



Roj: **AAP B 2605/2021 - ECLI:ES:APB:2021:2605A**

Id Cendoj: **08019370152021200057**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **28/04/2021**

Nº de Recurso: **466/2021**

Nº de Resolución: **78/2021**

Procedimiento: **Recurso de apelación. Juicio ordinario**

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

N.I.G.: 0801947120188008984

Recurso de apelación 466/2021-2ª

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 733/2018

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012046621

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

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

Concepto: 0661000012046621

Parte recurrente/Solicitante: ACENS TECHNOLOGIES SL, TELEFONICA SA

Procurador/a: Fco. Javier Manjarin Albert,

Abogado/a: Alberto Torralba Simon, Javier Yañez Evangelista

Parte recurrida: TWO-WAY MEDIA LTD.

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Jesús Arribas García

Cuestiones. Sobreseimiento por litispendencia.

AUTO núm. 78/2021

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN F. GARNICA MARTÍN

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

DON JOSÉ MARÍA FRENÁNDEZ SEIJO

En Barcelona a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.

Parte apelante: TELEFÓNICA S.A. y ACENS TECHNOLOGIES S.L.

Parte apelada: TWO-WAY MEDIA LTD

Resolución recurrida: Auto

-Fecha: 24 de noviembre de 2020

-Demandante: TELEFÓNICA S.A. y ACENS TECHNOLOGIES S.L.

-Demandada: TWO-WAY MEDIA LTD

ANTECEDENTES DE HECHO

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

"Se estima la excepción de litispendencia entre las pretensiones ejercitadas en este proceso y el seguido ante el mismo Juzgado Mercantil con el núm. 517/2017 -X, por el que se acuerda el sobreseimiento y archivo de esta litis, con imposición de costas a las entidades TELEFÓNICA S.A. y Acens Technologies S.L."

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.

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 25 de marzo de 2021.

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. Las demandantes TELEFÓNICA S.A. (en adelante, TELEFÓNICA) y ACENS TECHNOLOGIES S.L. (en adelante ACENS) recurren en apelación el auto que acuerda el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por litispendencia. Para la resolución del recurso pasamos a reseñar todos los antecedentes necesarios:

1º) La demandada en este procedimiento TWO-WAY MEDIA LTD (en adelante, TWO WAY) interpuso una primera demanda de juicio ordinario por infracción de las patentes EP 775 y EP 333 contra las sociedades TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U (en adelante, TELEFÓNICA ESPAÑA), DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISIÓN DIGITAL S.A.U (en adelante, DTS) y TELEFÓNICA. La demanda, presentada en julio de 2017, se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona (autos 517/2017).

2º) TELEFÓNICA ESPAÑA y DTS se opusieron a la demanda y formularon reconvencción invocando la nulidad de las dos patentes. TELEFÓNICA, por su parte, se opuso a la demanda e invocó la nulidad de las patentes vía excepción. TWO WAY presentó escrito oponiéndose a la pretensión de nulidad formulada por las demandadas por las dos vías (reconvencción y excepción), dado que solicitó que la excepción de TELEFÓNICA fuera tramitada como reconvencción, petición a la que accedió el Juzgado por providencia de 13 de diciembre de 2017.

3º) TELEFÓNICA, junto a ACENS, empresa participada al 100% por TELEFÓNICA, interpuso demanda de nulidad de las patentes por falta de novedad y de actividad inventiva con fundamento en otros documentos del estado de la técnica distintos de los reseñados en el primer proceso. La demanda se tramita también ante el Juzgado de lo Mercantil (autos 733/2018).

4º) TELEFÓNICA y ACENS solicitaron la acumulación de ambos procesos, petición que fue rechazada por el Juzgado por auto de 20 de diciembre de 2019 recaído en el primero de los procesos. Según dicha resolución, TELEFÓNICA tenía vedada, por mor de lo dispuesto en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la posibilidad de alegar la nulidad de las patentes por otros hechos o antecedentes distintos a los ya alegados. La consecuencia de la preclusión, según el Juzgado, impide la acumulación de los procedimientos, dado que TELEFÓNICA no había justificado cumplidamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 78.2º de la LEC, "por qué con el primer procedimiento no se incorporaron tales alegaciones".

