JUZGADO MERCANTIL Nº 1
DE BARCELONA
Asunto: JO 214/2012-F
(PROPIEDAD INDUSTRIAL)

AUTO

En Barcelona, a treinta de septiembre de dos mil trece.

HECHOS

PRIMERO.- I. En fecha 5 de febrero de 2013, la representación procesal de LABORATORIOS LICONSA SA presenta *ad cautelam* escrito de contestación a la demanda reconvencional interpuesta por BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH AND CO KG, alegando (folio 2.930 de las actuaciones):

1.- Defectos procesales insubsanables, relativos a la limitación de la patente ES 2 236 590 (en adelante, ES 590), validación española de la patente europea EP 1 379 220, al amparo del artículo 138.3 CPE.

2.- Desestimación de la limitación de la patente en los términos que plantea la actora reconvencional, por tres motivos: a) Por cuanto dicha limitación incumple el artículo 123.2 CPE, ya que excede del contenido de la solicitud de la patente tal y como se presentó; b) Porque las nuevas reivindicaciones no cumplen con el artículo 84 CPE, es decir, no son claras y no se fundan en la descripción; c) Por cuanto, en cualquier caso, la limitación no respeta el requisito de la actividad inventiva previsto en el artículo 56 CPE.

II. Respecto a los defectos procesales (folio 2.932), pueden ser sintetizados de la siguiente forma:

1.- Defecto legal en el modo de proponer la contestación a la demanda, al no contener pedimento alguno, lo que contraviene el artículo 405.2 LEC en relación al artículo 399 LEC, y no precisar con basé en qué excepciones de derecho material debe ser desestimada. En la página 114 del escrito de demanda reconvencional se solicita el dictado de una sentencia estimatoria de la demanda reconvencional y desestimatoria de la demanda principal. Ello debe conducir a la estimación de la demanda principal, pues la actora reconvencional no se opone a la impugnación de la patente ES 590 por falta de novedad y actividad inventiva.

2.- Infracción de los artículos 410 a 413 LEC, toda vez que BOEHRINGER pretende limitar o modificar la patente impugnada ES 590 al amparo del artículo 138.3 CPE, modificando el objeto litigioso en los términos en que resultó fijado en el escrito de demanda, lo que carece de encaje en nuestro ordenamiento.

3.- Fraude de ley, al amparo de los artículos 406.3 en relación al 21 LEC, derivado de la interposición de demanda reconvencional tras un allanamiento, concebido como aceptación de los términos de la solicitud del demandante, a las pretensiones de la demanda, al no haber cuestionado en la contestación la novedad y actividad inventiva de la patente ES 590 impugnada.

4.- Infracción del artículo 406.1.3 LEC, por no contener la reconvención ninguna pretensión relativa a los demandantes, más allá de la desestimación de la demanda.

5.- La pretensión de la demanda reconvencional no puede versar sobre una acción que no puede ejercitarse en Derecho, vía demanda principal o reconvencional.

6.- El artículo 406.3 LEC impide considerar como reconvención la pretensión ejercitada de contrario en la demanda, al ser una reconvención implícita, que finaliza solicitando su absolución respecto de la pretensión de la demanda principal.

7.- El artículo 138.3 CPE no contiene una norma *self-executing*, es decir, carece de efecto directo en España, en tanto no se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Patentes, ya que su tenor no resulta claro y preciso, requiriendo de un desarrollo por el ordenamiento jurídico para su aplicación por los tribunales, pues su aplicación en el ámbito procesal plantea los siguientes problemas: a) No se establece ningún plazo para solicitar la limitación de la patente; b) No se indica cuándo y en qué forma podrá contestar la parte contraria a la petición; c) No se especifica si el precepto es aplicable exclusivamente a los procesos que versen sobre nulidad de la patente o también a los relativos a demandas de infracción; d) No se concreta si la aplicación del precepto es posible en sede de medidas cautelares: e) No se precisan los efectos de a limitación de la patente, más allá de que ésta servirá de base al ulterior procedimiento judicial, por lo que el proceso deberá concluir con un pronunciamiento relativo a la validez de dicha limitación.

SEGUNDO.- En el acto de la audiencia previa, celebrada el 3 de septiembre de 2013, BOEHRINGER se opone a los citados defectos legales, manteniendo la procedencia de la limitación de la patente ES 2 236 590 (en adelante patente ES 590), validación española de la patente europea EP 1 379 220, propugnando la validez de las reivindicaciones 1 a 10 de la patente limitada (reivindicación 1 de la patente limitada: reivindicaciones 1, 3, 4, 6, 11 y 13 de la patente original; reivindicación 2 de la patente limitada: reivindicaciones 4 y 5 de la patente original; reivindicación 3 de la patente limitada: reivindicaciones 6 y 7 de la patente original; reivindicación 4 de la patente limitada: reivindicaciones 12 de la patente original; reivindicación 9 de la patente

limitada: reivindicación 15 de la patente original; reivindicación 8 de la patente limitada: reivindicación 14 de la patente original; reivindicación 10 de la patente limitada: reivindicación 16 de la patente original; reivindicaciones 8 y 10 de la patente limitada, dependientes de las anteriores).

