



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)

de 8 de septiembre de 2022 *

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 24, punto 4 — Competencias exclusivas — Competencia en materia de inscripciones o validez de patentes — Ámbito de aplicación — Solicitud de patente presentada y patente expedida en un Estado tercero — Condición de inventor — Titular del derecho sobre una invención»

En el asunto C-399/21,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Suecia), mediante resolución de 17 de junio de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de junio de 2021, en el procedimiento entre

IRnova AB

y

FLIR Systems AB,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),

integrado por el Sr. S. Rodin, Presidente de Sala, y las Sras. L. S. Rossi y O. Spineanu-Matei (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. P. Pikamäe;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de IRnova AB, por los Sres. P. Kenamets y F. Lüning, jur. kand.;
- en nombre de FLIR Systems AB, por los Sres. J. Melander y O. Törngren, advokater;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. Gustafsson y S. Noë, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: sueco.

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 24, punto 4, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I *bis*»).
- 2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre IRnova AB y FLIR Systems AB en relación con la determinación de la persona que debe considerarse titular del derecho sobre invenciones objeto de solicitudes de patente presentadas y de patentes expedidas en países terceros.

Marco jurídico

Reglamento Bruselas I bis

- 3 El considerando 34 del Reglamento Bruselas I *bis* establece:

«Procede garantizar la continuidad entre el 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 DO 1998, C 27, p. 1)], el Reglamento (CE) n.º 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)] y el presente Reglamento; a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación 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] y de los Reglamentos que lo sustituyen por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.»
- 4 El artículo 1 de este Reglamento dispone:

«1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No se aplicará, en particular, a las materias fiscal, aduanera ni administrativa, ni a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (*acta iure imperii*).

2. Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales o los que regulen relaciones con efectos comparables al matrimonio según la ley aplicable;

b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores, y demás procedimientos análogos;

- c) la seguridad social;
- d) el arbitraje.
- e) las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad;
- f) los testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de alimentos por causa de muerte.»

5 El capítulo II del citado Reglamento, titulado «Competencia», contiene diez secciones. El artículo 4 del mismo Reglamento, que figura en la sección 1 de dicho capítulo II, titulada «Disposiciones generales», establece en su apartado 1:

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

6 A tenor del artículo 24 del Reglamento Bruselas I *bis*, que forma parte de la sección 6 de ese capítulo II, titulada «Competencias exclusivas»:

«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que se indican a continuación:

[...]

4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional.

Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro;

[...]».

Derecho sueco

Ley de Patentes (1967:837)

7 El artículo 17 de la patentlagen (1967:837) [Ley de Patentes (1967:837)] establece:

«Si alguien afirma ante la Administración de patentes que le pertenece el derecho legítimo a la invención y si existe alguna duda, la Administración de patentes podrá fijar al demandante un determinado plazo para recurrir ante los tribunales, en defecto de lo cual la reclamación podría no ser tomada en consideración en el curso del examen de la solicitud de patente.

Si un litigio relativo al derecho legítimo a la invención estuviere pendiente ante los tribunales, la solicitud de patente podrá suspenderse hasta que el litigio sea resuelto definitivamente por la justicia.»

8 El artículo 18 de esa Ley dispone:

«Si alguien puede demostrar ante la Administración de patentes que le corresponde el derecho legítimo a la invención, dicha Administración transferirá la solicitud a su nombre, si así lo pide. El beneficiario de la transferencia deberá abonar una nueva tasa de depósito.

Cuando se haya presentado una petición de traslado de una solicitud, la solicitud no podrá ser archivada, desestimada ni aceptada antes de que tal petición haya sido objeto de una resolución definitiva.»

9 A tenor del artículo 53, párrafo primero, de la citada Ley:

«Cuando se haya expedido una patente a una persona distinta de la que tenía derecho a ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, el tribunal, si dicha persona ejercita una acción a tal efecto, le transferirá la patente. Serán de aplicación las disposiciones del párrafo sexto del artículo 52, relativas a los plazos fijados para ejercitar la acción.

