



Roj: **AAP B 7566/2020** - ECLI: **ES:APB:2020:7566A**

Id Cendoj: **08019370152020200102**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **16/10/2020**

Nº de Recurso: **1686/2018**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **MARTA CERVERA MARTINEZ**

Tipo de Resolución: **Auto**

Cuestiones.- Propiedad industrial. Patentes: acción de infracción y nulidad por reconvención. Limitación de la patente por la EPO. Sobreseimiento de la acción de nulidad y desestimación de la demanda de infracción.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMOQUINTA

Rollo núm. 1686/2018-2ª

Juicio Ordinario núm. 262/16-X

Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona

AUTO

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

MARTA CERVERA MARTINEZ

En Barcelona, a dieciséis de octubre de dos mil veinte.

Parte apelante: Huawei Technologies España, S. L.

Parte apelada: Corning Optical Communications LLC

Resolución recurrida: Sentencia

Fecha: 9 de abril de 2018

Demandante: Corning Optical Communications LLC

Demandada: Huawei Technologies España, S. L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"A) ESTIMAMOS la demanda principal interpuesta por la representación procesal de la entidad Corning Optical Communications LLC, y, por tanto:

a) DECLARAMOS que la clavija de fibra óptica Fastconnect de Huawei Technologies España, S. L., comercializada en España infringe la patente ES 2.499.690;

b) Y CONDENAMOS a Huawei Technologies España, S. L., a que:

- cese de toda importación, ofrecimiento y comercialización (absteniéndose de llevar a cabo dichas conductas en el futuro) en España de la clavija de fibra óptica Fastconnect durante el tiempo en que la patente de Corning esté en vigor.
- abone a Corning los daños y perjuicios que le ha ocasionado por la citada infracción de la patente ES690 dejando para ejecución de sentencia su cuantificación.
- retire del mercado y/o de sus almacenes todas las clavijas de fibra óptica Fastconnect que se encuentre en su poder, soportando la destrucción de dichos productos a su costa.
- abone las costas causadas por la demanda principal.

B) DESESTIMAMOS íntegramente la demanda reconvenicional interpuesta por la representación procesal de Huawei Technologies España, S. L., imponiéndole las costas de la demanda reconvenicional."

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. Del recurso se dio traslado a la parte demandante, que presentó escrito de oposición.

TERCERO. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el rollo correspondiente, se interesó por la demandada la suspensión del procedimiento de apelación por estar pendiente de resolución recurso ante la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes 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 EP'778. Por Auto de 29 de mayo de 2019 se acordó la suspensión de la tramitación del presente recurso.

CUARTO. El día 12 de febrero de 2020 la Cámara anticipó oralmente su decisión de estimar el recurso y mantener una versión modificada de la patente EP'778 (petición auxiliar formulada por Corning). Por dicho motivo Huawei presentó escrito de fecha 29 de febrero en el que pretende que se declare la carencia sobrevenida de objeto en cuanto a la demanda reconvenicional de nulidad y estimar, en consecuencia, el recurso de apelación de esta parte respecto de la ausencia de infracción de la patente, con la correspondiente condena en costas.

QUINTO. Dado traslado a las partes sobre la continuación del procedimiento o la carencia sobrevenida del mismo, tras la Decisión de la Cámara de Recursos de la EPO de mantener una versión modificada de la patente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, celebrándose una vista telemática que tuvo lugar el 11 de junio de 2020.

SEXTO. Mediante escrito de 28 de septiembre de 2020 la representación de Corning puso en conocimiento del Tribunal que el 26 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Europeo de Patentes la mención a la publicación, con número EP 2 772 778 B2, de la versión modificada de la EP778; que Corning presentó el 2 de septiembre siguiente su traducción al español ante la OEPM y que finalmente la versión modificada de la EP778 fue validada en España el 16 de septiembre de 2020 con número de publicación ES 2 499 690 T5.

Es ponente la magistrada Marta Cervera Martínez.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

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

1. La entidad actora Corning presentó demanda de juicio ordinario ejercitando una acción de infracción de la patente EP 2.772.778 (EP'778), validada en España con el número ES 2.499.690 (ES'690), acción de reclamación de daños y perjuicios y de publicación de la sentencia, con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su escrito.
2. La demandada Huawei contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones de la actora y formuló excepción de nulidad sobre la patente de la actora.
3. La sentencia de instancia desestima la demanda reconvenicional por entender que la patente de Corning no incurre en los motivos de nulidad invocados de adverso relativos a falta de novedad, falta de actividad inventiva, adición de materia e insuficiencia descriptiva. Por otro lado, estima la acción de infracción ejercitada por Corning por cuanto la realización cuestionada (Fastconnect de Huawei) reproduce todas y cada una de las características de la R1 de EP'778 así como el resto de peticiones interesadas en la demanda derivadas de la infracción.