Habiendo realizados las partes las manifestaciones que estimaron oportunas, quedaron los autos vistos para resolver.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Como primer motivo de oposición, esgrime LABORATORIOS LICONSA SA un posible defecto legal en el modo de proponer la contestación a la demanda por parte de BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH AND CO KG, al no contener pedimento alguno, lo que contravendría el artículo 405.2 LEC en relación al artículo 399 LEC.

Sin embargo, el defecto procesal alegado no puede ser admitido, en la medida en que la propia parte demandada reconvencional reconoce que la solicitud de desestimación de la demanda principal se ampara en la existencia de un motivo de oposición específicamente desarrollado en el escrito de demanda reconvencional, cual es la validez de la redacción de la patente una vez limitada, *ex* artículo 138.3 CPE. En efecto, la desestimación de la demanda principal que es objeto de súplica en el escrito de contestación deriva de la expresa invocación de un motivo de oposición desarrollado en el escrito de demanda reconvencional, cual es la limitación del derecho de patente, y ello con independencia de la procedencia de mismo por motivos sustanciales o de fondo.

SEGUNDO.- El segundo defecto procesal invocado consiste en la infracción de los artículos 410 a 413 LEC, toda vez que BOEHRINGER pretendería limitar o modificar la patente impugnada ES 590 al amparo del artículo 138.3 CPE, modificando el objeto litigioso en los términos en que resultó fijado en el escrito de demanda, lo que carecería de encaje en nuestro ordenamiento.

En el presente supuesto, cabe reconocer que la limitación de la patente ES 590 modifica el contenido del objeto litigioso en los términos en que resultó fijado en el escrito de demanda principal, si bien ello no genera indefensión alguna a la parte actora, al tratarse de un derecho del titular de la patente expresamente amparado en nuestro ordenamiento, tal y como se expondrá a continuación, con base en el artículo 138.3 CPE. El hecho de que la actora goce de mecanismos plenos en el proceso para conocer las alegaciones del titular del derecho de exclusiva en orden a la limitación de la reivindicación de la patente, y, particularmente, para defenderse de tal limitación, optando bien por cuestionar la procedencia de la misma por motivos de forma o de fondo, bien la nulidad de la patente aun limitada, relativiza la prohibición de nuestro sistema procesal de *mutatio libelli*, garantizando un debate contradictorio con plena inmediación, sin ulteriores consecuencias en el régimen procesal vigente.

TERCERO.- El tercer motivo de oposición se basa en la existencia de un eventual fraude de ley, al amparo de los artículos 406.3 en relación al 21 LEC, derivado de la interposición de demanda reconvencional tras un allanamiento, concebido como aceptación de los términos de la solicitud del demandante, a las pretensiones de la demanda, al no haber cuestionado en la contestación la novedad y actividad inventiva de la patente ES 590 impugnada.

Dicho motivo en modo alguno puede ser admitido, ya que parte de un argumento falaz, cual es que la contestación a la demanda carece de

motivo de oposición alguno, equivaliendo a un allanamiento o aceptación de las pretensiones de la actora principal, siendo así que en realidad la actora reconvencional se opone a la demanda de nulidad ejercitando la facultad de limitación que le otorga, en los términos que serán objeto de análisis a continuación, el artículo 138.3 CPE, lo que conduce a fijar la litis en términos diversos pero nunca equivalentes a un allanamiento tal y como se estructura en el artículo 21 LEC.

CUARTO.- En cuarto lugar, se invoca la pretendida infracción del artículo 406.1.3 LEC, por no contener la reconvención ninguna pretensión relativa a los demandantes, más allá de la desestimación de la demanda.

Sin embargo, el artículo 406.1.3 LEC, al regular la demanda reconvencional, prevé la articulación de una pretensión autónoma, distinta a la oposición de un motivo de desestimación de la demanda recibida de contrario. En este caso, la facultad de limitación parcial de la reivindicación de una patente es un mecanismo que deriva del artículo 138.3 CPE y que, debiendo desplegar plenos efectos en nuestro ordenamiento jurídico, exige de una adaptación al sistema procesal vigente. En este contexto, es claro que debe prevalecer cualquier garantía para la parte que, demandando la nulidad de una patente, recibe como contrapartida la limitación del derecho de exclusiva, en orden a salvaguardar la posibilidad de modificar los términos del debate con plena audiencia y contradicción. En este sentido, qué duda cabe que la demanda reconvencional, que debe ser contestada por la parte demandada, fortalece dicho propósito, sin perjuicio de que también fuera aceptable limitar la patente en la propia contestación, sin articular una nueva pretensión. Así, la conclusión es que prever una mayor garantía de los derechos de la parte afectada en modo alguno puede conducir a observar un supuesto de fraude de ley, máxime en un supuesto como el presente, en el que se debe ajustar a las

particularidades procesales de nuestro ordenamiento procesal el ejercicio de un derecho que dimana de un convenio internacional.

