

AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
de 5 de septiembre de 2007 *

En el asunto T-295/05,

Document Security Systems, Inc., con domicilio social en Rochester, New York (Estados Unidos), representada por la Sra. L. Cohen, los Sres. H. Sheraton y B. Uphoff, Solicitors, y el Sr. C. Stanbrook, QC,

parte demandante,

contra

Banco Central Europeo (BCE), representado por la Sra. C. Zilioli y el Sr. P. Machado, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. E. Garayar Gutiérrez y G. de Ulloa y Suelves, abogados,

parte demandada,

que tiene por objeto, por un lado, una acción por violación de patente por la cual la demandante solicita que se declare que el BCE ha violado los derechos que le confiere una patente europea y, por otro, un recurso de indemnización de los perjuicios supuestamente sufridos como consecuencia de esta violación,

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y los Sres. R. García-Valdecasas y V. Ciucă, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

dicta el siguiente

Auto

Marco jurídico

Legislación comunitaria

¹ El artículo 235 CE dispone:

«El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refiere el segundo párrafo del artículo 288.»

2 El artículo 288 CE, párrafos segundo y tercero, establece:

«En materia de responsabilidad extracontractual, la Comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.

El segundo párrafo se aplicará en las mismas condiciones a los daños causados por el Banco Central Europeo o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.»

3 El artículo 35, apartado 3, del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo que se incorporó como anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO 1992, C 191, p. 68; en lo sucesivo, «Estatuto del BCE»), en su versión modificada, dispone:

«El BCE estará sujeto al régimen de obligaciones que establece el artículo 288 del Tratado [...]»

Convenio sobre la Patente Europea

4 El Convenio sobre concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973 (igualmente denominado «Convenio sobre la Patente Europea» o «Convenio de Múnich»; en lo sucesivo, «CPE»), en su versión modificada por el Acta de revisión del

artículo 63 del CPE de 17 de diciembre de 1991, y por las Decisiones del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 21 de diciembre de 1978, de 13 de diciembre de 1994, de 20 de octubre de 1995, de 5 de diciembre de 1996, de 10 de diciembre de 1998 y de 27 de octubre de 2005, y que incluye las disposiciones del Acta de revisión del CPE de 29 de noviembre de 2000 que se aplican con carácter provisional, constituye un tratado internacional multilateral que forma parte del Derecho comunitario y cuyo objeto es establecer un procedimiento simplificado de protección mediante patente en Europa para un determinado número de países. El CPE entró en vigor el 7 de octubre de 1977 y, actualmente, ha sido ratificado por 32 Estados, entre los cuales se encuentran todos los Estados miembros de la Unión Europea.

- 5 El artículo 4 del CPE creó la Organización Europea de Patentes, que tiene por misión conceder patentes europeas. Este cometido lo lleva a cabo uno de sus órganos, la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo, «Oficina»).

- 6 El artículo 2, apartado 2, del CPE dispone que, «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, salvo que el presente Convenio disponga otra cosa».

- 7 El artículo 64 del CPE establece:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, 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.

2. Si el objeto de la patente europea consiste en un procedimiento, los derechos conferidos por esa patente se extienden a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

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

- 8 El CPE contiene una serie de reglas aplicables a todos los Estados contratantes. Estas reglas comunes se refieren a los criterios de patentabilidad (artículos 52 a 57 del CPE), a las causas de nulidad de una patente comunitaria (artículo 138 del CPE; véase el apartado siguiente), y al alcance y período de protección de la patente (artículo 63, artículo 64, apartado 2, y artículo 69 del CPE).
- 9 El artículo 138 del CPE enuncia los casos en que una patente europea podrá ser declarada nula en virtud de la legislación de un Estado contratante, con efectos sobre el territorio de ese Estado.

Hechos que originaron el litigio

- 10 La demandante es una sociedad americana que, en 2004, alega haber adquirido la titularidad de una patente europea sobre, en particular, elementos de protección contra la falsificación de billetes de banco. Esta invención se atribuye al Sr. Ralph C. Wicker y consiste en un método de producción de documentos con el fin de detectar una falsificación cuando éstos han sido copiados mediante escáneres que utilizan la técnica de barrido.
- 11 El Sr. Wicker presentó una solicitud de patente respecto a este método de producción en Estados Unidos el 18 de enero de 1989. El 16 de enero de 1990, presentó una solicitud de patente europea ante la Oficina.

