

**LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DEL TRIBUNAL
UNIFICADO DE PATENTES**

Guillermo SCHUMANN BARRAGÁN
Profesor de Derecho Procesal
Universidad Complutense de Madrid

Trabajo publicado en JIMÉNEZ FORTEA, F. J., CANTOS PARDO, M. (dirs.), *El Tribunal Unificado de Patentes: primeros pasos y retos de futuro*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, pp. 435-479.

LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES

Guillermo SCHUMANN BARRAGÁN
Profesor Doctor de Derecho Procesal
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. — II. LAS ÓRDENES DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES. 2.1. Los requisitos externos de las órdenes; 2.2. El contenido de las órdenes; 2.3. Los recursos frente a las órdenes del Tribunal de Primera Instancia. — III. LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES. 3.1. La formación de la decisión; 3.1.1. *La deliberación y la votación del fallo*; 3.1.2. *Los votos particulares*; 3.2. Los requisitos externos de la decisión; 3.3. Los requisitos internos de la decisión; 3.3.1. *Motivación*; 3.3.2. *Congruencia y exhaustividad*; 3.3.3. *El principio de aportación de parte, los poderes del Tribunal y el derecho de defensa*; 3.4. El contenido de la decisión sobre el fondo del asunto; 3.4.1. *Las condenas de cesación (permanent injunctions)*; 3.4.2. *Las condenas a adoptar medidas correctoras de la infracción (corrective measures)*; 3.4.3. *Las condenas al pago de los daños y perjuicios*; 3.4.4. *La estimación de impugnaciones de resoluciones de la Oficina Europea de Patentes*; 3.4.5. *La condena a dar publicidad a la decisión*; 3.4.6. *La declaración sobre la validez de una patente*; 3.4.7. *La condena en costas*; 3.5. La decisión dictada en rebeldía; 3.6. La decisión por la que se homologa una transacción judicial; 3.7. Los efectos de la decisión condicionados a la prestación de una caución; 3.8. La cosa juzgada material de la decisión; 3.9. Excurso: sobre la preclusión de alegaciones de hecho y fundamentos de Derecho. — IV. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

El Tribunal Unificado de Patentes impulsa el proceso y lleva a cabo su función jurisdiccional a través de órdenes y decisiones.¹ Como cualquier otra resolución judicial, las órdenes y las decisiones suponen un acto jurisdiccional a través del que se aplica el Derecho procesal o material al caso concreto.

Las decisiones —*decisions, Entscheidungen, décisions*— son aquellas resoluciones mediante las que el Tribunal resuelve ordinariamente sobre el fondo del asunto o sobre cuestiones relacionadas con él. Por su parte, las órdenes —*orders, Anordnungen, ordonnances*— son resoluciones interlocutorias a través de las que se resuelven cuestiones procesales o incidentales. Las resoluciones del Tribunal pueden así clasificarse en definitivas o interlocutorias en función de su objeto.

La regulación sobre el contenido y los requisitos procesales de las decisiones y las órdenes está dispersa en los distintos textos que regulan la actividad del Tribunal Unificado

¹ LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen” en BOPP, T., KIRCHER, H., *Handbuch Europäischer Patentprozess*, C. H. Beck, 2ª ed., 2023, Rn 1-6.

de Patentes: el Acuerdo para un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) [2013/C 175/01], el Estatuto del Tribunal Unificado de Patentes (ETUP) [2013/C 175/01, Anexo I] y en las Reglas de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (Reglas de P-TUP). En este marco, este trabajo tiene como finalidad sistematizar la regulación de las órdenes y las decisiones en el Tribunal Unificado de Patentes y profundizar sobre algunos aspectos relacionados con ellas.

II. LAS ÓRDENES DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES

2.1. Los requisitos externos de las órdenes

En función de su contenido y de la composición de la sala que esté conociendo del asunto, las órdenes en el Tribunal normalmente son dictadas por el juez ponente (art. 19.5 ETUP), el juez que actúe como presidente de la sala en el Tribunal de Primera Instancia (art. 8.8 ATUP) o en el Tribunal de Apelación (art.9.3 ATUP). Excepcionalmente estas podrán ser también dictadas por el juez único (art. 8.7 ATUP) o el juez de guardia (art. 19.3 ETUP).²

Las órdenes del Tribunal se dictarán en la lengua designada del procedimiento (art. 77.2 ATUP en relación con los arts. 49 a 51 del ATUP) y por escrito (art. 77.1 ATUP). El resto de los requisitos formales de las órdenes está regulado en la regla 351 de las Reglas de P-TUP. Conforme a ella, estas deberán contener: (i) la indicación del juez, la división y el Tribunal que haya dictado la orden; (ii) la fecha de adopción; (iii) el nombre de las partes y sus representantes; (iv) y la parte dispositiva de la orden. Además, cuando el Tribunal de Primera Instancia de permiso para recurrir directamente en apelación la resolución —*leave to appeal*— (art. 221 de las Reglas de P-TUP), esta deberá contener un resumen de las pretensiones de las partes que motivaron la resolución, un resumen de los hechos y los fundamentos de Derecho sobre los que se apoya la parte dispositiva (art. 351.2 de las Reglas de P-TUP).

Con independencia de ello, debe señalarse que conforme al artículo 77.1 del ATUP «las resoluciones y órdenes del Tribunal estarán motivadas». Por ello, debe sostenerse que todas las resoluciones judiciales deberán contener una motivación cuanto menos sucinta, pese a que esta deba desarrollarse aún más en el caso de que se dé permiso para recurrir la orden en apelación.

En cuanto a la motivación, la congruencia y la exhaustividad de las órdenes, es plenamente aplicable lo que se dirá más adelante en relación con las decisiones (*vid.* III.3.3).

2.2. El contenido de las órdenes

El contenido de las órdenes dependerá de la fase en la que se encuentre el proceso — la fase escrita inicial, la fase provisional o intermedia y la fase oral (art. 52 ATUP)—. A título

² LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, op. cit., Rn 54-56

ejemplificativo —y sin ánimo de exhaustividad—, pueden señalarse las siguientes resoluciones judiciales que adoptarán la forma de órdenes³:

- las resoluciones sobre la exhibición de fuentes de prueba (arts. 59 ATUP y 190 de las Reglas de P-TUP);
- las órdenes a las partes o los terceros sobre aportación de información (arts. 67 ATUP y 191 de las Reglas de P-TUP);
- las resoluciones sobre las medidas de aseguramiento de la prueba y las diligencias de comprobación de hechos (arts. 60 ATUP y 192 de las Reglas de P-TUP);
- las órdenes sobre embargos preventivos (arts. 61 ATUP y 211 de las Reglas de P-TUP);
- las órdenes sobre medidas cautelares (art. 62 ATUP);
- las órdenes sobre los medios alternativos para la notificación de las resoluciones (art. 275 de las Reglas de P-TUP);
- los requerimientos de aportación de poderes al representante de la parte (art. 285 de las Reglas de P-TUP);
- la exclusión del proceso de una parte por actuar de mala fe o de forma fraudulenta (art. 291 de las Reglas de P-TUP);
- las resoluciones sobre la suspensión y la reanudación del procedimiento (art. 295 de las Reglas de P-TUP);
- la acumulación o desacumulación de procesos (art. 302 de las Reglas de P-TUP);
- las resoluciones sobre la intervención y la sucesión procesal de las partes, así como su solicitud de cesar en su condición de tal (arts. 305 y 314 de las Reglas de P-TUP);
- las resoluciones de sobreseimiento por falta de presupuestos procesales, por existencia de óbices procesales —como la cosa juzgada— o cualquier otra circunstancia que impida el normal desenvolvimiento del proceso (art. 362 de las Reglas de P-TUP);
- las resoluciones de sobreseimiento por pérdida del interés legítimo (art. 360 de las Reglas de P-TUP);
- las resoluciones de sobreseimiento por considerarse la acción manifiestamente infundada (art. 361 de las Reglas de P-TUP);
- las órdenes relativas al pago de multas coercitivas por el incumplimiento de mandatos contenidos en las decisiones (arts. 63.2 y 82.4 ATUP);

³ Esta lista ejemplificativa de aquellas resoluciones judiciales del TUP que adoptan la forma de órdenes puede encontrarse en LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, op. cit., Rn 62-63.

- las resoluciones sobre la exhibición de fuentes de prueba para la cuantificación de la condena al pago de los daños y perjuicios (art. 142 de las Reglas de P-TUP);
- el planteamiento de cuestiones prejudiciales al TJUE (art. 38 ETUP).

El Tribunal puede de forma ordinaria condicionar la eficacia de las órdenes dictadas a que cualquiera de las partes preste una caución que garantice los posibles gastos o el resarcimiento de los daños que su cumplimiento pudiera arrojar a la otra parte o a terceros (arts. 56.1 ATUP y 352 de las Reglas de P-TUP).⁴ La caución podrá prestarse mediante un depósito de dinero en efectivo, aval bancario o en cualquier otra forma que el Tribunal considere adecuada.

Con esta medida se podrá, entre otras cosas, asegurar la eventual responsabilidad derivada del alzamiento de las medidas cautelares, la exhibición de fuentes de prueba o la revocación de las sentencias no firmes que están siendo ejecutadas provisionalmente.

2.3. Los recursos frente a las órdenes del Tribunal de Primera Instancia

Contra las órdenes del Tribunal de Primera Instancia que sean desfavorables para las partes podrá interponerse un recurso ante el Tribunal de Apelación (art. 73.2 ATUP). Por tanto, y como es habitual, se exige como presupuesto para recurrir que exista algún tipo de gravamen en el recurrente.

Hay determinadas órdenes respecto de las que cabe un recurso directo ante el Tribunal de Apelación [art. 73.2.a) ATUP]: la orden por la que se resuelve el requerimiento de que la lengua del procedimiento sea la lengua en la que haya sido concedida la patente (art. 49.5 ATUP); las órdenes por las que se resuelven las solicitudes de exhibición de fuentes de prueba (art. 59 ATUP); las órdenes que resuelvan sobre las diligencias de comprobación de hechos o las medidas de aseguramiento de la prueba (art. 60 ATUP); las órdenes sobre embargos preventivos (art. 61 ATUP); las órdenes sobre medidas cautelares (art. 62 ATUP); y las órdenes por las que se resuelven las solicitudes de entrega de información a las partes o los terceros (art. 67 ATUP). El plazo para la interposición del recurso directo es de quince días naturales desde la notificación de la orden [art. 73.2.a) ATUP].

