

# ¿Hay que modificar el Reglamento Bruselas I bis de 12 de diciembre de 2012 para que pueda entrar en vigor el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013?

**Manuel DESANTES REAL**

**Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante**

**Publicado en Conflictus Legum, 6 marzo 2013**

<http://conflictuslegum.blogspot.com.es/2013/03/manuel-desantes-el-acuerdo-tup-no-exige.html>

....

La relación entre el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (en adelante, Acuerdo TUP) y el Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I bis) puede estudiarse desde muchas perspectivas y ofrece campo abonado para análisis más sosegados que el que pretendo ofrecer en estas páginas. Así, por ejemplo, la asintonía entre ambos textos en temas como a) los criterios de competencia judicial internacional de uno y los criterios de competencia territorial que justifican la competencia de una determinada División nacional o regional del otro, b) el tratamiento de la litispendencia en uno y en otro texto, c) el régimen de las medidas cautelares, d) el diferente ámbito de aplicación espacial –el Reglamento Bruselas I bis se aplica a España, el Acuerdo no-, material y temporal, e) o la posibilidad –real- de que el Reglamento Bruselas I bis dirija a los tribunales del Estado del domicilio del demandado y que acabe conociendo del asunto una Sección de la División Central del Tribunal de Primera Instancia del TUP que esté físicamente en otro país. Pero sin duda la cuestión más relevante es la que plantea el artículo 31 del Acuerdo TUP, que se limita a manifestar lacónicamente –como no podía ser de otra manera, dado que se trata de una competencia exclusiva de la Unión Europea en la que no pueden entrar los Estados miembros- que la competencia judicial internacional del TUP se establecerá de conformidad con el Reglamento Bruselas I bis y, cuando proceda, de conformidad con el Convenio de Lugano, cuestión que ya he tenido ocasión de desarrollar en este mismo blog. No hay que olvidar que el Reglamento Bruselas I bis modifica y refunde el Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, Reglamento 44/2001 o Reglamento Bruselas I).

Este post pretende reflexionar sobre una cuestión paralela que ha saltado hace unos días a los blogs especializados causando notable alarma: de acuerdo con tales noticias, los negociadores del Acuerdo TUP habrían incluido una cláusula de entrada en vigor vinculada a la modificación del Reglamento Bruselas I bis recién adoptado, pero este Reglamento se habría olvidado completamente de establecer las relaciones entre ambos textos. Lo que implicaría que el “paquete de patentes” –el Reglamento 1257/2012 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante patente unitaria, (en adelante, Reglamento 1257/2012), el Reglamento 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción (en adelante, Reglamento 1260/2012) y el Acuerdo TUP- no podría empezar a funcionar hasta que se llevaran a cabo las adaptaciones oportunas del Reglamento Bruselas I bis.

A mi modo de ver, esta modificación del Reglamento Bruselas I bis no es necesaria. Y voy a intentar exponer las razones en este post.

## **¿Cuándo entrará en vigor el Acuerdo TUP?**

La cuestión tiene su origen en el artículo 89 del Acuerdo TUP, según el cual éste entrará en vigor en la última de las siguientes fechas: a) el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento 1215/2012 en lo que concierne a su relación con el Acuerdo; b) el primer día del cuarto mes siguiente al décimo tercer instrumento de ratificación, siempre que entre ellos estén los de Alemania, Francia y el Reino Unido; o c) el 1 de enero de 2014. Tras la celebración del Acuerdo el pasado 19 de febrero de 2013 se ha iniciado con rapidez la carrera para conseguir que la ratificación de al menos trece de todos los Estados firmantes –de momento veinticuatro, es decir, todos a excepción de Bulgaria, que lo hará en breve, Polonia, que quizás espere a valorar las consecuencias para sus empresas, y España, que tampoco ha entrado en las cooperaciones reforzadas creadas por los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012- tenga lugar antes de noviembre de 2013, con el fin de que el sistema pueda resultar aplicable a partir del 1 de abril de 2014. Pero todo ello podría irse al traste si hubiera que modificar otra vez el Reglamento Bruselas I bis para “adaptarlo” al Acuerdo. Aunque se trate de un procedimiento legislativo ordinario en el que el acuerdo se produce por mayoría cualificada, varios Estados podrían retardar su adopción o abrir una nueva caja de Pandora que pusiera en tela de juicio todo el “paquete”.