[...]»

10 El artículo 65, párrafo primero, de la misma Ley dispone:

«El Patent- och marknadsdomstolen [Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia] será competente en las materias a que se refiere la presente Ley. Lo mismo sucede en materia de derecho legítimo sobre una invención que es objeto de una solicitud de patente.

[...]»

Ley (1978:152) relativa a la competencia de los tribunales suecos en relación con determinadas acciones en el ámbito del Derecho de patentes

11 La lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. [Ley (1978:152) relativa a la competencia de los tribunales suecos en relación con determinadas acciones en el ámbito del Derecho de patentes] se basa en el Protocolo sobre la Competencia Judicial y el Reconocimiento de Decisiones relativas al Derecho a la Obtención de la Patente Europea (Protocolo sobre el reconocimiento), de 5 de octubre de 1973, anexo al Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973.

12 El artículo 1 de dicha Ley dispone:

«En relación con las acciones ejercitadas contra el titular de una solicitud de patente europea para hacer valer el derecho sobre la invención objeto de la solicitud de patente de que se trate en Suecia o en otro Estado contratante vinculado por el Protocolo sobre el reconocimiento anexo al Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, serán de aplicación los artículos 2 a 6 y el artículo 8. La expresión “Estado contratante” se entenderá en este caso referida a un Estado vinculado por el Protocolo.»

13 A tenor del artículo 2 de la citada Ley:

«Las acciones a que se refiere el artículo 1 podrán ejercitarse ante los tribunales suecos

1. si el demandado está domiciliado en Suecia,

2. si el demandante estuviere domiciliado en Suecia y el demandado no estuviere domiciliado en un Estado contratante.
3. si las partes hubieran estipulado, mediante acuerdo escrito o mediante un acuerdo verbal confirmado por escrito, que los recursos debían interponerse ante los tribunales suecos.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

- 14 IRnova y FLIR Systems, que operan en el sector de la tecnología de infrarrojos, son sociedades con domicilio social en Suecia. En el pasado tuvieron relaciones comerciales.
- 15 El 13 de diciembre de 2019, IRnova interpuso un recurso ante el Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) cuyo fin era, en particular, que se declarara que podía invocar un derecho legítimo sobre las invenciones objeto de solicitudes de patente internacionales, completadas posteriormente con solicitudes de patente europea, estadounidense y china, presentadas por FLIR durante los años 2015 y 2016, así como de patentes estadounidenses expedidas a FLIR sobre la base de estas últimas solicitudes.
- 16 En apoyo de su recurso, IRnova expuso, en esencia, que esas invenciones habían sido realizadas por uno de sus empleados, de modo que este debía considerarse el inventor de aquellas o, al menos, el coinventor. Por ello, IRnova sostuvo que, en su condición de empleador y, por ende, de derechohabiente del inventor, debía ser considerada la propietaria de las referidas invenciones. Sin embargo, según IRnova, FLIR presentó en nombre propio las solicitudes mencionadas en el apartado anterior, sin haber adquirido las referidas invenciones o tener derecho a hacerlo por otro motivo.
- 17 El Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil) se declaró competente para conocer del recurso de IRnova relativo a las invenciones objeto de las solicitudes de patentes europeas. En cambio, se declaró incompetente para conocer del recurso relativo a su supuesto derecho sobre las invenciones objeto de las solicitudes de patentes chinas y estadounidenses presentadas por FLIR y de las patentes estadounidenses expedidas a esta última, debido, en esencia, a que el recurso relativo a la determinación del inventor de estas últimas invenciones guarda relación con la inscripción y la validez de las patentes. Pues bien, a juicio del referido Tribunal, habida cuenta de esta relación, el litigio de que se trata está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I *bis*, de modo que los órganos jurisdiccionales suecos no son competentes para conocer del mismo.
- 18 IRnova interpuso recurso de apelación contra esta resolución de incompetencia ante el órgano jurisdiccional remitente, el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Suecia).
- 19 Según dicho órgano jurisdiccional, el litigio del que conoce está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I *bis*, ya que su objetivo es que se declare la existencia de un derecho legítimo sobre una invención y, por tanto, tiene carácter civil y mercantil. No obstante, el citado órgano jurisdiccional se pregunta si los órganos jurisdiccionales suecos son competentes para conocer de un litigio que tiene por fin que se declare la existencia del derecho sobre una invención derivado de la supuesta condición de inventor o de coinventor. A su juicio, el artículo 24, punto 4, del Reglamento establece, «en materia de inscripciones o validez de patentes», la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo

territorio se haya solicitado o efectuado el registro. Según afirma, esta competencia exclusiva está justificada por el hecho, por una parte, de que dichos órganos jurisdiccionales se encuentran en las mejores condiciones para conocer de los casos en los que un litigio tiene por objeto la validez de una patente o la existencia del depósito o del registro de esta y, por otra parte, de que la expedición de patentes implica la intervención de la Administración nacional, lo que indica que la concesión de una patente forma parte del ejercicio de la soberanía nacional. Sin embargo, a su parecer, aunque de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un litigio que versa únicamente sobre la cuestión de quién es el titular de un derecho a una patente no está comprendido en el ámbito de la referida competencia exclusiva, esta jurisprudencia no proporciona indicaciones directas en cuanto a la aplicabilidad del artículo 24, punto 4, en el caso de autos.

- 20 En el presente asunto, según el órgano jurisdiccional remitente, es posible considerar que el litigio del que conoce guarda relación con la inscripción o la validez de la patente, en el sentido de dicha disposición. En efecto, para identificar al titular del derecho sobre las invenciones objeto de las solicitudes de patente o de las patentes en cuestión, es preciso, según el mencionado órgano jurisdiccional, determinar el inventor de esas invenciones. A su juicio, tal examen implica una interpretación de las reivindicaciones de la patente y un análisis de la contribución respectiva de los diferentes inventores alegados en las citadas invenciones. Así, la determinación del titular del derecho sobre la invención podría dar lugar a una apreciación, a la luz del Derecho sustantivo de patentes, dirigida a determinar qué contribución a la labor de desarrollo ha conducido a la novedad o a la actividad inventiva, y plantear cuestiones relativas al alcance de la protección conferida por el Derecho de patentes del país de registro. Además, según el referido órgano jurisdiccional, el hecho de que el solicitante de una patente no tenga derecho a presentar una solicitud de patente constituye un motivo de nulidad.
- 21 En estas circunstancias, el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
- «¿Está comprendido en el ámbito de la competencia exclusiva prevista en el artículo 24, punto 4, del Reglamento [Bruselas I *bis*] un recurso, basado en la presunta condición de inventor o de coinventor, cuyo fin es que se declare la existencia del derecho legítimo sobre una invención objeto de solicitudes de patente nacionales y de patentes registradas en un país tercero?»

Sobre la cuestión prejudicial

- 22 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones que se le han planteado [sentencia de 26 de abril de 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Duración máxima de los controles en las fronteras interiores), C-368/20 y C-369/20, EU:C:2022:298, apartado 50 y jurisprudencia citada].
- 23 En el presente asunto, aunque la cuestión prejudicial se refiere a la competencia para conocer de un litigio relativo a la existencia de un derecho legítimo sobre invenciones objeto de solicitudes de patente nacionales y de patentes registradas en un país tercero, de lo expuesto en los apartados 17 y 18 de la presente sentencia resulta que el recurso del que conoce el órgano jurisdiccional

remitente se refiere únicamente a la competencia de los órganos jurisdiccionales suecos para conocer de un litigio relativo a la existencia de un derecho legítimo sobre invenciones objeto de solicitudes de patentes chinas y estadounidenses y de patentes estadounidenses.

