

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 12 de julio de 2012

«Cooperación judicial en materia civil – Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales – Reglamento (CE) nº 44/2001 – Acción por violación de un derecho de patente europea – Competencias especiales y exclusivas – Artículo 6, número 1 – Pluralidad de demandados – Artículo 22, número 4 – Impugnación de la validez de la patente – Artículo 31 – Medidas provisionales o cautelares»

En el asunto C-616/10,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Rechtbank 's-Gravenhage (Países Bajos), mediante resolución de 22 de diciembre de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de diciembre de 2010, en el procedimiento entre

**Solvay SA**

y

**Honeywell Fluorine Products Europe BV,**

**Honeywell Belgium NV,**

**Honeywell Europe NV,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. J. Malenovský (Ponente), la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. E. Juhász y D. Šváby, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;

Secretaria: Sra. K. Sztranc-Sławiczek, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de noviembre de 2011;

consideradas las observaciones presentadas:

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- en nombre de Solvay SA, por los Sres. W.A. Hoyng y F.W.E. Eijsvogels, advocaten;
- en nombre de Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV y Honeywell Europe NV, por los Sres. R. Ebbink y R. Hermans, advocaten;
- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno griego, por la Sra. S. Chala, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno español, por la Sra. S. Centeno Huerta, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A.-M. Rouchaud-Joët y el Sr. R. Troosters, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de marzo de 2012;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, número 1, 22, número 4, y 31 del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Solvay SA, domiciliada en Bélgica (en lo sucesivo, «Solvay») y Honeywell Fluorine Products Europe BV, domiciliada en los Países Bajos, Honeywell Belgium NV y Honeywell Europe NV, domiciliadas ambas en Bélgica (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades Honeywell»), en relación con la supuesta violación de diferentes partes de una patente europea.

### **Marco jurídico**

#### *El Convenio de Múnich*

3 El Convenio sobre concesión de patentes europeas, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo, «Convenio de Múnich»), establece, como indica su artículo 1, un «derecho común a los Estados contratantes en materia de concesión de patentes de invención».

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

4 Más allá de las normas comunes de concesión, una patente europea sigue rigiéndose por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para los que se concedió dicha patente. A este respecto, el artículo 2, apartado 2, del Convenio de Múnich estipula:

«En cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado [...].»

5 En cuanto a los derechos conferidos al titular de una patente europea, el artículo 64, apartados 1 y 3, de dicho Convenio establece:

«1. [...] la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado.

[...]

3. Cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional.»

#### *Derecho de la Unión*

6 Los considerandos undécimo, duodécimo, decimoquinto y decimonoveno del Reglamento n° 44/2001 disponen:

«(11) Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. [...]

(12) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia.

[...]

(15) El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables. [...].

[...]

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

(19) Procede garantizar la continuidad entre el [Convenio de 27 de diciembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»)] y el presente Reglamento y, a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación de las disposiciones del Convenio de Bruselas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por lo que el Protocolo de 1971 [relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, en su versión revisada y modificada (DO 1998, C 27, p. 28)] deberá seguir aplicándose también a los procedimientos que ya estuvieran pendientes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento.»

7 Con arreglo al artículo 2 de dicho Reglamento:

«1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

2. A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicaren a los nacionales.»

8 El artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001, que forma parte de la sección 2 del capítulo II del mismo, titulada «Competencias especiales», establece:

«[Las personas domiciliadas en un Estado miembro] también podrán ser demandadas:

1) si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.»

9 Según el artículo 22, número 4, de dicho Reglamento:

«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:

[...]

«4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio [de Múnich], los tribunales de cada Estado miembro serán los únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado.»

10 El artículo 25 de dicho Reglamento tiene el siguiente tenor:

«El tribunal de un Estado miembro, que conociere a título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado miembro fueren exclusivamente competentes en virtud del artículo 22, se declarará de oficio incompetente.»

11 Con arreglo al artículo 31 de este mismo Reglamento:

«Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.»

### **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

12 Solvay, titular de la patente europea EP 0 858 440 interpuso, el 6 de marzo de 2009, ante el Rechtbank 's-Gravenhage, una demanda por violación de varias partes nacionales de dicha patente, tal como se halla en vigor en Dinamarca, Irlanda, Grecia, Luxemburgo, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Liechtenstein y Suiza, contra las sociedades Honeywell por haber comercializado un producto, el HFC-245 fa, fabricado por Honeywell International Inc. e idéntico al amparado por dicha patente.

