

LA MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDIACIONES DE UNA PATENTE ANTE UNA ACCIÓN DE NULIDAD ANTE LOS TRIBUNALES O CÓMO CAMBIARSE DE COCHE EN MARCHA

por PEDRO MERINO

Ponencia en el Lunes de Patentes del 17.11.2014 (OEPM, Madrid)

-I-

INTRODUCCIÓN

La ponencia que me ha sido encomendada me lleva al borde del desánimo debido a cuatro razones que yo creo compartiréis conmigo y por eso, abusando un poco de vuestra simpatía, os pido, es más, os suplico que empaticéis conmigo:

- Primero porque es un reto en un doble sentido. Atraer vuestra atención nada más comer es ya de por sí un desafío similar a correr al saco de la patata sin darte un trompazo. Y también porque es una tarea harto complicada rellenar, más o menos una hora de exposición para hablar de un tema que me obliga a meterme en la boca de un lobo procesal, que luego no es tan fiero como parece, pero que de entrada asusta. Pero como yo soy “retista” vamos a ver si supero la prueba.

- Segundo, y tiene esta razón mucho que ver con ese lobo procesal, me enfrento a un dilema: si sobrevuelo el tema de la ponencia desde una perspectiva exclusivamente jurídico-procesal puedo aburrir a los no juristas (también a los que lo son, ojo). De todas formas, el reto del tema que abordo es eminentemente procesal,

por lo que no me queda más remedio que agarrarlo por esos cuernos; pero bueno, confío en poder atraer vuestra atención por vuestro propio bien, para que no os desnuquéis dando cabezadas en esta hora tan intempestiva.

- Tercero, me apabulla el miedo escénico, por ser éste lugar el que es y por ser vosotros los que sois, (permitirme la tontería) “caballeros jedai” de la propiedad industrial y yo un simple aprendiz con ínfulas de maestro.

- Y por último, resulta que yo tenía preparada una exposición para hablar de la modificación de las reivindicaciones en el litigio prevista en el Anteproyecto, y resulta que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto, en el que se modifica sustancialmente la regulación establece al efecto. Así que, por los pelos no me he quedado fuera de juego, aunque voy a tener que recular prácticamente sobre la marcha para hablaros de otra cosa, del Proyecto, aunque creo que será ilustrativo si en alguna ocasión aludo a lo que estaba previsto en el Anteproyecto pues enriquecerá mi exposición y vuestra comprensión de la problemática procesal que suscita.

Como podréis comprobar no es nada exagerado el desánimo al que antes me refería, pero espero no defraudaros y sobretodo conseguir, aunque sea escasamente, que los aplausos que me brindéis al final sean merecidos y no un simple acto reflejo fruto de vuestra buena educación.

-II-

EXORDIO

Es obligado que relate, acaso someramente, la exégesis legislativa del Proyecto hasta la fecha.

Pero me gustaría comenzar aclarando que aunque formo parte de la Junta Directiva del Grupo Español de la AIPPI, en calidad de vicepresidente, la opinión que voy a expresar sobre esta ponencia es a título particular. No obstante, creo que será interesante si doy algunas pinceladas acerca de las discusiones y posición de la asociación al respecto de la limitación de la patente a la luz del 2º Borrador del Anteproyecto de la Ley de Patentes (ALP) circulado en diciembre de 2013, pues algunas de las propuestas de la AIPPI han sido reflejadas finalmente en el Anteproyecto probado en primera lectura por el Consejo de Ministros el 11 de abril de este año y en el Proyecto finalmente aprobado el pasado viernes.

Con posterioridad a la aprobación del Anteproyecto en abril se han emitido otros informes de mayor calado, entre ellos el del Consejo General del Poder Judicial de 24 de julio de 2014, al que me referiré pues hace unas propuestas de modificación del Anteproyecto sobre la modificación de las reivindicaciones que han sido acogidas casi íntegramente en el Proyecto; y también se ha emitido el Dictamen por el Consejo de Estado el 16 de octubre de 2014, al que no aludiré salvo por la reseña que ahora os hago a título informativo pues no contiene nada al respecto de esta cuestión, y por la circunstancia de contener ese Dictamen una recomendación generalizada

para que se tengan en cuenta muchas de las propuestas efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial.