SEGUNDO. Antecedentes necesarios para la resolver la pretensión del conflicto.

4. Los antecedentes a tener en cuenta son los siguientes:



1º) La actora Corning Optical Communications LLC es titular de la Patente Europea EP 2.772.778 (en adelante EP778) validada en España con el número ES 2.499.690 (en adelante, ES690), que lleva por título "Clavija de fibra óptica".

2º) La patente EP'778 es una de las patentes divisionales de la patente EP 1.430.339, que a su vez es una solicitud divisional de la patente EP 1.096.932. La patente EP'778 fue solicitada el 27 de septiembre de 2002, reivindica la prioridad de la patente US 967259 de 28 de septiembre de 2001 y fue concedida por la Oficina Europea de Patentes el día 6 de enero de 2016. La patente fue, como hemos dicho, validada en España con el número ES 2.499.690 (en adelante, ES690). La patente ES'690 caducará el 6 de enero de 2022.

3º) La patente ES690 contiene, tal y como fue inicialmente concedida, cuatro reivindicaciones, la primera independiente, la segunda y la tercera dependientes y la cuarta multidependiente, teniendo por objeto, esencialmente, una clavija de fibra óptica para acoplarse al correspondiente receptáculo. El tenor de las reivindicaciones es el siguiente:

"1. Una clavija (10) de fibra óptica, que comprende:

un conector (16) de fibra óptica que comprende una carcasa (18) de conector y una férula (20) de clavija dispuesta, al menos parcialmente, dentro de la carcasa (18) de conector y apta para ser montada sobre una porción de extremo de al menos una fibra óptica, donde la férula (20) de clavija está montada dentro de la carcasa (18) de conector de tal manera que una cara frontal (26) de la férula (20) de clavija se extiende más allá de un extremo delantero (24) de la carcasa (18) de conector; y

un cuerpo (14) de clavija que se extiende en dirección longitudinal entre un primer extremo (48) y un segundo extremo (50) y que tiene una cubierta (56) próxima al primer extremo (48) del mismo, donde el primer extremo (48) está opuesto al segundo extremo (50), definiendo la cubierta (56) al menos una abertura (58),

donde el primer extremo (48) del cuerpo (14) de clavija se extiende más allá de la cara frontal (26) de la férula (20) de clavija con el fin de proteger la cara frontal (26) de la férula (20) de clavija frente a daños durante el manejo, la instalación y similares,

caracterizada porque el conector (16) de fibra óptica está dispuesto dentro del cuerpo (14) de clavija, de tal manera que el extremo delantero (24) de la carcasa (18) de conector así como la cara frontal (26) de la férula (20) de clavija están expuestos y se puede acceder a los mismos dentro de la cubierta (56) a través del primer extremo (48) del cuerpo (14) de clavija, y porque la cubierta (56) define al menos una abertura (58) que se extiende en dirección longitudinal desde al menos una porción media de la cubierta (56) hasta el primer extremo (48) del cuerpo (14) de clavija de tal modo que el extremo delantero (24) de la carcasa (18) de conector y la cara frontal (26) de la férula (20) de clavija también están expuestos y se puede acceder a los mismos a través de la al menos una abertura (58)."

2. La clavija de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el cuerpo (14) de clavija incluye un vástago (52, 54) y un collar (90) dispuesto sobre el vástago (54, 52), de tal manera que el recorrido del collar (90) en la dirección longitudinal está limitado, aunque se permite la rotación del collar (90) alrededor de un eje longitudinal definido por el vástago (52, 54).

3. La clavija de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 2, en la que la cubierta (56) del cuerpo (14) de clavija está próxima al primer extremo (48) del cuerpo (14) de clavija y adyacente al vástago (52, 54) del cuerpo (14) de clavija.

4. La clavija de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 2 o 3, en la que el collar (90) incluye una porción (98) que está moleteada, ranurada o nervada con el fin de facilitar el agarre del collar (90)".

4º) La actora consideraba en su demanda que la realización cuestionada de la demandada infringe las reivindicaciones 1, 2, 3 y 4 de la patente ES690.

5º) Por su parte, la demandada, a través de su demanda reconvenzional, considera que la patente ES690 es nula por falta de novedad, por falta de actividad inventiva y, de manera subsidiaria, por adición de materia e insuficiencia descriptiva. Asimismo y de manera subsidiaria a la alegación de nulidad, niega que su producto infrinja la citada patente.