No cabe como regla general un recurso directo ante el Tribunal de Apelación frente al resto de órdenes que dicta el Tribunal de Primera Instancia. En esos casos, la parte tiene dos posibilidades: recurrir la orden junto con la decisión que en su día se dicte resolviendo sobre el fondo del asunto [art. 73.2.b) i) ATUP] o solicitar al Tribunal de Primera Instancia permiso

⁴ CHAKRABORTY/SCHMID “Regel 352 EPGVerfO” en TILMANN, W., PLASSMANN, C, *Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht*, C. H. Beck, 2024, München, Rn 1-8.

para recurrir —*leave to appeal*— en el plazo de quince días desde la notificación de la orden [art. 221 de las Reglas de P-TUP en relación con el art. 73.2.b) ii) ATUP].

Los recursos frente a las órdenes podrán fundarse en cualquier motivo dirigido a impugnar las valoraciones fácticas o los fundamentos de Derecho en los que se apoya su parte dispositiva (art. 73.3 ATUP). Como regla general, el recurso frente a las órdenes no tendrá efectos suspensivos (art. 74.1 ATUP). No obstante, en el caso de que se impugnen algunas de las órdenes frente a las que cabe recurso directo, el Tribunal de Primera Instancia no enjuiciará el fondo del asunto hasta que se resuelva el recurso de apelación frente a la resolución interlocutoria recurrida (art. 74.3 ATUP).

III. LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES

La decisión es aquella resolución judicial por la que el Tribunal resuelve ordinariamente sobre el fondo del asunto, disolviendo de este modo la controversia jurídica entre las partes (arts. 118 y 119 de las Reglas de P-TUP). Adoptarán también la forma de decisión la resolución por la que se liquida en un incidente posterior la condena a indemnizar los daños causados (*vid. infra*) (arts. 125 *et seq.* de las Reglas de P-TUP); la que liquida en un incidente posterior las costas judiciales (arts. 150 *et seq.* de las Reglas de P-TUP); y la que homologa una transacción judicial (art. 365 de las Reglas de P-TUP).⁵

3.1. La formación de la decisión

3.1.1. La deliberación y la votación del fallo

El conocimiento de los asuntos corresponde a las salas —de las distintas divisiones— del Tribunal de Primera Instancia, que ordinariamente estarán formadas por tres jueces (art. 8.1 ATUP).⁶ Excepcionalmente las partes podrán solicitar de común acuerdo que el asunto sea resuelto por un juez único (art. 8.7 ATUP).

Las salas del Tribunal de Apelación estarán formadas por cinco o tres jueces en función del tipo de asunto y recurso cuyo conocimiento tenga atribuido (art. 9.1 y .2 ATUP). Es también posible que el Pleno del Tribunal de Apelación conozca de un asunto cuando la resolución tenga una importancia excepcional y pueda afectar a la unidad o la coherencia de la jurisprudencia del Tribunal (art. 21.2 ETUP).

Las decisiones de las salas del Tribunal de Primera Instancia o de Apelación con competencia para conocer de los distintos asuntos y los recursos se adoptarán colegiadamente. La deliberación para resolver la cuestión se celebrará a puerta cerrada y se mantendrá secreta (art. 34 ETUP). Esta será dirigida por el juez que asuma la presidencia de

⁵ LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, op. cit., Rn 36.

⁶ LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, op. cit., Rn 7-12.

la sala y en ella podrán participar todos los jueces que estuvieron presentes en la fase oral del procedimiento (art. 344 de las Reglas de P-TUP).

Las decisiones del Tribunal —de Primera Instancia o de Apelación— se adoptan por mayoría simple (arts. 78.1 ATUP y 35.1 ETUP). Y cuando la sala esté formada por un número par de jueces, en caso de empate, el presidente tendrá el voto de calidad (arts. 78.1 ATUP y 35.1 ETUP).

No hay un *quorum* necesario para la adopción de las decisiones. Sin embargo, cuando uno de los jueces de la sala no pueda acudir a una sesión, podrá llamarse a jueces de otras salas para resolver el asunto (art. 35.2 ETUP). Y excepcionalmente, cuando sea competencia del Pleno del Tribunal de Apelación resolver un asunto, la decisión deberá adoptarse con un *quorum* de al menos 3/4 de los jueces que lo integran (art. 35.4 ETUP).

3.1.2. Los votos particulares

Cualquier juez que forme parte de la sala que está enjuiciando el asunto puede formular un voto particular a la decisión de la mayoría (arts. 78.2 ATUP y 36 ETUP). Ante la falta de cualquier indicación legal —*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*—, debe considerarse que están permitidos tanto los votos particulares concurrentes como los discrepantes.

Es de interés señalar que la emisión de votos particulares en algunos ordenamientos procesales europeos no está prevista o directamente está prohibida por considerarse que supone una infracción del deber de mantener en secreto las deliberaciones. Este es el caso de Alemania, en donde en alguna ocasión se ha planteado la posibilidad de no reconocer un laudo arbitral que contenía un voto particular.⁷

3.2. Los requisitos externos de la decisión

Las decisiones del Tribunal se dictarán en la lengua designada del procedimiento (art. 77.2 ATUP en relación con los arts. 49 a 51 del ATUP) y por escrito (art. 77.1 ATUP). Además, y en relación con su estructura externa, las decisiones deberán contener (i) la indicación de que es una decisión del Tribunal; (ii) la fecha en la que se adopte; (iii) la identificación del juez presidente, el juez ponente y el resto de los jueces que han formado la sala; (iv) el nombre de las partes y de sus representantes; (v) un resumen de las pretensiones de las partes; (vi) un resumen de los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho en los que se apoya la parte dispositiva; y, por último, (vii) los correspondientes pronunciamientos declarativos, constitutivos o condenatorios que se adopten (art. 350 de las Reglas de P-TUP).⁸

⁷ Sentencia del OLG Frankfurt 26. Zivilsenat de 16.01.2020. [ECLI:DE:OLGHE:2020:0116.26SCH14.18.00].

⁸ LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, op. cit., Rn 22-35; CHAKRABORTY/SCHMID “Regel 350 EPGVerfO” en TILMANN, W., PLASSMANN, C, *Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht*, C. H. Beck, 2024, München, Rn. 6-7 11-12.

Las decisiones deberán ser firmadas por todos los jueces que deciden sobre el asunto y por los respectivos secretarios o subsecretarios de los Tribunales de Primera Instancia y de Apelación (art. 35 ETUP). Y, de emitirse cualquier voto particular, este deberá anexarse a la decisión adoptada por el Tribunal.

3.3. Los requisitos internos de la decisión

El Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes señala que la decisión debe cumplir con determinados requisitos internos. Además de su repercusión en el enjuiciamiento del caso, de estos requisitos pueden extraerse los principios jurídico-técnicos sobre los que se construye el procedimiento ante el Tribunal.

3.3.1. Motivación

Las decisiones del Tribunal deberán ser motivadas [arts. 77.1 ATUP y 350.1 (f) y (g) de las Reglas de P-TUP]. La motivación supone la exteriorización del proceso interno de enjuiciamiento del Tribunal y debe proyectarse sobre el juicio fáctico y jurídico en los que se apoya la decisión.

El fundamento de la motivación de la decisión, como suele ser habitual en los ordenamientos procesales nacionales, es garantizar el sometimiento del Tribunal a la ley y al sistema de fuentes establecido por el ATUP (art. 24 ATUP) así como facilitar que las partes conozcan las razones del fallo y, con ello, puedan recurrir la decisión (art. 73 ATUP).

En relación con el juicio fáctico —y en el marco de las alegaciones de hecho realizadas por las partes (*vid. infra*)— el Tribunal deberá valorar las pruebas practicadas y fijar como ciertos los hechos que considera probados. Conforme al artículo 76 del ATUP, el Tribunal «valorará las pruebas con libertad e independencia», lo que supone una consagración del principio de libre valoración de la prueba.

En el procedimiento ante el Tribunal existen distintos medios de fijación de los hechos como ciertos, entre ellos, la prueba (arts. 170 *et seq.* Reglas de P-TUP), la admisión de hechos expresa o tácita (art. 171 de las Reglas de P-TUP) o mecanismos similares a la *ficta confessio* (art. 172.2 de las Reglas de P-TUP).

En relación con el juicio jurídico, el Tribunal deberá exteriorizar los argumentos legales sobre los que se apoya la decisión. Debe así motivarse el proceso de selección de la norma jurídica, su interpretación y aplicación al caso concreto.

3.3.2. Congruencia y exhaustividad

Conforme al artículo 76.1 del ATUP, «[e]l Tribunal resolverá conforme a las peticiones de las partes y no otorgará más de lo solicitado». Por ello, puede afirmarse que el proceso

ante el Tribunal está regido por el principio dispositivo: son las partes las que delimitan el objeto del proceso y aquello sobre lo que se proyectará el enjuiciamiento.⁹

En consecuencia, las decisiones del Tribunal podrán estar viciadas de una incongruencia *ultra petitum*, cuando se conceda a las partes más de lo pedido; por una incongruencia *extra petitum*, cuando el Tribunal resuelva sobre algo distinto de lo pedido por las partes; o por una incongruencia por omisión de pronunciamiento, cuando el Tribunal no se pronuncie sobre alguna pretensión o excepción formulada.¹⁰

Para examinar la congruencia y la exhaustividad de la sentencia deberá compararse aquello pedido por las partes y lo resuelto por el Tribunal. Por ello, un examen sobre la congruencia de la decisión lleva de forma irremediable al análisis sobre la determinación del objeto de los procesos seguidos ante el Tribunal Unificado de Patentes.

En la mayoría de los ordenamientos procesales europeos el objeto del proceso está integrado por los sujetos, el *petitum* y el elemento fáctico y jurídico de la causa de pedir.¹¹ Es usual que los problemas relativos a la individualización del objeto del proceso estén relacionados con la identificación de la causa de pedir; lo cual adquiere especial importancia en un tipo de litigación compleja como lo es la relativa a la propiedad industrial.

