

Asunto C-399/21**Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia****Fecha de presentación:**

28 de junio de 2021

Órgano jurisdiccional remitente:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil con sede en Estocolmo, Suecia)

Fecha de la resolución de remisión:

17 de junio de 2021

Parte recurrente:

IRnova AB

Parte recurrida:FLIR Systems AB**Objeto del procedimiento principal**

La empresa FLIR presentó solicitudes de patentes sobre determinadas invenciones, entre otros países, en los Estados Unidos de América y en China. IRnova interpuso un recurso con el fin de que se declarase que IRnova tiene mejor derecho a las invenciones que FLIR. El recurso fue desestimado en primera instancia porque está tan estrechamente relacionado con la inscripción y nulidad de las patentes que los tribunales suecos no son competentes para conocer del asunto. IRnova interpuso un recurso contra esta resolución de desestimación ante el tribunal remitente.

Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial

Recurso basado en el artículo 267 TFUE por el que se solicita la interpretación del artículo 24, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 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.

Cuestión prejudicial

Un recurso que tiene por objeto la declaración de la existencia de mejor derecho a una invención, basado en la reivindicación de poseer la condición de inventor o co-inventor conforme a las solicitudes de patentes nacionales y a las patentes registradas en un Estado que no es miembro de la Unión Europea, ¿está comprendido en el ámbito de la competencia exclusiva a efectos del artículo 24, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 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?

Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas

Reglamento (UE) n.º 1215/2012, artículos 4, apartado 1, y 24, apartado 4.

Disposiciones de Derecho nacional invocadas

Ley de Patentes (1967:837), artículos 17, 18, 53, primer párrafo, y 65, primer párrafo.

Según estas disposiciones, quien demuestre que tiene mejor derecho a una invención que el solicitante de una patente puede pedir que se le ceda la solicitud. Del mismo modo, una patente concedida a una persona distinta de aquella que tiene derecho a la patente será cedida, previa solicitud, al titular de tal derecho.

Ley (1978:152) sobre la competencia de los tribunales suecos en determinados casos en el ámbito del Derecho de patentes, etc., artículos 1 y 2.

Según estas disposiciones, los recursos que se interpongan contra los solicitantes de una patente europea basados en un mejor derecho a la invención pendiente de patente pueden ser conocidos por un tribunal sueco, entre otras cosas, si el demandado está domiciliado en Suecia.

Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal

- 1 IRnova es una sociedad de capital sueca que desarrolla y fabrica detectores de infrarrojos utilizados en cámaras de imagen térmica en diversos contextos. FLIR es una sociedad de capital sueca que pertenece a un grupo americano. Esta empresa desarrolla y fabrica equipos electrónicos basados en la tecnología de infrarrojos. Las partes tenían previamente una relación comercial.
- 2 En 2015, FLIR presentó en Estados Unidos solicitudes provisionales de patentes en dos casos. Tras las solicitudes provisionales, FLIR presentó, el 2 de marzo de 2016, dos solicitudes de patentes internacionales. FLIR completó posteriormente las solicitudes de patentes internacionales con dos solicitudes de patentes chinas y

dos solicitudes de patentes estadounidenses. Se concedieron dos patentes chinas basadas en las solicitudes chinas y dos patentes estadounidenses basadas en las solicitudes estadounidenses. Además, se presentó una solicitud de patente estadounidense, que es una solicitud divisional de una de las solicitudes estadounidenses anteriormente mencionadas.

- 3 IRnova interpuso un recurso contra FLIR ante el Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en materia de Patentes, Marcas y Mercantil de Estocolmo, Suecia) el 13 de diciembre de 2019. IRnova solicitó, entre otras cosas, al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en materia de Patentes, Marcas y Mercantil) que declarara que tiene mejor derecho que FLIR a las invenciones, o a una parte de ellas, según las solicitudes de patentes estadounidenses y chinas mencionadas, así como a las invenciones de cada patente, solicitud de patente, modelo de utilidad o solicitud de modelo de utilidad que puedan derivarse, y según las patentes concedidas.
- 4 El Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en materia de Patentes, Marcas y Mercantil) desestimó el recurso de IRnova en estos aspectos por considerar que el recurso, en cuanto a la parte desestimada, está relacionado tan estrechamente con la inscripción y la nulidad de las patentes que los tribunales suecos no son competentes para conocer del asunto.
- 5 IRnova apeló la resolución de desestimación del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en materia de Patentes, Marcas y Mercantil) ante el Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil). IRnova solicita que se anule la resolución del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en materia de Patentes, Marcas y Mercantil) y que se devuelva el asunto a dicho Tribunal para su examen en cuanto al fondo.

