



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

El escrito preventivo

Florencio Molina López

ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you're accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it's obliged to indicate the name of the author.



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

EL ESCRITO PREVENTIVO

FLORENCIO MOLINA LÓPEZ



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Facultat de Dret

Programa de Doctorado en Derecho y Ciencia Política

El escrito preventivo

Florencio Molina López

Tesis para optar al grado de Doctor

Directores

Prof. Daniel Vázquez Albert

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de Barcelona

Prof. Joan Picó i Junoy

Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Pompeu Fabra

Barcelona, 2022

A mi padre, el primer doctor Molina.

Al Profesor Ramón Casas Vallès.

“Más vale prevenir que curar” (frase popular).

Resumen - Abstract - Resum

Este trabajo tiene por objeto el análisis jurídico de la figura del escrito preventivo: su origen alemán y un breve estudio comparado; la aplicación y soluciones dadas por nuestros juzgados mercantiles antes y después de su reconocimiento legal en España con el art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, así como los diversos problemas que la interpretación y aplicación del mismo ha producido hasta ahora. En especial, la resoluciones judiciales dictadas en el contexto de ferias comerciales o congresos profesionales, como *Mobile World Congress* de Barcelona; o de aquellas que lo han aplicado más allá del ámbito material legal y tradicional de las patentes.

De lege ferenda, se hacen dos propuestas alternativas: una de regulación en España de los escritos preventivos con un registro público y electrónico para la gestión de los mismos; otra de regulación de los escritos preventivos sin registro electrónico pero mejorando la redacción técnica de su regulación legal. Y, en ambos casos, bajo el presupuesto de la incorporación de este mecanismo procesal en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

The objective of this project is the legal analysis of the protective letter mechanism: its German origin and a brief comparative study; the application and solutions given by our Commercial Courts before and after its legal recognition in Spain with article 132 of the Law 24/2015, of July 24, on Patents, as well as the various problems that the interpretation and application of the same has produced up to now. In particular, judicial resolutions issued in the context of trade fairs or professional congresses, such as the *Mobile World Congress* in Barcelona; or of those that have applied it beyond the legal and traditional material scope of patents.

De lege ferenda, two alternative proposals are made: one for the regulation in Spain of protective letter with a public and electronic registry for their management; other on the regulation of protective letter without electronic registration but improving the technical drafting of their legal regulation. And, in both cases, under the assumption of the incorporation of this procedural mechanism in the Law of Civil Procedure.

Aquest treball té per objecte l'anàlisi jurídica de la figura de l'escrit preventiu: el seu origen alemany i un estudi comparat breu; l'aplicació i les solucions donades pels nostres jutjats mercantils abans i després del seu reconeixement legal a Espanya amb l'art. 132 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents, així com els diversos problemes que la interpretació i aplicació del mateix ha produït fins ara. En especial, les resolucions judicials dictades en el context de fires comercials o congressos professionals, com *Mobile World Congress* de Barcelona; o d'aquelles que ho han aplicat més enllà de l'àmbit material legal i tradicional de les patents.

De lege ferenda, es fan dues propostes alternatives: una de regulació a Espanya dels escrits preventius amb un registre públic i electrònic per gestionar-los; altre de regulació dels escrits preventius sense registre electrònic però millorant la redacció tècnica de la seva regulació legal. I, en tots dos casos, sota el pressupost de la incorporació d'aquest mecanisme processal a la Llei d'enjudiciament civil.

Índice

Abreviaturas.....	17
Importancia y problemática del escrito preventivo.....	19

Capítulo I

El origen del escrito preventivo: estudio comparado.

1. Introducción.....	23
2. El <i>Schutzschrift</i> en Alemania.....	23
2.1. Origen del <i>Schutzschrift</i> en Alemania.....	23
2.2. Finalidad y función.....	24
2.3. El Registro privado centralizado de escritos preventivos (2007-2016).	26
2.4. Regulación legal en el Código procesal alemán: concepto, presunción legal y duración. El Registro central de escritos preventivos	27
3. Suiza.....	30
4. Holanda.....	33
5. Bélgica.....	34
6. Francia.....	34
7. Otros países.....	35
8. El escrito preventivo en el Tribunal Unificado de Patentes	38
8.1. Introducción	38
8.2. El art. 207 del Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes Europeo	39
8.3. Valoración final	43

Capítulo II

**Origen y evolución del escrito preventivo en España
hasta la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.**

1. Introducción.....	45
2. El escrito preventivo en el marco procesal de las medidas cautelares <i>inaudita parte</i>: sus finalidades y su encaje constitucional.....	46
3. Origen judicial del escrito preventivo: inicial disparidad de criterios	53
3.1. Argumentos de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona a favor de la admisión del escrito preventivo	53
3.2. Argumentos de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid en contra de la admisión del escrito preventivo	59
3.3. Valoración final.....	64
4. Aproximación al concepto y denominación del escrito preventivo y de sus partes: el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017 y sus notas características	65
4.1. Una definición y una denominación de escrito preventivo	65
4.2. Denominación de las partes en el escrito preventivo.....	68
4.3. El auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017 y las notas características del escrito preventivo	68

Capítulo III

**Análisis crítico del escrito preventivo en la
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.**

1. Introducción.....	75
2. Anteproyecto de ley, informes y dictámenes, proyecto de Ley de Patentes y enmiendas parlamentarias	75
3. Exposición de motivos y análisis crítico de la ubicación sistemática en relación al art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.....	79

4. Análisis crítico y práctico del contenido del art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes	80
4.1. Posición procesal activa para interponer el escrito preventivo: cuestiones varias	81
4.2. Posición procesal pasiva en el escrito preventivo	86
4.3. Contenido del escrito preventivo: causa e interés legítimo; alcance: justificación fáctica y jurídica	93
4.4. Órgano u órganos competentes: elección del fuero territorial y los escritos preventivos “en serie”	101
4.5. Formación de un procedimiento de medidas cautelares	106
4.6. La cuestión polémica de la notificación del escrito preventivo	107
4.7. Eficacia temporal en los escritos preventivos.....	116
4.8. Facultad última del juez o tribunal de acordar la celebración de la vista	120
4.9. Presentación de las medidas cautelares ante el juez o tribunal realmente competente. Deber de información del solicitante de las medidas cautelares. La buena fe procesal	122
4.10. Otras cuestiones controvertidas en los escritos preventivos.....	126

Capítulo IV

El escrito preventivo en el marco de ferias comerciales y congresos profesionales.

1. La protección jurídica de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales y congresos profesionales	135
1.1. La importancia de la seguridad jurídica en las ferias y congresos	135
1.2. Mecanismos generales de protección jurídica de los derechos de propiedad industrial en ferias y congresos.....	136
2. El Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con ocasión del <i>Mobile World Congress</i> y otras ferias comerciales	146
2.1. Introducción: razones para un Protocolo de actuación rápida para ferias y congresos en Barcelona	146
2.2. Exposición de motivos: ámbito objetivo, subjetivo y jurisdiccional de aplicación del Protocolo.....	154
2.3. Los compromisos del Protocolo.....	157
2.4. Activación del Protocolo en otros congresos y ferias comerciales de	

Barcelona	163
2.5. Ejecución de las actuaciones judiciales y medidas complementarias para la efectividad del Protocolo	165
2.6. Resultados, evolución y tiempos de respuesta en la aplicación del Protocolo de actuación rápida para el <i>Mobile World Congress</i>	170
2.7. Protocolo del año 2021: medidas especiales debido a la pandemia del covid-19.....	179
2.8. Publicidad y difusión del Protocolo. Repercusión mediática	181
3. El Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Madrid	187
3.1. Exposición de motivos	187
3.2. Las reglas del Protocolo de Madrid. Análisis crítico.....	188
3.3. Conclusiones críticas del Protocolo de protección de los Juzgados Mercantiles de Madrid.....	193
4. El escrito preventivo como mecanismo particular de protección jurídica de los derechos de propiedad industrial en ferias y congresos	195
4.1. La ferias comerciales y congresos profesionales como marco natural de los escritos preventivos: mecanismo ideal de defensa y de seguridad jurídica.....	195
4.2. Ejemplos del escrito preventivo como mecanismo particular de protección jurídica en ferias y congresos en el contexto internacional	197
4.3. El escrito preventivo como mecanismo particular de protección jurídica en el marco de ferias y congresos en España: en particular, el Protocolo de actuación rápida y servicio de guardia de Barcelona para el <i>Mobile World Congress</i>	200
4.4. Notas características y criterios judiciales de escritos preventivos en el marco del Protocolo para el <i>Mobile World Congress</i>	203

Capítulo V

Hacia una generalización del escrito preventivo.

1. Introducción.....	211
2. Ámbito material legal primario de aplicación.....	212
3. Ámbito material legal supletorio (o secundario) de aplicación	214

4. Ámbito material de aplicación analógico	219
4.1. Justificación de la aplicación de la analogía a los escritos preventivos	219
4.2. Criterios adicionales de determinación del ámbito material de aplicación analógico	225
5. Práctica de los Juzgados Mercantiles en la aplicación material de los escritos preventivos. Ejemplos.....	233
5.1. Escritos preventivos en patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección.....	233
5.2. Escritos preventivos en marcas y diseño industrial	241
5.3. Escritos preventivos en propiedad intelectual	248
5.4. Escritos preventivos en competencia desleal.....	253
5.5. ¿Escritos preventivos para diligencias de comprobación de hechos?	255

Capítulo VI

Propuestas *de lege ferenda* para la regulación del escrito preventivo en España.

1. Introducción: reflexiones sobre la necesidad de una modificación legislativa	261
2. Problemas de la regulación legal actual del art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y soluciones <i>de lege ferenda</i>.....	262
2.1. Del problema de una norma especial a la solución de una norma procesal general y común	262
2.2. El problema de la notificación imperativa y de la competencia territorial: un registro publico estatal de escritos preventivos como solución.....	264
2.3. Notas configuradoras de la regulación del escrito preventivo sin un registro electrónico público: propuestas <i>de lege ferenda</i>	265
2.4. Notas configuradoras de la regulación del escrito preventivo con un registro electrónico público: propuestas <i>de lege ferenda</i>	271
3. Propuesta final <i>de lege ferenda</i> de regulación del escrito preventivo en España.....	273

Conclusiones	277
---------------------------	------------

Bibliografía

I. Literatura científica.	287
II. Noticias-periódicos	304

Anexos

I. Selección de escritos preventivos en España (extractos)	307
II. Protocolos de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con ocasión del <i>Mobile World Congress</i> (relación) ..	519
III. Informes de los resultados de los Protocolos de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con ocasión del <i>Mobile World Congress</i> (relación)	521
IV. Evolución gráfica del número de escritos preventivos en el Protocolo de los Juzgados Mercantiles con ocasión del <i>Mobile World Congress</i>.....	523
V. Documentos varios (en archivo personal).	525
1. Activación del Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Salón Alimentaria 2018	525
2. Activación del Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Salón Alimentaria y para el Salón Hostelco 2020	529
3. Protocolo de protección de los Juzgados Mercantiles de Madrid	533
4. Hoja informativa o fact sheets.....	537
VI. Autos de los Juzgados Mercantiles sobre escritos preventivos (relación)....	539
VII. Resoluciones varias (relación)	545

Abreviaturas

AAP	Auto de la Audiencia Provincial
AJM	Auto de Juzgado Mercantil
Art.	Artículo
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
cap.	capítulo; plural caps.
cf., cfr.	<i>confero</i> , confróntese, compárese
CCP	Certificado complementario de protección
CE	Constitución española
CH-ZPO	Código procesal civil suizo
ed./edic.	edición
e.g.	<i>exempli gratia</i> , por ejemplo
EPO	<i>European Patent Office</i>
fig.	figura; plural figs.
fo.	folio; también f., f.º, fol.; plural ff.
FPC	Tribunal Federal de Patentes de Suiza
<i>ibid.</i>	<i>ibidem</i> , en el mismo lugar
i.e.	<i>id est</i> , esto es, es decir
inf.	<i>infra</i> , véase más adelante
l.	libro (por ejemplo: vol. I, t. 1, l.I); también línea
LCD	Ley de competencia desleal
LEC	Ley de enjuiciamiento civil
LOPJ	Ley orgánica del poder judicial
LP	Ley de Patentes
LSE	Ley de secreto empresarial
MASC	Mecanismos alternativos de solución de controversias
MWC	Mobile World Congress
n.	nota (por ejemplo: véase o cfr., n. 3)
N. del A.	Nota del autor
NB	<i>Nota bene</i> , nótese bien
núm.	Número
OEPM	Oficina española de patentes y marcas
<i>op. cit.</i>	obra ya citada del mismo autor
Pág.	página; también p.; plural, págs. o pp.
p. ej.	por ejemplo
párr.	párrafo
passim	por todas partes
<i>sine data</i>	Sin fecha
s.l.	sin lugar de edición
s.n.	sin nombre
sig.	siguiente; plural sigs. o ss.

sec.	sección
sic	así
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
t.	tomo
tr./trad.	traducción
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TUP	Tribunal Unificado de Patentes
UE	Unión Europea
Vid	ver, véase
vs.	<i>versus</i> , en oposición a
vol.	volumen, plural vols.
ZPO	Código procesal civil alemán

Importancia y problemática del escrito preventivo.

Los Juzgados Mercantiles de Barcelona han sido considerados siempre un lugar de reflexión sobre el derecho privado en España, convirtiéndose en un verdadero campo de pruebas y referente en muchas de las materias de su competencia. Dentro de este espíritu de vanguardia se enmarcan diversas iniciativas, proyectos piloto, protocolos e implementación de ideas, en aras de mejorar la calidad, eficiencia y la respuesta de la Administración de Justicia, en general a las demandas ciudadanas y, en particular, a favor del tejido empresarial e industrial de nuestro país.

El objeto de este estudio es una de ellas, el escrito preventivo.

Esta figura fue introducida por primera vez en España a través de su reconocimiento judicial por estos Juzgados Mercantiles, ya en el año 2013 y a pesar de la inexistencia de una regulación legal. En este sentido, analizaremos en el capítulo segundo de este trabajo este origen judicial, en el marco procesal de las medidas cautelares *inaudita parte* en materia de patentes así como su fundamento último constitucional, el derecho a ser oído.

Se examinará la evolución de este instrumento procesal y, en concreto, en el capítulo cuarto, el éxito de su difusión y utilidad práctica en el contexto de ferias comerciales y congresos profesionales, como mecanismo particular de defensa anticipatoria de los derechos de propiedad industrial allí en juego, y en favor de la seguridad jurídica del tráfico mercantil. Para ello, mi experiencia como Magistrado especialista en materia mercantil en Barcelona me permitirá exponer directamente lo aprendido de la aplicación y de los resultados de otra iniciativa pionera de gran repercusión internacional, el Protocolo de actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el *Mobile World Congress*, cuya piedra angular son precisamente los escritos preventivos, resueltos en un plazo de tan solo 24 horas.

En el capítulo tercero, se llevará a cabo un análisis crítico pero constructivo del art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes que, por primera vez, reconoce legalmente esta figura pero que no es sino heredero de las decisiones judiciales previas que admitían los escritos preventivos. Por esta causa, en la regulación legal se advertirán toda una serie de problemas prácticos y operativos en su funcionamiento, en especial, la imperativa notificación del escrito preventivo al futuro demandante de las medidas cautelares *inaudita parte* así como la vis atractiva que ello puede suponer a los

efectos de fijar la competencia para conocer de las futuras medidas cautelares ante el mismo juez ante el que se presentó el escrito protector.

Este es un elemento singular de la configuración de los escritos preventivos en nuestro país y el más polémico, pero no es único. Cuestiones como la pluralidad de partes en las posiciones activa y pasiva de los escritos o la eventual indeterminación de las mismas, el alcance y contenido del documento, el plazo temporal de protección y el cómputo del *dies a quo*, la posibilidad o no de prórrogas, etc., serán en ocasiones problemáticas y sin una solución fácil ni unívoca. Para intentar dar algunas respuestas a estos interrogantes, previamente, en el capítulo primero, habremos expuesto ejemplos de diversos países, algunos de ellos con una larga tradición y experiencia en la aplicación y gestión de este instrumento. En especial, el ejemplo de Alemania nos servirá como inspiración última, tanto en este análisis crítico como, posteriormente, a la hora de ofrecer soluciones prácticas o proponer modificaciones legales futuras.

En el capítulo quinto, se defenderá una clara tendencia natural de generalización del escrito preventivo más allá de su ámbito material legal e inicial, las patentes. Se expondrán argumentos de extensión de su aplicación por vía legal supletoria a otros derechos de propiedad industrial. Y también se razonará y se justificará la aplicación analógica de los escritos preventivos a otras materias – no necesariamente mercantiles –. Como fundamento práctico de esta tendencia expansiva se examinarán con precisión diversos autos de los Juzgados Mercantiles sobre escritos preventivos, que van a servirnos de ejemplo y de apoyo en nuestras tesis, y cuyos extractos más relevantes podrán consultarse en un completo anexo final.

Como lógica consecuencia de los capítulos anteriores, el último de ellos, el capítulo sexto, contendrá unas reflexiones acerca de la necesidad de modificar la regulación legal actual del escrito preventivo, con una apuesta clara, primero, por su traslación a la Ley de Enjuiciamiento Civil y, segundo, por su articulación y gestión a través de un registro electrónico público. Dos notas características propias del sistema de escritos preventivos alemán y que solucionarían muchos de los problemas del artículo vigente. En este sentido, ofreceremos una propuesta final *de lege ferenda* de regulación del escrito preventivo en España con dos fórmulas legales alternativas, según el legislador quiera tomar partido por una implementación conjunta con la creación de un registro electrónico para la gestión de los escritos preventivos o no.

Me gustaría manifestar que los análisis, opiniones y conclusiones vertidas a lo largo de este trabajo son estrictamente personales y que no tienen por qué coincidir con los criterios y opiniones de mis compañeros de los Juzgados Mercantiles de Barcelona ni del resto de España.

Finalmente, quisiera expresar que mi objetivo último en la elaboración de esta tesis ha sido, por un lado, hacer públicas y compartir mis experiencias prácticas como testigo directo y participe activo en el desarrollo de esta figura procesal y, por otro lado, ofrecer unas propuestas reformistas, *de lege ferenda*, en línea con el espíritu de vanguardia al que como Magistrado de los Juzgados Mercantiles de Barcelona me debo.

Capítulo I

El origen del escrito preventivo: estudio comparado.

1. Introducción.

Comenzamos este estudio analizando, en primer lugar, el origen en Alemania del escrito preventivo así como su evolución desde la práctica judicial hasta su regulación legal reciente en su código procesal común, y con particular referencia a la creación de registros informáticos para la eficiencia y operatividad del sistema.

Desde el punto de vista del derecho comparado, identificaremos países de la órbita de influencia germánica, que reconocen el escrito preventivo bien sea a través de su incorporación al derecho positivo bien sea a través de la práctica forense, como pueden ser Suiza, Holanda, Bélgica o Francia. Haremos referencia a otros Estados que, sin reconocer expresamente esta figura, articulan cauces legales o de *usus fori* que están en la línea de las finalidades y funciones propias del escrito preventivo. Finalmente, relacionaremos otro grupo, la mayoría, de países que no admiten ni reconocen ni por ley ni por práctica forense esta figura.

Mención final merecerá la regulación del escrito preventivo en el Tribunal Unificado de Patentes, al ser el primer reconocimiento legal expreso a nivel europeo de esta institución jurídica.

2. El *Schutzschrift* en Alemania.¹

2.1. Origen del *Schutzschrift* en Alemania.

El escrito preventivo o *Schutzschrift*² en Alemania tiene su origen, con tal denominación, en una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo de 14

¹ Existen tres libros de referencia de autores alemanes para conocer esta figura jurídica: WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *Die Schutzschrift*, Wolters Kluwer/Heymanns, 2ª ed., Munich, 2015; SPERNATH, V., *Die Schutzschrift In Zivilrechtlichen Verfahren*, [tesis doctoral], Mohr Siebeck Tubingen, Passau, 2009; y CHRISTOFFER, T., *Die Schutzschrift im arbeitsgerichtlichen Eilverfahren*, Kovac, Hamburgo, 2007.

² El término alemán *Schutzschrift* proviene de las palabras *schrift* que significa escrito, documento o escritura y de la palabra *schutz*, que se traduce como protección o defensa.

de mayo de 1965³, si bien en la práctica forense, y en el ámbito del derecho de la competencia, encontramos antecedentes en el primer tercio del siglo XX⁴.

No obstante, hasta la década de 1970 los tribunales alemanes, con escasa experiencia en el ámbito del derecho de la competencia, no aceptaban en general el escrito preventivo y éste era devuelto al instante⁵. Fue a mediados de la década de 1970, cuando en el Tribunal Regional de Hamburgo se superaron los 100 escritos preventivos, llegando al final de la década de 1980 a superarse los 1.000 escritos. Hoy día los tribunales alemanes reciben y gestionan más de 20.000 escritos preventivos anuales⁶.