Una correcta delimitación del objeto es indispensable para examinar y resolver cuestiones relativas a la litispendencia, la prejudicialidad, la conexidad, la prohibición de modificación de la demanda, la congruencia o incongruencia de la sentencia y la preclusión de alegaciones de hechos y títulos jurídicos, entre otras cuestiones.

En el ordenamiento español, como es conocido, la causa de pedir está formada por un elemento jurídico o normativo y otro fáctico. El elemento fáctico de la causa de pedir está integrado por los hechos relevantes en los que el actor funda su pretensión. El elemento jurídico de la causa de pedir está integrado por la fundamentación jurídica de la demanda, esto es, la calificación jurídica en la que se subsumen los hechos alegados.¹²

En el caso concreto de la litigación en materia de patentes, el elemento jurídico de la causa de pedir está integrado por la calificación de la infracción o el concreto motivo de nulidad o de caducidad que se alegue: *v.gr.*, la producción o la venta no consentidas del producto protegido, la falta de concurrencia de los requisitos de patentabilidad o la falta de descripción de la invención. En su caso, estará también integrado por las calificaciones más específicas que concreten los motivos de nulidad o de caducidad: *v.gr.*, que la invención no es patentable por falta de actividad inventiva o por falta de aplicación industrial.

⁹ KIRCHER, “§ 10 Grundlagen des Verfahrensrechts” en BOPP, T., KIRCHER, H., *Handbuch Europäischer Patentprozess*, C. H. Beck, 2ª ed., 2023, Rn 11-17.

¹⁰ GASCÓN INCHAUSTI, F., *Derecho procesal civil*, Madrid, 2024, pp. 337-344 [Disponible en Docta UCM: <https://docta.ucm.es/entities/publication/54256973-cfee-40f3-ab7d-2644629377f0>].

¹¹ GASCÓN INCHAUSTI, F., *Derecho procesal civil*, Madrid, 2024, op. cit., pp. 120-124.

¹² GASCÓN INCHAUSTI, F., *Derecho procesal civil*, Madrid, 2024, op. cit., p. 123.

Por su parte, el elemento fáctico de la causa de pedir estará integrado por los hechos concretos que se subsumen en las alegaciones de infracción o en los motivos de nulidad o de caducidad alegados: *v.gr.*, la infracción por la reproducción de la patente llevada a cabo en la fábrica situada en Heidelberg (Alemania) durante los años 2023 y 2024 o la nulidad del título por falta de actividad inventiva porque el documento 1 (D1) en relación con D2 hacían evidente para el experto en la materia la reivindicación 1 (R1) o la falta de actividad inventiva porque D6 en relación con D8 hacían evidente R1.

Ninguno de los textos legales en los que se regula el sistema del Tribunal Unificado de Patentes contiene referencia alguna sobre el objeto del proceso o la determinación de la causa de pedir —algo, que como se verá, repercutirá también en la determinación de los límites de la cosa juzgada material de las decisiones (*vid. infra*)—.

Esta laguna se agrava si se tiene en cuenta que el alcance de la noción del objeto del proceso varía en los distintos ordenamientos procesales de los Estados miembros que forman parte del ATUP. En este marco, solo un concepto autónomo sobre el objeto del proceso —y de otras instituciones que se examinarán— hará operativo el sistema de tutela jurisdiccional creado por el Acuerdo. En este escenario, puede ser útil para integrar las lagunas en el sistema del TUP acudir al *corpus* jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la UE sobre el objeto del proceso, que ha sido desarrollado en el marco del Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis).¹³

Según el artículo 29 de Bruselas I bis, existirá litispendencia cuando se interpongan «demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes».¹⁴ El objeto de la demanda se identifica con el petitum: la pretensión de tutela que se solicita o el objetivo último que se pretende con ella [STJUE *Tatry*, C-406/92, p. 41 (ECLI:EU:C:1994:400)].¹⁵ La causa de pedir a efectos del Derecho europeo «incluye los hechos y la norma jurídica invocados como fundamento de la demanda» [STJUE *Tatry*, C-406/92, p. 39].¹⁶

¹³ LAW, S., “Article 29” en REQUEJO ISIDRO, M. (ed.), *Bruselas I bis*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton (USA), 2022, pp. 476-477.

¹⁴ Este régimen también será aplicable en el sistema unificado de patentes *ex. artículo 71 quater* del Reglamento 1215/2012 cuando exista identidad o conexión entre un proceso pendiente ante el TUP y otro ante un órgano jurisdiccional nacional.

¹⁵ LAW, S., “Article 29”, *op. cit.*, p. 77. En el mismo sentido la STUE *Merck*, C-231/16 (ECLI:EU:C:2017:771): «39. Por lo que respecta al “objeto”, el Tribunal de Justicia ha precisado que éste consiste en la finalidad de la demanda (véanse, por analogía, las sentencias de 6 de diciembre de 1994, *Tatry*, C-406/92, EU:C:1994:400, apartado 41, y de 8 de mayo de 2003, *Gantner Electronic*, C-111/01, EU:C:2003:257, apartado 25), no pudiendo reducirse el concepto de «objeto» a la identidad formal de las dos demandas (véase, por analogía, la sentencia de 8 de diciembre de 1987, *Gubisch Maschinenfabrik*, 144/86, EU:C:1987:528, apartado 17)». También la sentencia STJUE *Aannemingsbedrijf*, C-523/14, (ECLI:EU:C:2015:722), p. 43.

¹⁶ En el mismo sentido la STUE *Merck*, C-231/16 (ECLI:EU:C:2017:771): «36. Según la jurisprudencia relativa al artículo 21 del Convenio sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado el 27 de septiembre de 1968, cuya interpretación hecha por el Tribunal de Justicia es válida también para el artículo 27 del Reglamento n.º 44/2001, la «causa» comprende los hechos y la norma jurídica invocados como fundamento de la demanda (véanse, por analogía, las sentencias de 6 de diciembre de 1994, *Tatry*, C-406/92, EU:C:1994:400, apartado 39, y de 22 de octubre de 2015, *Aannemingsbedrijf Aertssen*

Incluir dentro de la noción de objeto de la demanda —la pretensión— el objetivo último que con ella se pretende —la denominada *Kernpunktstheorie*— amplía considerablemente los límites del objeto del proceso.¹⁷

Esta ampliación tiene su sentido en el sistema de Bruselas I bis. En este, el Tribunal de Justicia de la UE ha ampliado la operatividad de la litispendencia —que suele exigir una identidad completa de todos los elementos del objeto del proceso—, para aplicar el art. 29 de Bruselas I bis a procedimientos que realmente son paralelos y (meramente) prejudiciales entre sí (art. 43 LEC). Y ello por cuanto la litispendencia en Bruselas I bis, a diferencia de la (mera) conexidad de demandas (art. 30 Bruselas I bis), exige que el segundo tribunal que esté conociendo del proceso lo suspenda de oficio hasta que no se declare competente el primer tribunal.¹⁸ La ampliación del alcance de la litispendencia —que ordinariamente exige la identidad de objetos procesales— supone así un modo de asegurar un mejor funcionamiento del sistema creado por el Reglamento 1215/2012.

En definitiva, y sobre la base de la tradición de los ordenamientos procesales nacionales europeos y el *acquis communautaire*, debe considerarse que el objeto del proceso seguido ante el Tribunal está formado por las partes, el elemento fáctico y el elemento jurídico de la causa de pedir y el *petitum*. Esté serán los límites sobre los que el Tribunal deberá resolver las peticiones de las partes, sin otorgar más o algo distinto de lo solicitado (art. 76.1 ATUP)

3.3.3. El principio de aportación de parte, los poderes del Tribunal y el derecho de defensa

Conforme al artículo 76.2 del ATUP, «[l]as resoluciones sobre el fondo del asunto solo podrán fundarse en los argumentos, hechos y pruebas presentados por las partes o introducidos en el procedimiento por orden del Tribunal y sobre los que las partes hayan podido presentar observaciones». Este precepto consagra el principio de aportación de parte, que pone en relación con los poderes del Tribunal y el derecho de defensa.

El artículo 76.2 del ATUP reconoce el principio de aportación de parte como aquel principio jurídico-técnico que rige el proceso ante el TUP. Son las partes las que tienen la

y Aertssen Terrasements, C-523/14, EU:C:2015:722, apartado 43)». En términos similares la sentencia STJUE *Aannemingsbedrijf*, C-523/14, (ECLI:EU:C:2015:722).

¹⁷ Para profundizar en el concepto del objeto del proceso a efectos del sistema de Bruselas I bis *vid.* GEIMER, R., “Article 27” in GEIMER/SCHÜTZE, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, C. H. Beck, München, 2010, Rn. 29-32; FENTIMAN, R., “Article 29” in MAGNUS/MANKOWSKI, *Brussels I bis Regulation. Commentary*, Otto Schmidt, Köln, 2016, pp. 729-732; HESS/PFEIFFER/SCHLOSSER, *The Brussels I. Regulation 44/2001*, C. H. Beck, Hart, Nomos, 2008, München, p. 101; VIRGÓS SORIANO, M., GARCIMARTÍN, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, Civitas, 2ª ed., Cizur Menor, 2007, p. 365; GASCÓN INCHAUSTI, F., “Litispendencia internacional y actuaciones previas al proceso”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2018, vol. 10, núm. 1, p. 582 [Disponible en: <https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4139>]; ROSENDE VILLAR, C., “Litispendencia y conexidad internacionales y sus últimas reformas legislativas europea y española”, *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, 2016, núm. 16, pp. 351-352.

¹⁸ En relación con ello, *vid.* GASCÓN INCHAUSTI, F., SCHUMANN BARRAGÁN, G., “The rules on lis pendens and on res judicata in the ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure”, *Ius Dictum*, núm. 5, 2021, pp. 15-29. ISSN 2184-7304. [Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/8499>]

carga de alegar y de probar los hechos fundamentales que integran la causa de pedir de sus pretensiones, así como las calificaciones jurídicas y las normas en las que los subsumen — «los argumentos, hechos y prueba», dice el precepto—. Una decisión que se base en argumentos, hechos o pruebas no alegados o introducidos por las partes, además de incongruente, supondrá normalmente una vulneración de su derecho de defensa (arts. 47 CDFUE, 6 CEDH y 76.2 ATUP).

