# SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 13 de julio de 2006 *

En el asunto C-4/03,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania), mediante resolución de 5 de diciembre de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de enero de 2003, en el procedimiento entre

**Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG**

y

**Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric, el Sr. J.N. Cunha Rodrigues y los Sres. M. Ilešič y E. Levits, Jueces;

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
Secretario: Sra. F. Contet, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de julio de 2004;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, por el Sr. T. Musmann, Rechtsanwalt;

— en nombre de Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, por el Sr. T. Reimann, Rechtsanwalt;

— en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. R. Wagner, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A. Bodard-Hermant, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. K. Manji, en calidad de agente, asistido por el Sr. D. Alexander, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras. A.- M. Rouchaud y S. Grünheid, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

## Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16, número 4, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1), así como por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio»).

2 Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (en lo sucesivo, «GAT») y Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (en lo sucesivo, «LuK») relativo a la comercialización, por la primera de estas sociedades, de productos que, en opinión de la segunda, violan dos patentes francesas de las que es titular.

## Marco jurídico

3 El artículo 16 del Convenio, que constituye la sección 5, con la rúbrica «Competencias exclusivas», de su título II, dedicado a las reglas de competencia, dispone:

«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:

[...]

4) 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;

[...]»

4 El artículo 17, párrafo cuarto, del Convenio, que junto al artículo 18 constituye la sección 6, con la rúbrica «Prórroga de la competencia», del citado título II, establece que «no surtirán efecto los convenios atributivos de competencia [...] si excluyeren la competencia de tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 16».

5 A tenor del artículo 18 del Convenio:

«Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Convenio, será competente el tribunal de un Estado contratante ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación [...] si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 16.»

6 El artículo 19 del Convenio, que figura en la sección 7, con la rúbrica «Comprobación de la competencia judicial y de la admisibilidad», del título II, establece:

«El tribunal de un Estado contratante, que conociere a título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado contratante fueren exclusivamente competentes en virtud del artículo 16, se declarará de oficio incompetente.»

7 A tenor del artículo 28, párrafo primero, del Convenio, que figura en la sección 1, con la rúbrica «Reconocimiento», del título III, dedicado a las normas de reconocimiento y ejecución, «no se reconocerán las resoluciones si se hubiere desconocido las disposiciones de las Secciones 3, 4 y 5 del Título II». El artículo 34, párrafo segundo, del Convenio, comprendido en la sección 2, con la rúbrica «Ejecución», del citado título III, remite al mencionado artículo 28, párrafo primero, por lo que se refiere a los motivos que pueden alegarse para oponerse a la ejecución de una resolución.

**Litigio principal y cuestión prejudicial**

8 GAT y LuK, sociedades con domicilio en Alemania, son dos operadores económicos que compiten entre sí en el sector tecnológico de la industria del automóvil.

9 GAT hizo una oferta a un fabricante de automóviles, con domicilio social también en Alemania, con el fin de celebrar un contrato que tenía por objeto el suministro de un amortiguador mecánico de torsión. LuK alegó que el amortiguador propuesto por GAT violaba dos patentes francesas de las que es titular.

10 GAT entabló ante el Landgericht Düsseldorf una acción para que se declarase que sus productos no violaban los derechos que se derivan de las patentes francesas de LuK y que, además, tales patentes eran nulas o inválidas.

11 El Landgericht Düsseldorf se consideró internacionalmente competente para conocer del asunto relativo a la supuesta violación de los derechos derivados de las patentes francesas y estimó que era igualmente competente para conocer de la excepción basada en la supuesta nulidad de las citadas patentes. A continuación desestimó la demanda interpuesta por GAT y declaró que las patentes controvertidas cumplían los requisitos exigidos para poder beneficiarse de la protección que se confiere a las patentes.

12 Contra dicha resolución, GAT interpuso un recurso de apelación ante el Oberlandesgericht Düsseldorf, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«El artículo 16, número 4, del Convenio [...] ¿debe interpretarse en el sentido de que la competencia exclusiva conferida por dicha disposición al Estado contratante en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro de una patente en virtud de lo dispuesto en algún convenio internacional sólo existe cuando se presenta una demanda (con efectos *erga omnes)* de declaración de la nulidad de la patente, o debe entenderse que una demanda a efectos de la citada disposición tiene por objeto la validez de patentes cuando el demandado en un

procedimiento por violación del derecho de patente o el demandante en un procedimiento en el que se solicita la declaración de inexistencia de violación de una patente proponen una excepción de invalidez o de nulidad de la patente, con independencia de que el tribunal que conoce de la demanda considere la excepción fundada o no y de cuándo se proponga la excepción en el curso del procedimiento?»