2. La resolución recurrida estima la excepción de litispendencia invocada por TWO WAY en el segundo de los procedimientos con argumentos coincidentes con los esgrimidos en el auto que desestima la acumulación. El artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impone al demandante la obligación de alegar cuantos hechos y fundamentos jurídicos fueran conocidos, sin que puedan reservarse alegaciones para un ulterior proceso, y extiende los efectos de la litispendencia y la cosa juzgada a los hechos y fundamentos jurídicos que pudieran alegarse para una misma petición. TELEFÓNICA, por tanto, no puede introducir nuevos documentos del estado



de la técnica para justificar la nulidad, siendo irrelevante, a estos efectos, que esta se interese como excepción o como reconvencción.

3. El auto es recurrido por TELEFÓNICA y ACENS, que consideran que las normas de preclusión no justifican la existencia de litispendencia. Según el recurso, TELEFÓNICA no tenía la carga de reconvenir, si consideraba conveniente excepcionar la nulidad. Y la excepción de nulidad, a su entender, no está sujeta a los límites preclusivos del artículo 400. Además, no concurre la necesaria identidad de partes, además de ser distinta la causa de pedir por invocarse distintos hechos, dado que en el segundo de los procesos interviene ACENS, que tiene una personalidad jurídica distinta de la de TELEFÓNICA. Por último, las recurrentes alegan el carácter público de la acción con arreglo al artículo 103.1º de la Ley de Patentes.

4. TWO WAY se opone al recurso y solicita que se confirme la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Sobre la cosa juzgada o la litispendencia sustentada en el artículo 400.2º de la LEC

5. La resolución recurrida considera que precluyó para TELEFÓNICA -y, por extensión, para ACENS, sociedad participada al 100% por TELEFÓNICA- la posibilidad de interesar en un segundo proceso la nulidad de las patentes, dado que los hechos (los nuevos antecedentes del estado de la técnica) que sustentan la pretensión de nulidad debieron haber sido invocados en el primer procedimiento de infracción, en el que TELEFÓNICA también instó la nulidad vía excepción. El auto se fundamenta en el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que bajo la rúbrica "*preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos*" establece lo siguiente:

" 1. Cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior.

La carga de la alegación a que se refiere el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las alegaciones complementarias o de hechos nuevos o de nueva noticia permitidas en esta Ley en momentos posteriores a la demanda y a la contestación.

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste."

6. El precepto, por tanto, establece una verdadera preclusión en la alegación de hechos y fundamentos jurídicos, que abarca todas las "*causas de pedir*" que sustenten una misma pretensión, sancionando con la cosa juzgada o la litispendencia las pretensiones fundadas en distintas alegaciones que pudieron haberse formulado en un juicio anterior. La norma entronca con una doctrina jurisprudencial anterior incluso a la LEC de 2000 que extiende la cosa juzgada no solo a lo deducido sino también a lo deducible. La norma, como señala la Exposición de Motivos de la LEC, persigue preservar la seguridad jurídica y evitar someter a las mismas partes a distintos procesos, cuando el asunto litigioso puede razonablemente zanjarse en un único litigio.

7. TELEFÓNICA considera que no pesa sobre el demandado de infracción en un procedimiento de patentes la carga de reconvenir, si considera que el título es nulo, tal y como prevé el artículo 120.1º de la LP, en relación con los artículos 405 y 406 de la LEC. Y si opta por excepcionar la nulidad, tampoco pesa sobre el demandado la carga de agotar todos los hechos o causas de pedir en que puede fundarse la nulidad de la patente por falta de novedad o de actividad inventiva.