Ahora bien, el principio de aportación de parte como principio jurídico-técnico debe interpretarse y entenderse junto con los poderes de gestión procesal y material que tiene atribuidos el Tribunal Unificado de Patentes (art. 43 ATUP, puesto en relación con los arts. 331 *et seq.* de las Reglas de P-TUP).¹⁹ Es por ello que el propio artículo 76.2 ATUP puntualiza que deberá enjuiciarse el fondo del asunto conforme a lo alegado por las partes y por aquello «introducido[...] en el procedimiento por orden del Tribunal».

La gestión del proceso o el *case management* es aquella función típicamente judicial que consiste en la dirección, la administración y la organización del proceso. Tradicionalmente se ha distinguido entre la *gestión o dirección formal y material del procedimiento* —*die formelle und materielle Prozessleitung*—. ²⁰ La gestión formal tiene como objeto la dirección, la administración y la organización del proceso como tal, es decir, del conjunto de actuaciones procesales en las que cronológicamente se desarrolla. La gestión material tiene como centro de gravedad el objeto del proceso: la determinación de unos hechos con transcendencia jurídica, su fijación como ciertos a efectos del proceso, su calificación jurídica y su subsunción en determinadas normas aplicables al caso concreto. En definitiva, gravita en torno al enjuiciamiento de la tutela judicial que el justiciable pretende.²¹

Dentro de los poderes y las funciones de gestión material del Tribunal están los relacionados con identificar desde una fase inicial las cuestiones controvertidas y de interés para resolver el asunto [art. 332 (a) de las Reglas de P-TUP]; determinar qué cuestiones pueden resolverse sumariamente y cuáles requieren un enjuiciamiento plenario [art. 332 (c) Reglas de Procedimiento del TUP]; dar instrucciones a las partes para asegurar que el asunto se resuelva de forma rápida y eficiente —*v.gr.*, haciendo requerimientos para que las partes contesten alguna pregunta o hagan alguna aclaración sobre alegaciones fácticas o jurídicas— [arts. 332 (i) y 334 (j) de las Reglas de P-TUP].²²

¹⁹ KIRCHER, “§ 10 Grundlagen des Verfahrensrechts”, *op. cit.*, Rn 18-21.

²⁰ MüKoZPO/FRITSCHÉ “§ 136”, Rn. 2-4; MUSIELAK-VOIT/STADLER “§ 136”, Rn. 2; SAENGER, I., “Case Management”, *op. cit.*, pp. 17-18; PEÑA ADASME, A., *La flexibilidad del procedimiento civil. Una reconstrucción teórica*, 2018, pp. 264-267, 273-274 [Tesis doctoral disponible en: <https://repositori.upf.edu/handle/10230/36318?locale-attribute=es>].

²¹ En relación con ello, *vid.* SCHUMANN BARRAGÁN, G., “La gestión y la flexibilidad del procedimiento: ¿un proceso civil convergente con Europa?” en GASCON INCHAUSTI, F., PEITEADO MARISCAL, P. (eds.), *Estándares europeos y proceso civil*, Atelier, Barcelona, 2022, pp. 117-153 [Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/2492>].

²² KIRCHER, “§ 10 Grundlagen des Verfahrensrechts”, *op. cit.*, Rn 20.

Algunos de estos poderes y funciones del Tribunal tienen como finalidad evitar decisiones sorprendidas para las partes.²³ Para ello el Tribunal puede —y si quiere evitar una decisión sorprendente, *debe*— fijar desde un momento inicial la perspectiva jurídica desde la que considera que debe resolverse el caso —*Gesichtspunkte*—. No se trata de adelantar juicios de hecho o de Derecho, sino de fijar desde un inicio el enfoque y las cuestiones de las que depende el fallo de la decisión. Estos avisos o requerimientos de aclaración a las partes — que se integran en los poderes de gestión material del órgano jurisdiccional— harán el proceso más eficiente, pues permitirá que estas dirijan su estrategia procesal a los puntos señalados por el Tribunal y maximizará su derecho de defensa.²⁴

Asimismo, y también relacionado con el principio de aportación de parte, debe apuntarse que el Tribunal tiene importantes poderes de oficio relacionados con la práctica de la prueba: *v.gr.*, puede ordenar a las partes a que presenten pruebas relativas a los hechos alegados (art. 172.2 de las Reglas de P-TUP) o puede acordar la práctica de la prueba pericial de oficio (art. 57.1 ATUP o art. 185.1 de las Reglas de P-TUP).

En definitiva, es en el marco de estos poderes del Tribunal Unificado de Patentes — que a su vez repercuten en la configuración del principio de aportación de parte— en el que debe garantizarse que los litigantes hayan podido defenderse adecuadamente. Solo de esta forma podrá evitarse una sentencia sorprendente que no sea respetuosa con el derecho de las partes a ser oídos (art. 76.2 ATUP).

Además de los derechos y las garantías reconocidos en los textos que regulan el sistema del Tribunal, deben desde luego considerarse también aplicables los derechos y las garantías procesales fundamentales reconocidas en los arts. 47 CDFUE y 6 CEDH, así como en las distintas constituciones nacionales.²⁵

3.4. El contenido de la decisión sobre el fondo del asunto

Los pronunciamientos judiciales que pueden contener la decisión sobre el fondo del asunto no son más que un reflejo de las acciones que a su vez pueden ser ejercitadas por las partes (*vid. supra*) (art. 18 de las Reglas de P-TUP puesto en relación con el art. 32 ATUP). Por ello, corresponde aquí centrarse únicamente en un análisis del contenido de la decisión y remitirse en bloque a lo ya expuesto en la obra en relación con las acciones ejercitables ante el Tribunal (*vid. supra*).

3.4.1. Las condenas de cesación (*permanent injunctions*)

²³ STEIN-JONAS/LEIPOLD, D., “§ 139”, Rn. 57-90; MüKoZPO/FRITSCHKE “§ 139”, Rn. 41; SAENGER, I., “Case Management in Germany” en GOTTWALD, P. (ed.), *Litigation in England and Germany*, Gieseking-Verlag, Bielefeld, 2010, pp. 20-21.

²⁴ Para un examen de la gestión procesal y material en el proceso ante el TUP *vid.* SCHUMANN BARRAGÁN, G., “La gestión y la flexibilidad del procedimiento”, *op. cit.*, pp. 117-153.

²⁵ KIRCHER, “§ 10 Grundlagen des Verfahrensrechts”, *op. cit.*, Rn. 53.

Una vez declarada la infracción de la patente, podrá condenarse al infractor a que cese en la violación del derecho de propiedad industrial (art. 63.1 ATUP). Se está así ante una condena de no hacer que se concreta en un mandato de cesar en la conducta infractora y en la prohibición de reiteración futura.²⁶

La condena de cesación forma parte del contenido de la decisión. Aunque el tenor literal del artículo 63.1 ATUP pueda llevar a confusión, el requerimiento no es una orden adicional que se anexe a la decisión: es una parte integrante de ella.²⁷

En coherencia con la legitimación pasiva para soportar el ejercicio de la acción, la condena de cesación y prohibición de reiteración futura también podrá imponerse a «todo intermediario a cuyos servicios recurra un tercero para violar un derecho de patente» (art. 63.1 ATUP).²⁸

La ejecución forzosa de las decisiones del Tribunal se llevará a cabo por los órganos jurisdiccionales nacionales conforme a su Derecho procesal nacional (art. 82.2 ATUP).²⁹ Esto impone hacer una remisión en bloque a las herramientas que para la ejecución forzosa de las condenas de no hacer existen en cada Estado Miembro.

La ejecución de las condenas de no hacer en España está regulada en el artículo 710 LEC. Conforme a este, cuando el condenado a no hacer alguna cosa quebrante la sentencia, se le requerirá (i) a deshacer el mal hecho, (ii) a indemnizar los daños causados y (iii) a abstenerse a reiterar el incumplimiento en el futuro so pena de incurrir en un delito de desobediencia. En su caso, será también posible la imposición de multas coercitivas al condenado (art. 711 LEC) si incumple la orden de deshacer el mal hecho.

Además de las herramientas procesales nacionales que corresponda aplicar, el incumplimiento de la condena impuesta supondrá la imposición de una multa coercitiva «pagadera el Tribunal» (art. 63.2 ATUP).³⁰

3.4.2. Las condenas a adoptar medidas correctoras de la infracción (*corrective measures*)

El artículo 64 ATUP contempla distintas «medidas correctivas» —*corrective measures*, *Abhilfemaßnahmen*, *measures correctives*— para restablecer el *statu quo* y asegurar la indemnidad del derecho de exclusiva que supone el derecho de patente. Estas medidas podrán proyectarse

²⁶ v.gr., Decisión de 13 de septiembre del 2024 (Lokalkammer München, UPC_CFI_390/2023), pp. 63-62.

²⁷ LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, op. cit., Rn. 31-34; CHAKRABORTY/SCHMID “Regel 350 EPGVerfO”, op. cit., Rn. 1-2.

²⁸ En relación con los problemas que plantea la delimitación entre intermediarios e infractores indirectos en materia de patentes *vid.* ENGLAND, P., *A Practitioner's Guide to the Unified Patent Court and Unitary Patent*, Hart, Oxford-New York, 2022, pp. 280-282.

²⁹ FALCK, STOLL “Regel 354 EPGVerfO” en TILMANN, W., PLASSMANN, C., *Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht*, C. H. Beck, 2024, München, Rn. 1-75.

³⁰ v.gr., Decisión de 13 de septiembre del 2024 (Lokalkammer München, UPC_CFI_390/2023), p. 64.

sobre los productos que se hayan declarado infractores, así como respecto de los materiales y los instrumentos que hayan servido para su creación y fabricación.³¹

Entre las medidas que pueden acordarse están las siguientes: la declaración de que los productos son infractores [art. 64.2.a) ATUP]; la retirada de los productos infractores de los canales comerciales [art. 64.2.b) ATUP]; la supresión de la propiedad de los productos infractores [art. 64.2.c) ATUP]; la retirada definitiva de los productos de los circuitos comerciales [art. 64.2.d) ATUP]; o la destrucción de los productos infractores y los materiales o los instrumentos para su fabricación [art. 64.2.e) ATUP]. De este modo, si se examina con detalle, se verá que dentro de estas medidas correctoras se incluyen distintos pronunciamientos declarativos, condenatorios y constitutivos que se proyectan directamente sobre las cosas —o que de una u otra forma acaban repercutiendo en ellas—.

