



SENTENCIA ES: APB:2019:7520A

ANTECEDENTES DE HECHO:

Huawei Technologies España, S.L. ("Huawei") solicita la suspensión del procedimiento judicial de apelación por la existencia de una cuestión prejudicial relativa a la concesión de la Patente Europea EP 2.772.778 ("EP778") en base a las siguientes consideraciones:

1º) Que la decisión que la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha de tomar en relación con los recursos interpuestos por las partes contra la decisión de la División de Oposiciones de la EPO de 19 de octubre de 2018 por la que se declara la nulidad de la patente EP778 por falta de novedad y se acuerda conceder una versión modificada de dicha patente EP778, 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.

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. De este modo, 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.

Huawei presentó 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".

Corning Optical Communications LLC (“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 de dicho título.

Niega el carácter prejudicial de la resolución de la EPO puesto que el artículo 102 de la LP prevé los efectos de las resoluciones (declarando nula una patente) en los procedimientos de infracción instados sobre dicha patente, por lo que no pueden ser prejudiciales.

RESUMEN:

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza afirmando que para la resolución del conflicto debemos partir de la redacción del artículo 42 de la LEC 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”.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) reconoce que la redacción del precepto es confusa puesto que el apartado 1º permite a los tribunales conocer de las cuestiones referentes a otros órdenes jurisdiccionales si lo consideran oportuno. No obstante, el apartado 3º parece dejar en manos de las partes la decisión de suspensión del curso del procedimiento.



En este sentido, la procedencia de suspender en los supuestos de prejudicialidad administrativa debería dejarse a la decisión del tribunal en atención a las razones que concurran en el caso concreto.

Resulta incontrovertido de que la decisión de la Cámara de Recursos de la EPO sobre la validez o nulidad de la patente objeto del procedimiento y, por tanto, sobre el mantenimiento, extinción o modificación del título tendrá efectos prejudiciales respecto del procedimiento e incidencia en su tramitación. Será, además, una incidencia definitiva puesto que respecto de aquélla resolución no cabe recurso alguno, ni ante la EPO ni ante los tribunales nacionales.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que es cierto que conforme a lo dispuesto el artículo 106 del CPE, la patente sigue siendo válida y desplegando sus derechos y la mera existencia del recurso en trámite no determina la suspensión del procedimiento. Sin embargo, en este caso, concurren unas circunstancias especiales que permiten al tribunal justificar la suspensión.

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

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 procedimiento nacional de infracción y nulidad sobre el mismo título y el compromiso de resolver antes de que finalice el año en curso.

Por ello, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) estima que 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 19 de octubre de 2018 por la que se anula la patente objeto del procedimiento y estima la petición de suspensión por prejudicialidad administrativa.



COMENTARIO:

El auto resulta muy relevante, ya que abre la puerta a la posibilidad de decretar la suspensión por prejudicialidad administrativa en caso de que existan procedimientos de nulidad ante la EPO aunque no exista acuerdo entre las partes en un procedimiento judicial.