Por lo demás, el Proyecto aprobado es el que ya estará viajando al Parlamento para superar su último trámite legislativo antes de convertirse en ley. Y yo creo que es poco probable que cambie algo el tema de la modificación de la patente.

-III-

EL DINAMISMO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Pero permitidme antes de entrar en faena y a fin de abarcar todos los puntos que a modo de pseudo-índice configuran esta ponencia, si hago una alocución introductoria acerca de la propiedad industrial, su dinamismo y la modificación de la patente en el procedimiento judicial.

Y en este sentido, creo que no exagero si digo, o quizá sí exagero algo, que la propiedad industrial, además de ser una rama del derecho intelectualmente apasionante, es muy parecida a un ser vivo, pues nace, crece, se desarrolla, también se reproduce y finalmente muere. Pido disculpas por tomarme la licencia de este símil que voy a explicar muy brevemente, solo a los efectos de comprobar que las humoradas no son incompatibles con los jurisconsultos, palabra ya en desuso y que significa vulgarmente “*perito en Derecho*”, que es lo que somos los abogados o letrados, jueces, magistrados, etc.

Una criatura de la propiedad industrial nace cuando el legislador, tras una larga gestación que supera con creces a la que cualquier animal conocido, alumbró un derecho de exclusiva. Casi todas las modalidades de propiedad industrial conocidas son vetustas, pero algunas han nacido no hace mucho, como la marca y el diseño comunitario, o más recientemente la feamente bautizada “patente unitaria”, o para ser más precisos “patente europea con efectos unitarios”.

Su crecimiento y desarrollo se produce precisamente gracias al sustento que le proporcionan los tribunales mediante la interpretación y aplicación de las normas con las que han nacido esos derechos, que son como un “*pan debajo del brazo*”; y también gracias a los negocios jurídicos que fortalecen su posicionamiento en el mercado y le proporcionan un rédito económico a su titular.

La reproducción de la propiedad industrial no es ninguna broma, pues no es inhabitual su promiscuidad con la competencia desleal o miremos por ejemplo el enamoramiento que ya están empezando a vivir la patente europea y la patente unitaria, que no sabemos si engendrarán una princesa o un monstruo. De hecho arrecian a nivel europeo las críticas a la Patente Unitaria. Entre ellas me ha llamado la atención una sátira en una página en Internet que se llama “unitary-patent.eu”, de 24 de febrero de 2013, cuyo título es elocuente: “*Sólo Gandalf puede proteger a Europa de la Patente Unitaria*” (traducción del inglés “*Only Gandalf can protect Europe from the Unitary Patent*”).

Y finalmente casi todas las propiedades industriales exhalan su último aliento después de cierto tiempo, salvo los signos distintivos que están bendecidos con el don de la inmortalidad, como los elfos en el Señor de los Anillos. Aunque todos los derechos de exclusiva pueden desaparecer por la vía rápida si tiene éxito una acción de nulidad o de caducidad.

Esta introducción, que cariñosamente caricaturiza una materia por la que tengo gran respeto por tradición familiar, me sirve para conectar con el título de esta ponencia, pues es un vivo ejemplo del dinamismo que ofrece la propiedad industrial. Huelga decir que este dinamismo exige grandes retos, en especial cuando la propiedad industrial llega a orillas judiciales.

Uno de esos retos es precisamente el de la modificación de las reivindicaciones de una patente en el procedimiento judicial español, limitando su ámbito de protección, pues las normas procesales de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), no sé si presentan una rigidez a veces insuperable o somos los profesionales del derecho los que no superamos nuestra propia rigidez a la hora de interpretar esas normas.

Las consecuencias de la limitación de la patente son diversas. Desde un punto de vista material la limitación de la patente no tiene ningún misterio; es un movimiento estratégico de su titular que tiene como finalidad situar a la patente fuera del alcance de determinado estado de la técnica haciendo que sea más fácil, al menos teóricamente, que supere el examen de novedad y de actividad inventiva, aunque podría presentar como contrapartida,

según los casos, dejar fuera de la esfera de protección jurídica a la infracción denunciada. Y desde un punto de vista procesal la limitación de la patente nos adentra en un mundo lleno de sombras que me atrevería a equiparar, siguiendo con un símil *tolkeniano*, con la tierra de Mordor donde el peligro acecha en cada rincón.