QUINTO.- En quinto lugar, esgrime la demandada reconvencional, que la pretensión de la actora reconvencional no puede versar sobre una acción que no puede ejercitarse en Derecho interno español, vía demanda principal o reconvencional.

Sin embargo, como será objeto de análisis en el último razonamiento jurídico de la presente resolución, la facultad de limitar la patente sí halla encaje en nuestro sistema interno por vía de acción o pretensión o como mero motivo de oposición, debido al efecto directo que genera el Derecho Internaiconal.

SEXTO.- Por otra parte, alega la impugnante que el artículo 406.3 LEC impide considerar como reconvención la pretensión ejercitada de contrario en la demanda, al ser una reconvención implícita, que finaliza solicitando su absolución respecto de la pretensión de la demanda principal.

En torno a dicho motivo, cabe retomar la argumentación realizada *ut supra* en orden a concluir que la articulación de la limitación de la patente derivada del artículo 138.3 CPE por la vía de la demanda reconvencional no implica infracción alguna del sistema procesal interno, pues constituye una posibilidad validada por nuestro ordenamiento que garantiza la igualdad de armas procesales para las partes litigantes, garantizando la posibilidad de audiencia y contradicción de la demandada reconvencional, pues la pretensión del dictado de una sentencia absolutoria lo es respecto a la patente limitada, siendo cuestión de fondo el valorar la naturaleza y alcance en la sentencia que recaiga en el proceso de la validez de la patente en su redacción originaria.

SÉPTIMO.- Finalmente, esgrime la demandada reconvencional que el artículo 138.3 CPE no contiene una norma *self-executing*, pues carece de efecto directo en España en tanto no se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Patentes, ya que su tenor no resulta claro y preciso, requiriendo de un desarrollo por el ordenamiento jurídico para su aplicación por los tribunales, planteando los siguientes problemas: a) No se establece ningún plazo para solicitar la limitación de la patente; b) No se indica cuándo y en qué forma podrá contestar la parte contraria a la petición; c) No se especifica si el precepto es aplicable exclusivamente a los procesos que versen sobre nulidad de la patente o también a los relativos a demandas de infracción; d) No se concreta si la aplicación del precepto es posible en sede de medidas cautelares: e) No se precisan los efectos de la limitación de la patente, más allá de que ésta servirá de base al ulterior procedimiento judicial, por lo que el proceso deberá concluir con un pronunciamiento relativo a la validez de dicha limitación.

Respecto al mismo, cabe precisar que aun siendo cierto que nuestro sistema procesal no prevé expresamente la posibilidad de limitar la patente, modificando los términos de la controversia, la existencia de un precepto aplicable a nuestro Derecho Sustantivo conduce a la necesidad de analizar cómo debe articularse dicha facultad.

En cuanto a la posibilidad de limitar el alcance de protección de las reivindicaciones una vez concedida la patente, procede analizar el citado artículo 138.3 CPE, introducido por la reforma que en el Convenio de Patente Europea, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, realizó el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000, en vigor el 13 de diciembre de 2007, a tenor del cual "*en los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la*

patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento".

Resulta de dicho precepto que la posible declaración de nulidad parcial de la patente, que implica la modificación de la correspondiente reivindicación, a través de un mecanismo puesto a disposición del titular de la invención cuyo derecho de exclusiva es objeto de ataque, constituye una regla de aplicación directa por parte de los tribunales competentes de cada Estado firmante del Convenio, con independencia del contenido de la legislación nacional, siendo que en este caso la Ley de Patentes 20/1986, de 11 de marzo, ninguna disposición contiene al respecto.

Por ello, el artículo 138.3 CPE permite que previa solicitud del titular del derecho de patente tendente a limitar el derecho de exclusiva a través de la modificación del texto de la reivindicación, el Estado declarante puede declarar la nulidad parcial de dicha reivindicación, la cual resultará modificada en los términos propuestos, si bien los efectos se ceñirán a ese único Estado Contratante.

Todo ello resulta congruente con el artículo 2.2 CPE, a tenor del cual en cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, cuestión que debe enlazarse con el contenido del artículo 138.3 CPE, que permite la declaración de nulidad parcial en los términos expuestos.

Por tanto, respecto a la eficacia directa que pudiera desplegar en España el artículo 138.3 CPE, cabe distinguir dos aspectos. En primer lugar, tratándose de una patente europea, concedida por la EPO conforme al CPE, es claro que el tribunal nacional debe atender a la petición del titular del derecho de exclusiva de limitar el ámbito de

protección, otorgando validez a la patente limitada a través de la modificación de la reivindicación afectada, si se cumplen los requisitos previstos en la normativa europea, pues deviene norma de aplicación directa al integrar el ordneamiento jurídico nacional, en virtud de los artículos 96 CE y 1.5 CC, otorgando derechos a los particulares y vinculando a los jueces y tribunales sin necesidad de una ley de desarrollo. Por ello, la limitación que en torno a la imposibilidad de declarara la nulidad parcial de una reinvidicación contiene el artículo 112.2 *in fine* LP no resulta aplicable.