Como se observa, se trata de una institución o mecanismo jurídico nacido del *usus fori* y homologada por la jurisprudencia alemana desde hace tiempo.

2.2. Finalidad y función.

En un principio, la razón de ser del escrito preventivo en Alemania se sitúa en el art. 103.1 de su Ley Fundamental: “todos tienen el derecho a ser oídos ante los Tribunales”⁷. A pesar de que el Tribunal Constitucional Federal Alemán considera

³ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 14.

También, PÉREZ RAGONE, A.J., Y ORTIZ PRADILLO, J.C., *Código Procesal Civil Alemán (ZPO)*, Konrad Adenauer Stiftung F.V., Montevideo, 2006, pág. 147, reseñan la publicación de dicha sentencia en MDR, 1965 (págs. 755 y ss.). Disponible en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_9523-544-4-30.pdf (consultado en febrero de 2022).

⁴ PÉREZ RAGONE Y ORTIZ PRADILLO, *op. cit.*, pág. 147, menciona la primera aparición de estos escritos en el año 1912 si bien limitados al señalamiento de una vista oral. También se refieren a una Sentencia de 15 de marzo de 1955 del Tribunal Superior de Justicia de Fráncfort que, sin emplear la palabra *Schutzschrift*, habla de la presentación de un escrito frente a la amenaza de ser objeto de una medida cautelar.

WEHLAU, A., *The need for Europe-wide recognition of the protective letter (Schutzschrift)*, en Centro de Recursos de Comunicación e Información para Administraciones, Empresas y Ciudadanos (CIRCABC), Munich, 4 de marzo de 2011, pág. 4, señala como en el año 1932, KOOPERS refiere la práctica de presentar un “escrito de sumisión” ante el tribunal competente cuando una parte ya había sido amenazada o advertida de presentarse frente a la misma una orden de embargo o medida provisional. Disponible en: https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/7c232c01-51de-4d66-b6e6-191bff479386/gleiss_lutz_en.pdf (consultado en febrero de 2022).

⁵ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, N. del A., pág. 19 (envía a Brürngen, Bernd, *Anerkennung rechtsförmlicher Verfahren*, BRAK-Mitteilungen, 2014, págs.16-19).

⁶ *Ibid.*, pág. 14, refieren esta estadística aproximada.

⁷ PÉREZ RAGONE Y ORTIZ PRADILLO, *op. cit.*, pág. 147 afirma en este sentido que “el reconocimiento del *Schutzschrift* a través de la jurisprudencia se ha considerado como una garantía con rango de derecho constitucional”.

constitucional la adopción de medidas cautelares *inaudita parte*⁸, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal para encauzar dicho derecho fundamental, creando una oportunidad de ser escuchado ante el tribunal que recibe una petición de medidas provisionales urgentes⁹. Es decir, presentada una medida cautelar *inaudita parte*, la suspensión temporal del derecho a ser oído solo puede justificarse sobre la base de que no es posible retrasar la decisión sobre el asunto con el fin de escuchar al demandado o que el propósito de la medida cautelar pueda decaer o perder su finalidad sorpresiva. Con el escrito preventivo a disposición del tribunal y tomado en consideración por éste, se otorga a la parte (potencial) demandada un *derecho limitado* a ser oído sin que ello dilate la toma de decisión sobre el caso o frustre cualquier finalidad o propósito que pueda tener la medida cautelar¹⁰.

Ahora bien, esta finalidad expuesta del escrito preventivo – asegurar que no pueda adoptarse una medida cautelar sin audiencia – es secundaria en el modelo alemán. El objetivo y finalidad esencial y primordial del mismo es evitar la adopción de la medida cautelar en sí misma. En consecuencia, la función del escrito preventivo sería doble: primera y principal, la desestimación de la solicitud de la medida cautelar *inaudita parte*, mediante la exposición y presentación de los hechos, argumentos legales y medios de prueba tendentes a enervar la petición cautelar; función secundaria y alternativa: convencer al tribunal de que para decidir la adopción de la medida cautelar es necesario una audiencia¹¹.

Por último, también los autores señalan una finalidad o función residual del escrito preventivo en el sistema alemán: la asunción o imputación de los gastos y costes que la

⁸ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 16.

⁹ STEININGER S. Y KEMPTER T., “Federal Constitutional Court Rules *Ex Parte* Preliminary Injunctions Violate the Right to be Heard – Federal Constitutional Court, 1 BvR 1783/17 and 1 BvR 2421/17”, en *Lexology*, 30 de enero de 2019, analizan estas resoluciones del Tribunal Constitucional Alemán, en unos casos en los que concluye que los demandados en procedimientos de medida cautelar preliminar deben ser oídos de alguna manera antes de emitir una medida cautelar preliminar. Enfatiza que el derecho a presentar argumentos no requiere necesariamente una audiencia. Los derechos del demandado también se preservan si presenta una *protective letter*, en la que tenga la oportunidad de responder, antes del procedimiento de medida cautelar preliminar. Si se emite dicha carta y el demandado responde, entonces esta respuesta debe presentarse al tribunal. Disponible en: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b9b68b50-4026-4e44-8b8b-671f820aa548> (consultado en febrero de 2022)

¹⁰ WEHLAU, *op. cit.*, pág. 3.

¹¹ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, págs. 18 y 50.

presentación del mismo genera, en el caso de que el demandante de la medida cautelar retire la misma o sea desestimada finalmente por el tribunal¹².

2.3. El Registro privado centralizado de escritos preventivos (2007-2016).

Habiendo nacido el escrito preventivo en Alemania como una práctica judicial, se exigía la presentación del mismo directamente ante aquel/aquellos tribunales donde se temía o esperaba la presentación de una medida cautelar. Depositado el escrito preventivo, éste surtía efectos ante dicho concreto tribunal. Ello suponía, a veces, la presentación “en serie” del mismo escrito preventivo ante un elenco de tribunales potencialmente competentes para conocer de la solicitud de medidas cautelares, con el considerable despliegue logístico y económico que ello suponía para la parte y su letrado¹³.

Para superar estos inconvenientes, se crea en 2007 un registro privado centralizado de escritos preventivos¹⁴. Se trató de una iniciativa privada¹⁵ tendente a evitar la necesidad de presentar el mismo escrito preventivo ante todos y cada uno de los distintos tribunales potencialmente competentes.

El funcionamiento era el siguiente¹⁶: el usuario, previamente registrado, subía al registro el escrito preventivo con identificación de las partes y cualesquiera otros datos identificativos así como documentos que consideraba y abonaba un pago de 45 euros. El escrito preventivo, una vez depositado, no se podía cambiar pero sí eliminar y presentar otro abonando nuevamente el coste. Transcurridos 90 días del depósito, se eliminaba automáticamente. Durante el periodo de validez de 90 días, el escrito preventivo solo podía ser recuperado y consultado por los tribunales.

Ahora bien, no existía ninguna obligación legal de que el tribunal recuperara y consultara un registro como este, de carácter privado. Es decir, el acceso y la consulta

¹²*Ibid.*, pág. 51.

¹³ *Vid.* cómo lo explican en este sentido WEHLAU, A., y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 31.

¹⁴ *Vid.* la página web donde se gestionaba por entonces: <https://www.schutzschriftenregister.de> (consultado en febrero de 2022). Hoy simplemente contiene avisos o advertencias y redirige a los interesados al Registro central de escritos preventivos que se crea en 2016.

¹⁵ La iniciativa parte de la Academia europea de derecho informático [Europäischen EDV-Akademie des Rechts gmbH (EEAR)]. *Vid.* su página web: <http://www.eear.eu/> (consultado en febrero de 2022).

¹⁶ La explicación del funcionamiento de este registro privado se recogía en detalle en la antigua página web (hoy día esta información ya no aparece, al haberse implementado el Registro central).

por los tribunales se efectuaba a través de compromisos voluntarios de los tribunales de participar en esta iniciativa privada. El inconveniente principal era que los tribunales adheridos voluntariamente a este sistema – que suponía, presentadas unas medidas cautelares, la consulta de oficio para verificar si existía o no un escrito preventivo depositado –, no llegaba al 50% de los tribunales alemanes¹⁷. Es cierto que tribunales importantes participaban de la iniciativa (Düsseldorf, Hamburgo y Mannheim) pero otros no se sumaron (Berlín, Colonia), lo que ponía de manifiesto la insuficiencia de este registro privado y la necesidad de ser complementado con la presentación adicional del escrito preventivo directamente ante aquellos tribunales potencialmente competentes¹⁸.

En todo caso, el sistema privado expuesto finalizó ante la entrada en vigor e implementación del nuevo registro central y público de escritos preventivos creado con el art. 945 (a) del Código procesal alemán (ZPO)¹⁹.

2.4. Regulación legal en el Código procesal alemán: concepto, presunción legal y duración. El Registro central de escritos preventivos.

A pesar de ser reconocida como una figura jurídica desde hace décadas por la jurisprudencia alemana, el reconocimiento legal expreso del escrito preventivo no se produce sino recientemente, con la Ley de promoción de las transacciones electrónicas legales ante los tribunales del año 2013²⁰ que introduce el art. 945 (a) en el Código procesal alemán y que entra en vigor el 1 de enero de 2016²¹.

El art. 945 (a) ZPO, lleva por título “presentación de los escritos preventivos” y dice²²:

¹⁷ El listado de tribunales adheridos a este registro se recogía también en la antigua página web (hoy día esta información ya no aparece, al haberse implementado el Registro central).

¹⁸ En este sentido, WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 33.

¹⁹ Hasta el 30 de septiembre de 2016 fue posible aún depositar escritos preventivos en este registro. Los compromisos de participación y consulta voluntaria de los tribunales adheridos a este sistema expiraron el 30 de junio o el 30 de noviembre de 2016, según el tribunal.

²⁰ *Vid.* la referida Ley: <http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/500/50035.html> (consultada en febrero de 2022).

²¹ *Vid.* dicho precepto: <https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/> (consultada en febrero de 2022).
NB desde ya la ubicación sistemática de la regulación de los escritos preventivos en una norma procesal general, en el Código procesal alemán, como importante diferencia respecto a nuestro país.

²² Traducción del alemán.

“(1) El Estado federal tendrá un registro central electrónico que cubre a todos los Estados miembros para los escritos preventivos (Registro central de escritos preventivos). Los escritos preventivos son escritos de defensa cautelar contra solicitudes de medidas cautelares.

(2) Se considera presentado el escrito preventivo ante todos los tribunales ordinarios de los Estados miembros en cuanto se haya depositado en el Registro central de escritos preventivos. Los escritos preventivos serán cancelados a los 6 meses después de su depósito.

(3) Los tribunales tienen acceso al registro a través de un procedimiento de consulta automatizado. El uso de los datos se limitará a lo necesario para el cumplimiento de las funciones legales. Los actos de consulta han de protocolizarse”.

El apartado primero, *in fine*, de este artículo ya nos ofrece una definición legal del escrito preventivo: son escritos de defensa cautelar contra solicitudes de medidas cautelares. Se trata de una definición bastante escueta y simple.

Antes de darnos una definición, lo primero que se hace es crear el Registro central de escritos preventivos a nivel federal. Con este registro, por una parte público y por otra estatal, se superan las reticencias que tenían algunos tribunales regionales a sumarse al proyecto o registro privado que ya existía²³.

El apartado segundo establece una presunción legal, condicionada: tan pronto como el escrito preventivo se haya depositado en el Registro central de escritos preventivos (condición), se considera presentado (presunción legal) ante todos los tribunales ordinarios de los Estados miembros (efecto legal). Esto es, el depósito del escrito preventivo en el Registro central produce la consecuencia automática *ex lege* de tenerlo por depositado en todos y cada uno de los tribunales del país.

Esta previsión legal viene a solucionar definitivamente la situación anterior – parcialmente solucionada con el registro privado previo – de tener que presentar un escrito preventivo en todos y cada uno de los tribunales donde se podía prever que iba a presentarse una solicitud de medidas cautelares, y donde la presentación de un escrito preventivo ante un tribunal sólo tenía efectos para ese tribunal.

El apartado segundo, *in fine*, fija el periodo de validez del depósito de los escritos preventivos en seis meses, duplicando el periodo que en la práctica forense se le

²³ *Vid.* el apartado anterior para evitar reiterarnos.

venían dando hasta entonces²⁴. Y termina con un automatismo legal: “serán cancelados” transcurrido el periodo de los seis meses desde su depósito²⁵.

En el apartado tercero se prevé el acceso de los tribunales a los efectos de consulta de los escritos preventivos depositados. Esta previsión está en línea una de las notas características esenciales de la configuración de los escritos preventivos en el sistema alemán: al registro solo puede acceder el tribunal y una vez presentada la medida cautelar, de tal forma que no se notifica la admisión del escrito preventivo al potencial solicitante de las medidas cautelares, el cual desconoce su existencia y contenido en el momento de interponerlas²⁶.

En cuanto al funcionamiento del Registro central de escritos preventivos, que se explica con detalle en su página web²⁷, son destacables los siguientes aspectos:

i) La presentación del escrito preventivo ha de canalizarse a través de un formulario *online*²⁸.

ii) En dicho formulario aparecen casillas donde han de rellenarse, entre otros, los datos identificativos de la parte potencialmente demandada (es decir, la persona física o jurídica para la que se presenta el escrito preventivo a fin de protegerla frente a futuras medidas cautelares); así como los datos

²⁴ Este era por general de tres meses (90 días), si bien prorrogables, en el Registro privado.

²⁵ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 38, en relación con el tiempo de validez de los escritos preventivos plantean si ese plazo de seis meses es prorrogable y dan una serie de razones contrarias a admitir una prórroga:

- i) el precepto establece una fórmula imperativa – “serán cancelados” – de validez temporal de seis meses;
- ii) un plazo de seis meses debería ser suficiente para que el escrito preventivo cumpliera su función;
- iii) en la práctica judicial y forense previa a esta regulación legal, la validez de los escritos preventivos era por lo general de tres meses (90 días), si bien se admitía la prórroga por otros tres meses, por lo que se viene a homologar por ley el periodo temporal que ya se venía considerando.

En todo caso, dicen estos autores, nada impediría que expirada la validez del escrito preventivo a los seis meses, si fuera necesario, se pudiera depositar *ex novo* un nuevo escrito preventivo.

²⁶ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, en *La Ley Mercantil*, núm. 62, octubre, 2019, págs. 4 y 5, y N. del A. 9 y 10, destaca esta característica esencial y reenvía a SPERNATH, V., *op. cit.*, págs. 49-57, acerca del debate sobre si el solicitante de medidas cautelares tiene derecho a acceder al registro de escritos preventivos y conocer el contenido del mismo. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/61309/1/Guillermo%20Schumann.%20Los%20escritos%20preventivos%20en%20la%20Ley%20de%20Patentes.%20E-prints%20UCM-.pdf> (consultado en febrero de 2022).

²⁷ Vid. la página oficial: <https://schutzschriftenregister.hessen.de/> (consultada en febrero de 2022).

²⁸ Puede accederse aquí al mismo: <https://www.zssr.justiz.de/> (consultado en febrero de 2022).

identificativos del potencial solicitante/demandante de la medida cautelar (con la particularidad de que, en el caso de que no sea conocido, se permite marcar la opción de “desconocido”²⁹); el objeto del escrito preventivo y, finalmente, adjuntar el archivo con el escrito preventivo y demás documentos que se quieran añadir.

iii) Existe la opción de cancelación/retirada del escrito preventivo³⁰.

iv) No existe la opción de modificación/adición al escrito preventivo³¹.

v) Ha de pagarse una tasa de 83 euros.

3. Suiza.

Al igual que en Alemania, en Suiza se ha ido construyendo y consolidando el escrito preventivo a través de la práctica forense y judicial, sin una base legal, y también ha sido objeto de estudio por la doctrina³². Esa ausencia de regulación legal, suponía una disparidad de criterios, pues mientras algunos tribunales los admitían otros los rechazaban³³.

²⁹ WEHLAU, A., y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 23, refieren situaciones en las que el solicitante potencial de las medidas cautelares aún no ha hecho su aparición, sobre todo en derecho de la competencia; por ejemplo, campañas publicitarias o determinadas formas de productos o envases. En estos casos, dicen, se hace necesario registrar el escrito preventivo “frente a personas desconocidas”.

Ibid. pág. 49, señalan estos autores que en el momento de registrar un escrito preventivo no siempre es posible una individualización del futuro solicitante de la medida cautelar, sobre todo si no hubo un requerimiento o advertencia previa o, en ámbitos como el derecho de la competencia, en el que puede ser elevado el número de los potenciales demandantes de la medida cautelar. Concluyen que si aún no está determinado el futuro demandante es conveniente presentar el escrito preventivo “contra X”, usar la abreviatura “NN” (*nomen nominandum*) y apuntar el compromiso de identificar nominativamente a esos potenciales actores tan pronto como sean conocidos.

³⁰ *Cfr.* con el art. 945(a) ZPO que, en cambio, nada dice en cuanto a posibilidad de cancelar o retirar de manera anticipada, antes del transcurso de los seis meses, el escrito preventivo depositado.

³¹ En el original Registro centralizado privado de escritos preventivos, una vez depositados, éstos no se podían cambiar pero sí eliminar y presentar otros, abonando nuevamente el canon. En el Registro central de escritos preventivos pasa lo mismo, es decir, una vez presentado no podrá modificarse. El formulario *online* no contempla una pestaña con tal opción de modificación/adición, al contrario de lo que ocurre con la retirada o cancelación que, como hemos visto, sí es posible; todo ello, sin perjuicio de poder presentar un nuevo escrito preventivo abonando la correspondiente tasa.

³² En tal sentido, por ejemplo, GÜNGERICH, A., *Die Schutzschrift im schweizerischen Zivilprozessrecht: unter besonderer Berücksichtigung der Zivilprozessordnung für den Kanton Bern*, Stämpfli, Berna, 2000 y HESS-BLUMER, A., *Die Schutzschrift nach eidgenössischem und zürcherischem Recht*, Schulthess, Zurich, 2001.

³³ WEHLAU, *op. cit.*, pág. 4.

En la misma línea que en Alemania pero con anterioridad, en el año 2011, se le da carta de naturaleza legal a esta figura jurídica, y también se efectúa en una norma procesal general común, en el art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)³⁴. Este artículo se divide en tres escuetos apartados: el primero, señala que cualquier persona, física o jurídica, que tenga motivos para creer que va a ser objeto de una medida provisional sin audiencia previa, podrá fijar su posición con antelación mediante la presentación de un escrito preventivo³⁵; el segundo, que el escrito se comunicará a la contraparte en el caso de que inicie o presente la medida cautelar³⁶; y, el tercero, que el escrito preventivo pierde su eficacia a los seis meses de su presentación.

Ahora bien, podemos señalar una serie de diferencias y particularidades en la práctica judicial de Suiza en relación con la de Alemania. En primer lugar, no es posible la retirada o la cancelación anticipada una vez presentado y depositado el escrito preventivo³⁷. El Tribunal Federal de Patentes de Suiza (FPC) en su decisión de 8 de marzo de 2016 (caso núm. D2015/035)³⁸ deja claro que el escrito preventivo, una vez presentado, no puede ser retirado, pues las consecuencias de su presentación están determinadas y reguladas legalmente por el art. 270 CH-ZPO – comunicación a la otra

³⁴ Vid. su ubicación en el Código procesal suizo (versión en inglés): <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20061121/201601010000/272.pdf> (consultado en febrero de 2022).

³⁵ Literalmente, el apartado primero del art. 270 ZPO dice: “quien tuviera razones para suponer que se adoptará frente a él una medida cautelar sin audiencia previa, un embargo preventivo conforme a los artículos 271-281 SchKG o bien otras medidas, puede exponer su posición de forma cautelar a través de un escrito preventivo” (traducción nuestra).

³⁶ Al igual que en el sistema alemán, el solicitante de las medidas cautelares desconoce si hay un escrito preventivo y su eventual contenido en el momento de interponerlas. SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 5, N. del A. 12, señala que esta mención expresa se incorporó como consecuencia de la práctica judicial de notificar la presentación de los escritos preventivos inmediatamente al eventual solicitante de las medidas (reenvía a WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., “The Conflict Between Ex Parte Injunctions and the Right to be Heard: Protective Letters at European Level as a Possible Solution” en *European Intellectual Property Review*, Vol. 34, 2012, págs. 441-412). También reenvía a SPERNATH, V., *op. cit.*, págs. 49-57, acerca del debate sobre si el solicitante de medidas cautelares tiene derecho a acceder al registro de escritos preventivos y conocer el contenido del mismo.

