

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. L.A. GEELHOED

presentadas el 16 de septiembre de 2004¹

I. Introducción

1. En el presente asunto, el Oberlandesgericht Düsseldorf planteó una cuestión sobre la interpretación del artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil² (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). Dicha disposición atribuye la competencia exclusiva, en determinados casos, a los tribunales del Estado contratante en cuyo territorio se haya solicitado, se haya efectuado o se considere efectuado el registro de una patente.

2. El órgano jurisdiccional remitente desea saber, más en particular, si la competencia exclusiva sólo existe cuando se interpone un recurso (con efectos *erga omnes*) de declaración de la nulidad de la patente, o también cuando, en el marco de un procedimiento por violación del derecho de patente, una de

las partes alega la validez o la nulidad de la patente.

3. En el marco de un procedimiento de declaración de violación del derecho de patente, el demandado puede alegar la nulidad de la patente. Asimismo, el demandante puede alegar, en un procedimiento en el que se solicita la declaración de la inexistencia de violación de una patente, que ésta es inválida o nula y que, por tanto, no se puede producir su violación. El litigio principal tiene por objeto ambas situaciones. El órgano jurisdiccional remitente desea saber, más en particular, si posee relevancia el hecho de que el juez que conoce del asunto considere fundada o no la excepción de nulidad o de invalidez y si es relevante el momento procesal en que se propuso dicha excepción.

4. El artículo 16, apartado 4, constituye una excepción al principio general establecido en el artículo 2 del Convenio de Bruselas. Según dicho artículo, el demandado domiciliado en un Estado contratante está sometido, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. Este artículo se basa en el principio *actor sequitur forum rei*. De este modo, el objetivo del artículo 2 es proteger los derechos del demandado. Según jurisprudencia reiterada

¹ — Lengua original: neerlandés.

² — DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186. La versión consolidada del Convenio, que había sido modificado, está publicada en el DO 1998, C 27, p. 1.

del Tribunal de Justicia, las excepciones deben ser objeto de una interpretación restrictiva, debido al carácter general del principio fundamental del artículo 2.³

5. Por el contrario, una interpretación amplia del artículo 16, apartado 4, favorece la seguridad jurídica y disminuye el riesgo de resoluciones contradictorias. De este modo, es siempre el mismo órgano jurisdiccional quien tiene la competencia para determinar la validez de una patente. Aún más importante es el hecho de que no procede interpretar el artículo 16, apartado 4, en el sentido de que la decisión del demandante de interponer un recurso de nulidad o de declaración de no violación sea decisiva para determinar la competencia judicial. De este modo, se excluiría la posibilidad del *forum shopping*.

II. Marco jurídico, hechos que originaron el litigio y procedimiento

6. El artículo 2 del Convenio de Bruselas, recogido en el título II, sección 1, titulada «Disposiciones generales», establece lo siguiente: «salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. [...]»

7. El artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas, recogido en el título II, sección 5 («Competencias exclusivas»), establece: «son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio: [...] en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado contratante en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional».

8. Entre tanto, el Convenio de Bruselas fue sustituido por el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.⁴ No obstante, dicho Reglamento no es aplicable en el presente litigio, puesto que su aplicabilidad se limita a los procedimientos iniciados y a los actos auténticos celebrados después de su entrada en vigor el 1 de marzo de 2002, lo que no es el caso en el presente litigio.

9. La cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre GAT, Gesellschaft für Antriebs-

3 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565), apartado 19, y más recientemente, la sentencia de 10 de junio de 2004, Kronhofer (C-168/02, Rec. p. I-6009), apartados 12 a 14.

4 — DO L 12, p. 1. El Convenio de Bruselas aún está vigente en el Reino de Dinamarca.

technik mbH & Co. KG, establecida en Alsdorf (demandante), y LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, establecida en Bühl. Las partes compiten en el sector de la técnica automovil.