En cambio, respecto a la patente española, concedida por la OEPM, rige lo dispuesto en el artículo 112.2 in fine LP, que imposibilita cualquier modificación del texto de las reinvidicaciones, sin perjucio de la conveniencia de que el leguislador adecúe la normativa nacional de patentes a los postulados europeos y comunitarios.

A modo de conclusión, resulta que la patente europea validada en España es susceptible de ser limitada, pues la norma que contiene el artículo 138.3 CPE produce efecto directo en nuestro ordenamiento jurídico, sin requerir de desarrollo normativo alguno, sin perjuicio de adaptar el sistema procesal a las necesidades de las partes. En cuanto al plazo o forma para su ejercicio, es claro que hasta el acto de la audiencia previa cabe articular dicha limitación, debiendo el juez garantizar, como se ha venido reiterando en la presente resolución, el derecho de audiencia y contradicción de la contraparte, evitando cualquier indefensión, de lo que se deduce la conveniencia de que se esgrima por la vía de la demanda reconvencional en los supuestos en que el actor principal invoque la nulidad de la patente, siendo el texto de la reivindicación resultante el que servirá de base para proseguir el litigio en orden a verificar la validez o nulidad de la citada patente.

Por ello, los defectos procesales invocados debe ser desestimados, prosiguiendo el acto de la audiencia previa.

En atención a lo anteriormente expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Desestimar las excepciones procesales invocadas por LABORATORIOS LICONSA SA frente a BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH AND CO KG, debiendo ser reanudado el acto de la audiencia previa.

Notifíquese la presente resolución a las partes, poniendo en su conocimiento que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días, previo depósito de la cantidad de VEINTICINCO EUROS.

Así lo acuerdo, mando y firmo, Yolanda Ríos López, Magistrada-Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona. Doy fe.

JUZGADO MERCANTIL Nº 4 BARCELONA

TRIBUNAL DE 1ª INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

SECCIÓN DE PATENTES
Magistrados:
Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora)
D. Florencio Molina López
D. Alfonso Merino Rebollo (ponente)

Caso: *Fulvestrant*

Partes Actoras: Astrazeneca AB y Astrazeneca Farmacéutica Spain, S. A. (en adelante Astrazeneca).

Parte Demandada: Sandoz Farmacéutica, S. A., (en adelante Sandoz)

AUTO

En Barcelona, a 19 de julio de 2017

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- En el acto de la audiencia previa, las actoras adujeron la posibilidad de limitar el tenor de las patentes litigiosas. Ello provocó que se suspendiera dicho acto, con la finalidad de que las partes hicieran sus correspondientes alegaciones por escrito.

SEGUNDO.- El 19 de diciembre de 2016, las actoras presentaron escrito solicitando *ad cautelam* la limitación de ciertas reivindicaciones de las patentes litigiosas.

TERCERO.- En fecha 16 de enero de 2017, Sandoz Farmacéutica, S. A., presentó escrito de oposición a la citada limitación.

CUARTO.- La presente pieza de medidas cautelares fue sometida el día 19 de julio de 2017 a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López, D. Florencio Molina López y D. Alfonso Merino Rebollo, en cumplimento estricto del marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

QUINTO.- Se han observado las formalidades legales excepto el plazo para dictar auto debido a la carga de trabajo de estos Juzgados y a la novedad y complejidad jurídica de esta petición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Términos en los que aparece planteado la limitación de patentes.

A) Alegaciones de Astrazeneca.

1. Las actoras comienzan aclarando que la finalidad de su escrito de 19 de diciembre de 2016 no es limitar las patentes ES´272 y ES´384 modificando sus reivindicaciones con base en el art. 3 del art. 138 del CPE, sino facilitar al Juzgado la aplicación del apartado 2 del art. 138 del CPE en el supuesto de que al tiempo de dictar sentencia entendiera que las causas de nulidad aducidas por Sandoz afectan parcialmente a las citadas patentes.

2. Aclaran que los apartados 2 y 3 del art. 138 del CPE tienen un contenido y destinatarios distintos:

a) el destinatario del apartado 2 es el Tribunal, al cual se le impone la obligación de declarar la patente parcialmente nula, es decir, únicamente en la medida en que el objeto que exceda de la limitación no cumpla los requisitos de patentabilidad.

b) el destinatario del apartado 3 es el titular de la patente, a quien el apartado 3 le confiere el derecho subjetivo a limitar la patente modificando las reivindicaciones.

3. Astrazeneca apoya su petición en el auto dictado por el Juzgado Mercantil Nº1 de Barcelona de 30 de septiembre de 2013. Sin embargo, realiza la siguiente aclaración:

"*Nótese que en aquel litigio el titular de la patente no había sugerido "ad cautelam" una posible redacción para las reivindicaciones limitadas con base en el apartado 2 del artículo 138 ("lo menos"), sino que había pedido la limitación inmediata de las reivindicaciones ("lo más") con base en el apartado 3 del artículo 138.*"

4. Las actoras insisten en que alegan la citada limitación a los únicos efectos del apartado 2 del art. 138 CPE y proponen o sugieren "*ad cautelam*" al Tribunal la forma en la que deberían modificarse las reivindicaciones en sentencia en el supuesto de que entendiera el Tribunal que dichas reivindicaciones son parcialmente nulas. A tales efectos, aporta un juego de reivindicaciones nuevo con las

modificaciones que habría que realizar y explica el motivo para realizar cada una de dichas modificaciones.

