal apreciación es errónea porque el art. 54 ter tiene como único objeto delimitar la aplicación del Convenio de Bruselas y el Convenio de Lugano. En materia de patentes comunitarias el conflicto no se plantea, sin embargo, entre CB y CL sino entre PL y CL, siendo de aplicación el art. 57 CL que ya hemos analizado. Tal y como apuntan los relatores especiales, el art. 54 ter tiene como principales destinatarios a los jueces de la CE. Cfra. Informe JENARD-MÖLLER, p. 67 nº 15.

⁹³⁷ art. 57.2 a) CB.

⁹³⁸ art. 57.2 CL.

internacional establecidas en el PL se imponen, por consiguiente, a cualesquiera otras consideraciones, aunque éstas sean de tanta entidad como la salvaguarda de un principio estructural en los sistemas de Bruselas y Lugano como la primacía del foro del domicilio del demandado.

391. Existe tan sólo una Declaración, de contenido más bien político, que se realizó en el momento de la firma del CL, en la que los Estados de la CE se comprometieron a adoptar, en la "elaboración de los actos comunitarios" "todas las medidas a su alcance para garantizar el respeto de las reglas de competencia judicial y de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales establecidas por el Convenio (de Lugano)"⁹⁹. Al margen de la cuestión formal de que el APC no es, técnicamente, un acto de una institución, en el momento en que se procedió a la firma de este Acuerdo en diciembre de 1989 existía, indudablemente, un compromiso político reciente que obligaba a los Estados de la CE a intentar salvaguardar las reglas de competencia judicial internacional establecidas en el CL⁹⁰.

392. Esta Declaración responde a la preocupación de los Estados de la EFTA en relación a las normas de competencia judicial internacional que, respecto a cuestiones especiales, puedan dictar los Estados de la CE⁹¹. El temor de que dichas normas especiales puedan

⁹⁹ Declaración Común de los Estados signatarios del Convenio de 16 de septiembre de 1988, hecha en el momento de su firma. (DOCE núm.L 319/9, de 25 de noviembre de 1988.

⁹⁰ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria ...", p. 335.

⁹¹ Informe JENARD-MÖLLER, p. 93 aptdo. 121 b).

suponer un menoscabo a la prohibición de aplicación, respecto a demandados domiciliados en un Estado de la EFTA, de foros exorbitantes⁴², cristalizó en el establecimiento de una serie de mecanismos de salvaguarda.

El art. 57.4 CL añade una causa de denegación del reconocimiento adicional a las establecidas en los art. 27 y 28 del CB, que hace referencia al supuesto de que el Estado requerido no sea parte del Convenio particular y la persona respecto a la cual se pidiere el reconocimiento o la ejecución esté domiciliada en dicho Estado. En este caso se podrá denegar el reconocimiento o la ejecución "a menos que la resolución pudiere ser reconocida o ejecutada con arreglo a la ley del Estado requerido"⁴³

393. A diferencia de las demás causas de denegación establecidas tanto en los art. 27 y 28 CL como en las disposiciones correlativas del CB, la causa de denegación del art. 57.4 CL no es una causa preceptiva sino potestativa⁴⁴. Coincide en este extremo y en su fundamento⁴⁵ con la causa de denegación del art. 54 ter.3 CL, que permite que se deniegue el reconocimiento y la ejecución "cuando la regla de competencia judicial internacional en que se hubiere basado la resolución difiriere de la resultante del presente Convenio y la persona contra la que se pidiere el reconocimiento y la

⁴² Informe JENARD-MÖLLER, p. 82 aptdo. 82

⁴³ art. 57.4 CL.

⁴⁴ Informe JENARD -MÖLLER, p. 82 pto. 82.

⁴⁵ Informe JENARD-MÖLLER, p. 68, aptdo. 16, 5).

ejecución tuviere su domicilio en un Estado contratante no miembro de las Comunidades Europeas⁹⁴⁶.

394. Existen diferencias de carácter estructural entre el sistema de reconocimiento y ejecución establecido por el CB y el que prevé el CL. Mientras que en el caso del CB se puede afirmar, si bien con matices⁹⁴⁷, que el procedimiento de exequatur prescinde del control de la competencia judicial del juez de origen, en el sistema del CL dicho control reaparece, con carácter potestativo, siempre que el demandado esté domiciliado en el Estado requerido (y éste no sea parte del Convenio particular)⁹⁴⁸ o en un Estado contratante que no sea miembro de la CE⁹⁴⁹.

A pesar de que el sistema de reconocimiento y ejecución del CL se construya sobre la supresión del control de la competencia del juez de origen⁹⁵⁰, se amplían las excepciones a tal principio general⁹⁵¹,

⁹⁴⁶ art. 54. 3 CL.

⁹⁴⁷ art. 28. párrafo 1º CB. Cfra. GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención..., pp. 187-194.

⁹⁴⁸ art. 57.4 CL

⁹⁴⁹ art. 54 ter. 3 CL

⁹⁵⁰ art. 28 último párrafo.

⁹⁵¹ BARIATTI, S.: "Prime considerazioni sulla Convenzione di Lugano de 16 settembre 1988 sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze" *Riv. Dir. int. pr. proc.*, 1989, (pp. 529-544), p. 538; DUINTJER TEBBENS, H.: "The European jurisdiction...", pp. 478-479; GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions..., pp. 326-328; PELLIS, L.: "All roads lead... p. 392; STONE, P.A.: "The Lugano Convention on Civil Jurisdiction and Judgements", *Ann. eur.*, 1988, (pp. 105-119), pp. 114-115; VOLKEN, P.: "Das EG/EFTA-Parallel-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstrec- (continúa...)

hasta el punto de que cabe, incluso, afirmar que el sistema de reconocimiento y ejecución del CB depende de la competencia judicial internacional⁵². En el CB la relación entre las normas de competencia judicial internacional y el sistema de reconocimiento y ejecución es asimétrica, puesto que se permite, en virtud del principio de confianza comunitaria, el reconocimiento, al margen de si el juez de origen se declaró competente en virtud de un foro convencional o de un foro de origen autónomo. En el CL se posibilita el restablecimiento de esta simetría puesto que cabe denegar el reconocimiento si el juez de origen conoció en virtud de un foro que no sea convencional.

395. Las cláusulas de salvaguarda previstas en el CL indican que se tambalea el principio general sobre el que se construye el sistema de reconocimiento y ejecución. La confianza mutua entre los Estados parte del CL es menor⁵³ que la que existe entre los Estados de la CE, como menor es también el grado de integración entre los Estados de la EFTA y los de la CE. Al fallar el pilar sobre el que se basa el sistema es necesario posibilitar, a modo de red, el retroceso a una situación tradicional: se permite

⁵¹(...continuación)

kung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-und Handels-sachen", *Ann. suisse dr. int.*, 1987, (pp.97-128), pp. 114 y 123-124.

⁵² DUINTJER TEBBENS, H.: "The European Jurisdiction...", p. 478; PELLIS, L.: "All roads lead...", p. 392.

⁵³ Resaltan la importancia del principio de confianza comunitaria: AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo comunitario sobre litigios en materia de violación y validez de patentes y su incidencia en el Convenio de Lugano", *R.E.D.I.*, 1990, (pp. 285-289), pp. 288-289; SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung...", p. 777.

combatir el establecimiento de foros exorbitantes mediante la denegación del exequatur de las decisiones dictadas en virtud de tales foros.

3. La Declaración sobre competencia judicial en el Protocolo de los litigios

396. La elaboración y firma del CL significó, a pesar de todo, un avance en la consecución de un régimen de libre circulación de decisiones judiciales entre los Estados de la EFTA y los de la CE. Alteró, además, el impacto del PL en los Estados de la EFTA. Algunos de ellos, concretamente Austria, Suiza y Suecia participaron, en tanto miembros de la Organización europea de patentes y en calidad de observadores, en la 1ª y 2ª Conferencia de Luxemburgo celebradas, respectivamente, en 1975 y 1985 y no expresaron, en ningún momento, reticencias frente a la introducción de un *forum actoris*⁹⁴.

397. Ello no debe extrañarnos. El PL no impide que intervengan los tribunales internos de esos Estados en relación a la patente comunitaria, puesto que no es una norma aplicable en los Estados de la EFTA. Los sistemas autónomos excluían además, en aquel momento, el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras⁹⁵, incluidas, por consiguiente, las decisiones de los tribunales de patentes comunitarias. Por otra parte, la situación generada por el PL, no

⁹⁴ SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung...", p. 782.

⁹⁵ Cfra. Anexo I (Legislación vigente en los Estados miembros de la EFTA sobre el reconocimiento y la ejecución de decisiones extranjeras) y forme JENARD-MÖLLER, pp. 111-113.

difiera de la tradicional. A la territorialidad de los efectos de la patente correspondía la autarquía desde el punto de vista procesal.

398. La situación sufre un vuelco a raíz de la firma, en 1988, del CL. Se avanza significativamente en la consecución de un sistema ágil de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales a imagen y semejanza del establecido, para el interior de la CE, a través del CB. El hecho de que las causas de denegación establecidas en los art. 54 ter. 3 y 57.4 CL sean potestativas indica que se desea mantener el paralelismo entre ambos Tratados internacionales, reduciendo la aplicación de dichas causas de denegación al mínimo imprescindible⁹⁶.

Prueba de ello es la propia actitud de los Estados de la EFTA, que, poco antes de la celebración de la tercera Conferencia de Luxemburgo en 1989, iniciaron, apoyándose en el compromiso contraído por los Estados comunitarios con ocasión de la firma del CL el año anterior, negociaciones a fin de conseguir la inaplicación del art. 14.2 PL respecto a los demandados domiciliados en los Estados de la EFTA que fueran parte del CL. Como medida de presión amenazaron con denegar, sistemáticamente, el reconocimiento y ejecución de las decisiones dictadas en virtud de tal foro⁹⁷. No se resignaron por tanto a retroceder hacia una situación

⁹⁶ Informe JENRAD-MÖLLER, p. 62 aptdo. 16 5) y p. 82 aptdo. 82.

⁹⁷ Sobre los términos en que se plantearon estas negociaciones: AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo comunitario...", p. 287; DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", pp. 335-336; SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung...", p. 783.

tradicional de control de la competencia del juez de origen, sino que pretendieron mantener la supresión del control de la competencia del juez de origen, exigiendo a cambio modificaciones en la regulación de la competencia judicial internacional de los tribunales de patentes comunitarias.

399. Una vez examinados los términos en los que se plantea la cuestión se advierte, fácilmente, que entre el PL y el CL no existe ningún tipo de incompatibilidad⁹⁹. Estamos ante una situación que, desde el punto de vista jurídico, no ofrece, en realidad, grandes dificultades. Está prevista en el propio CL que establece tanto la primacía del Convenio particular para el Estado que sea parte del mismo⁹⁹ como una causa, potestativa, de denegación del *exequatur* para el supuesto de que el Estado requerido no sea parte y el demandado tenga establecido su domicilio en dicho Estado. Por otro lado, es obvio que el PL no vincula más que a sus destinatarios, esto es, a los órganos judiciales de los Estados miembros de la CE.

Las dificultades aparecen por lo que respecta al reconocimiento y la ejecución de las decisiones adoptadas por los tribunales de patentes comunitarias en los Estados de la EFTA que son parte del CL⁹⁰. No parece, sin embargo, que este tema preocupe a los

⁹⁹ Este extremo fue puesto de relieve por los Estados de la CE al iniciarse las negociaciones previstas en la Declaración efectuada con ocasión de la firma del APC. En una reunión celebrada en Bruselas el 31 de enero de 1990 se hizo hincapié en que la situación estaba prevista en el art. 57 CL.

⁹⁹ art. 57.2 CL.

⁹⁰ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 349.

Estados de la CE. En el año 85, cuando se elaboró el PL, no cabía contar con el reconocimiento de las decisiones de los tribunales de patentes comunitarias a través de los sistemas autónomos de reconocimiento y ejecución vigentes en los Estados de la EFTA; en 1989 se ignora o se asume la posibilidad de que se deniegue tal reconocimiento en virtud del art. 57.4 CL⁹⁶¹.

400. Tal y como apuntó AMORES CONRADI⁹⁶² el dilema al que se enfrentan los Estados de la EFTA es, en realidad, de orden más general. Lo que preocupa no es tanto la regulación establecida en el PL, que es idéntica a la establecida respecto a la acción reivindicatoria de la solicitud de patente europea por el Protocolo de litigios del CPE, sino la relación entre los Convenios complementarios y actos de las instituciones comunitarias, que contengan reglas especiales en materia de competencia judicial internacional, y el CL. No se trata tanto de conseguir una solución ajustada a las necesidades de los litigios relativos a la infracción de patentes comunitarias como de sentar un

⁹⁶¹ Es, además, cuando menos, cuestionable que el *forum actoris* previsto en el art. 14.2 PL sea, en realidad, un foro exorbitante (*Supra*, párr. 376.). En primer lugar, porque, como el marco de referencia territorial de la patente comunitaria es regional, el domicilio y establecimiento del demandante coincide necesariamente tanto con el *locus rei sitae* como con el *locus delicti commissi*. En segundo lugar, porque en la jerarquía de criterios de atribución de competencia precede a un foro con una menor relación de proximidad respecto a ambas partes, como es el foro del Estado en el que tenga establecida su sede el TRIAC. Curiosamente los Estados de la EFTA, parte del CL, se han declarado, tras expresar objeciones en los contactos iniciales con los Estados de la CE que tuvieron lugar en noviembre de 1989, dispuestos a admitir este foro (SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung...", p. 782.).

⁹⁶² AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo comunitario...", p. 288.

precedente de respeto a los principios estructurales del CL en los Convenios complementarios y los actos de las instituciones comunitarias.

401. Está en juego, en efecto, una cuestión de política convencional que ha sido formulada, con precisión, por AMORES CONRADI⁹³ en los siguientes términos: "El Convenio de Bruselas fue redactado y pensado inicialmente para seis países que por entonces llevaban una docena de años transitando por la senda de la unidad europea.....La existencia de unas reglas uniformes de competencia y un sistema semi-automático de reconocimiento de decisiones en el marco de la futura Unión, no precisa de ninguna explicación, sino que es uno de los elementos estructurales de la misma, como lo es también la edificación de una patente con condiciones de existencia uniformes y validez en todo el territorio de las Comunidades. Mucho más dudosa, y ésta es la posible conclusión de todo este enojoso asunto, es la posibilidad de que las estructuras pensadas para la unidad sirvan igualmente para la diversidad....". Lo que está en juego es, por tanto, la propia viabilidad del CL.

402. Los Estados de la CE son, como subrayan incluso los propios autores del Informe sobre el Convenio de Lugano, Estados bifrontes. En tanto Estados soberanos pueden obligarse, individualmente, a través de Tratados internacionales sobre competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales con terceros Estados; en tanto miembros de una organización supranacional ceden soberanía en favor de un nuevo ente con competencias

⁹³ AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo comunitario ...", p. 288.

legislativas en materias específicas que "pueden estar eventualmente relacionadas con la competencia judicial y con el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en función de las necesidades de las Comunidades⁹⁴⁴".

En el propio CL ya existen indicios del peso específico que corresponde a la dimensión comunitaria de algunos de los Estados contratantes. Se impone a los Estados de la EFTA la primacía de los actos de las instituciones comunitarias⁹⁴⁵, simplemente se les permite protegerse frente a los mismos a través del establecimiento de causas de denegación adicionales, basadas en el control de la competencia del juez de origen, que dan al traste con la lógica del sistema de reconocimiento y ejecución. El único compromiso de los Estados de la CE por lo que respecta a los actos de las instituciones es de carácter político: se tratará de respetar, en la medida de lo posible, las reglas de competencia judicial internacional y de reconocimiento y ejecución de decisiones del CL. Si, a juicio de un Estado contratante, una disposición de un acto de las instituciones de la CE no fuere compatible con el Convenio, los Estados contratantes consideraran la posibilidad de modificar el CL⁹⁴⁶. Este último dato es, en sí mismo, elocuente. Caso de que entren en conflicto la dimensión comunitaria (los actos de las institu-

⁹⁴⁴ Informe JENARD-MÖLLER, p. 93 apdo. 121 a).

⁹⁴⁵ art. 57.2 CL y art. 1 del Protocolo núm. 3.

⁹⁴⁶ art. 2 del Protocolo núm. 3 del CL. El procedimiento de modificación del CL se regula en el art. 66 CL y el cauce para solicitar la modificación se establece en el art. 4. 2 del Protocolo núm 2 del CL (Sobre la interpretación uniforme del Convenio).

ciones) y la dimensión de Estado soberano (el CL), se sacrificará la dimensión de Estado soberano.

El APC puso en evidencia, tan sólo un año después de la firma de CL, que fuera del ámbito de la CE no es, en realidad, posible un Convenio de reconocimiento y ejecución que renuncie al control de la competencia del juez de origen. En palabras de AMORES CONRADI el CL " puede no ser otra cosa que un deseo (im)pío⁶⁷".

403. Si se examina con detenimiento la Declaración que, sobre la competencia judicial en el Protocolo sobre los litigios, efectuaron los Gobiernos de los Estados miembros de las CE en el momento de la firma del APC⁶⁸ y el posterior proyecto de Declaración aneja al PL elaborado en la sesión de negociación que tuvo lugar en mayo de 1990⁶⁹, se advierte que, en realidad, la solución acordada no es más que una solución de compromiso.

Los Estados de la CE consienten en la inaplicación del art. 14.2 PL (*forum actoris*) respecto a los demandados domiciliados en un Estado de la EFTA que sea parte del CL; a cambio, los Estados de la EFTA aceptarán que tales demandados puedan ser enjuiciados por los tribunales del Estado en el que se establezca el TRIAC respecto a la totalidad de actos de infracción

⁶⁷ AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo comunitario ...", p. 289.