En sintonía con el artículo 10 de la Directiva 2004/48/CE, el Acuerdo contempla que para su adopción el Tribunal deberá asegurarse de que las medidas sean (i) necesarias; (ii) proporcionales con la gravedad de la infracción; (iii) que no exista la posibilidad de adoptar medidas menos gravosas —como la transformación de los productos infractores para que dejen de serlo—; y (iv) los intereses de los terceros (art. 64.4 ATUP).³²

Como regla general, la ejecución de las medidas será a expensas del infractor, salvo que se acrediten razones para que no sea así (art. 64.3 ATUP). Y como se acaba de decir, la ejecución forzosa de las decisiones del Tribunal se llevará a cabo por los tribunales nacionales de cada uno de los Estados miembros contratantes del Acuerdo (art. 82.2 ATUP) o en los que es aplicable el Reglamento de Bruselas I bis [art. 71 *bis* y *quinquies* del Reglamento] conforme a su ordenamiento procesal nacional (*vid. infra*).³³

³¹ v.gr., Decisión de 3 de julio del 2024 (Lokalkammer Düsseldorf, ORD_598324/2023), pp. 35-36.

³² ENGLAND, P., *A Practitioner's Guide to the Unified Patent Court*, op. cit., pp. 279-280.

³³ FALCK, STOLL “Regel 354 EPGVerfO”, op. cit., Rn. 1-75; Artículo 71 *bis* Bruselas I bis: «A efectos del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional común a varios Estados miembros tal como se especifica en el apartado 2 («órgano jurisdiccional común») se considerará un órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuando, de conformidad con el instrumento por el que se establece dicho órgano jurisdiccional común, este sea competente en materias que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. 2. A efectos del presente Reglamento, cada uno de los siguientes órganos jurisdiccionales será un órgano jurisdiccional común: a) el Tribunal Unificado de Patentes establecido por el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes firmado el 19 de febrero de 2013 («Acuerdo TUP») [...]; Artículo 71 *quinquies* Bruselas I bis: «El presente Reglamento se aplicará al reconocimiento y la ejecución de: a) las resoluciones judiciales dictadas por un órgano jurisdiccional común que deban ser reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro que no sea parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común; y b) las resoluciones judiciales dictadas por los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que no sea parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común que deban ser reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro parte en dicho instrumento. No obstante, en caso de que se solicite el reconocimiento y la ejecución de una resolución judicial dictada por un órgano jurisdiccional común en un Estado miembro que es parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común, las normas de dicho instrumento en materia de reconocimiento y ejecución se aplicarán en lugar de las del presente Reglamento».

Por último, cabe hacer una reflexión en torno al ámbito subjetivo del proceso y a la ejecución forzosa de las medidas correctivas. Puede razonablemente plantearse la duda de si es necesario que las personas que tienen la posesión o han adquirido la propiedad de los productos infractores deben haber sido demandadas en el proceso ante el Tribunal —o, con carácter previo, plantearse si tienen legitimación pasiva para serlo—. En este grupo de personas podemos incluir a los transportistas, los almacenistas o a cualquier otro sujeto que no tenga la consideración de infractor, pero que materialmente colabore de algún modo a la infracción en el marco de la prestación de sus servicios.

Por su propia naturaleza, puede sostenerse que las medidas correctoras se proyectan sobre las cosas: tienen una naturaleza *quasi in rem*. De este modo, la ejecución forzosa podría en algunos casos afectar a terceros que no hayan sido directamente demandados —y, por ello, el interés de estos *terceros* debe tenerse en cuenta a la hora de concretar las medidas (art. 64.4 ATUP)—.

En consecuencia, y aunque no corresponde aquí hacer un análisis detallado de la cuestión, podría también plantearse que la tutela cautelar se proyecte sobre estos terceros (meros) poseedores de productos infractores (art. 62 ATUP).

En último término, deberá examinarse con cuidado al alcance de cada una de las medidas para determinar si su ejecución forzosa supone o no una vulneración del derecho de defensa del tercero (arts. 47 CDFUE, 6 CEDH y de las correspondientes constituciones nacionales).

3.4.3. *Las condenas al pago de los daños y perjuicios*

Las partes podrán pretender y el Tribunal acordar en la decisión la condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción (art. 68 ATUP). Así, procede aquí también hacer una remisión en bloque a lo dicho sobre los presupuestos de la acción de condena y de la liquidación de la indemnización a la que se tiene derecho (*vid. supra*).

Cuando el infractor conocía o razonablemente podía conocer la infracción, el perjudicado deberá ser resarcido de los daños «realmente» sufridos y deberá ser restituido «a la situación en que se habría encontrado de no haberse producido la violación de los derechos de patente» (art. 68.2 ATUP). Esto incluye el resarcimiento del daño emergente, el lucro cesante y los daños no económicos sufridos —*v.gr.* el daño moral—. ³⁴ En la determinación de la indemnización deberán respetarse dos límites: que el infractor no se beneficie en último término de la infracción y que la indemnización no sea punitiva (art. 68.2 ATUP).

³⁴ ENGLAND, P., *A Practitioner's Guide to the Unified Patent Court*, op. cit., pp. 271-273.

En el caso de que el infractor haya cometido la infracción sin saberlo —*innocent infringement*—, el Tribunal podrá ordenar el reembolso de los beneficios o el pago de una compensación (art. 68.4 ATUP).

El Tribunal podrá cuantificar la condena al pago de los daños y perjuicios en la propia decisión o estos podrán determinarse en un incidente separado (art. 118.1 de las Reglas de P-TUP). De este modo se produce en la decisión final una suerte de condena con reserva de liquidación.

El procedimiento separado para la determinación de los daños está regulado en los arts. 125 *et seq.* de las Reglas de P-TUP. Como regla general, la competencia para conocer del procedimiento separado para la cuantificación de los daños corresponde a la misma sala que haya fallado sobre el fondo del asunto (art. 135.2 de las Reglas de P-TUP).

El procedimiento inicia mediante una solicitud, que deberá presentarse en el plazo de un año desde la notificación de la decisión final —incluida la decisión dictada por el Tribunal de Apelación (art. 126 de las Reglas de P-TUP)—. En el escrito la parte beneficiada tiene la posibilidad de solicitar el acceso a las fuentes de prueba necesarias para la cuantificación concreta del daño sufrido: la *request to lay open books* regulada en los arts. 141 *et seq.* de las Reglas de P-TUP.³⁵ Una vez llevada a cabo la exhibición de las fuentes de prueba —o antes si esta no fue solicitada—, la parte beneficiada deberá indicar la cuantía concreta a la que considera que tiene derecho. Para ello deberá señalar en la solicitud los hechos y las pruebas en los que se apoya su liquidación (art. 131.2 de las Reglas de P-TUP).

Una vez presentada la solicitud, esta será trasladada a las partes condenadas, que tendrán un plazo de dos meses desde su notificación para aceptar la cuantificación o para oponerse a ella (art. 137.2 en relación con el art. 138 de las Reglas de P-TUP). Una vez notificada la oposición, el solicitante tendrá un plazo de un mes para realizar una réplica, que seguirá de otra dúplica en el mismo plazo (art. 139 de las Reglas de P-TUP). Posteriormente se resolverá el incidente conforme a las normas generales que regulan la fase intermedia y la fase oral del procedimiento (art. 140 de las Reglas de P-TUP).³⁶

Como se señaló al principio, la resolución posterior sobre la liquidación de la condena al pago de los daños y perjuicios adoptará también la forma de decisión (arts. 125 *et seq.* de las Reglas de P-TUP) (*vid. supra*).

3.4.4. La estimación de impugnaciones de resoluciones de la Oficina Europea de Patentes

El Tribunal tiene competencia para conocer de los recursos presentados frente a decisiones de la Oficina Europea de Patentes [art. 32.1.i) ATUP]. De estimarse la

³⁵ ENGLAND, P., *A Practitioner's Guide to the Unified Patent Court*, op. cit., p. 276.

³⁶ Puede verse de qué manera, salvando las distancias, el incidente tiene alguna similitud con el de la liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la rendición de cuentas regulado en los artículos 712 *et seq.* LEC.

impugnación frente a la resolución, el Tribunal adquiere plena potestad para ejercer las competencias atribuidas a la Oficina; entre ellas, la rectificación del Registro.

Este pronunciamiento supone realizar la función jurisdiccional revisora que se atribuye al Tribunal y que, en el plano nacional, suele llevar a cabo el orden jurisdiccional contencioso-administrativo o civil —como es el caso en España *ex* artículo 447 *bis* LEC—. ³⁷

3.4.5. *La condena a dar publicidad a la decisión*

La decisión puede permitir o adoptar las medidas oportunas para darle difusión o para su publicación total o parcial en los medios de comunicación (art. 80 ATUP). ³⁸ Se contempla así —en sintonía con el artículo 15 de la Directiva 2004/48/CE— la publicidad de la decisión como una de las tutelas judiciales que pueden pretenderse y como uno de los pronunciamientos posibles de la decisión.

En relación con ello, debe hacerse referencia a las medidas de protección de la información confidencial que pueden solicitarse y adoptarse en la publicación de la decisión [arts. 58 TUP y 262(a) de las Reglas de P-TUP]. ³⁹

3.4.6. *La declaración sobre la validez de una patente*

El Tribunal resolverá sobre la validez de la patente cuando se haya ejercitado una acción de nulidad o de caducidad por vía principal o reconvencional (art. 65.1 ATUP). ⁴⁰ Los motivos de nulidad son aquellos contemplados en el artículo 138.1 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas: (i) cuando el objeto de la patente no sea patentable; (ii) cuando la patente no describa suficientemente clara y completa la invención; (iii) cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud; (iv) cuando la protección otorgada por la patente se hubiese ampliado; y (v) cuando el titular no tuviera derecho a obtener la patente por corresponderle a otra persona conforme al artículo 60 del Convenio —al inventor o a sus causahabientes—.