## Sobre la cuestión prejudicial

13 Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber fundamentalmente el alcance de la competencia exclusiva prevista en el artículo 16, número 4, del Convenio en materia de patentes. Dicho órgano jurisdiccional pregunta si la citada norma se aplica a todos los litigios que tengan por objeto la inscripción o la validez de una patente, tanto si la cuestión se plantea por vía de acción o por vía de excepción, o si se aplica exclusivamente a los litigios en los que la cuestión de la inscripción o de la validez de la patente se haya suscitado por vía de acción.

14 A este respecto, es preciso recordar que el concepto de litigio «en materia de inscripción o de validez de patentes», mencionado en el artículo 16, número 4, del Convenio debe considerarse un concepto autónomo destinado a recibir una aplicación uniforme en todos los Estados contratantes (sentencia de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee, 288/82, Rec. p. 3663, apartado 19).

15 Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que han de considerarse litigios «en materia de inscripción o de validez de patentes» los litigios relativos a la validez, la existencia o la caducidad de la patente o a la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior (sentencia Duijnstee, antes citada, apartado 24).

16 Si, por el contrario, el objeto del litigio no es la validez de la patente o la existencia del depósito o del registro y éstas no han sido impugnadas por las partes, dicho litigio no está comprendido en el artículo 16, número 4, del Convenio (sentencia Duijnstee, antes citada, apartados 25 y 26). Así sucedería, por ejemplo, en el caso de una acción por violación de patente en la que la cuestión de la validez de dicha patente supuestamente vulnerada no se hubiera puesto en cuestión.

17 Sin embargo, en la práctica, la cuestión de la validez de una patente se suscita con frecuencia por vía de excepción en el marco de una acción por violación de patente; de este modo, el demandado trata de privar retroactivamente al demandante del derecho que éste alega con el fin de que se desestime la acción entablada contra él. La cuestión de la validez también puede invocarse, como sucede en el litigio principal, en apoyo de una acción declarativa de la inexistencia de violación de la patente; de este modo, el demandante pretende que se constate que el demandado no puede alegar derecho alguno sobre el invento de que se trate.

18 Como ha observado la Comisión, el tenor del artículo 16, número 4, del Convenio no permite determinar si la regla de competencia que establece se aplica sólo a los procesos en los que la cuestión de la validez de una patente se suscite por vía de acción o si también es aplicable a los procesos en los que dicha cuestión se plantee por vía de excepción.

19 El artículo 19 del Convenio, que en algunas versiones lingüísticas se refiere a un litigio iniciado «a título principal», no permite salvar dicha imprecisión. Aparte de que el grado de precisión de su tenor varía según las versiones lingüísticas, la citada disposición, como ha señalado la Comisión, no atribuye competencias, sino que se limita a exigir al júez que conoce del asunto que compruebe su competencia y que se declare de oficio incompetente en determinados casos.

20 En este contexto, es preciso interpretar el artículo 16, número 4, del Convenio a la luz de su finalidad y del lugar que ocupa en el sistema del Convenio.

21 Con respecto a la finalidad perseguida, procede observar que las reglas de competencia exclusiva del artículo 16 del Convenio se dirigen a reservar los litigios enumerados en dicha disposición a los órganos jurisdiccionales que tienen una proximidad material y jurídica con ellos.

22 La competencia exclusiva para los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes, atribuida a los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes en cuyos territorios se ha solicitado o se ha efectuado el depósito o el registro de la patente se justifica 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 (sentencia Duijnstee, antes citada, apartado 22). Los órganos jurisdiccionales del Estado contratante en cuyo territorio se ha efectuado el registro pueden pronunciarse con arreglo a su Derecho nacional sobre la validez y los efectos de las patentes expedidas en dicho Estados. Una buena administración de justicia es tan importante en el ámbito de las patentes, habida cuenta de la especificidad de la materia, que varios Estados contratantes han instaurado un sistema de tutela jurisdiccional específico y reservan este tipo de litigios a tribunales especializados.

23 Esta competencia exclusiva también se justifica por que la expedición de las patentes implica la intervención de la administración nacional (véase, a este respecto, el informe del Sr. Jenard relativo al Convenio, DO 1979, C 59, pp. 1 y ss., especialmente p. 36).