- 12 La solicitud de patente europea presentada por el Sr. Wicker fue publicada en el *Boletín Europeo de Patentes* el 13 de noviembre de 1991. Dicha solicitud fue denegada el 18 de julio de 1995 por carecer de actividad inventiva respecto al estado de la técnica. La decisión fue recurrida el 5 de febrero de 1999 y una de las salas técnicas de recursos de la Oficina autorizó la concesión de la patente solicitada, que fue finalmente efectuada el 24 de noviembre de 1999, con el número 0 455 750 B1 y bajo la denominación de «Procedimiento de producción de un documento no reproducible» (en lo sucesivo, «patente controvertida»).
- 13 La demandante sostiene que la patente controvertida fue validada y produce efectos en Francia, Austria, Reino Unido, Alemania, Bélgica, España, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos (en lo sucesivo, «Estados considerados»). Según la demandante, el Sr. Wicker especificó los Estados considerados en el momento de presentar su solicitud de la patente controvertida. La demandante alega que la patente produce efectos igualmente en Liechtenstein, Dinamarca, Suecia y Suiza, Estados situados fuera del territorio en que el euro es la moneda oficial (la zona euro) y que no han imprimido billetes de banco de euros, y que no se tienen en cuenta en el escrito de demanda.
- 14 Según la demandante, la patente controvertida continúa siendo de la titularidad del Sr. Wicker, fallecido en 1997, y fue transmitida a sus causahabientes en virtud de las leyes del Estado de Nueva York hasta que éstos la cedieron el 22 de diciembre de 2004. La cesión incluye, a juicio de la demandante, el derecho a ejercitar acciones y a reclamar una indemnización de daños y perjuicios por los actos anteriores a ésta.
- 15 Según la demandante, el BCE ha cometido o autorizado la ejecución de tres actos que violan los derechos que le concede la patente controvertida. En primer lugar, la demandante considera que el BCE fabricó (o mandó fabricar por su cuenta) los billetes de banco de euros utilizando el método protegido por la patente controvertida. En segundo lugar, reprocha al BCE que haya ordenado imprimir estos billetes de banco. En tercer lugar, le recrimina que haya autorizado su emisión y su utilización como moneda con curso legal en la zona euro.

Procedimiento

- 16 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de agosto de 2005, la demandante interpuso el presente recurso.
- 17 Mediante este recurso, en primer lugar, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare que el BCE ha violado los derechos que le concede la patente controvertida en cuanto a la fabricación, impresión y emisión de billetes de banco de euros. En segundo lugar, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia la indemnización de los perjuicios que estima haber sufrido, que deberá ser fijada en forma de cánones por un importe razonable, habida cuenta de los actos fraudulentos del BCE.
- 18 Mediante escrito presentado el 21 de octubre de 2005, el BCE propuso una excepción de inadmisibilidad, con arreglo al artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. El 29 de diciembre de 2005, la demandante presentó sus observaciones sobre dicha excepción de inadmisibilidad.
- 19 Mediante escrito de 6 de abril de 2006, el BCE informó al Tribunal de Primera Instancia de que el 23 de marzo de 2006 había ejercitado acciones de nulidad de la patente controvertida en todos los Estados considerados, salvo en Italia, en que ejercitó una acción de nulidad el 27 de marzo, y en España. El BCE, en el marco de estas acciones, sostiene que la patente controvertida es nula y se basa en que excede manifiestamente el contenido de la solicitud inicial, no se trata de una invención nueva y además no supone actividad inventiva alguna.

- 20 Mediante escrito de 7 de julio de 2006, el BCE informó al Tribunal de Primera Instancia de que, el 12 de mayo de 2006, había ejercitado una acción de nulidad de la patente controvertida en España.
- 21 El 18 de octubre de 2006, la demandante envió al Tribunal de Primera Instancia sus observaciones sobre los dos escritos del BCE relativos al ejercicio de dichas acciones de nulidad. Alega que la interposición de varios recursos de nulidad ante los órganos jurisdiccionales nacionales no tiene incidencia alguna respecto al presente recurso y que el Tribunal de Primera Instancia debe desestimar la excepción de inadmisibilidad del BCE y pronunciarse sobre el fondo.
- 22 Mediante escrito de 11 de abril de 2007, el BCE informó al Tribunal de Primera Instancia de que las acciones de nulidad ejercitadas en el Reino Unido y en Alemania habían sido resueltas en primera instancia.
- 23 Por lo que se refiere a la acción de nulidad ejercitada en el Reino Unido, el BCE señaló que, mediante sentencia de 26 de marzo de 2007, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Reino Unido), había declarado la invalidez de la patente controvertida basándose en que se excedía del contenido de la solicitud inicial. El BCE informó al Tribunal de Primera Instancia de que se había autorizado a la demandante a interponer un recurso de apelación contra esta sentencia ante la Court of Appeal (England & Wales) (Reino Unido) y de que se había autorizado al BCE a interponer apelación incidental.
- 24 Por lo que se refiere a la acción de nulidad ejercitada en Alemania, el BCE señaló que, mediante sentencia de 27 de marzo de 2007, el Bundespatentgericht (Alemania) había declarado que la patente controvertida era válida. El BCE informó igualmente al Tribunal de Primera Instancia de su intención de apelar esta sentencia.

Pretensiones de las partes

25 En su demanda, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare que el BCE ha violado los derechos que le confiere la patente controvertida.

