

Fec. Recepción: 08/02/2019 [11:58:36]
Notificado el: 11/02/2019
Letrado Direc.: Casula Oliver, Juan
Letrado: 16254- ELECTROSON
Cliente: Electroson Telecomunicacion, S.A.
Contrario: Corning Optical Communications LLC
Asunto: AP1/001744

ARACELI
GARCÍA
GÓMEZ

Licenciada en Derecho
Procurador de los Tribunales

C/. Santa Eulalia, 30 A, 1.º, 1.ª
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 430 34 06
Fax 93 439 80 52
araceligarcia@procurador.org

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.: 0801947120168002893

Recurso de apelación 223/2018 -3

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 05 de Barcelona
Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 347/2016

Parte recurrente/Solicitante: CORNING OPTICAL
COMMUNICATIONS LLC
Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas
Abogado/a:

Parte recurrida: ELECTROSON
TELECOMUNICACION S.A.
Procurador/a: Araceli Garcia Gomez
Abogado/a:

Cuestiones: Patentes: prejudicialidad Civil. No procede suspender el procedimiento.

AUTO núm. 13/2019

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Barcelona, a cuatro de febrero de dos mil diecinueve.

Parte apelante: Corning Optical Communications LLC

- Letrado/a: Ana Castedo García
- Procurador: Angel Quemada Cuatrecasas

Parte apelada: Electroson Telecomunicacion S.A.

- Letrado/a: Juan Casulá Oliver
- Procurador: Araceli García Gómez

Resolución recurrida: Auto





- Fecha: 12 de julio de 2017
- Parte demandante: Corning Optical Communications LLC
- Parte demandada: Electroson Telecomunicacion S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente: «Acuerdo estimar la suspensión del presente procedimiento por prejudicialidad civil a la espera de que se dicte sentencia firme en el procedimiento ordinario nº 262/2016 que se sigue en el Juzgado Mercantil nº 4».

SEGUNDO. Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación por la parte reseñada. Admitido el recurso se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la resolución recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 4 de octubre de 2018 pasado.

Ponente: magistrado Luis Rodríguez Vega.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

1. La actora Corning Optical Communications LLC (Corning) presentó demanda el 27 de abril de 2016 contra Electroson Telecomunicacion S.A, por infracción de patente EP 2.772.778 (ES 2.499.690) (EP'778), que tiene por título "clavija de fibra óptica", y de la que la actora es titular. Dicha demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil nº 5 de esta Ciudad y registrada con el numero 347/16.

2. Previamente, el día 7 de abril de 2016, Corning había presentado demanda contra Huawei por presunta infracción de la misma patente mediante la comercialización del mismo conector reforzado, demanda que fue repartida al Juzgado de lo Mercantil nº 4 de esta Ciudad y registrada con el número 262/2016.





3. La demandada Electroson contestó a la demanda por escrito de 22 de septiembre de 2016 excepcionando la nulidad de la patente y negando la infracción. Por su parte, Huawei también contestó la demanda oponiéndose a la misma y formulando reconvencción para que se declarase la nulidad de la patente EP'778.

4. Después de que ambas partes contestasen a la demanda en sus respectivos pleitos, Huawei, mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2016, presentado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 4 en el procedimiento núm. 262/2016, solicitó la acumulación del presente procedimiento al que se sigue ante dicho Juzgado, por ser aquel el más antiguo.

5. A pesar de que Corning no se opuso a dicha acumulación, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 4 desestimó dicha petición por auto de 5 de abril de 2017. El auto se basa en dos motivos, primero, por no haber riesgo de sentencias contradictorias y por no haber justificado que junto con la primera demanda se podía haber demandado también a Electroson.

6. Dichos argumentos han sido reiterados en el auto de fecha 19 de diciembre de 2017, en el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra dicha resolución.

7. Una vez desestimada inicialmente la petición de acumulación tramitada ante el Juzgado núm. 4, Electroson presentó el 1 de junio de 2017 ante el Juzgado núm. 5 escrito solicitando la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil. El Juzgado acordó la suspensión hasta que se resolviera por sentencia firme el juicio ordinario contra Huawei, autos núm. 262/2016.

SEGUNDO. La prejudicialidad civil.

8. El art. 43 LEC establece que “cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial”.





9. Este Tribunal no puede compartir el criterio de los jueces de primera instancia ni en relación a la acumulación ni en relación a la suspensión del procedimiento. En primer lugar, entendemos que lo correcto hubiera sido que se hubiese acordado la acumulación de los procedimientos, ya que ninguno de los motivos en los que se funda la desestimación de la petición la justifica realmente. En primer lugar, podría haber sentencias contradictorias, ya que cada uno de los jueces conserva su independencia para discrepar de sus compañeros y resolver de forma autónoma. El plan piloto aprobado por el Consejo para que los juzgados de lo mercantil de Barcelona trabajen y resuelvan de forma coordinada, no impide, al menos de forma teórica, que el juez encargado del asunto discrepe de la decisión colegiada e imponga su criterio. En segundo lugar, la excepción prevista en el art. 78.2 LEC, podría aplicarse si hubiera sido la actora quien hubiera pedido la acumulación, pero no tiene mucho sentido aplicarla cuando es la demandada como es el caso. En todo caso, dicha excepción ha de aplicarse restrictivamente.

10. Ahora bien, la desestimación de la petición de acumulación no justifica la suspensión del procedimiento, sobre la base de economía de medios, ya que se encuentra comprometido el derecho del actor a un proceso sin dilaciones indebidas. Los magistrados que forman la sección de patentes deberán ser especialmente cautelosos para no caer en contradicciones en sus resoluciones definitivas, como desgraciadamente ha ocurrido en este caso. La duplicidad de esfuerzos para tramitar dos pleitos con un objeto similar, se debía haber evitado acumulando los procesos, lo que no puede hacer el juez es cargar a la parte con las consecuencias de una decisión judicial equivocada.

TERCERO. Costas

11. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

PARTE DISPOSITIVA

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Corning Optical Communications LLC contra la resolución del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona de fecha 12 de julio de 2017, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca, y en consecuencia, se desestima la petición de





suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil, sin hacer especial imposición de las costas del recurso y ordenamos la devolución del depósito consituído para recurrir.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso extraordinario alguno.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

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

Codi Segur de Verificació: TIRQMXRUJUX01P7VW92PL1887MNX1ZO

Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: <https://ejcat.justicia.gencat.cat/AP/consultaCSV.html>

Signat per Rodríguez Vega, Luis; Gamica Martín, Juan Francisco; Fernandez Seijo, José María;

Data i hora 06/02/2019 21:06