- 24 En estas circunstancias, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I *bis* debe interpretarse en el sentido de que se aplica a un litigio cuyo fin es determinar, en el marco de un recurso basado en la presunta condición de inventor o de coinventor, si una persona es titular del derecho sobre invenciones objeto de solicitudes de patente presentadas y de patentes expedidas en países terceros.
- 25 Para responder a esta cuestión, procede, en primer lugar, determinar si una situación jurídica que presenta un elemento de extranjería que se encuentra en el territorio de un país tercero, como la controvertida en el litigio principal, está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I *bis*.
- 26 En efecto, el litigio principal surgió entre dos sociedades con domicilio social en el mismo Estado miembro y su fin es determinar el titular de un derecho que también nació en Suecia, a saber, un derecho sobre las invenciones objeto de las solicitudes de patente presentadas y de las patentes expedidas de que se trata en el litigio principal. El único elemento de extranjería de este litigio es el hecho de que concierne, en particular, a solicitudes de patente presentadas y patentes expedidas en países terceros, a saber, China y los Estados Unidos. Sin embargo, ese elemento de extranjería no se sitúa en el territorio de un Estado miembro.
- 27 A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la propia aplicación de las reglas de competencia previstas en el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas») requiere la existencia de un elemento de extranjería (sentencia de 1 de marzo de 2005, *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, apartado 25).
- 28 Si bien este elemento resulta en la mayoría de los casos del domicilio del demandado, también puede resultar del objeto del litigio. En efecto, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que el carácter internacional de la relación jurídica de que se trate no tiene que derivar necesariamente de que estén implicados varios Estados contratantes debido al fondo del litigio o al domicilio respectivo de las partes de este. Así, el hecho de que estén implicados un Estado contratante y un Estado tercero, debido, por ejemplo, a que el demandante y uno de los demandados están domiciliados en el primer Estado, y a que los hechos controvertidos se han producido en el segundo Estado, también puede conferir carácter internacional a la relación jurídica de que se trate, puesto que una situación de este tipo puede plantear, en el Estado contratante, cuestiones relativas a la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden internacional (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2005, *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, apartado 26).
- 29 Además, como resulta del considerando 34 del Reglamento Bruselas I *bis*, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en relación con las disposiciones de este Convenio y las del Reglamento n.º 44/2001 (en lo sucesivo, «Reglamento de Bruselas I»), que lo sustituyó, sigue siendo válida para las disposiciones del Reglamento Bruselas I *bis*, que a su vez sustituyó al Reglamento Bruselas I, cuando esas disposiciones puedan calificarse de «equivalentes» (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2019, *Reitbauer y otros*, C-722/17, EU:C:2019:577, apartado 36 y jurisprudencia citada, y de 12 de mayo de 2021, *Vereniging van Effectenbezitters*, C-709/19,

EU:C:2021:377, apartado 23). Esta continuidad también debe garantizarse en lo que respecta a la determinación del ámbito de aplicación de las reglas de competencia establecidas en estos instrumentos jurídicos.

- 30 Una vez precisado lo anterior, procede señalar asimismo que, en la medida en que el litigio principal entre dos partes privadas versa sobre la existencia de un derecho legítimo sobre invenciones, dicho litigio está comprendido en la «materia civil y mercantil», en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento Bruselas I *bis*. Además, el citado litigio no está comprendido en las materias excluidas de la aplicación de ese Reglamento, contempladas en su artículo 1, apartado 2.
- 31 De lo anterior se desprende que una situación jurídica, como la controvertida en el litigio principal, que presenta un elemento de extranjería que se sitúa en el territorio de un país tercero, está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I *bis*.
- 32 En segundo lugar, es preciso examinar si el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I *bis* se aplica a un litigio, como el del asunto principal, cuyo fin es determinar, en el marco de un recurso basado en la supuesta condición de inventor o coinventor, si una persona es titular del derecho sobre invenciones objeto de solicitudes de patente presentadas y de patentes expedidas en países terceros.
- 33 A tenor de esta disposición, son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional.
- 34 A este respecto, procede indicar, por una parte, que de la redacción de la citada disposición resulta que la competencia exclusiva en materia de inscripciones o validez de patentes se atribuye únicamente a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro de una patente.
- 35 En el caso de autos, como ya se ha señalado en el apartado 26 de la presente sentencia, las solicitudes de patente controvertidas en el litigio principal no se presentaron y las patentes de que se trata no se expidieron en el territorio de un Estado miembro, sino en países terceros, a saber, en los Estados Unidos y en China. Pues bien, dado que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I *bis* no contempla esta situación, no puede considerarse que esta disposición sea aplicable al litigio principal.
- 36 Por otra parte, y en cualquier caso, un litigio como el del asunto principal no es un litigio «en materia de inscripciones o validez de patentes», en el sentido del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I *bis*, de modo que no es necesario reservarlo, conforme al objetivo perseguido por esa disposición, a los órganos jurisdiccionales que tienen una proximidad material y jurídica con el registro, ya que dichos órganos jurisdiccionales se encuentran en las mejores condiciones para conocer de los casos en los se impugna la validez del título o incluso la propia existencia del depósito o registro de este (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, apartado 33 y jurisprudencia citada).

