



Roj: **AAP B 7520/2019** - ECLI: **ES:APB:2019:7520A**

Id Cendoj: **08019370152019200154**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **29/05/2019**

Nº de Recurso:

1686/2018 Nº de

Resolución:

Procedimiento: **Suspensión**

Ponente: **MARTA CERVERA MARTINEZ**

Tipo de Resolución: **Auto**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 1686/2018-2ª

Juicio Ordinario núm. 262/16-X

Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona

AUTO

Componen el tribunal los siguientes magistrados:

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA MARTA CERVERA MARTINEZ

En la ciudad de Barcelona, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Durante el trámite del recurso de apelación se ha presentado escrito de Huawei Technologies España, S. L., (en adelante Huawei) por el que interesa la suspensión del presente procedimiento por prejudicialidad administrativa.

SEGUNDO. Dado el oportuno traslado a la contraparte Corning Optical Communications LLC (en adelante Corning) para que lo contestara, se opuso a la petición de suspensión, pasando las actuaciones para resolver.

Con fecha 16 de mayo Huawei presentó nuevo escrito, y con fecha de hoy lo ha presentado Corning.

Actúa como ponente la magistrada MARTA CERVERA MARTINEZ.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece planteado el conflicto.

1. La parte recurrente en apelación solicita la suspensión del presente procedimiento por la existencia de cuestión prejudicial relativa a la concesión de la Patente Europea EP 2.772.778 (EP778) objeto del presente recurso en base a las siguientes consideraciones:

1º) Que la decisión que la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (en adelante, EPO) ha de tomar en relación con los recursos interpuestos por las partes contra la decisión de la División de Oposiciones del mismo órgano de 19 de octubre de 2018 por la que se declara la nulidad de la patente EP778 - objeto del



presente procedimiento- por falta de novedad y se acuerda conceder en una versión modificada de la misma, prejuzga la decisión del presente recurso. Así considera que tanto si se declara la nulidad como si se mantiene en una versión limitada conllevaría la carencia sobrevenida de objeto de la demanda reconventional (nulidad de la patente) y la desestimación de la demanda principal (infracción de patente), de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 del CPE. Se citan los autos nº 320/2012 de 5 de octubre de 2012 y nº 93/2014 de 24 de julio de 2014 donde, en supuestos similares, se acordó el archivo del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto.

2º) Huawei insiste en que es altamente probable que la decisión final respecto a la patente de autos sea tomada a más tardar durante el primer trimestre de 2020 y que frente a la resolución de la EPO no cabe recurso alguno ante los tribunales nacionales por lo que la decisión de la Cámara de Recursos prejuzga la decisión del presente recurso pudiendo ser asimilada a un tribunal administrativo.

3º) Por ello, en aras al principio de economía procesal y la prontitud del pronunciamiento de la EPO interesa la suspensión del procedimiento.

Indicar que tras las alegaciones de las partes, Huawei ha presentado nuevo escrito informando que la EPO ha aceptado el trámite de urgencia por lo que *"está previsto que la citación al procedimiento oral se emita antes de que finalice el año en curso"*, se indica en la comunicación de la Cámara de recursos que consta en autos.

2. La representación de Corning se opone a la petición de suspensión por considerar que no encuentra amparo en ninguno de los motivos de suspensión previstos en el artículo 42.3 LEC, puesto que no hay disposición legal que prevea la suspensión ni hay acuerdo entre las partes. Añade, además, que la resolución de la EPO no es necesaria para dar respuesta judicial a las cuestiones que se discuten en el presente recurso, por lo que hasta que no recaiga resolución definitiva en dicha oposición, la patente EP778 es un título válido con plenos efectos, de tal forma que los tribunales civiles españoles pueden conocer de cuantas acciones deriven del mismo.

Niega el carácter prejudicial de la resolución de la EPO puesto que nuestro ordenamiento jurídico prevé los efectos de las resoluciones (declarando nula una patente) en los procedimientos de infracción instados sobre dicha patente, artículo 102 LP, por lo que no pueden ser prejudiciales. Cita en esta línea la argumentación contenida en la Sentencia de 19 de junio de 2014 dictada por esta sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en un asunto de marcas donde se rechazaba la infracción del artículo 42.3 de la LEC, alegado por la demandada, por no haberse suspendido el procedimiento por prejudicialidad administrativa.

SEGUNDO. De la cuestión prejudicial.