10. La demandante concursó para la atribución de un contrato con Ford-Werke AG, establecida en Colonia, que tenía por objeto el suministro de un amortiguador mecánico de torsión. La demandada alegó que, con ello, la demandante había violado, entre otras, dos patentes francesas, de las que ella era titular registrada. Como consecuencia de ello, la demandante interpuso ante el Landgericht Düsseldorf un recurso con el fin de que declarase que la demandada no podía alegar ningún derecho derivado de las patentes francesas y, al mismo tiempo, solicitó que se declarara la nulidad o la invalidez de las patentes.

11. El Landgericht Düsseldorf se declaró internacionalmente competente para la resolución del litigio relativo a la violación de las patentes francesas. Asimismo se consideró competente para decidir sobre el litigio relativo a la nulidad o a la falta de validez de dichas patentes. Para ello se basa –según se desprende de la resolución de remisión dirigida al Tribunal de Justicia– en una interpretación restrictiva del artículo 16, apartado 4, necesaria para evitar que un órgano jurisdiccional se vea desprovisto de su competencia cuando el demandado por violar un derecho de patente alegue la nulidad de ésta.

12. El Landgericht desestimó el recurso de la demandante y declaró que los derechos de patente cumplían los requisitos exigidos para su concesión. Como consecuencia de ello, la demandante presentó un recurso de apelación ante el Oberlandesgericht Düsseldorf. En el marco de dicho procedimiento, el Oberlandesgericht planteó la cuestión mencionada en el punto 2 de estas conclusiones.

13. En su resolución de remisión, el Oberlandesgericht señala, entre otras cuestiones, que con independencia de la solución que se adopte, existe un riesgo de que se dicten resoluciones contradictorias. Asimismo, subraya que la concesión de una patente constituye un acto soberano para cuyo control los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de que se trata son los más indicados, y no los órganos jurisdiccionales de otro Estado. Según el Oberlandesgericht, el artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas también persigue precisamente este objetivo.

III. Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia

14. La parte demandada en el litigio principal (LuK) y los Gobiernos de Alemania, Francia y el Reino Unido, así como la Comisión, presentaron observaciones ante el Tribunal de Justicia. El 14 de julio de 2004 se celebró la vista en el presente litigio ante el Tribunal de Justicia. En la vista también

presentó sus observaciones la parte demandante en el litigio principal (GAT).

15. En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia se defendieron tres hipótesis contrapuestas. El Tribunal de Justicia debe determinar cuál de las tres respeta en mayor medida la redacción y la finalidad del artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas.

16. LuK y el Gobierno alemán defienden una interpretación restrictiva del artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas. Consideran que el artículo 16, apartado 4, únicamente es aplicable en un litigio relativo a la validez de patentes cuando dicha cuestión constituye la pretensión principal de un procedimiento. Niegan que las cuestiones relativas a la validez y a la violación de un derecho de patente puedan separarse; consideran que dicha postura constituye una seria amenaza para el equilibrio entre las distintas competencias resultantes del Convenio de Bruselas. Efectivamente, ello implicaría que prácticamente todas las cuestiones relativas a una violación estarían englobadas en la competencia exclusiva establecida en el artículo 16.

17. De este modo, se priva a las partes de derechos reconocidos en el artículo 2 (órgano jurisdiccional del domicilio del demandado), pero también en el artículo 5, apartados 3 y 5, y en el artículo 6, apartado 1, del Convenio de Bruselas. Además, el titular

de la patente puede, en virtud del artículo 2, incoar todos los recursos por violación del derecho de patente ante el mismo órgano jurisdiccional (a saber, el órgano jurisdiccional del domicilio de quien comete la violación), mientras que, con arreglo al artículo 16, apartado 4, debe dirigirse a los órganos jurisdiccionales de todos los Estados miembros en los que se ha registrado la patente.

18. Los Gobiernos francés y británico, así como GAT, mantienen una postura contraria. Defienden una interpretación amplia del artículo 16, apartado 4, en interés de una correcta administración de la justicia.