³⁷ Vid. *supra*. apartado anterior, aunque en el art. 945(a) del Código procesal alemán nada se dice en cuanto a la posibilidad de cancelar o retirar el escrito de manera anticipada, antes del transcurso de los seis meses; sin embargo, la implementación electrónica del Registro central de escritos preventivos y su formulario *online* si permite una opción o pestaña de retirada del mismo.

³⁸ Puede consultarse aquí: https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/D2015_035_Leitentscheid_160308.pdf (consultado en febrero de 2022).

parte si se presentan las medidas y validez de seis meses –, de forma que una vez depositado queda fuera del ámbito de disposición del instante³⁹.

En segundo lugar, otra particularidad es que no se admiten los escritos preventivos presentados a favor de un potencial demandado indeterminado o desconocido. El Tribunal Federal de Patentes de Suiza, en su decisión de 27 de agosto de 2012 (caso núm. D2012/019)⁴⁰, examina un caso de un escrito preventivo en el que se solicita la protección no solo a favor de una empresa determinada explícitamente sino también, a su vez, frente a unos potenciales demandados indeterminados (productores y distribuidores del producto presuntamente infractor de la patente). El Tribunal solo admite el escrito preventivo a favor de la empresa identificada explícitamente como tal⁴¹.

En tercer lugar, presentado un escrito preventivo es posible su modificación o ampliación o adición⁴². El Tribunal Federal de Patentes de Suiza (FPC) en su decisión de 9 de febrero de 2016 (caso núm. D2016/035)⁴³ aclara que se pueden realizar modificaciones y adiciones a un escrito preventivo presentado con anterioridad. Ahora bien, las adiciones solo se pueden efectuar si las circunstancias de hecho han variado durante el período de seis meses de vigencia del escrito preventivo o, incluso, introducir nuevos hechos, derivados del intercambio con posterioridad de correspondencia entre las partes en conflicto. Lo que no es posible es la modificación de un escrito preventivo si no es para recoger estos hechos nuevos o si la finalidad es introducir hechos que ya se conocían cuando se presentó el escrito de protección. En todo caso, esa adición o modificación deberá cumplir los mismos requisitos de admisibilidad de cualquier escrito civil e ir acompañada de los medios de prueba pertinentes⁴⁴. Finalmente, señala el

³⁹ Vid. en este sentido a WILMING, M., “Withdrawal of a protective letter? No way!”, en *Case Law of the Swiss Federal Patent Court*, 23 de marzo de 2016.

⁴⁰ Puede consultarse aquí: https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/D2012_019.pdf (consultado en febrero de 2022).

⁴¹ Vid. al respecto a WILMING, M., “Scope of pre-emptive brief not extending to an unspecified group of potential defendants”, en *Case Law of the Swiss Federal Patent Court*, 12 de septiembre de 2012.

⁴² Vid. WILMING, M., “Addendum to a pre-emptive brief”, en *Case Law of the Swiss Federal Patent Court*, 25 de febrero de 2016.

⁴³ Puede consultarse aquí: https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/D2015_035_Verfuegung_160209.pdf (consultado en febrero de 2022).

⁴⁴ HOLZER, S., “Amendments and additions to protective letters in Switzerland”, en *Kluwer Patent Blog*, 22 de mayo de 2016, disponible en: <http://kluwerpatentblog.com/2016/05/22/amendments-to-protective-letters-before-the-swiss-federal-patent-court/> (consultado en febrero de 2022).

Tribunal Federal de Patentes que si la parte lo que quiere es presentar una versión modificada del escrito preventivo, al margen de estas pautas de adición/modificación, lo que tendrá que hacer es presentar un nuevo escrito preventivo, con abono nuevamente de la tasa correspondiente⁴⁵.

Finalmente, otras particularidades del sistema suizo en relación a los escritos preventivos son las siguientes⁴⁶:

i) El Tribunal Federal de Patentes acepta escritos preventivos en el idioma inglés.

ii) Tribunal Federal prefiere escritos preventivos breves, de alrededor de cinco o seis páginas, esto es, un esquema general de los argumentos del porqué no debe concederse una medida cautelar.

iii) Debe indicarse la plena disponibilidad para asistir en un corto plazo de tiempo al señalamiento que se haga de la audiencia.

iv) El Tribunal acepta los escritos preventivos tanto frente a los titulares registrales de la patente como frente a licenciatarios exclusivos, incluso frente a un titular potencial (aún no registrado). Es más, puede interponerse el escrito preventivo frente a cualquier potencial demandante, desconocido con antelación⁴⁷.

v) Transcurrido el periodo de validez de seis meses del escrito preventivo, si no fuera suficiente dicho periodo, es posible renovar la validez del mismo escrito preventivo, ya registrado, pero abonando la tasa de nuevo.

4. Holanda.

⁴⁵ *Cfr. supra.* apartado anterior, con el sistema alemán, donde en el Registro central de escritos preventivos el formulario *online* no contempla una pestaña con la opción de modificación/adición; todo ello, sin perjuicio de poder presentar un nuevo escrito preventivo abonando la correspondiente tasa.

⁴⁶ WILMING, M., "Pre-emptive brief: dos and dont's", en *Case Law of the Swiss Federal Patent Court*, 8 de febrero de 2013.

⁴⁷ En este sentido, el Tribunal Federal de Patentes suizo parece también inclinarse por el criterio admitido en el sistema alemán de poder dirigir los escritos preventivos frente a demandantes potenciales indeterminados o genéricos.

En este país, el escrito preventivo es reconocido como figura jurídica desde hace años y, por lo general, son admitidos y tomados en consideración por los tribunales. Si bien hubo un serio debate sobre la procedencia de su eliminación motivada por la “inundación” de escritos preventivos en varios tribunales potencialmente competentes, parece que se optó por continuar aceptándolos⁴⁸. El Tribunal de Distrito de La Haya, por ejemplo, con una sección de patentes especializada, acepta los escritos preventivos e incluso ha establecido normas especiales de procedimiento con respecto a estas cuestiones⁴⁹.

5. Bélgica.

Desde finales del año 2007 existe un reconocimiento legal de la figura del escrito preventivo, sin embargo con escaso éxito en cuanto a su utilización, llegándose a presentar durante el primer año de vigencia tan solo cinco escritos preventivos ante los tribunales mercantiles y sin presentación posterior de medida cautelar que hubiera iniciado el procedimiento⁵⁰. En todo caso, el escrito preventivo debe exponer los argumentos y causas por las que tribunal no debe adoptar las medidas cautelares sin antes haber oído a la parte demandada y ha de presentarse ante todos los tribunales potencialmente competentes. Es un sistema similar a la *Schutzschrift* alemana pero menos sofisticado⁵¹.

6. Francia.⁵²

La Sala Tercera de la Corte Primera Instancia de París, con competencia exclusiva sobre los litigios sobre patentes acepta desde el 1 de enero de 2012 la presentación de documentos similares al *Schutzschrift* alemán.

⁴⁸ Así lo explica WEHLAU, *op. cit.*, pág. 4.

⁴⁹ Vid. VERSCHUUR, A.M., BOELENS, J. Y ISERIEF T., “Patent litigation in the Netherlands: overview”, en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁵⁰ WEHLAU, *op. cit.* pág. 4.

⁵¹ STERPI, M., CALAME, T.J. Y WILLIAMS, M., *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 86.

⁵² Vid. MÉNARD, D., “France gives the protective letter a try”, en *Lexology*, 27 de enero de 2012, disponible en: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?q=9487d36b-c7de-4552-ada7-e73fa3ce1b56> (consultado en febrero de 2022).

El potencial demandado puede presentar al tribunal sus argumentos de defensa frente a una futura medida cautelar *ex parte*, argumentos que el tribunal tendrá en consideración en el momento de decidir sobre la procedencia de la medida cautelar. La finalidad del escrito preventivo no es tanto impedir la adopción de las medidas cautelares como, más bien, limitar el alcance de las medidas solicitadas.

En cuanto a la forma, el escrito preventivo debe incluir: el nombre de la persona física o jurídica que solicita el beneficio de la protección, el número de la patente correspondiente o solicitud de patente, el nombre de la persona física o jurídica que puede solicitar posteriormente un embargo preventivo o cualquier medida cautelar similar y describir las circunstancias y razones que justifican esta limitación de los derechos del titular de la patente. Finalmente, el periodo de validez del escrito preventivo es de seis meses.

7. Otros países.

El resto de países los podemos clasificar⁵³, por un lado, en aquellos en los que no está previsto ni legalmente ni por la práctica judicial y/o forense ningún mecanismo del tipo del escrito preventivo y, por otro lado, aquellos países en los que podrían encontrarse algunas vías legales o prácticas que dejan abierta la posibilidad de conseguir finalidades y funciones propias del escrito preventivo.

En relación a países que no admiten ni reconocen esta institución del escrito de protección se encuentran, por ejemplo, Australia⁵⁴, Austria⁵⁵, Arabia Saudita⁵⁶, Canadá⁵⁷, China⁵⁸, Dinamarca⁵⁹, Ecuador⁶⁰, Grecia⁶¹, Hungría⁶², Israel⁶³, Italia⁶⁴, Japón⁶⁵, Méjico⁶⁶, Sudáfrica⁶⁷, Suecia⁶⁸, Taiwán⁶⁹ y Tailandia⁷⁰.

⁵³ STERPI, M., CALAME, T.J. Y WILLIAMS, M., *op. cit.*

⁵⁴ LEE, J., FARAGO-DIENER, V. Y WU, W., "Patent litigation in Australia: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁵⁵ GASSAUER-FLEISSNER, C. Y GOEBEL, D., "Patent litigation in Austria: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁵⁶ HACHEM, T. Y FEGHALI, L., "Patent litigation in Saudi Arabia: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/8-621-8758#a617872> (consultado en febrero de 2022).

⁵⁷ LEGERE, F., "Patent litigation in Canada: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁵⁸ LIAN Y., LUI, Y. Y LUN J., "Patent litigation in China: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

En otro grupo se situarían los países en los que puede existir una base legal o práctica que permiten alcanzar alguna de las finalidades y funciones propias del escrito preventivo. Destacamos, a título de ejemplo, los siguientes:

a) *Argentina.*

Encontramos el instituto procesal de las medidas anticautelares, de creación y desarrollo doctrinal⁷¹. La medida anticautelar consiste en una medida autosatisfactiva con la finalidad específica de proscribir un ejercicio abusivo y excesivo de la postestad cautelar, que puede ser solicitada por el destinatario de una posible medida cautelar abusiva, sobre la base de que le generará grandes perjuicios.

⁵⁹ ØRNRUP, J., KVISTGAARD-AAHOLM, K. Y FEDERSPIEL G., "Patent litigation in Denmark: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁶⁰ FALCONI, S.M., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 122.

⁶¹ MALAMIS A.I. Y PAPATHANAIOSU, A., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 175.

⁶² TÁLAS SÁR, J.K., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 192.

⁶³ GILAT, D. Y BAREKET, E., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 230.

⁶⁴ STERPI, M. Y GHEDINA, L., T.J. Y WILLIAMS, M., "Patent litigation in Italy: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁶⁵ OKADA, A. Y MIYOSHI, Y., "Patent litigation in Japan: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁶⁶ MICHAUS, M. Y ULLOA, C., "Patent litigation in Mexico: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁶⁷ LUTEREK, J., "Patent litigation in South Africa: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁶⁸ WESTERBERG, J. KABALA, A., NILSSON, D. Y TARRING A., "Patent litigation in Sweden: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁶⁹ LIN JK. Y CHEN, HG., "Patent litigation in Taiwan: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁷⁰ INDANANDA, N. Y RUNGPRY, S., "Patent litigation in Thailand: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁷¹ Es el autor PEYRANO, J., en "Las medidas anticautelares", en *Herramientas procesales*, Nova tesis editorial jurídica, Rosario (Argentina), 2013, quien nos muestra esta institución y quien posteriormente ha profundizado en el estudio y desarrollo de esta figura jurídica como manifestación de la denominada "jurisdicción preventiva" y de la "acción preventiva".

Las medidas anticautelares tienen por finalidad impedir la consumación de abusos cautelares como puede ser la elección de una medida cautelar que genera graves daños al cautelado, a pesar de que existen otra u otras cautelares que podrían cumplir con la finalidad de las precautorias.⁷²

b) Brasil.

El art. 867 del Código procesal civil de Brasil establece que cualquier persona que quiera prevenir responsabilidades, contribuir a preservar y mantener sus derechos o manifestar cualquier intención de modo formal, podrá hacerlo por escrito, en petición dirigida al juez.⁷³

c) India.

El escrito preventivo no está reconocido como tal. Ahora bien, si un potencial demandado prevé que se va a presentar en su contra una medida cautelar, puede dirigir una petición, en forma de advertencia, ante el tribunal solicitando que no se adopte ninguna medida en su ausencia.⁷⁴

d) Polonia.

La legislación polaca no contempla la figura de los escritos preventivos. No obstante, si el potencialmente demandado tiene conocimiento de una solicitud de medida cautelar, antes de que el tribunal tome una decisión sobre la misma, la parte puede presentar un escrito expresando su opinión, que deberá ser tenida en consideración por el tribunal en el momento de decidir acerca de la solicitud de medida cautelar.⁷⁵

e) Vietnam.

No existe regulación específica sobre los escritos preventivos. Sin embargo, en general, la parte interesada tiene derecho a presentar las pruebas pertinentes para exponer su posición. Por lo tanto, en principio, un potencialmente demandado puede presentar un

⁷² Para un estudio más completo y amplio, *vid.* PEYRANO, J. (dir.) y ESPERANZA, S.L. (coord.), "La acción preventiva en el código civil y comercial de la nación", Rubinzal-Culzoni editores, Rosario (Argentina), 2016.

⁷³ JUNQUEIRA LEITE, M., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 48.

⁷⁴ ANAND, P., GUPTA, A., SAUKSHMYA T. Y SOMASI, A., "Patent litigation in India: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁷⁵ RZAZEWSKA, M., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 324.

escrito de protección para anticiparse a una medida sin previo aviso y por orden judicial.⁷⁶

8. El escrito preventivo en el Tribunal Unificado de Patentes.

8.1. Introducción.

La creación de una patente europea con efecto unitario que venga a superar los problemas del fraccionamiento jurisdiccional europeo del sistema actual⁷⁷, va unida a la implantación de un tribunal también europeo que canalice los mismos y los afronte. De ahí, el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (TUP, en adelante)⁷⁸ que, según su art. 1, se trata de “un tribunal común para todos los Estados miembros contratantes y, por tanto, sujeto a las mismas obligaciones en virtud del Derecho de la Unión que cualquier otro tribunal nacional de los Estados miembros contratantes”.

Los arts. 61 y siguientes del Acuerdo por el que se crea el TUP recogen la posibilidad de adoptar distintas medidas provisionales⁷⁹, las cuales pueden adoptarse *inaudita parte* y bajo fianza o garantía que cubra los daños en caso de posterior alzamiento.

Sobre el presupuesto y la base que pueden solicitarse ante el TUP medidas cautelares *inaudita parte*, el Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes⁸⁰ regula en su artículo o regla 207 la figura del escrito preventivo,

⁷⁶ TREUTLER, T.J., LE XUAN, L. Y DUY MAI, L., “Patent litigation in Vietnam: overview”, en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016.

⁷⁷ GARCÍA VIDAL, A., “Las *protective letters* en materia de patentes: situación en los tribunales españoles”, en *Análisis farmacéutico Gómez-Acebo & Pombo*, mayo 2014, enumera de forma sucinta estos problemas: procedimientos paralelos en los distintos Estados europeos, con riesgo de resoluciones contradictorias, diseño de estrategias de forum shopping, y considerable incremento de los costes. Disponible en: <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/las-protective-letters-en-materia-de-patentes-situacion-en-los-tribunales-espanoles.pdf> (consultado en febrero de 2022).

⁷⁸ *Vid.* la página web del TUP donde se puede encontrar toda la documentación al respecto: <https://www.unified-patent-court.org/>. En particular, Acuerdo sobre el TUP está disponible aquí: <https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc-agreement.pdf> (consultados sendos documentos en febrero de 2022).

⁷⁹ GARCÍA VIDAL, A., “Las *protective letters* en materia de patentes”, *op. cit.* p. ej. señala entre estas medidas: “la orden de embargo preventivo en la que se prohíba a una parte la retirada del territorio de su jurisdicción de cualesquiera activos situados en él, o que comercie con cualesquiera activos, estén situados o no en el territorio de su jurisdicción; el embargo o la entrega de los productos sospechosos de violación del derecho, a fin de impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales; o las medidas de embargo preventivo a efectos de garantizar el pago de la previsible indemnización de daños y perjuicios causados por la infracción del derecho”.

⁸⁰ *Vid.* el borrador núm. 18 del mismo, de 19 de octubre de 2015 (versión en inglés):

siendo objeto de un reconocimiento legal expreso a nivel europeo. Ello supone un salto cualitativo y cuantitativo relevante: por un lado, por primera vez, se homologa jurídicamente en un norma europea el escrito preventivo como mecanismo de defensa frente a las medidas cautelares *inaudita parte*, otorgándole plena carta de naturaleza⁸¹, por otro lado, se superan las dudas que en muchos países europeos aún existen sobre su reconocimiento y/o sobre funcionamiento (requisitos, plazos, legitimación, etc.).

8.2. El art. 207 del Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes Europeo.⁸²

El art. 207 del Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes Europeo lleva por título *protective letter* y tiene la siguiente estructura y contenido:

1. Apartado primero: hecho habilitante para la presentación de la *protective letter*.

Cuando una persona, legitimada para ser parte según el art. 47 del Acuerdo del TUP, considere probable (sospeche) que se van a solicitar medidas cautelares frente a ella como demandada, puede con anterioridad presentar al tribunal un escrito preventivo.

Se hace una remisión al art. 47 del Acuerdo del TUP, que reconoce y habla de la legitimación para el ejercicio acciones a terceras personas, distintas del titular y de los licenciarios de la patente⁸³. Ello es debido a que quien va a registrar un escrito preventivo va a ser, precisa y necesariamente, un tercero que teme o sospecha que se va presentar de forma inminente una medida cautelar *inaudita parte* a instancia del titular o licenciario de la patente en su contra. Literalmente, dicho apartado sexto reza que “cualquier otra persona física o jurídica, o cualquier otro órgano con capacidad para ejercitar acciones de conformidad con su Derecho nacional, a quien afecte una patente,

https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/rules_of_procedure_2016.06.pdf (consultado en febrero de 2022).

⁸¹ Al menos en la materia de objeto del TUP, la patente europea con efecto unitario.

⁸² En nuestro país, a nivel doctrinal, el autor que más refiere la regulación del escrito preventivo establecida por el art. 207 del Reglamento del TUP es GARCÍA VIDAL, A., en “Las *protective letters* en materia de patentes”, *op. cit.*, en *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2014, págs. 245-247 y, también, en “La Patente Europea con Efecto Unitario (V). Las facultades del Tribunal unificado de patentes: obtención de pruebas y de información, reconocimiento de lugares. Aseguramiento de prueba, medidas preventivas y cautelares, órdenes permanentes” en *Análisis farmacéutico Gómez-Acebo & Pombo*, junio 2013.

⁸³ Los apartados primero a quinto del art. 47 del Acuerdo del TUP tratan de la legitimación para el ejercicio de acciones por parte del titular del derecho de patente y/o del licenciario, ya exclusivo ya no exclusivo.

podrá ejercitar una acción de conformidad con el Reglamento de Procedimiento”. En la expresión “a quien afecte una patente” tiene encaje la posición jurídica de un futuro demandado que solicita el escrito preventivo: sabiendo o temiendo la presentación de una medida cautelar por parte de un titular o licenciataria, está “afectado” por la patente de cuyos efectos pretende protegerse y/o prevenir.

Por lo demás, la mención relativa a que “se considere probable o se sospeche” que se va a solicitar una medida cautelar, como hecho habilitante para la presentación del escrito preventivo, debe conectarse con el apartado tercero de este mismo art. 207 del Reglamento, relativo al contenido del escrito, en el que han de figurar los hechos y evidencias disponibles y que son la base sobre la que se espera ser objeto de una medida cautelar.

2. Apartado segundo: forma y contenido obligatorio de la *protective letter*.

La *protective letter* debe presentarse ante el registro en el idioma de la patente y deberá contener:

- (a) el nombre del demandado o demandados que presentan la *protective letter* así como el nombre de su representante⁸⁴;
- (b) el nombre del presunto solicitante de medidas cautelares⁸⁵;
- (c) dirección postal y electrónica para la notificación de la *protective letter* al demandado que presenta la *protective letter* y los nombres de las personas autorizadas por él para recibir los documentos;

⁸⁴ De conformidad con el art. 48 del Acuerdo del TUP:

“(1) Las Partes estarán representadas por abogados autorizados para ejercer ante un tribunal de un Estado miembro contratante.