6º) La Cámara de Recursos de la EPO concluyó oralmente que la EP778, según la petición subsidiaria ("auxiliary request") séptima (renumerada como cuarta en la vista) cumplía con los requisitos de patentabilidad, y, en consecuencia, revocó la decisión de la división de oposición, que había anulado la patente, y decidió mantener la patente en la versión modificada por Corning. El texto definitivo de las reivindicaciones de EP'778 es el siguiente:

1. Una clavija (10) de fibra óptica, que comprende:

un conector (16) de fibra óptica que comprende una carcasa (18) de conector y una férula (20) de clavija dispuesta, al menos parcialmente, dentro de la carcasa (18) de conector y apta para ser montada sobre una porción de extremo de al menos una fibra óptica, donde la férula (20) de clavija está montada dentro de la carcasa (18) de conector de tal manera que una cara frontal (26) de la férula (20) de clavija se extiende más allá de un extremo delantero (24) de la carcasa (18) de conector; y un cuerpo (14) de clavija que se extiende en dirección longitudinal entre un primer extremo (48) y un segundo extremo (50) y que tiene una cubierta (56) próxima al primer extremo (48) del mismo, donde el primer extremo (48) está opuesto al segundo extremo (50), definiendo la cubierta (56) al menos una abertura (58), donde el conector (16) de fibra óptica es un conector MTRJ, conector SC o conector LC, donde el primer extremo (48) del cuerpo (14) de clavija se extiende más allá de la cara frontal (26) de la férula (20) de clavija con el fin de proteger la cara frontal (26) de la férula (20) de clavija frente a daños durante el manejo, la instalación y similares, donde el cuerpo (14) de clavija incluye un vástago (52, 54) y un collar (90) dispuesto sobre el vástago (54, 52), de tal manera que el recorrido del collar (90) en la dirección longitudinal está limitado, aunque se permite la rotación del collar (90) alrededor de un eje longitudinal definido por el vástago (52, 54); donde el conector (16) de fibra óptica está dispuesto dentro del cuerpo (14) de clavija, de tal manera que el extremo delantero (24) de la carcasa (18) de conector así como la cara frontal (26) de la férula (20) de clavija están expuestos y se puede acceder a los mismos dentro de la cubierta (56) a través del primer extremo (48) del cuerpo (14) de clavija, y la cubierta (56) define al menos una abertura (58) que se extiende en dirección longitudinal desde al menos una porción media de la cubierta (56) hasta el primer extremo (48) del cuerpo (14) de clavija de tal modo que el extremo delantero (24) de la carcasa (18) de conector y la cara frontal (26) de la férula (20) de clavija también están expuestos y se puede acceder a los mismos a través de la al menos una abertura (58).

2. La clavija de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la cubierta (56) del cuerpo (14) de clavija está próxima al primer extremo (48) del cuerpo (14) de clavija y adyacente al vástago (52, 54) del cuerpo (14) de clavija.

3. La clavija de fibra óptica de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en la que el collar (90) incluye una porción (98) que está moleteada, ranurada o nervada con el fin de facilitar el agarre del collar (90).

7º) La demandada Huawei y recurrente en apelación solicita que sea declarada la terminación del procedimiento sobre la nulidad de la patente, iniciado mediante reconvenición por carencia sobrevenida de objeto, respecto a la acción de nulidad, y la desestimación de la demanda, respecto de la de infracción.

8º) La actora se opone interesando la continuación del procedimiento con base en la patente EP'778 tal y como ha sido modificada por la Cámara de Recursos, una vez que la mención a la decisión de la Cámara sea publicada en el Boletín Europeo de Patentes y aquella sea validada en nuestro país, con suspensión del procedimiento hasta ese momento. Una vez producida la publicación en España, se interesa que se emplace a Corning por dos meses para proponer prueba en relación con la nueva patente EP 778 modificada.

9º) La patente modificada ya ha sido validada en España en fecha 16 de septiembre de 2020 con número de publicación ES 2 499 690 T5.

TERCERO. Los efectos de la modificación de las reivindicaciones durante el trámite de oposición previsto en el Convenio sobre la Patente Europea (CEP).

5. El Convenio sobre la Patente Europea (CEP) en su art. 64.1, establece que " *la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la **publicación de la nota de concesión** y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado*".

6. En el plazo de nueve meses, conforme al art. 99 CPE, cualquier persona puede oponerse a esta patente ante la Oficina Europea de Patentes. Para enervar alguna de las causas de oposición, el Convenio autoriza al titular a modificar las reivindicaciones de la patente durante el procedimiento de oposición, siempre que ni añada materia o amplíe el ámbito de la protección, tal y como se depende del art. 101 CPE y del art. 82 Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea (RECPE). La decisión sobre la oposición afecta a la patente en todos los Estados contratantes en los que produzca sus efectos (art. 99.2 CPE).