-IV-

EL SISTEMA ACTUAL

1. Introducción

Para abordar adecuadamente esta ponencia quizá sea conveniente establecer una distinción entre la posibilidad de limitar las reivindicaciones de una patente en el sistema actual y a la luz del Proyecto.

2. Marco legislativo

Creo que esta distinción nos puede ser muy útil desde un punto de vista práctico porque al *iter legislativo* del Proyecto aún le queda un trecho, quizá de no muchos meses, para que sus normas sean de aplicación, por lo que nuestros tribunales todavía tendrán que lidiar con esta problemática con el marco legislativo actualmente vigente. Lógicamente me refiero a los preceptos básicos que contienen la Ley de Patentes (LP), la LEC y el Convenio de Patente Europea (CPE).

El plan de ruta previsto para el Proyecto parece indicar que la nueva Ley de Patentes entrará en vigor antes de que finalice la actual legislatura, que, si no me equivoco, finaliza en diciembre de 2015. Pero esto no está del todo claro. ¡Ya veremos! Sea como fuere, todavía habrá que resolver las cuestiones procesales que suscite la limitación de la patente con las normas procesales actualmente previstas en la LEC.

Y como ya sabemos el actual marco legislativo en España únicamente permitiría la posibilidad de limitar en un procedimiento judicial la validación española de una patente europea al amparo del artículo 138.3 CPE, ya que nuestra LP no contiene una norma expresa que permita esto mismo para las patentes españolas. Por lo tanto, no parece que haya base legal en la actualidad para poder modificar, vía limitación de las reivindicaciones, una patente española en el seno de un procedimiento judicial.

Aunque el citado precepto del CPE autoriza al titular de la patente europea a limitar sus reivindicaciones en un procedimiento judicial de nulidad, hay dos cuestiones principales a considerar:

- a) La primera cuestión reside en si el artículo 138.3 del CPE, que es la norma a tener en cuenta, es de aplicación directa en España, es decir, si se trata de una norma “auto-ejecutiva” que no precisa de un desarrollo *ad hoc* en el ordenamiento jurídico español. La respuesta a esta primera pregunta parece afirmativa a la luz de los artículos 1.5

del Código Civil y 96.1 de la Constitución sobre la eficacia de los tratados internacionales. Además, que sepamos ya hay al menos dos decisiones judiciales de primera instancia que han considerado que se trata de una norma de efecto directo en España y que por ello han autorizado al titular de la patente europea a modificarla limitando sus reivindicaciones. A ellas me referiré más adelante.

- b) La segunda cuestión es que el citado precepto del CPE no establece ningún límite temporal para que el titular de la patente europea pueda proponer su modificación en el procedimiento judicial. Por lo tanto la pregunta es cómo encaja ese derecho del titular de la patente europea en las normas procesales que regulan el procedimiento ordinario, porque nuestra LEC es una especie de ordenación urbana del territorio procesal por el que pueden circular las pretensiones de las partes, pero por unos carriles muy bien definidos, y a priori parece difícil salirse de un planeamiento procesal que ni contempla el supuesto de modificar una patente, es decir, de introducir en el procedimiento judicial una *mutatio libelli* en toda regla (cambio de objeto litigioso), ni por ello ofrece soluciones para un problema que es teóricamente inexistente en el ámbito procesal.

Por lo tanto nos encontramos ante una encrucijada que hoy por hoy sólo puede ser resuelta por la jurisprudencia, o mejor dicho por las decisiones de nuestros tribunales de primera instancia que son los que están en la primera línea de batalla en una cuestión que es difícil que escale a los tribunales superiores para que pueda nacer una jurisprudencia acaso menor de las Audiencias Provinciales. Y esto

me recuerda a un librito que tengo en mi Despacho que se titula “*La ley de Murphy para abogados*”, en donde, entre otras muchas leyes, principios y teoremas ingeniosos, se alude a la denominada “*primera ley del proceso legal*”, según la cual “*el avance de la jurisprudencia se puede medir por la velocidad a la que se acumulan las excepciones a las reglas*”, que además presenta tres corolarios: el primero, que las excepciones siempre son más numerosas que las reglas; el segundo, que siempre hay excepciones de las excepciones; y el tercero, que cuando se dominan las excepciones ya nadie se acuerda de las reglas a las que se aplicaban.