⁶⁸ DOCE núm. L 401 de 30 de dic. de 1989, p. 62.

⁶⁹ El texto original puede consultarse en AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo Comunitario...", p. 287.

sobre una patente comunitaria cometidos en territorio de la CE.

Esto significa que, en definitiva, los Estados de la EFTA están dispuestos a transigir con dos foros que no están previstos en el CL, el establecimiento del demandado del art. 14.1 PL, que puede funcionar, como un *forum patrimonii*, y el foro de la sede del TRIAC. Comparativamente la renuncia de los Estados de la CE es mucho menor, sobre todo si tenemos en cuenta que, por las propias características de los actos de infracción, difícilmente el presunto infractor carecerá de establecimiento en la CE.

El tercer elemento del compromiso al que se llegó en las negociaciones de marzo de 1990 consiste en que los Estados de la EFTA se comprometen a no aplicar el art. 57.4 CL, excepto en el supuesto de que el juez que dictara la resolución, cuyo *exequatur* se solicita, se hubiera declarado competente exclusivamente en virtud del foro del lugar de la sede del TRIAC. Se confirma, por tanto, que el Convenio de Lugano no puede prescindir del control de la competencia judicial internacional del juez de origen, puesto que han de retener esta última red.

404. Al margen de la polémica que causa el cauce formal a través del cual plasmar este compromiso⁹⁷⁰, y obviando que ocurre con cierta frecuencia

⁹⁷⁰ Tratándose de un compromiso entre los Estados de la CE y los de la EFTA, es, ciertamente, inadecuada la fórmula de una Declaración unilateral de los Gobiernos de los Estados de la CE. Tienen por tanto razón AMORES CONRADI y DESANTES REAL cuando aducen que la fórmula adecuada es un Protocolo anejo al CL (Cfra. AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo Comunitario...", p. (continúa...))

que soluciones que desbloqueen conflictos políticos no necesariamente resultan acertadas y coherentes desde un punto de vista de técnica jurídica, lo cierto es que permanece latente el conflicto entre los actos de las instituciones comunitarias o los Convenios complementarios y el CL. En el "conflicto", en términos latos, que se genera en estos casos es la propia viabilidad del CL la que se cuestiona.

405. Por este motivo merece ser examinada la Propuesta de reglamento⁹⁷¹ relativo a la protección

⁹⁷⁰(...continuación)

288; DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 350], al menos por lo que respecta al compromiso suscrito por los Estados de la EFTA de restringir la posibilidad de aplicación del art. 57.4 CL.

No es, sin embargo, menos cierto que por lo que se refiere a los compromisos adoptados por los Estados de la CE es adecuada la fórmula del Protocolo o Declaración aneja al PL pues tales compromisos consisten en la inaplicación del art. 14.2 PL respecto a los demandados domiciliados en los Estados de la EFTA. Parece lógico que todo lo relativo a la aplicación o inaplicación de un precepto del PL debiera especificarse en el APC o en una Declaración aneja al PL.

A fin de simplificar el procedimiento y teniendo en cuenta que la causa de denegación establecida en el art. 57.4 PL es una causa de denegación de uso discrecional, tal vez bastara un compromiso político sin plasmación en ningún texto legal. La observancia de tal compromiso en la práctica se podría vigilar en el seno Comité permanente constituido por el Protocolo núm. 2 del CL, en virtud de las facultades que le otorga el art. 4º del propio Protocolo respecto a la aplicación del art. 57 CL. Sólo si surgiera una necesidad práctica, por no atenerse los jueces de los Estados de la EFTA a tal compromiso cabría plantearse añadir alguna cláusula en este sentido al art. V quinquies del Protocolo núm 1 de CL, que traslada al ámbito del CL lo establecido en el art. V quinquies del Protocolo/anejo al CB.

⁹⁷¹ Ante las dificultades a las que se ha enfrentado la ratificación del APC se ha abandonado, con
(continúa...)

comunitaria de las obtenciones vegetales. En este proyecto se establece una solución distinta a la arbitrada en el PL. Consiste en tomar directamente como marco de referencia de la regulación de la resolución de litigios al CL en lugar de al CB⁷² y en establecer la competencia judicial internacional del Estado miembro de la CE o de otro Estado contratante del CL, en el que el demandado tuviera su domicilio. Los foros subsidiarios se establecen, en cambio, exclusivamente en Estados de la CE⁷³. Por la propia naturaleza territorial del derecho de exclusiva, el foro alternativo del *locus delicti commissi* se localiza necesariamente en un Estado de la CE⁷⁴.

La propuesta elaborada respecto a la protección de obtenciones vegetales supone, en definitiva, reservar la aplicación de los foros exorbitantes a los demandados domiciliados fuera de un Estado parte del CL. En cuanto a sus resultados está, por tanto, en consonancia con la solución arbitrada en el CL, que, a imagen y semejanza de lo que establece el CB, permite

⁷¹(...continuación)
carácter general, el cauce del convenio internacional, y la creación de la marca comunitaria se ha hecho a través de reglamento en base al art. 235 TCE. Previamente se había discutido que ese fuera el cauce correcto. Sobre esta cuestión, con carácter general, cfr. VALLEJO LOBETE, E.: "La capacidad legislativa comunitaria en materia de propiedad industrial", *GJCEE*, 1992-abril, (pp. 133-165).

⁷² art. 97.1 Propuesta de Reglamento sobre obtenciones vegetales.

⁷³ art. 97. 2 b) y c) Propuesta de reglamento sobre obtenciones vegetales.

⁷⁴ art. 97.3 Propuesta de reglamento sobre obtenciones vegetales.

la aplicación de foros exorbitantes en relación a personas no domiciliadas en un Estado parte.

406. La gran desventaja de esta solución radica en que, tratándose de un presunto infractor no domiciliado en la CE, no se asegura la aplicación de un mismo Derecho de sanciones⁹⁷⁵. Una norma de conflicto comunitaria que prescriba la aplicación de un determinado Derecho material como la establecida respecto a la patente comunitaria en el art. 35 PL⁹⁷⁶ sólo es vinculante para sus destinatarios: los órganos judiciales de la CE.

407. El Reglamento comunitario sobre protección de obtenciones vegetales se caracteriza, además, porque prescinde del establecimiento de una regulación especial respecto a la competencia material u objetiva. En cuanto se prevé, como en el PL, en el reglamento sobre la marca comunitaria⁹⁷⁷ o en la

⁹⁷⁵ Cfra. el art. 103 de la propuesta de reglamento sobre obtenciones vegetales. Este precepto establece únicamente un compromiso de los Estados miembros para aplicara las violaciones de obtenciones vegetales comunitarias las disposiciones destinadas a sancionar la infracción de derechos nacionales de propiedad industrial.

⁹⁷⁶ El reglamento sobre la marca comunitaria y la propuesta de reglamento sobre el diseño comunitario prevén asimismo una norma de conflicto con idéntico punto de conexión (art. 98 del reglamento sobre la marca comunitaria y art. 93.(4) de la propuesta de reglamento sobre el diseño comunitario).

⁹⁷⁷ Con carácter general, cfra. V. MÜHLENDAHL, A. v.: "Das künftige Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft", *GRUR Int.*, 1989, (pp. 353-362); CASADO CERVIÑO, A.: "Situación actual y perspectiva de la marca comunitaria e internacional", *Actualidad Civil*, 1993 núm. 45, (pp. 853-873).

propuesta de reglamento sobre el diseño comunitario⁹⁷⁸, la designación de tribunales nacionales especiales de 1ª y 2ª instancia⁹⁷⁹, con competencia material exclusiva en materia de violación⁹⁸⁰, existe una tendencia a crear foros exorbitantes aplicables también a los demandados domiciliados en los Estados de la EFTA⁹⁸¹. El reglamento sobre la marca comunitaria y la propuesta de reglamento sobre el diseño comunitario prevén, en efecto, una regulación de la competencia judicial internacional absolutamente idéntica a la que establece el PL. Dicha regulación está al servicio de la regulación de la competencia material y de la creación de instancias especiales.

408. Si se desea preservar la viabilidad del sistema de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales arbitrado en el CL excluyendo la aplicación de la causa de denegación especial prevista en el art. 57.4 CL, es necesario plantearse si no es posible excepcionar la aplicación de los art. 14.2 PL (*forum actoris*) y 14.3 PL (sede del TRIAC) en caso de que el demandado carezca de domicilio en la CE y esté, en

⁹⁷⁸ Para una primera aproximación a las iniciativas en relación a la protección comunitaria de los diseños y modelos industriales, *cfra.* SCORDAMAGLIA, V.: "Vers une protection communautaire des dessins et modèles industriels", *RMC*, 1992, pp. 250-257.

⁹⁷⁹ art. 1 PL, art. 91 del reglamento sobre la marca comunitaria y art. 84 del reglamento sobre el diseño comunitario.

⁹⁸⁰ art. 15 PL, art. 92 del reglamento sobre la marca comunitaria y art. 85 de la propuesta de reglamento sobre el diseño comunitario.

⁹⁸¹ art. 14 PL, art. 93 del reglamento sobre la marca comunitaria, art. 86 de la propuesta de reglamento sobre el diseño comunitario.

cambio, domiciliado en un Estado de la EFTA, parte del CL.

409. La principal razón que justifica, según hemos visto, el establecimiento de foros subsidiarios es la evitación de conflictos negativos de competencia. En caso de que el demandado esté domiciliado en un Estado del EFTA que sea parte del CL este riesgo se excluye en virtud del foro del domicilio del demandado. Como este foro tiene carácter general y permite la acumulación de todas las acciones que correspondan por infracción de la patente comunitaria, la fragmentación a la que conduce la limitación del *forum loci delicti commissi* no significa que no exista ninguna jurisdicción con competencia general.

410. Resulta, así, que únicamente la regulación de la competencia material justifica que se prevean foros subsidiarios para el supuesto de que el demandado no esté domiciliado en un Estado de la CE⁹². Habrá que preguntarse, por tanto, si verdaderamente tal objetivo tiene la suficiente entidad como para arriesgar el porvenir del CL.

A nuestro juicio, la respuesta es negativa. En primer lugar, porque como el PL no prevé foros exclusivos, no impide que conozcan los tribunales de la EFTA en virtud del CL y, en segundo lugar, porque, al igual que afirmábamos al analizar el art. 16.4 CB, el privilegiar, de esta manera, a los tribunales nacionales descansa, exclusivamente, sobre la

⁹² En la reunión de negociación celebrada en enero de 1990 entre los Estados de la EFTA y los de la CE sobre esta cuestión, los Estados de la CE subrayaron la importancia de la regulación de competencia judicial internacional.

desconfianza en la pericia de los tribunales extranjeros. Probablemente no esté justificado el temor a que los tribunales suizos, austriacos o suecos no sean capaces de resolver un litigio sobre la infracción de patentes comunitarias, sobre todo si tenemos en cuenta además que algunos de los Estados parte del CL son, asimismo, miembros de la Organización europea de patentes. La negativa a establecer una excepción a la aplicación de los art. 14.2 y 14.3 PL, en caso de que el demandado esté domiciliado en un Estado de la EFTA es, por tanto, contraria al espíritu de cooperación existente no sólo en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales sino también en materia de patentes de invención⁹³.

411. ¿ Cual es la conclusión a que nos conduce el análisis de este "enojoso asunto"⁹⁴ ? La regulación establecida en el PL es, en nuestra opinión, una regulación adecuada a la naturaleza de la patente comunitaria. Dada la coincidencia, intrínseca al principio de territorialidad, del *forum actoris* con el *forum rei sitae* y el *forum loci delicti commissi*, no contiene ningún foro exorbitante. De ahí que consideremos que es perfectamente asumible por los Estados de la EFTA parte del CL.

Supone eso sí, poner en entredicho el sistema del CL: el PL y los demás proyectos comunitarios en materia de propiedad industrial contienen regulaciones en materia de competencia judicial internacional que excepcionan el sistema de Lugano,

⁹³ SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsvereinbarung ...", p. 778.

⁹⁴ AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo comunitario ...", p. 288.

respecto a las cuales los Estados de la EFTA no tienen en realidad más opción que suspender, mediante la aplicación del art. 57.4 CL, la propia lógica del sistema del CL. De ahí que presionen para que se respete el CL.

Por otra parte, la aplicación del CL es asumible por parte de los Estados de la CE, puesto que en el contexto del sistema de Lugano la regulación de la competencia judicial internacional realizada por el PL tan sólo aporta un elemento: la potenciación del papel de los tribunales de patentes comunitarias. Teniendo en cuenta la relación de cooperación entre los Estados de la EFTA y los de la CE en el sistema de Lugano y en la Organización creada por el CPE, no resulta lógica la desconfianza respecto a la capacidad y pericia de los tribunales de los Estados de la EFTA. De acuerdo con la política convencional que motivó la conclusión del CL es posible responder, en todo, a las exigencias de los Estados de la EFTA. Estamos en definitiva ante un falso problema.

CONCLUSIONES

Primera.

Las normas sobre competencia judicial internacional deben responder, por un lado, a las necesidades generadas por el derecho de las partes a la obtención de una tutela judicial efectiva y, por otro, a las exigencias derivadas de una buena administración de justicia. Del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva deriva la necesidad de apertura de un foro que garantice al actor el acceso a los tribunales siempre que exista un vínculo de proximidad razonable entre el litigio y el foro. Ello conlleva la clara insuficiencia del *forum protectionis* para la resolución de todas las controversias relacionadas con los derechos de exclusiva; en particular, resulta necesaria la apertura de un foro ante el domicilio del demandado para la interposición de acciones de resarcimiento en caso de infracción de patentes y derechos análogos, tal como prevén tanto la LOPJ como el CB.

La buena administración de justicia está, además, condicionada por la proximidad respecto a los hechos a enjuiciar y el lugar de ejecución, si bien este factor debería tender a perder importancia dadas las posibilidades de desarrollo del auxilio judicial y la mayor apertura de los sistemas, convencionales y autónomos, de reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales. La buena administración de

justicia depende, por otra parte, de la relación existente entre el *forum* y el *ius*. La relación primaria entre competencia judicial internacional y Derecho internacional privado se caracteriza, en el momento actual, por la ruptura de la exclusividad del *forum protectionis* en relación a determinadas acciones relativas a patentes y derechos análogos. Esto ha implicado la necesidad de bilateralizar normas de conflicto que, como el art. 10.4 CC, adoptaban una perspectiva unilateral y ha significado la posibilidad de aplicación real de Derecho extranjero de patentes. Dicha evolución permite que se produzca una ulterior especialización de soluciones tanto en el plano del *forum* como en el del *ius*.

Segunda.

La correlación entre competencia judicial internacional y Derecho material del foro constituye, por otro lado, el punto de partida histórico del Derecho internacional privado. En el ámbito del Derecho de patentes el mantenimiento de tal correlación se justifica, en algunos sectores, en virtud de la territorialidad del derecho. Dicho concepto es, sin embargo, un concepto ambiguo cuyo significado varía en función de los términos a los que haga referencia.

La territorialidad es, en primer lugar, límite de las potestades estatales. La superación de la discontinuidad que ella provoca se consigue a través de diversas técnicas de Derecho internacional privado que varían en función de la naturaleza del acto. La patente de invención nace en virtud de un acto de concesión estatal de carácter individual que, fuera del Estado de concesión, no existe salvo que sea reconocido. Dicho

reconocimiento no altera, sin embargo, la naturaleza de la patente. No supone, por tanto, la extensión del *ius prohibendi* al territorio del Estado requerido. Implica tan solo la aceptación de la existencia de la patente extranjera como cuestión previa a la sustanciación de un litigio en la jurisdicción y, al igual que en el caso de las personas jurídicas, debería ocurrir de forma automática. La territorialidad del acto público de concesión del *ius prohibendi* no impide, por consiguiente, la atribución de los litigios relativos al derecho a jurisdicciones extranjeras, sobre todo si se valora que las decisiones que resulten de los procesos sustanciados en el extranjero tienen asimismo un carácter territorial que hace necesario su reconocimiento en el Estado de concesión.

La territorialidad hace también referencia al ámbito de aplicación de las normas y suele predicarse de las normas de carácter público. En épocas recientes se ha puesto, sin embargo, de manifiesto que la aplicación de normas de carácter público designadas por la norma de conflicto del foro depende únicamente de su compatibilidad con el orden público. No se sostiene, por tanto, la postura que, a partir de la inaplicabilidad de las normas de carácter público en el extranjero, deduce la incompetencia de los tribunales extranjeros respecto a las acciones de carácter público. La apertura de foros ante los cuales debatir controversias en las que puedan influir elementos de carácter público debe depender exclusivamente de su utilidad de cara a la obtención de una adecuada tutela judicial.

La territorialidad se predica, por último, de los efectos de determinados derechos, que como los derivados de las patentes de invención no se producen de forma universal. La limitación de los efectos del

ius prohibendi otorgado por la patente de invención al territorio del Estado de concesión condiciona de forma inmediata la regulación del Derecho aplicable a la infracción y nulidad del derecho pero no se traduce en la imposibilidad de intervención de tribunales extranjeros salvo que se propugne el establecimiento de un *forum legis*. Esta opción, además de ser incompatible con el Derecho positivo español, no se justifica, como se ha pretendido, en virtud de la dificultad inherente a la materia. No se puede mantener que la aplicación de Derecho extranjero de patentes sea una operación más dificultosa que la aplicación de normas extranjeras relativas a otros sectores del Derecho material, sobre todo si se valora la tendencia hacia la especialización de los tribunales en el ámbito de la Europa comunitaria y el alto grado de internacionalización del Derecho de la propiedad industrial.

Tercera.

