



Roj: **AAP B 6110/2024 - ECLI:ES:APB:2024:6110A**

Id Cendoj: **08019370152024200078**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **21/06/2024**

Nº de Recurso: **435/2023**

Nº de Resolución: **83/2024**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO**

Tipo de Resolución: **Auto**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120208022255

Recurso de apelación 435/2023 -2

Materia: Incidente

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 01 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 1859/2020

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012043523

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012043523

Parte recurrente/Solicitante: Modesto

Procurador/a: Jesus De Lara Cidoncha

Abogado/a: Javier Fernández Giménez

Parte recurrida: HEWLETT PACKARD PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS SLU (antes Hewlett Packard Española SA), HEWLETT PACKARD INC

Procurador/a: Ignacio De Anzizu Pigem

Abogado/a: Francisco Javier Fernandez-Lasquetty Quintana

Cuestiones. Declinatoria internacional en acción de compensación del artículo 17 de la Ley de Patentes

AUTO núm. 83/2024

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN F. GARNICA MARTÍN

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO



DOÑA MARTA CERVERA MARTÍNEZ

En Barcelona, a veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.

Parte apelante: Modesto

Parte apelada: HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S.A., HEWLETT PACKARD INC

Resolución recurrida: Auto

-Fecha: 15 de noviembre de 2022

-Demandante: Modesto

-Demandada: HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S.A., HEWLETT PACKARD INC

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente:

*"Estimar la **declinatoria** por falta de jurisdicción o competencia judicial **internacional** de los Juzgados de lo Mercantil españoles, al corresponder a los tribunales norteamericanos, procediendo el archivo de las presentes actuaciones".*

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. Dado traslado a la demandada, presentó escrito de oposición al recurso y de impugnación de la resolución recurrida.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 9 de mayo de 2024.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. El demandante interpone recurso de apelación contra el auto del Juzgado Mercantil 1 que estima la **declinatoria** por falta de jurisdicción y de competencia **internacional** interpuesta por la parte demandada. Para la resolución del recurso partiremos de los siguientes hechos que resultan de las actuaciones:

1º) El demandante Modesto , de nacionalidad americana y con domicilio en los Estados Unidos, interpuso demanda contra HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA S.A. (hoy, HP PRINTING AND COMPUTING SOLUTIONS S.L.U. y en adelante HP ESPAÑA) y contra HEWLETT PACKARD INC (en adelante HP INC) solicitando el reconocimiento de su condición de autor de una invención patentada por HP INC y en reclamación de la compensación económica que el artículo 17-2º de la Ley de Patentes reconoce al empleado autor de la invención. De la demanda han de destacarse los siguientes hechos no controvertidos:

-La reclamación tiene por objeto la patente US 5.680.164A (US 164), que fue solicitada el 29 de noviembre de 1994 ante la *United States Patent and Trademark Office*, figurando, como autores de la invención, además del demandante, otros dos empleados de HP INC, Carlota y Andrés . En el momento de la solicitud el Sr. Modesto prestaba sus servicios para HP INC.

-El 6 de diciembre de 1995 Modesto se traslada a Barcelona, incorporándose como trabajador a HP ESPAÑA. Durante su permanencia en España el demandante continuó colaborando en la tramitación de la patente ante la Oficina de EEUU, que finalmente concedió la patente el 21 de octubre de 1997.

-Ni la patente US 164 ni todas las que traen causa de ella en su extensión **internacional** tienen por titular a HP ESPAÑA.

2º) La demanda se dirige contra HP INC y HP ESPAÑA, entidades con las que el actor mantuvo la relación laboral en cuyo marco se inició y se desarrolló el invento hasta la concesión definitiva de la patente.

