# La compleja aplicación de las disposiciones de la vigente Ley de Patentes sobre competencia judicial objetiva en materia de propiedad industrial

## *The complex implementation of legal provisions of current Spanish Patent Law about jurisdiction of Spanish courts on Intellectual Property Law*

LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ

Profesor Titular de Derecho Mercantil,

Universidad de Zaragoza

DOI: https:/doi.org/10.36151/MDIPR.2019.001

Bitácora Millennium, Nº 9 (enero-junio 2019)

Zaragoza, junio 2019

***Abstract***

En este artículo se aborda la situación actual en España en lo tocante a los complejos criterios legales del art. 118 de la Ley de Patentes de cara a la determinación de la competencia judicial objetiva de los Jueces y Tribunales españoles en materia de propiedad industrial. Conforme a dichos criterios, tan solo existen en España algunas áreas geográficas en las que es posible encontrar juzgados especializados en este ámbito jurídico. Y de ahí que hayan surgido numerosos problemas de hecho para los demandados en litigios sobre propiedad industrial cuando tienen su domicilio en otras áreas geográficas en España, puesto que entonces pueden ser forzados a comparecer ante estos Juzgados especializados muy lejos de sus propias ciudades o regiones. En este trabajo se analizan estos problemas en el marco de nuestro ordenamiento interno y del Derecho de la UE. Finalmente, se ha formulado una valoración crítica.

*This paper is focused on the current situation in Spain in concerning with the complex legal criteria of article 118 of Spanish Patent Act in order to determine the jurisdiction of Spanish Courts on intellectual property law. In accordance with these criteria, there are only several geographical areas in Spain where it is possible to find specialized Courts on this field of Law. That is why there are a lot of factual problems for defendants in intellectual property litigations when they are domiciled in other geographical areas in Spain, because they can be compulsory brought by plaintiffs before these specialized Courts far away of their own towns or regions. This work analyzes these problems in the framework of domestic and EU Law and finally a critical assessment was posed*.

Palabras clave: competencia judicial, derecho de la propiedad intelectual e industrial, litigios sobre propiedad intelectual e industrial, especialización judicial, Ley de Patentes

Key words: *Jurisdiction, Intellectual Property Law, intellectual property litigations, judicial specialization, Spanish Patent Act*

***Sumario***

I. Introducción: la necesaria especialización judicial en materia de propiedad intelectual e industrial

II. El artículo 118 de la Ley 24/2015, de Patentes: su complejo contexto normativo y judicial

III. Los actuales problemas derivados de la aplicación y desarrollo de este precepto: breve referencia a la competencia internacional de jueces y tribunales españoles en materia de propiedad industrial

IV. Posibles soluciones y perspectivas de futuro

V. Bibliografía consultada

## I. Introducción: la necesaria especialización judicial en materia de propiedad intelectual e industrial

En general y al igual que en la inmensa mayoría de los ordenamientos comparados, la especiación judicial en cada una de las grandes materias que integran los órdenes jurisdiccionales en nuestro Derecho (Civil-Mercantil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social) ha sido una antigua demanda planteada desde todos los diversos actores legales, hay que insistir en ello, dentro y fuera de nuestras fronteras. Pues bien, esta misma necesidad se ha dejado sentir, con mayor intensidad, si cabe, en relación con los diferentes tipos de bienes inmateriales y de los distintos títulos con los que pueden verse protegidos (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y nombres comerciales, etc.). Como resulta evidente, se trata de un ámbito jurídico muy específico, en el cual destacan sobremanera las numerosas y notables peculiaridades y particularidades que, por ejemplo y entre otros muchos rasgos característicos, impone el carácter intangible de los objetos agrupados en su conjunto en este sector normativo que se ha dado en denominar Derecho de la propiedad intelectual e industrial.

Pues bien, la promulgación y posterior entrada en vigor (el 1 abril 2017 [Disp. Final IX]) de la vigente Ley 24/2015, de 24 julio[1], de Patentes (LP), ha supuesto todo un avance en nuestro ordenamiento hacia esta especialización judicial en lo tocante a la propiedad industrial (al menos por el momento, se han quedado fuera de esta nueva regulación las diferentes modalidades de derechos de autor y derechos conexos, en el marco del Derecho de la propiedad intelectual). En principio, este avance resulta tan deseable como prometedor, pero, no obstante, la puesta en práctica del mismo viene adoleciendo hasta la fecha de una serie de disfunciones manifiestamente mejorables, y de ahí que se haga necesario un sucinto análisis de la actual situación en este punto.

## II. El artículo 118 de la Ley 24/2015, de Patentes: su complejo contexto normativo y judicial

En la LP, las disposiciones sobre jurisdicción y normas procesales han sido recogidas en su Tít. XII, y entre tales disposiciones destaca especialmente el ya célebre art. 118 de esta Ley. En este precepto, tras incardinar en la vigente Ley 1/2000, de 7 enero[2], de Enjuiciamiento Civil (LEC), los litigios civiles planteados al

Fecha de recepción del original: 6 de marzo de 2019. Fecha de aceptación de la versión final: 11 de abril de 2019.