(2) Las Partes, alternativamente, pueden ser representados por abogados de patentes europeas que tienen derecho a actuar como representantes autorizados ante la Oficina Europea de Patentes en virtud del artículo 134 de la CPE y con la cualificación apropiada mediante un Certificado de litigios sobre patentes europea.

(3) Los requisitos para la cualificación apropiada referida en apartado 2 serán establecidos por el Comité Administrativo. La lista de los abogados de patentes europeas con derecho a representar a las partes ante el Tribunal se llevará por el Registrador.

(4) Los representantes de las partes pueden ser asistido por los abogados de patentes, a los que se permitirá hablar en las audiencias del tribunal, de conformidad con las Reglas de Procedimiento”.

⁸⁵ Como se ve, necesariamente, ha de identificarse al potencial o presunto demandante de la medida cautelar de la que se pretende protegerse o prevenirse. Aquí encontramos, por tanto, una diferencia con el sistema alemán de escritos preventivos, donde en el formulario *online* del Registro central de escritos preventivos se permite, en relación con el presunto demandante de la medida cautelar, marcar la opción de “desconocido”.

(d) dirección postal y, cuando se disponga de ella, dirección electrónica del presunto solicitante de medidas cautelares y los nombres de las personas autorizadas por él para recibir los documentos, si son conocidas⁸⁶;

(e) cuando se disponga del mismo, el número de la patente en cuestión y, en su caso, la información sobre cualquiera de las diligencias previas o pendientes mencionadas en la regla 13.1 (h)⁸⁷; y

(f) la manifestación de que se trata de una *protective letter*.

3. Apartado tercero: Contenido facultativo de la *protective letter*.

La *protective letter* puede contener:

(a) la indicación de los hechos sobre los que se basa el escrito, pudiendo incluir una contestación a los hechos que se espera que sean invocados por el presunto solicitante de la medida y/o, en su caso, cualquier afirmación de que la patente no es válida y los motivos de tal afirmación⁸⁸;

(b) cualquier evidencia escrita disponible invocada⁸⁹;

(c) los argumentos de derecho, incluyendo las razones por las que cualquier solicitud de medidas provisionales debe ser rechazada⁹⁰.

4. Apartado cuarto: pago de la tasa.

⁸⁶ Téngase en cuenta que, de conformidad con el art. 47 del Acuerdo del TUP, la legitimación activa puede tenerla no sólo el titular de la patente sino también el licenciataria exclusivo y no exclusivo siempre que lo permita el contrato de licencia y se informe previamente al titular de la patente.

⁸⁷ La regla 13.1 (h) del Acuerdo del TUP hace referencia a información sobre los procedimientos anteriores o pendientes relativos a la patente en cuestión ante el tribunal incluyendo cualquier acción de nulidad o de declaración de inexistencia de infracción ante la División central y la fecha de dicha acción, ante la Oficina Europea de Patentes o cualquier otro tribunal o autoridad.

⁸⁸ *NB* que se permite una alegación de hechos amplia, comprensiva de todo lo que el solicitante espera que sea invocado por el demandante de las cautelares, con especial referencia a la falta de validez del título de patente, por tanto, motivos como falta de novedad o actividad inventiva, entre otros.

⁸⁹ También se expresa en términos amplios el material probatorio que puede ser aportado. Podría ser, por tanto, desde mera documental hasta informes periciales.

⁹⁰ Si el punto (a) se refiere a hechos y el punto (b) se refiere a prueba, el último punto (c) de este apartado, es el de los fundamentos de derecho. Se sigue, por tanto, el esquema propio de una demanda y/o contestación ordinarias.

El demandado o demandados que presentan la *protective letter* deberán pagar la cuota o tasa para la presentación del escrito, de conformidad con la Parte 6. La regla 15.2 se aplicará *mutatis mutandis*⁹¹.

5. Apartado quinto: examen de admisibilidad de la protective letter.

El registro examinará tan pronto como sea posible si los requisitos de los párrafos 2 (a) a (f) y 3 se han cumplido. Es decir, el registro verificará los requisitos de forma, de contenido obligatorio y potestativo así como que la tasa se haya satisfecho. En caso afirmativo, el registro tan pronto como sea posible:

- (a) anotará la fecha de recepción y asignará un número a la *protective letter*;
- (b) sin perjuicio del apartado 7, registrará la *protective letter* en el registro;
- (c) proporcionará detalles de la *protective letter* a todas las divisiones; y
- (d) cuando una solicitud de medidas provisionales ya se ha presentado, informar al panel de jueces o al único juez de la presentación de la *protective letter*⁹².

6. Apartado sexto: subsanación de defectos.

Si el demandado no ha cumplido con los requisitos expuestos, el registro requerirá a la parte demandada:

- (a) corregir las deficiencias dentro de los 14 días siguientes a dicha notificación;
- (b) y, en su caso, el pago de la tasa correspondiente.

7. Apartado séptimo: publicidad de la protective letter.

La *protective letter* no se hará pública por el registro hasta que se haya remitido al solicitante de conformidad con el párrafo 8⁹³.

⁹¹ La regla 15 del Reglamento lleva por título “tasa por la acción de infracción” y señala que:
“1. El demandante deberá pagar la cuota fija por la acción de infracción de conformidad con la Parte 6.
2. El escrito de demanda no se considerará que se ha presentado hasta que la cuota fija por la acción por infracción ha sido pagado, a no ser que se disponga otra cosa”.

⁹² Los datos facilitados del contenido del escrito preventivo, van a permitir almacenar, tratar y cruzar la información a los efectos de enlazar un concreto escrito preventivo con la concreta medida cautelar.

⁹³ *Vid. n. infra.*

8. *Apartado octavo: traslado de la protective letter al panel de jueces o juez competente así como al solicitante.*

Cuando una solicitud de medidas provisionales se haya presentado, se enviará una copia de la *protective letter* al panel de jueces o el juez designado por la Regla 208 junto con la solicitud de medidas provisionales y remitirá una copia al solicitante automáticamente⁹⁴.

9. *Apartado noveno: periodo de validez de seis meses, prorrogable.*

Si no se presenta la solicitud de medidas provisionales dentro de los seis meses siguientes a la fecha de recepción de la *protective letter*, ésta será eliminada del registro, a menos que la persona que ha presentado la *protective letter*, antes del término de dicho plazo solicite una prórroga de seis meses y pague de nuevo la cuota. Se pueden solicitar y obtener prórrogas adicionales, abonando la cuota correspondiente⁹⁵.

8.3. *Valoración final.*

Habrá que esperar a la puesta en funcionamiento del TUP⁹⁶ así como a la implementación electrónica del registro para valorar las consecuencias y la repercusión de las previsiones de esta figura jurídica relativa a las *protective letters*, especialmente en aquellos países europeos en los que no existe ni una práctica judicial o forense y, mucho menos, un reconocimiento de esta institución en su legislación interna. La puesta en práctica de la regla 207 del Reglamento de procedimiento en TUP a buen seguro suscitará cuestiones y controversias no previstas en dicha norma pero que ya se han suscitado en otros países⁹⁷. Será el punto de partida para valorar la utilidad y

⁹⁴ La regla 207 sigue, en este sentido, a los sistemas alemán y suizo, en los que no se notifica la admisión del escrito preventivo al potencial solicitante de las medidas cautelares previamente. Éste desconoce su misma existencia y el contenido en el momento de interponerlas. Es una vez interpuestas las medidas cautelares cuando se verifica en el sistema si existe o no un escrito preventivo relacionado con las mismas y, en caso afirmativo, es en ese momento – y no antes – cuando, por un lado, se descarga y junto con las medidas cautelares se envían copias al juez o jueces correspondientes y, por otro, se remite de forma automática una copia del preventivo al solicitante.

⁹⁵ El plazo de validez de seis meses es el plazo común en el entorno europeo, además con la previsión de la posibilidad de prórroga – por comparación con la norma actual española que, como se verá, establece un plazo de tres meses sin mención expresa a la posibilidad de prórroga –.

⁹⁶ La aplicación provisional de este sistema ha dado comienzo a principios de 2022, una vez han ratificado y depositado el Acuerdo el número mínimo de Estados firmantes exigido. *Vid.* el estado del proceso de implementación en la página web del TUP: <https://www.unified-patent-court.org/news> (consultado en febrero de 2022).

⁹⁷ Cuestiones controvertidas no reguladas por el art. 207 del Reglamento: la posibilidad de retirada o cancelación anticipada de la *protective letter* ya registrada o la posibilidad de modificación o adición de

efectividad de estos escritos de protección a nivel europeo, al menos en un ámbito material concreto y determinado como es la patente europea con efecto unitario⁹⁸.

la ya presentada y registrada. *Vid. supra.* cómo en los sistemas alemán y suizo, con años de tradición en la aplicación práctica de esta figura, sí dan respuesta en un sentido u otro a estos problemas.

⁹⁸ Además de en WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, podemos encontrar una breve referencia sobre la *protective letter* prevista por el art. 207 del Reglamento de procedimiento en RUSSELL K., Y CHURI A., "Litigation strategies in the UPC", en *Intellectual Property Magazine*, abril 2016 o, una mucho más extensa, en LINDEMANS J.-D., *Unified Patent Court: protective letters*, Bruselas, abril 2016.

Capítulo II

Origen y evolución del escrito preventivo en España hasta la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

1. Introducción.

En España son escasos los autores que tradicionalmente han hecho referencia a la figura extranjera del *Schutzschrift* o de la posibilidad de un escrito preventivo dentro del estudio genérico de la institución procesal de las medidas cautelares⁹⁹.

Es a partir de la admisión y reconocimiento judicial en nuestro país de este mecanismo, con el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013¹⁰⁰, cuando se empieza a despertar un mayor interés por la doctrina¹⁰¹.

El definitivo interés de los autores por los escritos preventivos se ve ratificado, por un lado, durante la *vacatio legis* de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP, en

⁹⁹ La primera referencia la encontramos con GASCÓN INCHAUSTI, F., *Medidas cautelares de proceso civil en el extranjero*, editorial Comares, 1ª ed., Granada, 1998, págs. 99-100, que ya refiere la *Schutzschrift* como “una muy peculiar práctica de naturaleza extraprocesal” consistente en “un documento dirigido al Tribunal, con el cual la persona frente a la que previsiblemente se solicitará una *einstweilige Verfügung* (también *Arrest*), formulando de modo anticipado alegaciones al respecto, busca que tal solicitud si se presenta, no sea acogida o que, al menos, no lo sea sin conceder previa audiencia al demandado”.

Posteriormente, también encontramos referencias a esta figura en ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, editorial Wolters Kluwer, 2000, págs. 267-297, PÉREZ RAGONE Y ORTIZ PRADILLO, *op. cit.*, 2006, págs. 146-147, y en ORTIZ PRADILLO, J.C., *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, Iustel, Madrid, 2006, págs. 251-253.

Poco antes de su reconocimiento judicial en España, encontramos unas reflexiones interesantes al respecto de PÉREZ DAUDÍ, V., *Las medidas cautelares en el proceso civil*, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2012, págs. 164-166. Este autor ya se preguntaba acerca de la admisibilidad o no de la práctica de aceptar alegaciones por escrito del demandado, ante una solicitud de medida cautelar *inaudita parte* de la que tiene conocimiento o que ya se le ha notificado. Aunque reconoce que esto no está previsto legalmente, que es una práctica extraprocesal, “sin embargo, en la práctica forense se adjunta a la pieza separada con lo que el demandado ha conseguido ser oído”; refiere la figura alemana del *Schutzschrift*, y concluye que “el tribunal al decidir sólo tiene que valorar las alegaciones del solicitante y no las del demandado, pero es lógico que si están en los autos las valore”.

¹⁰⁰ *Vid.* anexo I, extracto del AJM Barcelona, núm. 4, del 18 de enero de 2013 (ROJ: AJM B 29/2013 - ECLI:ES:JMB:2013:29A).

¹⁰¹ LOBATO, M., “Protective Letters in Spain. An Important Development for the Health Sector”, en *Bird & Bird*, 27 de septiembre de 2013, MONTAÑA MORA, M., “Protective letters in Spain?”, en *Kluwer Patent Blog*, 17 de octubre de 2013, GARCÍA VIDAL, A., “Las protective letters en materia de patentes: situación en los tribunales españoles”, *op. cit.*, o YAÑEZ EVANGELISTA, J., “Escritos preventivos y libre creación del Derecho”, en *El economista*, 11 de febrero de 2014.

adelante)¹⁰² – que lo reconoce legalmente en España – y, por otro lado, con la admisión y difusión de estas cartas de protección en el marco de la feria del *Mobile World Congress* a partir de los años 2015/2016¹⁰³.

Del escrito preventivo en el marco de ferias comerciales y congresos profesionales nos dedicaremos en un capítulo específico, dada su particular relevancia. En el presente capítulo nos centraremos en situar el escrito preventivo en el marco procesal de las medidas cautelares *inaudita parte*, estudiando sus finalidades y su fundamento constitucional. Veremos el origen judicial de este mecanismo en España, analizando la disparidad de criterios iniciales, Barcelona *versus* Madrid en sus respectivas resoluciones. Y terminaremos haciendo una aproximación al concepto y denominación del escrito preventivo y de sus partes, así como a sus notas características, a partir del auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017.

2. El escrito preventivo en el marco procesal de las medidas cautelares *inaudita parte*: sus finalidades y su encaje constitucional.

¹⁰² Encontramos numerosos estudios y artículos relativos al escrito preventivo durante este periodo (que va desde la publicación en el BOE de la nueva Ley de Patentes, 25 julio de 2015, hasta el 1 de abril de 2017, momento en el que entra en vigor). A modo de ejemplo, desde estudios amplios como GARCÍA VIDAL, A., “Las *protective letters* en materia de patentes”, en Sebastián Quetglas, R., (coord.), en *2015 Práctica Mercantil para abogados*, La Ley, Madrid, 1ª ed., 2015 [puede que el autor español que inicialmente más se interesó por esta figura]; hasta otras referencias en manuales específicos como DEL BARRIO, A., “Medidas Cautelares”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A., (dir.), Bercovitz Álvarez, R., (dir. adjunto), *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2015, págs. 573-582; o las reflexiones del profesor MASSAGUER FUENTES, J., “Escritos preventivos”, en *La reforma de la Ley de Patentes, Almacén de Derecho*, 2 de noviembre de 2015.

Por otro lado, referencias breves a esta figura la encontramos también en DÍAZ DE ESCAURIAZA, B., “El Anteproyecto de la Ley de Patentes”, en *La Ley Mercantil*, núm. 6, septiembre, 2014; ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Análisis crítico al Proyecto de Ley de Patentes (Estudio de los Títulos VIII a XII)”, en *La Ley Mercantil*, núm. 12, marzo, 2015; CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J., “La nueva Ley de Patentes”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 76, septiembre-diciembre 2015, págs. 33-44; DE CASTRO ARAGONÉS, J. M., Y FÁBREGAS SABATÉ, X., “Nueva Ley de Patentes”, en *Diario La Ley*, núm. 8675, enero, 2016; DE ROMÁN PÉREZ, S., “La nueva Ley de Patentes”, en *Artículos jurídicos Pérez-Llorca*, 4 de mayo de 2016; o PÉREZ DAUDÍ, V., “Análisis crítico de las Medidas Cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”, *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 1, 2017, págs. 67-68.

¹⁰³ MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., “Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con ocasión del *Mobile World Congress* 2016: protección preventiva y cautelar de los derechos de propiedad intelectual e congresos y ferias profesionales”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, Fundación CEFI, enero-abril 2016, núm. 77, págs.141-156, y DE ROMÁN PÉREZ, S., “Los escritos preventivos o ‘protective letters’ antes y después de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, Fundación CEFI, núm. 81, mayo-agosto 2017, págs. 29-38.

El instrumento del escrito preventivo no puede entenderse sin conectarlo o relacionarlo con las medidas cautelares *inaudita parte*. Éstas son una *conditio sine qua non* para que opere el primero.

En materia de medidas cautelares en el ámbito civil¹⁰⁴, la regla general establecida en el art. 733.1 de la LEC es que “el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado”, ya que el juez necesita hacer un análisis pormenorizado de los presupuestos legales para adoptar una medida cautelar y, para ello, el único modo es contar con versiones contradictorias y elementos de convicción por ambas partes¹⁰⁵. Así, el art. 734 de la LEC señala que, recibida la solicitud, el Letrado de la Administración de Justicia, mediante diligencia, “en el plazo de cinco días, contados desde la notificación de aquélla al demandado convocará a las partes a una vista, que se celebrará dentro de los diez días siguientes sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes cuando así lo exija la efectividad de la medida cautelar”. En esta vista, el actor y el demandado podrán exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan (apartado 2 del art. 734 de la LEC).

Ahora bien, existen casos especiales y excepcionales en los que el diálogo se debe producir sólo entre el solicitante y el juez porque no es conveniente en ese momento escuchar al afectado. Tal y como resulta del art. 733.2 de la LEC, la necesaria audiencia del demandado puede suprimirse excepcionalmente cuando exista peligro para la utilidad de la medida cautelar por dos razones básicas:

¹⁰⁴ Conviene precisar que la Ley de Patentes de 2015 – como también hacía su antecesora –, aunque establece unas particularidades específicas en materia de medidas cautelares en esta materia de propiedad industrial, su art. 127 sigue remitiendo al régimen general de tutela cautelar establecido en la LEC.

¹⁰⁵ La importancia y necesidad de contar con versiones contradictorias a la hora del examen de toda medida cautelar, ya lo destacaban los maestros SERRA DOMÍNGUEZ, M., Y RAMOS MÉNDEZ, F., *Las medidas cautelares en el proceso civil*, Ind. Gráf. M. Pareja, Barcelona, 1974, señalando que “precisamente la resolución ‘inaudita parte’ exige un conocimiento más detallado por parte del juez al faltarle el inapreciable auxilio del contradictorio de partes” (pág. 80); añadiendo que “por otra parte el examen por parte del juez de oficio de los presupuestos de la medida cautelar, es un examen incompleto, por conocer una única versión procedente de parte interesada; la experiencia nos demuestra además la facilidad del error judicial en las resoluciones no precedidas de contradictorio. Error por otra parte de difícil subsanación, dado el carácter inmediatamente ejecutivo, no susceptible de suspensión, de las medidas cautelares” (pág. 90).

Por su parte, MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.*, dicen: “No puede haber duda de que este trámite contradictorio es indudablemente conveniente y necesario en un contexto tecnológico, comercial o industrial en que se desenvuelven los derechos de PI y que seguramente el Juez desconoce y en el que además es habitual que se soliciten medidas no meramente asegurativas, sino anticipatorias del fallo y que pueden comportar quizás una irreversible injerencia en el patrimonio del demandado (acaso injustamente)”.

i) por urgencia, es decir, cuando el tiempo necesario para emplazar a la otra parte y convocar a una vista no permita demorar la adopción de la medida cautelar, y/o

ii) por sorpresa, evitando que el demandado altere la situación de hecho existente, comprometiendo el buen fin de la medida cautelar. Por ejemplo, puede ser necesario que la medida cautelar (caso del comiso) se adopte sin oír a la parte afectada porque sólo con la sorpresa, llegando de improviso en un momento inesperado, será efectiva¹⁰⁶.

Pues bien, el escrito preventivo se erige en un instrumento o mecanismo procesal, bajo la forma de escrito de alegaciones, que habilita la defensa anticipada por parte del potencial demandado de una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* y que le va a permitir matizar el fundamento de la sorpresa que puede promover la adopción sin audiencia de la medida, desarmar el requisito de la urgencia y, en definitiva, combatir los presupuestos necesarios para adoptarla¹⁰⁷.

Persigue matizar el fundamento de la sorpresa que puede promover la adopción *inaudita parte* de la medida cautelar, pues es evidente que si el afectado conoce o tiene el temor de la inminente solicitud de medidas cautelares y así lo proclama a través de la presentación de un escrito preventivo, la mencionada finalidad de sorpresa para con la efectividad de la medida cautelar quedaría desactivada¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Este juicio de urgencia o el peligro del buen fin de la medida cautelar es un requisito adicional a los requisitos generales de adopción de las medidas previstos en el art. 728 LEC (la apariencia de buen derecho y el peligro de la mora procesal) y obliga a exponer las razones que aconsejan acordar las medidas sin audiencia del demandado (art. 733.2 LEC). Si se estimara justificada la petición de adoptar las medidas sin audiencia del demandado, se examinará “sin más trámite” (art. 733.2 LEC) los presupuestos de las medidas cautelares a la vista de la documentación aportada.