- 37 En efecto, dado que dicho artículo 24, punto 4, reproduce, en esencia, el contenido del artículo 22, punto 4, del Reglamento Bruselas I, que a su vez refleja la sistemática del artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas, procede, como ya se ha señalado en el apartado 29 de la presente sentencia, garantizar una continuidad en la interpretación de esas disposiciones (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, apartado 30).
- 38 Pues bien, de reiterada jurisprudencia se desprende que el concepto de litigio «en materia de inscripciones o validez de patentes», mencionado en dichas disposiciones, constituye un concepto autónomo destinado a recibir una aplicación uniforme en todos los Estados miembros (sentencias de 15 de noviembre de 1983, Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, apartado 19; de 13 de julio de 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, apartado 14, y de 5 de octubre de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, apartado 31).
- 39 Este concepto no debe ser interpretado en un sentido más amplio del que requiere su finalidad, habida cuenta de que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I *bis* tiene como efecto privar a las partes de la posibilidad de elegir un fuero que de otro modo sería el suyo propio y, en algunos casos, someterlas a un órgano jurisdiccional que no es el correspondiente al domicilio de ninguna de ellas (véase, en este sentido, respecto al artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas y al artículo 22, punto 4, del Reglamento Bruselas I, las sentencias de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler, C-261/90, EU:C:1992:149, apartado 25, y de 5 de octubre de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, apartado 32 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, la regla específica de competencia de que se trata debe interpretarse estrictamente (sentencia de 10 de julio de 2019, Reitbauer y otros, C-722/17, EU:C:2019:577, apartado 38).
- 40 Así, el Tribunal de Justicia ha precisado que deben considerarse litigios «en materia de inscripciones o validez de patentes», en el sentido del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I *bis*, los litigios en los que la atribución de competencia exclusiva a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se haya expedido la patente se justifica por el hecho de que dichos órganos jurisdiccionales se encuentran en las mejores condiciones para conocer de los casos relativos a la validez o la caducidad de una patente, a la existencia del depósito o del registro de esta, o la reivindicación de un derecho de preferencia fundado en un depósito anterior. Si, por el contrario, un litigio no tiene por objeto la validez de una patente o la existencia de su depósito o registro, dicho litigio no está comprendido en el ámbito de aplicación de esa disposición (sentencias de 15 de noviembre de 1983, Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, apartados 24 y 25; de 13 de julio de 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, apartados 15 y 16, y de 5 de octubre de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, apartado 33 y jurisprudencia citada).
- 41 En este contexto, el Tribunal de Justicia ha considerado que no está comprendido en la regla de competencia exclusiva prevista en la citada disposición un litigio que versa únicamente sobre quién es el titular del derecho de patente o un litigio cuyo objeto es determinar si una persona fue inscrita legítimamente en el registro como titular de una marca (sentencias de 15 de noviembre de 1983, Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, apartado 26, y de 5 de octubre de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, apartados 35 a 37 y 43). A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que la cuestión de determinar a qué patrimonio personal pertenece un título de propiedad intelectual no presenta, con carácter general, un vínculo de proximidad material o jurídica con el lugar de registro de ese título (sentencia de 5 de octubre de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16, EU:C:2017:738, apartado 37).