B) Alegaciones de Sandoz.

5. Sandoz sostiene que si Astrazeneca quería proponer alguna limitación de sus patentes, debía haberlo hecho en la contestación a la reconvención, habiéndole precluido tal posibilidad. Mantiene que la nueva LP sí ha regulado cómo y cuándo deben plantearse las limitaciones, estableciendo un conjunto normativo que permite salvaguardar el principio de igualdad de armas y el derecho de defensa de ambas partes, evitando que se produzca indefensión. En este sentido, afirma que el titular de la patente sólo puede proponer su limitación, con carácter principal o subsidiario, en la contestación a la demanda, en la contestación a la reconvención o en la contestación a la excepción de nulidad.

6. Sandoz entiende que las actoras están planteando una limitación de sus patentes y no la aplicación del apartado 2 del 138 del CPE y que la vía del art. 138.2 del CPE también estaría precluida al no haberlo hecho en la contestación a la reconvención.

7. Reconoce que la nueva LP no estaba en vigor cuando se inició este proceso, pero es la mejor norma para colmar la laguna que existía en la antigua LP en materia de limitación.

SEGUNDO.- Sobre la modificación de las reivindicaciones de las patentes litigiosas al amparo del art. 138.2 del CPE.

8. Conviene empezar indicando que el art. 138 del CPE dedica su apartado primero a regular la nulidad de las patentes europeas. A continuación, en los apartados 2 y 3 recoge lo siguiente:

"*2. Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, ésta quedará limitada en forma de la modificación correspondiente de las reivindicaciones y se declarará parcialmente nula.*

3. En los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento."

9. Astrazeneca pretende la aplicación directa en el presente proceso de las previsiones contenidas en el apartado 2 del art. 138 del CPE, que permite modificar el tenor de las reivindicaciones en el supuesto de que las causas de nulidad de la patente afectaran tan sólo parcialmente al tenor de dicha reivindicación.

10. Sin embargo, cabe objetar a dicha petición que la LP de 1986 (aplicable al presente proceso, como así indica Astrazeneca) prohíbe expresamente en el artículo 112.2 la declaración de nulidad parcial del texto de la reivindicación, en concreto, dicho precepto consagra que "*no podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación*". Por el contrario, la nueva LP de 2015, sí permite, en el art. 102.2, la declaración de nulidad parcial de una reivindicación en los siguientes términos: "*Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente ésta quedará limitada mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nula.*"

11. Esto supone que la norma de Derecho Interno excluye expresamente la posibilidad admitida en el CPE, dando lugar a una regulación del todo punto incompatible.

12. Consideramos, sin embargo, que eso en modo alguno enerva las expectativas procesales de la parte actora, que pudo limitar voluntariamente la patente al amparo del artículo 138.3 del CPE, esto es, aportando, incluso con carácter subsidiario, un juego de reivindicaciones en su versión limitada, posibilidad admitida expresamente en nuestro sistema de patentes al no contener prohibición expresa la LP 1986 (véase, en este sentido, el contenido del auto del Juzgado Mercantil Nº1 de Barcelona de 30 de septiembre de 2013, asunto *Tiotropio*, en el que se limitó la patente por voluntad del titular, aportando un nuevo juego de reivindicaciones). La propia Astrazeneca afirma expresamente que su intención no es seguir lo que se planteó en dicho asunto *Tiotropio*, tal y como hemos reseñado en el punto 3 de este auto.

13. Lo anterior conduce a la necesidad de inadmitir la petición de la parte de una eventual limitación parcial de la patente efectuada de oficio por el juez en el momento del dictado de la sentencia, atendiendo a la prohibición de modificación parcial del texto de las reivindicaciones *ex* artículo 112.2 de la LP de 1986.

PARTE DISPOSITIVA

ACORDAMOS:

1.- **Inadmitir** la solicitud de modificación de las reivindicaciones de las patentes ES´272 y ES´384 formuladas al amparo del art. 138.2 CPE por las actoras en el escrito de 19 de diciembre de 2016.

2.- Continúese el proceso por los trámites ordinarios correspondientes.

3.- Notifíquese a las partes que esté auto no es firme sino que, contra el mismo, cabe interponer recurso de reposición.

Así lo dispone y firma, don Alfonso Merino Rebollo, Magistrado Titular de este Juzgado Nº 4, habiéndolo sometido a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), D. Florencio Molina López y Don Alfonso Merino Rebollo, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ .

JUZGADO MERCANTIL Nº 4 BARCELONA

AUTO

En Barcelona, a 21 de julio de 2017

Caso: *Clavijas de fibra óptica*

Partes Actoras: Corning Optical Communications LLC, (en adelante Corning).