3º) HP INC planteó **declinatoria** de jurisdicción, al considerar que los juzgados y tribunales españoles carecen de jurisdicción para el conocimiento de la acción interpuesta, que corresponde a los tribunales de los Estados Unidos de América. Según HP, la demanda frente a HP ESPAÑA obedece exclusivamente a la finalidad de atraer a la jurisdicción española el conocimiento de la reclamación, cuando la verdadera legitimada es HP INC, atendida su condición de titular de la patente de la que nacería el derecho a la compensación equitativa del artículo 17.2º.



4º) Opuesto el actor a la **declinatoria** de jurisdicción, el Juzgado, por auto de 15 de noviembre de 2022 (resolución recurrida) estima la demanda incidental, declarando que la jurisdicción corresponde a los tribunales norteamericanos. Según la juez de instancia, no existe vinculación alguna de HP ESPAÑA con la patente de autos, por lo que no tendría legitimación para responder de una hipotética condena económica. La colaboración prestada por el actor durante la tramitación de la patente se llevó a cabo al servicio de HP INC.

2. El demandante alega en su recurso, en síntesis, que la invención se desarrolló bajo la relación laboral que mantenía con HP ESPAÑA. La relación laboral preexistente con HP INC no excluye el hecho incontrovertido que la prestación relacionada con la invención laboral se llevara a cabo vigente el contrato con HP ESPAÑA.

3. La parte demandada se opone al recurso e impugna la sentencia, solicitando que se impongan al demandante las costas de primera instancia.

SEGUNDO.- Sobre la falta de jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil.

4. Teniendo en cuenta que uno de los demandados, HP. INC, tiene su domicilio fuera del territorio de la UE, la **declinatoria** de jurisdicción ha de resolverse de acuerdo con las normas internas sobre la extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales españoles contenidas en los artículos 21 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cualquier caso, las normas de derecho interno, como dijimos en nuestro auto de 12 de marzo de 1985, tienen su origen en el Derecho Comunitario y, en concreto, en el Convenio de Bruselas, por lo que los criterios del TJUE sobre las normas comunitarias pueden ser utilizadas por su estrecha relación con las normas propias.

5. Aunque el artículo 22 ter de la LOPJ atribuye con carácter general a los Tribunales españoles las demandas dirigidas contra personas físicas o jurídicas con domicilio en España, en realidad dicho criterio sólo opera en defecto de los foros de aplicación preferente de los artículos 22, 22 sexties y 22 septies de la citada Ley y en defecto de sumisión expresa. En su recurso, el demandante, yendo más allá de lo estrictamente alegado en la instancia y, por tanto, con infracción de lo dispuesto en el artículo 456 de la LEC, se extiende en detallar el origen de su relación con HP y los servicios prestados a la multinacional a lo largo de los años. Sin embargo, para determinar la jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil hemos de aproximarnos al fondo del asunto lo estrictamente imprescindible para definir la pretensión ejercitada y verificar si se corresponde con aquellas materias para las que la Ley determina un fuero preferente o dirimir, en términos generales, qué jurisdicción es la competente.

6. En este caso, como hemos adelantado, en la demanda se ejercita una acción declarativa, dirigida a que se reconozca al demandante como autor de una invención laboral y, de forma acumulada, una acción de reclamación de cantidad de la compensación económica justa que el artículo 17-2º de la Ley de Patentes atribuye al empleado por las aportaciones a la invención, que se concreta en el 5% de los rendimientos netos obtenidos por HP por la explotación de la patente, que cuantifica en 50.000.000.000 millones de euros. Pues bien, en ese examen liminar del contenido de la demanda, necesario para delimitar la jurisdicción de los Tribunales españoles, estimamos, al igual que la resolución apelada, que no existen puntos de conexión en España suficientes para atraer el conocimiento del asunto al Juzgado de lo Mercantil, por mucho que se pretenda la condena solidaria de HP ESPAÑA y, por tal motivo, que uno de los dos demandados tenga su domicilio en España.