7. La decisión de la División de Oposición es recurrible ante la Cámara de Recursos de la EPO, recurso que produce efectos suspensivos, conforme con el art. 106.1 CPE. Igualmente la decisión de la Cámara es revisable por la Alta Cámara, pero en este caso, el recurso no produce efectos suspensivos (art. 112 bis.3 CPE), por lo que la decisión de la Cámara, aunque no es firme, si es ejecutiva desde el mismo momento que se hace pública para las partes.

8. Conviene precisar que durante la tramitación del procedimiento de oposición, por expresa prohibición del art. 105 bis CPE, no puede presentarse una petición de limitación o de revocación de la patente, ya que dicha petición daría lugar a un procedimiento diferente ante la EPO. Dicha prohibición tiene todo su sentido ya que



durante la oposición lo lógico es acudir a la modificación de la patente, que no podrá consistir en otra cosa que en una rectificación o en una limitación.

9. Como se desprende del art. 101 CPE, la División de Oposición puede adoptar dos diferentes decisiones. Primero, puede revocar la patente, si estima al menos uno de los motivos de oposición (art. 101. 2 CPE). Segundo, también puede decidir mantener la patente, o bien, porque rechace todas las causas de oposición, o bien, porque acepte las modificaciones introducidas por el titular en el transcurso del procedimiento de oposición, siempre que cumplan las condiciones previstas en el Convenio. En tal caso, la patente se mantendrá tal y como ha sido modificada.

10. La decisión de mantener la patente, con las modificaciones introducidas por su titular, obliga a publicar un nuevo folleto, tal como establece el art. 103 CPE, lo antes posible, una vez publicada en el Boletín Europeo de Patentes (BEP) la nota relativa a la decisión de la oposición. La cuestión que se plantea es cuándo es eficaz y desde cuándo despliega sus efectos, es decir, si su eficacia se retrotrae a la fecha de la concesión (*ex tunc*) o se desarrolla desde el momento de aprobación de la modificación (*ex nunc*).

11. Aunque sea necesario publicar en el BEP la decisión y después un nuevo folleto, el Convenio no deja claro el momento en el que la modificación despliega sus efectos. En principio, la oponibilidad de la resolución de la DO o de la Cámara de Recursos será diferente según haya de desplegar sus efectos entre las partes o frente a tercero, con las dudas que la cuestión podría suscitar. Entre las partes del procedimiento de oposición, será la de la fecha de la resolución firme o, al menos ejecutiva, es decir, cuando no quepa interponer recurso o el recurso carezca de efectos suspensivos. Sin embargo, frente a tercero de buena fe, lo lógico sería situarla en la fecha de la publicación en el BEP la nota de la decisión, en coherencia con lo previsto en el art. 64.1 CPE. En el presente caso, entramos ante un supuesto de oponibilidad de la resolución entre las partes de la oposición, ya que Huawei, a través de otra de las empresas de su grupo, es quien ha promovido la oposición. Por lo tanto, la resolución produce efectos desde el momento en que las partes oralmente son informadas, ya que contra la decisión de la Cámara de Apelación no cabe recurso suspensivo.

12. Ahora bien, en ambos casos el alcance de la eficacia de la nueva redacción de las reivindicaciones es el mismo. La eficacia de dicha modificación es retroactiva, sus efectos se retrotraen de la fecha de la concesión. Hay que tener en cuenta que la decisión de la División de Oposición es de mantener la patente, aunque con unas reivindicaciones modificadas, que ni pueden añadir materia, ni pueden ampliar la protección de la patente. Así se desprende de lo que dispone el art. 68 CPE, que bajo la rúbrica de los "efectos de la revocación o de la limitación de la patente europea" establece lo siguiente:

"Se considerará que la solicitud de patente europea, así como la patente europea a la que hubiere dado lugar, no han producido desde su origen los efectos previstos en los artículos 64 [concesión de patente] y 67 [solicitud de patente] en la medida en que la patente haya sido revocada o limitada en el curso de un procedimiento de oposición, de limitación o de nulidad".

13. Aunque hemos de reconocer que el precepto nos resulta un tanto confuso, creemos que la interpretación que hay que darle es que la patente limitada produce efectos retroactivos, de tal manera, que la patente en su versión original nunca ha producido efectos. La ineficacia de la patente original, queda reducida a la medida en que la patente haya sido limitada en el curso de un procedimiento de oposición.