La patente de invención es la recompensa que el Estado otorga a quien invierte recursos en investigación y desarrollo. Es asimismo una fuente de información tecnológica que se conserva en un Registro público abierto al público. Ambos objetivos suponen la intervención de una autoridad pública en la concesión del derecho. En virtud del principio de legalidad la denegación del derecho de exclusiva y las decisiones intermedias que ponen fin al procedimiento de concesión deben someterse a control judicial. Las acciones relativas a tales extremos se integran, por tanto, en el supuesto de hecho de las normas de competencia judicial internacional. Las decisiones de las Divisiones de depósito y examen de la Oficina Europea de patentes relativas a la concesión de una patente

europaea pueden recurrirse, sin embargo, ante las Cámaras de recursos adscritas a la propia Oficina europea. Dichos órganos responden al concepto de "tribunal" acuñado por el art. 6.1 del Convenio europeo de Derechos humanos, lo que tiene como efecto detraer a tales acciones del ámbito material de aplicación de las normas de competencia judicial internacional de los Estados parte del CPE.

Cuarta.

La impugnación de las decisiones de denegación del derecho de exclusiva y de las decisiones de carácter intermedio que ponen fin al procedimiento de concesión de la patente española se inscribe en el ámbito de aplicación material del Convenio de Bruselas a pesar de que, según los criterios jurisprudenciales asentados por el propio TJCE, no se trate de acciones en "materia civil y mercantil". Su inclusión es consecuencia del tenor literal del art. 16.4 CB y obedece al deseo de no excluir a una parte de los litigios relativos a un derecho subjetivo privado de los beneficios que proporciona el sistema convencional. La aplicación del art. 16 CB se produce además en virtud de la mera concurrencia de los foros en él previstos. El art. 16.4 CB desplaza, por consiguiente, a la disposición correspondiente de la LOPJ. Prevalece también sobre la disposición homóloga del CL en virtud de lo dispuesto por este Convenio. Como la regulación establecida en el art. 16.4 CB obedece a los criterios de una buena administración de justicia, dicho precepto tiene un efecto reflejo en virtud del cual ningún Estado parte del CB podrá conocer de un litigio relativo a la inscripción y validez de una patente registrada en un Estado tercero.

Del carácter de garantía que se atribuye al foro del domicilio del demandado, de lo establecido en el art. 19 CB en relación al control de oficio respecto a los litigios que a título principal se ocupen de una materia atribuida de forma exclusiva a otro Estado parte, y de la propia ratio de las competencias exclusivas deriva su excepcionalidad y la correlativa necesidad de una interpretación restrictiva de su ámbito de aplicación material. Sólo las acciones cuyo objeto principal sea la vertiente registral del derecho integrarán el concepto autónomo de "materia de inscripción". Este no comprenderá, en particular, ni las acciones que pretendan una modificación de la inscripción a consecuencia de un cambio en las relaciones jurídicas que dicha inscripción refleja ni las acciones que pretendan su supresión puesto que ésta equivale, de hecho, a la anulación del derecho. La "materia de inscripción" a la que se refiere el art. 16.4 CB comprende, por tanto, única y exclusivamente las acciones relativas a la denegación de la patente o a las que impugnen algún acto de la Oficina española de patentes y marcas que haya puesto fin al procedimiento de concesión. Debido a la ratio del art. 16.4 CB la noción autónoma de "validez" engloba tanto las acciones que impugnan la validez *strictu sensu* del derecho de exclusiva, es decir las acciones de nulidad y las que surgen de un procedimiento de oposición retardado, como las acciones relativas a la caducidad del derecho. El concepto convencional de "validez" se refiere, por tanto, a todas las condiciones requeridas para que el derecho produzca efectos legales.

Quinta.

El establecimiento de un foro de carácter exclusivo en materia de "validaz" de patentes de invención obedece única y exclusivamente a la proximidad entre jurisdicción competente y autoridad de concesión y, en caso de que la autoridad de concesión realice un examen previo sobre la novedad y altura inventiva de la invención, a la relación entre la patente y el funcionamiento de un servicio público, puesto que la autoridad de concesión adopta en dicho sistema decisiones de carácter prejudicial sobre las cuestiones que serán posteriormente objeto de examen en el proceso de nulidad. En el establecimiento de un foro de carácter exclusivo no influye, en cambio, la relación del derecho de exclusiva con la libre competencia, puesto que el interés público radica en la eliminación de patentes de invención injustamente concedidas y es posible admitir la intervención de tribunales arbitrales y jurisdicciones extranjeras en la persecución de dicha finalidad.

A pesar de que el CPE establece causas de nulidad uniformes, la nulidad de las patentes europeas se sustancia ante las autoridades judiciales de cada uno de los Estados para los que se ha otorgado la patente en virtud de lo preceptuado en el art. 16.4 CB en combinación con el art. V *quinquies* del Protocolo anejo al CB. La resolución adoptada por las jurisdicciones nacionales únicamente se refiere al derecho otorgado para ese Estado, lo que obliga a interponer demandas paralelas y genera el riesgo de que se produzcan decisiones judiciales divergentes. Esta regulación carece de fundamento, puesto que no se justifica ni en razón de la proximidad ni por la intervención de una autoridad de concesión nacional.

encargada de la realización del examen previo de novedad y altura inventiva. Debería admitirse, por tanto, la posibilidad de impugnación de la validez de la patente europea ante otro foro concurrente que, por razones de proximidad, podría radicar en la ciudad sede de la Oficina europea de patentes. Ello posibilitaría la impugnación centralizada del haz de patentes concedida por la Oficina europea. Tal posibilidad existe, no obstante, en virtud del establecimiento de un procedimiento de oposición retardado que puede sustanciarse ante instancias especiales de la propia Oficina Europea de patentes si bien se restringe a un período de nueve meses tras la concesión del derecho.

Sexta.

El Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria supone la creación de una patente suprarregional que produce efectos unitarios y autónomos en relación al conjunto del territorio de los Estados de la Comunidad. La administración de dicho derecho y el examen de la validez del mismo se encarga a instancias especiales de la Oficina Europea de patentes instauradas por el propio CPC. La revisión de las decisiones que recaigan en relación a ambas cuestiones se atribuye al Tribunal de Apelación Común establecido por el Protocolo de litigios.

El PL solamente permite la impugnación incidental de la validez del derecho de exclusiva comunitario a través de la reconvención y siempre que el proceso principal se sustancie ante tribunales de patentes comunitarias de primera instancia designados por los Estados parte en virtud de lo prescrito en el propio PL y competentes, con carácter exclusivo,

respecto a la infracción del derecho. En los demás supuestos rige el principio de separación: los tribunales internos de los Estados parte deberán dar por válida la patente.

Existen tribunales de patentes comunitarias de primera y segunda instancia. En segunda instancia, no obstante, la competencia material se divide: los aspectos relacionados con la validez y con los efectos del derecho regulados en el CPC se atribuyen con carácter exclusivo al TRIAC y las demás cuestiones concomitantes que hagan referencia al Derecho interno de los Estados parte se reservan al conocimiento de los tribunales de patentes comunitarias de segunda instancia. La relación entre los tribunales de patentes comunitarias y el TRIAC es una relación de cooperación en la elaboración de una única sentencia formalmente atribuida a los tribunales de patentes comunitarias de segunda instancia y recurrible en casación por lo que respecta a aquellos aspectos en los que no ha intervenido el TRIAC.

Séptima.

La posibilidad de impugnación de la validez de una patente extranjera en el marco de un procedimiento de infracción del derecho depende de lo dispuesto por el Derecho procesal del foro. Los preceptos del Derecho del Estado de concesión que obliguen al tribunal interviniente en un litigio de infracción del derecho a suspender el procedimiento hasta que se pronuncie un tribunal especial con competencia exclusiva en materia de validez no pueden calificarse como normas de carácter material porque su única función es preservar una determinada organización de la Administración de Justicia. La admisión de la posibilidad de

impugnar la validez del derecho en el proceso de infracción no conduce tampoco a la obtención de resultados esencialmente diferentes que la integración del resultado del proceso de nulidad sustanciado ante el tribunal especial en la posterior decisión sobre la infracción del derecho.

La impugnación de la validez de la patente a través de una demanda reconvenicional interpuesta en el marco de un proceso por infracción de un derecho extranjero acciona el dispositivo previsto en el art. 19 CB y obliga al tribunal interviniente a declinar de oficio el conocimiento del litigio, puesto que una demanda reconvenicional equivale, en cuanto a sus efectos, a una demanda principal y la nulidad es materia de competencia exclusiva. En caso de que la impugnación de la validez del derecho de exclusiva por vía de excepción o a través de una demanda reconvenicional sea una opción que el Derecho procesal del foro otorga al demandado, éste podrá decidir con su actuación acerca de la suspensión o continuación del procedimiento, lo que pone en peligro las ventajas inherentes a la regulación de la competencia judicial internacional en materia de infracción de la patente de invención. Sería, por tanto, recomendable el establecimiento de un foro análogo al del art. 6.3 CB toda vez que este precepto no es aplicable si la reconvenición se refiere a una materia objeto de una competencia exclusiva.

No podrá ser denegado en virtud de la excepción de orden público prevista por el art. 27.1 CB el reconocimiento de una sentencia recaída en un Estado parte en relación a la infracción de una patente del Estado requerido, en la que se examine la validez del derecho a consecuencia de una excepción interpuesta por

el demandado. No existe una infracción del orden público procesal del Estado requerido puesto que, aunque en dicho Estado rija el principio de separación, el orden público procesal sólo se refiere a los principios fundamentales del proceso y éstos no comprenden a la distribución de asuntos por razón de la materia. La infracción del orden público tampoco puede argumentarse en virtud de la pérdida de valor económico de la patente puesto que tal posición presupone que la decisión del Estado de origen es errónea y es, por tanto, contraria al principio de confianza mutua que debe imperar entre las jurisdicciones de los Estados parte del CB.

Octava.

La concesión de medidas cautelares en aplicación del art. 22.5 LOPJ no requiere que la jurisdicción española sea competente respecto al proceso principal, puesto que dichas medidas son instrumentales, no en relación al proceso principal, sino en relación al proceso de ejecución. Basta, por consiguiente, la presencia de los bienes o la persona a los que se refiere la medida cautelar en territorio español, ya que en dicho caso es preceptiva la intervención de los tribunales españoles en la ejecución forzosa de la decisión que sobre el fondo recaiga en el extranjero.

Las medidas cautelares previstas en la LP son "medidas provisionales" de acuerdo con la noción autónoma acuñada por el art. 24 CB. Tienen finalidades asegurativas, obedecen a la urgencia y su carácter es provisional. La naturaleza satisfactiva de la medida cautelar de cesación no confiere, en particular, a

dicha medida cautelar carácter definitivo puesto que la persona a quien perjudica puede defender su derecho en un proceso sobre el fondo con todas las garantías. No pueden, en cambio, considerarse "medidas cautelares" a los efectos del art. 24 CB las diligencias de comprobación de hechos previstas en la LP puesto que se trata de procedimientos de obtención de pruebas que no pretenden asegurar el fallo sino preconstituir la prueba.

Siempre que se atribuya a un Estado parte la competencia judicial internacional respecto al fondo del litigio serán competentes para dictar medidas cautelares los tribunales de cualquier otro Estado parte en virtud del foro establecido en el art. 24 CB. Dado que la razón del establecimiento de este foro es la urgencia, las medidas que se dicten no podrán, no obstante, referirse más que a bienes y personas que se hallen en el territorio de la jurisdicción con lo que, de hecho, el art. 24 CB tendrá como efecto la instauración de un *forum praesentiae* sustancialmente equivalente al previsto por la LOPJ.

El Derecho positivo español atribuye la competencia para la concesión de medidas cautelares a los tribunales competentes respecto al proceso principal. En caso de que, en virtud de las normas de competencia judicial internacional, la jurisdicción española sea radicalmente incompetente respecto al fondo o si el demandado no está domiciliado en territorio español no es adecuado que el actor pueda solicitar medidas cautelares ante cualquier Juez de Primera Instancia de una ciudad sede de un Tribunal Superior de Justicia. Por razones de proximidad y dado que es el carácter de urgencia lo que motiva la concesión de las medidas cautelares éstas deben solicitarse ante el Juez

de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en la que se hallen los bienes o la persona contra la que se dirigen las medidas cautelares.

Novena.

La limitación del *forum protectionis* a los litigios directamente relacionados con la vertiente registral y con la concesión de la patente de invención tiene como consecuencia que las acciones indemnizatorias surgidas de la infracción del derecho puedan interponerse ante los tribunales del domicilio del presunto infractor. Ello posibilita la acumulación ante dicho foro de todas las acciones referidas a patentes paralelas otorgadas respecto a una misma innovación técnica. Tal posibilidad genera, sin embargo, dificultades por lo que respecta al plano de la ley aplicable puesto que la generalizada vigencia de la *lex loci protectionis* implica necesariamente la aplicación de tantos Derechos materiales como patentes de invención hayan sido infringidas. Las dificultades desaparecerían si en el ámbito de la Europa comunitaria se adoptara una definición de acto de infracción ceñida al plano conflictual. Mientras que en el ámbito del Derecho material dicho concepto está marcado por el principio según el cual los actos de infracción se consuman con el inicio de su ejecución, en el plano conflictual podría localizarse la infracción en el mercado en el que se introduce en el comercio el producto infractor o directamente elaborado a partir de la infracción del procedimiento protegido, pues es este acto el que proporciona los beneficios económicos a los que obedece el incentivo que la patente otorga al progreso técnico. Para el supuesto de que dicha introducción en el

comercio se produjera en más de un mercado podría utilizarse, subsidiariamente, el criterio de los "vínculos más estrechos" a fin de determinar a la jurisdicción más relacionada con la cadena de actos de infracción cometida por el demandado. Dicha construcción puede apoyarse en la pérdida de la independencia de las patentes de invención nacionales a consecuencia del principio de agotamiento comunitario y, en el caso de las patentes otorgadas por la Oficina Europea se justifica dada la unidad del derecho, que en la fase nacional se refleja en la existencia de un método europeo de interpretación de las reivindicaciones y en la posibilidad de que los jueces nacionales soliciten la emisión de un dictamen técnico por parte de la Oficina Europea.

Décima.

Algunos de los foros establecidos por el CB se refieren de forma simultánea tanto a la competencia judicial internacional como a la competencia territorial interna. Estas disposiciones deben ser armonizadas con el art. 125.2 LP que otorga competencia en materia de infracción de patentes al Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en la que está domiciliado el demandado. Este precepto contiene criterios de distribución por razón de la materia y el territorio. Distribuye los asuntos según la materia atribuyéndolos a los Jueces de Primera Instancia de la ciudad sede de algún TSJ y según el territorio seleccionando al tribunal materialmente competente correspondiente al domicilio del demandado. Los preceptos del CB pueden alterar el criterio de distribución territorial pero no interfieren, en cambio, en la regulación de la competencia judicial material por lo que el juez

designado en virtud de los foros del CB siempre habrá de ser un Juez de 1ª instancia de una ciudad sede de un TSJ de una Comunidad Autónoma.

Decimoprimeras.

La noción de "materia delictual y cuasidelictual" del art. 5.3 CB se ha de definir según criterios funcionales; el establecimiento de un foro en el *locus delicti commissi* ha de ofrecer ventajas en la consecución de una buena administración de justicia en relación a las que derivan de la sustanciación de la acción de infracción ante el foro general del domicilio del demandado. Esta interpretación permite incluir en el supuesto de hecho de la norma de competencia judicial internacional tanto a las acciones indemnizatorias como a la acción de cesación y a la acción declarativa negativa de infracción de patente a pesar de que la interposición de esta última puede tener carácter preventivo.

El acto de infracción de la patente sólo puede producirse en el lugar en el que ésta existe. Habida cuenta de que el TJCE ha limitado, en virtud de una interpretación teleológica del *forum delicti commissi*, la noción de lugar en el que se produce el daño al daño producido directamente por el acto ilícito también éste se localizará necesariamente en el Estado de concesión. Dicha interpretación es asimismo válida para el *forum delicti commissi* establecido por la LOPJ pues, por contraposición al foro establecido en virtud de la residencia habitual común de autor y víctima del daño, éste es un foro neutro que se establece por criterios de eficacia procesal. Dichos criterios no aconsejan la interposición de la acción ante los tribunales correspondientes a la sede social del actor.

El art. 5.4 CB incorpora al CB el foro establecido en el orden penal para la sustanciación de la querrela por comisión del delito de infracción de la propiedad industrial, ya que, de acuerdo con las previsiones del Derecho penal español, en tales procesos es posible depurar las responsabilidades civiles. Tanto el art. 23.1 de la LOPJ, en relación a la competencia judicial internacional, como el art. 14 tercero de la Ley de enjuiciamiento criminal en relación a la competencia territorial interna prevén como criterio de atribución de competencia al lugar de comisión del delito. El TS utiliza la teoría del resultado para determinar ese lugar lo que permite localizarlo en la sede social del titular del derecho. El art. 5.4 CB tiene por consiguiente, el efecto de introducir un *forum actoris* en el sistema del CB. Dicho foro se limita, sin embargo, al ámbito de la competencia territorial interna, puesto que el delito de infracción intencionada de la propiedad industrial se refiere exclusivamente a la propiedad industrial española.