Así, PÉREZ DAUDÍ, V., *Las medidas cautelares en el proceso civil*, op. cit., págs. 160-161, explica el origen y critica dicho precepto, y nos recuerda que es importante distinguir entre el *periculum in mora* como presupuesto de adopción de la medida cautelar y como criterio para determinar el procedimiento de adopción, y que además es el mismo requisito por el que se permite adoptar la medida cautelar antes de iniciar el proceso principal (art. 730.2 LEC).

¹⁰⁷ MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., op. cit.

¹⁰⁸ GONZÁLEZ ULLOA, A., *Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos: prevención y reacción frente a las conductas oportunistas*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2021, pág. 191, al respecto expone la siguiente reflexión: “el escrito preventivo puede ser un mecanismo efectivo para dificultar el ejercicio de las medidas cautelares de manera oportunista en el ámbito de las patentes esenciales. Efectivamente, el escrito preventivo elimina el elemento sorpresa de un tipo de medidas cautelares, ya que el tribunal podrá no decretar las cautelares si el implementador presenta el escrito conforme a las reglas de la jurisdicción respectiva. Asimismo, la posibilidad de sorpresas disminuye si se considera que la mayoría de los conflictos originados en la infracción de una patente esencial tienen carácter internacional”.

De igual modo, incide directamente en el requisito de la urgencia ya que, con el escrito preventivo, el eventual demandado comparece en legal forma y se pone a disposición inmediata del tribunal diluyendo el riesgo de una demora para emplazar y convocar en forma a las partes a una vista.

Finalmente, incide directamente en los presupuestos necesarios para adoptar la medida cautelar, porque se pueden presentar alegaciones acerca de la apariencia de buen derecho y del *periculum in mora*, que serán consideradas por el juzgador para decidir si tienen entidad suficiente para relegar la cuestión a una vista oral donde escuchar a las partes y practicar la prueba¹⁰⁹.

Contactado con lo anteriormente expuesto y en relación a las finalidades del escrito preventivo, se ha dicho que la función y finalidad del escrito preventivo sería doble: primera y principal, evitar la adopción de la medida cautelar *inaudita parte*, mediante la exposición y presentación de los hechos, argumentos legales y medios de prueba tendentes a enervar la petición cautelar; función secundaria y alternativa: convencer al tribunal de que para decidir la adopción de la medida cautelar es necesario una audiencia – siguiéndose a la doctrina alemana¹¹⁰, acogido por la práctica judicial¹¹¹ y por algún autor en España¹¹² –.

¹⁰⁹ Un estudio detallado de estos presupuestos, especialmente el requisito del *periculum in mora*, y en el concreto ámbito de la propiedad industrial, lo encontramos en PÉREZ DAUDÍ, V., *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, [tesis doctoral], J. M^a. Bosch editor, Barcelona, 1996. En el mismo sentido, del mismo autor, pero ya en el marco general del proceso civil, *vid. Las medidas cautelares en el proceso civil, op. cit.*

También, desde un punto de vista jurídico-económico, con un análisis profundo al respecto, RAMOS ROMEU, F., *Las medidas cautelares civiles*, [tesis doctoral], Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2006.

¹¹⁰ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, págs. 18 y 50, subrayan especialmente esta doble función o finalidad y, en general, a lo largo de toda la obra van recordando estas funciones del escrito preventivo, insistentemente la principal, es decir, la finalidad del escrito preventivo es que se rechace la medida cautelar que pueda presentarse.

¹¹¹ A partir del AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017 (ROJ: AJM B 1/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:1A), se reitera y repiten estas finalidades en las resoluciones judiciales. *Vid.* anexo I, extractos de resoluciones judiciales de escritos preventivos en España, cualquiera de ellas.

¹¹² LISSEN ARBELOA, J.M., A., “Ferias comerciales y derechos de propiedad industrial e intelectual: medidas cautelares”, *Análisis Gómez Acebo & Pombo*, 2017, pág. 3, disponible en: <https://www.gap.com/wp-content/uploads/2018/03/ferias-comerciales-y-derechos-de-propiedad-industrial-e-intelectual-medidas-cautelares-y-escritos-preventivos.pdf> (consultado en febrero de 2022).

Aunque al respecto existen diversas posiciones doctrinales¹¹³, entendemos que todo escrito preventivo persigue las siguientes finalidades: la principal, evitar la adopción de la solicitud de la medida cautelar *inaudita parte*, mediante la exposición y presentación de los hechos, argumentos legales y medios de prueba tendentes a enervar la petición cautelar. Como finalidad subsiguiente, consecuencia automática de la anterior, convencer al tribunal que para decidir la adopción de la medida cautelar es necesario una audiencia. Y como finalidad de cierre y final, la admisión de la comparecencia y

¹¹³ Siguiendo los autores analizados por CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 53, enero 2021, pág. 17, N. del A. 56 a 58, se pone de manifiesto la diversidad de puntos de vista:

CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J., “La nueva Ley de Patentes”, *op. cit.*, págs. 33-44, considera que “el objetivo de estos escritos consiste en recibir audiencia del juzgado y explicar su oposición a las medidas cautelares por ausencia de cualquiera de los requisitos de las mismas: la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora procesal o cualquier otro establecido en la Ley de Patentes o procesal”.

PÉREZ DAUDÍ, V., “Análisis crítico de las Medidas Cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”, *op. cit.*, págs. 67-68, entiende que “el contenido de los escritos preventivos es ponerse a disposición del Tribunal para comparecer facilitando la notificación, que se hará a través de procurador, y justificar la posición ante una eventual solicitud de medidas cautelares. De esta forma pretende por un lado evitar que se adopten *inaudita parte* y por otro anticipar al Tribunal su oposición a una posible solicitud de medidas cautelares”.

LISSEN ARBELOA, J.M., A., “Ferias comerciales y derechos de propiedad ...”, *op. cit.*, sigue la tesis de la jurisprudencia: “El escrito preventivo es una herramienta procesal de defensa anticipatoria por el que un empresario que prevé o teme —por ejemplo, a raíz de su participación como expositor en una feria comercial— que va a ser sujeto de unas medidas cautelares en su contra, a instancias del titular de un derecho de propiedad industrial e intelectual, sin previa audiencia, comparece ante el juzgado competente y justifica previamente su posición jurídica mediante un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin principal de evitar la adopción de la medida cautelar o con el fin subsidiario de que se celebre una audiencia para ser oído”. *Vid. supra*. n. 112.

MASSAGUER FUENTES, J., “Escritos preventivos”, en *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2018, pág. 270, señala: “A pesar de contener una oposición anticipada a la solicitud de medidas cautelares, el escrito preventivo no modifica el curso de la tramitación ordinaria de las medidas cautelares; en este sentido, no puede servir de base para fundar una inmediata desestimación de la solicitud correspondiente por considerarse que no concurren los presupuestos jurídico-materiales requeridos al efecto”.

SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 15, reflexiona que “es verdad que, tal como ha sido entendido por nuestros órganos jurisdiccionales, el escrito preventivo tiene dos funciones: prevenir que se incoe un procedimiento para la adopción de medidas cautelares *inaudita parte* y que, en caso de que finalmente fuese incoado, se desestime la solicitud formulada. Por ello, podemos considerar que el escrito preventivo puede tener un contenido amplio. Sin embargo, en la actualidad, este elemento dependerá más de la estrategia procesal de las partes que de la función que se le atribuya al escrito”.

Finalmente, CANTOS PARDO, mantiene la siguiente postura: “el escrito preventivo tiene, desde mi punto de vista, como fin esencial justificar la no concurrencia de los requisitos de urgencia y necesidad del art. 733.2 de la LEC, solicitando que las mismas no se acuerden *inaudita parte* y que se dé el correspondiente trámite de audiencia al sujeto pasivo. Y ello a pesar de que en el escrito se ofrezcan indicios que adviertan sobre la no infracción del derecho de Propiedad Industrial cuestionado, o sobre la nulidad del derecho de Propiedad Industrial al que se refiera la medida cautelar *inaudita parte*, es decir, a pesar de que puedan exponerse, con una intención meramente anticipadora, los argumentos que podrían llevar a la desestimación de la medida cautelar que pudiera solicitarse, seguidos los trámites que establece la ley”.

personación del solicitante del escrito preventivo – a través de su procurador – en el procedimiento que se forme de medidas cautelares.¹¹⁴

Por último, la defensa anticipada que supone el escrito preventivo, tiene también un fundamento constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE en íntima relación con valores esenciales como la igualdad de armas y el acceso mismo a la jurisdicción; ya desde su mismo origen o nacimiento¹¹⁵.

La interdicción de la indefensión requiere, tal y como ha advertido el Tribunal Constitucional¹¹⁶, un esfuerzo del órgano jurisdiccional habilitando incluso un trámite no previsto para procurar un proceso con la necesaria contradicción y audiencia entre las partes, en el que puedan ejercitar su derecho de defensa¹¹⁷. En concreto, la doctrina general es que tan sólo la incomparecencia en el proceso debido a la voluntad expresa o tácita de la parte o a su negligencia, podría justificar una resolución sin haber oído sus

¹¹⁴ GANGOSO PÉREZ. M. B., “Medidas cautelares *inaudita parte* y escritos preventivos (protective letters)”, Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid [trabajo fin de grado], Valladolid, 29 de junio de 2019, tiene una opinión particular al respecto: “Su finalidad, en cambio, suscita alguna duda. Es un instrumento que parece moverse al borde de la legalidad, pues una persona que busca defenderse y ser oído ante los tribunales debido a que recae sobre su conciencia el hecho de que pueda ser demandado, parece estar reconociendo que se encuentra en una situación dudosa o que está cometiendo un hecho que no se ajusta a las exigencias legales. O aunque se ajuste, actúa de mala fe, o acudiendo a fines poco éticos”. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/37036>

¹¹⁵ WEHLAU, A., *The need for Europe-wide recognition...*, *op. cit.*, pág. 3, refiere que a pesar de que el Tribunal Constitucional Federal Alemán considera constitucional la adopción de medidas cautelares *inaudita parte*, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal para encauzar dicho derecho fundamental, creando una oportunidad de ser escuchado ante el Tribunal que recibe una petición de medias provisionales urgentes. Es decir, presentada una medida cautelar *inaudita parte*, la suspensión temporal del derecho a ser oído solo puede justificarse sobre la base de que no es posible retrasar la decisión sobre el asunto con el fin de escuchar al demandado o que el propósito de la medida cautelar pueda decaer o perder su finalidad sorpresiva. Con el escrito preventivo a disposición del tribunal y tomado en consideración por éste, se otorga a la parte (potencial) demandada un *derecho limitado* a ser oído sin que ello dilate la toma de decisión sobre el caso o frustre cualquier finalidad o propósito que pueda tener la medida cautelar.

PÉREZ RAGONE Y ORTIZ PRADILLO, *op. cit.*, pág. 146 (envía a Pastor, “Die Schutzschrift gegen wettbewerbliche einstweiligen Verfügungen”, en WRP, 1972, pág. 229), dicen que “su fundamento radica en el artículo 103.1 de la Ley Fundamental alemana, en donde se recoge el derecho fundamental a obtener una audiencia legal ante los tribunales. Por ello, el reconocimiento del *Schutzschrift* a través de la jurisprudencia se ha considerado como una garantía con rango de derecho constitucional”.

¹¹⁶ STC 138/1999 de 22 de julio, 114/2000 de 5 de mayo, 178/2001 de 17 de septiembre, STC 1043/2004 de 27 de septiembre, 1271/2004 de 8 de noviembre, 53/2005 de 14 de marzo, 307/2005 de 12 de diciembre y sobre todo la STC 265/2015 de 14 de diciembre.

¹¹⁷ STC 53/2005 de 14 de marzo: “Como dice el Ministerio Fiscal, en suma, la falta de audiencia se convierte en una actuación lesiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que puede y debe ser evitada habilitando la Sala el oportuno trámite procesal, a fin de que las partes puedan pronunciarse sobre la cuestión que el propio Tribunal considera decisiva en la resolución del caso”.

alegaciones. Y se vulnerará el derecho a la tutela judicial efectiva produciendo al mismo tiempo indefensión cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar, se ve afectado directamente por una resolución¹¹⁸.

En este punto, es doctrina constitucional reiterada que “la preservación de los derechos fundamentales y, en especial, la regla o principio de interdicción de la indefensión reclaman un cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por preservar los derechos de defensa de las partes, ya que corresponde a los órganos judiciales velar por que se dé la necesaria contradicción entre éstas, que posean idénticas posibilidades de alegación y prueba y, en definitiva, que ejerciten su derecho de defensa en cada una de las fases o instancias”. No es un obstáculo ni debe serlo la circunstancia de que una determinada regulación procesal no prevea un trámite específico – bien de traslado a las partes o de celebración de vista –, porque el mismo viene “requerido por una interpretación de la normativa procesal a la luz de los preceptos y principios constitucionales, al ser obligado, en todo caso, preservar el derecho de defensa de las partes en el proceso”, facilitando a éstas la posibilidad de “contradecir y rebatir los argumentos expuestos por la parte contraria y formular cuantas alegaciones estime pertinentes”^{119, 120}.

¹¹⁸ STC 307/2005 de 12 de diciembre: “De modo que sólo la incomparecencia en el proceso o en el recurso, debida a la voluntad expresa o tácita de la parte o a su negligencia, podría justificar una resolución sin haber oído sus alegaciones y examinado sus pruebas. Y se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, produciendo indefensión, cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar sus derechos en el proceso, los ve finalmente afectados por las resoluciones recaídas en el mismo (SSTC 176/1988, de 4 de octubre, FJ 2; 162/1997, de 3 de octubre, FJ 4; 102/1998, de 18 de mayo, FJ 2; 79/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 154/2000, de 12 de junio, FJ 2)”.

¹¹⁹ STC 265/2015 de 14 de diciembre.

¹²⁰ Aunque defendemos la doctrina constitucional y las reflexiones expuestas, pueden encontrarse muchos matices y puntos de vista a estas cuestiones. En este sentido, son interesantes los que efectúa RAMOS ROMEU, F., *Las medidas cautelares civiles*, op. cit., págs. 641 y ss., quién se pregunta qué debe de primar si el derecho a la efectividad de la tutela cautelar o deben potenciarse los derechos de defensa del sujeto pasivo de la medida. Dicho autor analiza la modulación del derecho de audiencia y contradicción (en sus dos manifestaciones: derecho a ser oído y derecho a ser notificado o emplazado para defenderse) en sede cautelar, exponiendo la doctrina constitucional al respecto y los problemas prácticos que pueden darse. En relación a estos últimos, destacamos el siguiente supuesto sobre el que razona este autor: “Si el demandado presenta alegaciones sobre la medida y acompaña sus correspondientes pruebas al escrito antes de que se decida sobre la medida en un procedimiento que en principio se tramita *inaudita parte*, el juez debe simplemente admitir a trámite dichas alegaciones, y decidir sobre la medida cautelar, adoptándola o denegándola según proceda, tomando en consideración las alegaciones hechas por el demandado. El motivo es que ello no debe implicar gran retraso en la decisión sobre la medida y puede en cambio contribuir al acierto del fallo. Pero la solicitud de que se celebre una vista debe ser desestimada, porque, si bien también puede contribuir a la mejora de la calidad de la decisión, requiere además que se retrase sustancialmente la decisión sobre la medida”.

Finalmente, cabe señalar que la interpretación de las normas procesales a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, es también una exigencia de la doctrina del TJUE¹²¹.

3. Origen judicial del escrito preventivo: inicial disparidad de criterios.

Al igual que en Alemania, la introducción del escrito preventivo en el ordenamiento jurídico español se produce con carácter previo a su reconocimiento legal, a través de la práctica de los tribunales, mediante la admisión de dicha figura jurídica y el encauzamiento procedimental de las solicitudes que se presentan ante los mismos.

Ahora bien, este reconocimiento por los tribunales españoles fue en sus inicios un reconocimiento sectorial, parcial y dispar. Sectorial, doblemente: su planteamiento y admisión se delimitó al ámbito mercantil y, además, dentro de ésta, a una materia competencial específica, las patentes¹²². Y también fue un reconocimiento parcial y dispar: los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona admitieron su presentación y eficacia mientras que los Juzgados de lo Mercantil de Madrid lo rechazaron; tantos unos como otros con argumentos normativos e interpretativos totalmente divergentes¹²³.

3.1. Argumentos de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona a favor de la admisión del escrito preventivo¹²⁴. Análisis.

La primera resolución judicial que reconoce un escrito preventivo en España es el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013¹²⁵, seguido poco después por el auto del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 3 de junio de

¹²¹ STJUE (Gran Sala) de 13 de marzo de 2007, asunto C-432/05:

“44 Además, incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales interpretar, en la medida de lo posible, la regulación procesal aplicable a la acción ejercitada ante ellos, como la exigencia de una relación jurídica concreta entre el demandante y el Estado, de modo que la aplicación de dicha regulación contribuya a cumplir el objetivo, recordado en el apartado 37 de la presente sentencia, de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario confiere a los justiciables”.

¹²² *Vid.* el art. 86 ter de la LOPJ, materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil.

¹²³ Esta discrepancia en la práctica judicial, derivada de la falta de una norma legal expresa que reconociera el escrito preventivo, también se ha manifestado en países de nuestro entorno. *Vid. supra.* en el capítulo anterior los casos de Suiza, Holanda o Francia.

¹²⁴ *Vid.* GARCÍA VIDAL, A., “Las *protective letters* en materia de patentes: situación en los tribunales españoles”, *op. cit.*; DE ROMÁN PÉREZ, S., “Los escritos preventivos o ‘protective letters’...” *op. cit.*

¹²⁵ *Vid.* anexo I, extracto del AJM Barcelona, núm. 4, del 18 de enero de 2013 (ROJ: AJM B 29/2013 - ECLI:ES:JMB:2013:29A).

2013¹²⁶. Analizamos a continuación los aspectos más relevantes de estas pioneras resoluciones.

a) Planteamiento inicial.

En ambas resoluciones se parte de justificación en la utilización de las medidas cautelares *inaudita parte*: aunque la regla general exige la audiencia del demandado antes de adoptar medidas cautelares, excepcionalmente se pueden adotar *inaudita parte* cuando existan razones justificadas de urgencia o cuando el trámite de audiencia pueda comprometer el buen fin de la medida provisional. Señalándose concretamente en una de estas resoluciones:

“En materia de defensa del derecho de patente, las medidas cautelares suelen adoptarse *inaudita parte* por la manifiesta, notoria y evidente imposibilidad del Juzgado de respetar o aplicar los plazos rituarios ante los problemas de agenda y de emplazamiento de las partes demandadas; porque se aprecia que no hay otra posibilidad de una adecuada e instantánea respuesta defensiva, reparadora o tuteladora de aquel derecho en exclusiva que a la postre resultará infringido; por los perjuicios irreparables que se generarían de mantener la situación antijurídica que se alega”¹²⁷.

Como se observa, se explicitan las razones prácticas que motivan la tendencia a la utilización de las medidas cautelares *inaudita parte*, a saber: imposibilidad de localizar de forma rápida a la parte demandada y emplazarla para una celebrar una vista; problemas de agenda del propio juzgado para señalar pronto una comparecencia; consecuencia de lo anterior, la dificultad de ofrecer un respuesta judicial a la tutela cautelar que reclama el demandante en un plazo que garantice su efectividad – “adecuada e instatánea” –; y, en definitiva, por daños irreparables de perpetuarse en el tiempo la situación antijurídica.

b) Afectación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del demandado.

Ambas resoluciones judiciales reconocen que las medidas cautelares sin audiencia de parte, “supone un límite relevante efectivo al derecho de defensa del demandado, límite que ha de estar plenamente justificado”. Lo que tiene su traducción material – y así se expresa de forma cruda en la segunda de las resoluciones – en “la imposibilidad de discutir la existencia o dimensión del pretendido acto antijurídico o el alcance de sus efectos”.

¹²⁶ Vid. anexo I, extracto del AJM 5 de Barcelona de 3 de junio de 2013 (en archivo personal).

¹²⁷ AJM 5 de Barcelona de 3 de junio de 2013.

En efecto, como se expuso en el epígrafe anterior, nuestro Tribunal Constitucional tiene doctrina reiterada afirmando que se vulnerará el derecho a la tutela judicial efectiva produciendo al mismo tiempo indefensión cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar, se ve afectado directamente por una resolución¹²⁸.

c) El escrito preventivo como solución de reequilibrio.

Ante la situación expuesta, el escrito preventivo va a permitir agilizar “de manera extraordinaria” el proceso, haciendo que se pueda reestablecer la regla general de la audiencia del demandado, pues el potencial demandado designa procurador y abogado y se ofrece a comparecer de forma inmediata a la vista prevista en el art. 734 de la LEC, si se solicitan las medidas:

“[...] permite limitar a aquellos casos en los que esté especialmente justificado la adopción de medidas cautelares sin audiencia del demandado, reconociendo a éste su derecho de defensa con plena contradicción, y al mismo tiempo es útil ya que permite celebrar la vista y resolver sobre las medidas con mucha mayor facilidad y agilidad”¹²⁹.