14. Como sabemos, el alcance de la protección viene definido por las reivindicaciones, interpretadas de acuerdo con la descripción y los dibujos, tal y como dispone el art. 69 CPE. Por lo tanto, una modificación de su texto implica necesariamente una modificación del ámbito de protección. Ahora bien, esa modificación tiene dos estrictos límites. Primero, conforme lo previsto en el art. 123.2 CPE no puede modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado [2. *La solicitud de patente europea o la patente europea no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado*]. Segundo, esa modificación no puede conllevar una ampliación del ámbito, tal y como establece el art. 123.3 CPE [" 3. *La patente europea no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere*"].

15. La patente modificada puede ser declarada nula si no cumple dichos límites, tal y como establece el art. 138 CPE:

"1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 139, la patente europea sólo podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado contratante, en los siguientes casos:

c) cuando el objeto de la patente europea exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado o, cuando la patente se haya concedido sobre la base de una solicitud divisionaria o de una nueva solicitud presentada de conformidad con el artículo 61, si el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud inicial tal como fue presentada;

d) cuando se haya ampliado la protección conferida por la patente europea".

16. En nuestra opinión, si esa modificación no respeta sus límites legales, la nulidad se retrotraerá al momento de la concesión. **Pero si los cumple, la patente es válida y, por lo tanto, eficaz desde que fue concedida en la medida que haya sido modificada.**

CUARTO. Los efectos retroactivos de la modificación de patente en la Ley de Patentes 24/2015, 24 de julio.

17. En este mismo sentido se pronuncia la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Al regular la oposición a la concesión prevé la posible modificación de la patente por parte del titular, para superar alguno de los reparos de nulidad efectuados por los opositores. Pues bien, la Ley expresamente dota a esa modificación de efectos retroactivos. En su art. 43.3 LP dice que

"admitido a trámite el escrito de oposición se comunicará al titular de la patente registrada para que éste presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.

Añadiendo en el art. 43.5 LP que

*"La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hubieran introducido en la patente. La protección conferida por esta Ley **se extenderá retroactivamente a la patente así modificada**".*

18. La Ley de Patentes aclarara en el citado art. 43, en el apartado 6º, que efectos de la nulidad de la patente, previstos en el art. 104 LP, solo se aplican cuando se revoca la patente, pero no cuando se decide mantener la misma, aunque modificada.

19. Veamos, el citado art. 43.6 LP establece que:

" Al efecto retroactivo de la revocación se le aplicará, en su caso, lo previsto en el artículo 104 respecto de la nulidad"

Por su parte el art. 104.1 LP dice que:

" La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título VI de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad".

20. La misma eficacia prevé la Ley cuando se regulan las modificaciones de las reivindicaciones en el art. 48.1 LP dice que:

"salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el interesado solo podrá modificar las reivindicaciones en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la presente Ley, y con sujeción a lo que se establezca reglamentariamente"

Añadiendo en su apartado cuarto que:

"Cuando la patente haya sido modificada como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de patente tal como haya quedado modificado siendo aplicable lo previsto en el artículo 43.5".

21. Como vemos, por remisión al art. 43.5, la Ley vuelve a repetir que esa modificación, esa restricción de su ámbito de protección, tiene efectos retroactivos.

22. Así pues, desde la fecha de la resolución que mantiene la patente modificada ésta despliega sus efectos retroactivamente. Como hemos visto el art. 43.5 es claro en ese sentido: *"La **protección** conferida por esta Ley se extenderá retroactivamente a la patente así modificada "*. En consecuencia, la protección de la reivindicación de una patente europea modificada, que tiene la misma protección que una patente nacional, se extiende retroactivamente a la reivindicación modificada.

23. Para que la acción de infracción basada en una reivindicación modificada prospere, la realización cuestionada ha de caer dentro del ámbito restringido. Eso supone que realización cuestionada cae en el ámbito de protección desde que la patente fue concedida. Una vez modificada la patente, la realización cuestionada puede caer fuera de su ámbito de protección, en cuyo caso, dado el carácter retroactivo de la modificación, ha de considerarse que la realización cuestionada nunca ha infringido la patente, a pesar que, conforme al texto de la patente inicialmente concedida, sí lo hiciera. Pero, si por el contrario, si la realización cuestionada cae dentro el ámbito restringido de protección de la patente modificada, la realización cuestionada habría infringido la patente desde que fue concedida, no solo por su efecto retroactivo, sino porque siempre lo habría hecho de acuerdo con el texto de las primitivas reivindicaciones. Por lo tanto, la patente modificada durante un procedimiento de oposición debe ser protegida retroactivamente.



24. La modificación puede haber soslayado un reparo de nulidad, pero recordemos que el ámbito de protección no puede ser ampliado, por lo que si la realización cuestionada cae dentro de su ámbito de protección restringido, es por la sencilla razón que siempre cayó dentro de dicho ámbito. Es decir, siempre reprodujo las características de reivindicación correspondientes, antes y después de la modificación.