7. En efecto, la acción reivindicatoria de la condición de autor de la invención y la compensación que el artículo 17 reconoce al empleado respecto de las invenciones laborales tienen el mismo destinatario, HP INC, por ser el titular de la patente americana. No existe vinculación alguna de HP ESPAÑA con la patente en cuya gestación, solicitud y tramitación posterior ante la Oficina correspondiente de EEUU colaboró Modesto. Éste tiene nacionalidad americana, reside en EEUU y la patente fue solicitada vigente su relación laboral con HP INC, que es la titular de la invención. El hecho de que el demandante colaborara después en su tramitación y que la patente se concediera siendo empleado de HP ESPAÑA no es relevante, cuando menos para definir el tipo de acción que se ejercita y los tribunales competentes para conocer de ella. La colaboración del Sr. Modesto y sus aportaciones al procedimiento de concesión de la patente lo fueron en beneficio de HP INC y al margen de la relación laboral que mantenía con HP ESPAÑA.

8. Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que el Sr. Modesto no es el autor único de la invención, sino que en su gestación colaboraron otros dos coinventores, que tienen reconocida dicha condición y que también son de nacionalidad americana. Consta, por otro lado, que estos tenían suscritos con HP INC acuerdos de cesión de derechos sobre la Patente (documento dos de la contestación).

9. En este contexto, la presencia como demandado de HP ESPAÑA, con domicilio en Sant Cugat, no se puede tomar en consideración para atraer el conocimiento de la demandada a la jurisdicción española, que carece de vinculación real con el objeto del proceso.



10. La jurisdicción es un aspecto de la soberanía de los estados, y así resulta de la regulación contenida en los artículos 22 LOPJ, que atribuyen a los tribunales españoles, con carácter exclusivo y preferente, el conocimiento respecto de determinadas materias. Igualmente, es una expresión de la soberanía nacional la protección territorial de los derechos de propiedad industrial sometidos a registro en territorio nacional. Por ello, los tribunales españoles serán competentes para conocer de los litigios en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se haya solicitado o efectuado en España el depósito o el registro (fuero excluyente del apartado d/ del artículo 22 de la LOPJ).

11. Por lo tanto, la competencia de los tribunales españoles debe limitarse a las cuestiones de validez de las patentes registradas en España, sin poder extender su competencia a las registradas en otros países. El artículo 17 prevé un derecho de compensación económica respecto de las patentes españolas (*lex loci protectionis*), no siendo suficiente que el empleado haya trabajado en España para una sociedad española si aquella no es la titular de la patente en nuestro país. Aunque en este procedimiento no se cuestione propiamente la validez del título, se ejercita un derecho de compensación íntimamente ligado a la inscripción de la patente y que sólo se puede hacer valer frente a su titular.

12. A nivel europeo, también se respeta el principio de territorialidad, y así resulta del artículo 24.4 del Convenio de Bruselas i bis (Reglamento (UE) 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), que atribuye a los tribunales de cada Estado miembro la competencia en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro, por lo que la competencia corresponde al tribunal del territorio para el que se concede la protección.

13. En el caso que nos ocupa, se pretende la aplicación de una ley nacional respecto de una patente extranjera, lo que implicaría una extensión desorbitada de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre derechos exclusivos no nacionales. Por ello y por razones de cortesía **internacional** debemos declinar nuestra jurisdicción en favor de los tribunales americanos.

TERCERO.- Costas procesales. Impugnación del auto.

14. Consideramos que la cuestión suscita dudas de derecho, en la medida que uno de los demandados tiene su domicilio en España, por lo que estimamos que no han de imponerse las costas de primera instancia (artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Por los mismos motivos no imponemos las costas del recurso y de la impugnación.

En atención a lo expuesto

PARTE DISPOSITIVA

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Modesto y la impugnación formulada por la parte demandada contra el auto de 15 noviembre de 2022, que confirmamos. Sin imposición de las costas en ambas instancias y con pérdida del depósito.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno.

Póngase esta resolución en conocimiento del Juzgado para que conste en los autos.

Así lo pronuncian mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal, de lo que doy fe.

9