[1] BOE 177, de 25 julio 2015.
[2] BOE 7, de 8 enero 2000.

socaire de la LP (art. 118.1), se determina a renglón seguido que la competencia judicial objetiva para conocer de tales litigios corresponderá al Juez de lo Mercantil (JM) de la ciudad sede del TSJ en aquellas CC.AA en las que el CGPJ haya acordado atribuir en exclusiva la referida competencia sobre este tipo de asuntos (art. 118.2 LP). A partir de tan relevante mandato, básico e insoslayable en toda la regulación establecida en los diferentes apartados de este artículo, un primer criterio de competencia territorial queda fijado en torno al domicilio del demandado o, en su defecto, al lugar de residencia del representante autorizado para actuar en nombre del titular del derecho de propiedad industrial (art. 118.3 LP), pero siempre que existan en la CC.AA en la que se hallen ubicados tales domicilio o residencia JM especializados conforme a lo previsto en el reiterado art. 118.2 LP. De no ser así, queda a la entera elección de actor cuál pueda ser el Juez de lo Mercantil competente para conocer de su pretensión, siempre que se trate de un Juzgado especializado en el sentido ya expuesto *supra* (art. 118.3 *in fine* LP).

A mayor abundamiento, se añade un criterio adicional para precisar la competencia territorial en el ejercicio de acciones por violación o usurpación de derechos de propiedad industrial puesto que, en tales casos, el demandante puede incoar dichas acciones conforme a los criterios anteriores, o bien puede optar asimismo por hacerlo ante el JM de la CC.AA en la que se haya producido la infracción o en la que esta conducta haya producido sus efectos, pero hay que insistir en la misma exigencia ya comentada de que existan en esta CC.AA Juzgados especializados en esta materia (art. 118.4 LP) y si no fuese así, vuelve a ser la parte actora quién puede elegir de forma libérrima entre cualesquiera de tales Juzgados para hacer valer su demanda (art. 118.4 *in fine* LP). Una vez más hay que recalcar el carácter imperativo e inexorable del requisito consistente en la existencia de este tipo de Juzgados especializados en todos los criterios de atribución de la competencia territorial sobre este tipo de controversias, dado que son continuas las remisiones al apartado 2 del art. 118 en los siguientes apartados 3 y 4 del mismo, por lo que, de un modo u otro, la competencia objetiva en este ámbito recaerá siempre sobre alguno de tales Juzgados.

A primera vista, lo dispuesto en el sucintamente descrito art. 118 LP sólo afectaría a los litigios sobre patentes (único bien inmaterial al que se alude literalmente en el tenor de dicho precepto) y sobre modelos de utilidad, en tanto que creaciones industriales de fondo que se ven reguladas en esta Ley, de un lado, y teniendo en cuenta, además, la remisión a las disposiciones sobre patentes establecida en el art. 150 LP en lo tocante a los modelos de utilidad, en defecto de mandato expreso en su régimen jurídico específico, contenido en el Tít. XIII LP (arts. 137 a 150). Sin embargo, hay que atender igualmente a las Disps. Finales III y IV de esta Ley, mediante las cuales fueron modificadas, de un lado, la Ley 17/2001, de 7 diciembre[3],

[3] BOE 294, de 8 diciembre 2001.

de Marcas (LM), y de otro, la Ley 20/2003, de 7 julio[4], de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI), respectivamente. Tales modificaciones consistieron en sendas remisiones al referido Tít. XII LP en materia de jurisdicción y normas procesales, directamente determinadas en la Disp. Adic. I.1 LDI, en lo relativo a los diseños industriales, y en la Disp. Adic. I.1 LM, en cuanto a las marcas y a los nombres comerciales, la cual ha vuelto a ser recientemente modificada (al igual que una buena parte muy significativa del resto de la LM, en una compleja reforma de la misma, con objeto de adaptarla a la Directiva 2015/2436/UE [versión refundida], del PE y del Consejo, de 16 diciembre 2015[5], de marcas [DM], y al Reglamento 2017/1001/UE, del PE y del Consejo [versión codificada], de 14 junio 2017[6], sobre la Marca de la UE [RMUE; antes Reglamento sobre la Marca Comunitaria]) mediante el art. 1.38 del Tít. I del RDLey 23/2018, de 21 diciembre[7], de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. No obstante, esta última modificación no ha afectado en modo alguno a la remisión en análisis, que permanece inalterada en la actual versión de la Disp. Adic. I.1 LM, por lo que sigue resultando de aplicación el art. 118 LP a los procesos civiles sobre marcas o sobre nombres comerciales. Por ende, no hay que olvidar que la Disp. Final II de la Ley 3/2000, de 7 de enero[8], de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales (LRJOV), remite al régimen legal de las invenciones (es decir, la vigente LP una vez más) en defecto de norma expresamente aplicable a los derechos del obtentor[9], por lo que también las obtenciones vegetales se verán sometidas a la regulación del art. 118 LP y a su desarrollo normativo.

En consecuencia, lo que parece incuestionable es que sólo los JM especializados en este ámbito conforme a la designación prevista en los correspondientes Acuerdos del CGPJ tendrán atribuida la competencia para conocer de cualesquiera controversias civiles sobre cualesquiera de estas modalidades de la propiedad industrial, y de ahí, pues, la relevancia, amplitud y alcance de las previsiones fijadas en este art. 118 LP, y el indudable interés que las mismas han suscitado a partes iguales entre juristas y operadores económicos.