QUINTO. La eficacia de la modificación en las acciones judiciales ejercitadas.

25. La cuestión que se suscita es cómo influye esa modificación sobre las acciones de infracciones ejercitadas y pendientes judicialmente, sobre la base de las reivindicaciones originales. La solución viene prevista en el art. 120.4 LP que establece que:

*"4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando por circunstancias sobrevenidas **la patente resulte modificada fuera del proceso**, el titular de la misma podrá solicitar que **la patente así modificada sirva de base al proceso**. En estos casos el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.*

26. Este apartado se refiere precisamente a aquellos casos en los que el titular de la patente no opta por limitar la patente, sino que la misma resulta modificada a lo largo de un proceso de oposición, pues bien, en esos casos, el procedimiento ha de tener como base la patente modificada. En nuestro caso, la resolución que aprueba la modificación se produjo cuando el procedimiento judicial se encontraba en segunda instancia. En ese momento el art. 120.4 LP ya estaba en vigor, por lo tanto aplicable en esta instancia ya que regula una situación no prevista expresamente en la normativa anterior, pero que podía tener acomodo en el art. 286 LEC, relativo a los hechos nuevos, y el art. 460.2.3 LEC, relativa a la prueba en segunda instancia.

27. Aunque la cuestión es compleja, ya que en paralelo a la acción de infracción se ha desarrollado la última parte del recurso de la actora ante la Cámara de Recursos, lo ha hecho de forma transparente, puesto que la demandada es otra empresa del grupo de la opositora, y, por tanto, ha tenido la posibilidad de conocer todos los pormenores del proceso administrativo. Ni un solo paso de los que ha dado podría sorprender a la demandada.

SEXTO. La solución en derecho comparado.

28. Aunque en este momento no disponemos de otros antecedentes. Esta misma solución es la que da el derecho del Reino Unido. Así el art.75 de la Patent Act establece que:

1.(1) In any proceedings before the court or the comptroller in which the validity of a patent may be put in issue the court or, as the case may be, the comptroller may, subject to section 76 below, allow the proprietor of the patent to amend the specification of the patent in such manner, and subject to such terms as to advertising the proposed amendment and as to costs, expenses or otherwise, as the court or comptroller thinks fit.

*(3) An amendment of a specification of a patent under this section shall **have effect and be deemed always to have had effect from the grant of the patent**.*

29. La jurisprudencia del Reino Unido admite la posibilidad de que esa modificación surta sus efectos durante la apelación y retroactivamente a la fecha de concesión. La Corte de Apelación, en el caso Palmaz's European Patents [2000] RPC 631 at [9] (Aldous J) mantuvo lo siguiente:

*9. (...) It is the amended form that has to be considered in this appeal. The order for revocation was stayed pending appeal. Thus Palmaz 1 had not been revoked at the time when the EPO decision to allow the amendments became final. As section 77(4) of the Act makes clear the amendments allowed by the EPO have to be treated as if made under the 1977 Act. **Such amendments are deemed to always have had effect from the grant of the patent** (see sections 27(3) and 75(3)). Thus the only form that can be considered is the amended form. The appeal is by way of rehearing and this Court has power to give any judgment and to make any order which could have been made or ought to have been made. It follows, taking into account the retrospective effect of the EPO decision, this Court can only consider the issues that arise on the appeal in relation to the amended patent which is in the only form that exists at the date of the hearing before this Court. To do otherwise would be contrary to common sense.*

SÉPTIMO. La traducción de la versión modificada.

30. Hasta aquí hemos mantenido que la decisión de la Cámara de Apelación surte sus efectos, al menos entre las partes de la oposición, en el momento es que es dictada, y los mismos se retrotraen a fecha de la publicación. Sin embargo, la cuestión se complica con una patente europea, en el caso que sea necesaria la publicación de la traducción por la OEPM.

31. El art. 65.1 CPE prevé que:

*" Cuando la patente europea concedida, **mantenida en forma modificada** o limitada por la Oficina Europea de Patentes, no esté redactada en una de sus lenguas oficiales, cualquier Estado contratante podrá disponer que el*



titular de la patente facilite al Servicio Central de la Propiedad Industrial una traducción de la patente, tal como se haya concedido, modificado o limitado, en una de sus lenguas oficiales, a su elección, o bien, cuando dicho Estado haya impuesto la utilización de una lengua oficial determinada, en esta última lengua".

El art. 65.3 CPE añade que:

"Cualquier Estado contratante podrá establecer que, si no se observan las disposiciones adoptadas en virtud de los párrafos 1 y 2, la patente europea se tendrá por nula, desde su origen, en ese Estado".