Parte Demandada: Huawei Technologies España, S. L., (en adelante Huawei)

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- El 2 de diciembre de 2016, la actora en la contestación a la demanda reconvencional solicitó de manera subsidiaria la limitación de la reivindicación 1 de la patente ES´690.

SEGUNDO.- En fecha 16 de mayo de 2017, Huawei presentó escrito de oposición a la citada limitación, solicitando de manera subsidiaria la nulidad de la versión limitada de la citada patente.

TERCERO.- Se han observado las formalidades legales excepto el plazo para dictar auto debido a la carga de trabajo de estos Juzgados y a la novedad y complejidad jurídica de esta petición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Términos en los que aparece planteado la limitación de patentes.

A) Alegaciones de Corning.

1. La actora solicita la limitación de la R1 de la patente ES´690 de forma subsidiaria y solo para el supuesto de que el Juzgado llegara a la conclusión de que dicha reivindicación fuera nula. Los términos exactos usados por la parte son los siguientes:

"*No obstante, con carácter subsidiario, esto es, únicamente en el caso de que este Juzgado llegara a alcanzar, en contra de la opinión de CORNING, la conclusión de que la EP 778 está incursa en causa de nulidad según se ha alegado de contrario, mediante el presente escrito y al amparo de lo previsto por el artículo 138.3 del CPE, CORNING aporta un juego de reivindicaciones limitadas de la EP 778, junto con la debida justificación de su procedencia.*"

2. La actora indica que a la vista del procedimiento establecido en la nueva Ley de Patentes 24/2015 (nueva LP), ex art. 120.3, sin perjuicio de que dicho procedimiento no ha entrado aún en vigor, opta por acompañar, con carácter subsidiario, el juego de reivindicaciones limitadas de la EP 778 junto con el escrito de contestación a la demanda reconvencional.

3. Corning mantiene que la versión limitada de R1 seria valida y que la clavija FastConnect de Huawei caería dentro del ámbito de protección de la R1 limitada.

B) Alegaciones de Huawei.

4. La demandada aduce que la limitación no es admisible pues supone una adición de materia no contenida en la solicitud originalmente presentada de la EP 778, en concreto, alega que la incorporación parcial de la lista de conectores estándar descrita en la especificación implica una adición de materia que contraviene lo dispuesto en los arts. 76 (1) y 123 (2) y (3) CPE.

5. Huawei indica que, de manera subsidiaria, para el caso de que se admitiera la citada limitación de R1, ésta sería nula por adición de materia e insuficiencia descriptiva. Y que las R1 a R4 de la versión limitada también serían nulas por falta de novedad y por falta de actividad inventiva.

6. También de manera subsidiaria, pero para el caso de que sea admisible la limitación de la patente y se desestime la nulidad contra la versión limitada de la patente, Huawei mantiene que sus productos no infringen la versión limitada de EP 778.

SEGUNDO.- Sobre la limitación de la reivindicación 1 de la patente ES´690 al amparo del art. 138.3 del CPE.

7. Conviene empezar realizando dos aclaraciones importantes:

a) La patente cuya limitación se pide es en realidad la ES´690, validación nacional de la patente europea EP´778, y no la citada patente europea.

b) La normativa aplicable a la presente litis es la Ley de Patentes de 1986 (en adelante LP), como así reconoce la parte actora, y no la nueva LP de 2015.

8. La Ley de Patentes de 1986 guarda silencio en relación con la limitación de la patente, a diferencia de la nueva Ley de Patentes que sí regula dicha limitación. De ahí que la normativa aplicable para resolver la presente petición sea el Convenio Europeo de Patentes, en concreto el art. 138, al ser la ES´690, la validación de la patente europea EP´778.

9. El art. 138 del CPE dedica su apartado primero a regular la nulidad de las patentes europeas. A continuación, en los apartados 2 y 3 recoge lo siguiente:

"*2. Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, ésta quedará limitada en forma de la modificación correspondiente de las reivindicaciones y se declarará parcialmente nula.*

3. En los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento."

10. La doctrina científica aclara que los apartados 2 y 3 del art. 138 del CPE tienen un contenido y destinatarios distintos:

a) el destinatario del apartado 2 es el Tribunal, al cual se le impone la obligación de declarar la patente parcialmente nula, es decir, únicamente en la medida en que el objeto que exceda de la limitación no cumpla los requisitos de patentabilidad.

b) el destinatario del apartado 3 es el titular de la patente, a quien el apartado 3 le confiere el derecho subjetivo a limitar la patente modificando las reivindicaciones.

11. La actora, aunque alega la vía del apartado 3 del artículo 138 CPE para limitar la patente, en realidad, está solicitando dicha limitación por la vía del apartado 2, pues plantea la limitación de R1, de manera subsidiaria y, única y exclusivamente, para el caso de que el Juzgado considere que ES´690 fuera nula. Corning no está ejercitando su derecho subjetivo de limitar la patente y que esa versión limitada de la patente sea el objeto del proceso, sino que pretende que se use la versión vigente de ES´690 como objeto de la litis y, si el tribunal considera que fuera nula esa versión, que además examine otra

limitada que propone *ad cautelam* ante una posible nulidad de la versión original.