El necesario desarrollo del art. 118 LP requiere necesariamente de los oportunos Acuerdos adoptados por el CGPJ de cara a la atribución en exclusiva de la competencia judicial objetiva en materia de propiedad industrial (englobando los

[4] BOE 162, de 8 julio 2003.
[5] DOUE L 336, de 23 diciembre 2015.
[6] DOUE L 154, de 14 junio 2017.
[7] BOE 312, de 27 diciembre 2018.
[8] BOE 8, de 10 enero 2000.
[9] Para ampliar información, *vid.* GARCÍA PÉREZ, R., "La nulidad del <<derecho>> del obtentor", en *Derecho de las Obtenciones Vegetales* (AA.VV; Dtor., GARCÍA VIDAL, A.), 1ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia 2017, pp. 951-987 (972-978 y 981-987).

litigios sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y nombres comerciales, y obtenciones vegetales, según se expuso *supra*), tal y como expresamente se dispone en el segundo apartado del referido precepto. Esta facultad del CGPJ no es nueva, y de hecho ya aparecía establecida con anterioridad a la promulgación de la vigente LP en el art. 98.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio[10], del Poder Judicial (LOPJ), en el que se ha previsto que el máximo órgano de dicho Poder del Estado pueda acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, la adscripción en exclusiva a uno o varios Juzgados de entre los de una misma clase del conocimiento de un determinado tipo de asuntos o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate, sin perjuicio de las labores de apoyo que pudieran recibir desde los servicios comunes constituidos a tales efectos.

Pues bien, los Juzgados de lo Mercantil son Juzgados de una misma clase, a tenor de los mandatos contenidos en sus arts. 86 *bis* y 86 *ter,* introducidos mediante el art. 2 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 julio[11], para la Reforma Concursal (LORC), y recae sobre ellos la competencia objetiva en lo referente a la propiedad industrial, según el referido art. 86 *ter,* en su apartado 2 a), en su versión actualizada mediante la Ley Orgánica 7/2015, de 21 julio[12], de modificación de la LOPJ. Asimismo, el CGPJ ya había hecho uso de la reiterada facultad en lo tocante a la propiedad industrial, también mucho antes de la publicación en el BOE de la LP, en concreto a través del Acuerdo del Pleno de este órgano de 23 noviembre 2011[13], en el cual se asignó el conocimiento en exclusiva de estos asuntos a los JM de la provincia española de Barcelona, en aquel momento todos ubicados en la capital de dicha provincia, Acuerdo que, por ende, fue derogado y sustituido por el Acuerdo de 26 mayo 2016[14], en el cual se redistribuyeron los litigios en este ámbito, de forma que los JM 1, 4 y 5 se ocuparían de los asuntos sobre patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, los JM 2, 6, 8 y 9 abordarían los asuntos sobre marcas y reclamaciones de propiedad intelectual no procedentes de entidades de gestión, y los JM 3, 7 y 10 entrarían en los asuntos de defensa de la competencia, competencia desleal y publicidad, entre otros. Sin embargo, la entonces nueva LP de 2015 exigía de ulteriores Acuerdos en los que esta coyuntura se adaptase a la nueva realidad impuesta desde su repetido art. 118.2. Así, el pleno del CGPJ ha ido ampliando progresivamente el elenco de Juzgados de lo Mercantil en sucesivos acuerdos que, una vez más, han venido a derogar y sustituir a los precedentes. De este modo, el ya citado Acuerdo de 26 mayo 2016 se vio abrogado por el Acuerdo del Pleno del CGPJ de 21 diciembre 2016[15], en el que la atribución en exclusiva de esta competencia exclusiva recayó sobre determinados JM de las CC.AA de

[10] BOE 157, de 2 julio 1985.
[11] BOE 164, de 10 julio 2003.
[12] BOE 174, de 22 julio 2015.
[13] BOE 307, de 22 diciembre 2011.
[14] BOE 156, de 29 junio 2016.
[15] BOE 315, de 30 diciembre 2016.

Cataluña, Madrid y Valencia. Este mismo acuerdo sufriría la misma suerte una vez adoptado el Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 2 febrero 2017[16], en vigor desde el 1 abril 2017, en el que se amplió el listado de JM de estas mismas CC.AA con esta misma atribución, que ha quedado igualmente sin efecto a partir de la adopción del hasta ahora vigente (ha producido efectos desde el pasado 1 enero 2019, según se señala al final de su texto) Acuerdo de 18 octubre 2018[17], mediante el cual se ha efectuado una nueva ampliación de los JM con esta competencia objetiva a diversos de estos Juzgados de las CC.AA de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, y País Vasco, a los cuales se les asigna la competencia objetiva respecto de la LP, la LDI y la LM, si bien omitiendo hacer alusión alguna a la LRJOV, lo que complica en buena medida la aplicación de este Acuerdo a las obtenciones vegetales, y la única propuesta que se revela mínimamente viable consistiría en recurrir una vez más a la remisión residual al régimen legal de las invenciones de la Disp. Final II de dicha Ley[18], llevada hasta el extremo, y entender objetivamente competentes en lo tocante a las obtenciones vegetales a los mismos JM que tengan atribuida la competencia objetiva sobre los pleitos civiles derivados de la LP (por ejemplo, los JM núms. 6 a 11 de Madrid, en esta CC.AA, según el Acuerdo del CGPJ de 18 octubre 2018, *cit.*). No obstante, está por ver si va a ser o no este el proceder finalmente adoptado en el futuro por el máximo órgano del poder judicial en este punto tan específico.

En suma, pues, esta es, a día de hoy, la compleja y nada sencilla situación actual en esta cuestión.

## III. Los actuales problemas derivados de la aplicación y desarrollo de este precepto: breve referencia a la competencia internacional de jueces y tribunales españoles en materia de propiedad industrial

De todo lo dicho hasta ahora, se infiere que los criterios de atribución de competencia establecidos en el complejo art. 118 LP pueden verse sintetizados del modo que va a exponerse a continuación y, en particular, en el orden de prelación siguiente:

- El criterio fundamental y primero en este orden de prelación será, por supuesto y con carácter general, el lugar del domicilio del demandado, si bien en las acciones por infracción de Derechos de propiedad industrial se podrá optar también, a elección del demandante, por el lugar en el que se hubiese llevado a cabo tal infracción o en el que hubieran tenido lugar sus efectos (arts. 118.3 y 118.4 LP).