13 En concreto, Solvay acusa a Honeywell Fluorine Products Europe BV y a Honeywell Europe NV de realizar en toda Europa actuaciones reservadas al titular de la patente, y a Honeywell Belgium NV de realizar actuaciones reservadas al titular de la patente en Europa septentrional y central.

14 En el marco de su demanda por violación, Solvay interpuso también, el 9 de diciembre de 2009, una demanda incidental contra las sociedades Honeywell solicitando la concesión de una medida provisional que prohibiera la violación transfronteriza hasta que se resolviera el litigio principal.

15 Las sociedades Honeywell plantearon, en el procedimiento incidental, la nulidad de las partes nacionales de la patente controvertida, pese a no haber promovido ni haber anunciado su intención de promover un procedimiento que tuviera por objeto la anulación de las partes nacionales de dicha patente ni de impugnar la competencia del órgano jurisdiccional neerlandés ante el que se han interpuesto tanto la demanda principal como la demanda incidental.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

16 En estas circunstancias, el Rechtbank 's-Gravenhage decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«En relación con el artículo 6, número 1, del Reglamento [nº 44/2001]:

1) En una situación en la que dos o más sociedades de Estados miembros distintos, en un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de uno de dichos Estados miembros, son acusadas por separado de incurrir en una violación de la misma parte nacional de una patente europea, tal como se halla en vigor a su vez en otro Estado miembro, como consecuencia de la realización de actuaciones reservadas respecto al mismo producto, ¿existe la posibilidad de que se den “resoluciones inconciliables” si los asuntos se juzgan separadamente, en el sentido del artículo 6, número 1, del Reglamento [nº 44/2001]?

En relación con el artículo 22, número 4, del Reglamento [nº 44/2001]:

2) ¿Es aplicable el artículo 22, número 4, del Reglamento [nº 44/2001] en un procedimiento dirigido a obtener una medida provisional basada en una patente extranjera (como una prohibición “provisional” de violación transfronteriza) cuando la parte demandada aduce en su escrito de contestación a la demanda que la patente invocada es nula, habida cuenta de que el juez, en tal caso, no adoptará una decisión definitiva sobre la validez de la patente invocada, sino que se limitará a valorar el sentido en que se pronunciaría sobre tal extremo el tribunal competente en virtud del artículo 22, número 4, [de dicho] Reglamento, y de que la medida provisional solicitada, en forma de una prohibición de violación, será denegada si, a juicio del tribunal, existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que la patente invocada sea anulada por el tribunal competente?

3) Para la aplicabilidad del artículo 22, número 4, del Reglamento [nº 44/2001] en un procedimiento como el mencionado en la cuestión anterior, ¿se establecen requisitos de forma en relación con el motivo de oposición que tiene por objeto la nulidad, en el sentido de que dicho artículo únicamente es aplicable si ya está pendiente una acción de nulidad ante el tribunal competente en virtud del artículo 22, número 4, [del citado] Reglamento o si tal acción se va a interponer dentro de un plazo –que fijará el tribunal–, o si, al menos, se ha notificado o se notificará al respecto una citación al titular de la patente, o bien basta con el mero planteamiento del motivo de oposición que tiene por objeto la nulidad y, en caso de respuesta afirmativa, se establecen requisitos en relación con el contenido del motivo de oposición invocado, en el sentido de que debe estar suficientemente fundado y/o de que la formulación de tal motivo no debe considerarse abuso de procedimiento?

4) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, una vez que en un procedimiento como el mencionado en dicha cuestión se ha formulado un motivo de oposición que tiene por objeto la nulidad, ¿conserva el tribunal su competencia respecto a la acción por violación con la consecuencia de que (si el demandante lo desea) el

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

procedimiento por violación debe suspenderse hasta que el juez competente en virtud del artículo 22, número 4, del Reglamento [nº 44/2001] se pronuncie sobre la validez de la parte nacional de la patente invocada, o de que la pretensión debe ser desestimada porque no es posible pronunciarse sobre un motivo de oposición esencial para la resolución, o bien pierde el tribunal su competencia para conocer de la acción por violación una vez que se ha aducido un motivo de oposición que tiene por objeto la nulidad?