19. Señalan que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se concede la patente son los más indicados para decidir sobre la validez de dicha patente, debido a su proximidad material y jurídica con la concesión de la patente. Además, las cuestiones relativas a la validez de una patente y su violación son, en la práctica, inseparables. La aplicabilidad del artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas a los actos de violación puede evitar resoluciones contradictorias y, por tanto, favorece la seguridad jurídica. Por otra parte, dicha postura impide que las partes puedan eludir las reglas relativas a la competencia exclusiva contenidas en el artículo 16, apartado 4. En efecto, cuando quien supuestamente viola el derecho de patente interpone un recurso de declaración de no violación, en lugar de pretender la

invalidéz de la patente, éste no está sujeto al artículo 16, apartado 4, si se sigue la postura contraria. El Gobierno francés se remite, a este respecto, al informe Jenard,⁵ en el que se subraya que las decisiones relativas a la validez de las patentes son competencia de los Estados miembros.

IV. Apreciación

A. Contexto: jurisprudencia del Tribunal de Justicia

20. La Comisión defiende una tercera hipótesis intermedia. Señala que la interpretación amplia, que se acaba de describir, del artículo 16, apartado 4, conduce a que la competencia para conocer de todos los litigios sobre patentes corresponda a los órganos jurisdiccionales del país en el que se depositó o se registró la patente. La Comisión no discute la conveniencia de esta solución, pero alega que no puede sostenerse en virtud del tenor del artículo 16, apartado 4.

21. Considera fundamental que las partes no tengan la posibilidad de vaciar de contenido el artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas. No deben poder elegir un fuero en función de la acción principal ejercitada, a saber, la validez, la nulidad o incluso la violación. En un asunto como el principal resulta irrelevante si se persigue la nulidad de una patente como parte de la pretensión principal o únicamente como un argumento a favor de la declaración de no violación. Con arreglo al artículo 16, apartado 4, sólo un órgano jurisdiccional puede declarar la validez o la nulidad de una patente. El resto de cuestiones relativas a las patentes están fuera del ámbito de aplicación del artículo 16, apartado 4.

22. En primer lugar me remito a jurisprudencia reiterada según la cual, a fin de garantizar en la medida de lo posible la igualdad y la uniformidad de los derechos y obligaciones que para los Estados contratantes y las personas interesadas se derivan del Convenio de Bruselas, procede determinar de manera autónoma el sentido de las expresiones de dicho Convenio.⁶

23. Por otra parte, la interpretación del Tribunal de Justicia debe contribuir a la previsibilidad de las reglas de competencia judicial. El hecho de que el demandante en un litigio de Derecho privado pueda determinar fácilmente a qué órgano jurisdiccional debe dirigirse y que el demandado pueda determinar fácilmente ante qué órgano jurisdiccional puede iniciarse una acción contra él contribuye tanto a la tutela judicial efectiva como a la seguridad jurídica. Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad, tal como establece el undécimo considerando del Reglamento nº 44/2001.

24. El Tribunal de Justicia también ha declarado en numerosas ocasiones que,

5 — DO 1979, C 59, p. 1 (texto en español en DO 1990, C 189, p. 122).

6 — Véase, respecto al artículo 16 del Convenio de Bruselas, el auto del Tribunal de Justicia de 5 de abril de 2001, Galliard (C-518/99, Rec. p. I-2771), apartado 13.

como excepción a la regla general de competencia del artículo 2, párrafo primero, del Convenio de Bruselas, el artículo 16 no debe ser interpretado en un sentido más amplio de lo que requiere su finalidad, habida cuenta de que tiene como efecto privar a las partes de la posibilidad de designar un fuero que de otro modo sería el suyo propio y, en algunos casos, someterlas a un órgano jurisdiccional que no corresponde al del domicilio de ninguna de ellas.⁷ Coincido por lo demás con la opinión del Abogado General Sr. Jacobs, en la medida en que señala que tampoco cabe otorgar demasiada relevancia a una interpretación restrictiva. Como afirma en las conclusiones presentadas en el asunto Gabriel,⁸ una excepción legislativa, al igual que cualquier otra disposición legislativa, debe recibir el significado que le es propio, determinado a la luz de su objetivo y su tenor literal y del sistema y objeto del acto de que forma parte.