En el caso de que solo una parte de la patente esté viciada de nulidad, esta podrá limitarse mediante la modificación de las reivindicaciones (art. 65.3 ATUP). ⁴¹ Para que el

³⁷ MASSAGUER, J., “La Impugnación en vía de las resoluciones definitivas en la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre propiedad industrial: aspectos jurisdiccionales y procesales”, *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 2, 2023, pp. 101-154.

³⁸ v.gr., Decisión de 13 de septiembre del 2024 (Lokalkammer München, ORD_598464/2023), p. 63.

³⁹ KIRCHER, “§ 10 Grundlagen des Verfahrensrechts”, op. cit., Rn 24-43; Orden de 20 de septiembre del 2024 (Lokalkammer Düsseldorf ORD_52043/2024).

⁴⁰ v.gr., Decisión de 30 de agosto del 2024 (Lokalkammer München, ORD_598434/2023), p. 63; Decisión de 31 de julio del 2024 (Lokalkammer München, ORD_598372/2023) o Decisión de 16 de julio del 2024 (Lokalkammer München, ORD_598362/2023).

⁴¹ v.gr., Decisión de 29 de julio de 2024 (Central Division. Paris Seat, ORD_598395/2023); Decisión de 19 de julio de 2024 (Central Division. Paris Seat, ORD_598365/2023).

resto de la patente mantenga su validez, será desde luego necesario que las reivindicaciones resultantes cumplan con los presupuestos para su patentabilidad.

La nulidad de las patentes tiene efectos *ex tunc* y, por ello, debe considerarse que nunca fue válida ni produjo efectos (art. 65.4 ATUP). En consecuencia, las partes podrán pretender y el tribunal contener en la decisión aquellos pronunciamientos judiciales para restituir el estado de las cosas a ese momento.

Por último, cuando se declare en una decisión firme y definitiva —por tanto, ante la que no cabe recurso— la nulidad o la caducidad de la patente, el Tribunal remitirá una copia de la decisión a la Oficina Europea de Patentes o a la oficina nacional correspondiente para su inscripción (art. 65.5 ATUP). De esta forma se asegura la coordinación entre el registro y la realidad jurídica resultante de la decisión.

La inscripción de la decisión en la oficina «prolonga» materialmente los efectos de la decisión *erga omnes*. Pese a que los efectos jurídico-procesales de la decisión se proyectan entre las partes del proceso, la inscripción de la decisión en el registro —*rectius*, la cancelación del título en el registro— acabará teniendo eficacia jurídico-material frente a todos.

3.4.7. La condena en costas

La decisión final deberá pronunciarse sobre las costas del procedimiento conforme a las reglas de vencimiento objetivo contempladas en el artículo 69 del ATUP (art. 118.5 de las Reglas de P-TUP).⁴² Conforme a ellas, la parte perdedora será condenada al pago de las costas procesales, salvo que se decida otra cosa por motivos de equidad —*v.gr.*, porque el asunto presentaba serias dudas de hecho y de Derecho— (art. 69.1 del ATUP). En el caso de estimación parcial de la demanda o en otras circunstancias excepcionales debidamente motivadas, el Tribunal podrá ordenar que las costas se repartan equitativamente o que cada parte soporte las suyas (art. 69.2 ATUP). Por último, se fija una regla general conforme a la cual cada parte es responsable de cualquier gasto innecesario que se haya ocasionado al Tribunal o al resto de ellas (art. 69.3 ATUP).⁴³ En cualquier supuesto, los gastos procesales que se pretendan incluir en la condena en costas deben ser razonables y proporcionados con el pleito (art. 69.1 ATUP).

Como se señaló al principio, la liquidación de las costas judiciales puede realizarse en un incidente posterior (arts. 150 *et seq.* de las Reglas de P-TUP). En ese caso, la resolución por la que se cuantifica adoptará también la forma de decisión (*vid. supra*).

⁴² ENGLAND, P., *A Practitioner's Guide to the Unified Patent Court*, op. cit., pp. 282-286; vid. Decisión de 3 de julio del 2024 (Lokalkammer Düsseldorf, ORD_598324/2023), p. 36.

⁴³ En relación con ello, es de interés las *Guidelines for the determination of court fees and the ceiling of recoverable costs of the successful party* [D - AC/09/24042023_E] o el *Scale of ceilings for recoverable costs* [D - AC/10/24042023_E] publicados el 24 de abril del 2023.

3.5. La decisión dictada en rebeldía

La rebeldía en el sistema del Tribunal Unificado de Patentes es aquella situación jurídico-procesal que se crea cuando el demandado, una vez notificada la demanda u otro escrito iniciador del proceso, no presenta sus alegaciones en plazo [arts. 37.1 ATUP y 355.1.(a) de las Reglas de P-TUP]. Excepcionalmente, también se le considerará en rebeldía cuando no acuda al acto del juicio oral [arts. 37.1 ETUP y 355.1.(b) de las Reglas de P-TUP, puestos en relación con los arts. 116 y 117 de las Reglas de P-TUP].

A diferencia de lo que sucede en algunos ordenamientos procesales europeos, la rebeldía no equivale a una admisión de hechos o un allanamiento. Por ello, conforme al artículo 355.2 de las Reglas de P-TUP, una decisión estimatoria de la demanda en rebeldía solo se podrá dictar cuando «los hechos alegados por el actor justifiquen la tutela pretendida y la conducta procesal del demandado no sea incompatible con esa decisión».

Una vez dictada la decisión y notificada al demandado rebelde, este podrá oponerse a la resolución en el plazo de un mes (arts. 37.1 ETUP y 356 de las Reglas de P-TUP). En el escrito de oposición el demandado deberá explicar las causas de su incomparecencia y, en especial, justificar en qué medida se produjo una rebeldía involuntaria producida por un defecto de notificación o por fuerza mayor (art. 356.2 de las Reglas de P-TUP).

Además de este incidente de oposición, el demandado tiene a su disposición el recurso de revisión como un mecanismo extraordinario de rescisión de la cosa juzgada material de la decisión firme. Excepcionalmente podrá presentarse este recurso cuando el demandado rebelde justifique que no ha comparecido porque no recibió la notificación del escrito de demanda o el documento equivalente iniciador del procedimiento [art. 81.1 (b) ATUP]. La competencia objetiva para conocer de este incidente es del Tribunal de Apelación (art. 81.1 ATUP).

Como es habitual respecto de este tipo de mecanismos en los ordenamientos procesales nacionales, existe un plazo absoluto y relativo para la interposición del recurso de revisión: deberá interponerse dentro de los dos meses desde que se conoció el hecho que justifica la revisión, siempre que sea dentro de los diez años siguientes a la fecha de la resolución.⁴⁴ En el caso de que se estime el recurso, se rescindirán la cosa juzgada de la decisión y el Tribunal de Apelación reabrirá la causa para que se celebre un nuevo juicio (art. 81.3 ATUP).

⁴⁴ Existe un claro error en la traducción de la versión española del ATUP [Document 42013A0620(01)]. Conforme a su artículo 81.1.(b): «[l]a interposición del recurso de revisión deberá efectuarse en los diez días siguientes a la fecha de la resolución y antes de transcurridos dos meses de la fecha del descubrimiento del nuevo hecho». Basta acudir a las versiones en inglés, alemán y francés para comprobar que el plazo absoluto es de diez años: *A request for a rehearing shall be filed within 10 years / Der Wiederaufnahmeantrag ist binnen zehn Jahren / Une demande de révision est formée dans les dix ans.*

3.6. La decisión por la que se homologa una transacción judicial

Las partes pueden, con los límites que enseguida se verán, disponer del objeto del proceso y llegar en cualquier momento a una solución consensuada del litigio que sea homologada por el Tribunal (art. 79 ATUP).

La solución consensuada del litigio puede alcanzarse después de una negociación entre las partes o en el marco de alguna mediación derivada al Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes (art. 35 ATUP) o a cualquier otra institución.

El único límite al poder de disposición de las partes es el relativo a la validez de la patente (arts. 79 y 35.2 ATUP). Este es un límite que tradicionalmente existe en los sistemas nacionales de protección de patentes —que, como se sabe, también se proyecta en la imposibilidad de que las partes sometan a arbitraje cuestiones relativas a la validez del título (*v.gr.*, art. 136 LP)—. Se considera que el control de la exclusividad que otorgan las patentes en el mercado es una cuestión de orden público —pues afecta directamente a la competencia—. Esta es la razón que justifica que el Estado no permita que estas decisiones sean delegadas a la decisión de un particular —el árbitro o las partes—.

La nulidad o la caducidad de la patente suele ser la defensa usual en los procesos de infracción. En el caso de que las partes hayan decidido someter a arbitraje cualquier controversia relativa a la infracción de una patente, el demandado solo podría alegar por vía de excepción que la patente no es válida —y no podría de ningún modo hacerlo por vía reconvenicional—. En ese caso, el árbitro podría pronunciarse a los meros efectos prejudiciales sobre la validez de la patente con la única finalidad de decidir si estima o no la acción de infracción. Este enjuiciamiento no tendrá, sin embargo, ningún tipo de eficacia procesal o material fuera del ámbito del proceso arbitral —ni para las partes ni para ningún otro tercero—. ⁴⁵

Es posible, eso sí, que en la transacción el titular de la patente se *obligue* — *including a term which obliges the patent owner / die den Patentinhaber verpflichtet* — a limitar la patente, a aceptar su revocación o a no hacer valer el título frente a la otra parte o terceros (art. 11.2 de las Reglas de P-TUP). En estos casos no se dispone del título directamente en la transacción, sino que las partes *se obligan materialmente* a hacer o no hacer determinados comportamientos: existe, en definitiva, una abstracción de la obligación material respecto del efecto pretendido en el acuerdo. ⁴⁶

⁴⁵ MASSAGUER, J., *Acciones y procesos de infracción de Derechos de Propiedad Industrial*, Aranzadi, 2ª ed., 2020, pp. 247-251.

⁴⁶ SCHUMANN BARRAGÁN, G., *Derecho a la tutela judicial efectiva y autonomía de la voluntad: los contratos procesales*, Marcial Pons, Madrid, 2022, pp. 162-163.