5) En caso de respuesta afirmativa a la [segunda] cuestión, ¿puede el juez nacional fundamentar en el artículo 31 del Reglamento [nº 44/2001] su competencia para pronunciarse sobre una acción dirigida a la obtención de una medida provisional basada en una patente extranjera (como una prohibición de violación transfronteriza) y frente a la cual se opone como motivo de defensa que la patente invocada es nula, o (en el caso de que se estime que la aplicabilidad del artículo 22, número 4, [de dicho] Reglamento no afecta a la competencia del Rechtbank [’s-Gravenhage] para pronunciarse sobre la cuestión relativa a la violación de la patente) su competencia para pronunciarse sobre un motivo de oposición según el cual la patente extranjera invocada es nula?

6) En caso de respuesta afirmativa a la [quinta] cuestión, ¿qué hechos o circunstancias son necesarios para poder afirmar la existencia, en el sentido expuesto en el apartado 40 de la sentencia [de 17 de noviembre de 1998,] Van Uden [(C-391/95, Rec. p. I-7091),] de un vínculo real de conexión entre el objeto de las medidas solicitadas y la competencia territorial del Estado contratante del juez que conoce del asunto?»

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

#### *Primera cuestión*

17 Mediante su primera cuestión, el tribunal remitente pide esencialmente que se dilucide si el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una situación en la que dos o más sociedades domiciliadas en distintos Estados miembros son acusadas, por separado, en un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de uno de dichos Estados miembros, de incurrir en una violación de la misma parte nacional de una patente europea, tal como se halla en vigor en otro Estado miembro, como consecuencia de la realización de actuaciones reservadas al titular de la patente respecto al mismo producto, puede llevar a resoluciones inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente con arreglo a este precepto.

18 Con carácter preliminar, debe recordarse que el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 establece, a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente, que, si hubiere varios demandados, podrán ser demandados ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo.



**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

19 En lo que atañe a su objetivo, la regla de competencia judicial del artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 obedece a la preocupación, conforme a los considerandos 12 y 15 de dicho Reglamento, de facilitar una buena administración de justicia, de reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y de evitar así resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente (véase la sentencia de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, Rec. p. I-0000, apartado 77).

20 Por otra parte, dicha regla de competencia especial debe ser interpretada a la vista, por una parte, del undécimo considerando del Reglamento nº 44/2001, según el cual las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación (véase la sentencia de 11 de octubre de 2007, Freeport, C-98/06, Rec. p. I-8319, apartado 36).

21 Esta regla de competencia especial, en la medida en que constituye una excepción al principio de competencia judicial del foro del domicilio del demandado que establece el artículo 2 del Reglamento nº 44/2001, debe ser, por otra parte, objeto de interpretación estricta, sin que quepa una interpretación de la misma que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en dicho Reglamento (véase la sentencia Painer, antes citada, apartado 74 y jurisprudencia citada).

22 Además, dicha regla no puede ser interpretada para aplicarla de manera que permita al demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con el solo fin de que uno de ellos se sustraiga a la competencia de los tribunales del Estado donde se encuentra su domicilio (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis, 189/87, Rec. p. 5565, apartados 8 y 9; de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros, C-51/97, Rec. p. I-6511, apartado 47, y Painer, antes citada, apartado 78).

23 Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha considerado que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si existe un punto de conexión entre las distintas demandas presentadas ante él, es decir, si existe un riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si dichas demandas fueran juzgadas por separado, y, a este respecto, tomar en consideración todos los elementos necesarios de los autos (véanse las sentencias, antes citadas, Freeport, apartado 41, y Painer, apartado 83).

24 No obstante, el Tribunal de Justicia ha precisado al respecto que, para considerar que cabe el riesgo de que las resoluciones sean inconciliables, en el sentido del artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001, no basta con que exista una mera divergencia en la solución del litigio, sino que hace falta también que tal divergencia se inscriba en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho (véanse las sentencias de 13 de



**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

julio de 2006, Roche Nederland y otros, C-539/03, Rec. p. I-6535, apartado 26; Freeport, antes citada, apartado 40, y Painer, antes citada, apartado 79).