— Condene al BCE al pago de la indemnización por violación de los derechos que le concede la patente controvertida, cuyo importe deberá ser fijado sucesivamente.

— Condene en costas al BCE.

26 Mediante su excepción de inadmisibilidad, el BCE solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad del recurso.

— Condene en costas a la demandante.

27 En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime la excepción de inadmisibilidad.
- Declare la admisibilidad del recurso.
- Pronuncie la sentencia declarativa solicitada en su demanda.

Sobre la acción por violación de patentes

Sobre la admisibilidad

28 En virtud del artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, si una parte lo solicita, el Tribunal de Primera Instancia puede decidir sobre la inadmisión sin entrar en el fondo del asunto. Conforme al apartado 3 del mismo artículo, el resto del procedimiento ha de desarrollarse oralmente, salvo decisión en contrario del Tribunal de Primera Instancia. En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia se considera suficientemente instruido por los documentos que obran en autos y estima que no procede abrir la fase oral.

29 El BCE invoca tres motivos en apoyo de su excepción de inadmisibilidad, basados respectivamente en la falta de legitimación activa de la demandante, la falta de competencia del Tribunal de Primera Instancia para conocer del presente asunto y pronunciarse sobre el mismo y el incumplimiento de requisitos formales en la demanda.

30 Procede examinar, en primer lugar, el motivo fundado en la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia.

Alegaciones de las partes

31 El BCE alega que, aunque el recurso esté fundado en los artículos 235 CE y 288 CE, la demandante no se limita a solicitar una indemnización de daños y perjuicios, sino que pide, principalmente, que se declare que el BCE ha violado la patente controvertida, y sólo después prosigue con el recurso de indemnización.

32 El BCE considera que el Tribunal de Primera Instancia carece de competencia para pronunciarse sobre la acción por violación de la patente. Sostiene que sólo los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para declarar que se ha violado la patente controvertida.

33 El BCE estima que, para poder declarar la admisibilidad del recurso, el Tribunal de Primera Instancia tendría que atribuirse la competencia exclusiva que confieren a los órganos jurisdiccionales nacionales sus respectivos Derechos nacionales en materia de violación de patentes, lo que resulta contrario al CPE, con arreglo al cual la competencia para dirimir los litigios en materia de patentes europeas corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados contratantes.

34 Para sostener esta tesis, el BCE alega que, una vez que la patente europea ha sido concedida y validada en cada uno de los Estados designados, aparece toda una serie de patentes independientes y nacionales. El BCE opina, por tanto, que corresponde al Derecho de cada Estado determinar tanto los efectos de las patentes en su propio territorio como las reglas de procedimiento aplicables en caso de litigio. Según el BCE, al tratarse la violación de una patente de una cuestión regulada exclusivamente por el Derecho nacional, el Tribunal de Primera Instancia no es competente para resolverla.

35 El BCE destaca que la legislación nacional de cada Estado miembro en materia de patentes:

- prevé distintos requisitos para que la patente pueda gozar de protección nacional;
- confiere a determinados órganos jurisdiccionales, a menudo especializados, la competencia exclusiva para apreciar las cuestiones relativas a la violación y a la nulidad de las patentes;
- prevé reglas de procedimiento diferentes, incluyendo, en particular, restricciones sobre la legitimación activa;
- prevé el cumplimiento de distintos requisitos en cuanto a la concesión de una indemnización de daños y perjuicios;
- prevé plazos de prescripción diferentes según se trate de la obtención de una indemnización de daños y perjuicios o de la acción por violación de la patente.

36 El BCE sostiene que nada impide a la demandante ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes para que se pronuncien sobre las supuestas violaciones de patentes. El BCE señala que, a tenor del artículo 35, apartado 2, del Estatuto del BCE, los litigios entre el BCE, por una parte, y cualquier otra persona, por otra, serán resueltos por los tribunales nacionales competentes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia.

37 La demandante alega, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia, es competente para conocer del recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 235 CE en relación con lo dispuesto en el artículo 288 CE, párrafo segundo, disposiciones que confieren al juez comunitario la competencia para dirimir los litigios relativos a la reparación por la Comunidad, con arreglo a los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, de los daños causados en materia de responsabilidad extracontractual por las instituciones comunitarias. La demandante señala que el BCE es una institución comunitaria y que el artículo 288 CE, párrafo tercero, dispone explícitamente que la Comunidad deberá reparar los daños causados por el BCE o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

38 La demandante estima que la competencia del Tribunal de Primera Instancia se rige únicamente por el Tratado y no puede regirse por ninguna legislación nacional ni por el Derecho comunitario derivado. En particular, la demandante se opone a que la competencia del Tribunal de Primera Instancia se pueda regir por el 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) (Reglamento que determina la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales en materia civil y mercantil).

39 La demandante subraya, en particular, que el artículo 67 del Reglamento n° 44/2001 excluye la aplicación de este último a la competencia judicial conferida por actos comunitarios tales como el Tratado.