25. Según un cuarto punto de vista, que el Tribunal de Justicia utiliza en su jurisprudencia relativa al Convenio de Bruselas, debe existir una conexión particularmente estrecha entre la controversia y los tribunales de un lugar que no sea el del domicilio del demandado, que justifique una atribución de competencia a dichos tribunales por razones de buena administración de la justicia y de sustanciación adecuada del proceso.⁹

26. Teniendo en cuenta estas distintas posturas, el Tribunal de Justicia ya ha interpretado en diversas ocasiones los conceptos utilizados en el artículo 16 del Convenio de Bruselas. La mayor parte de las resoluciones tenían por objeto la competencia exclusiva con arreglo al artículo 16, apartado 1, que en determinados litigios se refiere a bienes inmuebles. El Tribunal de Justicia se pronunció en una ocasión sobre el artículo 16, apartado 4.

27. En la sentencia Reichert y Kockler,¹⁰ el Tribunal de Justicia declaró que la competencia exclusiva de los tribunales del Estado contratante donde el inmueble se halle (artículo 16, apartado 1, del Convenio de Bruselas) está justificada por el hecho de que dichos tribunales son los que, habida cuenta de la proximidad, se encuentran en mejores condiciones para tener un buen conocimiento de las situaciones de hecho y para aplicar las normas y usos aplicables al caso de autos. La competencia exclusiva de los tribunales del Estado contratante donde el inmueble se halle no engloba la totalidad de las acciones relativas a los derechos reales inmobiliarios. Al contrario, la competencia exclusiva se limita (en esencia) a las acciones destinadas a determinar la extensión, la consistencia, la propiedad o la posesión de un bien inmueble, o la existencia de otros derechos reales sobre dichos bienes.

28. En la sentencia Duijnstee,¹¹ el Tribunal de Justicia ofrece una interpretación de la competencia exclusiva que el artículo 16,

7 — Véase asimismo el auto señalado en la nota anterior, apartado 14.

8 — Conclusiones presentadas en el asunto Gabriel (sentencia de 11 de julio de 2002, C-96/00, Rec. p. I-6367), punto 46.

9 — Véase la reciente sentencia Kronhofer, citada en la nota 3 *supra*, apartado 15 (en relación con el artículo 15, apartado 3, del Convenio de Bruselas).

10 — Sentencia de 10 de enero de 1990 (C-115/88, Rec. p. I-27), apartados 10 y 11.

11 — Sentencia de 15 de noviembre de 1983 (288/82, Rec. p. 3663).

apartado 4 atribuye a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se concede (o se solicita) la patente. El Tribunal de Justicia justifica dicha competencia por «el hecho de que dichos tribunales se encuentran en mejores condiciones para conocer de los casos en los que el litigio mismo versa sobre la validez de la patente o la existencia del depósito o del registro». El Tribunal de Justicia establece una distinción entre estos litigios y otras acciones que tienen por objeto patentes, pero que no se hallan incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas. Dentro de esta última categoría figuran, por ejemplo, los litigios relativos a la violación de un derecho de patente, pero también, por ejemplo, la cuestión sobre la que versaba el asunto *Duijnstee*, en concreto si es el empresario o el trabajador el titular del derecho de patente.

29. El Tribunal de Justicia también basa su apreciación en el informe *Jenard*¹² y en los contratos sobre patentes, que establecen una clara diferencia entre el depósito y registro de una patente, por un lado, y su violación, por otra.

B. Tenor del Convenio de Bruselas

30. Con arreglo al artículo 16, apartado 4, que forma parte del título II, sección 5, del Convenio de Bruselas, titulada «Competencias exclusivas», determinados litigios relati-

vos a patentes y otros derechos de propiedad industrial son competencia de los tribunales del Estado contratante en que se hubiere efectuado el depósito o registro.

31. De los artículos 17 y 18 del Convenio de Bruselas se deduce el carácter vinculante de la competencia exclusiva. Lo único que cabe cuestionar es a qué litigios se refiere el artículo 16, apartado 4.