## **El “non paper” de la Comisión de 30 de noviembre de 2011**

Prueba de que la relación entre el futuro Acuerdo TUP y el Reglamento Bruselas I ha sido vista desde el principio como una cuestión delicada es que el Consejo decidió publicar el 2 de diciembre de 2011 una Nota dirigida al Coreper I que incluía otra Nota de la Comisión Europea, de 30 de noviembre de 2011, consagrada precisamente a este tema.

En su “non paper”, la Comisión consideró dos cuestiones que deberían resolverse con una modificación del Reglamento Bruselas I a la hora de aplicar el Acuerdo TUP respecto a las normas de competencia judicial internacional. Ambas cuestiones afectaban a las relaciones con Estados miembros no contratantes del Acuerdo e iban dirigidas fundamentalmente a España.

La primera hacía referencia al hecho de que la aplicación del Acuerdo puede provocar en la práctica que los tribunales del Estado designado por el Reglamento Bruselas I no sean los que van a resolver el asunto: así, por ejemplo, si en una presunta infracción son competentes los tribunales eslovacos porque el demandado está domiciliado en Eslovaquia pero se ha creado una División Regional entre la República checa y Eslovaquia donde la sede de la División

Regional está en la República checa, ningún tribunal será finalmente competente en Eslovaquia. Lo mismo ocurriría si hay una reconvencción y acaba conociendo la Sección de Londres de la División Central del Tribunal de Primera Instancia del TUP, cuya sentencia será ¡reconocida en España como proveniente de un tribunal eslovaco!. ¿Cómo puede ser esto posible?.

La Comisión propuso para resolver este tema la inserción de un nuevo artículo 71 bis (1) que clarificara que el TUP es un tribunal de un Estado miembro en el sentido del Reglamento Bruselas I y que el Reglamento Bruselas I resulta por tanto siempre aplicable. En nuestro ejemplo, ello implicaría que la División Regional del TUP en la República checa o la Sección de Londres de la División Central del Tribunal de Primera Instancia del TUP serían considerados también como un tribunal eslovaco. El tribunal eslovaco competente por el artículo 2 del Reglamento Bruselas I (tribunales del Estado del domicilio del demandado) es la División Regional del TUP con sede en Praga o la Sección de Londres de la División Central del Tribunal de Primera Instancia del TUP. Ver para creer.

La segunda se refiere a la aplicación combinada de las normas de litispendencia del Reglamento con el Acuerdo TUP. Para aclararlo, la Comisión propuso incluir un nuevo artículo 71 bis (2) (a) y (b).

Es importante destacar que la Comisión concluía su “non paper” afirmando que “Obviously, the UPC Agreement could not enter into force until the necessary modification of Brussels I Regulation has taken place. This should explicitly be provided for in the UPC Agreement”.

El tema más urgente en la práctica en aquel momento –noviembre de 2011- era proceder de tal manera que fuera posible introducir tales enmiendas en una nueva propuesta de la Comisión de acuerdo con el procedimiento del artículo 81.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE). Dicho de otra manera: la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida), que había sido presentada el 14 de diciembre de 2010 como COM(2010) 748 final, no era suficiente: en palabras de la Comisión “the respective amendment of the Brussels I Regulation requires a proposal from the Commission and the legislative adoption in the procedure foreseen in Article 81(2) TFEU. Such amendment could be drafted as an addendum to the existing Recast proposal and should be adopted before the European Parliament finishes the first reading of the Recast proposal”.