Además de ello, se permite expresamente a las partes celebrar contratos procesales sobre las costas y decidir en el acuerdo cómo se repartirán los gastos procesales en los que incurrieron hasta ese momento (arts. 11.2 de las Reglas de P-TUP).⁴⁷

En cuanto al incidente de homologación, una vez que las partes hayan alcanzado el acuerdo por sí mismas o con la ayuda de un tercero, podrán informar al juez ponente y presentar la transacción para que sea ratificada judicialmente (arts. 365 y 11 de las Reglas de P-TUP). No hay ninguna norma en los textos que regulan el sistema unitario en la que se señale los requisitos o las cuestiones que el Tribunal debe controlar. Pese a ello, es razonable sostener que el Tribunal deberá vigilar que el acuerdo se proyecta sobre materias disponibles y que no es contrario al orden público, al interés general o se haga en perjuicio de terceros. Finalmente, la decisión por la que se homologa la transacción tendrá fuerza ejecutiva (art. 82 ATUP).

Uno de los elementos que ordinariamente debe comprobar el tribunal que procede a la homologación judicial de una transacción es que el acuerdo alcanzado no sea contrario al orden público (v.gr. art. 19.1 LEC). En relación con ello, es de interés plantearse si el Tribunal puede denegar la homologación del acuerdo por considerarlo contrario al Derecho de la competencia. Aunque un análisis detallado de la cuestión no es ahora posible, no puede perderse de vista la naturaleza de orden público que tienen los arts. 101 y 102 del TFUE [STJUE *International Skating Union*, C-124/21, p. 192].

Las partes pueden solicitar al pedir la homologación que algunos de los detalles de la transacción sean tratados confidencialmente (art. 365.2 de las Reglas de P-TUP). Podría así limitarse el acceso de terceros al registro (art. 262A de las Reglas de P-TUP) o adoptarse medidas de anonimización sobre el acuerdo, sobre la decisión por la que se homologa o cualquier otra que sea eficaz para mantener la confidencialidad (art. 58 ATUP).⁴⁸

3.7. Los efectos de la decisión condicionados a la prestación de una caución

Como se ha explicado en relación con las órdenes, el Tribunal podrá también condicionar la eficacia de la decisión a que se preste por cualquiera de las partes beneficiadas una caución. Con ello se pretende garantizar los posibles gastos y la compensación de los daños que su cumplimiento pudiera arrojar a la otra parte o a terceros (art. 352 de las Reglas de P-TUP).⁴⁹ La caución podrá prestarse mediante un depósito de dinero en efectivo, aval bancario o cualquier otra forma que el Tribunal considere adecuada (*vid. supra*).

⁴⁷ En relación con los contratos procesales sobre las costas *vid.* SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Contratos sobre costas: la disposición del crédito derivado de la condena en costas” en HERRERO PEREZAGUA, J. F., LÓPEZ SÁNCHEZ, J. (dirs.), *La justicia tenía un precio*, Atelier, Barcelona, 2023, pp. 153-176 [Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/87324>].

⁴⁸ KIRCHER, “§ 10 Grundlagen des Verfahrensrechts”, op. cit., Rn 24-43.

⁴⁹ LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, op. cit., Rn 38; CHAKRABORTY/SCHMID “Regel 352 EPGVerfO”, op. cit., Rn 1-8.

3.8. La cosa juzgada material de la decisión

No existe ninguna norma en los textos legales que regule los efectos jurídico-procesales que tradicionalmente se incorporan en el concepto de cosa juzgada material.⁵⁰ Y, pese a alguna norma aislada, no existe tampoco una regulación completa sobre su tratamiento procesal y los ámbitos subjetivos, temporales y objetivos en los que estos deberán desplegarse. Ante esta laguna, debe plantearse si puede encontrarse en el sistema del Reglamento de Bruselas I bis o en cualquier otro instrumento de *soft law* un concepto autónomo de cosa juzgada que pudiera ser aplicado por analogía al sistema del Tribunal.

En primer lugar, y en relación con el Reglamento de Bruselas I bis, debe recordarse que en abstracto existen dos modelos de reconocimiento de sentencias: la extensión y la equiparación de los efectos. El modelo de la equiparación «nacionaliza» o «asimila» la resolución extranjera y la dota de los mismos efectos que una resolución equivalente tendría en el propio Derecho nacional. El modelo de extensión de los efectos reconoce los efectos procesales que la resolución despliega en el Estado Miembro de origen.⁵¹ El Reglamento de Bruselas I bis incorpora el sistema de la extensión de los efectos.⁵² Y esto supone que la cosa juzgada material «se reconoce a la decisión extranjera con el mismo alcance que le atribuya el Derecho del Estado de origen (es decir, con los límites objetivos, subjetivos y temporales que allí tenga)».⁵³

Por esta razón no existe un concepto autónomo y completo de la institución de la cosa juzgada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que pueda ser aplicado por analogía. Pueden solo encontrarse algunas sentencias sobre aspectos concretos que se interpretan de forma autónoma para que el sistema de reconocimiento y de ejecución dentro de la UE funcione: entre ellas, las Sentencia del Tribunal de Justicia *Gothaer* (C-456/11).⁵⁴ El

⁵⁰ LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, op. cit., Rn 47.

⁵¹ GASCÓN INCHAUSTI, F., “Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil” en *Cuadernos de Derecho Transnacional* (octubre, 2015) Vol. 7, núm. 2, p. 160.

⁵² VOß, W., “Article 36” en REQUEJO ISIDRO, M. (ed.), *Bruselas I bis*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton (USA), 2022, pp. 476-477; GASCÓN INCHAUSTI, F., *Derecho europeo y legislación procesal civil nacional: entre autonomía y armonización*, Marcial Pons, 2018, p. 54; GASCÓN INCHAUSTI, F., “Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras”, op. cit., p. 165. Para un análisis de las características de cada uno de estos modelos, sus ventajas y desventajas y su relación práctica con la litigación internacional *vid.* VIRGÓS SORIANO, M., GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional*, op. cit., pp. 561-564.

⁵³ VIRGÓS SORIANO, M., GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Procesal Civil Internacional*, op. cit., p. 564; STJUE de 4 febrero 1988 (Caso H.L. Martín Hoffmann contra Adelheid Krieg) [TJCE 1988\92]: «una resolución extranjera reconocida en virtud del artículo 26 del [Convenio \(LCEur 1972, 178\)](#) debe desplegar en principio en el Estado requerido los mismos efectos que en el Estado de origen»; STJCE de 28 de abril de 2009, *Apostolides* C-420/07: «el reconocimiento debe producir el efecto de atribuir a las resoluciones la autoridad y la eficacia con que cuentan en el Estado miembro en el que han sido dictadas».

⁵⁴ En relación con ello, SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Cosa juzgada y cuestiones procesales: una perspectiva nacional y europea”, *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 49, 2019.

Reglamento de Bruselas I bis no es, en definitiva, un estándar al que se pueda acudir para integrar la regulación de la cosa juzgada en el sistema del Tribunal Unificado de Patentes.

En ese caso, deberá integrarse el ordenamiento procesal del Tribunal sobre la base de la tradición común de los ordenamientos procesales europeos y el *acquis communautaire*. Especial importancia tendrán para ello textos como las *European Rules of Civil Procedure*. En cualquier caso, y como se ha señalado en relación con el objeto del proceso, solo un concepto autónomo de la cosa juzgada permitirá que el sistema del Tribunal funcione con coherencia —interna y en su relación con los distintos ordenamientos nacionales de los Estados que no participan en el ATUP—.

Las *European Rules* son un proyecto conjunto del *ELI* y *UNIDROIT* que suponen un desarrollo regional de los *Principles of Transnational Civil Procedure*.⁵⁵ El objetivo de las *European Rules* es proporcionar una serie sistematizada y coherente de reglas más o menos detalladas que, diseñadas sobre la base de la cultura procesal europea, sirvan de modelo para el futuro desarrollo del Derecho procesal civil europeo y nacional.⁵⁶ La regulación sobre la cosa juzgada en las *European Rules* puede encontrarse en las reglas 147 y siguientes.

En relación con los textos que regulan el TUP, y conforme al artículo 362 de las Reglas de P-TUP, el Tribunal podrá en cualquier momento —de oficio o a instancia de parte— apreciar alguna circunstancia que impida la continuación del proceso; entre ellas, la existencia de *cosa juzgada*. Puede, por tanto, afirmarse que este precepto reconoce la eficacia negativa o excluyente de la cosa juzgada material como óbice procesal.

Aunque no exista ninguna norma que lo reconozca expresamente, debe también considerarse que las decisiones firmes producen un efecto positivo o prejudicial que vinculan a cualquier otro órgano jurisdiccional que conozca de un asunto conexo entre las mismas partes (art. 34 ATUP y art. 36.1 Bruselas I bis).⁵⁷

En cuanto a los límites subjetivos de la cosa juzgada, es razonable sostener que esta solo se despliega entre las partes y sus causahabientes —*res judicata inter partes*—. Y, conforme al artículo 316.3 de las Reglas de P-TUP, la cosa juzgada también afectará al interviniente voluntario.⁵⁸

⁵⁵ El texto de las *European Rules* puede consultarse en: <https://www.unidroit.org/instruments/civil-procedure/eli-unidroit-rules> En relación con las *European Rules* vid. GASCÓN INCHAUSTI, F., “Las European Rules of Civil Procedure ¿Un punto de partida para la armonización del proceso civil?”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021, vol. 13, núm. 1, pp. 277-297; GASCÓN INCHAUSTI, F., *Derecho europeo*, op. cit., pp. 98-101. También son de especial interés los trabajos de SILVESTRI, E., STÜRNER, M., y KERN, C. A. sobre las *European Rules* en GASCÓN INCHAUSTI, F., HESS, B. (eds.), *The Future of the European Law of Civil Procedure. Coordination or Harmonisation?*, Intersentia, Cambridge, 2020, pp. 199-237.

⁵⁶ GASCÓN INCHAUSTI, F., “Las European Rules”, op. cit., pp. 286-288, 289-290. Para ver la relación entre las *European Rules* y el *acquis communautaire* vid. el Preámbulo de las *European Rules of Civil Procedure*, pp. 24-31.

⁵⁷ LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, op. cit., Rn 50.

⁵⁸ LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, op. cit., Rn 50.