24 En cuanto al lugar que ocupa el artículo 16 en el sistema del Convenio, procede señalar que las reglas de competencia que establece dicho artículo están dotadas de un carácter exclusivo e imperativo que se impone con una fuerza específica tanto a las partes como al juez. Las partes no pueden establecer excepciones mediante

convenios atributivos de competencia (artículo 17, párrafo cuarto, del Convenio) ni mediante la comparecencia voluntaria del demandado (artículo 18 del Convenio). El juez de un Estado contratante que conoce a título principal de un litigio para el que es competente un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante en virtud del artículo 16 del Convenio debe declarar de oficio su falta de competencia (artículo 19 del Convenio). Además, una resolución adoptada desconociendo lo dispuesto en el artículo 16 no se beneficia del sistema de reconocimiento y ejecución del Convenio (artículos 28, párrafo primero, y 34, párrafo segundo, del Convenio).

25 A la luz del lugar que ocupa el artículo 16, número 4, en el sistema del Convenio y teniendo en cuenta la finalidad que persigue, procede considerar que la competencia exclusiva que establece dicha disposición debe aplicarse con independencia del marco procesal en el que se suscite la cuestión de la validez de una patente, ya sea por vía de acción o por vía de excepción, en el momento de interponer la demanda o en una fase posterior del proceso.

26 En primer lugar, permitir al juez que conoce de una acción por violación de patente, o de una acción de declaración de inexistencia de violación de patente, que constate con carácter incidental la nulidad de la patente controvertida sería contrario a la naturaleza imperativa de la regla de competencia prevista en el artículo 16, número 4, del Convenio.

27 En efecto, aun cuando el artículo 16, número 4, del Convenio no tiene carácter dispositivo para las partes, el demandante podría eludir el carácter imperativo de la regla de competencia que establece dicho artículo por la mera formulación de las pretensiones de su demanda.

28 En segundo lugar, la posibilidad de eludir de este modo la aplicación del artículo 16, número 4, del Convenio conduciría a una multiplicación de los foros y podría afectar a la previsibilidad de las reglas de competencia establecidas por el Convenio y, en

consecuencia, vulnerar el principio de seguridad jurídica que constituye su fundamento (véanse las sentencias de 19 de febrero de 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1699, apartados 24 a 26; de 1 de marzo de 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, apartado 41, y la sentencia dictada en el día de hoy, Roche Nederland y otros, C-539/03, Rec. p. I-6535, apartado 37).

29 En tercer lugar, la admisión, en el sistema del Convenio, de resoluciones en las que órganos jurisdiccionales distintos de los del Estado de expedición de una patente se pronuncian con carácter incidental sobre la validez de dicha patente multiplicaría también el riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias, que el Convenio trata precisamente de evitar (véanse, en este sentido, sentencias de 6 de diciembre de 1994, Tatry, C-406/92, Rec. p. I-5439, apartado 52, y Besix, antes citada, apartado 27).

30 La alegación, invocada por LuK y por el Gobierno alemán, de que, con arreglo al Derecho alemán, los efectos de una resolución que se pronuncia con carácter incidental sobre la validez de una patente sólo alcanzan a las partes del proceso, no constituye una respuesta adecuada a dicho riesgo. Es cierto que los efectos que lleva aparejados una resolución de esta índole se determinan con arreglo al Derecho nacional. Pues bien, en varios Estados contratantes, la resolución por la que se anula una patente tiene un efecto *erga omnes*. Para evitar el riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias, sería necesario por tanto restringir la competencia de los órganos jurisdiccionales de cualquier Estado distinto del Estado de expedición de la patente para pronunciarse con carácter incidental sobre la validez de una patente extranjera a los casos en que el Derecho nacional sólo atribuya a la resolución que se vaya a adoptar un efecto limitado a las partes del proceso. No obstante, una restricción de este tipo conllevaría distorsiones y pondría en peligro la igualdad y la uniformidad de derechos y obligaciones que se derivan del Convenio para los Estados contratantes y para las personas afectadas (sentencia Duijnstee, antes citada, apartado 13).

31 A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 16, número 4, del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la

regla de competencia exclusiva que establece se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como por vía de excepción.

## Costas

32 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

**El artículo 16, número 4, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, modificado por última vez por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, debe interpretarse en el sentido de que la regla de competencia exclusiva que establece se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como por vía de excepción.**

Firmas