8. No podemos compartir los argumentos del recurso. Como indica la apelada, el artículo 400 resulta aplicable a las pretensiones de nulidad planteadas por vía excepción, por más que en este caso los efectos de la sentencia se circunscriban a las partes en litigio. Recordemos que, planteada la nulidad vía excepción, posibilidad expresamente contemplada en el artículo 120.1º de la LP, el apartado segundo de dicho precepto faculta al demandante a solicitar del Juez que la excepción sea tratada como reconvencción, dándosele traslado para que conteste, como así ocurrió en el presente caso. De este modo, a los efectos de litispendencia o cosa juzgada, el artículo 400.2º no distingue según que los hechos o fundamentos jurídicos del litigio anterior hayan sido introducidos formalmente por medio de una demanda reconvenccional o materialmente vía excepción, por lo que en uno y otro caso pesa la carga de agotar todos los hechos que sustentan una misma pretensión de nulidad. No cabe, por tanto, la reserva de alegaciones para introducir las en un pleito posterior. Sobre el demandado no pesa la carga de reconvenir o de excepcionar la nulidad, pero si lo hace viene obligado a agotar todos los hechos y fundamentos jurídicos que fundamenten esa petición.

9. Es cierto que quien alega la nulidad de la patente en una demanda de infracción dispone de un tiempo limitado para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvencción. Y que, aunque ese plazo se haya ampliado a dos meses en el artículo 119 de la LP, no es descartable que pueda pasar desapercibido para el demandado algún documento del estado de la técnica que sea relevante para enjuiciar la nulidad, cuando



el estado de la técnica está comprendido por todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral. Sin embargo, el propio artículo 400 da margen suficiente para limitar el alcance de la cosa juzgada, en la medida que la carga de alegación se circunscribe a los hechos o fundamentos jurídicos conocidos al plantearse la primera demanda, esto es, no se extiende a los hechos nuevos o de nueva noticia. Ello permite valorar las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta, al valorar el efecto preclusivo del artículo 400, si la pretensión de nulidad se ha ejercitado mediante demanda o reconvención; el campo de la técnica al que se refiere la invención; la relevancia del documento omitido; su accesibilidad; y, en general, las posibilidades que tuvo la parte que instó la nulidad de conocer los antecedentes o los hechos que sustentan una misma pretensión de nulidad.

10. En nuestro auto de 12 de julio de 2017 (Rollo 788/2015) ya nos inclinamos por una interpretación flexible del precepto en procedimientos de patentes. Tras destacar que el artículo 400 ha venido a dar carta de naturaleza legislativa a la máxima según la cual la cosa juzgada cubre lo deducido y lo que se hubiera podido deducir, porque la sentencia pasada en cosa juzgada "precluye" la posibilidad de una demanda en un nuevo proceso para plantear nuevos argumentos que habrían podido ser planteados al juez en el anterior litigio, añadimos que dicha máxima no puede tener unos efectos absolutos, puesto que, como advierte la jurisprudencia, no es aplicable cuando el primer proceso no puede abarcar todas las contingencias posibles o cuando surgen cuestiones nuevas. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1988, que advierte, textualmente: "En efecto, en puridad de doctrina, los ordenamientos jurídicos prefieren el efecto preclusivo de la res iudicata como mal menor y que cuenta a su favor con el principio de seguridad jurídica; pero un elemental principio de justicia obliga a matizar el anterior principio y a establecer como regla de excepción aquella que predica que no es aplicable la cosa juzgada cuando en el primer proceso no se hubieren agotado todas las posibilidades fácticas y jurídicas del caso o haya surgido algún elemento posterior e imprevisto y extraño en la sentencia. Es decir, el efecto preclusivo se da cuando el proceso terminado haya sido susceptible jurídicamente de un agotamiento del caso. En consecuencia, no existe cuando no se dé esa posibilidad y el proceso posterior que complementa el anterior no vulnera el principio non bis in idem".