También va a permitir al futuro demandado anticipar los argumentos de la oposición a la adopción de las medidas cautelares, “elementos de juicio para resolver sobre la apariencia de buen derecho que serán conocidos y seguramente contradichos por la titular de la patente”, en particular, “indicios muy claros y evidentes que permitan advertir de forma provisional e indiciaria la posible nulidad” de la patente¹³⁰.

d) Habilitación de un cauce procesal para la audiencia y contradicción.

Aunque se reconoce que no existe una regulación legal expresa del escrito preventivo, sí se articula una vía para su tramitación, el (antiguo) art. el art. 1811 de la LEC de 1881¹³¹, esto es, como un expediente de jurisdicción voluntaria; señalándose que la

¹²⁸ STC 138/1999 de 22 de julio, 114/2000 de 5 de mayo, 178/2001 de 17 de septiembre, STC 1043/2004 de 27 de septiembre, 1271/2004 de 8 de noviembre, 307/2005 de 12 de diciembre y sobre todo la STC 265/2015 de 14 de diciembre.

¹²⁹ AJM 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013.

¹³⁰ El AJM 5 de Barcelona de 3 de junio de 2013, recuerda que la materia de propiedad industrial está presidida por el principio de registro constitutivo de la patente a favor de la titular-demandante, es decir, se presume la validez del título de patente, lo cual ya supone de por sí una carga para el demandado que ha de presentar indicios claros y evidentes de la posible nulidad del mismo; lo cual no puede hacer si no se le oye o se le da la oportunidad de explicitarlos ante una previsible medida *inaudita parte*.

¹³¹ El art. 1811 de la LEC de 1881 decía que "se consideran actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la intervención del Juez sin estar empeñada ni promover cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas".

existencia de un requerimiento extrajudicial por parte de la titular de la patente y un licenciario, “justifica el interés de la parte por promover la tutela judicial solicitada, pero todavía no consta que se haya promovido una demanda judicial, ya que su presentación obligará al archivo del expediente”.

Consideramos respetuosa la solución de encauzar la petición por la vía del expediente de jurisdicción voluntaria en la medida que canaliza “el interés de la parte por promover tutela judicial solicitada”. En definitiva, es la vía para hacer efectivo el derecho fundamental del solicitante del escrito preventivo a ver satisfecha la tutela judicial impetada.

Como ya dijimos, es doctrina constitucional que la interdicción de la indefensión requiere un esfuerzo del órgano jurisdiccional habilitando incluso un trámite no previsto para procurar un proceso con la necesaria contradicción y audiencia entre las partes, en el que puedan ejercitar su derecho de defensa¹³².

e) Efectos de la admisión del escrito preventivo.

Hoy día los fundamentos equivalentes en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria serían:

i) por un lado, su art. 1.2 que señala que "se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta Ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso"; y

ii) por otro, el art. 139 de dicho texto: "se podrá intentar la conciliación con arreglo a las previsiones de este Título para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito. La utilización de este expediente para finalidades distintas de la prevista en el párrafo anterior y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la inadmisión de plano de la petición”.

¹³² STC 265/2015 de 14 de diciembre: “En efecto, ya en la temprana STC 162/1993, este Tribunal tuvo oportunidad de recordar que la preservación de los derechos fundamentales y, en especial, la regla o principio de interdicción de la indefensión reclaman un cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por preservar los derechos de defensa de las partes, ya que corresponde a los órganos judiciales velar por que se dé la necesaria contradicción entre éstas, que posean idénticas posibilidades de alegación y prueba y, en definitiva, que ejerciten su derecho de defensa en cada una de las fases o instancias, regla que no resulta observada, según constatamos en la STC 76/1999, de 26 de abril, cuando el órgano judicial valora un hecho nuevo que no ha sido debidamente debatido en el proceso.

Tal y como hemos señalado, la circunstancia de que una determinada regulación procesal no prevea un trámite específico —bien de traslado a las partes o de celebración de vista— no significa que no venga requerido por una “interpretación de la normativa procesal a la luz de los preceptos y principios constitucionales, al ser obligado, en todo caso, preservar el derecho de defensa de las partes en el proceso” facilitando a éstas la posibilidad de “contradecir y rebatir los argumentos expuestos por la parte contraria y formular cuantas alegaciones” estime pertinentes (SSTC 53/1987, de 7 de mayo, FJ 3; 66/1989, de 17 de abril, FJ 12; 162/1997, de 3 de octubre, FJ 3; 16/2000, de 31 de enero, FFJJ 6 y 7; 79/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 93/2000, de 10 de abril, FJ 4; 101/2001, de 23 de abril, FJ 3, y 182/2009, de 7 de septiembre, FJ 3”).

A pesar de la admisión de los escritos preventivos por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, se efectúa una limitación o, mejor dicho, una delimitación de sus efectos.

En primer lugar, se deja claro que, a pesar de la admisión del escrito preventivo, “el juez sigue teniendo la posibilidad de adoptar sin audiencia las medidas requeridas, examinadas las circunstancias de la demanda y no obstante contar con las razones de oposición esgrimidas por el presunto afectado por su adopción”¹³³. Por tanto, aunque con la admisión se promueve que el derecho de defensa, la contradicción y la igualdad de armas tengan virtualidad ante una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*, ello no elimina la facultad final del juez de adoptar las medidas sin audiencia.

En segundo lugar, se establece que el escrito solo tendrá efectos en el caso de que la demanda se presente ante los Juzgados de Barcelona, circunstancia que dependerá de los distintos fueros de competencia que el (antiguo) art. 125 del LP de 1986¹³⁴ ofrece [*ofrecía*] al futuro demandante¹³⁵. Y, en esta misma línea, la resolución concluye que el expediente de escrito preventivo constituye un “antecedente”, a efectos de normas internas de reparto de asuntos por el decanato, con el objetivo de que si presenta finalmente la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*, de éstas conozca el mismo juzgado que conoció del escrito preventivo.

Conectado con lo anterior, y en tercer lugar, se ordena la comunicación del expediente de jurisdicción voluntaria al titular de la patente y a licenciataria que han requerido a los solicitantes, “simplemente para que tengan constancia del mismo y en el caso que se decidan a presentar medidas cautelares tengan en cuenta su existencia y la competencia de este Juzgado, para el caso que decidan que la competencia territorial

¹³³ Y, en realidad, fue lo que ocurrió en este caso: admitido el escrito preventivo, no obstante, una vez presentada la solicitud de medidas cautelares *in audita parte*, el Juzgado de lo Mercantil las otorga sin audiencia del demandado. *Vid.* AJM 4 Barcelona de 18 de marzo de 2013 (ROJ: AJM B 13/2013 - ECLI:ES:JMB:2013:13^a).

¹³⁴ El art. 125 de la antigua Ley de Patentes de 1986 establecía en sus apartados 2 y 3:
“2. Será competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente.
3. En el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a elección del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la violación o se hubieran producido sus efectos”.

¹³⁵ Según esto, parece que la presentación de un escrito preventivo no determina el juzgado competente, pues el demandante puede elegir entre varios foros. *Cfr. infra.* en el capítulo siguiente con la polémica del actual art. 132 de la Ley de Patentes de 2015 acerca de la elección del fuero y quién fija o determina la competencia territorial.

para conocer de la demanda corresponde a los Juzgados de Barcelona¹³⁶/ “simplemente para que tengan constancia del mismo a los efectos de presentar en Barcelona una demanda con medidas cautelares contra los solicitantes”¹³⁷.

Esta comunicación o notificación del escrito preventivo al futuro demandante de las medidas cautelares ya suscitó polémica desde sus inicios¹³⁸: el primero de los autos de admisión del escrito preventivo fue recurrido en reposición por dicho motivo, resolviéndose por auto desestimatorio, que incide/insiste en la obligación de notificación de “todas aquellas resoluciones a las personas a las que se refieran, como dice el art. 270 LOPJ, o las personas que puedan verse afectadas por la resolución, art. 150 LEC”; terminando con la aseveración de que solicitante del escrito preventivo no tiene un *derecho a la sorpresa*¹³⁹.

Finalmente, el periodo de validez que otorgan las resoluciones analizadas al escrito preventivo es de seis meses¹⁴⁰, transcurridos los cuales sin que se haya procedido a presentar medidas cautelares, se procederá el archivo del expediente. Preveyéndose, por último, la posibilidad de recurso en reposición contra el auto de admisión del escrito preventivo.

¹³⁶ AJM 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013.

¹³⁷ AJM 5 de Barcelona de 3 de junio de 2013.

¹³⁸ Polémica que se arrastra desde entonces hasta la actualidad, al trasladarse al actual art. 132 de la Ley de Patentes de 2015 la notificación imperativa de la existencia/contenido del escrito preventivo al futuro demandante de las medidas cautelares; ocasionando con ello verdaderos problemas y distorsiones en su configuración en el ordenamiento español, al ser un elemento extraño y ajeno a su elementos característicos en nuestro entorno.

Cfr. supra. en el capítulo anterior con el sistema alemán, suizo o el del TUP, donde el futuro demandante de las medidas cautelares es notificado de la existencia del escrito preventivo y accede a su contenido una vez se presentan las medidas cautelares, no antes.

Vid. infra. en el siguiente capítulo, el apartado relativo la cuestión polémica de la notificación en el actual art. 132 de la LP.

¹³⁹ AJM 4 de Barcelona de 8 de febrero de 2013 (ROJ: AJM B 30/2013 - ECLI:ES:JMB:2013:30^a) lo razona de esta particular manera: “esa sorpresa se produciría cuando el titular de la patente, ajeno a este escrito, presentase su demanda de medidas cautelares. En ese momento se encontraría con que el Decanato la repartiría a este Juzgado, en función de un antecedente que los demandantes desconocerían (primera sorpresa) y que el demandado, frente al que se quiere adoptar de forma urgente una medida sin su audiencia, ya se habría personado (segunda sorpresa) antes de la interposición de la demanda misma y todo ello sin que exista un concreto procedimiento judicial específicamente regulado (tercera sorpresa). Honestamente creo que no se puede tutelar ese derecho a la sucesiva sorpresa, sin causar en el eventual solicitante de las medidas cautelares un estado que podríamos llamar de “terror procesal”, en definitiva, de sensación de arbitrariedad”. *Vid. anexo I*, extracto de la resolución.

¹⁴⁰ Plazo equivalente en países de nuestro entorno y que contrasta con los tres meses de la regulación legal actual prevista en el art. 132 de la LP.

3.2. Argumentos de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid en contra de la admisión del escrito preventivo¹⁴¹. Análisis crítico.

Los Juzgados de lo Mercantil de Madrid se mostraron desde su inicio claramente contrarios a la admisión del escrito preventivo, esgrimiendo argumentos formales e interpretaciones contrarias a la admisión y reconocimiento, del trámite procedimental y de los efectos de esta figura. Dicha postura queda reflejada en el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid, de 29 de enero de 2014¹⁴², que efectúa una exposición extensa y sistemática de los motivos de la inadmisión. Analizamos a continuación dicha resolución.

a) Objeto de la solicitud.

La resolución comienza haciendo una exposición del objeto de la solicitud que se presenta, diciendo que persigue un triple objetivo:

i) poner de manifiesto ante el juzgado las circunstancias fácticas y/o jurídicas que enervarían la ausencia del requisito de apariencia de buen derecho ante una eventual solicitud de medidas cautelares frente a los solicitantes y por infracción de derechos de patentes;

ii) solicitar del juzgado una resolución “vinculante” que establezca la improcedencia de adoptar una medida cautelar *inaudita parte* contra el solicitante del escrito, “forzando” la necesaria celebración de vista del art. 734 de la LEC;

iii) tener por personada a la procuradora del escrito en el futuro procedimiento de medidas cautelares y a los efectos de que sea notificada directamente si se llegan a presentar las mismas.

Como se observa, estos tres objetivos de la solicitud vienen a coincidir con las finalidades dichas del escrito preventivo¹⁴³, a saber: i) evitar la adopción de la solicitud de la medida cautelar *inaudita parte*, mediante la exposición y presentación de los hechos, argumentos legales y medios de prueba tendentes a enervar la petición

¹⁴¹ Vid. YÁÑEZ EVANGELISTA, J., “Escritos preventivos y libre creación del Derecho”, *op. cit.*, el autor era Magistrado de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid en ese momento y se muestra en contra de la admisión de los escritos preventivos; GARCÍA VIDAL, A., “Las protective letters en materia de patentes: situación en los tribunales españoles”, *op. cit.*; DE ROMÁN PÉREZ, S., “Los escritos preventivos o ‘protective letters’...”, *op. cit.*

¹⁴² Vid. anexo I, extracto del AJM 1 de Madrid de 29 de enero de 2014 (JUR 2014\64117).

¹⁴³ Vid. epígrafe anterior.

cautelar; ii) convencer al tribunal que para decidir la adopción de la medida cautelar es necesario una audiencia; iii) la admisión de la comparecencia y personación del solicitante del escrito preventivo – a través de su procurador – en el procedimiento que se forme de medidas cautelares.

b) Primer motivo de inadmisión: el art. 1 de la LEC y el principio de legalidad procesal.

El primer motivo de inadmisión lo basa el juzgado en el del art. 1 de la LEC y el principio de legalidad procesal. Reforzado con la referencia al Tribunal Constitucional en su Sentencia 95/1983, de 14 de noviembre, según el cual el principio de legalidad procesal se erige en una “regla de orden público y de naturaleza imperativa y que, por lo tanto, queda excluida del libre arbitrio y disponibilidad de los intervinientes en el procedimiento, siendo de obligado cumplimiento”.

En este sentido, la resolución critica al solicitante señalando que éste “pretende crear un trámite previo a la hipotética, futura e incierta presentación de una solicitud de medidas cautelares por un tercero, poniendo en conocimiento del juzgador hechos que supuestamente debería considerar antes de acceder a dicha tutela provisional *inaudita parte*”.

Ahora bien, pueden encontrarse varios argumentos sólidos para refugar este motivo legalista de inadmisión:

i) La inexistencia de un previsión legal expresa de los escritos preventivos y de un trámite procesal para admitirlos no ha impedido que en Alemania se haya consolidado como una práctica forense y judicial durante más de 50 años¹⁴⁴. No siendo hasta el 1 de enero del año 2016, con la entrada en vigor el art. 945 (a) ZPO, cuando se ha reconocido a esta figura explícitamente en la ley en este país.

ii) Es doctrina constitucional reiterada, por ejemplo, por la STC 265/2015 de 14 de diciembre que “la circunstancia de que una determinada regulación procesal no prevea un trámite específico — bien de traslado a las partes o de celebración de vista — no significa que no venga requerido por una “interpretación de la normativa procesal a la luz de los preceptos y principios constitucionales, al ser obligado, en todo caso, preservar el derecho de defensa

¹⁴⁴ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 14.

de las partes en el proceso” facilitando a éstas la posibilidad de “contradecir y rebatir los argumentos expuestos por la parte contraria y formular cuantas alegaciones” estime pertinentes”¹⁴⁵.

iii) Es errónea la perspectiva que adopta la resolución cuando manifiesta que con el escrito preventivo se pretende poner “en conocimiento del juzgador hechos que supuestamente debería considerar antes de acceder a dicha tutela provisional *inaudita parte*”. El escrito preventivo es cierto que pone en conocimiento del juez hechos y fundamentos de derecho, pero para que los tome en consideración *una vez* presentadas las medias cautelares *inaudita parte*; y nunca *antes*, como se imputa en el auto.

c) Segundo motivo de inadmisión: el art. 3 de la LEC y el principio “lex fori regit processum” e inaplicabilidad de las leyes procesales extranjeras.

El segundo motivo de oposición a la admisión, es el art. 3 de la LEC y el principio “lex fori regit processum”, vetando que se puedan importar la soluciones de otros países que sí admiten la figura del escrito preventivo, haciendo referencia al sistema alemán o el sistema suizo.

Coincidimos en que la práctica de los países de nuestro entorno en relación a los escritos preventivos y su problemática, es diversa y variada: algunos los regulan legalmente, otros los reconocen como práctica forense y otros buscan cauces procesales para su reconocimiento y admisión, siendo, ciertamente, una gran mayoría los que rechazan su admisión¹⁴⁶. Nos remitimos al caso ya comentado de Alemania que, a pesar de que hasta el año 2016 no reconoció el escrito preventivo en un texto legal, ha sido una práctica forense consolidada desde el siglo pasado.

d) Tercer motivo de inadmisión: la acción negatoria.

Otro argumento de inadmisión del escrito preventivo es que en el Derecho español ya existen remedios específicos que permiten anticiparse a una posible reclamación por infracción de patente: el (antiguo) art. 127 de la Ley de Patentes de 1986¹⁴⁷ permite ejercitar una acción negatoria contra su titular, al objeto de que se declare que una actuación determinada no constituye una violación de dicho derecho de exclusiva.

¹⁴⁵ MOLINA LÓPEZ, F., E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.*

¹⁴⁶ *Vid. supra.* el capítulo anterior.

¹⁴⁷ Hoy el equivalente vigente es el art. 121 de la Ley de Patentes de 2015.

No compartimos la alternatividad que se infiere de esta resolución entre el escrito preventivo y la acción negatoria. Son figura jurídicas distintas, con requisitos y presupuestos diferentes y con finalidades no coincidentes. La finalidad del escrito preventivo es evitar la adopción de la solicitud de la medida cautelar *inaudita parte* y convencer al tribunal que para decidir la adopción de la medida cautelar es necesario una audiencia. La finalidad de la acción negatoria o de jactancia radica en que el juez declare que una actuación determinada no constituye una infracción de patente. Nada más.

Es cierto que en el escrito preventivo se pueden exponer hechos y argumentos jurídicos y, entre estos, los relativos a que la actuación del futuro demandado no infringe una patente. Pero la amplitud de los hechos y argumentos jurídicos que cabe alegar en una petición de escrito preventivo puede ser – y de hecho es – mucho mayor (p. ej. nulidad por falta de novedad o nulidad por falta de actividad inventiva, adición de materia, falta de prioridad del título, etc.).

Por lo demás, los requisitos de procedibilidad de la acción negatoria – en especial, un requerimiento fehaciente previo y el transcurso de un mes sin respuesta – la hacen poco útil y contraproducente, cuando lo que se pretende es adelantarse y protegerse jurídicamente frente a una futura e inminente medida cautelar *inaudita parte*.

e) Cuarto motivo de inadmisión: inadecuación de las normas sobre jurisdicción voluntaria.

Aunque el (antiguo) art. 1811 de la LEC de 1881 exigía para la incoación de un expediente de jurisdicción voluntaria “que no esté empeñada ni promovida cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas”, el juzgado de Madrid entiende que “sin embargo, aquí sí hay contienda: el solicitante efectúa alegatos contra el titular de una patente, entendiéndolo que no ha cometido ningún acto de infracción y pretende con ellos privar a una parte conocida... de la facultad que le reconocen las leyes procesales españolas... de solicitar medidas cautelares *inaudita parte*”.

Añade que, de seguir la vía del expediente de jurisdicción voluntaria, se llegaría a situaciones incoherentes: si hay oposición, el expediente debería ser archivado, sin

posibilidad de acumulación a ningún juicio de jurisdicción contenciosa ni a las piezas de medidas cautelares que en el mismo se formasen¹⁴⁸.

Ahora bien, vuelve a olvidar la resolución que la solución de encauzar la petición del escrito preventivo por la vía del expediente de jurisdicción voluntaria es útil y conveniente en la medida que canaliza el interés de la parte por promover tutela judicial solicitada. Es la vía para hacer efectivo un derecho fundamental y valores esenciales constitucionales¹⁴⁹.

f) Quinto motivo de inadmisión: vulneración del principio de contradicción y de tutela judicial efectiva.

El último argumento de la resolución se centra en que la aceptación del escrito preventivo presentado, supondría una conculcación del principio de contradicción y de tutela judicial del futuro demandante de las medidas cautelares:

“El titular de la patente tiene derecho a iniciar un procedimiento de medidas cautelares, tiene derecho a pedir las sin audiencia del demandado, y tiene derecho a que el juicio del Tribunal al que se dirige, a la hora de resolver sobre esa petición, no se haya visto previamente orientado o condicionado por alegaciones que el demandado ya ha efectuado, sin su conocimiento, adelantándose a su actuación, en un modo no previsto por la normativa procesal y con el lógico ánimo de influir en la decisión que haya de adoptarse”.