Alegaciones esenciales de las partes en el procedimiento principal

- 6 En apoyo de su recurso, IRnova alega, en esencia, lo siguiente. En el marco de su trabajo y sus funciones, un empleado de IRnova ha desarrollado las invenciones según figuran en las solicitudes de patentes y en las patentes anteriormente mencionadas. En cualquier caso, su contribución a las invenciones ha sido tan esencial que debe considerarse co-inventor. Como empresario, IRnova ha ocupado el lugar del inventor y, por lo tanto, es la legítima propietaria de dichas invenciones. FLIR, en su propio nombre, sin adquirir las invenciones de IRnova y sin estar legitimada para ello, solicitó las patentes de las invenciones. FLIR actúa indebidamente como solicitante de las patentes y como titular de las patentes. Por ello, también existe incertidumbre acerca de la propiedad, lo que va en detrimento de IRnova.
- 7 Por lo que se refiere a la competencia de los tribunales suecos, IRnova cita los siguientes hechos. Las partes y los inventores son suecos. Los hechos invocados tuvieron lugar en Suecia. Las solicitudes de patentes y las patentes en cuestión

constituyen activos patrimoniales en Suecia. Por lo tanto, existen objetivamente buenas razones para que los tribunales suecos sean competentes, en virtud del principio del lugar del domicilio del demandado, también por lo que se refiere a las solicitudes de patentes y a las patentes estadounidenses y chinas, respectivamente. Las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 no son directamente aplicables en este caso. El recurso, por lo que respecta a esta parte, no se refiere en absoluto a bienes relacionados con la Unión Europea. No existen razones objetivas para aplicar por analogía la regla de la competencia exclusiva. No existe ninguna petición de que se cedan las solicitudes y patentes o de que el Tribunal intervenga de otro modo en las actividades de la autoridad de registro extranjera. El valor de la sentencia de los tribunales suecos radica en aclarar la situación entre las partes en Suecia. La sentencia puede tener un efecto probatorio en un litigio en el extranjero, pero no tendrá ningún valor prejudicial ni en China ni en Estados Unidos.

- 8 FLIR discute la modificación de la resolución de desestimación del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en materia de Patentes, Marcas y Mercantil). A tal efecto, FLIR señala que, aunque el tenor del artículo 24, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 no se refiere a las patentes y solicitudes de patentes registradas en China y en Estados Unidos, cabe considerar que las disposiciones del Reglamento reflejan principios reconocidos internacionalmente en materia de conflictos de competencia entre tribunales de distintos países, lo que sugiere con fuerza que la norma de exención puede aplicarse por analogía a situaciones en las que el registro de patentes ha tenido lugar en un país tercero. El motivo del recurso de IRnova se basa en el Derecho sustantivo de patentes y en su concepto de inventor. La apreciación de quién es el legítimo propietario de una invención pendiente de patente debe basarse en lo que la invención en cuestión cubre realmente según las reivindicaciones de la patente. Dicha apreciación solo puede hacerse conforme a las normas nacionales sobre patentes, ya que las invenciones se definen en las reivindicaciones y deben interpretarse de acuerdo con el Derecho sustantivo nacional de patentes. Por lo tanto, un litigio sobre quién tiene mejor derecho a una invención pendiente de patente basada en el concepto de inventor implica valorar si la persona que invoca tener mejor derecho está clasificada como inventor o como co-inventor con arreglo a las normas sobre patentes del país de registro. Por lo tanto, tal apreciación afecta a cuestiones de Derecho sustantivo de patentes que, conforme al principio de soberanía, son de competencia exclusiva de las autoridades y tribunales del país de registro. La cuestión de la propiedad basada en el concepto de inventor es prejudicial, por ejemplo, a la cuestión de la cesión de solicitudes de patentes y de patentes.

Breve exposición de la fundamentación de la petición de decisión prejudicial

- 9 La cuestión del tribunal competente, que es objeto de revisión en el litigio del que conoce el Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil), se refiere a un recurso dirigido a determinar

quién tiene mejor derecho a la invención en virtud de las solicitudes de patentes chinas y estadounidenses y de las patentes estadounidenses, respectivamente (así como a las invenciones en virtud de cada patente, solicitud de patente, modelo de utilidad o solicitud de modelo de utilidad que puedan derivarse). El litigio en el que se ha planteado la cuestión de competencia es, por lo tanto, de Derecho privado y está comprendido en el ámbito del Derecho privado al que es aplicable, *per se*, el Reglamento (UE) n.º 1215/2012, en virtud de su artículo 1.