40 La demandante considera, sin embargo, que la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales en materia de violación de patentes se rige por el Reglamento n° 44/2001. En principio, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio está domiciliada la parte demandada son competentes incluso si la violación de la patente ha sido cometida en el territorio de otro Estado.

- 41 La demandante estima asimismo que, con arreglo al artículo 27 del Reglamento nº 44/2001, el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda en relación con un litigio entre dos partes relativo a la violación de una patente, tiene competencia exclusiva para dirimir cualquier litigio en materia de violación de patente que oponga a las mismas partes y que tenga por objeto la misma patente.
- 42 Por otra parte, la demandante alega que la jurisprudencia ha confirmado que los órganos jurisdiccionales de un Estado en cuyo territorio se ha efectuado el registro de una patente ostentan la competencia exclusiva únicamente en lo que se refiere a los litigios que tienen por objeto la validez de la patente en sí misma o la existencia de su depósito o registro (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de noviembre de 1983, Duijnsteer, 288/82, p. 3663, apartado 22). En consecuencia, añade la demandante, la afirmación del BCE, según la cual los órganos jurisdiccionales de cada Estado considerado tienen competencia exclusiva para pronunciarse sobre la violación de la patente controvertida en su territorio, en virtud de sus respectivas leyes nacionales, resulta incorrecta.
- 43 La demandante aduce, además, que numerosos convenios internacionales prevén que la violación de una patente constituye una falta civil cuyos daños y perjuicios deben ser indemnizados, que, de hecho, este principio ha sido adoptado por las naciones comerciantes más importantes y que ha sido objeto de las actividades de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Según la demandante, se trata, por tanto, de un principio fundamental a la vez de Derecho comunitario y de los Derechos nacionales. En este sentido, la demandante señala que la Comunidad es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, y que, por ello, está obligada a respetar lo dispuesto en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»). La demandante alega que, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión Europea, como es el caso del Acuerdo ADPIC, forman parte de la estructura jurídica comunitaria (sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449). La demandante sostiene que, en cualquier caso, los Estados miembros de la Unión Europea son igualmente miembros de la OMC y están vinculados por el Acuerdo ADPIC. Los principios consagrados en este Acuerdo, forman parte, en consecuencia, de cada una de las legislaciones nacionales de los Estados miembros.

44 La demandante sostiene, a este respecto, que la dificultad que según el BCE tiene el Tribunal de Primera Instancia para aplicar múltiples leyes nacionales con el fin de comprobar si el BCE ha violado la patente controvertida, no es relevante en este asunto. La demandante considera que el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia tenga la necesidad de comprobar y aplicar distintas leyes nacionales no afecta a su competencia. De hecho, la demandante estima que, según la jurisprudencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de octubre de 1986, Leussink y otros/Comisión, 169/83 y 136/84, Rec. p. 2801, y de 27 de marzo de 1990, Grifoni/Comisión, C-308/87, Rec. p. I-1203), la violación de obligaciones establecidas en Derecho nacional acarrea la responsabilidad de las instituciones comunitarias como consecuencia de los perjuicios causados a los particulares y que el Tribunal de Primera Instancia es competente para pronunciarse sobre ello.

45 Es más, la demandante sostiene que, según el artículo 288 CE, la ley aplicable a las acciones judiciales relativas a los perjuicios causados por las instituciones comunitarias es la que resulta de los principios jurídicos comunes a los Estados miembros. Por lo tanto, no proceden, según la demandante, las observaciones formuladas por el BCE sobre las diferencias entre los Derechos nacionales en lo que se refiere al cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios en caso de violación de una patente.

46 La demandante sostiene que no está obligada a agotar los recursos nacionales con carácter previo a la interposición del presente recurso. Alega que la jurisprudencia invocada por el BCE para confirmar esa tesis se refiere a asuntos en los que los Estados miembros aplican incorrectamente el Derecho comunitario o adaptan a este último su Derecho interno de forma incorrecta. Según la demandante, únicamente en estas circunstancias se plantea la cuestión de dilucidar si un demandante debe agotar los recursos nacionales contra el propio Estado miembro antes de interponer un recurso de indemnización contra la Comunidad. Ahora bien, la demandante aduce que no ha sido alegado que un Estado miembro haya cometido una infracción en el presente asunto, al ser el BCE el único al que puede imputársele la violación de la patente de que se trata.

47 Asimismo, la demandante subraya que la propuesta formulada por el BCE, según la cual tendrían que ejercitarse simultáneamente acciones nacionales ante los órganos jurisdiccionales de numerosos Estados miembros, puede implicar complicaciones,

gastos superfluos y retrasos injustificados debido a las dificultades que plantea el Reglamento n° 44/2001, relativo al ejercicio de competencias judiciales de forma paralela. Como consecuencia de ello, la Comunidad incumpliría las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 41 del Acuerdo ADPIC, que exige que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos, sin complicaciones innecesarias ni retrasos injustificados.