[16] BOE 44, de 21 febrero 2017.
[17] BOE 275, de 14 noviembre 2018.
[18] *Vid.* de nuevo GARCÍA PÉREZ, R., *ibidem.*

- El criterio suplementario, a falta de domicilio del demandado, será el lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular del derecho de propiedad industrial (art. 118.3 LP).

- El criterio final en este orden de prelación, o de cierre de los demás, si no fuese posible aplicar ninguno de los dos criterios anteriores, y una vez más a la elección libérrima del demandante, será cualquiera de los lugares en los que se haya designado uno o varios JM como Juzgados especializados en el conocimiento de asuntos sobre propiedad industrial en el sentido del art. 118.2 LP (arts. 118.3 *in fine* y 118.4 *in fine* LP).

Son criterios muy distintos entre sí, pero, pese a tales diferencias, hay que recalcar por enésima vez la principal característica común a todos ellos, a saber, que, de cualquier modo y en cualquiera de estos casos, es imperativo e imprescindible que el JM ante el cual se incoe la correspondiente acción sea uno de los Juzgados especializados designados a estos efectos mediante el oportuno Acuerdo del CGPJ. En consecuencia, habrá de tratarse de uno de los JM expresamente enumerados como tales en el ya citado Acuerdo de 18 octubre 2018 y ubicados en las CC.AA de Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, y País Vasco, como ya se indicó *supra.*

Pues bien, una situación como la recién descrita puede suponer inconvenientes nada desdeñables para las partes procesales en los litigios sobre propiedad industrial, en particular de distanciamiento entre su lugar de domicilio, residencia o centro efectivo de actividad: Así, por ejemplo, un asunto de este tipo surgido entre sujetos ubicados ambos en la CC.AA de Andalucía debiera ventilarse ante el JM núm. 1 de Granada, aunque ambos tengan su domicilio en provincias relativamente distantes, como Sevilla o Huelva, al igual que puede suceder, *mutatis mutandis,* en otras de las CC.AA en las que el CGPJ ha designado Juzgados especializados en esta materia. No obstante, los mayores problemas surgen cuando, o bien el demandado o ambos litigantes se hallan en otras CC.AA, o bien la infracción de los derechos de propiedad industrial o los efectos de la misma se han producido igualmente en CC.AA en las cuales no se ha designado por parte del CGPJ Juzgado especializado alguno a este respecto. En todos estos casos, el criterio residual o de cierre antes enumerado brinda a la parte actora un amplísimo y a todas luces excesivo margen de maniobra para escoger sin limitación alguna aquel JM que más le convenga, por ejemplo en función de la doctrina jurisprudencial que le resulte más favorable de cara a su pretensión y que sea sostenida por las APs o el TSJ de la CC.AA en la que tenga su sede dicho JM, o incluso tan sólo porque la lejanía del lugar de ese Juzgado respecto del domicilio, residencia o centro de actividad del demandado hará *de facto* mucho más complicada su defensa, o hará más difícil para el juez entrar a conocer de hechos realizados o que han desplegado sus efectos en

otra CC.AA. Así sucedería, sin ir más lejos (en una frase hecha de lo más gráfica en esta cuestión), si la parte demandante en uno de estos litigios residiese en Zaragoza (o incluso, en un caso extremo, que residiese en áreas en las que se hubiesen designado Juzgados especializados a este respecto, como Madrid o Barcelona), la parte demandada en Soria, Guadalajara o Albacete, entre otras localidades sin JM competentes en este ámbito, y sin embargo el asunto se viese sustanciado ante el JM núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria, lo que, a tenor de la vigente legislación aplicable, se revela perfectamente posible, aunque, por fortuna, no haya sido el supuesto más frecuente, al menos de momento.

En esta tesitura, muchas y muy variadas han sido las voces discrepantes con esta regulación, atendiendo muy especialmente a la contravención frontal de la misma de diversos preceptos de nuestra Constitución de 1978 (CE), en particular sus arts. 24.2, en lo referente al derecho a ser juzgado por el juez ordinario predeterminado en la ley, y 117.3, en lo tocante a la determinación de la potestad jurisdiccional de jueces y tribunales según las normas de competencia y procedimiento; así, en principio, en virtud de tales disposiciones de nuestra Carta Magna, debiera ser competente en estos casos el JM del domicilio del demandado, habida cuenta de que se sigue atribuyendo con carácter genérico a estos Juzgados la competencia objetiva en materia de propiedad industrial en el referido art. 86 *ter* 2 a) LOPJ.