11. En este caso TELEFÓNICA, a la que incumbe la carga de justificar que desconocía o que no tuvo acceso a los nuevos documentos en los que sustenta la nulidad, pudiendo hacerlo, no alega nada en tal sentido, por lo que hemos de concluir que ha existido una reserva de alegación que el artículo 400 prohíbe.

TERCERO.- Sobre la existencia de identidad subjetiva como presupuestos de la excepción de litispendencia.

12. La resolución recurrida estima la excepción de litispendencia aunque la demanda de nulidad la interpone también ACENS, que no fue parte en el primero de los procesos. Según el juez de instancia, ACENS "no es una tercera entidad totalmente extraña que no tuviera conocimiento del JO 517/2017", sino que forma parte del Grupo Telefónica, al estar participada al 100% por TELEFÓNICA.

13. El recurso aduce que no concurre la necesaria identidad de partes, exigida por el artículo 222.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que no cabe en ningún caso apreciar litispendencia. La recurrente considera que la pertenencia de ACENS al Grupo Telefónica no impide que esté revestida de personalidad jurídica propia y de autonomía subjetiva plena como sujeto de derechos y obligaciones. El auto apelado, además, no tiene en cuenta las implicaciones que se derivan de que la acción de nulidad tenga carácter público, como deja claro el artículo 103 de la Ley de Patentes.

14. Estimamos que este segundo argumento debe ser acogido. En efecto, como sostiene el recurso, la mera pertenencia a un grupo de sociedades, único argumento de la resolución apelada, no da lugar a una suerte de personalidad jurídica única ni implica que todas las sociedades que lo integran se vean afectadas por la actuación del resto o de la matriz. El auto, por tanto, aunque no lo explicita, parece acoger los argumentos de la recurrida: TELEFÓNICA ha actuado en fraude de ley, intentando soslayar la institución de la litispendencia valiéndose de una sociedad participada al 100% por ella misma.

15. Sin embargo, la estrategia del abuso o de la actuación fraudulenta casa mal con el carácter público de la acción de nulidad que proclama el artículo 103 de la Ley de Patentes. En efecto, de acuerdo con dicho precepto y con la nueva configuración de la acción de nulidad, ya no es necesario invocar un interés legítimo para impugnar la validez de la patente. Se entiende que existe un interés general en expulsar del Registro aquellas patentes viciadas de nulidad. Y para que ese interés superior se realice, la Ley favorece el ejercicio de la acción, generalizando la legitimación para interponerla. Por tanto, *cualquiera* puede promover la acción de nulidad, sin necesidad, como hemos dicho, de acreditar un interés propio.

16. Si cualquier persona está legitimada para cuestionar la validez de una patente registrada, sin necesidad de indagar qué utilidad le reporta la acción o cuál es la finalidad perseguida con su ejercicio, hemos de aceptar que también ACENS está legitimada para instar la nulidad, por mucho que persiga, en último término, introducir



en el procedimiento hechos o antecedentes del estado de la técnica que pudieron haberse introducido en el primero de los pleitos.

17. Por lo expuesto, debemos estimar el recurso y revocar la resolución apelada. Entendemos, además, que el sentido de nuestra resolución debe conllevar que el tribunal de instancia se replantee de nuevo la conveniencia de acumular los procedimientos ordinarios 733/2018 y 517/2017, si no concurren otros obstáculos insalvables de naturaleza procesal, petición de acumulación que fue rechazada por el Juzgado con los mismos argumentos, ahora refutados, que le llevaron a apreciar la excepción de litispendencia.

TERCERO.- Costas procesales.

18. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se imponen las costas del recurso.

En atención a lo expuesto

PARTE DISPOSITIVA

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de TELEFÓNICA S.A. y ACENS TECHNOLOGIES S.L. contra el auto de 24 de noviembre de 2020, que revocamos, dejándolo sin efecto. En su lugar, desestimamos la excepción de litispendencia alegada por TWO-WAY MEDIA LTD. Sin imposición de las costas del recurso y con devolución 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.