48 Además, la demandante alega que si tuviese que ejercitar acciones simultáneas ante los órganos jurisdiccionales nacionales, la acción de indemnización ante el Tribunal de Primera Instancia corre el riesgo de prescribir.

49 Por último, la demandante considera que el Tribunal de Primera Instancia es competente para declarar que el BCE ha violado la patente controvertida, ya que el efecto que produce este tipo de declaración es idéntico al de una declaración efectuada por el Tribunal de Primera Instancia sobre la responsabilidad en que incurre la Comunidad en cuanto al pago de una indemnización de daños y perjuicios. Pues bien, a juicio de la demandante, el artículo 288 CE confiere al Tribunal de Primera Instancia la facultad para proceder a este tipo de declaración. La demandante añade que la jurisprudencia ha autorizado expresamente al Tribunal de Primera Instancia a dictar sentencias declarativas relativas a recursos de indemnización de daños y perjuicios cuando éstos no puedan aún calcularse o bien cuando existan daños y perjuicios potenciales en el futuro (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de junio de 1976, *Kampffmeyer/Consejo y Comisión*, 56/74 a 60/74, Rec. p. 711). Por último, la demandante considera que la Comunidad está obligada en virtud del Acuerdo ADPIC a dictar «sentencias declarativas y una compensación adecuada» en caso de violación de una patente.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

50 Ha de señalarse, antes que nada, que el Tribunal de Primera Instancia puede ejercer únicamente las competencias que le atribuye el Derecho comunitario. Este principio

resulta del artículo 7 CE, a tenor del cual el juez comunitario actuará dentro de los límites de las competencias que le son atribuidas por el Tratado. El artículo 220 CE dispone, igualmente, que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia garantizarán, en el marco de sus respectivas competencias, el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado.

51 A falta de dicha atribución de competencia, el Tribunal de Primera Instancia no puede pronunciarse sobre un recurso sin extender su competencia jurisdiccional a los litigios en que la Comunidad es parte y cuya competencia está atribuida, según el artículo 240 CE, a los órganos jurisdiccionales nacionales (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de mayo de 1987, Rau y otros, 133/85 a 136/85, Rec. p. 2289, apartado 10; autos del Tribunal de Primera Instancia de 3 de octubre de 1997, Mutual Aid Administration Services/Comisión, T-186/96, Rec. p. II-1633, apartado 47; de 12 de diciembre de 2005, Natexis Banques Populaires/RoboBAT, T-360/05, no publicado en la Recopilación, apartado 12, y de 26 de enero de 2007, Theofilopoulos/Comisión, T-91/06, Rec. p. II-5*, apartado 16). El artículo 35, apartado 2, del Estatuto del BCE prevé igualmente que los litigios entre el BCE y cualquier otra persona serán resueltos por los tribunales nacionales competentes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia.

52 En el caso de autos, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare él mismo que el BCE ha cometido una violación de sus distintas patentes nacionales.

53 Como indica el BCE, una patente europea constituye en realidad un conjunto de patentes nacionales idénticas, concedidas por cada Estado que haya designado el solicitante de la patente en su solicitud. El artículo 2 y el artículo 64, apartado 1, del CPE establecen al respecto que la patente europea tendrá los mismos efectos jurídicos que una patente nacional en cada Estado designado por el solicitante y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional. El artículo 64, apartado 3, del CPE dispone igualmente que cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional.

- 54 En consecuencia, cuando la demandante acusa al BCE de violación de la patente controvertida en nueve Estados para los que esta última ha sido concedida, esto supone que le reprocha haber violado nueve patentes nacionales.
- 55 El Derecho de cada uno de los nueve Estados considerados prohíbe que terceras personas exploten las invenciones que han sido objeto de una patente sin el consentimiento del titular y permite a este último oponerse contra dicha utilización ante el juez. El BCE no niega su obligación de respetar las normas de los Estados considerados en materia de patentes y reconoce que la demandante podría interponer una acción por violación de patente en su contra ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
- 56 Ahora bien, ninguna disposición de Derecho comunitario confiere al Tribunal de Primera Instancia competencia alguna para pronunciarse en materia de violación de patentes. La acción por violación de patentes no figura entre los recursos cuya competencia atribuyan a los órganos jurisdiccionales comunitarios los artículos 220 CE a 241 CE.
- 57 A mayor abundamiento, el Derecho nacional de patentes, a diferencia de otros derechos de propiedad intelectual, como ocurre con el Derecho nacional de marcas, no ha sido objeto de armonización comunitaria. Respecto de los ámbitos en los que la Comunidad aún no ha legislado y que, por consiguiente, son competencia de los Estados miembros, la protección de determinados derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2000, Dior y otros, C-300/98 y C-392/98, Rec. p. I-11307, apartado 48).
- 58 La demandante estima, no obstante, que lo dispuesto en el artículo 235 CE en relación con lo dispuesto en el artículo 288 CE, párrafo segundo, facultan al Tribunal de Primera Instancia a realizar cualquier declaración necesaria con el fin de determinar

si una institución comunitaria ha cometido una ilegalidad que haga incurrir a la Comunidad en responsabilidad, sin que existan límites en cuanto a las normas nacionales cuya violación pueda ser declarada ni en cuanto a las apreciaciones relativas al Derecho nacional que puedan ser realizadas a estos efectos.