Atendiendo a semejantes motivos, a nadie podría sorprender que fuesen elevadas al TC sendas cuestiones de inconstitucionalidad por parte de algunos de estos jueces y tribunales en relación con la presunta incompatibilidad del art. 118 CE con nuestra CE, frente a las cuales es difícil precisar en puridad si de verdad han sido rechazados tales argumentos, por cuanto estas cuestiones de inconstitucionalidad ni tan siquiera llegaron a ser admitidas a trámite, de suerte que se dictaminó directamente su inadmisión por parte del TC[19], básicamente por considerarse que, a la postre, los JM especializados en esta materia sí que han sido designados conforme a Derecho y así, según lo predispuesto en la Ley y en especial en las normas sobre competencia y procedimiento, que no son otras que las propias normas cuestionadas, a saber, el vigente art. 118 LP y su desarrollo normativo a través de los correspondientes acuerdos del CGPJ. Formalidades lingüísticas y juegos de palabras aparte en torno a la ponderación o no por parte del TC de las objeciones arriba indicadas, lo único cierto y seguro es que, a día de hoy, tales planteamientos no han sido en modo alguno asumidos por el máximo intérprete constitucional, y por tanto el reiterado art. 118 LP y, sobre todo, sus mandatos, mantienen inalterada su plena vigencia a fecha de hoy, con todas sus implicaciones,

[19] *Vid.* los famosos y controvertidos Autos del TC 27/2018, de 20 marzo (RTC 2018, 27) y 46/2018, de 24 abril (RTC 2018, 46).

ya expuestas con anterioridad[20]. A mayor abundamiento, ya va surgiendo poco a poco una tímida e incipiente jurisprudencia menor en la que se van aceptando y aplicando como válidos, vinculantes e indiscutibles los referidos acuerdos del CGPJ sobre la competencia judicial objetiva en el ámbito de la propiedad industrial[21].

Asimismo, cabría añadir que se pueden generar problemas más graves si cabe, por ejemplo en el supuesto de que se plantease un pleito sobre propiedad industrial de carácter internacional en el cual correspondiese a los jueces y tribunales españoles la competencia judicial para conocer del litigio en cuestión. La competencia internacional de la jurisdicción española en procesos de propiedad industrial, en concreto para los asuntos civiles, viene determinada en función de lo dispuesto en diversas normas, de entre las que destaca en particular, en el momento presente, el Reglamento UE/1215/2012, del PE y del Consejo, de 12 diciembre 2012[22], relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición), modificado por el Reglamento UE 542/2014, del PE y del Consejo, de 15 mayo 2014[23]. Al tratarse de un Reglamento de la UE y, como tal, de aplicación directa a los ciudadanos de los Estados miembros, lo cierto es que ha pasado a ser la principal norma de referencia en este ámbito. La importancia de las disposiciones de la UE en esta materia viene claramente confirmada por la propia amplia jurisprudencia del TJUE al respecto, que incluye todo tipo de fallos, muchos de ellos directamente relacionados con la determinación de la competencia judicial de los jueces y tribunales de los Estados miembros de la UE en contenciosos sobre propiedad intelectual e industrial[24], si bien

[20] En este sentido, *vid.* MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial,* 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor 2018, pp. 199-201.

[21] En este sentido, *vid.* el Auto JM núm. 9 de Barcelona 32/2018, de 23 febrero (AC 2018, 377), en el que se declara la competencia judicial objetiva de dicho JM para conocer de la adopción de medidas cautelares frente a la presunta usurpación de la marca renombrada "Zara", en aplicación del Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 2 febrero 2017, *cit. supra,* si bien se reconoce a renglón seguido que se eligieron los JM de la Ciudad Condal como foro más idóneo por ser allí dónde tenía su domicilio la parte demandada y dónde se estaba cometiendo la infracción marcaria a la que se quería poner fin, de suerte que este punto no era objeto de controversia en el litigio.

[22] DOUE L 351, de 20 diciembre 2012.

[23] DOUE L 163, de 29 mayo 2014.

[24] Es el caso, entre otras, de las SS. TJUE C-616/10 (Sala Tercera), *Solvay SA v. Honeywell Fluorine Products Europe BV & Others,* de 12 julio 2012 (caso "Solvay/Honeywell"; ECLI:EU:C:2012:445), C-230/15 (Sala Segunda), *Brite Strike Technologies Inc. v. Brite Strike Technologies SA,* de 14 julio 2016 (caso "Brite"; ECLI:EU:C:2016:560), C-433/16 (Sala Segunda), *Bayerische Motoren Werke AG v. Acacia Srl,* de 13 julio 2017 (caso "BMW/Acacia"; ECLI:EU:C:2017:550), asuntos acumulados C-24/16 y c-25/16 (Sala Segunda), *Nintendo Co. Ltd. v. BigBen Interactive GmbH und BigBen Interactive SA,* de 27 septiembre 2017 (caso "Nintendo/BigBen"; ECLI:EU:C:2017:724), y C-341/16, *Hanssen Beleggingen BV v. Tanja Prast-Knipping,* de 5 octubre 2017 (caso "Hanssen Beleggingen"; ECLI:EU:C:2017:738), todas ellas disponibles en "http://curia.europa.eu".

la mayor parte de ellos todavía referidos a hechos a los que resultó de anterior Reglamento que precedió al actual Reglamento 1215/2012, a saber, el antiguo y ya derogado Reglamento CE/44/2001, del Consejo, de 22 diciembre 2000[25], también relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

El criterio general del que se parte en el Reglamento 1215/2012 es el domicilio de la parte demandada, de forma que, sea cual fuere su nacionalidad, la jurisdicción y competencia para conocer del litigio planteado contra dicho demandado corresponderá a los Jueces y Tribunales del Estado miembro de la UE en el que tenga ubicado su domicilio (art. 4.1), salvo las excepciones expresamente reconocidas en otros preceptos de este Reglamento (art. 5.1, en relación con las Seccs. 2 a 7 del Cap. II de este Reglamento), lo que se determinará en función de la legislación interna del Estado miembro en cuestión (art. 62 de este Reglamento, en relación con sus arts. 4.2 y 6.2). De este modo, cuando la parte demandada en un asunto sobre propiedad industrial tenga su domicilio en España (al margen de su nacionalidad, como se hace preciso recalcar una vez más) y no se incurra en ninguna de las aludidas excepciones, la competencia para conocer al respecto recaerá sobre los Jueces y Tribunales españoles.