Puede que este sea el argumento más contundente en contra de la admisión del escrito preventivo. Ahora bien, no puede obviarse que la tutela judicial de una parte no puede hacerse efectiva cercenando la de la contraria. La admisión del escrito preventivo no afecta al derecho que tiene el titular de la patente a iniciar un procedimiento de medidas cautelares y a pedir las sin audiencia del demandado; la inadmisión del escrito preventivo sí afecta al derecho fundamental del solicitante del mismo a obtener una tutela judicial efectiva¹⁵⁰.

Por otra parte, la resolución refiere que el titular de la patente y solicitante de las medidas tiene derecho a un tribunal que no esté orientado, condicionado o influido y, según la resolución, lo estaría mediante la presentación del escrito preventivo. Desde nuestro punto de vista, el solicitante lo que tiene derecho es a un juez imparcial. Y, en

¹⁴⁸ En aplicación del antiguo art. 1817 y 1823 de la LEC de 1881.

¹⁴⁹ Por todas, la STC 265/2015 de 14 de diciembre.

¹⁵⁰ *Ibid.*

este sentido, consideramos que la imparcialidad del juez está mejor integrada y satisfecha si tiene – con carácter previo a tomar la decisión de conceder o no unas medidas cautelares *inaudita parte* –, los argumentos de las dos partes en conflicto y no, en cambio, si solo dispone de los de una de las partes en conflicto.

Por lo demás, la resolución parece que yerra en la perspectiva, pues el escrito preventivo no persigue una decisión ya y previa, *inaudita parte*, sino que pone en conocimiento del juez hechos y fundamentos de derecho, pero para que los tome en consideración *una vez presentadas* las medidas cautelares *inaudita parte* y nunca antes, como parece que deducirse o presumirse en el auto.

Termina la resolución denegando la personación del procurador del solicitante del escrito preventivo, lo cual no deja de ser coherente con la inadmisión decidida¹⁵¹. En la medida que se trata de un auto de inadmisión, una resolución definitiva, se le da recurso de apelación.

3.3. Valoración final.

La inicial disparidad de criterios judiciales acerca de los escritos preventivos entre los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona y los Juzgados de lo Mercantil de Madrid fue y es objeto de estudio por la doctrina como algo pasado¹⁵². Y, hoy día pudiera pensarse que carece de relevancia práctica, al haber optado el legislador por la postura de Barcelona, dando carta de naturaleza a este mecanismo procesal en una norma especial como es la Ley de Patentes.

No obstante, precisamente por la opción legislativa de introducir el escrito preventivo en una norma especial, se podría revivir y reproducir el mismo debate Barcelona *versus* Madrid en relación a la determinación del ámbito material de aplicación de los escritos

¹⁵¹ Aunque, como vimos con las resoluciones de Barcelona, la admisión del escrito preventivo y la personación del procurador del solicitante tiene una evidente utilidad procesal ya que va permitir realizar las notificaciones, celebrar la vista y resolver sobre las medidas con mucha mayor agilidad y rapidez.

¹⁵² Más recientemente, simplemente a modo de ejemplo: SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, págs. 7 y 8; GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1ª ed., diciembre 2020, págs. 312-321; CANTOS PARDO, M., “Tutelar cautelar de la Propiedad Industrial: ‘Protective Letters’ o escritos preventivos”, en *Revista de Derecho Patrimonial*, núm. 52, mayo-agosto 2020; MARQUÉS JARQUE, I., y MORALES MATOSAS, A.L., “La evolución de los escritos preventivos en la práctica judicial española”, en Ortega Burgos, E., (coord.), en *Propiedad industrial & intelectual 2020*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1ª ed., 2020, págs. 301 y ss.

preventivos, más allá de las patentes¹⁵³. Por lo que los argumentos y razonamientos analizados bien podrían reiterarse en el futuro entre tanto el legislador se decide o no llevar esta figura jurídica a la LEC como norma procesal general¹⁵⁴.

4. Aproximación al concepto y denominación del escrito preventivo y de sus partes: el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017 y sus notas características.

4.1. Una definición y una denominación de escrito preventivo.

Hasta el momento de su reconocimiento judicial, la doctrina simplemente daba un concepto de escrito preventivo por referencia a su existencia en el ordenamiento jurídico alemán. Así, por ejemplo, GASCÓN INCHAUSTI¹⁵⁵ lo define como “mecanismo de defensa frente a eventuales solicitudes *inaudita parte* de medidas provisionales” y PÉREZ RAGONE Y ORTIZ PRADILLO¹⁵⁶ lo definen como “medio de defensa preventivo contra una temida petición de adopción de medidas provisionales”.

Con la admisión y reconocimiento judicial en nuestro país de este mecanismo¹⁵⁷, es cuando se empieza a despertar un mayor interés por la doctrina¹⁵⁸ y, por tanto, se van estudiando sus notas configuradoras y definitorias, consolidándose esta tendencia con su reconocimiento legal, en la Ley de Patentes de 2015¹⁵⁹.

¹⁵³ *Vid.* el capítulo quinto al respecto.

¹⁵⁴ *Vid.* el capítulo sexto al respecto.

¹⁵⁵ GASCÓN INCHAUSTI, F., *Medidas cautelares de proceso civil en el extranjero*, *op. cit.*, pág. 99.

¹⁵⁶ PÉREZ RAGONE, A.J., Y ORTIZ PRADILLO, J.C., *op. cit.*, pág. 146 (envía a Pastor, “Die Schutzschrift gegen wettbewerbliche einstweiligen Verfügungen”, en WRP, 1972, pág. 229), tras esa definición, continúan diciendo: “En concreto, se trata de un escrito de alegaciones que presenta el demandado – o futuro demandado, si el proceso aún no se ha iniciado – que tiene la sospecha de que se han solicitado o se van a solicitar medidas provisionales en su contra, mediante el cual se pretende que la petición de medidas se vea desestimada o, al menos, no sea otorgada sin una audiencia previa”.

¹⁵⁷ El AJM Barcelona, núm. 4, del 18 de enero de 2013, a pesar de ser el primer auto que admite y reconoce esta figura en España, tampoco da un concepto de escrito preventivo.

¹⁵⁸ A modo de ejemplo, MONTAÑA MORA, M., “Protective letters in Spain?”, *op. cit.*, habla de “mecanismo de defensa anticipatoria que una persona que teme ser demandado por infracción de patente puede utilizar... para poner de manifiesto al Tribunal los argumentos de no infracción invocadas por la demandada hipotético futuro. Su propósito es hacer que sea más difícil para el titular de la patente para obtener una medida cautelar *ex parte*”, y MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.*, hablan de “mecanismo procesal de defensa anticipatoria”.

¹⁵⁹ La exposición de motivos de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en su preámbulo, en su parte VIII, refiere la figura de los escritos preventivos en los siguientes términos: “[...] por último se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad

Durante la *vacatio legis* de la Ley de Patentes de 2015, se dicta el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017¹⁶⁰ en el que, por primera vez, se da definición del escrito preventivo por parte de los tribunales:

“El escrito preventivo es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares *inaudita parte* en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído”¹⁶¹.

De las definiciones dadas por la doctrina con posterioridad, nos quedamos con la de CANTOS PARDO¹⁶²:

“Los escritos preventivos son instrumentos de defensa procesal anticipatoria que aquel que prevé que puede ser sujeto pasivo de una medida cautelar *inaudita parte* puede presentar ante el Juzgado que considera competente de la hipotética medida cautelar, realizando cuantas alegaciones de hecho y derecho considere pertinentes y aportando los documentos que considere pertinentes, a los efectos de justificar anticipadamente su posición y evitar la adopción de una medida cautelar sin darle audiencia y, por tanto, sin que se puedan tener en consideración sus argumentos defensivos”.

de medidas cautelares *inaudita parte* por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición”.

Como se observa, la exposición de motivos ya parece anticiparnos un concepto de escrito preventivo y de su finalidad: es un instrumento procesal de defensa, frente a unas probables medidas cautelares sin audiencia; instrumento de defensa por parte de quien o ya ha sido requerido (extrajudicialmente, se entiende) o teme ser sujeto pasivo de las medidas; y con el fin de poder comparecer ante el órgano judicial competente y justificar preventivamente su posición jurídica.

En este sentido, es una definición de escrito preventivo muy parecida, casi idéntica, a la que se sugiere en el párrafo 117 del informe del CGPJ al anteproyecto de la Ley de Patentes de fecha 24 de julio de 2014: “se trata de un instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de la solicitud de medida cautelares *inaudita parte*, que goza de reconocimiento en otras jurisdicciones extranjeras. Con base en este instrumento, aquél que ha sido requerido extrajudicialmente o teme ser sujeto pasivo de una petición de medidas cautelares que, por las circunstancias del caso, puedan concederse sin su audiencia, puede comparecer ante el Juez o Tribunal competente para, primero, ponerse a su disposición y, segundo, justificar preventivamente su posición”.

¹⁶⁰ Vid. anexo I, extracto del AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017 (ROJ: AJM B 1/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:1A).

¹⁶¹ Esta definición del escrito preventivo se repite en los autos de admisión de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, *vid.* anexo I, cualquiera de las resoluciones de los mismos.

¹⁶² CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 11.

Por nuestra parte, partiendo de la definición dada por los tribunales, proponemos una definición del escrito preventivo como un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares *inaudita parte* en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer y personarse anticipadamente ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin de evitar la adopción de la medida cautelar y, en consecuencia, que se celebre una audiencia para ser oído.

En relación a la denominación *escrito preventivo*, el término originario alemán *Schutzschrift*¹⁶³ proviene del compuesto de la palabra *schrift* que significa escrito, documento o escritura y de la palabra *schutz*, que se traduce como protección o defensa.

Por su parte, en el idioma inglés, se utiliza la terminología de *protective letter*¹⁶⁴ o *protective writ*¹⁶⁵. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término escrito preventivo ya desde su reconocimiento judicial en el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013¹⁶⁶.

Una traducción literal del término alemán *schutz* o del término inglés *protective*, nos hubiera llevado a utilizar otras denominaciones en español como *escrito de protección* o *carta de protección*. Realmente, no sabemos el porqué de la sustitución final del término “protección” por el de “preventivo”, pues una cosa es proteger, defender o preservarse de unas futuras medidas cautelares *inaudita parte* y otra es prevenir las mismas¹⁶⁷.

¹⁶³ El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *Schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo, WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 14.

¹⁶⁴ *Vid.* p. ej. STERPI, M., CALAME, T.J. Y WILLIAMS, M., *op. cit.*

¹⁶⁵ *Vid.* p. ej. MONTAÑA MORA, M., “Protective letters in Spain?”, *op. cit.*

¹⁶⁶ *Vid.* anexo I, extracto del AJM Barcelona, núm. 4, del 18 de enero de 2013. Así nos lo recuerda también el referido AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017: “El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *Schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de *protective letter* o *protective writ*. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término “escrito preventivo”.

¹⁶⁷ En el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, “proteger” significa “hacer que una persona o una cosa no reciba daño o no llegue hasta ella algo que lo produce”. En cambio, “prevenir” significa “tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño, un riesgo o un peligro”.

Por lo dicho, a pesar de la denominación consolidada de escrito preventivo, tampoco pueden descartarse otras denominaciones que podemos aceptar como sinónimas, a saber: escrito de protección, carta de protección, carta preventiva o escrito defensivo.

4.2. Denominación de las partes en el escrito preventivo.

En cuanto a la denominación de las partes intervinientes en el escrito preventivo, a partir del auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017 se ha consolidado, tanto en la doctrina como en los tribunales, el uso del término *solicitante prevenido* para identificar a quien presenta el escrito preventivo, futuro demandado, y *preactor* para denominar al futuro demandante. Dicha resolución lo expresa y explica como sigue¹⁶⁸:

“La parte que lo presenta es el "solicitante" del escrito preventivo, también futuro demandado o demandado potencial - de las medidas, entiéndase-; pudiendo, incluso, hablarse de sospechoso, acusado o acusado putativo¹⁶⁹ o, también, presunto infractor. La parte a la que se dirige el escrito preventivo es la solicitante potencial de las medidas cautelares *inaudita parte*; futura demandante, demandante potencial o, simplemente, titular del derecho. Preferimos los términos "solicitante prevenida" y "pre-actora" para identificar a las dos partes intervinientes en esta figura jurídica, respectivamente”.

4.3. El auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017 y las notas características del escrito preventivo.

Si el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013, fue la primera resolución judicial que reconoce en nuestro país la figura del escrito preventivo, el auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017 – dictado poco antes de la entrada en vigor del art. 132 de la LP –, anticipa muchas de las notas configuradoras de la regulación legal en ciernes y sienta las bases de las resoluciones judiciales de admisión posteriores, constituyendo un punto de inflexión.

Además de ofrecer por primera vez una definición de escrito preventivo en el ámbito judicial y una denominación de las partes intervinientes, que se han ido consolidando,

¹⁶⁸ *Vid.* al respecto en el anexo I, esta y cualquiera de las resoluciones posteriores.

¹⁶⁹ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 48 y pág. 55.

analizamos a continuación los razonamientos más relevantes de esta resolución en relación a la notas configuradoras del escrito preventivo¹⁷⁰.

a) Relato fáctico.

La resolución comienza con una pertinente exposición de hechos: indica quién es la empresa solicitante y quién es la titular de los derechos de patente (futura y eventual demandante de las medidas); que han existido últimamente requerimientos cruzados entre ambas así como negociaciones; y que, no existiendo acercamiento en las posturas, la primera advierte de la inminencia de ejercicio de acciones judiciales por parte de la segunda.

b) Concepto, nomenclatura y causa e interés legítimo.

Como expusimos en el apartado anterior, la resolución destaca por dar un concepto de escrito preventivo y, especialmente, por ofrecer una nomenclatura para las partes intervinientes en el mismo que, a partir de aquí, se ha interiorizado tanto por los autores como por los tribunales: solicitante prevenida y parte preactora, futuro demandado y futuro demandante, respectivamente.

A continuación, el auto verifica que en el caso concurre causa e interés legítimo, esto es, una sospecha seria o previsión de la solicitante del escrito de que puede ser sujeto pasivo de una medidas cautelares *inaudita parte*. Deducido ello de indicios relevantes: requerimientos y cartas cruzadas entre las partes, en concreto.

c) Referencias a la figura en el contexto europeo.

En el siguiente fundamento, se hace una breve exposición del origen germánico del escrito preventivo y del registro central electrónico en Alemania; de países como Holanda, Bélgica o Francia que reconocen ya legalmente o judicialmente este instrumento y, finalmente, termina refiriendo la regulación a nivel europeo que supone el art. 207 del reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes.

d) Referencias al origen judicial en España.

¹⁷⁰ Para ello, seguimos en parte a DE ROMÁN PÉREZ, S., “Los escritos preventivos o ‘protective letters’ ...”, *op. cit.*; también, ARMILLO, E., “El escrito preventivo frente a las medidas cautelares en materia de patentes”, en Pipó Malgosa, A. y Hierro Hernández-Mora, A., (coords.), en *2018 Práctica contenciosa para abogados*, La Ley, Madrid, 1ª ed., junio 2018.

Como no puede ser de otra forma, se hace referencia como precedente judicial al primer auto de reconocimiento del escrito preventivo en España, el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013.

Siendo destacable la mención expresa que se hace al escrito preventivo como “mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria” en el contexto de de la celebración de congresos y ferias profesionales, poniendo como ejemplo el *Mobile World Congress*, “que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país”¹⁷¹.

c) Cauce procedimental para la tramitación.

En el momento del dictado de la resolución aún no había entrado en vigor la Ley de Patentes del 2015¹⁷² – que ya sí prevé expresamente la formación de un procedimiento de medidas cautelares –. Pero ello no es óbice para dar una respuesta judicial a la solicitud, en la línea que se venía haciendo en Barcelona, a saber, habilitando un cauce procesal para ello a los efectos de hacer efectivos los principios de contradicción y audiencia, con fundamento en la doctrina constitucional¹⁷³. Así, siguiendo el trámite procesal ya escogido por primer auto de reconocimiento del escrito preventivo, se articula ahora la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, como la “vía procesal más idónea a tales efectos”.

d) Efectos de la admisión y comunicaciones a otros tribunales.

En su último fundamento de derecho, la resolución analizada viene a relacionar todo un conjunto de efectos derivados de la admisión del escrito preventivo así como de comunicaciones a otros tribunales para la correcta operatividad y funcionamiento del instrumento.

i) Regla general.

No procede la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte. No obstante mencionarse la finalidad principal de la admisión del escrito preventivo, también se deja claro que ello no va a alterar la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista.

¹⁷¹ *Vid.* el capítulo cuarto al respecto.

¹⁷² Se produce el día 1 de abril de 2017, según su disposición final novena.

¹⁷³ Se hace expresa referencia a la STC 265/2015 de 14 de diciembre.

ii) Notificación obligatoria al demandante potencial y el principio de buena fe procesal.

Se ha de notificar al titular de los derechos de patente controvertidos la resolución – ex arts. 270 de la LOPJ y 150 de la LEC –, con la finalidad de que si “decide presentar las medidas cautelares *inaudita parte* ante un juzgado mercantil competente pero distinto de los de Barcelona, vendrá obligada, conforme al principio de buena fe procesal, a poner en conocimiento del mismo esta resolución para que aquél pueda conocer las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por el solicitante del escrito preventivo, antes de tomar una decisión”.

iii) Notificación al resto de Juzgados Mercantiles potencialmente competentes.

Como medida complementaria y en garantía de lo anterior, también se ordena la notificación de la resolución a los decanatos de los juzgados mercantiles competentes para estas materias, a los efectos de que el juzgado mercantil que resulte finalmente competente pueda tener en cuenta lo expuesto en el escrito preventivo.

iv) Efectos desde la fecha de la solicitud.

El auto aboga por la ficción de retrotraer los efectos del escrito preventivo a la misma fecha del registro de la solicitud en el decanato, refiriendo que pueden existir lapsos de tiempo desde que se presenta la solicitud hasta que se dicta la resolución de admisión, cosa que no ocurre en registros *online* como el alemán o el previsorio en el TUP.

v) Acceso al expediente por parte del demandante una vez presentadas las medidas.

Señala que, aunque la notificación es algo ineludible, la misma debe quedar limitada a la resolución de admisión del escrito preventivo sin acceso al expediente y al contenido y documentación anexada; y que solo cuando dicho futuro demandante deje de serlo en términos potenciales – con la presentación de las medidas cautelares –, podrá acceder a dicho contenido y documentación¹⁷⁴.

¹⁷⁴ En un intento de equiparación o de homologación a nuestro entorno, se hace mención expresa a sistemas registrales como el alemán o el del TUP donde el futuro demandante de las medidas cautelares es notificado de la existencia del escrito preventivo y accede a su contenido *una* vez presenta las medidas cautelares, no antes. Se añade por la resolución que de esta forma, además, se

Ahora bien, dicho criterio y fundamento jurídico se puede decir que fue una postura inicial, puntual y aislada pues no se vuelve a encontrar con posterioridad en otras resoluciones de escritos preventivos¹⁷⁵.

vi) Plazo de duración, posibilidad de prórroga e indisponibilidad del escrito preventivo. Extensión de efectos a terceros.

Se establece la vigencia del escrito preventivo en tres meses a computar desde la notificación de la resolución de admisión al potencial demandante, que transcurrido dicho plazo se archivará el expediente y, todo ello, sin perjuicio solicitud de prórroga con anterioridad¹⁷⁶. Se añade también la indisponibilidad del escrito preventivo una vez admitido¹⁷⁷.

Finalmente, la resolución valida la posibilidad de que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*, siempre que se acredite una mínima conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas y que estén perfectamente identificadas y determinadas.

e) *Valoración final.*

El auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017 es una resolución innovadora, pedagógica y técnicamente adelantada a su tiempo. Innovadora por dar por primera vez desde el ámbito judicial una definición de este mecanismo y, particularmente, una denominación de las partes intervinientes. Pedagógica porque explica el origen del escrito preventivo en España y lo enmarca en el contexto europeo, profundizando a lo largo de la misma en todos y cada uno de sus elementos característicos. Técnicamente avanzada pues, antes de la entrada en vigor del art. 132 de la LP, ya anticipa cuestiones controvertidas sobre sus notas configuradoras, así

evitan efectos no deseados, como por ejemplo, que el demandante conozca de anticipadamente los medios de prueba y los argumentos jurídicos y de defensa del demandado y construya su demanda conociendo dichos extremos.

¹⁷⁵ *Vid.* en el capítulo siguiente, el apartado relativo a cuestión polémica de la notificación del escrito preventivo y, en particular, al contenido y alcance de la misma.

¹⁷⁶ Tres cuestiones no exentas de polémica. *Vid.* en el capítulo siguiente, los apartados relativos al plazo de vigencia y su cómputo, la posibilidad de prórroga y el archivo por el transcurso del tiempo.