3. Momento procesal oportuno

Ya en serio, la cuestión más delicada y espinosa del tema que nos ocupa es sin lugar a dudas cuál es el momento procesal oportuno para que el titular de la patente europea pueda proponer la limitación de sus reivindicaciones, pues ésta podría proponerse en muy diversos momentos del procedimiento judicial que van desde la contestación a una demanda o reconvención de nulidad hasta antes de la celebración del Juicio.

Teniendo esto en cuenta, parece razonable afirmar que lo importante es, sea cual sea el momento procesal en el que esa situación se produce, que el Juzgador pueda ajustar las normas procesales al derecho que el artículo 138.3 CPE le reconoce al titular de la patente europea, lo cual debe ser necesariamente conciliado con el derecho de contradicción de quien haya

instado la nulidad de la patente, ya sea como demanda principal o como excepción o reconvención (trámites de réplica y dúplica).

Y aquí me gustaría hacer un alegato a favor de un principio universalmente inmutable con el que creo se podrían resolver ésta y otras vicisitudes procesales, siempre, claro está, dentro de unos mínimos legalmente tolerables. Y ese principio es el de que la imaginación puede resolver casi cualquier problema, porque es una especie de llave maestra para abrir cualquier puerta. Idea que recupero de la ponencia del Magistrado D. Luis Rodríguez Vega realizada en las Jornadas del Grupo español de la AIPPI celebradas en Barcelona los días 13 y 14 de febrero, donde al explicarnos los aspectos más relevantes del nuevo horizonte que le espera a la organización judicial reivindicaba para el proyecto “*un poco de imaginación*”; reivindicación a la que nos adherimos con gran entusiasmo no sólo en éste sino en otros muchos asuntos, como por ejemplo el de la modificación de la patente en el litigio.

Tengo la impresión de que el Consejo General del Poder Judicial ha tirado de esa imaginación, absolutamente imprescindible, para proponer una batería de propuestas de modificación del Anteproyecto, que supongo estarán incluidas en el Proyecto, y no sólo en el tema que nos ocupa sino también en otro extraordinariamente necesario para modernizar los litigios de patentes en nuestro país. No digo nada más para que os quedéis dándole vueltas a qué será. Desvelaremos este misterio al final.

4. Precedentes judiciales

Tenemos **dos ejemplos** concretos en los que nuestros Juzgados Mercantiles le han proporcionado una pista de aterrizaje procesalmente adecuada a ese derecho, aplicando, por qué no decirlo, ese principio universalmente inmutable de la imaginación. Puede que haya alguna decisión judicial más, pero voy a citar las dos que conozco.

La primera vez que esta cuestión ha sido tratada en España fue en un litigio de patente farmacéutica tramitado por el Juzgado Mercantil 1 de Granada y que fue resuelta en el Auto de 6 de julio de 2011 (Docetaxel). Es una decisión **pionera** en nuestro país cuya autoría pertenece al magistrado D. Blas Alberto González Navarro; y que se propicia gracias al planteamiento que hace un jurista brillante, Manuel Lobato, pues es autor de la primera propuesta de modificación de una patente que se hace en un litigio en España que llega a término (¡Pamplona!). Y además, aquí el magistrado se tuvo que enfrentar a la limitación de la patente europea en una situación procesal **extrema** que ponía a prueba su imaginación procesal, pues el titular de la patente la limita pocos días antes de celebrarse el Juicio. El sobresalto no es pequeño. Debemos reconocer que encontrarle acomodo en la LEC al derecho reconocido en el artículo 138.3 CPE al titular de la patente europea, en ese momento procesal extremo, no es tarea sencilla. Pero tampoco parece que haya escapatoria, es decir, no parece posible rechazar sin más esa pretensión ya que el artículo 138.3 no establece ningún límite temporal para plantear la limitación. Quizá el único límite temporal procesalmente lógico e insoslayable sea el Juicio, pues una vez iniciado ya no parece legalmente tolerable, con la LEC en la mano, que se plantee semejante pretensión.