59 La demandante considera así que, al tratarse la violación de una patente de una cuestión relativa a la responsabilidad extracontractual, el Tribunal de Primera Instancia debe ser capaz de determinar, en cualquier caso, si tal violación se ha producido efectivamente. En este sentido, invoca las sentencias Leussink y otros/Comisión y Grifoni/Comisión, antes citadas, que declararon que el juez comunitario es competente para conocer de los recursos en materia de responsabilidad, relativos a la indemnización de los daños causados por la violación por parte de las instituciones comunitarias de las obligaciones impuestas por el Derecho nacional, como es la obligación del respeto de las patentes existentes.

60 Ahora bien, no cabe acoger la tesis de la demandante.

61 En primer lugar, la demandante no tiene en cuenta que la acción por violación de patente que ha ejercitado es conceptualmente diferente de la acción de responsabilidad extracontractual que también ha ejercitado. El Tribunal de Primera Instancia debe necesariamente considerar la acción por violación de patente como un recurso autónomo y con arreglo a las normas que determinan los recursos que se atribuyen a la competencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios.

62 En segundo lugar, la tesis de la demandante tiene por consecuencia que el Tribunal de Primera Instancia tendría que pronunciarse sobre cualquier cuestión sujeta al Derecho nacional, siempre que lo hiciera con el fin de apreciar si una institución comunitaria ha cometido una ilegalidad en el marco de un recurso de indemnización. Se estaría así solicitando al Tribunal de Primera Instancia que se pronunciara sobre cuestiones que escapan de su esfera de competencia, y a que se subrogase en el

ejercicio de competencias que corresponden exclusivamente al juez nacional. Ahora bien, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia tratar la supuesta violación de una legislación nacional como una cuestión de Derecho que suponga un control jurídico ilimitado, al corresponder dicho control únicamente a las autoridades nacionales (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2000, AICS/Parlamento, T-139/99, Rec. p. II-2849, apartado 40, confirmada por el auto del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2001, AICS/Parlamento, C-330/00 P, Rec. p. I-4809).

63 La demandante no puede valerse de la jurisprudencia que invoca en apoyo de sus argumentos.

64 Por lo que se refiere al asunto que dio lugar a la sentencia *Leussink y otros/Comisión*, antes citada, que tiene por objeto un recurso de indemnización interpuesto por un funcionario de la Comisión herido en un accidente de circulación en Alemania mientras estaba en misión y que viajaba en un coche de la Comisión conducido por un conductor de esta institución, cabe subrayar que, contrariamente a lo que alega la demandante, la sentencia de que se trata nunca declaró que el juez comunitario fuera competente para determinar si una institución comunitaria ha violado una norma de Derecho nacional. Resulta más bien al contrario: el Tribunal de Justicia, que condenó a la Comisión, excluyó expresamente que su responsabilidad pudiera ser examinada en este asunto a la luz del Derecho nacional (apartado 15 de la sentencia).

65 Por lo que se refiere a la sentencia *Grifoni/Comisión*, que se refiere a un recurso de indemnización interpuesto por un empresario que fue víctima de un accidente cuando inspeccionaba la azotea de un edificio de la Comisión en Ispra (Italia) con miras a efectuar sobre ella trabajos de mantenimiento, cabe señalar que, contrariamente a lo que alega la demandante, el Tribunal de Justicia no apreció por sí mismo la adecuación, respecto a las normas nacionales aplicables, del comportamiento reprochado a la Comisión, esto es, la omisión del establecimiento de medidas de seguridad exigidas por las leyes del Estado en el que estaba situado el edificio. En efecto, la violación por parte de la Comisión de las normas nacionales de prevención de accidentes había sido previamente declarada por el organismo nacional competente para inspeccionar el respeto de dichas normas, al considerar que la Comisión no había adoptado

ninguna medida de prevención (conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas en el asunto en que recayó la sentencia Grifoni/Comisión, antes citada, Rec. p. I-1203, punto 26). En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia consideró que el comportamiento negligente de la Comisión, por su falta de diligencia respecto a la adopción de las medidas de seguridad necesarias a la prevención del accidente, había quedado acreditado y constituía una ilegalidad que generaba la responsabilidad de la Comunidad (apartados 13 y 14 de la sentencia), en la medida en que concurrían el resto de requisitos necesarios para incurrir en responsabilidad comunitaria, esto es, la realidad del daño sufrido y la existencia de una relación de causalidad entre este daño y el comportamiento imputado a la institución de que se trata. Ahora bien, esta situación es la opuesta a la del presente asunto, ya que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en el caso de autos no han declarado la violación por el BCE de las distintas patentes nacionales controvertidas.

