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

En el asunto C-539/03,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 19 de diciembre de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de diciembre de 2003, en el procedimiento entre

Roche Nederland BV y otros

y

Frederick Primus,

Milton Goldenberg,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász y M. Ilešič, Jueces;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

Abogado General: Sr. P. Léger;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de enero de 2005;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Roche Nederland BV y otros, por los Sres. P.A.M. Hendrick, O. Brouwer, B.J. Berghuis y K. Schillemans, advocaten;

— en nombre de los Sres. Primus y Goldenberg, por el Sr. W. Hoyng, advocaat;

— en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. H.G. Sevenster y J.G.M. van Bakel, en calidad de agentes;

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

— en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. E. O'Neill, en calidad de agente, asistida por el Sr. M. Tappin, Barrister;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, 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 8 de diciembre de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en español en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1 y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1) y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Roche Nederland BV y otras ocho sociedades del grupo Roche y los Sres. Primus y Goldenberg, en relación con la vulneración, alegada por éstos, de los derechos que ostentan sobre una patente europea de la que son titulares.

Marco jurídico

El Convenio de Bruselas

3 El artículo 2, párrafo primero, del Convenio de Bruselas, que figura en el título II, relativo a las normas de competencia, y en la sección 1, titulada «Disposiciones generales», dispone:

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

4 A tenor del artículo 3, párrafo primero, de este mismo Convenio:

«Las personas domiciliadas en un Estado contratante sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado contratante en virtud de las reglas establecidas en las Secciones 2 a 6 del presente título.»

5 El artículo 6 del Convenio de Bruselas, que figura en la sección 2 del citado título II, bajo el nombre de «Competencias especiales», dispone:

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

1) si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos;

[...]»

6 El artículo 16 del Convenio de Bruselas, que constituye la sección 5 del título II de éste, titulada «Competencias exclusivas», estipula:

«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:

[...]

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

[...]

7 El artículo V *quinquies* del Protocolo anexo al Convenio de Bruselas, que, en virtud del artículo 65 de este último, forma parte integrante de dicho Convenio, precisa:

«Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la patente europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, los tribunales de cada Estado contratante serán los únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro o validez de una patente europea expedida para este Estado y que no fuere una patente comunitaria por

aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Convenio relativo a la patente europea para el mercado común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975.»

8 El artículo 22 del Convenio de Bruselas, que figura en la sección 8 titulada «Litispendencia y conexidad» del título II de éste, prevé que, cuando se presentaren demandas conexas ante tribunales de Estados contratantes diferentes y estuvieren pendientes en primera instancia, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento e incluso, en determinadas condiciones, inhibirse. Según el párrafo tercero de dicha disposición:

«Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas 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 A tenor del artículo 27, número 3, de dicho Convenio, que figura en el título III, relativo a las normas de reconocimiento y de ejecución, y en la sección 1, titulada «Reconocimiento», las resoluciones no se reconocen si «la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido».

El Convenio de Munich

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

11 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 Munich estipula:

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

12 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 confería 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.»

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

13 Los Sres. Primus y Goldenberg, con domicilio en los Estados Unidos de América, son titulares de la patente europea nº 131 627.

14 El 24 de marzo de 1997, presentaron una demanda de medidas provisionales ante el Rechtbak te s'-Gravenhage Roche Nederland BV, sociedad establecida en los Países Bajos, así como otras ocho sociedades del grupo Roche, establecidas respectivamente en Estados Unidos de América, Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Austria y Suecia (en lo sucesivo, «Roche y otros»). Los demandantes reprochan a las referidas sociedades haber vulnerado los derechos que les confiere la patente de la que son titulares. Esa supuesta vulneración consistía en la comercialización de *kits* de dosificación inmunológica en los países en los que están establecidas las sociedades demandadas.

15 Las sociedades del grupo Roche no establecidas en los Países Bajos rechazaron la competencia de los tribunales neerlandeses. En cuanto al fondo, se basaron en la inexistencia de infracción y en la nulidad de la patente de que se trata.