El propio Juez reconoce en ese Auto que nos encontramos ante un problema interpretativo y procesal “*muy serio*”, debido a la falta de desarrollo del ordenamiento español en esta materia, pero considera, creo que con buen criterio, que no le queda más remedio que buscar una solución procesal compatible con la norma del Convenio de Patente Europea, lo que pone de manifiesto, utilizando un símil futbolístico, que la “*cintura judicial*” permite buenos movimientos procesales cuando se echa mano de la imaginación procesal, lo que depende en mi humilde e insignificante opinión de la voluntad del Juez.

Y la solución encontrada en el litigio de Granada fue doble, en el sentido de establecer dos medidas consecutivas, respetuosas con el principio de contradicción y de igualdad de armas:

- a) Por un lado, se le concedió al demandado, que era a su vez demandante en la acción de nulidad reconvencional, un trámite de alegaciones equivalente a una contestación a la demanda (réplica), confiriéndole también el plazo de 20 días previsto al efecto. Este plazo fue utilizado para efectuar alegaciones tanto para validez como para infracción a la luz de la patente limitada. En realidad se trataba de varias patentes. Pero no se concede un trámite de dúplica al titular de la patente (¡a toro pasado!).
- b) Y por otro lado, una vez evacuado ese trámite, se retrotrajeron parcialmente las actuaciones al momento de la Audiencia Previa,

para celebrar otra cuyo objeto se ceñía exclusivamente a la fijación de hechos controvertidos y a la proposición de prueba con respecto a la patente limitada por su titular antes de celebrarse el Juicio.

Como anécdota debo decir que ese movimiento estratégico del titular de la patente para evitar su nulidad limitando las reivindicaciones, no surtió el resultado perseguido porque fueron casi todas ellas anuladas

La segunda vez que se ha tratado esta cuestión ha sido más recientemente, en Auto de 30 de septiembre de 2013 dictado por el Juzgado Mercantil 1 de Barcelona. En este caso, el tratamiento procesal fue diferente pero por la sencilla razón de que es otro el momento procesal en el que se formula la limitación de la patente europea. En este caso, la limitación la efectúa el titular de la patente al contestar una demanda de nulidad y lo hace por el cauce de la reconvención. Y el Juez admitió la limitación básicamente porque el derecho de contradicción de la contraparte (demandante de nulidad) permanece incólume ya que puede contestar a la limitación contestando a la reconvención.

Pero antes de admitir la limitación, el Juez en ese asunto tuvo que resolver una batería de cuestiones procesales (nada desdeñables) aducidas por el demandante en la acción de nulidad, pues era contrario a que la limitación fuese admisible por el cauce de la reconvención. Entre ellas, planteó (i) el defecto legal en el modo de proponer la contestación; (ii) la vulneración de los artículos que regulan la litispendencia; (iii) el fraude de ley derivado de la interposición de la reconvención tras producirse un allanamiento, pues el

demandante de nulidad consideraba que al modificarse la patente se había producido un allanamiento a la demanda (en realidad la modificación de la patente implica un allanamiento parcial que debe dar lugar a la nulidad parcial de la patente en su versión concedida); (iv) y la infracción del artículo 406.3 LEC al no contener la reconvención ninguna pretensión relativa al demandante diferente a la desestimación de la demanda. Todas ellas fueron rechazadas de forma debidamente argumentada por el Tribunal.

Estos dos ejemplos que he explicado ponen de manifiesto que lo importante es preservar el derecho de contradicción, y a partir de aquí casi todas las respuestas procesales deberían ser válidas, nos gusten más o nos gusten menos.

5. La problemática de la nulidad de la patente planteada como excepción

Dicho esto, quizá convenga mencionar otra situación procesal que también puede poner a prueba esa “*cintura judicial*” a la que me he referido y que se produce cuando el demandado de infracción, al contestar a la demanda, solicita la nulidad de la patente no por medio de reconvención sino como excepción al amparo del artículo 126 LP. El planteamiento de la acción de nulidad como excepción nos lleva a un callejón aparentemente sin salida porque el titular de la patente no dispondría de un trámite de alegaciones escritas para contestar a la nulidad y poder limitar la patente (cosa que sí

podría hacer si la nulidad se articula como reconvencción), a menos que pretendiese plantear la limitación en la Audiencia Previa.