Decimosegunda

La naturaleza territorial del objeto de protección impide acumular ante el *forum loci delicti commissi* a las acciones relativas a la infracción de patentes paralelas puesto que estas acciones se refieren a distintos objetos y, por tanto, constituyen ilícitos independientes. El art. 6.1 CB permite, en cambio, la interposición de una demanda contra un domiciliado en la Comunidad ante la jurisdicción en la que esté domiciliada una persona codemandada. De la ratio del art. 6.1 CB se deduce, sin embargo, la necesidad de que ambas demandas sean demandas conexas, en el sentido que a éste término otorga el párrafo

tercero del art. 22 CB. La sustanciación por separado de ambas demandas ha de ser además susceptible de crear dificultades en materia de reconocimiento y ejecución en virtud de la causa de denegación establecida en el núm. 3 del art. 27 CB. En este precepto se exige la identidad entre las partes y el propio art. 6.1 CB se establece en virtud del elemento subjetivo, por lo que cabe considerar que no basta una conexión objetiva (actos de infracción independientes sobre una misma patente de invención) sino que es necesaria una conexión subjetiva. Ello permite utilizar el art. 6.1 CB en los supuestos de coautoría (realización de un mismo acto de infracción por distintos sujetos) y en los supuestos de infracciones dependientes (realización de un acto de infracción del derecho de exclusiva por un sujeto que presuponga otro acto de infracción del derecho realizado por otro sujeto), puesto que en dicho caso la conexión subjetiva estribará en la relación económica entre ambos sujetos. La territorialidad del objeto de protección no permitirá, en cambio, el accionamiento del art. 6.1 CB aún en el supuesto de conexión subjetiva si los actos de infracción se refieren a patentes distintas pues en dicho caso no existe el riesgo de que se produzcan decisiones judiciales contradictorias.

Decimotercera.

La interpretación que de la identidad de objetos ha realizado el TJCE en relación a la litispendencia implica que ésta se producirá en el supuesto de que se interponga una demanda relativa a la nulidad del derecho de exclusiva ante una jurisdicción y otra demanda sobre la infracción del derecho ante un tribunal de otro Estado contratante. Ambas demandas se refieren a la efectividad del *ius prohibendi*. En caso

de que el tribunal requerido en segundo lugar respecto a la nulidad del derecho pertenezca a la jurisdicción del Estado de concesión el carácter exclusivo de su competencia le impedirá, no obstante, suspender el procedimiento o declinar el conocimiento del litigio, por lo que lo dispuesto en el art. 21 CB permanecerá sin efecto. El art. 22 CB abre, en cambio, la posibilidad de suspender el procedimiento si a una demanda relativa a actos de infracción sobre una patente europea le ha sucedido otra demanda relativa a la violación de una patente paralela otorgada por la Oficina Europea de patentes. Razones de economía procesal justifican que el tribunal requerido en segundo lugar ejerza sus facultades discrecionales y suspenda el procedimiento a fin de evitar una duplicidad de esfuerzos en relación a la interpretación de las reivindicaciones y el examen de las anterioridades alegadas por el presunto infractor, dada su relación con el mismo procedimiento de concesión.

Decimocuarta.

La regulación que de los efectos de la patente realiza el CPC no es una regulación completa; la uniformidad del derecho no alcanza ni a los aspectos procesales de la infracción ni al régimen de sanciones aplicables a la misma. El PL tan sólo ha conseguido establecer una sanción comunitaria de cesación de la infracción cuya efectividad depende, sin embargo, de los mecanismos arbitrados por la *lex fori*. Dicha ley rige también los aspectos procesales de la infracción del derecho. Por lo que respecta a las demás sanciones, en particular a la sanción indemnizatoria, su aplicación se efectúa conforme a lo dispuesto en una norma de conflicto convencional que prescribe la aplicación de

la *lex loci delicti commissi*. La aplicación de dicha norma de conflicto asegura que el Derecho material de sanciones aplicable a la infracción de patentes no variará en función de qué jurisdicción intervenga en el proceso. Puede, sin embargo, causar dificultades en caso de que el ilícito haya sido cometido en más de un Estado, pues conducirá a la aplicación de más de un Derecho material. De ahí que sea conveniente utilizar un concepto comunitario de acto de infracción que, a los efectos de designación de la ley aplicable, tenga como punto de referencia el mercado en el que se obtienen beneficios económicos de la explotación de la patente. Subsidiariamente, en el supuesto de que la introducción en el comercio se produzca en más de un Estado se podría acudir a la conexión subsidiaria de los vínculos más estrechos.

Decimoquinta.

En el PL se regula la competencia judicial internacional de los tribunales de patentes comunitarias designados por cada uno de los Estados contratantes. En dicha regulación se restringen al máximo los foros concurrentes y con ello las posibilidades de que se produzca el *forum shopping*. A tal efecto se reduce la competencia del tribunal del *locus delicti commissi* a los actos de infracción realizados en la jurisdicción nacional a la que pertenece, a pesar de que la patente comunitaria sea un derecho de patentes supraregional que produce efectos respecto al conjunto de los territorios comunitarios. El examen del total de actos ilícitos cometidos por un sujeto respecto a una patente comunitaria se encomienda al tribunal de patentes comunitarias correspondiente al domicilio del demandado. A fin de asegurar la intervención de los tribunales de patentes comunitarias y del TRIAC se prevén foros

subsidiarios para el supuesto de que el demandado carezca de domicilio en la Comunidad. A este fin se establece sucesivamente la intervención del tribunal de patentes comunitarias correspondiente al establecimiento del demandado, al domicilio y, en su defecto, al establecimiento del actor y a la sede del TRIAC. Dicha regulación constituye una excepción al sistema establecido por el CB que, por lo demás, continúa siendo aplicable con las modificaciones establecidas por el propio PL. Ello implica la posibilidad de sumisión expresa y tácita, siempre que con dicha elección de foro se respete la distribución de litigios por razón de la materia operada por el PL al atribuir determinadas acciones a los tribunales de patentes comunitarias. La elección de foro prevalecerá, como es lógico, sobre el foro del domicilio del demandado y los criterios subsidiarios previstos para el supuesto de que el demandado carezca de tal domicilio. El PL permite también la aplicación del art. 6.1 CB al que, sin embargo, modifica estructuralmente pues no es necesario que el demandado esté domiciliado en la Comunidad bastando que tenga algún establecimiento en ella.

Decimosexta.

El foro que atribuye el conocimiento de los litigios relativos a la infracción de una patente comunitaria al tribunal de patentes comunitarias correspondiente al domicilio o establecimiento del actor no puede considerarse un foro exorbitante puesto que coincide, en virtud del carácter suprarregional del derecho, tanto con el *forum locus protectionis* como con el *forum delicti commissi*. Frente al foro de necesidad que atribuye dichos litigios al tribunal de patentes comunitarias correspondiente a la sede del TRIAC, dicho foro ofrece la ventaja de presentar un vínculo de

proximidad, al menos con una de las partes en el litigio. Dicho foro no afecta por otra parte más que a los sujetos no domiciliados en la CE y equivale, por tanto, sustancialmente a la regulación establecida en los art. 3 y 4 CB.

Entre la regulación de la competencia judicial internacional prevista en el CL y la regulación que contiene el PL no se produce ningún conflicto, puesto que el PL sólo vincula a sus destinatarios, los Estados comunitarios. Se trata, por otra parte, de una situación prevista en el art. 57 CL. Cuestiona, no obstante, la viabilidad del CL en tanto demuestra que dicho convenio puede ser socavado por los actos de las instituciones comunitarias y por los Convenios complementarios. Los Estados de la EFTA sólo pueden influir amenazando con utilizar la causa de denegación del reconocimiento que, con carácter potestativo, introduce el art. 57.4 CL. Dicha causa de denegación supone, sin embargo, el control de la competencia del juez de origen y altera el fundamento y la lógica del sistema establecido por el CL. Para salvar este Convenio los Estados comunitarios podrían reservar la aplicación de los foros subsidiarios previstos por el PL al supuesto de que el demandado carezca de domicilio en un Estado contratante del CL. Dicha opción se justifica porque la regulación de la competencia judicial internacional efectuada en el PL obedece meramente a los intereses de la regulación de la competencia material establecida en ese mismo instrumento. La desconfianza frente a la pericia de los tribunales de los Estados de la EFTA no está justificada: es contraria al espíritu de cooperación que motivó la conclusión del CL y no tiene en cuenta que algunos de los Estados de la EFTA parte del CL son asimismo Estados contratantes del CPE, con lo que la colaboración alcanza también al sistema de

protección de la propiedad industrial propio del ámbito
de la Europa Occidental.

SENTENCIAS CITADAS

A) España

- STC 43/1986, de 15 de abril= BJC 1986-61.

- STS (Sala 1ª) de 4 de diciembre de 1959= AJ 4878
- STS (Sala 1ª) de 7 de diciembre de 1964= AJ 5689
- STS (Sala 1ª) de 3 de noviembre de 1966= AJ 5271
- STS (Sala 1ª) de 6 de junio de 1968= AJ 4541
- STS (Sala 1ª) de 7 de noviembre de 1970 =AJ 4747
- STS (Sala 1ª) de 13 de nov. de 1976= AJ 4924
- STS (Sala 1ª) de 3 de octubre de 1980= AJ 3612
- STS (Sala 2ª) de 4 de febrero de 1981=AJ 480
- STS (Sala 1ª) de 25 de junio de 1984= AJ 3260
- STS (Sala 1ª) de 10 de febrero de 1986 =AJ 727
- STS (Sala 2ª) de 5 de mayo de 1986= AJ 3890
- STS (Sala 1ª) de 24 de mayo de 1986 =AJ 2821
- STS (Sala 1ª) de 1 de diciembre de 1986 =AJ 7231
- STS (Sala 1ª) de 22 de abril de 1987 =AJ 2722
- STS (Sala 1ª) de 2 de dic. de 1989 =AJ 8792
- Auto del TS (Sala 2ª) de 6 de febrero de 1991=AJ 898
- STS (Sala 1ª) de 21 de junio de 1991 =AJ 4569
- STS (Sala 3ª) de 26 de marzo de 1991 =AJ 2674
- STS (Sala 1ª) de 20 de julio de 1992 =AJ 6440

- Juzgado de 1ª instancia. núm. 5 de Gijón, sentencia de 15 de abril de 1986 =R.C.E.A., 1987, (pp. 159-16)= La Ley, 1987-, (pp. 945-947)= GONZALEZ CAMPOS, J.D./ FERNANDEZ ROZAS, J.C.:Derecho internacional privado. Textos y Materiales vol. I Derecho judicial internacional, 2ª ed., Madrid, 1992, (pp. 223-228).

- Juzgado de 1ª instancia. núm. 2 de Avilés, sentencia de 12 de marzo de 1987 =R.C.E.A., 1987, (pp. 193-195)

B) Francia

-Cour d'appel de Besançon, sentencia de 28 de julio de 1909= *Ann.* 1910-II, p. 19

-Tribunal civile de la Seine, sentencia de 13 de dic. de 1918= *Ann.*, 1919-II, p.6

-Cour d'appel de Lyon, sentencia de 19 de febrero de 1931, = *Ann.*, 1933, (pp. 291-298)

-Cour d'appel de Poitiers, sentencia de 20 de diciembre de 1932= *Ann.*, 1933, (pp. 113-118)

-Cour de cassation, sentencia de 21 de enero de 1936 = *R. critique*, 1936, (pp.510-515)

-Cour d'appel de Douai, sentencia. de 20 de marzo de 1967= *R. critique*, 1968, (pp. 691-694)

-Cour d'appel de Paris, sentencia de 17 de dic. de 1969, = *PIBD*, 1970, III, (pp. 131-133)

-Tribunal de Grande Instance de Paris, sentencia de 4 de mayo de 1971=, *R. critique*, 1974, (pp. 110-118)

-Cour d'appel de Paris, sentencia de 9 de mayo de 1979= *Ann.* 1981, p. 319

-Cour d'appel de Paris, sentencia de 19 de marzo de 1984, = *R. critique* 1985, (pp.141-143)

-Tribunal de Grande Instance de Paris, sentencia. de 7 de noviembre de 1984= *PIBD*, 1985, III pp. 73-74

-Cour d'appel de Paris, sentencia de 17 de octubre de 1990, = *R. critique*, 1991, (pp. 400-407)= *Clunet*, 1991, (pp. 729-734)

-Cour d'appel de Paris, sentencia de 15 de abril de 1992, =*Ann.*, 1992, (pp. 3-8)

C) Bélgica

-Cour d'appel de Bruxelles (2e Ch.), sentencia de 11 de febrero de 1977= *Journ. Trib.*, 1977, pp. 529-530

-Tribunal de 1ère instance de Mons, sentencia de 13 de junio de 1977= *Revue de droit intellectuel*, 1977, pp. 426-428

-Tribunal de 1ère instance de Turnhout, sentencia de 12 de noviembre de 1981= *Revue de droit intellectuel*, 1982, pp. 30-33

D) Gran Bretaña

- House of Lords= *All England Law reports*, 1977, (pp. 803-830)

-High Court of Justice, Chancery division, sentencia de 29 de octubre de 1984= *Resumen en GRUR Int.*, 1985, p. 681.

-High Court of Justice, Patent Court, sentencia de 7 de abril de 1987= *GRUR Int.*, 1989, (pp.419-422)

E) Alemania

-Bundesverwaltungsgericht, sentencia de 13 de junio de 1959 = *NJW*, 1959, pp. 1507-1510

-Bundesgerichtshof sentencia de 18 de oct. de 1967= *IPRspr.*, 1966-1967, nº 251

-Bundesgerichtshof sentencia de 21.3.1990= *NJW*, 1990, pp. 2201-2203

-LG Bremen, sentencia de 28 de marzo de 1991= *RIW*, 1991, (pp. 416-417)

F) Austria

-Tribunal Constitucional austriaco, sentencia de 24 de Febrero de 1973= *Österreichisches Patentblatt*, 1973, pp. 71-72

G) Estados Unidos

-District Court, N.D. Illinois, sentencia de 13 de abril de 1984= Resumen, *GRUR Int.*, 1986, (pp. 138-141)

H) TJCE

-Deutsche Gramophon c. Metro, Asunto 78/70, sentencia del TJCE 8 de junio de 1971= *Rec.*, 1971, (pp. 487-514)

-Centrafarm c. Sterling Drug, sentencia del TJCE de 31 de octubre de 1974, Asunto 15/74, *Rec.* 1974, (pp. 1147-1181)

-Industrie Tessili italiana Como c. Dunlop AG, Asunto 12/76, sentencia del TJCE de 6 de octubre de 1976, *Rec.*, 1976, (pp. 1473-1495)

-De Bloos SPRL c. Société en commandite par actions Bouyer, Asunto 14/76, sentencia del TJCE de 6 de octubre de 1976 =*Rec.*, 1976, (pp. 1497-1520)

-LTU Lufttransportunternehmen GmbH & co. KG v. Eurocontrol, Asunto 29/76, sentencia del TJCE de 14 de oct. de 1976= *Rec.* 1976, (pp. 1541-1560)

-Theodorus Engelbertus Sanders c. Ronald van der Putte, Asunto 73/77, sentencia del TJCE de 14 de dic. de 1977= Rec., 1977, (pp. 2383-2398)

-Somafer SA c. Saar- Ferngas AG, Asunto 33/78, sentencia del TJCE de 22 de noviembre de 1978= Rec., 1978, (pp. 2183-2195)

-De Cavel c. De Cavel (I), Asunto 143/78, sentencia del TJCE de 27 de marzo de 1979= Rec., 1979, (pp. 1055-1076).

-De Cavel c. De Cavel (II), Asunto 120/79, sentencia del TJCE de 6 de marzo de 1980= Rec., 1980, (pp. 731-744)

-Denilauer c. Couchet Frères, Asunto 125/79, sentencia del TJCE de 21 de Mayo de 1980, , Rec., 1980, (pp. 1553-1583)

-Etat neerlandais (Ministère des Communications et des Voies d'Eau) c. Reinhold Rüffer, Asunto 814/79, sentencia del TJCE de 16 de diciembre de 1980= Rec. 1980, (pp. 3807-3837)

-Elefanten Schuh c. Jacqmain, Asunto 150/80, sentencia del TJCE de 24 de junio de 1981= Rec., 1981, (pp.1671-1698)

-Merck c. Stephar et Exter, Asunto 187/80, sentencia del TJCE de 14 de julio de 1981= Rec. 1981, (pp. 2063-2095).

-W. c. H., Asunto 25/81, sentencia del TJCE de 31 de marzo de 1982= Rec. 1982, (pp. 1189-1210)

-Roger Ivenel c. Helmut Schwab, Asunto 133/81, sentencia del TJCE de 26 de mayo de 1982, Rec., (pp. 1891-1909)

-Martin Peters Bauunternehmung GmbH. c. Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, Asunto 34/82; sentencia del TJCE de 22 de marzo de 1983= Rec., 1983, (pp. 987-1004)

-Ferdinand M. J. J. Duijnsteer c. Lodewijk Goderbauer, Asunto 288/82, sentencia del TJCE de 15 de noviembre de 1983= Rec. 1983, (pp. 3663-3687).

-Siegfried Zelger c. Sebastiano Salinitri, Asunto 129/83, sentencia del TJCE de 7 de junio de 1984= Rec., 1984, (pp. 2397-2416)

-Erich Rösler c. Horst Rottwinkel, Asunto 241/83, sentencia del TJCE de 15 de enero de 1985 = Rec., 1985, (pp. 99-129)

-AS-Autoteile Service GmbH c. Pierre Mèlhé, Asunto 220/84, sentencia del TJCE de 4 de julio de 1985=Rec., 1985, (pp. 2267-2279).