No existe ninguna norma que permita defender una eficacia *erga omnes* de la cosa juzgada material, cuanto menos en los procedimientos relativos a la validez de las patentes —de forma similar al artículo 104.4 de la española Ley de Patentes—. En ese caso, y como se ha defendido ya, debe sostenerse que la cosa juzgada solo se despliega entre las partes y que es la inscripción de la decisión en el registro público de la Oficina correspondiente la que «prolonga» *materialmente* los efectos de la decisión *erga omnes*. Con independencia de los efectos jurídico-procesales que la decisión tenga, será esta inscripción de la decisión en el registro —*rectius*, la publicidad material asociada a él— lo que acabará produciendo efectos jurídico-materiales frente a todos.

En cuanto al ámbito objetivo de la cosa juzgada, debe defenderse que esta se predica respecto del fallo de la decisión y los antecedentes lógicos —contenidos en los fundamentos jurídicos— en los que se apoya directamente (*vid.* regla 149(2) de las *European Rules*).⁵⁹

En relación con su ámbito territorial, el artículo 34 ATUP señala que las resoluciones del Tribunal «tendrán fuerza de cosa juzgada, en el caso de una patente europea, en el territorio de los Estados miembros contratantes en que tenga efecto la patente europea». En estos casos la cosa juzgada se despliega, por tanto, directamente en el territorio en el que la patente europea tenía efectos.

En todos aquellos Estados miembros que no sean partes contratantes del ATU, podrá conseguirse el reconocimiento de los efectos de la decisión —y entre ellos, de la cosa juzgada material— conforme al artículo 71 *bis* y *quinquies* del Reglamento de Bruselas I *bis*.⁶⁰

Debe señalarse, por último, que el ATUP regula un recurso de revisión como mecanismo extraordinario de rescisión de la cosa juzgada material de la decisión firme (art. 81 ATUP). Como se ha dicho, la competencia objetiva para conocer de este «recurso» corresponde al Tribunal de Apelación y deberá interponerse en el plazo de dos meses desde que se conoce la causa que lo motive en un plazo máximo de diez años desde la fecha de la resolución (*vid. supra*).⁶¹

3.9. Excurso: sobre la preclusión de alegaciones de hecho y fundamentos de Derecho

En principio, no existe ninguna norma que imponga a las partes alegar todos los hechos y fundamentos de Derecho en los que pueda fundarse la tutela que se pretende ante el Tribunal—de forma similar al artículo 400 LEC—. Como es conocido, las preclusiones

⁵⁹ En relación con ello, *vid.* los comentarios a la regla 149(2) en *ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure*, pp. 293-294.

⁶⁰ FALCK, STOLL “Regel 354 EPGVerfO”, *op. cit.*, Rn. 20-21; HORNKOHL, L., “Article 71a” y “Article 71b” en REQUEJO ISIDRO, M. (ed.), *Bruselas I bis*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton (USA), 2022, pp. 828-837, 852-855; *vid.* nota al pie 39; CANTOS PARDO, M., *El proceso civil para la cesación de la infracción de patentes*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 91-94.

⁶¹ LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen”, *op. cit.*, Rn 52.

sobre alegaciones fácticas y jurídicas que se impongan a las partes pueden repercutir indirectamente en el ámbito de la cosa juzgada material.⁶²

La evitación del denominado goteo de pretensiones suele reconducirse en los distintos Estados miembros a la institución de la cosa juzgada, de la preclusión o de la mala fe y la litigación abusiva. Ante la falta de cualquier precepto que imponga tal carga de concentración de alegaciones a las partes en el sistema del Tribunal, deberá reconducirse a una u otra de las instituciones señaladas la evitación de litigios en los que se pretendan hacer valer argumentos que razonablemente pudieron resolverse antes (art. 362 de las Reglas de P-TUP).

En cualquier caso, y a efectos de reconocimiento y ejecución de la decisión, el Tribunal de Justicia de la UE en la Sentencia *BNP Paribas SA* (C-567/21) ha señalado que las normas de preclusión que imponen a las partes concentrar sus alegaciones de hecho y de Derecho «no pretende regular la autoridad y la eficacia de que goza una resolución». Por ello no es una cuestión que deba integrarse en la noción de la cosa juzgada y de «los efectos vinculados a una resolución cuyo reconocimiento se invoca» (p. 50).⁶³ De este modo, será el ordenamiento procesal de cada Estado miembro —o del Tribunal Unificado de Patentes— en el que se pretenda volver a demandar el que regulará el alcance de la eventual preclusión de alegaciones en el marco de una controversia que ha sido ya resuelta con efectos de cosa juzgada.

IV. BIBLIOGRAFÍA

CANTOS PARDO, M., *El proceso civil para la cesación de la infracción de patentes*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023.

ENGLAND, P., *A Practitioner's Guide to the Unified Patent Court and Unitary Patent*, Hart, Oxford-New York, 2022.

GASCÓN INCHAUSTI, F., “Las European Rules of Civil Procedure ¿Un punto de partida para la armonización del proceso civil?, *Cuadernos de Derecho Transnacional, Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2021, Vol. 13, Nº 1.

⁶² GASCÓN INCHAUSTI, F., *Derecho procesal civil*, Madrid, 2024, op. cit., pp. 390-391.

⁶³ STJUE, *BNP Paribas SA*, Asunto C-567/21: «A este respecto, procede señalar que tal norma de Derecho interno de concentración de las pretensiones es de carácter procesal y tiene por objeto evitar que las pretensiones vinculadas a una misma y única relación jurídica entre las partes den lugar a una multitud de procedimientos, tanto en interés de una buena administración de la justicia como de las partes interesadas. Pues bien, tal norma no pretende regular la autoridad y la eficacia de que goza una resolución en el Estado miembro en el que se ha dictado, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente sentencia. Por tanto, esa norma no es aplicable para determinar los efectos vinculados a una resolución cuyo reconocimiento se invoca para oponerse a la admisibilidad de una acción entre las mismas partes y que concierne a la misma relación jurídica ejercitada en otro Estado miembro con posterioridad a dicha resolución».

GASCÓN INCHAUSTI, F., “Litispendencia internacional y actuaciones previas al proceso”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2018, vol. 10, núm. 1, p. 582 [Disponible en: <https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4139>].

GASCÓN INCHAUSTI, F., “Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil” en *Cuadernos de Derecho Transnacional* (octubre, 2015) Vol. 7, núm. 2.

GASCÓN INCHAUSTI, F., *Derecho europeo y legislación procesal civil nacional: entre autonomía y armonización*, Marcial Pons, 2018.

GASCÓN INCHAUSTI, F., *Derecho procesal civil*, Madrid, 2024, pp. 120-124 [Disponible en Docta UCM: <https://docta.ucm.es/entities/publication/54256973-cfee-40f3-ab7d-2644629377f0>].

GASCÓN INCHAUSTI, F., SCHUMANN BARRAGÁN, G., “The rules on lis pendens and on res judicata in the ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure”, *Ius Dictum*, núm. 5, 2021

HESS/PFEIFFER/SCHLOSSER, *The Brussels I. Regulation 44/2001*, C. H. Beck, Hart, Nomos, 2008, München.

HORNKOHL, L., “Article 71a” y “Article 71d” en REQUEJO ISIDRO, M. (ed.), *Bruselas I bis*, Edward Eldgar, Cheltenham (UK), Northampton (USA), 2022.

KIRCHER, “§ 10 Grundlagen des Verfahrensrechts” en BOPP, T., KIRCHER, H., *Handbuch Europäischer Patentprozess*, C. H. Beck, 2ª ed., 2023.

LAW, S., “Article 29” en REQUEJO ISIDRO, M. (ed.), *Bruselas I bis*, Edward Eldgar, Cheltenham (UK), Northampton (USA), 2022.

LEHMEYER, “§ 24 Entscheidungen und Anordnungen” en BOPP, T., KIRCHER, H., *Handbuch Europäischer Patentprozess*, C. H. Beck, 2ª ed., 2023.

MASSAGUER, J., *Acciones y procesos de infracción de Derechos de Propiedad Industrial*, Aranzadi, 2ª ed., 2020.

MASSAGUER, J., “La Impugnación en vía de las resoluciones definitivas en la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre propiedad industrial: aspectos jurisdiccionales y procesales”, *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, núm. 2, 2023, pp. 101-154.

PEÑA ADASME, A., *La flexibilidad del procedimiento civil. Una reconstrucción teórica*, 2018. [Tesis doctoral disponible en: <https://repositori.upf.edu/handle/10230/36318?locale-attribute=es>]

ROSENDE VILLAR, C., “Litispendencia y conexidad internacionales y sus últimas reformas legislativas europea y española”, *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, 2016, núm. 16.

SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Contratos sobre costas: la disposición del crédito derivado de la condena en costas” en HERRERO PEREZAGUA, J. F., LÓPEZ SÁNCHEZ, J. (dirs.), *La justicia tenía un precio*, Atelier, Barcelona, 2023, pp. 153-176. ISBN: 978-84-19773-28-9 [Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/87324>].

SCHUMANN BARRAGÁN, G. “Las resoluciones judiciales del Tribunal Unificado de Patentes” en JIMÉNEZ FORTEA, F. J., CANTOS PARDO, M. (dirs.), *El Tribunal Unificado de Patentes: primeros pasos y retos de futuro*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, pp. 435-479.

SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Cosa juzgada y cuestiones procesales: una perspectiva nacional y europea”, *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 49, 2019.

SCHUMANN BARRAGÁN, G., “La gestión y la flexibilidad del procedimiento: ¿un proceso civil convergente con Europa?” en GASCÓN INCHAUSTI, F., PEITEADO MARISCAL, P. (eds.), *Estándares europeos y proceso civil*, Atelier, Barcelona, 2022, pp. 117-153 [Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/2492>].

SILVESTRI, E., STÜRNER, M., y KERN, C. A. sobre las *European Rules* en GASCÓN INCHAUSTI, F., HESS, B. (eds.), *The Future of the European Law of Civil Procedure. Coordination or Harmonisation?*, Intersentia, Cambridge, 2020.

TILMANN, W., PLASSMANN, C., *Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht*, C. H. Beck, 2024, München.

VIRGÓS SORIANO, M., GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F.J., *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, Editorial Aranzadi, 2007.

VOß, W., “Article 36” en en REQUEJO ISIDRO, M. (ed.), *Bruselas I bis*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), Northampton (USA).