## **¿Qué ha ocurrido en realidad? Un “olvido” fácilmente reconocible en la versión final del Acuerdo TUP**

Una vez publicado el “non paper” de la Comisión por el Consejo, la Presidencia del Consejo entendió el mensaje pero llegó a la conclusión de que en realidad no hacía falta introducir un nuevo artículo y era suficiente con una Considerando aclaratorio. En el Documento que envió al Consejo y que éste adoptó el 8 de junio de 2012 como Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión refundida) – Primera lectura – Orientación general, ya se anunciaba que se añadiría el siguiente Considerando como aclaratorio a la definición de “resolución” del artículo 2 a): "Se considerarán igualmente órganos jurisdiccionales de los Estados miembros los órganos jurisdiccionales que sean comunes a varios Estados miembros, como el Tribunal de Justicia

del Benelux cuando ejerza su competencia en asuntos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Por consiguiente, las resoluciones de dichos órganos jurisdiccionales se reconocerán y ejecutarán en el marco del presente Reglamento".

Con ello se conseguían varias cosas al mismo tiempo. Por una parte, pasaba el tema sin hacer ruido, puesto que los negociadores del nuevo Bruselas I estaban mucho más preocupados con la supresión del exequatur que con esta cuestión. Por otra, no se mencionaba para nada el espinoso asunto –en aquellos días más candente que nunca- del Acuerdo sobre el TUP. En tercer lugar, se citaba expresamente al Tribunal de Justicia del Benelux, al que ya se había referido el Tribunal de Justicia como posible ejemplo a seguir en su Dictamen de 8 de marzo de 2011. En fin, en un solo párrafo se resolvían los problemas de competencia judicial internacional y de ejecución de sentencias.

El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura sin entrar en el tema y de este modo el Considerando pasó al texto final del Acuerdo, que quedó redactado del modo siguiente: “A efectos del presente Reglamento, se incluyen en el concepto de órganos jurisdiccionales de los Estados miembros los órganos jurisdiccionales que sean comunes a varios Estados miembros, como el Tribunal de Justicia del Benelux cuando ejerza su competencia en asuntos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Por consiguiente, las resoluciones de dichos órganos jurisdiccionales se reconocerán y ejecutarán de conformidad con el presente Reglamento”.

En conclusión, no hay necesidad alguna de volver a revisar el Reglamento 1215/2012 porque al redactar la versión que fue adoptada el pasado diciembre ya se tuvo en cuenta la necesidad de adaptación con el Acuerdo TUP.

¿Por qué entonces tanta preocupación con la incidencia del Reglamento Bruselas I bis en la entrada en vigor del Acuerdo TUP?. Muy sencillo. El texto que obtuvo un acuerdo político en diciembre de 2011 nunca fue publicado íntegramente, pese a que solicitó expresamente, bajo el pretexto de que se trataba de una negociación entre Estados y la publicación de los textos podía poner en tela de juicio todo el proceso. Pero la última versión publicada –sólo en inglés- contenía un Article 59 que establecía la entrada en vigor de esta manera: “Entry into force - (1) This Agreement shall enter into force on [date] or on the first day of the [...] month after the deposit of the last instrument of ratification by [9] Contracting Member States in accordance with Article 58a, including the three States in which the highest number of European patents was in force in the year preceding the year in which the Diplomatic Conference for the signature of the Agreement takes place, whichever is earlier”. Como se aprecia, no había ninguna referencia al Reglamento Bruselas I.

El 24 de mayo de 2012 la Presidencia danesa y la entrante chipriota publicaron un Joint Statement en el que se especificaba que “By November 2013, at least 13 participating Member States should have ratified the Agreement on a Unitary Patent Court in order for the Agreement to enter into force on the 1<sup>st</sup> of February 2014, subject to the necessary amendments to the Brussels I Regulation being in place”.