- 66 El Tribunal de Primera Instancia ha seguido el mismo enfoque en los dos asuntos que dieron lugar, respectivamente, a la sentencia de 6 de julio de 2000, AICS/Parlamento, antes citada, y a la sentencia de 11 de junio de 2002, AICS/Parlamento (T-365/00, Rec. p. II-2719), que se refieren ambos a la adjudicación por el Parlamento de un contrato público de transporte de personas vinculadas a esta institución en vehículos sin distintivos con conductor en Estrasburgo. Uno de los licitadores, cuya oferta no había sido aceptada, interpuso un recurso de anulación contra la decisión de adjudicación del Parlamento por considerarla ilegal, así como un recurso de indemnización contra dicha institución. En el marco del recurso de anulación, el demandante alegaba que el contrato finalmente firmado entre el Parlamento y la empresa cuya candidatura había sido aceptada, incumplía la legislación francesa aplicable a la actividad de los taxis. Mediante su sentencia de 6 de julio de 2000, AICS/Parlamento, antes citada, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los recursos de anulación y de indemnización basándose en que el demandante no había demostrado que el Parlamento hubiese cometido un error manifiesto en su interpretación de la legislación francesa (apartado 43). Sin embargo, mediante su sentencia de 11 de junio de 2002, AICS/Parlamento, antes citada, el Tribunal de Primera Instancia tuvo en cuenta el hecho de que el tribunal correctionnel de Estrasburgo había dictado entretanto una sentencia el 7 de abril de 2000 en la que había declarado que la legislación francesa se oponía a la interpretación del Parlamento (apartados 65 a 71 de la sentencia). Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de adjudicación del contrato, pero desestimó la demanda de indemnización por no haber sido probado el perjuicio alegado (apartado 79).

- 67 A mayor abundamiento, procede tener en cuenta que el artículo 138 del CPE dispone que una patente europea podrá ser declarada nula en virtud de la legislación de un Estado contratante, con efectos sobre el territorio de ese Estado, y que el artículo 22,

apartado 4, del Reglamento nº 44/2001 confiere una competencia exclusiva en materia de validez de patentes a los órganos jurisdiccionales del Estado en cuyo territorio se ha efectuado el registro de la patente, con la precisión del Tribunal de Justicia de que la competencia exclusiva que establece dicha disposición 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 (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2006, GAT, C-4/03, Rec. p. I-6509, apartado 25).

68 La cuestión de la validez de la patente es, en la mayoría de los casos, decisiva, en el marco de una acción por violación de patente, puesto que la persona acusada de la violación de la patente puede suscitar incidentalmente la nulidad de la patente con el fin de privar retroactivamente al titular de la patente del derecho que éste alega y hacer que se desestime, en consecuencia, la acción por violación de patente entablada contra él. Éste es, de hecho, el caso de autos, al haber interpuesto el BCE acciones de nulidad ante los órganos jurisdiccionales de todos los Estados considerados contra la patente controvertida.

69 Esta circunstancia implica que las patentes cuya violación constituye el acto reprochado al BCE podrían ser nulas y, por tanto, inexistentes. Este riesgo no es hipotético en el caso de autos, puesto que, mediante sentencia de 26 de marzo de 2007, la High Court of Justice ha declarado que la patente controvertida no era válida en su territorio.

70 Por último, el Tribunal de Primera Instancia no puede poner en tela de juicio la legitimidad de un derecho nacional de propiedad industrial sin vulnerar con ello el principio de cooperación leal que debe regir las relaciones entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias, y que, según reiterada jurisprudencia, no sólo obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario, sino que también impone a las instituciones comunitarias obligaciones recíprocas de cooperación leal con los Estados miembros (auto del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1990, Zwartveld y otros, C-2/88, Rec. p. I-3365, apartado 17, y sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de octubre de 2003, Irlanda/Comisión, C-339/00, Rec. p. I-11757, apartados 71 y 72).

71 A la vista de cuanto antecede, cabe afirmar que la competencia para declarar si existe violación de una patente nacional corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y no al Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de la acción de violación de una patente por incompetencia del Tribunal de Primera Instancia.

72 Tal conclusión no puede ser desvirtuada por la alegación de la demandante de que no está obligada a agotar los recursos nacionales con carácter previo a la interposición de un recurso de indemnización ante el Tribunal de Primera Instancia, puesto que no ha sido alegado en el caso de autos que un Estado miembro sea corresponsable de la violación de la patente. La demandante sostiene también que el hecho de ejercitar simultáneamente acciones ante los órganos jurisdiccionales de numerosos Estados miembros podría acarrear complicaciones y retrasos injustificados.