16 Mediante resolución de 1 de octubre de 1997, el Rechtbank te s'-Gravenhage se declaró competente y desestimó las demandas de los Sres Primus y Goldenberg. En apelación, el Gerechtshof te s'-Gravenhage, mediante sentencia de 27 de junio de 2002, modificó dicha resolución y en particular prohibió a Roche y otros vulnerar los derechos vinculados a la patente de que se trata en todos los países designados en esa patente.

17 El Hoge Raad, ante el que se interpuso recurso de casación, resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

«1) Entre las demandas judiciales relativas a la violación de una patente que un titular de una patente europea ha presentado contra una demandada domiciliada en el Estado del juez requerido, por una parte, y contra las distintas demandadas domiciliadas en Estados contratantes distintos del Estado del juez requerido, por otra parte, respecto a las cuales el titular de la patente afirma que han violado tal patente en uno o varios Estados miembros, ¿existe el nexo necesario para poder aplicar el artículo 6, *initio* y número 1, del Convenio de Bruselas?

2) Si se responde negativamente, en todo o en parte, a la primera cuestión prejudicial, ¿en qué casos existe tal nexo y, para que exista, son pertinentes, por ejemplo,

— el hecho de que las demandadas formen parte del mismo grupo de empresas,

— el hecho de que las demandadas hayan obrado en común, basándose en un plan de acción conjunta, y de ser así, el lugar en el que se originó dicho plan de acción, o

— el hecho de que los actos de las distintas demandadas que constituyen la violación impugnada sean idénticos o casi idénticos?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

18 Mediante estas cuestiones, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas debe interpretarse en el sentido de que resulta aplicable en el marco de acciones de violación de patente europea en las que intervienen numerosas sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con unos hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, en particular en el caso de que las referidas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas.

19 Como excepción a la norma de principio enunciada en el artículo 2 del Convenio de Bruselas, según la cual el demandado domiciliado en un Estado contratante está sometido a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, el artículo 6, número 1, de dicho Convenio permite, en caso de pluralidad de demandados, que un demandado domiciliado en un Estado contratante sea emplazado en otro Estado contratante en el que uno de los demandados tenga su domicilio.

20 En la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565, apartado 12), el Tribunal de Justicia declaró que, para aplicar el artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas, entre las diferentes demandas formuladas por un mismo demandante contra distintos demandados debe existir una conexión de tal naturaleza que exista un interés en tramitarlas y juzgarlas conjuntamente, a fin de evitar soluciones que pudieran ser inconciliables si los litigios se juzgaran por separado.

21 La exigencia de un punto de conexión no se desprende del tenor del artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas. El Tribunal de Justicia la dedujo de ese texto para evitar que la excepción al principio de la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado, establecida por dicha disposición, pueda cuestionar la existencia misma de ese principio (sentencia Kalfelis, antes citada, apartado 8). Tal exigencia fue confirmada posteriormente por la sentencia de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros (C-51/97, Rec. p. I-6511, apartado 48), y tuvo su consagración expresa en el marco de la redacción del 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 (DO 2001, L 12, p. 1), que sucedió al Convenio de Bruselas.

22 La formulación utilizada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Kalfelis, antes citada, recoge la redacción del artículo 22 del Convenio de Bruselas, según el cual se considerarán conexas las demandas 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. El citado artículo 22 fue interpretado en la sentencia de 6 de diciembre de 1994, Tatry (C-406/92, Rec. p. I-5439, apartado 58), en el sentido de que, para que haya conexidad entre dos demandas, basta que el hecho de que se tramiten y se juzguen de manera separada implique el riesgo de resoluciones contradictorias, sin que sea necesario que implique el riesgo de dar lugar a consecuencias jurídicas mutuamente excluyentes.