El 27 de septiembre de 2012 se publicó el primer texto consolidado de 2012, ya en versión española, que introducía numerosas modificaciones en el “pactado” Proyecto de Acuerdo de diciembre de 2011. Una de ellas hace referencia a la entrada en vigor del Acuerdo, cuyo tenor cambia radicalmente. La explicación que se ofrece en el texto es la siguiente: “el artículo 59 dispone ahora una única fecha de entrada en vigor del Acuerdo, que dependerá, entre otras

cosas, de la entrada en vigor previa de cualquier modificación del Reglamento (CE) n.º 44/2001 que se considere necesaria para dar cabida a la creación del TUP”. Como consecuencia de ello, el artículo 59.1 quedó redactado de la siguiente manera: “El presente Acuerdo entrará en vigor en la última de las siguientes fechas: o bien el 1 de enero de 2014, o bien el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión, de conformidad con el artículo 58 bis, siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del Acuerdo, o bien el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento (CE) n.º 44/2001”. El 14 de noviembre de 2012 se publicó una nueva versión revisada que repetía el artículo 59.1. La referencia es, obviamente, al Reglamento Bruselas I y no al Reglamento Bruselas I bis, pues éste todavía no se había acordado.

Finalmente, el texto publicado el 11 de enero de 2013 reproduce literalmente el artículo 59.1, que ahora ha pasado al artículo 89.1, pero comete un error fácilmente apreciable. Como ya ha sido publicado el nuevo Reglamento 1215/2012, sustituye simplemente la referencia del Reglamento 44/2012 por la del nuevo Reglamento 1215/2012: “El presente Acuerdo entrará en vigor en aquel de los siguientes momentos que se produzca en último lugar: el 1 de enero de 2014, el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual se haya depositado el décimo tercer instrumento de ratificación o adhesión, de conformidad con el artículo 84, siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de los tres Estados miembros en los que haya tenido efectos el mayor número de patentes europeas el año anterior a la firma del Acuerdo, o el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 en lo que concierne a su relación con el presente Acuerdo”. No es ocioso observar que, si bien el Reglamento 1215/2012 será aplicable a partir del 10 de enero del 2015, ya entró en vigor el 10 de enero del 2013.

En conclusión, si bien parece evidente que no hay que volver a modificar el Reglamento 1215/2012, el artículo 89.1 del Acuerdo TUP debería haber concluido simplemente afirmando que “o el primer día del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hubiera entrado en vigor el Reglamento 1215/2012”.

.....

## VINCULOS

- Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16351.es12.pdf>
- Reglamento 1215/2012  
<http://www.boe.es/doue/2012/351/L00001-00032.pdf>
- Vínculo al post sobre el Acuerdo TUP
- Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:es:PDF>
- IPKat  
<http://ipkitten.blogspot.com.es/2013/01/unitary-patent-brussels-problem.html>

- Reglamento 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante patente unitaria  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:ES:PDF>
- Reglamento 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:ES:PDF>
- Nota dirigida al Coreper I  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st17/st17407.en11.pdf>
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida)  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0748:FIN:ES:PDF>
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión refundida) – Primera lectura – Orientación general  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st10/st10609-ad01.es12.pdf>
- Dictamen de 8 de marzo de 2011  
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=patent&docid=80233&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=806291>
- Council Doc. 18239/11 - LIMITE - DOCUMENT PARTIALLY ACCESSIBLE TO THE PUBLIC - NOTE from: Presidency to: Delegations - Subject: Draft Agreement on the creation of a Unified Patent Court - Presidency compromise text  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18239.en11.pdf>
- Nota punto “I/A” de Grupo "Información" a Coreper (2.ª parte)/Consejo - Asunto: Acceso del público a los documentos – Solicitud confirmatoria nº/03/c/01/12 (Doc. 6051/12 del Consejo, de 2 de marzo de 2012)  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st06/st06051.es12.pdf>
- Draft Agreement on a Unified Patent Court and a Draft Statute – Revised Presidency text, Doc 16741/11 of 11.11.2011  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16741.en11.pdf>
- Draft Agreement on the creation of a Unified Patent Court - Suggested way forward for a political agreement. Doc. 10059/12 de 24 de mayo de 2012, p.4,  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10059.en12.pdf>
- Proyecto de Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes y su proyecto de Estatuto - Texto consolidado, Doc. 14268/12  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st14/st14268.es12.pdf>
- Proyecto de Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes y su proyecto de Estatuto - Texto consolidado, Doc. 16222/12  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16222.es12.pdf>
- Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/12/st16/st16351.es12.pdf>

.....