Esta problemática ya la contemplaba expresamente el Anteproyecto, pero era la única hipótesis procesal que contemplaba. Y para resolverla se establecía como solución que si lo desea el titular de la patente, le pida al Juez que la excepción sea tratada como si fuese una reconvencción a fin de darle traslado para que pueda limitarla en el plazo de 20 días.

Pero esa solución procesal que preveía el Anteproyecto como novedosa, ya la teníamos en el artículo 408.2 LEC. Este precepto se ocupa del tratamiento procesal de la nulidad del negocio jurídico en que se funde la demanda, pues nos dice que *“si el demandado adujere en su defensa hechos determinantes de la nulidad absoluta del negocio en que se funda la pretensión o pretensiones del actor y en la demanda se hubiere dado por supuesta la validez del negocio, el actor podrá pedir al Secretario Judicial contestar a la referida alegación de nulidad en el mismo plazo establecido para la contestación a la reconvencción, y así lo dispondrá el Secretario judicial mediante decreto”*.

La aplicación de esa norma al caso que nos ocupa implica equiparar una patente a un negocio jurídico, lo cual no parece descabellado si tenemos en cuenta que una patente es un negocio jurídico, es decir, es un acto constituido por una concurrencia de voluntades (del Estado y de su titular) dirigido a crear una relación jurídica, cual es la concesión de un monopolio

legal para la explotación de la patente durante 20 años a cambio de divulgarla.

Ya ha habido un caso, al menos que yo sepa, en la que un Juzgado Mercantil ha aplicado el artículo 408.2 LEC en el sentido expuesto. Se trata del Decreto de 25 de enero de 2012 del Juzgado Mercantil 7 de Madrid, que concedió el plazo de 20 días al titular del derecho para contestar a una excepción de nulidad opuesta por el demandado en su contestación.

El Informe del Consejo General del Poder Judicial de 24 de julio de 2014 que he mencionado al inicio de mi plúmbea exposición, precisamente se refiere al artículo 408 LEC para proponer la modificación del artículo 119 del Anteproyecto a fin de que, con independencia de que el titular de la patente quiera limitarla, que la excepción se trate como una reconvención.

En la patente unitaria no ha lugar a plantear la nulidad de la patente por medio de excepción, sino sólo como reconvención. Así se desprende de la regla 25.1 por lo que la problemática procesal del ALP no existe en el ámbito de la patente unitaria.

El tema de la excepción también ha sido uno de los puntos calientes en las discusiones que hemos mantenido en la AIPPI, y nuestra posición al respecto fue que debería suprimirse esta posibilidad. Es decir, que si el demandado de infracción quiere cuestionar la validez de la patente, que esta pretensión se formule siempre por medio de reconvención.

Por lo demás, el verdadero problema al que nos enfrentamos, es que hay que dotar a la parte que ha ejercitado la acción de nulidad, de un plazo de alegaciones escritas (réplica) para que se pronuncie sobre la modificación de la patente efectuada por su titular; plazo que habría que conferirle con independencia de si la modificación se ha producido al contestar una demanda nulidad o una reconvención de nulidad. Y también habría que reconocerle un turno de réplica al titular de la patente para que se pronuncie acerca de la réplica. Lo importante es, como hemos señalado antes, que se respete el derecho de contradicción de ambas partes.

-V-

PROYECTO

1. Introducción

Hasta aquí hemos analizado la cuestión de la limitación de la patente europea en el sistema actual. Ahora vamos a girar nuestra mirada al Proyecto de la Ley de Patentes, que ya contempla una regulación específica para esa cuestión y que va a ser de aplicación tanto para patentes europeas como para patentes españolas.

El precepto de referencia en el Proyecto para tratar esta cuestión es el artículo 120, pero sin perder de vista al importantísimo artículo 119 que para mí es la gran estrella del futuro litigio de patentes en nuestro país.