En algunos supuestos muy específicos, el referido criterio general se ve desplazado por otros criterios adicionales de carácter especial, sin ir más lejos el que se establece en el art. 24.4 de este Reglamento por el cual se atribuye la competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales del Reino de España para conocer de los pleitos referentes a inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños industriales y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro[26], con independencia de la vía por la que se hayan suscitado, a saber, por vía de acción o de excepción cuando ese depósito o registro se haya solicitado o realizado en España. Este precepto incluye asimismo en su ámbito de aplicación los asuntos en los que los registros o depósitos de estos derechos deban de ser tenido como de carácter nacional en el Reino de España en virtud de algún instrumento de la Unión, por ejemplo, el RMUE (cuyas disposiciones en torno a las acciones y procesos de validez o de usurpación de las marcas de la UE toman como base para fijar la competencia internacional de los Tribunales nacionales de marcas de la UE los mandatos del Reglamento 1215/2012, según se desprende de las remisiones a éste último que se infieren de los arts. 125.1 y 125.4 RMUE, entre otros) o el Reglamento 6/2002, del Consejo, de 12 diciembre 2001[27], sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDI), modificado por el Reglamento 1891/2006, del Consejo, de 18

[25] DOUE L 12, de 16 enero 2001.
[26] Por ejemplo, así se recalca en los casos "Brite" y "Hanssen/Beleggingen", *cit.*
[27] DOUE L 3, de 5 enero 2002.

diciembre 2006[28] según se dictaminó en alguna jurisprudencia del TJUE[29], o bien de algún Convenio Internacional, por ejemplo, el Convenio de Munich de 5 octubre 1973 [30] , sobre la concesión de patentes europeas (CPE), al que se alude directamente en el segundo párrafo del propio art. 24.4 de este Reglamento[31]. En el Derecho de la UE, se ha aprovechado que todos sus Estados miembros son Estados parte en el CPE para complementarlo mediante el llamado sistema de la Patente Europea con efecto unitario, que se basa en dicho Convenio, y cuyas principales normas son los Reglamentos 1257 y 1260/2012/UE, ambos del PE y del Consejo, y ambos de 17 diciembre 2012[32], el primero referente a la cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (RPU), y el segundo a las disposiciones sobre traducción (RPU trad.), ambos ya en vigor, pero sólo aplicables (art. 7.2 de ambos Reglamentos) a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), de 19 febrero y 5 marzo 2013[33], que es la otra norma básica de este sistema (por ende, debidamente coordinada con el Reglamento 1215/2012, a tenor de las remisiones cruzadas entre éste último y el ATUP que se observan, de un lado, en los arts 71 *bis* a 71 *quinquies* del reiterado Reglamento, y, de otro, en el art. 31 de dicho Acuerdo) y que precisa para su entrada en vigor de un mínimo de trece ratificaciones por parte de los Estados miembros (entre los que deben contarse necesariamente Francia, Alemania y Reino Unido, lo que plantea un problema adicional con la controvertida salida de este último Estado de la UE decidida en *referendum* en junio 2016 y conocida como *brexit*) de la UE (art. 89.1 de este Acuerdo) y que, hasta la fecha, no ha sido ratificado por el Reino de España. A mayor abundamiento, habría que añadir la reconvención como un ulterior cauce a través del cual puede llegar a entablarse un conflicto de esta naturaleza, pese a que no aparezca expresamente contemplada en el tenor literal del precepto del Reglamento 1215/2012. Por último, conviene igualmente recordar que, por ejemplo, es la jurisdicción civil, y más concretamente los JM, quienes deben conocer de los litigios sobre la nulidad y caducidad de estos derechos, bien en toda clase de procedimientos en relación con las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales (art. 120.1 LP y Disp. Adic. I.1 LDI), bien sólo en aquellas demandas de nulidad planteadas por vía de reconvención (arts. 51.1, 52.1, 54.1 y Disp. Adic. I.2 LM, tras su reciente modificación mediante el RDLey 23/2018, *cit.,* en una de sus novedades más relevantes), y habría que añadir asimismo las obtenciones vegetales en tanto que derechos sometidos a registro y a los que se les aplica supletoriamente el régimen legal de las invenciones (Disp. Final II LRJOV y Disp. Adic. VIII.1 LOPJ).

[28] DOUE L 386, de 29 diciembre 2006.
[29] En este sentido, *vid.* los casos "BMW/Acacia", y "Nintendo/BigBen", *cit.*
[30] Instrumento de adhesión de España de 10 julio 1986 (BOE 234, de 30 septiembre 1986).
[31] Por ejemplo, así se confirmó, por ejemplo, en el caso Solvay/Honeywell, *cit.*
[32] DOUE L 361, de 31 diciembre 2012.
[33] DOUE C 175, de 20 junio 2013.