32. En primer lugar, se desprende claramente del tenor del artículo 16, apartado 4, que el autor del Convenio no pretendió someter a la competencia exclusiva todos los litigios relativos a patentes —u otros derechos de propiedad industrial—. En efecto, el artículo 16, apartado 4, tiene únicamente por objeto los litigios relativos al registro o a la validez de patentes y otros derechos. La disposición no hace ninguna referencia explícita a los procedimientos relativos a la violación de derechos de patente. En este sentido, esta disposición se distingue del artículo 229 A CE, que ofrece la posibilidad de que se atribuya al Tribunal de Justicia la competencia para resolver litigios relativos a los títulos comunitarios de propiedad industrial.

33. El órgano jurisdiccional remitente hace referencia, en particular, a la versión inglesa, en la que el artículo 16, apartado 4, está formulado en términos aparentemente más amplios que los apartados 1, 2 y 3 del mismo artículo. El artículo 16, apartado 4, se refiere a «proceedings concerned with» mientras

¹² — Véase la nota 5.

que el artículo 16, apartados 1, 2 y 3 hace referencia a «proceedings which have as their object». Otras versiones lingüísticas, como la alemana, la francesa, la italiana o la neerlandesa no establecen esta distinción, mientras que del tenor inglés no se desprende claramente el significado de esta diferente formulación. En sus observaciones, la Comisión hace mención expresa de la distinción señalada por el órgano jurisdiccional remitente. En su opinión, esta distinción es irrelevante, habida cuenta de que no se refleja en otras versiones lingüísticas y de que, por lo demás, no existe ningún indicio de que el autor del Convenio pretendieran limitar en tal medida el significado del artículo 16, apartado 4. En este sentido, se remite al informe Jenard,¹³ antes citado. Comparto la opinión de la Comisión.

excluye que el artículo 16, apartado 4, también sea aplicable a los litigios respecto a los cuales no deba declararse incompetente un tribunal en el momento en que conozca de ellos.

35. En resumen: el Convenio de Bruselas establece un régimen vinculante sobre la atribución de competencia, pero no por ello somete todos los litigios relativos a patentes al ámbito de aplicación del artículo 16, apartado 4. Por otra parte, del tenor del Convenio de Bruselas no se deriva que su autor hubiese pretendido limitar dicho ámbito de aplicación a los litigios que tengan por objeto, con carácter principal, la validez o la nulidad de una patente.

34. Según el artículo 19 del Convenio de Bruselas, el tribunal de un Estado contratante, que conociere a título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado contratante fueren exclusivamente competentes en virtud del artículo 16, debe declararse de oficio incompetente. La versión francesa —a diferencia de las versiones alemana, inglesa, italiana y neerlandesa— precisa que en tal caso debe tratarse de un asunto de que se conozca «con carácter principal». Lo dispuesto en el artículo 19 del Convenio de Bruselas se discutió ampliamente durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia. En dicho contexto se llegó a la conclusión que la interpretación del artículo 19 no es relevante para interpretar el artículo 16 del Convenio de Bruselas. Con independencia de la interpretación del artículo 19, el Convenio de Bruselas no

C. Apreciación propiamente dicha

36. El órgano jurisdiccional remitente desea saber, como ya se ha señalado, cuál es el alcance de la competencia exclusiva que el artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas atribuye a los tribunales del Estado en el que se ha registrado o depositado una patente. De las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprenden tres hipótesis diferentes (véase, más en particular, el apartado III de estas conclusiones):

- primera hipótesis: el artículo 16, apartado 4, únicamente es aplicable cuando el litigio tiene por objeto principal la validez de una patente;

¹³ — Véase la nota 5.

- segunda hipótesis: las cuestiones relativas a la validez y a la violación de una patente no pueden separarse en la práctica y, por consiguiente, el artículo 16, apartado 4, también es aplicable a las acciones relativas a la violación de patentes;
- tercera hipótesis: el tribunal establecido en el artículo 16, apartado 4, es el único competente para determinar la validez o la nulidad de una patente. El resto de cuestiones relativas a patentes exceden del ámbito de aplicación del artículo 16, apartado 4.