32. La interpretación de estos preceptos nos lleva a entender que si la patente es nula o ineficaz desde su origen cuando se incumplen esos requisitos, la presentación de la traducción y el pago de la tasa, es porque la publicación de la mención de la concesión para España, produce algún efecto, tal y como establece el art. 64.1 CPE, desde el mismo momento en que su mención fue publicada.

33. El art. 155.1 y 2 LP, con la rúbrica traducción y publicación de la patente europea, dispone que:

"1. Cuando la Oficina Europea de Patentes conceda una patente europea que designe a España, su titular deberá proporcionar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de la patente europea tal como haya sido concedida. **También deberá aportarse la traducción en los supuestos en los que la patente haya sido mantenida en forma modificada, o limitada por la Oficina Europea de Patentes.**

2. La traducción deberá remitirse a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de **tres meses contados desde la fecha en que se publique en el «Boletín Europeo de Patentes»** la mención de que la patente ha sido concedida, modificada o limitada en los supuestos previstos en el apartado 1. Una copia de los dibujos en su caso deberá acompañar a la traducción, aun cuando no contenga expresiones a traducir. Será aplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo precedente.

(...)

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes a partir de la fecha de remisión de la traducción, **publicará una mención indicativa de la misma en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial»**, con los datos necesarios para la identificación de la patente europea y, previo pago de la tasa correspondiente, un folleto con la traducción de la patente europea".

Añadiendo al final de su apartado segundo que

"A falta de dicha traducción y del pago de la tasa para su publicación en el plazo establecido, la patente **no producirá efectos en España**".

34. Como podemos ver, de acuerdo con lo establecido en el Convenio y su ratificación, la Ley de Patentes exige que, en el caso de la modificación de la patente en el trámite de oposición, el titular presente una traducción de la patente como ha sido modificada, añadiendo que la falta de dicha traducción y del pago de las tasas producirá la ineficacia desde su origen de la patente. Hay tres posibles interpretaciones de estos preceptos.

35. La primera, es que la patente europea, a pesar de producir eficacia desde que es concedida, art. 64.1 CPE, lo cierto es que en España la patente concedida o modificada no produce eficacia alguna, ni tan siquiera provisional, hasta que se publique la presentación de la traducción en Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Ello nos llevaría que el titular no dispondría de protección alguna de la patente modificada desde la firmeza de la decisión o la publicación de la nota en el BEP, hasta que se publicara la nota de la traducción en el BOPI. Ello a pesar de que el titular tiene tres meses para presentar la traducción (art. 155.2 LP) y que, la decisión de la EPO (División de Oposición o Cámara de Recurso) es la de mantener la patente, si bien, limitando su ámbito.

36. La segunda, que basta con presentar la traducción ante la OEPM y pagar las tasas, sin que la publicación de la traducción condicione la eficacia del texto modificado. Ello reduciría extraordinariamente el periodo durante el cual el titular estaría desprotegido y vendría avalada por el tenor literal de la norma.

37. La tercera, que el titular dispone de un plazo de tres meses para presentar la traducción y pagar las tasas, si no lo hace su patente será ineficaz retroactivamente en España, pero durante ese plazo el titular puede ejercitar las acciones que le corresponden. Cuando en un procedimiento de oposición se modifican las reivindicaciones y la DO o la Cámara de Recursos deciden mantener la patente, con dichas modificaciones, el efecto de dicha modificación se retrotrae a la fecha de la concesión de la patente. Por lo tanto, nada impide que, desde la firmeza o ejecutividad de la resolución, el titular pueda recabar judicialmente su protección mediante la correspondiente acción de infracción, cualquiera que sea el país en el que lo haga, conforme lo previsto en el art. 99.2 CPE.



38. En el caso que nos ocupa, en la medida que la patente modificada ya ha sido validada en España en fecha 16 de septiembre de 2020 el debate anterior carece de interés en la medida que ya tenemos una patente plenamente válida y eficaz en España.