23 El alcance dado por la sentencia Tatry, antes citada, al concepto de resoluciones «inconciliables» en el contexto del artículo 22 del Convenio de Bruselas es más amplio que el atribuido a ese mismo concepto por la sentencia de 4 de febrero de 1988, Hoffmann (145/86, Rec. p. 645, apartado 22), en el contexto del artículo 27, número 3, de dicho Convenio, que establece que una resolución dictada en un Estado contratante no se reconocerá si fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido. En la sentencia Hoffmann, antes citada, el Tribunal de Justicia ya había declarado que, para determinar si son inconciliables en el sentido de esta última disposición, ha de examinarse si las resoluciones de que se trata implican consecuencias jurídicas que se excluyan recíprocamente.

24 Los Sres. Primus y Goldenberg, así como el Gobierno neerlandés, alegan que la interpretación amplia del adjetivo «inconciliables», en el sentido de contradictorias, dada por la sentencia Tatry, antes citada, en el contexto del artículo 22 del Convenio de Bruselas debe extenderse al contexto del artículo 6, número 1, de dicho Convenio. Roche y otros y el Gobierno del Reino Unido, a cuya argumentación se adhirió el Abogado General en los puntos 79 y siguientes de sus conclusiones, sostienen, por el contrario, que dicha equiparación no es admisible, habida cuenta de las diferencias entre la finalidad y la posición de las disposiciones de que se trata en el sistema del Convenio de Bruselas, y que debe preferirse una interpretación más restrictiva.

25 No obstante, no parece necesario, en el marco del presente asunto, pronunciarse sobre dicha cuestión. En efecto, basta señalar que, aun cuando la noción de resoluciones «inconciliables» a efectos de la aplicación del artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas debe entenderse en la acepción amplia de decisiones contradictorias, no existe riesgo de que tales resoluciones se dicten como

consecuencia de acciones de violación de patente europea cometidas en diferentes Estados contratantes y en las que intervienen varios demandados domiciliados en el territorio de dichos Estados en relación con hechos cometidos en sus territorios.

26 Como señaló el Abogado General en el punto 113 de sus conclusiones, para que exista contradicción de resoluciones, no basta con que exista una mera divergencia en la solución del litigio, sino que haría falta también que tal divergencia se inscribiera en el marco de una misma situación de Derecho y de hecho.

27 Pues bien, en la hipótesis planteada por el órgano jurisdiccional remitente en su primera cuestión prejudicial, es decir, en el caso de acciones de violación de patente europea en las que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, no es posible concluir que existe una misma situación de hecho ya que los demandados son diferentes y los actos de violación que se les imputa, cometidos en Estados contratantes diferentes, no son los mismos.

28 Las posibles diferencias entre las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de que se trata no encajan en el marco de una misma situación de hecho.

29 Además, si bien el Convenio de Munich prevé normas comunes para la concesión de una patente europea, de los artículos 2, apartado 2, y 64, apartado 1, de ese mismo Convenio se desprende que dicha patente sigue rigiéndose por la normativa nacional de cada uno de los Estados contratantes para los que se ha concedido.

30 En particular, del artículo 64, apartado 3, del Convenio de Munich resulta que 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.

31 De lo antedicho se desprende que, cuando ante varios tribunales de diferentes Estados contratantes se interponen demandas por violación de una patente europea concedida en cada uno de dichos Estados, dirigidas contra demandados domiciliados en esos Estados por hechos cometidos supuestamente en su territorio, las posibles divergencias entre las resoluciones dictadas por los tribunales de que se trata no encajan en el marco de una misma situación de Derecho.

32 Por lo tanto, las eventuales resoluciones divergentes no pueden calificarse de contradictorias.

33 En estas circunstancias, aun cuando la interpretación más amplia del concepto de resoluciones «inconciliables», en el sentido de contradictorias, haya sido admitida como criterio para determinar la existencia del nexo exigido para la aplicación del artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas, es preciso señalar que tal nexo no puede existir entre acciones por violación de una misma patente europea cada una de las cuales va dirigida contra una sociedad establecida en un Estado contratante diferente en relación con hechos cometidos en el territorio de ese Estado.