Pues bien, si en virtud de las normas que se acaban de enumerar con anterioridad, y muy en particular cuando el demandado en un litigio sobre propiedad industrial, sea cual fuere su nacionalidad, tenga su domicilio en territorio español, se atribuye la competencia para conocer de dicho litigio a los Jueces y Tribunales españoles, entrará en juego la normativa interna española para establecer la competencia objetiva de los Juzgados especializados en esta materia, en los términos expuestos *supra.* Conducirán a este resultado, de un lado, las genéricas referencias a tal atribución sin mayores precisiones que aparecen en nuestra LOPJ, y, de otro, las remisiones a las legislaciones internas de los Estados miembros de la UE previstas a lo largo de algunos de los preceptos del Reglamento 1215/2012. Obviamente, no surgirán especiales problemas cuando el demandado tenga su domicilio en alguna de las CC.AA en las que el CGPJ haya designado como tales Juzgados especializados algunos de los JM de dichas CC.AA. No obstante, de no ser así, la parte demandante de nacionalidad extranjera (bien sea de un Estado miembro de la UE o de terceros países) gozará una vez más de una desmesurada panoplia de posibilidades, bien para poder demandar ante el JM especializado del lugar de residencia de su representante autorizado para actuar en su nombre (art. 118.3 LP), por ejemplo su letrado o su despacho de abogados en España (al cual puede llegar a escoger, no tanto por su diligencia profesional, sino quizá en función de su conveniente ubicación en una localidad muy distante de la del domicilio del demandado), o bien para seguir la aplicación residual del criterio de cierre del sistema que permite al actor elegir de forma libérrima el JM especializado al cual acudir (arts. 118.3 *in fine* y 118.4 *in fine* LP). De este modo, puede ser que un demandante extranjero de muy notable entidad económica, ante una presunta infracción de sus derechos de propiedad industrial por parte de un demandado mucho más modesto y domiciliado por ejemplo en la provincia de Albacete, opte por demandarlo ante el JM núm. 1 de La Coruña, con todos los inconvenientes derivados de tan rocambolesca situación. Y aunque pueda parecer descabellado, quizá no sea un supuesto tan impensable, habida cuenta de la incidencia en este ámbito de la globalización y, sobre todo, de las TIC, ya que muchas de las infracciones de la propiedad industrial, por ejemplo las de signos distintivos, tienen lugar a través de Internet y de las redes sociales, que no conocen fronteras y provocan la colisión de operadores económicos de muy diversa condición y que, en principio, no estaban llamados a entrar en conflicto.

Se confirma así el mayor alcance que reviste la gravedad de las disfunciones de que adolecen el art 118 LP y el desarrollo que del mismo se ha realizado hasta la fecha en lo tocante a la determinación de la competencia internacional de los Jueces y Tribunales españoles en procesos sobre propiedad industrial.

## IV. Posibles soluciones y perspectivas de futuro

El estado actual del desarrollo y la puesta en práctica del art. 118 LP en cuanto a la determinación de la competencia judicial objetiva en lo relativo a la propiedad industrial no alcanza a merecer una valoración favorable; antes bien, suscita numerosas críticas por sus evidentes disfunciones. Y aun cuando no se haya apreciado en dicho desarrollo una clara contravención formal de la normativa procesal sobre jurisdicción y competencia (al fin y al cabo, los Acuerdos alcanzados por el CGPJ para designar Juzgados especializados en esta materia no es sino una aplicación específica del art. 98.1 LOPJ, en cumplimiento de lo dispuesto en el referido art. 118.2 LP) que pueda justificar una eventual declaración de su inconstitucionalidad[34], lo cierto es que los posibles resultados de esta situación sí que se revelan abierta y materialmente contrarios a otros principios y valores expresamente en el art. 24.1 de nuestra Carta Magna, tales como la tutela judicial efectiva y la no indefensión: Así, la lejanía y carencia de inmediación del JM especializado que pueda conocer de un determinado asunto sobre propiedad industrial cuyos hechos se hayan producido a muchos kms. de distancia acarrearan casi con total seguridad mayores problemas en la práctica de la prueba (piénsese, por ejemplo, en lo que podría ser un reconocimiento judicial en el lugar de producción de la infracción de derechos de propiedad industrial por parte de un juez ubicado en un partido a muchos kms. de distancia) y harán más difícil su correcta apreciación por parte del juzgador, y a mayor abundamiento, esta circunstancia representará una traba nada desdeñable en el acceso a la justicia para la parte más débil en el proceso, puesto que se verá obligada a soportar un notable incremento de costes por el desplazamiento geográfico tan amplio al que puede verse avocada si, efectivamente, quiere afrontar el litigio en cuestión. Incluso cabría la posibilidad, en semejante tesitura, de que se produjese un artificioso e indeseable aumento de las demandas penales por supuestos delitos contra la propiedad industrial (tipificados y regulados, como es bien sabido, en los arts. 274 a 277 Cpen), justamente por tratar de evitar a toda costa y de forma torticera el alejamiento de la jurisdicción y competencia que se impone en la vigente normativa procesal civil en este punto.

En otro orden de cosas, no parece justificada la distinta regulación de que es objeto la competencia judicial objetiva dependiendo de los concretos bienes inmateriales a los que va referida ya que, por ejemplo, no se ha previsto un régimen similar para los derechos de autor (cuyas numerosas peculiaridades requieren de una especialización judicial similar o incluso mayor que la que se reclama respecto de la propiedad industrial), y por tanto los asuntos referentes a los mismos pueden verse ventilados ante cualquier JM, en el marco de la aplicación general del art. 86 *ter.* 2 a) LOPJ.