73 En primer lugar, la obligación de la demandante de ejercitar acciones nacionales simultáneas en defensa de sus derechos subjetivos no se desprende de la corresponsabilidad de las autoridades de los Estados miembros respecto a la violación de la patente invocada, sino únicamente del hecho de que el Tribunal de Primera Instancia no es competente para determinar si el BCE ha violado una patente nacional.

74 En segundo lugar, las complicaciones y retrasos que puede sufrir la demandante debido a la necesidad de ejercitar acciones paralelas en defensa de sus derechos son únicamente la consecuencia de la falta de una patente a nivel comunitario, y esta situación es común a todos los titulares de una invención protegida por diferentes patentes nacionales dentro de la Comunidad.

75 Por último, en lo que atañe a la alegación de la demandante según la cual el recurso de indemnización ante el Tribunal de Primera Instancia contra el BCE podría prescribir si hubiese que esperar a que recaigan las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, debe señalarse que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual de la Comunidad no puede empezar a correr antes

de que concurran todos los requisitos a los que se encuentra supeditada la obligación de indemnización (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1982, *Birra Wührer y otros/Consejo y Comisión*, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 y 5/81, Rec. p. 85, apartado 10, y auto del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2002, *Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Comisión*, C-136/01 P, Rec. p. I-6565, apartado 30). En el caso de autos, el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad de la demandante contra la Comunidad sólo puede empezar a correr cuando ésta haya obtenido la declaración por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes sobre la existencia de la violación de patente de la que acusa al BCE.

Sobre el recurso de indemnización

- ⁷⁶ El Tribunal de Primera Instancia considera que, conforme a lo alegado por la demandante, es competente para conocer de un recurso de indemnización en virtud de los dispuesto en el artículo 235 CE en relación con lo dispuesto en el artículo 288 CE, párrafo segundo, disposiciones que confieren al juez comunitario la competencia para dirimir los litigios relativos a la reparación por la Comunidad de los daños causados en materia de responsabilidad extracontractual por las instituciones comunitarias. El artículo 288 CE, párrafo tercero, dispone que la Comunidad deberá reparar los daños causados por el BCE.
- ⁷⁷ El BCE ha formulado igualmente una excepción de inadmisibilidad respecto a la acción de indemnización. El Tribunal de Primera Instancia considera, sin embargo, que debe desestimarse esta acción por carecer de fundamento jurídico alguno.
- ⁷⁸ A este respecto, el BCE alega que, según reiterada jurisprudencia, se reconoce un derecho a indemnización cuando se cumplen tres requisitos, a saber, la violación por la institución de que se trate de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares, la realidad del daño y la existencia de una relación de

causalidad entre la violación cometida y el daño causado. El BCE añade que, si no concurre alguno de estos requisitos, el Tribunal de Primera Instancia deberá desestimar el recurso en su totalidad, sin examinar si se cumple el resto de los requisitos.

79 A tenor del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisibles o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado. En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia se considera suficientemente informado por los documentos obrantes en autos, y decide, en aplicación del citado artículo, no continuar el procedimiento.

80 Procede recordar que para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, con arreglo al artículo 288 CE, párrafo segundo, por comportamiento ilícito de sus órganos es necesario que concurran una serie de requisitos: la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1982, *Oleifici Mediterranei/CEE*, 26/81, Rec. p. 3057, apartado 16; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 1996, *International Procurement Services/Comisión*, T-175/94, Rec. p. II-729, apartado 44, y de 16 de octubre de 1996, *Efisol/Comisión*, T-336/94, Rec. p. II-1343, apartado 30).

81 En el presente asunto, no ha sido acreditado el primero de los requisitos exigidos, esto es, la ilegalidad del comportamiento imputado al BCE que consiste en la violación de la patente controvertida. En efecto, como ha sido juzgado, la existencia de la violación de la patente debe ser declarada por las autoridades nacionales competentes. La demandante no ha aportado prueba alguna a este respecto, sino que, al contrario, ha pedido al Tribunal de Primera Instancia que realice él mismo dicha declaración. Ahora bien, únicamente sobre la base de la resolución de una autoridad nacional competente que declare la existencia de la violación de una patente por el BCE podría juzgar el Tribunal de Primera Instancia si dicha violación puede generar la responsabilidad de la Comunidad.

82 En tales circunstancias, debe declararse que el recurso de indemnización carece manifiestamente de fundamento jurídico alguno y que, en virtud del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, debe ser desestimado.

Costas

83 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla al pago de las costas conforme a lo solicitado por el BCE.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

resuelve:

1) Declarar la inadmisibilidad de la acción por violación de patentes.

2) Desestimar el recurso de indemnización.

- 3) Document Security Systems, Inc., cargará con sus propias costas así como con las del Banco Central Europeo.**

Dictado en Luxemburgo, a 5 de septiembre de 2007.

El Secretario

E. Coulon

El Presidente

J.D. Cooke