25 Por lo que respecta a la apreciación de la existencia de una misma situación, el Tribunal de Justicia ha declarado, por una parte, que no es posible concluir que existe una misma situación de hecho cuando los demandados son diferentes y los actos de violación que se les imputa, cometidos en Estados contratantes diferentes, no son los mismos. Por otra parte, ha estimado que no es posible concluir que existe una misma situación de Derecho cuando ante varios tribunales de diferentes Estados contratantes se interponen demandas por violación de una patente europea concedida en cada uno de dichos Estados y estas demandas se dirigen contra demandados domiciliados en esos Estados por hechos cometidos supuestamente en su territorio (véase la sentencia Roche Nederland y otros, antes citada, apartados 27 y 31).

26 En efecto, una patente europea sigue rigiéndose, como se desprende claramente de los artículos 2, apartado 2, y 64, apartado 1, del Convenio de Múnich, por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para los que se ha concedido. Por ello, como resulta del artículo 64, apartado 3, de dicho Convenio, cualquier violación de patente europea debe examinarse a la luz de la normativa nacional en vigor en la materia en cada uno de los Estados para los que se ha concedido (sentencia Roche Nederland y otros, antes citada, apartados 29 y 30).

27 De las particularidades de un asunto como el del litigio principal se desprende que eventuales divergencias en la resolución del litigio pueden inscribirse en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho, de modo que no se puede excluir que den lugar a resoluciones inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.

28 En efecto, como subrayó el Abogado General en el punto 25 de sus conclusiones, en el supuesto en que el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 no fuese aplicable, dos órganos jurisdiccionales deberían examinar, cada uno por su lado, las violaciones denunciadas a la luz de los diferentes Derechos nacionales que regulan las diferentes partes nacionales de la patente europea cuya infracción se alega. Por ejemplo, estarían llamados a apreciar, con arreglo al mismo Derecho finlandés, la vulneración por parte de las sociedades Honeywell de la parte finlandesa de la patente europea debido a la comercialización en territorio finlandés de un producto imitado idéntico.

29 Para apreciar, en una situación como la controvertida en el litigio principal, si existe un punto de conexión entre las distintas demandas presentadas ante él, y por tanto, un riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si dichas demandas fueran juzgadas por separado, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta, en particular, la doble circunstancia de que, por un lado, las demandadas en el litigio principal son acusadas, por separado, de las mismas violaciones con respecto a los mismos productos, y, por otro lado, de que tales violaciones fueron cometidas en los mismos Estados miembros, de modo que lesionan las mismas partes nacionales de la patente europea controvertida.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

30 A la vista de lo anterior, procede responder a la primera cuestión que el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una situación en la que dos o más sociedades domiciliadas en distintos Estados miembros son acusadas, por separado, en un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de uno de dichos Estados miembros, de incurrir en una violación de la misma parte nacional de una patente europea, tal como se halla en vigor en otro Estado miembro, como consecuencia de la realización de actuaciones reservadas al titular de la patente respecto al mismo producto, puede llevar a resoluciones inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente con arreglo a este precepto. Corresponde al tribunal remitente apreciar la existencia de un riesgo de este tipo teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes de los autos.

*Sobre la segunda cuestión*

31 Mediante su segunda cuestión, el tribunal remitente pregunta si el artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001 es aplicable en un procedimiento dirigido a obtener una medida provisional basada en una patente extranjera, como una prohibición provisional de violación transfronteriza, cuando las partes demandadas en el litigio principal aducen en sus escritos de contestación a la demanda que la patente invocada es nula, habida cuenta de que el juez, en tal caso, no adoptará una decisión definitiva sobre la validez de la patente invocada, sino que se limitará a valorar el sentido en que se pronunciaría sobre tal extremo el tribunal competente en virtud del artículo 22, número 4, de dicho Reglamento, y de que la medida provisional solicitada, en forma de una prohibición de violación, será denegada si, a juicio del tribunal, existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que la patente invocada sea anulada por el tribunal competente.

32 Pues bien, del propio tenor de la cuestión prejudicial y de la resolución de remisión se deduce que la cuestión central del litigio principal trata del procedimiento para adoptar una medida provisional regida por la regla de competencia establecida en el artículo 31 del Reglamento nº 44/2001.

33 Por tanto, debe entenderse que el objeto de la cuestión planteada es esencialmente saber si el artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001 debe ser interpretado en el sentido de que se opone, en unas circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, a la aplicación del artículo 31 de dicho Reglamento.