Debemos reconocer que el nuevo sistema que pretende instaurar el Proyecto es ciertamente controvertido. No lo es por el hecho de instaurarlo, ya que es una medida obligada de modernización de nuestro sistema de patentes; lo es sólo por su difícil conjugación con la LEC. De hecho en la AIPPI le dedicamos una atención muy especial al asunto. Me atrevería a decir, que junto con la figura del modelo de utilidad, es lo que más “guerra” nos ha dado. Allá por primavera mantuvimos en la AIPPI una reunión, precedida y seguida del correspondiente intercambio de correos electrónicos, con comentarios y puntos de vista acerca de la limitación de la patente prevista en ese precepto. Es verdad que no hemos dispuesto de tiempo suficiente para poder analizar, reflexionar y madurar nuestras ideas, pero esto es lo que tiene el Siglo XXI, en donde todo circula por la Red a una velocidad de vértigo en donde hay que responder “*a vuelta de email*” prácticamente todo. De todas formas nuestro debate ha sido muy enriquecedor y que nos ha servido para advertir que no es fácil esa conjugación. Y hemos debatido fundamentalmente situándonos en dos extremos: un extremo, en dónde nos hemos preguntado si la limitación puede plantearse en cualquier momento del procedimiento, incluso en fase de apelación; y el extremo opuesto, en el que nos hemos preguntado si debemos llegar a la Audiencia Previa con los deberes ya hechos, es decir, si la limitación ha de producirse siempre antes de este momento procesal. Y al final nos hemos decantado por proponerle a la OEPM que la limitación tenga lugar, **preferiblemente, antes de la Audiencia previa**, es decir, cuando la patente haya sido impugnada en el litigio, pero proponiendo dejar al arbitrio del Juez admitir una limitación que se produzca con posterioridad en función de las circunstancias del caso, como sucede en el

ámbito de la Patente Unitaria (regla 30.2 del último borrador publicado, que es el 17º, de fecha 31 de octubre de 2014).

2. Plazos

Dicho lo cual, ya toca abordar las novedades que instaura el artículo 120 del Proyecto acerca de la modificación de la patente en el litigio. Pero antes de entrar en las novedades que instaura el artículo 120 del Proyecto, permitidme centrar mi atención, y la vuestra, en la que para mí será la gran estrella del futuro del litigio de patentes en España, ese artículo 119 que yo le pondría por título “ALELUYA”. Y es que este nuevo precepto, que se introduce en el Proyecto gracias a la propuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial en su Informe, suena a música celestial, a agua bendita, a maná en el desierto. Y es que esta nueva norma nos dice que el demandado por cualquier acción civil regulada en la Ley de Patentes dispondrá de un plazo de 2 meses para contestarla y, en su caso, formular reconvencción; plazo que lógicamente se generaliza y es así mismo de aplicación para contestar a la reconvencción y a la limitación de la patente propuesta por su titular a resultas de la acción de nulidad.

Pero ojo, (i) ese plazo se inicia para la parte que tenga que contestar a la limitación “*desde el momento de la recepción de la solicitud de limitación de la patente presentada*”, lo que significa que no será como en la actualidad, en donde el plazo para contestar lo que sea se inicia cuando el Tribunal abre dicho plazo. Aquí será desde la recepción (entiendo que se refiere al traslado de procuradores).

Y también ojo (ii) porque esta ampliación de plazos no es gratis, pues tiene como consecuencia el endurecimiento de la excepcional previsión del artículo 337 LEC que autoriza al demandado a no aportar con su contestación el Informe pericial si “*justifica la imposibilidad*” de aportarlo con su escrito de contestación (336.4 LEC); ahora se añade el adverbio “*cumplidamente*”. Atención a esta cuestión (artículo 119.2 y 120.5).

Como podréis comprender ese plazo de 2 meses no sólo es una medida imprescindible para la modernización de los litigios de patentes en España, alineándonos con otros países y con el sistema de patente unitaria, sino que es una medida profiláctica ineludible para preservar la salud de los abogados y sus clientes, porque coincidiréis conmigo que con los mini-plazos que tenemos ahora de 20 días, las esperanzas de vida de los que padecemos un litigio de patentes no son muy allá.

3. Novedades

Y ahora sí, vamos a ver esas novedades del artículo 120 del Proyecto.

La primera la localizamos en el artículo 120.2, donde se nos dice que si la nulidad de la patente se ha articulado como excepción, que entonces el titular de la patente podrá solicitarle al Juez en el plazo de 8 días que la excepción sea tratada como reconvencción. Supongo que yo que en la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos, ésta será la opción

preferida por el titular de la patente. Si se confirma esto, la consecuencia práctica sería que desaparecería de facto la figura procesal de la excepción de nulidad de la patente como estrategia procesal del demandado.