37. Propongo al Tribunal de Justicia que acepte la tercera hipótesis por los siguientes motivos.

38. En primer lugar, debe excluirse la segunda opción. Como señaló el Tribunal de Justicia en su sentencia Duijnsteet, el artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas se basa en una distinción entre litigios relativos a la concesión y al registro de una patente, en los que normalmente se discute su validez, por un lado, y los litigios relativos a la violación de un derecho de patente, por otro. La segunda hipótesis puede parecer atractiva desde el punto de vista de la seguridad y de la uniformidad jurídicas, pero contradice la elección explícita del autor del Convenio de no someter todos los litigios sobre patentes y otros derechos de propiedad industrial a la aplicación del artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas.

39. En segundo lugar, también debe descartarse la primera hipótesis. Pese a que es compatible con una interpretación estrictamente gramatical del artículo 16, apartado 4, la elección de esta hipótesis permitiría al demandante en un procedimiento civil eludir la elección del fuero vinculante del artículo 16, apartado 4. Los hechos que originaron el litigio principal lo demuestran. Si se sigue la primera hipótesis, GAT decidió acertadamente presentar ante un órgano jurisdiccional alemán un recurso de declaración de no violación. Sin embargo, la empresa también podría haberse decidido por impugnar con carácter principal ante la jurisdicción civil la validez de las patentes concedidas a LuK. En tal caso, con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas habría debido dirigirse a los tribunales del Estado miembro en el que está registrada la patente, en el caso de autos Francia.

40. Esta libertad de elección de la demandante en un procedimiento civil –con la consecuencia que ello implica para la competencia de los órganos jurisdiccionales– menoscaba la previsibilidad del sistema para el demandado y por tanto uno de los presupuestos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.¹⁴ Por otra parte, esta libertad de elección no responde al objetivo del artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas, que prevé en efecto una normativa vinculante.

41. Por el contrario, la tercera hipótesis es fácilmente sostenible. Dicha hipótesis implica que la competencia exclusiva pre-

¹⁴ — Véase el punto 23 *supra*.

vista en el artículo 16, apartado 4, es relevante siempre que, en un litigio de naturaleza civil, se discute la validez de un derecho concedido —o registrado— por la autoridad de un Estado miembro. El objeto del litigio está constituido, entre otras cuestiones, por la resolución de la propia autoridad, de forma que la resolución contiene también elementos de Derecho administrativo. Una resolución de una autoridad nacional debe estar sometida, en la medida de lo posible, al control de los órganos jurisdiccionales del propio Estado de que se trate, y no al control de un órgano jurisdiccional de otro Estado. Por otra parte, considero que existe un paralelismo con la sentencia Reichert y Kockler, en la que el Tribunal de Justicia introdujo el criterio de la proximidad para determinadas acciones relativas a bienes inmuebles (véase el punto 27 *supra*).

42. Dichas consideraciones son válidas con independencia del procedimiento en el marco del cual se discuta la validez. Lo determinante es el objeto del litigio, no cómo está formulada la pretensión principal de la demandante en un litigio. El órgano jurisdiccional remitente desea saber, además, si tiene relevancia en qué fase del procedimiento se alegue la validez o la nulidad. En mi opinión debe responderse en sentido negativo. El núcleo de la solución que propongo consiste en que, de hecho, únicamente los tribunales del Estado miembro en el que se ha solicitado o registrado una patente decide sobre su validez. En tales circunstancias, es irrelevante en qué fase del procedimiento se discute la validez, prescindiendo del hecho de que el Convenio de

Bruselas se interprete de la forma más autónoma posible, con independencia del Derecho procesal de los Estados miembros.