34 A este respecto, ha de afirmarse que del artículo 31 del Reglamento nº 44/2001 resulta que el tribunal de un Estado miembro está autorizado a pronunciarse sobre una demanda de medidas provisionales o cautelares aunque, en virtud de dicho Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.

35 Por otra parte, como se desprende de su artículo 22, número 4, el Reglamento nº 44/2001 establece una regla de competencia exclusiva conforme a la cual, en materia de inscripciones o validez de patentes, son exclusivamente competentes los tribunales

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional.

36 Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor de los artículos 22, número 4, y 31 del Reglamento nº 44/2001, procede señalar que estos preceptos pretenden regular situaciones distintas y cuenta cada uno de ellos con un ámbito de aplicación diferente. Así, mientras el artículo 22, número 4, tiene por objeto atribuir la competencia para pronunciarse sobre el fondo en litigios relativos a un ámbito bien delimitado, el artículo 31, en cambio, se aplica con independencia de cualquier competencia en cuanto al fondo.

37 Por otra parte, estos dos preceptos carecen de remisiones recíprocas.

38 Además, en cuanto a la estructura del Reglamento nº 44/2001, debe subrayarse que dichos preceptos figuran en el capítulo II del Reglamento nº 44/2001, titulado «Competencia», y son «disposiciones especiales» en relación con las «disposiciones generales» incluidas en la sección 1 de ese mismo capítulo.

39 En cambio, nada indica que uno de los preceptos controvertidos pueda ser considerado general o especial con respecto al otro. En efecto, se corresponden con dos secciones distintas del mismo capítulo II, a saber, respectivamente, con las secciones 6 y 10.

40 De ello se desprende que el artículo 31 del Reglamento nº 44/2001 tiene un alcance autónomo con respecto al del artículo 22, número 4, de este Reglamento. En efecto, como se ha afirmado en el apartado 34 de la presente sentencia, este artículo 31 se aplica si se presenta una demanda de medidas provisionales o cautelares ante un órgano jurisdiccional que no sea el competente en cuanto al fondo, de modo que dicho artículo 22, número 4, relativo a la competencia en cuanto al fondo, no puede, en principio, ser interpretado en el sentido de que pueda constituir una excepción a dicho artículo 31 y, consecuentemente, inaplicarlo.

41 Debe examinarse, no obstante, si la interpretación que el Tribunal de Justicia dio al artículo 16, número 4, del Convenio de Bruselas lleva a una conclusión distinta.

42 En efecto, procede recordar que, en la medida en que el Reglamento nº 44/2001 sustituye a partir de su entrada en vigor al Convenio de Bruselas en las relaciones entre los Estados miembros, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo tocante a las disposiciones de dicho convenio es igualmente válida para las del citado Reglamento, cuando las normas de estos instrumentos comunitarios puedan calificarse de equivalentes (véanse, en particular, las sentencias de 16 de julio de 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Rec. p. I-6917, apartado 18; de 10 de septiembre de 2009, German Graphics Graphische Maschinen, C-292/08, Rec. p. I-8421, apartado 27, y de 18 de octubre de 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, Rec. p. I-0000, apartado 38).

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

43 Sin embargo, el artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001, pertinente en el examen de la presente cuestión, refleja la misma sistemática que el artículo 16, número 4, del Convenio de Bruselas y, por lo demás, está redactado en términos casi idénticos. Teniendo en cuenta esta equivalencia, procede garantizar, conforme al decimonoveno considerando de dicho Reglamento, la continuidad en su interpretación (véanse, por analogía, las sentencias de 23 de abril de 2009, Draka NK Cables y otros, C-167/08, Rec. p. I-3477, apartado 20; de 14 de mayo de 2009, Ilsinger, C-180/06, Rec. p. I-3961, apartado 58, y Zuid-Chemie, antes citada, apartado 19).

44 A este respecto, ha de señalarse que el Tribunal de Justicia realizó, en el apartado 24 de su sentencia de 13 de julio de 2006, GAT (C-4/03, Rec. p. I-6509), una interpretación amplia del artículo 16, número 4, del Convenio de Bruselas, para garantizar su efecto útil. En efecto, declaró que, a la vista del lugar que este precepto ocupa en el sistema de dicho Convenio y de la finalidad perseguida, las reglas de competencia que establece dicho precepto están dotadas de un carácter exclusivo e imperativo que se impone con una fuerza específica tanto a las partes como al juez.