-Pharmon c. Hoechst, Asunto 19/84, sentencia del TJCE de 9 de julio de 1985= Rec. 1985, (pp. 2281-2300)

-H. Shenavai c. K. Kreischer, Asunto 266/85; sentencia del TJCE de 15 de enero de 1987, Rec., 1987, (pp. 239-257)

-Gubisch Maschinenfabrik KG c. Giulio Palumbo, Asunto 144/86, sentencia del TJCE de 8 de diciembre de 1987= Rec., 1987, (pp. 4861-4877)

-Horst Ludwig Martin Hoffmann c. Adelheid Krieg, ASunto 145/86, sentencia del TJCE de 4 de febrero de 1988= Rec. 1988, (pp. 645-672)

-SPRL Arcado c. SA Haviland, Asunto 9/87, sentencia del TJCE de 8 de marzo de 1988= Rec., 1988, (pp. 1539-1556)

-R.O.E. Scherrens c. M.G. Maenhout, Asunto 158/87, sentencia del TJCE de 6 de julio de 1988= Rec., 1988, (pp.3791-3805)

-Athanasios Kalfelis c. Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst et Cie et autres, Asunto 189/87, sentencia del TJCE de 27 de septiembre de 1988= Rec., 1988, (pp. 5566-5587)

-Mario P. A. Reichert c. Dresdner Bank, Asunto C-115/88, sentencia del TJCE de 10 de enero de 1990= Rec., 1990, (pp. 27-43)

-Dumez France et Tracoba c. Hessische Landesbank (Helaba) et autres, Asunto C-220/88, sentencia del TJCE de 11 de enero de 1990= Rec. 1990, (pp. 49-81)

-Overseas Union Insurance Limited e.a. c. New Hampshire Insurance Company, Asunto C-351/89, sentencia de 27 de junio de 1991= Rec., 1991, (pp. 3317-3352)

-Marc Rich & Co. Ag c. Società Italiana Impianti PA, Asunto C-190/89, sentencia del TJCE de 25 de julio de 1991, Rec. 1991, pp. 3855-3904.

-Jakob Handte et Cie. GmbH c. Traitements mecano-chimiques de surfaces SA (TMCS), Asunto C-26/91, sentencia del TJCE de 17 de junio de 1992= Rec. 1992, (pp. 3967-3996)

-Comission c. République italienne, Asunto C-235/89, sentencia del TJCE de 18 de febrero de 1992= Rec., 1992, (pp. 777-828)

-Commission c. Royaume-Uni, Asunto C-30/90, sentencia del TJCE de 18 de febrero de 1992= Rec., 1992, (pp. 829-869)

-Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert, Ingeborg Kockler c. Dresdner Bank, Asunto C-261/90, sentencia del TJCE de 26 de marzo de 1992, Rec., 1992, (pp. 2149-2186).

-Owens Bank Ltd c. Bracco(Asunto C-129/92, sentencia del TJCE de 20 de enero de 1994= inédita

BIBLIOGRAFIA CITADA

AAVV.: "Die Münchner Diplomatische Konferenz über das europäische Patentrecht. Bericht der deutschen Delegation", *GRUR Int.*, 1974, (pp. 47-110).

AAVV.: "Die dritte Konferenz über das Gemeinschaftspatent vom 11. bis 15. Dezember 1989", *GRUR Int.*, 1990, (pp. 173-179).

AIPPI (ed.): Question B 13. Compétence des tribunaux en matière de propriété industrielle et de l'exécution au domicile du défendeur des jugements rendus au pays de la protection, *Ann. AIPPI*, 1957, (pp. 261-283).

AIPPI (ed.): XXXVe Congrès- Tokyo 1992 (5-11 Avril 1992) Rapports de synthèse, *Ann. AIPPI*, 1992/1, (pp. 153-165).

AGUILAR BENITEZ DE LUGO, M.: "La pluralidad de demandados en Derecho internacional privado", *Justicia*, 1992, (pp. 299-336)

AGUILAR NAVARRO, M.: "Algunos supuestos políticos del Derecho internacional privado", *R.E.D.I.*, 1960, (pp. 45-82).

AKEHURST, M.: "Jurisdiction in International Law", *B.Y.B.I.L.*, 1973-1974, (pp. 145-257).

ALBRECHT, Ch.: Das EUGVÜ und der einstweilige Rechtsschutz in England und der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg, 1991.

ALVAREZ GONZALEZ, S.: "Control de oficio de la competencia judicial internacional", *R.C.E.A.*, 1987, (pp. 87-98).

ALVAREZ GONZALEZ, S.: "Nota a M. Reichert c. Dresdner Bank", *La Ley Con. eur.*, 1990, núm 55, (pp. 1-3).

AMORES CONRADI, M.: "La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ", *R.E.D.I.*, 1989, (pp. 113-156).

AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo comunitario sobre litigios en materia de violación y validez de patentes y su incidencia en el Convenio de Lugano", *R.E.D.I.*, 1990, (pp. 285-289).

AMORES CONRADI, M.: "Obligaciones no contractuales (Estatuto delictual)" en GONZALEZ CAMPOS, J.D. y otros: Derecho internacional privado. Parte especial, 5ª ed. revisada, Madrid, 1993, (pp. 291-335).

ANDERMANN, J.: Territorialitätsprinzip im Patentrecht und gemeinsamer Markt. Eine Untersuchung des Verhältnisses von nationalen Patenten und EWG-Vertrag unter besonderer Berücksichtigung der sogenannten Parallelimporte, Berlin, 1975.

ARAGONESES MARTINEZ, S.: "Diferencias y semejanzas del "Exequatur" en la regulación del Convenio de Bruselas y la Ley de Enjuiciamiento Civil, con especial referencia al estudio de la técnica de la Astreinte", *RGLJ*, 1984, (pp. 571-583).

ARCE JANARIZ, A.: Comunidades Autónomas y conflictos de leyes, Madrid, 1987.

AREAN LALIN, M.: "Creación en los Estados Unidos de un nuevo Tribunal de apelación de patentes y marcas", *Actas*, 1982, (pp. 451-453).

ARENAS GARCIA, R.: "La litispendencia internacional. El artículo 21 del Convenio de Bruselas de 1968 y el control de competencia del Tribunal de origen", *Noticias CEE*, 1992 núm. 91-92, (pp. 103-109).

ARMITAGE, E.: "Interpretation of European patents (Art. 69 EPC and the Protocol on the Interpretation)", *IIC*, 1983, (pp.811-817).

ASENCIO MELLADO, J.M.: "El proceso de nulidad de patentes ", *Revista universitaria de Derecho procesal*, 1989, (pp. 11-70).

AUDIT, B.: Croit international privé, Paris, 1991.

BAIER, F.K.: "Resultados de la investigación, derecho de patente e innovación", *Actas*, 1974, (pp. 11-29).

BAIER, F.K.: "Die Zukunft des geistigen Eigentums in Europa. Gedanken zur Entwicklung des Patent- Gebrauchs- und Geschmacksmusterrechts" *GRUR Int.*, 1990, (pp.675-684).

BAIER, F.K.-STRAUSS, J.: "Probleme der Unionspriorität im Patentrecht" *GRUR Int.*, 1991, (pp. 255-261).

BALLREICH, H.- HAERTEL, K.: "Über koexistentes internationales Recht. Lehren aus dem Europäischen Patentübereinkommen für Theorie und Praxis der Rechtsvereinheitlichung", *RabelsZ*, 1989, (pp. 331-340).

BANUS DURAN, J.: "Eficacia actual de las patentes en España" en Grupo español de la AIPPI (ed.): Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho industrial. Barcelona, 1992, (pp.13-26).

BARBUTO, M.: "Erste Anwendung von Art. 25 EPÜ in Italien", *GRUR Int.*, 1991, (pp. 476-477).

BARDAJI GOMEZ, L.: "Sobre el control de oficio de la competencia judicial internacional", *La Ley*, 1987, (pp. 945-950).

BARIATTI, S.: "La giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in materia di brevetti di invenzione nell'ambito della C.E.E.", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1982, (pp. 485-541).

BARIATTI, S.: "Prime considerazioni sulla Convenzione di Lugano de 16 settembre 1988 sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1989, (pp. 529-544).

BASEDOW, J.-BLAUROCK, U.- FLESSNER, A.- SCHULZE, R.- ZIMMERMANN; R. en "Editorial al primer número de la Zeitschrift für Europäisches Privatrecht", *ZEUP*, 1993, (pp. 1-3).

BATIFFOL, H.: "Observations sur les liens de la compétence judiciaire et la compétence législative" en Choix d'Articles, Paris, 1976, (pp. 303-313).

BATIFFOL, H.-LAGARDE, P.: Traité de Droit international privé. Tome 1, 8^e ed., Paris, 1993

BAUER, H.: Compétence judiciaire internationale des tribunaux civils français et allemands, Paris, 1965.

BAYLOS CORROZA, H.: Tratado de Derecho industrial, Madrid, 1978.

BAYLOS CORROZA, H.: Tratado de Derecho industrial, 2^a ed., Madrid, 1993.

BECKMANN, R.: "Das Haager Beweisübereinkommen und seine Bedeutung für die Pre-Trial-Discovery", *IPRax*, 1990, (pp. 201-205).

BEHR, V.: "Internationale Tatortszuständigkeit für vorbeugende Unterlassungsklagen bei Wettbewerbsverstößen", *GRUR Int.*, 1992, (pp. 604-608).

BENUSSI, F.: "Sulla contraffazione del brevetto comunitario", *Riv. dir. civ.*, 1978, (pp. 646-655).

BERCOVITZ, A.: "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes", *RDM*, 1967, (pp. 79-142).

BERCOVITZ, A.: Problemática actual y reforma del Derecho de patentes español, Madrid, 1978.

BERCOVITZ, A.-GALAN, E.-DELICADO, J.-FEITO, M.A.: Derecho de patentes: España y la Comunidad Económica europea, Madrid, 1985.

BERCOVITZ, A.: "Aspectos jurídicos del Acuerdo con la CEE en materia de patentes" en AAVV.: Derecho de patentes: España y la Comunidad Económica europea, Barcelona, 1985, (pp. 11-31).

BERCOVITZ, A.: "Novedad y actividad inventiva como requisitos de patentabilidad" en Grupo español de la AIPPI (ed.): Jornadas sobre la nueva ley española de patentes, Barcelona, 1987, (pp. 131-141).

BERCOVITZ, A.: "Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y derecho de la competencia" en Grupo español de la AIPPI (ed.): Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho industrial, Barcelona, 1992, (pp. 49-78).

BERNHARDT, W.-KRASSER, R.: Lehrbuch des Patentrechts, 4ª ed., München, 1986.

BEZZENBERGER, H.: "Gedanken zum europäischen Patentrecht", *GRUR Int.*, 1987, (pp. 367-372).

BIRK, R.: "Die internationale Zuständigkeit in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten nach dem Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen", *Recht der Arbeit*, 1983, (pp. 143-152).

BISCHOFF, J.-M.: "Nota a E. neerlandais c. Rüffer", *Clunet*, 1982, (pp. 464-473)

BISCHOFF, J.M.: "Nota a Mario Reichert c. Dresdner Bank", *Clunet*, 1990, (pp. 503-505)

BLECKMANN, A.: "Zur Anerkennung ausländischer Verwaltungsakte im Europäischen Gemeinschaftsrecht", *JZ*, 1985, (pp. 1072-1077).

BODENHAUSEN, G.H.C.: "The Jurisdiction Convention", *CIPA*, 1974, (pp. 214-221).

BODEWIG, T.: "USA- Zwei Entscheidungen zu Discovery-Anordnungen mit Auslandsbezug", *GRUR Int.*, 1983, p. 957.

BODEWIG, T.: "USA-über 900 Mio Schadensersatz für Polaroid", *GRUR Int.*, 1991, p. 170.

BOIX, J.: "Delitos contra la propiedad (continuación). Infracciones del Derecho de autor y de la propiedad industrial en COBO DEL ROSAL, M- VIVES ANTON, T.S.: Derecho penal. Parte especial. 2ª ed. Valencia, 1988

BONET, G: "Nota a Duijnstee c. Goderbauer", *R. critique*, 1984, (pp. 366-372).

BOROS, R.: "La publication de la sentence comme sanction de la contrefaçon d'un brevet communautaire", *Riv. dir. ind.*, 1977, (pp. 197-209).

BORRAS RODRIGUEZ, A.: "Competencia judicial : ejecución de decisiones en la Comunidad Económica Europea en AAVV.: Iniciación al estudio del Derecho comunitario europeo, Madrid, 1984, (pp. 129-153).

BORRAS RODRIGUEZ, A.: "Los supuestos de tráfico privado internacional en los medios de comunicación social" en AAVV.: Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1985, Bilbao, 1986, (pp. 373-401).

BORRAS RODRIGUEZ, A.: "Nota a Kalfelis c. Schröder", *RJC*, 1989, (pp. 538-540).

BORRAS RODRIGUEZ, A.: "Competencia judicial internacional y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil: del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 al Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988", *Noticias CEE*, 1989 núm. 50, (pp. 93-103).

BORRAS RODRIGUEZ, A.: "Nota a Mario Reichert c. Dresdner Bank", *RJC*, 1990, (pp. 1133-1135)

BOSSUNG, O.: "Die Rechtsnatur der Patenterteilung. Nach deutschem und ausländischem Recht", *GRUR Int.*, 1958, (pp. 286-293).

BOSSUNG, O.: Grundfragen einer europäischen Gerichtsbarkeit in Patentsachen, München, 1959.

BOTANA AGRA, M.: "El sistema de concesión de patentes" en FERNANDEZ NOVOA, C. y otros: Hacia un nuevo sistema de patentes, Madrid, 1982.

BOUZA VIDAL, N.: "Aspectos del Derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnología" en AAVV.: Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1991, Bilbao, 1992, (pp.227-269).

BRAENDEL, O.: "Die künftige Rolle des Europäischen Gerichtshof in Patentstreitigkeiten", *GRUR Int.*, 1977, (pp. 294-297).

BRAUN, A.: Precis des marques de produits et de services, 2a ed., Bruxelles, 1987.

BREM, E.: "Das Immaterialgüterrecht im zukünftigen IPR Gesetz" en SCHWANDER, I.: Beiträge zum neuen IPR des Sachen-, Schuld- u. Gesellschaftsrecht. Festschrift für R. Moser, Zürich, 1987, (pp. 53-65).

BREULEUX, G.: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht, Zürich, 1969.

BRINKHOF, J.J.: "The extent of the protection conferred by European patents-Problems and suggestions", *IIC*, 1990, (pp. 488-497).

BRINKS, H.L.-FRITZE, U.: "Preliminary injunctions in patent infringement cases in the United States and Germany", *IIC*, 1988, (pp. 1-18).

BRUCHHAUSEN, K.: "Die Institutionen und Verfahren bei Klagen die Gemeinschaftspatente betreffen", *GRUR Int.*, 1987, (pp. 497-502).

BRUCHHAUSEN, K.: "Die Bestimmung des Schutzgegenstandes von Patenten im Erteilungs-, Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren", *GRUR Int.*, 1989, (pp. 468-471).

BRUCHHAUSEN, K.: "Können die bei der Patentverletzung entstehenden Ausgleichsansprüche harmonisiert werden?", *GRUR Int.*, 1990, (pp. 707-717).

BRUNOT, P.: "L'entreprise et la contrefaçon", *D.P.C.I.*, 1986, (pp. 219-228).

BUSSMANN, K.: "Verfolgung ausländischer Zeichenverletzungen in Deutschland", *MuW*, 1929, (pp. 419-424)

BYINGTON, S.J.: "Planning and drafting of International Licensing Agreements", *North Carolina Journal of international Law and Commercial Regulation*, 1981, (pp.193-205).

CALVO CARAVACA, A. L.: La sentencia extranjera y la competencia del juez de origen, Madrid, 1986.

CALVO CARAVACA, A.L.: "Personas Jurídicas con especial referencia al Derecho de sociedades" en GONZALEZ CAMPOS, J.D. y otros: Derecho internacional privado: parte especial, 5ª ed., Madrid, 1993, (pp. 143-189).

CARL, B.M.: "The Common Market Judgements Convention- Its Threat and Challenge to Americans", *The International Lawyer*, 1974, (pp. 446-451).

CASADO CERVIÑO, A.: "Incidencia en el Derecho español de los Tratados y normas internacionales sobre propiedad industrial", *La Ley*, 1991-2, (pp. 1030-1041)

CASADO CERVIÑO, A.: "El acuerdo sobre patentes comunitarias. La Conferencia intergubernamental de 1992", *Actas*, 1991-1992, (pp. 807-810).

CASADO CERVIÑO, A.: "Situación actual y perspectiva de la marca comunitaria e internacional", *Actualidad Civil*, 1993 núm. 45, (pp. 853-873)

CHAPIN, H.A.- BUSH, G.L.: "U.S. patent infringement jurisdiction", *CIPA*, 1975, (pp. 41-46).

CHRISTIANS, A.: Immaterialgüterrechte und GATT. Die Initiative zur Fortentwicklung des internationalen Schutzes geistigen Eigentums im Rahmen der Uruguay-Runde, Frankfurt a.M., 1990

CHOME, J.: "Pour une revision du projet actuel de la 2e Convention par dérogation de la Convention d'execution" en AAVV.: Droit international et actions en contrefaçon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre internationale de propriété industrielle, Nice 21 et 22 juin 1974, *PIBD* número especial, 1974, (pp. 89-97)

CHUECA SANCHO, A.-DIEZ-HOCHLEITNER, J.: "La admisión de la tesis restrictiva de las inmunidades del Estado extranjero en la reciente práctica española", *R.E.D.I.*, 1988, (pp. 7-53).

COBO PLANA, J.J: El litisconsorcio pasivo necesario en la doctrina del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, Pamplona, 1993,

COHEN, D.: "La Convention europeenne des droits de l'homme et le droit international privé français", *R. critique*, 1989, (pp.451-483).

COHEN, G.: La Convention europeenne des droits de l'home, Paris, 1989

COLLINS. L.: "Provisional Measures, the Conflict of Laws and the Brussels Convention", *Yearbook of European Law*, 1981, (pp. 249-265).

COLLINS, L.: "The territorial reach of Mareva injunctions", *L. Q. Rev.*, 1989, (pp. 262-289).

CORNWELL; S.C.: "Employee rights in innovative works", *International Labour Review*, 1980, (pp. 301-320).