39. En todo caso, parece razonable afirmar que cuando las partes coinciden en el litigio y en la oposición, la modificación efectuada ante la EPO, produce sus efectos en el litigio en España desde que se presenta la modificación aprobada por la EPO, en resolución ejecutiva. Esta resolución (oral o escrita) deberá presentarse en el procedimiento debidamente traducida, tal y como con carácter general es obligatorio para los documentos escritos en una lengua no oficial (art. 144.1 LEC). Ahora bien, si no se llega a presentar su traducción ante la OEPM y a pagar las tasas, perdería toda eficacia la patente. De esta forma damos la mayor protección posible al titular, respetando la seguridad jurídica y los derechos de defensa del demandado, en especial en un caso en el que el juez de primera instancia rechazó, en una decisión que no podemos compartir, la limitación de la patente que la titular había hecho, para acomodar su texto al que se estaba discutiendo en la oposición, y la excesiva duración del procedimiento judicial. Los principales problemas que tendría esa interpretación son, por una parte, una eventual quiebra de un principio básico como es la seguridad jurídica, que exige publicitar el ámbito de protección de la patente, para que los terceros sepan que está o no protegido, de acuerdo con las reivindicaciones y, por otra parte, el derecho de defensa del presunto infractor, que se podría ver limitado por la modificación del ámbito de protección mientras se juega el partido, es decir, se tramita el litigio. Pero, como hemos dicho, cuando el conflicto sobre la infracción de la patente modificada se dé entre el titular y el oponente, en este supuesto, ese problema sencillamente no existe. El *oponente-infractor* ha sido parte del procedimiento de oposición, y, por lo tanto, es perfecto conocedor del debate y del alcance definitivo de la patente fijado por la resolución definitiva que resuelve el procedimiento de oposición, lo que le permitirá estar en perfectas condiciones para defenderse de una acción de infracción ejercitada durante ese periodo intermedio. No tendría más que reiterar los argumentos que ha utilizado para oponerse a la modificación ante la EPO, aunque no hayan tenido el efecto deseado, para que el tribunal tenga que pronunciarse sobre ellos, asumiendo o rechazando el punto de vista de la DO o de la Cámara de Recursos. Argumentos a los que ha de tener la posibilidad de añadir nuevos motivos de oposición a la validez de la limitación o a la infracción. Cuando el conflicto se da con un tercero de buena fe, ajeno al procedimiento de oposición, la cuestión es un tanto más compleja, por la necesidad de respetar la seguridad jurídica, pero no hay que olvidarse que cualquier experto en patentes sabe que si se ha planteado una oposición el texto de las reivindicaciones puede no ser definitivo. En todo caso, este no es el supuesto que se nos plantea en este caso.

40. Es cierto que, como consecuencia de la limitación, es posible que el demandado haya perdido la oportunidad de alegar alguna causa de nulidad, que la modificación haya enervado. Pero ello no limita su derecho de defensa, puesto que la modificación o la limitación tiene por finalidad eludir reparos de ese tipo, para mantener la vigencia de la patente modificada, sin ampliar el ámbito de protección. Lo importante es que las partes tengan la oportunidad procesal para alegar y probar dichos argumentos sobre la validez del título modificado, para lo que utilizaremos los trámites previstos en los citados artículos LEC.

OCTAVO. Conclusiones.

41. En atención a lo expuesto y teniendo en cuenta que estamos ante una patente modificada podemos concluir, primero, que las acciones de nulidad emprendidas por Huawei vía reconvenional han quedado sin objeto, dejando sin efecto la condena en costas de la primera instancia sobre la demanda reconvenional. La demandada podrá oponer la nulidad de la versión modificada de la patente en el trámite que abriremos para alegaciones. Segundo, que el proceso seguirá su curso en segunda instancia respecto la acción de infracción teniendo como base la patente modificada.

NOVENO. Costas procesales.

42. Las dudas jurídicas que la cuestión suscita hacen que no debemos imponer las costas de este incidente a ninguna de las partes.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda dar por finalizado el proceso iniciado como consecuencia de la reconvenión, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas de primera ni de segunda instancia.

Se acuerda mantener la acción de infracción a instancia de Corning Optical Communications LLC contra Huawei Technologies España, S.L., con la versión de la patente modificada, la cual servirá de base al procedimiento, que continuará en segunda instancia, concediendo a las partes un plazo para que formulen alegaciones.

Contra esta decisión no cabe recurso alguno.



Conceder un plazo de veinte días hábiles a la titular para que formule las alegaciones correspondientes sobre la validez del título y, en especial, sobre la infracción de la patente así modificada, proponiendo las pruebas que considere pertinentes y útiles.

Desde que la actora le dé traslado de dicho escrito, la demandada y recurrente dispondrá de otro plazo de veinte días para contestar aquellas alegaciones, en su caso oponer la nulidad de la patente modificada, y proponer prueba.

Si se opone la nulidad de la patente modificada, desde el traslado de copia, la actora dispondrá de un último plazo de diez para contestar a los argumentos de nulidad y proponer prueba.

El tribunal, admitirá en su caso, la prueba propuesta y celebrará una nueva vista en el plazo de diez días para practicar la prueba y oír las conclusiones definitivas.

Contra estas últimas decisiones cabe interponer recurso de revisión en el plazo de cinco días, que no suspenderá la ejecución de los trámites acordados.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