45 Por otra parte, el Tribunal de Justicia consideró que la competencia exclusiva que establece el artículo 16, número 4, del Convenio de Bruselas debe aplicarse con independencia del marco procesal en el que se suscite la cuestión de la validez de una patente, ya sea por vía de acción o por vía de excepción, en el momento de interponer la demanda o en una fase posterior del proceso (véase la sentencia GAT, antes citada, apartado 25).

46 Además, el Tribunal precisó que admitir, en el sistema del Convenio de Bruselas, resoluciones en las que órganos jurisdiccionales distintos de los del Estado de expedición de una patente se pronuncian con carácter incidental sobre la validez de dicha patente multiplicaría el riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias, lo que el Convenio trata precisamente de evitar (véase la sentencia GAT, antes citada, apartado 29).

47 A la vista de la interpretación amplia dada por el Tribunal de Justicia al artículo 16, número 4, del Convenio de Bruselas, de los riesgos de contradicciones entre las resoluciones que este precepto trata de evitar y habida cuenta de la equivalencia del contenido del artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001 y del contenido del artículo 16, número 4, del Convenio de Bruselas, afirmada en el apartado 43 de la presente sentencia, debe considerarse que la aplicación de la regla de competencia proclamada en el artículo 25 del Reglamento nº 44/2001, que se refiere expresamente al artículo 22 de dicho Reglamento, y la de otras reglas de competencia, como, en particular, las establecidas en el artículo 31 de dicho Reglamento, pueden verse afectadas por la fuerza propia del artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001, mencionada en el apartado 44 de la presente sentencia.

48 En consecuencia, cabe preguntarse si el alcance concreto del artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001, en los términos interpretados por el Tribunal de Justicia,

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

repercute en la aplicación del artículo 31 de este Reglamento, en una situación como la que se ventila en el litigio principal, que se refiere a una acción de violación, en el marco de la cual se planteó incidentalmente la invalidez de una patente europea como excepción a la adopción de una medida provisional que tenía por objeto la prohibición de violación transfronteriza.

49 A este respecto, procede señalar que, según el tribunal remitente, el juez que conoce incidentalmente no adoptará una decisión definitiva sobre la validez de la patente invocada, sino que se limitará a valorar el sentido en que se pronunciaría sobre tal extremo el tribunal competente en virtud del artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001, y se negará a adoptar la medida provisional solicitada si considera que existe una posibilidad razonable y no desdeñable de que la patente invocada sea anulada por el tribunal competente.

50 En estas circunstancias, parece que no existe el riesgo de contradicciones entre las resoluciones mencionado en el apartado 47 de la presente sentencia si la resolución provisional adoptada por el juez que conoce con carácter incidental no prejuzga en modo alguno la resolución que, con arreglo al artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001, deberá adoptar en cuanto el fondo el órgano jurisdiccional competente. Por tanto, los motivos que llevaron al Tribunal de Justicia a interpretar ampliamente la competencia establecida en el artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001 no exigen que, en un supuesto como el del asunto principal, se excluya la aplicación del artículo 31 de dicho Reglamento.

51 A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en unas circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, no se opone a la aplicación del artículo 31 de dicho Reglamento.

*Sobre las cuestiones tercera a sexta*

52 Habida cuenta de la respuesta a la segunda cuestión, no procede responder a las cuestiones tercera a sexta.

**Costas**

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

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

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

1) El artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una situación en la que dos o más sociedades domiciliadas en distintos Estados miembros son acusadas, por separado, en un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de uno de dichos Estados miembros, de incurrir en una violación de la misma parte nacional de una patente europea, tal como se halla en vigor en otro Estado miembro, como consecuencia de la realización de actuaciones reservadas al titular de la patente respecto al mismo producto, puede llevar a resoluciones inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente con arreglo a este precepto. Corresponde al tribunal remitente apreciar la existencia de un riesgo de este tipo teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes de los autos.

2) El artículo 22, número 4, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en unas circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, no se opone a la aplicación del artículo 31 de dicho Reglamento.

Firmas

---

\* Lengua de procedimiento: neerlandés.