- 10 El Tribunal de Justicia ya ha declarado, en relación con el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Convenio de Bruselas), sustituido posteriormente en lo esencial por el Reglamento (UE) n.º 1215/2012, que las normas se aplican también a un litigio entre un Estado contratante y un Estado no contratante, por ejemplo, si el demandante y el demandado están domiciliados en el primer Estado y los hechos controvertidos se han producido en el segundo, lo que conferiría entonces al litigio carácter internacional. Por lo tanto, las disposiciones del Convenio de Bruselas se aplican a los asuntos relativos a las relaciones entre los tribunales de un Estado contratante y los de un Estado no contratante (véase la sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, apartados 26 y 35).
- 11 El artículo 24, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012, según su redacción, solamente abarca los recursos en materia de «inscripciones o validez» de patentes, lo que puede entenderse en el sentido de que esta disposición no se aplicaría a un litigio sobre quién tiene mejor derecho a una invención en virtud de determinadas solicitudes de patentes y de patentes por razón de una invocada condición de inventor o co-inventor.
- 12 El Tribunal de Justicia ha precisado en varias sentencias los puntos de partida para interpretar la disposición en cuestión. El Tribunal de Justicia ha destacado, entre otras cosas, que el concepto de «en materia de [...] validez de patentes» es un concepto autónomo que debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros (sentencia de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee, C-288/82, EU:C:1983:326, apartado 19, y de 13 de julio de 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, apartado 14; véase también, en relación con los asuntos de marcas, la sentencia de 5 de octubre de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, apartado 31).
- 13 La finalidad de la disposición consiste en reservar los litigios mencionados a los tribunales que tienen una proximidad material y jurídica con ellos. La competencia exclusiva de los tribunales del país de registro puede justificarse por el hecho de que esos tribunales se encuentran en las mejores condiciones para conocer de los asuntos en los se impugna la validez de la patente o incluso la propia existencia de su depósito o registro. Los tribunales del país de registro pueden pronunciarse, aplicando su propio Derecho nacional, sobre la validez y los efectos de las patentes expedidas en dicho Estado. La preocupación por la buena administración de justicia adquiere mayor importancia en el ámbito de las patentes

habida cuenta de que, dada la especificidad de la materia, varios Estados contratantes han instaurado un sistema de tutela judicial específica y reservan este tipo de litigios a tribunales especializados (véase, en particular, la sentencia GAT, apartados 21 y 22, así como las sentencias Hanssen Beleggingen, apartado 33, y Duijnstee, apartado 22).

- 14 Esta competencia exclusiva también se justifica por el hecho de que la expedición de las patentes implica la intervención de las autoridades administrativas nacionales. A este respecto, el Tribunal de Justicia se ha referido al informe Jenard sobre el Convenio de Bruselas (DO 1979, C 59, pp. 1 y ss., especialmente p. 36), que sostenía que la concesión de patentes constituye un ejercicio de soberanía nacional (véase la sentencia GAT, apartado 23).
- 15 Los litigios relativos a la validez, la existencia o la caducidad de una patente o a la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior han de considerarse litigios «en materia de inscripciones o validez de patentes». Si, por el contrario, el objeto del litigio no es la validez de la patente o la existencia del depósito o del registro, el litigio no estará comprendido en el ámbito de aplicación de la norma de competencia exclusiva. Así ocurriría, por ejemplo, en el supuesto de una acción por violación. La disposición debe interpretarse de forma restrictiva (véanse las sentencias Duijnstee, apartados 23 y 24, y GAT, apartados 15 y 16).
- 16 El Tribunal de Justicia también ha subrayado que, con el fin de evitar el riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias, no basta con que un tribunal competente pero no en exclusiva se pronuncie únicamente sobre la validez de una patente respecto de las partes en el litigio. Por lo tanto, la norma de competencia exclusiva 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 (véase la sentencia GAT, apartados 30 y 31).
- 17 En cuanto a si la norma de exclusividad es aplicable a litigios relativos a un mejor derecho de propiedad intelectual, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre algunos tipos de tales litigios.
- 18 El Tribunal de Justicia ha declarado que la competencia exclusiva no abarca un litigio entre un trabajador cuyas invenciones han sido objeto de solicitudes de patente y su empresario, cuando el litigio se refiere a sus respectivos derechos sobre las patentes en virtud del contrato de trabajo. La razón de ello es que el resultado del litigio depende únicamente de la cuestión de quién es el titular de la patente, que debe determinarse sobre la base de las relaciones jurídicas que existían entre las partes interesadas, cuando no se discute ni la validez de la patente ni la regularidad de su inscripción (véase la sentencia Duijnstee, apartados 26 a 28).
- 19 En el ámbito de las marcas, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en relación con un litigio relativo a la impugnación del registro como titular de una marca de