- 42 En el caso de autos, el litigio principal no versa sobre la existencia de la presentación de una solicitud de patente o la expedición de una patente, ni sobre la validez o la caducidad de una patente, ni tampoco sobre la reivindicación de un derecho de prioridad en virtud de una presentación anterior, sino sobre la cuestión de si debe considerarse que FLIR es el titular del derecho sobre las invenciones de que se trata o sobre una parte de estas.
- 43 En efecto, es preciso señalar, en primer lugar, que la cuestión de a quién pertenecen las invenciones de que se trata, que engloba la cuestión de quién es su inventor, no se refiere a la solicitud de un título de propiedad intelectual o a ese título como tales, sino a su objeto. Pues bien, aunque el Tribunal de Justicia ha declarado, como se ha recordado en el apartado 41 de la presente sentencia, que la cuestión de a qué patrimonio personal pertenece un título de propiedad intelectual no presenta, con carácter general, un vínculo de proximidad material o jurídica con el lugar de registro de dicho título que justifique la aplicación de la regla de competencia exclusiva prevista en el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I *bis*, esta consideración también es válida, al menos, cuando esta cuestión se refiere únicamente al objeto del citado título, a saber, la invención.
- 44 En segundo lugar, procede observar que la identificación del inventor, que es el objeto único del litigio principal, es una cuestión previa y, por tanto, distinta de la relativa a la existencia de la presentación de una solicitud de patente o a la expedición de esta.
- 45 Tampoco se refiere a la validez de tal presentación, puesto que únicamente tiene por objeto determinar el derecho sobre las invenciones de que se trata en sí mismas. El hecho de que, como señala el órgano jurisdiccional remitente, la inexistencia de un derecho sobre una invención pueda constituir una causa de nulidad de dicha solicitud carece, por tanto, de pertinencia en lo que respecta a la competencia para conocer de litigios relativos a la condición de inventor.
- 46 En tercer lugar, la cuestión previa relativa a la identificación del inventor también es distinta de la de la validez de la patente expedida en cuestión, que no es objeto del litigio principal. En efecto, aun cuando esta identificación implicara, como expone el órgano jurisdiccional remitente, un examen de las reivindicaciones de la solicitud de patente o de la patente en cuestión a efectos de determinar la contribución de cada uno de los colaboradores a la realización de la invención de que se trate, tal examen no se referiría al carácter patentable de esta.
- 47 Por lo demás, procede observar que el hecho de que un examen de las reivindicaciones de la patente o de la solicitud de patente de que se trate pueda tener que realizarse a la luz del Derecho sustantivo de patentes del país en cuyo territorio se presentó la solicitud o se expidió esa patente tampoco impone la aplicación de la regla de la competencia exclusiva establecida en el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I *bis*.
- 48 A este respecto, basta señalar que un litigio relativo a la violación de una patente implica también un análisis en profundidad del alcance de la protección conferida por esa patente a la luz del Derecho de patentes del país en cuyo territorio se ha expedido esa patente. Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, a falta del vínculo de proximidad material o jurídico exigido con el lugar del registro del título de propiedad intelectual de que se trate, tal litigio no es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro, sino, en virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I *bis*, de la competencia general de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio está domiciliado el demandado (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, apartado 23, y de 13 de julio de 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, apartado 16).

- 49 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I *bis* debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a un litigio cuyo fin es determinar, en el marco de un recurso basado en la supuesta condición de inventor o de coinventor, si una persona es titular del derecho sobre invenciones objeto de solicitudes de patente presentadas y de patentes expedidas en países terceros.

Costas

- 50 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este 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 Novena) declara:

El artículo 24, punto 4, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

deben interpretarse en el sentido de que

no se aplica a un litigio cuyo fin es determinar, en el marco de un recurso basado en la supuesta condición de inventor o de coinventor, si una persona es titular del derecho sobre invenciones objeto de solicitudes de patente presentadas y de patentes expedidas en países terceros.

Firmas