



## SENTENCIA ES: JMM:2019:4335

### ANTECEDENTES DE HECHO:

Tot Power Control, S.L. (en adelante, Tot) presenta una demanda contra las Vodafone Group, PLC (en adelante, Vodafone) y Huawei Technologies, Co (en adelante, Huawei) solicitando: 1) la declaración de incumplimiento de contratos y de infracción de sus derechos de propiedad industrial e intelectual y 2) una condena por daños y perjuicios de más de quinientos veinte millones de euros.

La actora es titular de varias patentes cuya vulneración se plantea en la demanda: 1) La patente EP 2071737 A1 que se presentó el 14 de diciembre de 2007, fue publicada el 17 de junio de 2009 y se concedió el 9 de marzo de 2016 y consiste en un test de medida; 2) La patente 2214121 (Tot1) que se concedió el 20 de diciembre de 2002 y que es una primera aproximación teórica a la solución OLPC de Tot; 3) La patente 2249192 (Tot2) que fue concedida el 17 de agosto de 2005 y que consiste en una patente que armoniza el objetivo de mantener la calidad de la llamada y optimizando el consumo mediante el uso de una componente lenta basada en BLER y otra de ajuste rápido basada en el criterio de probabilidad de corte; 4) La patente 2250009 (Tot3) que también fue concedida el 17 de agosto de 2005 y que ajusta el OLPC a valores adecuados a una limitación de potencia; 5) La patente 2255887 (Tot4) fue concedida el 16 de marzo de 2006 y protege el funcionamiento del OLPC al principio de comunicación.

La actora había firmado diferentes acuerdos con las codemandadas, siendo de relevancia para este litigio los firmados entre la actora y Huawei: 1) acuerdo de confidencialidad de 3 de octubre de 2008 para la evaluación de la solución OLPC de Tot; 2) contrato de confidencialidad de 8 de junio de 2012 para proteger la información intercambiada entre Tot y Huawei; 3) contrato de adquisición de licencias de la solución OLPC de Tot.

La actora ejercita en su demanda diferentes acciones, fijándose la litis en: 1) La infracción contractual por parte de Vodafone por la utilización no autorizada de la patente EP2071737 A1;

2) acción de responsabilidad contractual por parte de Huawei por la infracción de los tres contratos citados en el párrafo anterior; y 3) la infracción, por parte de Huawei, mediante su solicitud de patente PCT/CN2011/073761. de las patentes españolas Tot1, Tot2, Tot3 y Tot4.

Las codemandadas se oponen a la demanda por diferentes motivos. Vodafone alega entre otros 1) falta de legitimidad pasiva; 2) una excepción por falta de efectividad en España de las patentes Tot2 y Tot3 dada la prohibición de doble protección; 3) falta de novedad y de actividad inventiva de la patente Tot3; 4) inexistencia de infracción por falta de fundamentación de las patentes Tot1, Tot2 y Tot4. Por su parte, Huawei alega también el primer punto sobre la prohibición de la doble protección y añade a sus alegaciones: 1) inexistencia de infracción contractual por revelación de secretos industriales del acuerdo de evaluación técnica del 3 de octubre de 2008; y 2) inexistencia de la infracción de las patentes Tot3 al entender que la solución ofrecida por la patente Huawei\_Olpc\_Huawei es diferente a las protegidas por las patentes titularidad de Tot.

## **RESUMEN:**

En relación a las pretensiones de la actora frente a Vodafone:

1.El Juzgado de lo Mercantil desestima la pretensión contra Vodafone respecto al uso no autorizado de la patente EP2071737 A1, dado que la actora no ha especificado en su demanda ninguna actuación específica que implique una infracción de las patentes de Tot.

2. En cuanto a la esgrimida falta de legitimación pasiva de Vodafone, el juzgador de primera instancia recuerda que la jurisprudencia reiterada tanto a nivel comunitario como nacional y según la cual “la actividad imputable a las filiales participadas al 100% por la matriz, también les es imputable a la matriz, por lo que le es exigible a esta última la responsabilidad por las acciones y/u omisiones realizadas por las participadas en España” lo que hace desestimar la excepción de falta de legitimidad planteada por Vodafone.