CRAWFORD, R.: "The extra-territorial effect of Mareva injunctions- the sleeping giant in Fairyland", *Australian Business Law Review*, 1990,(pp.28-47).

CUARTERO RUBIO, M.V.: "Un nuevo impulso del Derecho convencional de la Comunidad europea: El Acuerdo sobre patentes comunitarias", *La Ley Com. eur.*, 1991, núm. 65, (pp. 1-6).

DE MIGUEL ASENSIO, P.: "Arbitraje y contratos internacionales sobre propiedad industrial en el Derecho español", *R.C.E.A.*, 1992, (pp. 27-47)

DEL RIO PASCUAL, A.: "Notas a Mario Reichert c. Dresdner Bank", *Noticias CEE*, 1991 núm. 72, (pp. 155-159)

DELAPORTE, V.: " Les mesures provisoires et conservatoires en droit international privé", *Travaux Com. fr. dr.int. pr.*, 1987-1988, (pp. 147-170).

DELICADO MONTERO-RIOS, J.: " La regulación de la propiedad industrial en el Mercado Unico europeo" en *Grupo español de la AIPPI (ed.): Homenaje a N. Baylos. Estudios sobre Derecho Industrial*, Barcelona, 1992, (pp. 241-264).

DESANTES REAL, M.: La competencia judicial internacional en la Comunidad Europea, Barcelona, 1986.

DESANTES REAL, M.: "Instancias jurisdiccionales y normas de competencia judicial internacional en el Acuerdo de 1989 sobre la patente comunitaria", *La Ley Com.eur.*, 1991 núm. 67, (pp. 1-3).

DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria y la crisis de la territorialidad", *R.E.D.I.*, 1992, (pp. 323-350).

DESANTES REAL, M.: "El Acuerdo sobre Patentes comunitarias de 1989: Competencia *rationae materiae* de los órganos encargados de su aplicación", *Noticias CEE*, 1992 núm. 86, (pp. 31-43)

DESSEMONTET, F.: "L'harmonisation du droit applicable aux contrats de licence" en STOFFEL, W.- VOLKEN, P. (ed.): Conflits et harmonization. Mélanges en l'honneur d'A.E. von Overbeck, Fribourg, 1990, (pp. 725-746).

DIAZ VELASCO, M.: "El embargo preventivo en caso de usurpación de patentes de invención", *RDP*, 1947, (pp. 376-390).

DIENER, M.: Contrats internationaux de propriété industrielle, Paris, 1986.

DREXL, J.: Entwicklungsmöglichkeiten des Urheberrechts im Rahmen des GATT. Inländerbehandlung, Meistbegünstigung, Maximalschutz. Eine Prinzipien orientierte Betrachtung im Lichte bestehender Konvention, München, 1990

DROBNIG, U.: "Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht" en AAVV.: " Die Immaterialgüterrechte im künftigen Internationalen Privatrecht der Europäischen Gemeinschaften", *RabelsZ*, 1976, (pp. 189-232), (pp. 195-208).

DROZ, G.: Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun, Paris, 1972.

DROZ, G.A.L.: "Reflexions pour une réforme des articles 14 et 15 du Code civil français", *R. critique*, 1975, (pp. 1-23).

DROZ, G.: "Nota a LTU. c. Eurocontrol", *R. critique*, 1977 (pp. 776-785).

DUINTJER TEBBENS, H.: "Private international Law and the Single European Market: Coexistence or Cohabitation?" en *Centrum voor Buitenlands Recht en Internationaal Privatrecht. Universiteit van Amsterdam* (ed): Forty years on: The evolution of Postwar International Law in Europe, Deventer, 1990, (pp. 49-69).

DUINTJER TEBBENS, H.: " The European Jurisdiction and Enforcement Conventions: interpretation, concurrence and prospects", *NILR*, 1993, (pp. 471-486)

DUINTJER TEBBENS, H.: "Las competencias especiales en materia delictual y en materia de explotación de un establecimiento secundario" en *Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas* (ed.): Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa, Pamplona, 1993, (pp. 87-108)

EICKHOFF, W.: Inländische Gerichtsbarkeit und internationale Zuständigkeit für Aufrechnung und Widerklage: unter besonderer Berücksichtigung des EUGVÜ, Berlin, 1985.

EPO (ed.): National Law relating to the EPC, 6^a ed., München, 1989.

EPO: Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, München, 1992.

ERNST, R.: Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Zürich, 1992.

EILERS, A.: Massnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes im europäischen Zivilrechtsverkehr, Bielefeld, 1991.

ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procesal civil internacional, Madrid, 1993.

FALKENHAUSEN, J. Freiherr v.: "Internationale Gerichtsstandvereinbarungen und unerlaubte Handlung", *RIW*, 1983, (pp. 420-422).

FERNANDEZ NOVOA, C.: "El fundamento del sistema de patentes", *Actas*, 1981, (pp. 13-30).

FERNANDEZ NOVOA, C.: "Procedimiento de concesión y efectos de la patente en la nueva Ley española de patentes", *Actas*, 1985-1986, (pp. 87-101).

FERNANDEZ ROZAS, J.C.: "Derecho internacional privado y Derecho comunitario", *RIE*, 1990, (pp. 785-825).

FERNANDEZ ROZAS, J.C. - SANCHEZ LORENZO, S.: Curso de Derecho internacional privado, 2^a ed., Madrid, 1993.

FERRER, J.: "Importancia económica de la patente, inversiones en I+D" en Centro de Estudios Judiciales (ed.): Curso sobre Derecho industrial, patentes y marcas- Jurisdicción, normas procesales, jurisprudencia europea y comunitaria, Madrid, 1991, (pp. 34-43).

FLECHEUX, G.- HAUTOT, I.: "Le forum shopping", *D.P.C.I.*, 1988, (pp. 389-402).

FLESSNER, A.: Interessenjurisprudenz in internationalen Privatrecht, Tübingen, 1990.

FOGLIA, R.: "Zum Verfahrensrecht des Gemeinschaftspatents-Streitregelung auf dem Gebiet der Gemeinschaftspatente", *GRUR Int.*, 1991, (pp. 465-469).

FOGLIA, R.: "Procedural aspects of litigation relating to Community patents", *Riv. dir. europeo*, 1991, (pp. 59-67).

FONT SEGURA, A.: "La disociación y los daños indirectos en la aplicación del Convenio de 1968 de Bruselas: Sentencia del TJCE de 11 de enero de 1990", *Noticias CEE*, 1990 núm. 66, (pp. 131-136).

FORNER DELAYGUA, J.J.: "La acción pauliana ante el TJCE (Comentario a la Sentencia de 10 de enero de 1990 del TJCE, AS. C-115/88, Reichert)", *RIE*, 1991, (pp. 625-637).

FOYER, J.: "Problèmes internationaux contemporains des brevets d'invention", *Rec. des Cours*, vol. 171, (1981-II), (pp. 341-442).

FRAGISTAS, Ch. N.: "La compétence internationale en droit privé", *Rec. des Cours*, vol. 104, (1961-III), (pp. 164-267).

FRAGISTAS, Ch. N.: "La competence internationale exclusive en droit privé" en Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell' Università di Roma (ed.): Studi in onore di A. Segni, vol. II, Milano, 1967, (pp. 199-226).

FRANCESCHELLI, R.: "Le misure provvisorie nel diritto industriale" en TAZIA, G. (ed.): Les mesures provisoires en procédure civile, Milano, 1985.

GAJA, G.: "Sui rapporti fra la Convenzione di Bruxelles e le altre norme concernenti la giurisdizione ed il riconoscimento di sentenze stranieri", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1991, (pp. 253-262).

GALAN CORONA, E.: "La protección jurídica del "software" en BISBAL, J.- VILADA, C.: Derecho y tecnología: Curso sobre innovación y transferencia, Barcelona, 1990, (pp. 111-144).

GALL, G.: "Legislative and Judicial Powers in Europe-How far is harmonization of Patent Law and Practice possible and desirable ?", *EIPR*, 1988, (pp. 138-142).

GARCIA DE ENTERRIA, E.: "La lucha contra el abuso de los procesos: juicios provisionales y medidas cautelares", *P.J.*, Dic. 1990, (pp. 9-14).

GARCIMARTIN ALFEREZ, F.: "La litispendencia en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968: dos conclusiones", *La Ley Com. eur.*, 1992 núm. 72, (pp. 1-5).

GARCIMARTIN ALFEREZ, F.: "The first application of the EEC Judgements Convention by the Spanish Tribunal Supremo", *IPRax*, 1993, (pp. 426-427).

GARRIGUES, J.: "La propiedad industrial y la empresa", *Actas*, 1977, (pp. 13-24).

FARRIGUES, J.: "Prólogo" a la 1ª edición de BAYLOS
CORROZA, H.: Tratado de Derecho industrial, Madrid,
1978.

GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Grimaldi c. Burda y a
Duquesa de Windsor c. Sánchez López", *R. critique*,
1985, (pp. 146-150).

GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Gubisch c. Palumbo", *R.*
critique, 1988, (pp.374-378).

GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Kalfelis c. Schröder", *R.*
critique, 1989, (pp. 117-123).

GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Dumez c. Hessische
Landesbank", *R. critique*, 1990, (pp. 368-379).

GAUDEMET-TALLON, H.: "Le "forum non conveniens", un
menace pour la Convention de Bruxelles ? (A propos de
trois arrêts anglais recents)", *R. critique*, 1991, (pp.
491-524).

GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota o Overseas c. New Hampshi-
re", *R. critique*, 1991, (pp. 769-777).

GAUDEMET-TALLON, H.: Les Conventions de Bruxelles et de
Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et
exécution des jugements en Europe, Paris, 1993

GEIMER, R.: "Nota a LTU. c. Eurocontrol", *NJW*, 1977,
(pp. 492-493).

GEIMER, R.: "Das Nebeneinander und Miteinander von
europäischen und nationalem Zivilprozessrecht" *NJW*,
1986, (pp. 2991-2994).

GEIMER, R.: Internationales Zivilprozessrecht, Köln,
1987.

- GEIMER, R.: "Über Internationalrechtliches zum Justizgewährungsanspruch" en: HABSCHIED, W.J.-
 SCHWAB, K.H. (ed.): Beiträge zum Internationalen Verfahrensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit. Festschrift für Heinrich Nagel zum 75.Geburtsstag, Münster, 1987, (pp. 36-53).
- GEIMER, R.: "Nota a Kalfelis c. Schröder", *NJW*, 1988, (pp. 3089-3090).
- GEIMER, R.: "Ungeschriebene Anwendungsgrenzen des EUGVÜ: Müssen Berührungspunkte zu mehreren Vertragsstaaten bestehen?", *IPRax*, 1991, (pp. 31-35).
- GEIMER, R.-SCHÜTZE, R.A.: Internationale Urteilsanerkennung, München, 1983.
- GIMENO SENDRA, V.: "Procedimiento de propiedad industrial" en CORTES DOMINGUEZ, V. : Derecho procesal. T.I vol. II. Proceso Civil II, 3ª ed., Valencia, 1988, (pp. 217-228).
- GIMENO SENDRA, V. et al.: Derecho procesal T.II. Proceso penal, 3ª ed., Valencia, 1991.
- GINER PARREÑO, C.: "La acción cesatoria y la medida cautelar de cesación en el Derecho de marcas español. Reflexiones al hilo de la Ley de patentes y del proyecto de ley de marcas", *Justicia*, 1988, (pp. 933-947).
- GODENHIELM, B.: "Fragen des internationalen Privatrechts auf dem Gebiete des Patentrechts", *GRUR Int.*, 1957, (pp. 149-159).
- GOMEZ MONTERO, J.: "Funciones y actividades del Registro de la Propiedad industrial de España", *RGD*, 1990, (pp. 4537-4566).

GOMEZ SEGADE, J.A.: "La Conferencia de Luxemburgo de 1985 sobre la patente comunitaria", *Actas*, 1985-1986, (pp. 589-592).

GOMEZ SEGADE, J.A.: La ley de patentes y modelos de utilidad, Madrid, 1988.

GOMEZ SEGADE, J.A.: "La tercera Conferencia de Luxemburgo sobre la patente comunitaria", *Actas*, 1989-1990, (pp. 653-656).

GOMEZ SEGADE, J.A.: "La patente comunitaria", *Derecho de los negocios*, 1990, (pp. 5-10).

GOMEZ SEGADE, J.A.: "El Protocolo judicial del Convenio sobre la patente europea (CPE)" en AAVV: Derecho Mercantil de la Comunidad Europea. Estudios en homenaje de José Girón Tena, Madrid, 1991, (pp. 539-551).

GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en Droit international privé", *Rec. des Cours*, vol. 156 (1977-II), (pp.233-376).

GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones entre forum y ius en el Derecho internacional privado. Caracterización y dimensiones del problema", *ADI*, 1977, (pp. 89-136).

GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "La competencia judicial internacional de los tribunales internos" en GONZALEZ CAMPOS, J.D.- FERNANDEZ ROZAS, J.C-RECONDO PORRUA, R.: Curso de Derecho internacional privado, vol. II, Oviedo, 1983.

GONZALEZ CAMPOS, J.D.- FERNANDEZ ROZAS, J.C.: Derecho internacional privado. Textos y Materiales vol. I Derecho judicial internacional, 2ª ed., Madrid, 1992.

GONZALEZ GRANDA, P.: Extensión y límites de la jurisdicción española. Análisis sistemático del art. 22 de la LOPJ, Barcelona, 1992.

GONZALEZ PEREZ, J.: "La impugnación de los actos registrales", *R.C.D.I.*, 1955, (pp. 53-532).

GONZALEZ POVEDA, P.: "Normas procesales de la ley de patentes", *La Ley*, 1988, (pp. 1006-1015).

GONZALEZ-SICILIA, E.: "Consideraciones sobre la patente comunitaria", *Derecho de los Negocios*, 1991, (pp. 13-20)

GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convención de Bruselas de 27 de septiembre 1968, Traducción española, Madrid, 1986.

GOTTWALD, P.: "Grenzen zivilgerichtlicher Massnahmen mit Auslandswirkung" en AAVV (ed.): Festschrift für Walther J. Habscheid zum 65. Geburtstag, Bielefeld, 1989, (pp. 119-130).

GOTTWALD, P.: "Europäische Gerichtspflichtigkeit kraft Sachzusammenhangs" *IPRax*, 1989, (pp. 272-274).

GOTTWALD, P.: "Recensión a Leopold", *FamRz* 1980, p. 100.

GOTZEN, M.: "La compétence judiciaire en droit européen et en droit Benelux des marques et modèles", *Revue de droit intellectuel*, 1978, (pp. 172-176).

GRÜTZMACHER et al.: Der internationale Lizenzverkehr, 7ª ed., Heidelberg, 1985.

GRUNDMANN, S.: "Zur internationalen Zuständigkeit der Gerichte von Drittstaaten nach Art. 16 EuGVÜ", *IPRax*, 1985, (pp. 249-254).

GUIFFRIDA REPACI, F.M.: "Vers un droit européen des brevets, une deuxième et décisive étape: la Convention sur le brevet communautaire", *RMC*, 1976, (pp. 86-93).

GUINARTE CABADA, G.: "Los delitos contra la propiedad industrial en el Proyecto de Código penal español de 1992", *Actas*, 1991-1992, (pp.95-118).

HAARDT, W.L.: "Die Errichtung eines Berufungsgerichts für Gemeinschaftspatente"; *GRUR Int.*, 1985, (pp. 252-255).

HAARDT, W.L.: "The setting up of a Court of Appeal for Community Patents", *IIC*, 1985, (pp. 332-340).

HACKL, C.: "Örtliche Zuständigkeit gemäss Art. 5 (1) und (3) des Brüssler EC-Übereinkommens vom 27.9. 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen", *ZfRV*, 1984, (pp. 1-25).

HAERTEL, K.-STAUDER, D.: "Die Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent 1985", *GRUR Int.*, 1986, (pp. 293-329).

HALPERN, J.: "Exorbitant Jurisdiction and the Brussels Convention: Towards a Theory of Restraint", *The Yale Journal of world Public Order*, 1983, (pp. 369-387)

HARTLEY, T.: "Nota a LTU. c. Eurocontrol", *European L. Rev.*, 1977, (pp. 57-63).

HARTLEY, T.: "Nota a E. neerlandais c. Rüffer", *European L. Rev.*, 1981, (pp. 215-217)

HAY, P.: "The case for federalizing rules of civil jurisdiction in the European Community", *Michigan L. R.*, 1984, (pp. 1323-1337).

HAY, P.- WALKER, R.J.: " Le projet anglo-americain de Convention sur la reconnaissance des decisions et la Convention communautaire", *Cahiers dr. eur.*, 1977, (pp. 3-24).

HEBRAUD, P.: "De la corrélation entre la loi applicable et le juge compotent pour en connaitre", *R. critique*, 1968, (pp. 105-258).

HEISS, B.: Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Zivilrechtsverkehr (Art. 24 EUGVÜ), Berlin, 1987.

HELDRICH, A.: "Die Interessen bei der Regelung der internationalen Zuständigkeit" en AAVV.: Festschrift für H.G. Ficker, Berlin [etc], 1967, (pp. 205-224).

HELDRICH, A.: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht, Münster, 1969.

HESS, C.: Rechtsfolgen von Patentverletzungen im europäischen Patentrecht, Berlin, 1987.

HUCH, P.: "Ideen und Hoffnungen für ein Künftiges Patentsystem", *GRUR Int.*, 1991, (pp. 345-350).

HUET, A: "Competence des tribunaux français a l'égard des litiges internationaux", *J. cl. dr. int.*, fasc. 581-B.

HUET, A: "Nota a LTU c. Eurocontrol", *Clunet*, 1977, (pp. 707-714).