43. Los procedimientos de violación «puros» carecen de dicho vínculo con la autoridad nacional. Dichos litigios tienen por objeto la violación de un derecho subjetivo otorgado a una persona y no se diferencian en principio de otros litigios civiles análogos relativos a derechos subjetivos no englobados en el ámbito de la propiedad industrial. Esta afirmación sobre la diferencia entre los procedimientos de violación de un derecho de patente y los relativos a la declaración de la existencia de una patente se basa directamente en la redacción del Convenio de Bruselas. Como se ha señalado, dicha diferencia también ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia en la sentencia Duijnsteet.

44. El autor del Convenio ha optado expresamente por excluir del ámbito de aplicación del artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas la violación de una patente (o, por ejemplo, de una marca). Sería incorrecto —también en relación con el necesario equilibrio del sistema— interpretar el artículo 16, apartado 4, en el sentido de que también se excluyen los procedimientos de violación «puros» de la norma general establecida en el artículo 2 del Convenio de

Bruselas. Además, dicha interpretación se enfrenta a la postura del Tribunal de Justicia según la cual las excepciones a la norma general de competencia del artículo 2, párrafo primero, del Convenio de Bruselas, no deben ser interpretadas en un sentido más amplio de lo que requiere su finalidad.¹⁵

45. Por lo demás, me remito a la sentencia *Gantner Electronic*,¹⁶ que hace referencia al artículo 21 del Convenio de Bruselas. Dicho artículo regula los casos en que se formulen demandas entre las mismas partes ante tribunales de Estados contratantes distintos. El Tribunal de Justicia establece en dicha sentencia que, a efectos de determinar la competencia judicial, deben considerarse las pretensiones de la demandante y no los motivos de oposición de la demandada. De otro modo, se podría modificar la atribución de la competencia según el contenido del escrito de contestación a la demanda, que necesariamente se presente en el curso del procedimiento. A ello debe añadirse que, si se hubiera de tener en cuenta los motivos de oposición, ello permitiría al demandado actuar de mala fe y obstaculizar un procedimiento en curso.

46. De la sentencia *Gantner Electronic* no se desprende, en mi opinión, que el artículo 16,

apartado 4, deba dejar de aplicarse cuando el demandado discuta la validez de una patente en el marco de un procedimiento de violación. El Convenio de Bruselas prevé mecanismos suficientes para tener en cuenta el interés de la administración eficaz de la justicia. El órgano jurisdiccional que conoce de la violación puede reenviar íntegramente el asunto, puede suspenderlo hasta que el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro competente en el sentido del artículo 16, apartado 4, haya decidido sobre la validez de la patente y puede, finalmente, resolver él mismo el litigio, en caso de que el demandado actúe de mala fe.

47. Por último, una de las categorías de argumentos invocados en las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia en el presente asunto tiene por objeto la buena administración de la justicia y la economía procesal. Desde este punto de vista, sin embargo, tampoco la hipótesis escogida ofrece la solución óptima. Del mismo modo que con cualquier otra solución, no puede evitarse el riesgo de que órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros conozcan del mismo asunto y que adopten resoluciones contradictorias. En efecto, en la mayoría de los casos el titular de una patente ostenta derechos en varios Estados miembros para el mismo producto o el mismo proceso de elaboración. Por tanto, los órganos jurisdiccionales de dichos Estados miembros tienen, simultáneamente, la competencia exclusiva desde el momento en que, en el marco de un procedimiento de declaración de violación, se invoca la validez de una patente, lo que no facilita *per se* un procedimiento de declaración de violación.

15 — Véase el punto 24 *supra*.

16 — Sentencia de 8 de mayo de 2003 (C-111/01, Rec. p. I-4207).

V. Conclusión

48. Propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf en los siguientes términos:

«El artículo 16, apartado 4, del Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, determina la competencia judicial en aquellos litigios en los que se solicite que se declare la validez o la nulidad de una patente o de otro derecho de propiedad industrial incluido en dicha disposición. Dicho artículo es aplicable, por consiguiente, cuando en el marco de un procedimiento de declaración de una violación de un derecho de patente o de un procedimiento de declaración de no violación, la parte demandada o la parte demandante, respectivamente, aleguen la invalidez o la nulidad de la patente.»