3. En relación a las acciones por infracción contractual, la litis se centra en determinar el dies a quo para saber si las acciones están prescritas o no a tenor del art. 1962 CC, donde

se establece el plazo de prescripción de seis años. A este respecto el juzgador entiende que “considerando la existencia de la fecha de publicación de una patente (...), esa debe ser la fecha que determine el nacimiento del plazo de ejercicio de la acción, dado el carácter público de dicha publicación (...). Sostener la fecha de ruptura de relaciones por la negativa de la demandada a utilizar la solución objeto de patente es dejar al albur de la diligencia de esa parte el ejercicio de la acción” (FD3). Por ello, se desestima la demanda de la actora contra Vodafone al entenderse prescrita.

En relación de las pretensiones de la actora frente a Huawei:

1. En materia contractual, el Juzgado de lo Mercantil entiende que la actora “no parece que la parte distinga entre infracción de patente e infracción contractual, cuando se trata de dos acciones distintas” (FD2) y por lo tanto desestima la pretensión de una acción de responsabilidad por infracción de los acuerdos de confidencialidad de 2008 y 2012, así como también la desestima en relación al contrato de 2012.

2. En cuanto a la excepción por falta de efectividad en España de las patentes Tot2 y Tot3, “como patentes españolas habrían dejado de producir efectos porque habrían adquirido validez, desde ese momento, las patentes ES023 y ES424 derivadas de las patentes europeas, que tienen el mismo ámbito de protección que toda la familia de patentes Tot2 y Tot3 (...) Pretender, como pretende la actora, dejar abierto el objeto del proceso mediante referencia a ‘familias de patentes’ no es admisible por la indefensión en las que se deja a las demandadas (...)” por lo que “no estarán afectos por la prohibición de la doble protección todos aquellos actos de infracción de las patentes objeto del proceso, desde la fecha del inicio de la protección hasta la fecha en que dejaron de producir efectos, es decir, hasta el 15 de enero de 2016” (FD3).

3. En relación a si las patentes de Tot cumplen o no los requisitos de la LP de 1986, en vigor en el momento de los hechos, el juzgador de primera instancia realiza un análisis minucioso tanto de la legislación como de la jurisprudencia nacional y comunitaria en materia de novedad, actividad inventiva y la aplicación industrial para aplicarla al objeto en liza. Tras un estudio minucioso de las distintas reivindicaciones y de la información anterior relacionada con las patentes concluye desestimando la excepción de nulidad por falta de



novedad de la patente Tot3, pero estimando la falta de actividad inventiva de la Tot3 y por lo tanto declarando la nulidad de dicha patente.

4. En cuanto a la infracción de la patente, esta pretensión también se desestima tras un minucioso análisis concluyendo que “por parte de la actora se habla de un análisis de novedad de la parte de Huawei, pero no se analiza en profundidad la infracción de la patente. No hay un análisis pormenorizado de dicha acción (...). Parece remitirse a la pericial, pero ésta se centra en la infracción de secretos, ya desterrada del proceso, y de la patente Tot3, declarada nula por falta de actividad inventiva” (FD5).

#### **COMENTARIO:**

Esta sentencia resulta interesante por ser un extenso y minucioso análisis de una supuesta infracción de una patente en la que la cuantía reclamada por la actora asciende a más de quinientos veinte millones de euros. La sentencia trata temas relevantes en el mundo del derecho mercantil y de las patentes al pronunciarse sobre cuestiones como la legitimación pasiva de la empresa matriz en las actividades de su empresa filial, la doble prohibición, el dies a quo para calcular el plazo de prescripción de acciones reales del art. 1962 CC, siendo cuando el bien mueble es la propiedad industrial o los requisitos de patentabilidad bajo la derogada LP de 1986.