La segunda novedad la encontramos en el artículo 120.3. Este precepto contiene cuatro (4) extremos relevantes, que tienen mucha sustancia y también un buen margen interpretativo:

- a) El primero, es que se pueden proponer varias limitaciones de la patente. El precepto habla de aportar el “*nuevo juego o juegos*” de reivindicaciones. Esta posibilidad de proponer varias limitaciones de la patente estaría en sintonía con las reglas establecidas para la patente unitaria, en donde se pueden presentar uno o varios juegos de modificación de las reivindicaciones, que se llaman “*auxiliary requests*” [regla 30-1 (a)], y que pueden ser condicionales o no [regla 30-1- (c)]; y si lo son, se hace un llamamiento al sentido común para que el número de modificaciones sea razonable a la vista de las circunstancias.

- b) El segundo, es que la limitación de la patente puede proponerse “*con carácter principal o subsidiario*”. Es decir, que el titular puede, si lo desea, defender la validez de la patente en su versión concedida y subsidiariamente defenderla en su versión limitada. De lo contrario, te la tendrías que jugar a una sola carta, es decir, no podrías sostener la validez de la patente en su versión concedida y tendrías que apostar todo a la patente limitada, lo cual no sería lógico ni

razonable, ni por lo demás compatible con el artículo 399.5 LEC que autoriza a formular pretensiones principales y subsidiarias.

- c) El tercero, es que la limitación de la patente “*tiene necesariamente que hacerse valer en el trámite de alegaciones a la nulidad opuesta*”. Así lo decía el Consejo General del Poder Judicial en el párrafo (62) de su Informe, y así resulta de la redacción dada al artículo 120.3. Es decir, debe hacerse antes de que lleguemos a la Audiencia Previa. Como he señalado antes, ésta era la opción preferida por la AIPPI. En conclusión, que la limitación hay que hacerla al contestar a la demanda, reconvenición o excepción de nulidad.
- d) Y el último es que el titular tiene la carga de “*justificar*” el nuevo juego de reivindicaciones (entiendo que se refiere a la justificación de la validez de la patente en su versión limitada). Esto ya estaba más o menos igual en el Anteproyecto. Pero lo novedoso del Proyecto con respecto al Anteproyecto es que añade, por recomendación nuevamente del Informe del Consejo, que el titular tiene además la carga de “*razonar, y en su caso probar*” la infracción a la luz de las nuevas reivindicaciones (las limitadas).

La tercera novedad tiene su aquél, y la encontramos en el artículo 120.4. Allí se dice que “*cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso*” (se refiere al caso de que la patente que está en litigio sea modificada en la OEPM por ejemplo). Pues bien en este caso, el titular “podrá solicitar” (al Juez) que la patente así modificada sirva de

base al proceso. Esto se plantea como opción, que no sé si es lo más correcto pues la patente que litiga y la que se modifica fuera del litigio debería ser la misma, aunque quizá se me esté escapando algo. Y para este ulterior caso, en el que el titular opte por lo que he dicho, está previsto un trámite de alegaciones a las demás partes en el proceso. Pero el texto dice literalmente que el “*Juez o Tribunal*” deberá conceder ese trámite. Y aquí introduzco una reflexión: cuando este precepto hace la distinción entre juez y tribunal, deja un margen interpretativo en el que es plausible que la limitación se proponga en sede de apelación. ¡Ahí lo dejo!

Hay otros dos aspectos novedosos en los artículos 120. 6 y 7, pero ya lo voy a dejar aquí porque esto ha sido mucha traca para la hora que es.

Y para terminar, quería simplemente llamar la atención sobre una contradicción que he detectado a simple vista en la redacción de los siguientes preceptos del Proyecto:

Artículo 48. *Modificación de la solicitud.*

2. El solicitante **podrá** modificar las reivindicaciones, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, **sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos** sobre su solicitud en el Registro de Patentes.

Artículo 105. *Petición de revocación o de limitación.*

3. **No se admitirá la revocación o la limitación de una patente sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos.** Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de Patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.

MUCHAS GRACIAS.