la única heredera del titular de dicha marca, en el que se alegaba que la marca en cuestión había sido objeto de numerosas cesiones y ya no formaba parte del patrimonio del titular de la marca en el momento de su fallecimiento. Remitiéndose a la sentencia Duijnste, el Tribunal de Justicia aclaró que no queda comprendido en el ámbito de la competencia judicial exclusiva un litigio que tiene por objeto únicamente quién es el titular del derecho de patente (sentencia Hanssen Beleggingen, apartado 35). El Tribunal de Justicia también señaló que la cuestión de determinar a qué patrimonio personal pertenece un título de propiedad intelectual no presenta, con carácter general, un vínculo de proximidad material o jurídica con el lugar del registro de ese título, como sucedía en aquel caso. Según el Tribunal de Justicia, la norma de competencia exclusiva debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los litigios que tienen por objeto determinar si una persona ha sido inscrita de forma justificada como titular de una marca. La interpretación del Tribunal de Justicia no queda desvirtuada por el hecho de que el titular de un derecho de propiedad intelectual puede reclamar que se ceda a su favor un registro inicialmente efectuado a nombre de otra persona (véase la sentencia Hanssen Beleggingen, apartados 37 a 40).

- 20 El litigio sobre quién tiene mejor derecho a las invenciones en virtud de las solicitudes de patentes y de las patentes planteado ante el tribunal nacional no se refiere a un litigio entre un trabajador y su empresario. Por lo tanto, las declaraciones efectuadas por el Tribunal de Justicia en el asunto Duijnste no proporcionan una orientación directa sobre si la norma de la competencia exclusiva es aplicable en la presente situación.
- 21 La afirmación general del Tribunal de Justicia en la sentencia Hanssen Beleggingen tampoco aclara la situación que ahora se plantea, ya que el litigio nacional no versa sobre quién es el titular de una patente ni quién puede presentar una solicitud de patente sobre la base del régimen jurídico de la propiedad intelectual.
- 22 Para determinar qué parte tiene derecho a una invención en virtud de una patente o de una solicitud de patente en un litigio como el del presente procedimiento, el tribunal nacional debe examinar la cuestión de quién debe ser considerado como inventor o co-inventor de las invenciones en virtud de las solicitudes de patente y de las patentes pertinentes, respectivamente. Tal examen suele implicar cuestiones sobre lo que constituye la invención según la respectiva solicitud de patente o la respectiva patente mediante una interpretación de las reivindicaciones de la patente, así como una apreciación de quién ha contribuido a la creación de la invención y, en su caso, a qué partes de ella. Así pues, la determinación de quién tiene derecho puede incluir valoraciones en el ámbito del Derecho de patentes sobre las contribuciones realizadas al esfuerzo de desarrollo que dieron lugar a la novedad y a la inventiva, así como cuestiones relativas al alcance de la protección en virtud del Derecho de patentes del país de registro. Cabe añadir que es una causa de nulidad el hecho de que alguien que no está legitimado para ello solicite una patente.

- 23 Por lo tanto, la cuestión de la existencia de un mejor derecho en la situación que ahora se plantea ante el tribunal nacional podría considerarse vinculada de tal manera tanto al registro como a la validez de una patente que parece adecuado, a la luz del objetivo y la finalidad de la norma de competencia exclusiva, que un litigio de esta naturaleza esté cubierto por dicha norma.
- 24 La conclusión del Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación de Patentes y Mercados), en una apreciación global del Derecho de la Unión pertinente, es que no está claro ni se ha aclarado cómo ha de interpretarse ese Derecho con respecto al tema de la competencia de un tribunal nacional al examinar un recurso relativo al derecho a una invención en virtud de las respectivas solicitudes de patentes o patentes cuando el recurso se basa en el hecho de que alguien distinto de la persona especificada en la solicitud de patente es el inventor o co-inventor. Para poder pronunciarse sobre el asunto, el Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) precisa de una respuesta a la cuestión prejudicial planteada.