12. El apartado 2 del art. 138 del CPE permite modificar el tenor de las reivindicaciones en el supuesto de que las causas de nulidad de la patente afectaran tan sólo parcialmente al tenor de dicha reivindicación.

13. La LP de 1986 prohíbe expresamente en el artículo 112.2 la declaración de nulidad parcial del texto de la reivindicación, en concreto, dicho precepto consagra que "*no podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación*".

14. Esto supone que la norma de Derecho Interno excluye expresamente la posibilidad admitida en el CPE, dando lugar a una regulación del todo punto incompatible.

15. Lo anterior conduce a la necesidad de inadmitir la petición de la parte de una eventual limitación parcial de la patente efectuada de oficio por el juez en el momento del dictado de la sentencia, atendiendo a la prohibición de modificación parcial del texto de las reivindicaciones *ex* artículo 112.2 de la LP de 1986.

PARTE DISPOSITIVA

ACORDAMOS:

1.- **Inadmitir** la solicitud de modificación de la reivindicación de la patente ES´690 formulada por la actora en el escrito de contestación a la reconvención.

2.- Continúese el proceso por los trámites ordinarios correspondientes.

3.- Notifíquese a las partes que esté auto no es firme sino que, contra el mismo, cabe interponer recurso de reposición.

Así lo dispone y firma, don Alfonso Merino Rebollo, Magistrado Titular de este Juzgado Mercantil Nº 4.

JUZGADO MERCANTIL Nº 1 BARCELONA

AUTO

En Barcelona, a seis de julio de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Por la representación procesal de COLOPLAST se interpone recurso de reposición contra el auto de 15 de febrero de 2018, por los motivos expuestos en el mismo; que es objeto de impugnación por parte de HOLLISTER IBERICA SA, quedando a continuación los autos vistos para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de reposición objeto de análisis exige partir de la dicción literal del artículo 138 CPE, tras la redacción otorgada por el Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000, a los efectos de determinar el alcance de los apartados segundo y tercero del mismo.

Reproducimos, así, el tenor literal del mismo (el subrayado es nuestro):

"***Artículo 138. Causas de nulidad***

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:

a) cuando el objeto de la patente europea no sea patentable con arreglo a los artículos 52 a 57;

b) cuando la patente europea no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla;

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; o

e) cuando el titular de la patente europea no tuviera derecho a obtenerla en virtud del párrafo 1 del Artículo 60.

2. *Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, ésta quedará limitada en forma de la modificación correspondiente de las reivindicaciones y se declarará parcialmente nula.*

3. *En los procedimientos ante el tribunal o la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento."*

SEGUNDO.- El recurso se basa, como ya hemos anticipado, en la infracción del artículo 138.2 CPE, argumentando COLOPLAST que el auto de 15 de febrero de 2018 prescinde del principio de primacía del Derecho Internacional, en la medida en que aplica la norma nacional interna, concretamente el artículo 112.2 LP 1986, que impide declarar la nulidad parcial de la patente, descartando la normativa europea de aplicación preferente (se denuncia, asimsimo, la infracción de los artículos 138.2 y 2.2 CPE, 27 Convención de viena de 23 de mayo de 1969, 31 de la Ley 25/2014, y artículos 1.5, 2.2 y 10.4 CC, y 9.3, 24 y 96.1 CE).

TERCERO.- Descendiendo a los concretos motivos, el primer argumento que sustenta el recurso es que la interpretación que sigue el auto recurrido colisiona con el tenor literal del artículo 138.2 CPE

(según redacción vigente desde el 13 de diciembre de 2007), al condicionar la posibilidad de declarar la nulidad parcial de la patente a al hecho de que la legislación nacional lo permita (en la línea del artículo 112.2 LP 1986).

Precisamos, en este sentido, que la incompatibilidad no deriva de la colisión entre el artículo 112.2 LP 1986 y el artículo 138.2 CPE, sino en la debida configuración del alcance de los apartados segundo y tercero del artículo 138 CPE, y la relación que ambos tienen con el artículo 112.2 LP 1986.

En efecto, esta misma juzgadora ya expuso en el auto de 30 de septiembre de 2013 (Asunto Bromuro de Tiotropio) que la primacía en la aplicación del artículo 138.3 CPE debía conducir al reconocimiento al titular de la patente del derecho subjetivo a limitar su título durante el proecdimiento judicial, expectativa que no hallaba expresa regulaicón en la normativa nacional de patentes. Ahora bien, dicha facultad no puede antojarse ilimitada, sino condicionada al respeto de los esenciales principios de orden público que rigen el proceso civil, entre ellos el de preclusión de actos procesales como alegación y prueba. Desde este prisma, es posible conjugar los apartados segundo y tercero del artículo 138 CPE, pues, si el titular del derecho decide limitar el título durante el procedimiento judicial, y dicha limitación prospera, el resultado será una sentencia declarando la limitación de la patente a través de la modificación del tenor literal de las reivindicaciones. Podría afirmarse, en ese supuesto, que la modificación implica la declaración de nulidad parcial de la patente, por lo que ambos apartados serían las dos caras de una misma moneda, con efectos muy similares.