HUET, A.: "Nota a Gubisch c. Palumbo", *Clunet*, 1988, (pp. 538- 544).

HUET, A.: "Nota a Kalfelis c. Schröder", *Clunet*, 1989, (pp. 458- 461).

HUET, A.: " Nota a Dumez c. Hessische Landesbank", *Clunet*, 1990, (pp. 498- 503).

HUET, A.: "Nota a Overseas c. New Hampshire", *Clunet*, 1992, (pp. 497-499).

HUET, A.: "La ubicación del art. 5 en el sistema del Convenio. La competencia en materia contractual" en *Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas* (ed.); Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa, Pamplona, 1994, (pp. 75-82)

IGLESIAS BUHIGUES, J.L.-DESANTES REAL, M.: "La quinta libertad comunitaria: competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en la Comunidad Europea" en GARCIA DE ENTERRIA, E.- GONZALEZ CAMPOS, J.D.- MUÑOZ MACHADO, S.: Tratado de Derecho comunitario europeo, t.III, Madrid, 1986, (pp. 711-752).

IGLESIAS BUHIGUES, J.L. en MIAJA DE LA MUELA, A.: Derecho internacional privado, 10ª ed., vol. II, Madrid, 1987.

ISAAC, G.: Manual de Derecho comunitario general, Barcelona, 2ª ed., 1991, p. 153.

ISAY, H.: Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmuster, 5ª ed., Berlin, 1931.

JAYME, E.-KOHLER, Ch.: "Das Internationale Privatrecht und Verfahrensrecht der EG nach Maastricht", *IPRax*, 1992, (pp. 346-352).

JAYME, E.- KOHLER, Ch.: "Das Internationale Privat- und Verfahrensrecht der EG 1993- Spannungen zwischen Staatsverträgen und Richtlinien", *IPRax*, 1993, (pp. 357-371).

JIMENEZ FORTEA, F.J.: "Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de septiembre de 1988 (artículos 5 y 6 del Convenio de Bruselas)", *RGD*, 1989, (pp. 3939-3955).

JUENGER, F.K.: "La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la courtoisie internationale", *R. critique*, 1983, (pp. 37-51).

JUENGER, F.: "Judicial jurisdiction in the United States and in the European Community: a comparison", *Michigan L. R.*, 1984, (pp. 1195-1212).

JUENGER, F.K.: "Forum shopping, domestic and international", *Tulane Law Review*, 1989, (pp. 553-574).

KAYE, P.: Private international law of Tort and Product Liability, Aldershot [etc.], 1991.

KEGLI, G.: Internationales Privatrecht, 6a ed., München, 1987.

KEGEL, G.-SEIDL-HOHENVELDERN, I.: "Zum Territorialitätsprinzip im internationalen öffentlichen Recht" en AAVV: Festschrift für M. Ferid, München, 1978, (pp. 233-277).

KNAP, K.: "Der Lizenzvertrag als ein besonderer Vertragstypus", *GRUR Int.*, 1973, (pp. 225-229).

KOLLE, G.: "Das Europäische Patentamt als Sachverständiger im Patentprozess", *GRUR Int.*, 1987, (pp. 476-480).

KOHLER; J.: "Die Immaterialgüter im internationalen Recht", *Niemeyers Zeitschrift für Internationales Recht*, 1896, (pp. 236-255, pp. 338-354, pp. 385-398).

KOHLER; J.: Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim, 1900.

KRAUSSE: "Ausländische Patente und deutsche Gerichte", *MuW*, 1931, (pp. 596-603)

KREUZER, K.: "Nach Art. 12" en Münchener Kommentar zum BGB, vol. VII. Einführungsgesetz z. BGB; Internationales Privatrecht, München, 1983.

KREUZER, K.: "Gutachtliche Stellungnahme zum Referententwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Internationalen Privatrechts" en HENRICH, D.: Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen Sachen- und Immaterialgüterrechts, Tübingen, 1991.

KREUZER, K.F.: "Die Europäisierung des Internationalen Privatrechts- Vorgaben des Gemeinschaftsrechts" en MÜLLER-GRAF, P. (ed.): Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, Baden-Baden, 1993, (pp. 373-447).

KRIEGER, A.: "Das Luxemburger Übereinkommen über das Gemeinschaftspatent. Herausforderung und Verpflichtung." *GRUR Int.*, 1987, (pp.729-736).

KRONKE, H.: "Europäisches Übereinkommen über Staatenimmunität- Element der Kodifizierung des deutschen internationalen Zivilverfahrensrechts", *IPRax*, 1991, (pp.141-148).

KROPHOLLER, J.: Internationales Privatrecht, Tübingen, 1990, p. 131.

KROPHOLLER, J.: "Internationale Zuständigkeit" en Max-Planck Institut für Internationales Privatrecht (ed): Handbuch des Internationalen Zivilverfahrensrecht, Tübingen, 1982.

KROPHOLLER, J.: "Das Unbehagen am forum shopping" en HENRICH, D.- HOFFMANN, B. von (ed.): Festschrift für Karl Firsching zum 70. Geburtstag, München, 1985 (pp. 165-173).

KROPHOLLER, J.: " Problematische Schranken der europäischen Zuständigkeitsordnung gegenüber Drittstaaten" en AAVV: Festschrift für Murad Ferid, Frankfurt a. M., 1988, (pp. 239-250).

LACHAT, D.: La compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon de brevets d'invention dans la Communauté économique européenne, tésis inédita, Strasbourg, 1974.

LACHAT, D.: "La compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon et de nullité de brevets d'invention dans les Etats contractants de la Convention du brevet européen", *Les petites affiches*, 1976, n° 11 (pp. 4-10); n° 12 (pp. 8-12), n° 13 (pp. 7-12).

LACHAT, S.: "La juridiction competente en matière de contrefaçon de brevets d'invention dans la Communauté économique européenne", *JCP*, 1974-II, (pp. 421-428)

LACHAT, S.: "Gedanken zur Vereinheitlichung des Verletzungsrechts von Gemeinschaftspatenten", *GRUR Int.*, 1975, (pp. 51-57).

LADAS, S.: "Industrial property as a factor in technological development and economic progress", *Industrial Property*, 1973, (pp. 81-85).

LAGARDE, P.: "Application de la Convention d'exécution aux actions en contrefaçon de brevets nationaux" en AAVV.: Droit international et actions en contrefaçon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre internationale de propriété industrielle, Nice 21 et 22 juin 1974, PIBD numéro especial, 1974, (pp. 39-53).

LAGARDE, P.: " Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain", *Rec. des Cours*, vol. 196 (1986-I), (pp.9-238).

LALIVE, P.: "L'application du droit public étranger: Rapport préliminaire", *Ann. IDI*, vol. 56, (1975), (pp. 157-183).

LECUYER-THIEFFRY, C.: " Un nouveau domaine pour l'arbitrage aux Etats-Unis: la validité et la contrefaçon des brevets", *Revue de l'arbitrage*, 1985, (pp. 405-413).

LEHMANN, M.: "La teoría de los "Property Rights" y la protección de la propiedad intelectual e industrial", *RGD*, 1990, (pp. 265-281).

LEIPOLD, D.: Lex fori. Souveränität. Discovery. Grundfragen des internationalen Zivilprozessrechts, Heidelberg, 1989.

LEMA DEVESA, C.: "Las invenciones laborales en la Ley de patentes de 20 de marzo de 1986" en BISBAL, J.-VILADAS, C.: Derecho y tecnología: Curso sobre innovación y transferencia, Barcelona, 1990, (pp. 145-156).

LE TALLEC, G.: "Das Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (Anerkennungsprotokoll)", *GRUR Int.*, 1985, (pp. 245-248).

LICHTENSTEIN, E.: "Der gewerbliche Rechtsschutz im internationalen Privatrecht", *NJW*, 1964, (pp. 1208-1214).

LINDENMAIER: "Die inländische Rechtsverfolgung der Verletzung eines ausländischen Patents im Verleihungsstaat" en AAVV (ed): Das Recht des schöpferischen Menschen. Festschrift der Akademie für deutsches Recht anlässlich des Kongresses der AIPPI in Berlin, Berlin, 1936, (pp. 185-199)

LINKE, H.: Internationales Zivilprozessrecht, Köln [etc], 1990.

LOHSE, M.: Das Verhältnis von Vertrag und Delikt. Eine rechtsvergleichende Studie zur vertragsautonomen Auslegung von Art. 5 Nr. 1 und 5 Nr. 3 GVÜ, München, 1991.

MC LAHAN, C.: "Transnational applications of Mareva injunctions and Anton Piller Orders", *I.C.L.Q.*, 1987, (pp. 669-679).

MAJOROS, F.: "Konflikte zwischen Staatsverträgen auf dem Gebiete des Privatrechts", *RabelsZ*, 1982, (pp. 84-117).

MANGINI, V.: "Die rechtliche Regelung des Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens in Patentsachen in den Vertragstaaten des Münchner Patentübereinkommens", *GRUR Int.*, 1983, (pp. 226-233).

MANGINI, V.: "The legal framework for infringement and revocation proceedings in patent matters in the Contracting States of the European Patent Convention", *IIC*, 1983, (pp. 776-792).

MANN, F. A.: "L'execution internationale des droits publics", *R. critique*, 1988, (pp. 1-27).

MANSEL, H.P.: "Kollisions- und zuständigkeitsrechtlicher Gleichlauf der vertraglichen und deliktischen Haftung", *ZVglRW*, 1987, (pp. 1-24).

MANSEL, H.P.: "Gerichtliche Prüfungsbefugnis im forum delicti", *IPRax*, 1989, (pp. 84-87).

MARESCA, G.: "Sui rapporti tra brevetto europeo e comunitario e brevetto italiano d'invenzione", *Riv. dir. ind.*, 1987, (pp. 17-38).

MARKEY, H.T.: "The Phoenix Court", *Cleveland State Law Review*, 1983-84, (pp. 1-5).

MARTINY, D.: "Verletzung von Immaterialgüterrechten im IPR" en AAVV.: " Die Immaterialgüterrechte im künftigen Internationalen Privatrecht der Europäischen Gemeinschaften", *RabelsZ*, 1976, (pp. 189-232), (pp. 218-230).

MARTINY, D.: "Autonome und Einheitliche Auslegung im Europäischen Internationalen Zivilprozessrecht", *RabelsZ*, 1981, (pp. 427-447).

MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos de la patente en el comercio internacional, Barcelona, 1989, p. 73

MASSAGUER FUENTES, J.: Mercado Común y Patente nacional (Agotamiento comunitario y protección territorial absoluta), Barcelona, 1989.

MASSAGUER FUENTES, J.: "Aproximación sistemática general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales", *RGD*, 1990, (pp. 265-281).

MASSAGUER FUENTES, J.: "El enjuiciamiento anti-trust de los acuerdos de licencia de patente y de licencia de Know-how tras la Reforma del Derecho español de defensa de la competencia" *La Ley*, 1992-2, (pp. 980-992)

MASSAGUER FUENTES, J.: "Las medidas cautelares en la Ley de competencia desleal", *RDM*, 1992, (pp. 731-766).

MATHELY, P.: "Application de la Convention aux actions en contrefaçon de brevet communautaire" en AAVV.: Droit international et actions en contrefaçon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre internationale de propriété industrielle, Nice 21 et 22 juin 1974, PIBD número especial, 1974, (pp. 63-77).

MATHELY, P.: Le droit europeen des brevets d'invention, Paris, 1978.

MATHELY, P.: Le nouveau droit francais des brevets d'invention, Paris, 1991.

MATSCHER, F.: "Etude des règles de compétence judiciaire dans certaines conventions internationales", *Rec. des Cours*, vol. 161, (1978-III), (pp. 127-228).

MAYER, P.: "Droit international privé et Droit international public sous l'angle de la notion de compétence", *R. critique*, 1979, (pp.1-29, 349-388, 537-582).

MAYER, P.: " Le rôle du droit public en Droit international privé", *RIDC*, 1986, (pp. 467-485).

MAYER, P.: Droit international privé, 4^e ed., Paris, 1991

MAXEINER, J.: "Der Sachverständige in Patentrechtsstreitigkeiten in den USA und Deutschland", *GRUR Int.*, 1991, (pp. 85-89).

MEHREN, A.T. von: "Adjudicatory jurisdiction: general theories compared and evaluated", *Boston University Law Review*, 1983. (pp. 279-340).

MENGOZZI, P.: "Note sulla clausola di "competenza esclusiva" nelle Convenzioni dell'Aja e di Bruxelles in materia di Diritto processuale civile internazionali", *Riv. dir. int. pr. proc.*, 1969, (pp. 72-88).

MIAJA DE LA MUELA, A.: " El Derecho público extranjero en el tráfico privado internacional", *R.E.D.I.*, 1972, Homenaje al Prof. J. De Yanquas Messia, (pp.247-288).

MINOR, J.: "The Lugano Convention: some problems of interpretation", *CML Rev.*, 1990, (pp.507-519).

MODIANO, G.: Le contrat de licence. Problèmes juridiques soulevés par certaines clauses du contrat de licence, Genève, 1979.

MONTON REDONDO, A.: "Líneas generales de la nueva normativa procesal en materia de patentes y modelos de utilidad", *La Ley*, 1986, (pp. 1104-1115).

MOUSSERON, J. M.-SCHMIDT, J.: Traité des brevets, Paris, 1984.

MOYA VALGAÑON, C.: "Problemática de la aplicación jurisprudencial del Derecho internacional privado", *R.E.D.I.*, 1958, (pp.47-93).

MÜHLENDAHL, A. v.: "Das künftige Markenrecht der Europäischen Gemeinschaft", *GRUR Int.*, 1989, (pp. 353-362).

MÜHLENDAHL, A. von- MÜHLENS, P.: "Gewerblicher Rechtsschutz im vereinigten Deutschland", *GRUR*, 1992, (pp. 725-748).

MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, 8ª ed., Valencia, 1990.

MUÑOZ SABATE, L.: "Las medidas cautelares en la Ley de patentes", *La Ley*, 1987, (pp. 1030-1036).

NADELMANN, K.H.: "Jurisdictional improper fora" en AAVV.: XXth Century Comparative and Conflicts Laws. Legal Essays in honor of H.E. Yntema, Leyden, 1961, (pp. 321-335).

NEUHAUS, P. H. : "Freiheit und Gleichheit im internationalen Immaterialgüterrecht" en AAVV.: " Die Immaterialgüterrechte im künftigen Internationalen Privatrecht der Europäischen Gemeinschaften", *RabelsZ*, 1976, (189-232), (pp.191-195).

NIRK, R.: " Zum Anwendungsbereich des Territorialitätsprinzips und der *Lex rei (sitae)* im internationalen Patent- und Lizenzrecht" en GLANZMANN, R. (ed.): Ehrengabe für Bruno Heusinger, München, 1968, (pp. 217-238).

NORTH, P.: "Is European Harmonisation of Private International Law a Myth or a Reality? A British perspective" en Centrum voor Buitenlands Recht en international Privatrecht. Universiteit van Amsterdam (ed): Forty years on: The evolution of Postwar International Law in Europe, Deventer, 1990, (pp. 29-48).

OLIVA, A. de la -FERNANDEZ M.A.: Lecciones de Derecho procesal I, 3a ed., Barcelona, 1986,

ORIGONI DELLA CROCE, G.B.: "Precisazioni di Diritto internazionale privato e processuale in tema di marchi e brevetti", *Riv. dir. ind.*, 1973, (pp. 100-124).

OSSERTAG: "De la competence des tribunaux en matière de propriété industrielle", *Prop. Ind.*, 1930, (pp. 15-20).

OTERO LASTRES, J.M.- LEMA DEVESA, C.-CASADO CERVIÑO, A.-GOMEZ MONTERO, J.: Praxis mercantil. Comentarios a la Ley de patentes, Barcelona, 1987

FAGENBERG, J.: "Rechtsicherheit im Patentrecht- Eine Utopie? Das amerikanische Berufungsgericht für Patentsachen als Vorbild für die deutsche Praxis", *GRUR Int.*, 1984, (pp. 489-494).

PAKUSCHER, E.K.: "Nichtigkeits- und Verletzungsprozess im deutschen und europäischen Patentrecht", *RIW*. 1975 (pp. 305-316).

PAKUSCHER, E.K.: "Das neue zentrale Berufungsgericht in den USA-ein Schritt in die europäische Richtung" *GRUR Int.*, 1983, (pp. 71-81).

PAKUSCHER, E.K.: "Probleme eines europäischen Berufungsgerichts für Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren aus Gemeinschaftspatenten" en AAVV.(ed.): Festschrift für W. Oppenhoff zum 80. Geburtstag, München, 1985, (pp. 233-248).

PAKUSCHER, E. K.: "Die Gewaltenteilung im gewerblichen Rechtsschutz", en AA.VV. (ed): Festschrift für W. Zeidler, vol. II, Berlin, 1987, (pp. 1611-1630).

PAKUSCHER, E.K.: "Die Kompetenz-Kompetenz der Europäischen Patentorganisation", *GRUR Int.*, 1989, (pp. 877-884).

PAKUSCHER, E.K.: "Der U.S. Court of Appeals For the Federal Circuit- Ein Modell für Europa", *Festschrift für K. Haertel*, *GRUR Int.*, 1990, (pp. 760-781).

PEARL, S.: "Forum shopping in the EEC", *Int. Business Lawyer*, 1987, (pp. 391-394).

PECOURT GARCIA, E.: "Control e impugnación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles" en AA.VV.: Multitudo legum ius unum. Festschrift für W. Wengler, vol.II, Berlin, 1973, (pp. 635-653).

PEDEMONTE FEU, J.: Comentarios a la Ley de patentes, Barcelona, 1988.

PELLIS, L.: "All roads lead to Brussels: towards a uniform European Civil procedure", *N.I.L.R.*, 1990, (pp.372-396).