[34] Una vez más, así se desprende de los Autos del TC 27/2018 y 46/2018, ya *cit.*

Llegados a este punto, lo que más urge no es la formulación de críticas, por justificadas que resulten, sino la búsqueda de soluciones razonables a los problemas planteados. Obviamente, sería lo más adecuado y deseable una reforma en profundidad de las actuales disposiciones procesales en materia de propiedad industrial tendente a una auténtica y verdadera especialización judicial en este ámbito, basada sobre todo en una formación adicional específica de los jueces y magistrados llamados a conocer de este tipo de litigios, por ejemplo mediante periodos o cursos *ad hoc* en la Escuela Judicial. Éste y no otro debiera ser el criterio más adecuado para justificar una restricción en la atribución de competencia judicial objetiva sobre propiedad industrial. No obstante, una modificación legislativa de semejante dimensión queda incluso más lejana de lo que pueden llegar a estar algunos JM del lugar de producción de los hechos sobre los que pueden tener que pronunciarse, y no parece que vaya a producirse, o al menos no a corto o medio plazo. Por ello, parece más viable pensar que, en un futuro más o menos próximo, el CGPJ pueda alcanzar nuevos y más amplios Acuerdos en los cuales se aumente el número de Juzgados especializados en propiedad industrial, sin caer en excesos, pero de forma que haya al menos uno de ellos en cada una de las diferentes CC.AA que conforman el Estado español. De esta manera, el reiterado desarrollo del art. 118 LP se mostraría más acorde con los planteamientos legislativos presentes en la vigente Ley 38/1988, de 28 diciembre[35] de Demarcación y Planta Judicial, y hasta con la propia organización territorial del Estado español plasmada en el Tít. VIII CE (arts. 137 a 158), de un lado, y con la tutela judicial efectiva y la no indefensión por dificultades en el acceso a la justicia del art. 24.1 CE, de otro, y por ende, se alcanzaría por fin un equilibrio entre la situación previa a la LP de 2015, quizá de cierta dispersión en la competencia judicial sobre propiedad industrial, y la situación actual, que ha ya ha sido calificada entre la mejor doctrina como de "superespecialización"[36] y que tal vez represente una suerte de movimiento pendular hacia el extremo contrario.

También sería muy de desear que el CGPJ divulgase los criterios por los que se ha regido a la hora de atribuir la competencia especializada en materia de propiedad industrial a determinados JM en unas determinadas CC.AA. Sin embargo y por desgracia, no se ha hecho así hasta la fecha, y por tanto no es posible siquiera esbozar cuál puede ser las ulteriores actuaciones en este punto del máximo órgano del Poder Judicial en el Estado español. Con todo, ya van siendo muchas y muy autorizadas las voces que se han pronunciado en este mismo sentido, por ejemplo desde algunos Colegios de Abogados, como ha sido el caso del escrito emitido por la Sección de Propiedad Intelectual e Industrial del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ).

[35] BOE 313, de 30 diciembre 1988,
[36] En este sentido, *vid.* MASSAGUER FUENTES, J., *ibidem*.

En suma, y prescindiendo de consideraciones más a largo plazo, parece que la propuesta de solución que resulta más llevadera y funcional pasa indefectiblemente por la referida ampliación del elenco de Juzgados especializados en propiedad industrial para que haya al menos uno en cada CC.AA, y asimismo por la concreción y posterior divulgación de los criterios escogidos por el CGPJ a la hora de determinar esta competencia especializada. De ahí que sea preciso pronunciarse en pro de esta solución, en espera de que el CGPJ se haga eco de la misma y sea finalmente adoptada desde esta alta instancia.

## V. Bibliografía consultada

- AA.VV (Dtors., CASADO CERVIÑO, A., y OTERO LASTRES, J. M.), *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: una visión renovada en España, Europa y el mundo* 1ª ed., Lex Nova, Valladolid 2012.

- AA.VV (Coords., HAEDICKE, M. y TIMMANN, H.), *Handbuch des Patentrechts,* 1ª ed., C. H. Beck, Munich 2012.

- AA.VV (Dtor., BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; Dtor. Adj., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio,* 1ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2015.

- AA.VV (Dtor., GARCÍA VIDAL, A.), *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* 1ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia 2017.

- AA.VV (Dtor., MORRAL SOLDEVILA, R.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VIII Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial,* 1ª ed., Tecnos, Madrid 2018.

- BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., "Patente unitaria", en *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015..., cit.,* pp. 727-749.

- CASTÁN, A., "Disposiciones generales de carácter procesal", en *La nueva Ley de Patentes..., cit.,* pp. 535-551.

- DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Contratos internacionales sobre derechos de propiedad y "Know-how" (conocimientos técnicos secretos): estudio de Derecho aplicable,* 1ª ed., Universidad Complutense, Madrid 2001.

- DE MIGUEL ASENSIO, P. A., "Comercio electrónico y protección de marcas: aspectos internacionales", en *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial..., cit.,* pp. 17-63.

- DE MIGUEL ASENSIO, P. A., "El nuevo Reglamento sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones", en La Ley, t. 1, D-38 (2013), pp. 1400-1405.

- FERNÁNDEZ ROZAS, C., y SÁNCHEZ LORENZO, S., *Derecho internacional privado,* 6ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor 2011.

- GARCÍA PÉREZ, R., "La nulidad del <<derecho>> del obtentor", en *Derecho de las Obtenciones Vegetales, cit.,* pp. 951-987.

- GARCÍA VIDAL, A., *El sistema de la patente europea con efecto unitario,* 1ª ed., Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor 2014.

- GÓMEZ SEGADE, J. A., "La patente europea con efecto unitario: ¿hacia el final del túnel o un nuevo fiasco?", en ADI, 31 (2010-2011), pp. 527-544.

- MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial,* 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor 2018.

- SAMPEDRO LACALLE, R., "La patente europea con efectos unitarios ¿una nueva alternativa?", en *Compendio práctico..., cit.,* pp. 375-402.

- VIRGÓS SORIANO, A., y GARCIMARTÍN, F. J., *Derecho procesal civil internacional. Litigación internacional,* 3ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor 2013.