Ahora bien, el respeto a los principios procesales impide reconocer el alcance del apartado segundo del artículo 138 CPE que pretende COLOPLAST. Así, si se interpreta dicho precepto como un mandato expreso al juex para que durante el procedimiento judicial de validez del título pueda dictar sentencia modificando ex officio iudicis el tenor literal de las reivindicaciones, al albur de una pretendida nulidad parcial de la patente, está claro que se podría producirse una clara infracción de las más básicas normas procesales. Creemos que tan consciente es la recurrente de dicho extremo que trató de enervar los perjudiciales efectos de dicha interrpetación, tanto en la propia audiencia previa como en el recurso de reposición, apelando a la seguridad jurídica que ofrece el hecho de haber presentado un juego de reivindicaciones “ejemplificativo”, tendente a suplir la capacidad del juez de novar los términos de la reivindicación ex officio iudicis. Resulta incompatible apelar a la facultad judicial absoluta de modificar las

reivindicaciones en la sentencia ex officio iudicis bajo la cobertura del artículo 138.2 CPE, y defendiendo que la patente es parcialmente nula, y, una vez sentado lo anterior, aminorar el quebranto de los principios procesales de aportación de parte, preclusión de alegaciones y prueba, reconduciendo este supuesto al del artículo 138.3 CPE, que exige que sea el titular de la patente el que voluntariamente limite el título aportando juegos subsidiarios de reivindicaciones, a través de un mecanismo actualmente regulado en el artículo 102 NLP de 24 de julio de 2015, aplicando todos los presupuestos excepto uno, el de preclusión en la posibilidad de invocar la limitación de la patente por hallarse dicha limitación fuera de los plazos procesales comunmente admitidos. Quizá esta imposibilidad de actuar al amparo del artículo 138.3 CPE por haber precluido la posibilidad de limitar voluntariamente el título provocó la necesidad de defender una concreta interpretación del artículo 138.2 CPE. Sin embargo, defendiendo la tesis de la recurrente, no sería necesario aportar juego de reivindicaciones alguno, sino que esta juzgadora, ex officio iudicis, en sentencia, podría declarar la patente parcialmente nula y modificar el tenor de las reivindicaciones a los efectos de ajustarlas a la validez según haya quedado acreditada.

CUARTO.- Por tanto, esta Sección de Patentes interpreta que mientras que el artículo 138.3 CPE permite que en los procedimientos judiciales sobre la validez de la patente el titular del derecho pueda modificar las reivindicaciones a través de la limitación de su contenido, sirviendo la patente así limitada de base al procedimiento (posibilidad expresamente reconocida actualmente en el artículo 120 NLP); el artículo 138.2 CPE abre la posibilidad de declarar la nulidad parcial de la patente a través de la modificación de las reivindicaciones, sin concretar nada más, lo que posibilita, bien reconducir los efectos de dicha nulidad parcial al previo presupuesto de que el titular del derecho haya limitado voluntariamente la patente, bien a la segunda interpretación que defiende aquí la recurrente, lo que provoca la colisión de dicha facultad en un sistema proecsal como el español.

Si el alcance de ambos apartados es garantizar la posbilidad del titular de limitar la patente en un proceso judicial, entendemos que dicha limitación debe efectuarse siempre respetando las normas procesales más básicas de preclusión de alegaciones y aportación de dictámenes periciales, evitando cualquier tipo de indefensión en el sentido expuesto.

QUINTO.- Otro argumento de la recurrente se basa en la cita del auto del Juzgado Mercantil nº 4 Barcelona, de 20 de julio de 2007, (Ponente, Luis Rodriguez), *Asunto Atorvastatina*, en el que se dice que "*no es posible declarar la nulidad parcial de una reivindicación, por mandato expreso del artículo 112.2 LP, es posible que esto tenga que cambiar en el futuro inmediato (CPE 2000, que entrará en vigo en diciembre próximo), pro actualmente no es posible. Eso hace que la reivindicación sea íntegramente nula por falta de novedad de uno de sus elementos*".

Dicha resolución parece admitir que con la nueva redacción del artículo 138.2 CPE, los tribunales espñoles debieran analizar la posibilidad de declarar de oficio la nulidad parcial de la reivindicación (no de la patente, como expresamente se cita en dicho auto). Sin embargo, además de que dicho auto sólo enuncia una posibilidad futura, no la declara, la propia recurrente asumió durante el acto de la audiencia previa interrumpida el hecho de que para salvaguardar los principios procesales, resultaba imprescindible asumir la carga de introducir los juegos subsidiarios de reivindicaciones en el proceso. Creemos que dicha asunción supone un implícito reconocimiento de la colisión con el orden público procesal español de la eventual declaración de oficio por el juez en la misma sentencia de una nulidad parcial.

Por todo ello, el recurso debe ser desestimado, confirmando la resolución recurrida en todos sus extremos.