34 Esta conclusión no puede ponerse en tela de juicio ni siquiera en el caso contemplado por el órgano jurisdiccional remitente en su segunda cuestión prejudicial, a saber, en el supuesto de que sociedades demandadas pertenecientes a un mismo grupo hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas, de tal modo que se estaría ante una misma situación de hecho.

35 En efecto, no cabe duda de que no se estaría en presencia de una misma situación de Derecho (véanse los apartados 29 y 30 anteriores de la presente sentencia) y de que, por lo tanto, en ese supuesto no existiría riesgo de resoluciones contradictorias.

36 Además, si bien, a primera vista, puede parecer que consideraciones de economía procesal abogan por una concentración de tales demandas ante un solo tribunal, es preciso señalar que las ventajas que presenta dicha concentración para una buena administración de justicia son limitadas y fuente de nuevos riesgos.

37 Una competencia basada en los únicos criterios fácticos enunciados por el órgano jurisdiccional remitente llevaría a una multiplicación de los posibles criterios de competencia y podría afectar a la previsibilidad de las reglas de competencia establecidas en el Convenio, y, por consiguiente, vulnerar principio de seguridad jurídica como fundamento de dicho Convenio (véanse las sentencias de 19 de febrero de 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1699, apartados 24 a 26; de 1 de marzo de 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, apartado 41, y la sentencia del día de hoy, GAT, C-4/03, Rec. p. I-6509, apartado 28).

38 La relevancia de dicha vulneración sería mayor en la medida en que la aplicación de los referidos criterios ofrecería al demandante amplias alternativas, lo que favorecería la práctica del «forum shopping» que el Convenio se propone evitar y que precisamente el Tribunal de Justicia, en su sentencia Kalfelis, ha tratado de obstaculizar (véase el apartado 9 de dicha sentencia).

39 Es preciso señalar que la comprobación de si se reúnen los criterios de que se trata, cuya prueba incumbe al demandante, obliga al tribunal que conoce el asunto a resolver sobre el fondo de éste antes de poder determinar su competencia. Dicho examen previo puede ser causa de costes adicionales y de una extensión de los plazos de procedimiento en el caso de que el citado tribunal, al no poder establecer la existencia de una misma situación fáctica y, por lo tanto, de un nexo suficiente entre las acciones, se vea forzado a declarar su incompetencia, en cuyo caso se tendría que presentar un nuevo recurso ante un tribunal de otro Estado.

40 Por último, suponiendo que el tribunal al que el demandado ha sometido el asunto pudiese declarar su competencia con arreglo a los criterios mencionados por el órgano jurisdiccional remitente, la concentración de las acciones de violación ante dicho órgano jurisdiccional no podría oponerse a una fragmentación al menos parcial del contencioso en materia de patentes, puesto que se plantearía, con carácter incidental, la cuestión de la validez de la patente controvertida, como ocurre con frecuencia en la práctica y como sucede también en el asunto principal. En efecto, dicha cuestión, con independencia de que se plantee por vía de acción o de excepción, se enmarca dentro la competencia exclusiva prevista en el artículo 16, número 4, del Convenio de Bruselas en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado contratante en cuyo territorio se ha presentado la solicitud o efectuado el registro o se supone que éstos se realizaron (sentencia GAT, antes citada, apartado 31). Dicha competencia exclusiva de los tribunales del Estado de concesión fue confirmada en materia de patente europea en el artículo V *quinquies* del Protocolo anexo al Convenio de Bruselas.

41 A la vista de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 6, número 1, del Convenio de Bruselas debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el marco de un litigio por violación de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas.

Costas

42 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 Primera) declara:

El artículo 6, número 1, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el marco de un litigio por violación de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas.

Firmas