PELLISE PRATS, B.: Informe analítico sobre el Proyecto de ley de patentes, Barcelona, 1985.

PEREZ DAUDI, V.: Medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial, Memoria de licenciatura (inédita), Barcelona, 1992.

PEREZ VERA, E. (dir): Derecho internacional privado, vol.I (con la colaboración de ABARCA JUNCO, P., CALCO CARAVACA, A.L, GONZALEZ CAMPOS, J.D.y VIRGOS SORIANO, M.), 4ª ed, Madrid, 1992.

PFAFF, D.: "Grenzbewegungen der Schiedsfähigkeit-Patentnichtigkeit im Schiedsverfahren-" en HABSCHEID, W.J.- SCHWAB, K.H. (ed.): Beiträge zum internationalen Verfahrensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit-Festschrift für H. Nagel zum 75. Geburtstag, Münster, 1987, (pp. 278-293).

PFANNER, K.: "The Patent Cooperation Treaty: A General Introduction", *Riv. dir. ind.*, 1985, (pp. 253-262).

POCAR, F.: "Las competencias especiales del artículo 5 del Convenio en materia delictual y en materia de explotación de un establecimiento secundario" en Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (ed.): Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa, Pamplona, 1993, (pp. 119-125).

POLLIZIEN, G.-LANGEN, E.: International licensing agreements, Indianapolis , 1973.

PREU, A.: "Probleme der Nichtigerklärung europäischer Patente", *GRUR Int.*, 1981, (pp. 63-70).

PREU, A.: "Von der Zunft zum europäischen Patent und der Gemeinschaftsmarke", *Mitt.*, 1982, (pp. 122-128).

PREU, A.-BRANDI-DOHRN, M.- GRUBER, S.: Europäisches und internationales Patentrecht, 2^a ed., München, 1993

QUINONES ESCAMEZ, A.: "Evolución de la admisibilidad de la cláusula de atributiva de competencia internacional en Derecho español y comparado (Incidencia de las leyes de protección del consumidor y de reglamentación de las condiciones generales de contratación)", *RJC*, 1987, (pp. 657-694).

RAUTER, G.: "Können im Auslande begangene Verletzungen dortiger Patente gegebenenfalls im Deutschen Reich verfolgt werden?", *MuW*, 1940, (pp. 104-106)

REBEL, D.: "Strategien zum Einsatz gewerblicher Schutzrechte im EG-Binnenmarkt", *RIW*, 1992, (pp.30-33).

RECHBERGER, W.H.: "Gibt es eine "internationale Zuständigkeit" der österreichischen Gerichte?" en AAVV.: Beiträge zum internationalen Vefahrensrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit. Festschrift für H.Nagel zum 75. Geburtstag, Münster, 1987, (pp. 294-317).

REINMÜLLER, B.: "Gesamtschaden und internationale Deliktzuständigkeit nach dem EUGVÜ", *IPRax*, 1985, (pp. 233-235).

RETUERTA, J.J.: Nueva Ley de patentes. Normativa procesal, Madrid, 1989.

RIGAUX, F.: Droit public et Droit privé dans les relations internationales, Paris, 1977.

RIGAUX, F.: Derecho internacional privado: parte general, Trad. y adaptación : derecho español de A. Borrás, Madrid, 1985.

RIESE, O.: "Une juridiction supranationale pour l'interpretation du droit unifié", *RIDC*, 1961, (pp. 717-735).

RIEZLER, E.: Internationales Zivilprozessrecht und prozessuales Fremdenrecht, Berlin [etc.], 1949.

RIEZLER, E.: "Zur sachlichen internationalen Unzuständigkeit" en AAVV. (ed.): Beiträge zum Zivilprozessrecht. Festgabe zum 70. Geburtstag von L. Rosenberg, München [etc.], 1949, (pp. 199-215).

RODRIGUEZ MATEOS, P.: "Nuevas perspectivas de la patente comunitaria" *La Ley Com eur.*, 1991 núm. 66, (pp. 1-3).

RODRIGUEZ MATEOS, P.: Sistema de mercado y tráfico internacional de mercancías, Madrid, 1992.

RÖHL, H.: "Patentrechtsweg zum Bundesverwaltungsgericht?", NJW, 1960, (pp. 1793-1796).

ROMANI SOPENA, J.L.: "Procedimientos judiciales en propiedad industrial: Diligencias comprobatorias y medidas cautelares" en Grupo español de la AIPPI (ed.): Jornadas sobre la Ley española de patentes, Barcelona, 1987, (pp. 95-111).

ROTH, W.H.: "Der Einfluss des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf das Internationale Privatrecht", *RabelsZ*, 1991, (pp. 623-673).

ROUBIER, P.: Le droit de la propriété industrielle vol. I, Paris, 1952.

ROUBIER, P.: Le droit de la propriété industrielle vol.II, Paris, 1954.

SACK, R.: "Kollisions- und europarechtliche Probleme des Arbeitnehmererfinderrechts" en AAVV.: Festschrift Steindorff, Berlin, 1990, (pp. 1333-1357).

SALOMONSEN, C.D.: "Klage wegen in Deutschland verübter Verletzung eines deutschen Patents vor einem holländischen Gericht", *GRUR*, 1928, (pp. 25-26).

SANCHEZ RODRIGUEZ, L.: Las inmunidades de jurisdicción de los Estados extranieros ante los tribunales españoles, Madrid, 1990.

SANDROCK, O.: "Die kollisionsrechtliche Behandlung der Deliktshaftung bei der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten" en CAEMMERER, E. v.: Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen Internationalen Privatrechts der ausservertraglichen Schuldverhältnisse, Tübingen, 1983, (pp. 380-439).

SCHACK, H.: "Vermögensbelegenheit als Zuständigkeitsgrund- Exorbitant oder Sinnvoll?", *ZZP*, 1984, (pp. 46-68).

SCHACK, H.: Der Erfüllungsort im deutschen, ausländischen und internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, Frankfurt a.M., 1985.

SCHACK, H.: Internationales Zivilverfahrensrecht, München, 1991.

SCHACK, H.: "Recensión a Henrich", *JZ*, 1992-4, pp. 195-196.

SCHAEFERS, A.-SCHENNEN, D.: "Die Lissabonner Konferenz über das Gemeinschaftspatent 1992", *GRUR Int.*, 1992, (pp. 638-642).

SCHMIEDER, H.H.: "Gemeinschaftspatent im Aufwind-Überblick über Stand der Entwicklung des supranationalen Patentrechts in materieller und verfahrensrechtlicher Art", *EuZW*, 1990, (pp. 275-279).

SCHLOSSER, P.: "Nota a E. neerlandais c. Rüffer", *IPRax*, 1981, (pp. 154-155).

SCHLOSSER, P.: "Europäisch-autonome Interpretation des Begriffes "Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag" i.S. v. Art. 5 Nr.1 EuGVÜ?", *IPRax*, 1984 (pp. 65-68).

SCHOCKWEILER, F.: "Litispendencia y conexidad" en Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (ed.): Competencia judicial y ejecución de sentencias en Europa, *amplona*, 1993, (pp.167-171)

SCHRICKER, G.: "El nuevo sistema alemán de concesión de patentes", *RDM*, 1971, (pp. 221-237).

SCHRÖDER, J.: Internationale Zuständigkeit. Entwurf eines Systems von Zuständigkeitsinteressen im zwischenstaatlichen Privatverfahrensrecht, aufgrund rechtshistorischer, rechtsvergleichender und rechtspolitischer Betrachtungen, Opladen, 1988 (reimpresión de la primera edición de 1971).

SCHÜTZE, R. A.: "Die Wirkungen ausländischer Rechtshängigkeit in inländischen Verfahren", *ZfP*, 1991, (pp. 136-149).

SCHULTE, R.: Patent- und Musterrecht-Textausgabe, 4^a ed., Köln [etc.], 1992.

SCHWEYER, B.: "Zuständigkeit internationaler Schiedsgerichte zur Entscheidung über Fragen der Nichtigkeit und Verletzung von Patenten", *GRUR Int.*, 1983, (pp. 149-156).

SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung im Gemeinschaftspatentübereinkommen und das Vollstreckungsübereinkommen von Lugano", *GRUR Int.*, 1990, (pp. 777-787).

SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court and the future of the Community Patent following the Luxembourg Conference", *IIC*, 1991, (pp. 334-348 y 458-474).

SCORDAMAGLIA, V.: "Vers une protection communautaire des dessins et modèles industriels", *RMC*, 1992, (pp. 250-257).

SCUFFI, M.: "Europäische Patente und einstweiliges gerichtliches Verbot patentverletzender Handlungen", *GRUR Int.*, 1991, (pp. 484-486).

SERRERA CONTRERAS, P.L.: "La proyectada reforma del derecho de patentes: Aspectos procedimentales", *RDM*, 1984, (pp. 117-126).

SIEHR, K.: "Forum shopping im internationalen Rechtsverkehr", *ZfRVgl*, 1984, (pp. 124-144)

SIEHR, K.: "Ökonomische Analyse des Internationalen Privatrechts" en HENRICH, D.- HOFFMANN, B. von: Festschrift für Karl Firsching zum 70. Geburtstag, München, 1985, (pp. 268-294).

SINGER, R.: "The infringement of supranational patent rights in a future Europe", *Industrial Property*, 1973, (pp. 380-390).

SINGER, R.: "Das Gemeinschaftspatentübereinkommen", *Mitt.*, 1976, (pp. 125-132).

SINGER, R.-SINGER, M.: Europäisches Patentübereinkommen, Köln [etc.], 1989.

SMIT, H.: "Les conflits de juridiction en procédure civile", *RIDC*, 1990, (pp. 871-884).

SGCORO, J.M.- GRAU MORA, J.: "Consideraciones sobre la infracción de patentes" en Grupo español de la AIPPI (ed.): Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho industrial, Barcelona, 1992, (pp. 523-538).

SPANNER, H.: "Zur Neuordnung der Patentgerichtsbarkeit", *JZ*, 1960, (pp. 329-334).

SPERDUTTI, G.: "Droit international privé et droit public étranger", *Clunet*, 1977, (pp.5-15).

STAUDER, D.: "Zur Gestaltung des künftigen Patentverletzungsverfahrens in Europa", *GRUR Int.*, 1975, (pp. 86-93).

STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens auf Klagen im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht", *GRUR Int.*, 1976, (pp. 465-477 y pp. 510-520).

STAUDER, D.: "Auf dem Wege zu eine europäischen Patentgericht", *GRUR Int.*, 1979, (pp. 173-182).

STAUDER, D.: "Recensión a J. Kropholler", *GRUR Int.*, 1983, (pp. 893-894).

STAUDER, D.: "Die tatsächliche Bedeutung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Italien" *GRUR Int.*, 1983, (pp. 234-242).

STAUDER, D.: "The practical significance of infringement and revocation proceedings in the Federal Republic of Germany, France, Italy and the United Kingdom. Results of a Statistical and Empirical Study", *IIC*, 1983, (pp. 793-810).

STAUDER, D.: "Einheitliche Anknüpfung der Verletzungssanktionen im Gemeinschaftspatentübereinkommen" *GRUR Int.*, 1983, (pp. 586-590).

STAUDER, D.: "Anerkennungsprotokoll" en BAIER, F.K.-HAERTEL, K.-SCHRICKER, G.: Europäisches Patentübereinkommen. Münchner Gemeinschaftskommentar, Köln [etc.], desde 1984.

STAUDER, D.: "Die ausschliessliche internationale gerichtliche Zuständigkeit in Patentstreitsachen nach dem Brüssler Übereinkommen- Art. 16 Nr.4 EuGVÜ, Art. 19 EuGVÜ.", *IPRax*, 1985, (pp. 76-79).

STAUDER, D.: "Nota a Duijnstee c. Goderbauer", *GRUR Int.*, 1984, (pp. 697-698)

STAUDER, D.: "Nota a Duijnstee c. Goderbauer", *IIC*, 1985, (pp. 593-598)

STAUDER, D.: "Nota a Caroline de Monaco c. Burda GmbH", *GRUR Int.*, 1986, (pp. 556-557).

STAUDER, D.: "Die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, das Streitregelungsprotokoll und das Abänderungsprotokoll", *GRUR Int.*, 1986, (pp. 302-314).

STAUDER, D.: Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien. Eine rechtstatistische Untersuchung, Köln [etc], 1989.

STAUDER, D.: "The status of the Community patent. Substantive patent Law aspects", Riv. dir. europeo, 1991, (pp. 51-57).

STEIN-JONAS: Kommentar zur Zivilprozessordnung, 20^a ed., Tübingen, 1984.

STEIN, W. von: "Zur vorläufigen Durchsetzung von patentrechtlichen Unterlassungsansprüchen", Mitt., 1969, (pp. 281-285).

STONE, P.A.: "The Lugano Convention on Civil Jurisdiction and Judgements", Ann. eur., 1988, (pp. 105-119).

STORME, M.: "Rechtsvereinheitlichung in Europa. Ein Plädoyer für ein einheitliches Prozessrecht", *RabelsZ*, 1992, (pp. 290-298).

STRAUSS, J.: "Diritto internazionale privato ed invenzione dei dipendenti nel sistema brevettuale europeo", Riv. dir. ind., 1985, (pp.46-62).

STREBEL, H.: "Staatenimmunität. Die Europaratskonvention und die neuen Gesetze der Vereinigten Staaten und Grossbritanniens", *RabelsZ*, 1980, (pp.66-98).

STROEBELE; P.: "Die Bindung der ordentlichen Gerichte an Entscheidungen der Patentbehörden im ausländischen und europäischen Recht" *GRUR Int.*, 1975, (pp. 1-11).

The President's Commission on Industrial Competitive-
ness, Committee on Research, Development and Manufactu-
ring: "Appendix D- Preserving America's industrial
competitiveness: A special report on the Protection of
Intellectual Property Rights" del Informe: Global
Competition- the new reality, Washington, DC. oct.
1984, (pp.302-351).

TIEDTKE, H.: "Einstweilige Verfügungen in Patentsa-
chen", Mitt., 1976, (pp. 1-5).

TRITTON, C.-TRITTON, G.: "The Brussels Convention and
Intellectual Property", EIPR, 1987, (pp. 349-354).

TROLLER, A.: Das internationale Privat und Zivilpro-
zessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht, Basel, 1952.

ULMER, E.: Intellectual property rights and the
conflict of laws, Deventer, 1978.

VALLEJO LOBETE, E.: "La capacidad legislativa comunita-
ria en materia de propiedad industrial", GJCEE, 1992-
abril, (pp. 133-165).

VERHEUL, J.P.: "The forum actoris and international
law" en AAVV.: Essays on International and Comparative
Law in Honour of Judge Erades, Den Haag, 1983 (pp. 196-
209).

VILA ROBERT, J.D.: "Cinco años de experiencia española
en el Convenio sobre la patente europea", Noticias CEE,
1991 núm. 74, (pp. 69-74)

VIRGOS SORIANO, M.: Lugar de celebración y de ejecución
en la contratación internacional, Madrid, 1989.

VIRGOS SORIANO, M.: "La interpretación del Convenio de Roma de 1980 sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", *Noticias CEE*, 1990 núm. 61, (pp. 83-94).

VIRGOS SORIANO, M.: El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal, Madrid, 1993.

VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas y derechos reales" en GONZALEZ CAMPOS, J.D. et al.: Derecho internacional privado. Parte especial, Madrid, 1993, (pp. 337-394).

VISCHER, F.: "Das IPR des Immaterialgüterrechtes (unter besonderer Berücksichtigung des Patentrechtes)" en AAVV.: Kernprobleme des Patentrechts: Festschrift zum 100jährigen Bestehen eines eidgenössischen Patentgesetzes, Bern, 1988, (pp.363-385).

VISCHER, F.: "Bemerkungen zum Verhältnis von internationaler Zuständigkeit und Kollisionsrecht" en STOFFEL, W.-VOLKEN, P. (ed.): Conflits et harmonization. Mélanges en l'honneur d'A.E. v. Overbeck, Fribourg, 1990, (pp.349-377).

VISCHER, F.: "Das internationale Privatrecht des immaterialgüterrechtes nach dem schweizerischen IPR Gesetzesentwurf", *GRUR Int.*, 1987, (pp.670-682).

VIVANT, M.: Juge et loi du brevet, Paris, 1977.

VIVANT, M.: "Das Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen und die gewerblichen Schutzrechte", *RIW*, 1991, (pp. 26-32).

VIVANT, M.: "Regime international" en "Brevets", *J. cl. com.*, 1992, fascículo 560

VÖLP, F.: "Rechtsmittel gegen Beschwerdeentscheidungen des Europäischen Patentamts?", *GRUR Int.*, 1979, (pp.396-398).

VOLKEN, P.: Konventionskonflikte im internationalen Privatrecht, Zürich, 1977.

VOLKEN, P.: "Das EG/EFTA-Parallel-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und handelsachen", *Ann. suisse dr. int.*, 1987, (pp.97-128).

VOHLAND, L.: "Zur Konzentration von Patentverletzungsstreitigkeiten in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens", *GRUR Int.*, 1982, (pp. 42-46).

WADLOW, C. M.: "Intellectual Property and the Judgments Convention", *European L. Rev.*, 1985, (pp. 305-315).

WEIGEL, A.: Gerichtsbarekeit, internationale Zuständigkeit und Territorialitätsprinzip im deutschen gewerblichen Rechtsschutz, Bielefeld, 1973.

WESTIN, D.-CHROZIEL, P.: "Interim relief awarded by U.S. and German Courts in Support of Foreign Proceedings", *Columbia Journal of Transnational Law*, 1990, (pp. 723-746).

YOUNG, D.Q.C.-BIRSS, C.: "Forum shopping under the Community patent Convention", *EIPR*, (pp. 361-364).