3. Las partes han invocado el artículo 42.3 de la LEC para argumentar tanto la suspensión del procedimiento como su continuación. Para la resolución del conflicto debemos partir de la redacción del artículo 42 en su totalidad que dispone:

"1. A los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y social.

2. *La decisión de los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtirá efecto fuera del proceso en que se produzca.*

3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el curso de las actuaciones, antes de que hubiera sido dictada sentencia, hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta, en sus respectivos casos, por la Administración pública competente, por el Tribunal de Cuentas o por los Tribunales del orden



jurisdiccional que corresponda. En este caso, el Tribunal civil quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados acerca de la cuestión prejudicial".

4. La redacción del precepto es confusa puesto que por una parte permite a los tribunales conocer de las cuestiones referentes a otros órdenes jurisdiccionales si lo consideran oportuno (apartado 1º) o no, es una opción que se deja en manos del tribunal, pero no obstante esta posibilidad parece dejar en manos de las partes la decisión de suspensión del curso del procedimiento (apartado 3º).

5. Respecto de la correcta interpretación del precepto ya nos hemos pronunciado en Auto de 15 de noviembre de 2018 (Rollo núm. 664/2017) en el que indicábamos:

"No podemos compartir con SGAE que no concurren los requisitos legales para acordar la suspensión, como podría hacer suponer una lectura precipitada del art. 42.3 LEC, precepto que regula la materia con una técnica muy defectuosa. La posibilidad de plantear cuestión prejudicial suspendiendo el proceso debe ser deducida, contrario sensu, de lo dispuesto en el apartado primero, donde se establece la posibilidad de que los tribunales civiles no suspendan y conozcan de la cuestión contencioso-administrativa, a los simples efectos prejudiciales. Por consiguiente, si esa es una posibilidad, tal y como se deduce del verbo podrán, es porque también existe su antagónica, es decir, que suspendan el curso de las actuaciones.

Obviamente, que quepa la posibilidad abstracta no significa que sea admisible en todo caso la suspensión sino que habrá que examinar si concurren razones que la justifican pues la opción no puede responder a un simple capricho del tribunal".

6. Pero ello, la procedencia de suspender en los supuestos de prejudicialidad administrativa debería dejarse a la decisión del tribunal en atención a las razones que concurren en el caso concreto.

7. Debemos partir del hecho incontrovertido de que la decisión de la Cámara de Recursos de la EPO sobre la validez o nulidad de la patente de autos y, por tanto, sobre el mantenimiento, extinción o modificación del título tendrá efectos prejudiciales respecto del presente procedimiento e incidencia en su tramitación, como ya nos hemos pronunciado en otras ocasiones. Será, además, una incidencia definitiva puesto que respecto de aquélla resolución no cabe recurso alguno, ni ante la Oficina ni ante los tribunales nacionales.

8. Es cierto, como mantiene Corning, que la patente sigue siendo válida y desplegando sus derechos (artículo 106 CPE) y que la mera existencia del recurso en trámite no determina la suspensión del procedimiento.

9. Pero en el caso que nos ocupa concurren unas circunstancias especiales que permiten al tribunal justificarla suspensión del procedimiento.

10. Por un lado la patente EP778 ha sido anulada por la División de Oposiciones de la EPO en resolución de fecha 19 de octubre de 2018 por falta de novedad, concediéndose una versión modificada, lo que afecta de pleno a nuestro procedimiento con el mismo objeto.

11. Por el otro, consta una comunicación de la Cámara de Recursos de la EPO en la que se admite un trámite de urgencia en la fase de apelación a la vista del presente procedimiento nacional de infracción y nulidad sobre el mismo título - conscientes de la vinculación existente entre ambos procedimientos - y el compromiso de resolver antes de que finalice el año en curso.

12. Por ello, concurren razones claras para acordar la suspensión del presente recurso en tanto no conste la resolución de la Cámara de Recursos sobre el recurso presentado frente a la resolución de la División de Oposiciones de la EPO de fecha 19 de octubre de 2018 por la que se anula la patente de autos.



PARTE DISPOSITIVA

Estimamos la petición de suspensión por prejudicialidad administrativa interesada por Huawei Technologies España, S. L. en tanto no conste la resolución de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en relación con los recursos interpuestos por las partes contra la decisión de la División de Oposiciones del mismo órgano de 19 de octubre de 2018 por la que se declara la nulidad de la patente EP778.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-