¹⁷⁷ También controvertido y criticado por la doctrina. *Vid.* en el capítulo siguiente, el apartado sobre la disponibilidad o no del escrito.

como posibles soluciones jurídicas, algunas de las cuales aún no están cerradas hoy día¹⁷⁸.

¹⁷⁸ ARMIJO, E., "El escrito preventivo frente a las medidas cautelares en materia de patentes", *op. cit.*, concluye en relación a esta resolución judicial: "Estamos, en consecuencia, ante un instrumento de una importancia expansiva en el ámbito del derecho de patentes, y por ende, de la propiedad industrial y ante un Auto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona que desbroza a las claras la evolución normativa que ha experimentado el escrito preventivo y las preguntas que todavía suscita".

Capítulo III

Análisis crítico del escrito preventivo en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

1. Introducción.

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, regula por primera vez en España la figura jurídica de los escritos preventivos en el art. 132, del Capítulo III, del Título XII.

Esta regulación legal viene a dar carta de naturaleza a lo que, hasta entonces, era una práctica judicial y forense, supera las discrepancias entre los Juzgados Mercantiles de Barcelona y Madrid y, finalmente, nos homologa a países de nuestro entorno que, de igual forma, han legalizado esta figura jurídica¹⁷⁹.

Expondremos a continuación la génesis de este artículo para luego entrar a analizar su configuración, estructura y contenido, realizando un análisis crítico del mismo y de cómo la doctrina y la práctica judicial lo han venido interpretando; incluyendo toda una serie de cuestiones controvertidas con alguna propuesta de *lege ferenda* para mejorar el funcionamiento mecanismo.

2. Anteproyecto de ley, informes y dictámenes, proyecto de Ley de Patentes y enmiendas parlamentarias.

El borrador originario del anteproyecto de la Ley de Patentes no contemplaba la regulación de los escritos preventivos¹⁸⁰. Remitido el mismo, para informe, al Consejo Económico y Social tampoco se hizo referencia o propuesta alguna en relación a dicha figura jurídica en su dictamen de 28 de mayo de 2014¹⁸¹. El Consejo de Estado, en su

¹⁷⁹ Estamos pensando en Alemania que hasta 2016 tampoco había legalizado los escritos preventivos, pese a llevar más de medio siglo siendo aceptados por los tribunales.

¹⁸⁰ *Vid.* DÍAZ DE ESCAURIAGA, B., “El Anteproyecto de la Ley de Patentes”, *op. cit.*

Puede accederse al borrador del Anteproyecto de Ley de Patentes aquí: <https://www.aippi.org/enews/2013/edition33/images/Anteproyecto.pdf> (consultado en febrero de 2022).

¹⁸¹ Puede consultarse el Dictamen del Consejo Económico y Social al Anteproyecto de Ley de Patentes aquí: <http://www.ces.es/documents/10180/1339655/Dic022014.pdf> (consultado en febrero de 2022).

informe de 16 de octubre de 2014, tampoco hizo mención a la necesidad de recoger en la ley los escritos preventivos¹⁸².

No es hasta el informe que emite el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en fecha 24 de julio de 2014¹⁸³, el que en sus párrafos 108 y 116 a 119 realiza las siguientes sugerencias/propuestas en relación a esta figura:

“108. El Anteproyecto regula las medidas cautelares en los arts. 125 a 129, que se vienen a corresponder con los actuales arts. 133 a 139 LP. Los aspectos a los que se refieren respectivamente aquellos artículos son la descripción general de la “petición de medidas cautelares” (art. 125), la enumeración de las “posibles medidas cautelares” que el titular de la patente podrá solicitar para asegurar la efectividad del eventual fallo que recaiga a su favor (art. 126), las “fianzas”, tanto la que se podrá exigir al peticionario para responder de los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse al demandado por la adopción de las medidas, como la que podrá fijarse al demandado para sustituir las medidas restrictivas de su actividad industrial o comercial (art. 127), las “medidas cautelares en caso de apelación” (art. 128) y el “levantamiento de las medidas cautelares” (art. 129). 109. En lo que sigue, dentro de este epígrafe, haremos algunas observaciones sobre la regulación de las fianzas y del levantamiento de las medidas, al tiempo que sugeriremos la regulación de una figura que el Anteproyecto no recoge, cual es la de los “escritos preventivos”.

[...]

116. La última de las sugerencias en relación con las medidas cautelares, tal y como hemos anticipado, tiene que ver con la introducción de un nuevo artículo, tal vez a continuación del art. 129 del Anteproyecto, desplazando correlativamente la numeración de todos los posteriores, dirigido a regular la figura de los “escritos preventivos”.

117. Se trata de un instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de la solicitud de medida cautelares *inaudita parte*, que goza de reconocimiento en otras jurisdicciones extranjeras. Con base en este instrumento, aquél que ha sido requerido extrajudicialmente o teme ser sujeto pasivo de una petición de medidas cautelares que, por las circunstancias del caso, puedan concederse sin su audiencia, puede comparecer ante el Juez o Tribunal competente para, primero, ponerse a su disposición y, segundo, justificar preventivamente su posición.

¹⁸² Puede consultarse el Informe del Consejo de Estado al Anteproyecto al Anteproyecto de Ley de Patentes: http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_71/pdfs/8.pdf (consultado en febrero de 2022).

¹⁸³ Puede accederse al Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de Patentes aquí: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-de-Patentes> (consultado en febrero de 2022).

118. Este escrito no debe limitar las posibilidades del Juez o Tribunal de acordar las medidas cautelares sin audiencia, ni interferir en la posibilidad del actor de elegir Tribunal en la medida en que la Ley lo permita.

119. A tal efecto, formulamos la siguiente propuesta de redacción para ese hipotético artículo, que podría titularse “Escritos preventivos”:

‘1.- La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas, y justificar su posición mediante un escrito preventivo.

El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares, que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734 LEC, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 LEC.

2.- El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiera presentado’.”

El informe del CGPJ viene a recoger y a hacer suyas, en realidad, muchas de las conclusiones de un Simposio de magistrados y abogados en materia de patentes, sobre el borrador de anteproyecto de ley de diciembre de 2013¹⁸⁴ y, entre ellas, la que propone el reconocimiento y la regulación legal de los escritos preventivos en los

¹⁸⁴ Los asistentes a dicho Simposio fueron (por orden alfabético):

- D. Daniel IrigoyenFujiwara (abogado, magistrado en excedencia)
- Luís Garrido Espá (magistrado)
- Enrique Grande Bustos (abogado, magistrado en excedencia)
- Jordi Grau Mora (abogado)
- Miquel Montañá Mora (abogado)
- David Pellisé Urquiza (abogado)
- Luís Rodríguez Vega (magistrado)
- Carlos Valls Martínez (abogado)
- Secretario: D. Juan Carlos Quero Navarro (abogado).

Se reunieron en Barcelona, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, en sesiones celebradas los días 11 de febrero, 3 y 25 de marzo de 2014, para debatir sobre determinados aspectos procesales del borrador del anteproyecto de Ley de Patentes, elaborado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en diciembre de 2013 (datos procedentes de archivo personal).

NB que entre los asistentes se encuentran los dos magistrados ponentes de los pioneros AJM 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 y AJM 5 de Barcelona de 3 de junio de 2013, Sr. Rodríguez Vega y Sr. Irigoyen Fujiwara, respectivamente.

mismos términos que luego son informados y sugeridos por el CGPJ.

De esta forma, el proyecto de Ley de Patentes presentado por el Gobierno ante el Congreso de los Diputados el día 17 de noviembre de 2014¹⁸⁵, ya sí recoge la figura de los escritos preventivos en su art. 132, a diferencia del anteproyecto de ley¹⁸⁶.

En el trámite parlamentario, en el Congreso de los Diputados, se formularon al art. 132 del proyecto dos enmiendas, la núm. 38 del Grupo de la Izquierda plural y la núm. 171 del Grupo Mixto (ERC) y, ambas, en el mismo sentido: para que del escrito preventivo no se dé traslado al titular de la patente o su licenciatario exclusivo salvo que en el plazo de tres meses desde su presentación aquéllos presenten la solicitud de medidas cautelares contra la parte que hubiese formulado el escrito preventivo¹⁸⁷. En el Senado son tres las enmiendas presentadas, también en el mismo sentido (núms. 31, 57 y 127)¹⁸⁸.

Dichas enmiendas son rechazadas, quedando la redacción definitiva y vigente del art. 132 de la LP en los términos sugeridos o propuestos por el CGPJ en su informe¹⁸⁹.

¹⁸⁵ Puede verse aquí el proyecto de la Ley de Patentes: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-122-1.PDF (consultado en febrero de 2022).

¹⁸⁶ Así lo explican ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., "Análisis crítico al Proyecto de Ley de Patentes...", *op. cit.*, y DÍAZ DE ESCAURIAZA, B., "El Anteproyecto de la Ley de Patentes", *op. cit.*

¹⁸⁷ Las enmiendas núm. 38 del Grupo de la Izquierda plural y la núm. 171 del Grupo Mixto (ERC) proponían exactamente la siguiente redacción al artículo 132:

"La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo. De este escrito no se dará traslado al titular de la patente ni a su licenciatario en exclusiva, salvo en el supuesto de que en el plazo de tres meses desde su presentación el titular de la patente o su licenciatario en exclusiva presenten la correspondiente solicitud de medidas cautelares contra la parte que hubiera formulado el escrito preventivo".

Pueden verse aquí las enmiendas al Proyecto de Ley de Patentes, págs. 19 y 95: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-122-2.PDF (consultado en febrero de 2022)

¹⁸⁸ Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, 3 de julio de 2015, págs. 199-200, 210, 245-246.

¹⁸⁹ SCHUMANN BARRAGÁN, G., "Los escritos preventivos en la Ley de Patentes", *op. cit.*, pág. 9, dice que la justificación de estas enmiendas era que la notificación al solicitante prevenido haría que, *de facto*, aquel que presentase el escrito preventivo se convirtiese en el promotor del incidente cautelar.

Como se verá más adelante, lo cierto es que no se ha evitado lo que se pretendía con el rechazo de dichas enmiendas, sino más bien todo lo contrario. Y, además, a costa de alejarnos de la configuración de este mecanismo en otros países de nuestro entorno y con las disfunciones que se producen con la notificación obligatoria al titular de la patente, tal y como se recoge la redacción final y vigente, como se analizará.

3. Exposición de motivos y análisis crítico de la ubicación sistemática en relación al art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

La exposición de motivos de la Ley de Patentes, en su preámbulo (parte VIII), refiere la figura de los escritos preventivos en los siguientes términos:

“[...] por último se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares *inaudita parte* por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición”.

Como se observa, la exposición de motivos ya nos anticipa un concepto acerca del escrito preventivo y su finalidad: instrumento procesal de defensa frente a unas probables medidas cautelares sin audiencia; instrumento de defensa por parte de quien ya ha sido requerido – extrajudicialmente, se entiende – o teme ser sujeto pasivo de las medidas; y con el fin de poder comparecer ante el órgano judicial competente y justificar preventivamente su posición jurídica.

En este sentido, es una definición de escrito preventivo muy parecida, casi idéntica, a la que se sugiere en el párrafo 117 del informe del CGPJ al anteproyecto de la Ley de Patentes¹⁹⁰.

En cuanto a su ubicación sistemática, el art. 132 se sitúa como el último artículo del Capítulo III, denominado “Medidas Cautelares”, del Título XII “Jurisdicción y normas procesales”, de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Es lógica y correcta la ubicación del precepto en dicho capítulo que trata de las medidas cautelares, dado que toda solicitud de escrito preventivo es un mecanismo de defensa preventiva frente a una posible medida cautelar *inaudita parte*. Como el escrito preventivo tiene como presupuesto la probabilidad de ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares, la ubicación del art. 132 cerrando los artículos que tratan de las mismas, como mecanismo para defenderse anticipadamente frente a ellas, está justificado.

Desde el punto de vista de la redacción técnico-legislativa, habría sido más preciso que la denominación del Capítulo III, del Título XII, hubiera sido la de “medidas cautelares y

¹⁹⁰ *Vid. supra.* apartado anterior.

escritos preventivos”. Es cierto que los escritos preventivos no son unas genuinas medidas cautelares sino una figura diferente, un instrumento procesal que defiende y protege frente a ellas. Por ello, también hubiera sido pertinente si se hubiera abierto un capítulo exclusivo destinado a los escritos preventivos, de forma separada a las medidas cautelares. Ahora bien, dado que la regulación actual de los escritos preventivos se limita a un único artículo, hubiera sido excesivo que se le hubiera otorgado un capítulo propio y aparte.

De lege ferenda, como se irá desarrollando a lo largo de este trabajo, se defenderá trasladar la regulación del escrito preventivo de la norma especial que es la Ley de Patentes a nuestra norma procesal general, la LEC. Dentro de ésta, proponemos una ubicación sistemática de la regulación del escrito preventivo en un nuevo artículo 727 bis, dentro de un nuevo Capítulo VI, con la denominación “De los escritos preventivos”, y dentro del Título VI, que pasaría a denominarse “De las medidas cautelares y de los escritos preventivos”, formando parte del Libro III de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, que conservaría su denominación actual¹⁹¹.

Por último, señalar la entrada en vigor del art. 132 que, al igual que el resto del texto, se produce el día 1 de abril de 2017, según su disposición final novena¹⁹².

4. Análisis crítico y práctico del contenido del art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

¹⁹¹ El Libro III de la LEC lleva por título “De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares”. Nos parecería excesivo extender el cambio de denominación a este Libro y añadir, también, “de los escritos preventivos”. Consideramos más pertinentes y menos incisivas y suficiente la adaptación en las denominaciones del título y del capítulo que proponemos.

¹⁹² CASTÁN, A., “Disposiciones generales de carácter procesal”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A., (dir.), Bercovitz Álvarez, R., (dir. adjunto), *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2015, pág. 537, se preguntó algo obvio: si las novedades procesales podrían aplicarse a las patentes concedidas conforme a la legislación anterior. Nos recuerda el autor cómo la disposición transitoria segunda de la Ley de 2015 dice que “a los títulos de protección de las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y capítulos de la presente Ley que se enuncian a continuación: [...] Título VI, «Efectos de la patente y de la solicitud de patente»; Título VII, «Acciones por violación del derecho de patente»; Título VIII, «La solicitud de la patente y la patente como objetos de derecho de propiedad»; Título IX, «Obligación de explotar y licencias obligatorias»; Título X, «Nulidad, revocación y caducidad de la patente»; Título XII, «Jurisdicción y normas procesales»; Título XIV, «Aplicación de los Convenios Internacionales». Por tanto, no hay duda de la aplicación retroactiva en cuanto a las patentes que pueden beneficiarse de las nuevas normas procesales.

El art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes lleva por rúbrica “escritos preventivos” y se compone dos apartados, el primero de dos párrafos y el segundo de un único párrafo.

El contenido del art. 132 es el siguiente:

“1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.

El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley.

2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado”.

4.1. Posición procesal activa para interponer el escrito preventivo: cuestiones varias.

a) Persona física o jurídica. Pluralidad de partes.

El párrafo primero del apartado 1 del art. 132 comienza con la legitimación para presentar el escrito preventivo, diciendo que podrá hacerlo “la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra”. Por “persona”, aunque no se especifique, debemos entender que la norma se está refiriendo bien a persona física o bien a persona jurídica¹⁹³. Tampoco nos dice la norma si la presentación podrían hacerla dos o más personas, pues utiliza el singular, pero consideramos que no existiría problemas que la interposición la hicieran un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*¹⁹⁴. Eso sí,

¹⁹³ Arts. 6 y 7 de la LEC acerca de la capacidad para ser parte y la comparecencia en juicio.

¹⁹⁴ Por ejemplo, en la práctica forense en nuestro país se han observado solicitudes de escritos preventivos bajo el siguiente esquema: “para el caso de que la compañía X, por sí sola o junto con alguna otra empresa del grupo X, solicite medidas cautelares *inaudita parte* contra la compañía Y o contra cualquier otra empresa del grupo Y”. *Vid.* anexo I, los suplicos de las resoluciones extractadas.

deberemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas¹⁹⁵.

Así, por ejemplo, que se trate de sociedades filiales de una misma matriz que temen ser objeto de las medidas¹⁹⁶ o que se trate del fabricante de un producto presuntamente infractor que prevé ser objeto de medidas cautelares y que presenta el escrito conjuntamente con los distribuidores o comercializadores de dicho producto¹⁹⁷. Incluso, haciendo una lectura amplia de la ley, podría admitirse la legitimación conjunta de distintas empresas¹⁹⁸ que, no teniendo vínculos ni internos ni externos entre ellas, presentan conjuntamente un escrito preventivo al estar unidas por el temor de ser objeto de imputación de infracción por razón de la misma patente, marca, diseño industrial, etc., por parte de titulares del mismo objeto potencialmente litigioso¹⁹⁹.

¹⁹⁵ Dicho requisito o exigencia de conexión fáctica o jurídica entre los solicitantes aparece por primera vez expresada en el AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017 (ROJ: AJM B 1/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:1A). *Vid.* anexo I, extracto de la resolución.

Al respecto, SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 12, señala: “Es posible entender que existen conexiones fácticas o jurídicas entre el titular de una patente determinada y su licenciataro o entre las sociedades de un mismo grupo empresarial que directa o indirectamente realicen alguna actividad que se relacione con el derecho de patente en cuestión. No obstante, es innecesario que todos los solicitantes prevenidos acrediten un «temor razonable» de que sean solicitadas medidas cautelares en su contra; será la conexión fáctica o jurídica con aquel que acredite tal temor lo que les habilita a ser sujetos de protección preventiva”.

Ibid. N. del A. 41:

“Supuesto 1: A es titular de la patente ES’381 y ha celebrado un contrato de licencia con B. La empresa C es titular de la patente ES’475 y considera que B infringe su derecho de propiedad industrial. Es posible que A y B presenten un escrito preventivo conjunto.

Supuesto 2: A es una sociedad holding domiciliada en Irlanda que tiene el 100% de la sociedad B. Es posible que A y B presenten un escrito conjunto como consecuencia del requerimiento de la sociedad C”.

¹⁹⁶ *Vid.* AJM 4 de Barcelona de 14 de junio de 2021 (Roj: AJM B 2368/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2368A) en donde se solicita la carta de protección para las filiales de Hong Kong, España y Holanda de una compañía holding de móviles internacional.

¹⁹⁷ *Vid.* AJM 5 de Barcelona de 31 de enero de 2018 (Roj: AJM B 23/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:23A), donde se admite el preventivo solicitado por dos mercantiles francesas del grupo Wiko y, una tercera, la filial española. Y, en relación a otras dos compañías del grupo, que se manifiesta que pueden ser demandadas y que son *fabricantes* chinos de los móviles, se señala: “concorre también la identificación y determinación de las posibles demandadas y la conexión fáctica con los hechos, si bien no consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los tribunales por parte de las mismas, por lo que hemos de supeditar la extensión de los efectos de la presente resolución dichas compañías a que se subsane ese defecto procesal o, en último caso, se adhiera voluntariamente a este expediente ex art. 13 de la LEC”.

Otro ejemplo, el AJM 1 de Barcelona de 31 de agosto de 2020 (en archivo personal), caso donde se solicita el escrito de protección para las mercantiles titular de la patente y *distribuidoras* del dispositivo que podría considerarse infractor por la preactora. *Vid.* anexo I, extracto de dicha resolución.

¹⁹⁸ Sobre la base del art. 12.1 de la LEC.

¹⁹⁹ Por aplicación analógica del art. 10 de la LEC.

b) *Escritos preventivos a favor de terceros.*

Cuestión distinta es la presentación del escrito preventivo por parte de una empresa en nombre propio y, además, a favor de que el escrito de protección se extienda a una empresa tercera que no comparece en legal forma ante el juzgado. WEHLAU Y KALBFUS²⁰⁰ vetan la posibilidad de escritos preventivos a favor de terceros en Alemania si bien dan como solución que la empresa solicitante del escrito preventivo podría contactar con dichos terceros y sugerirles/intimarles la presentación de escritos preventivos por ellos mismos, en su propio nombre. También estos autores admiten como solución legal alternativa la figura jurídica de la intervención voluntaria de ese tercero en el expediente judicial ya abierto del escrito preventivo.

De hecho, estas mismas soluciones se han extrapolado a nuestro país y han cristalizado en la práctica judicial: bien se ha otorgado un plazo para subsanar la falta de poderes para actuar ante los tribunales por parte esas terceras empresas señaladas por la solicitante; bien se ha otorgado un plazo para que las mismas se adhiciesen voluntariamente al expediente del escrito preventivo de conformidad con el art. 13 de la LEC²⁰¹.

Un ejemplo de este supuesto, el AJM 5 de Barcelona de 28 de febrero de 2018 (en archivo personal) donde se admite el escrito preventivo, siendo solicitantes diferentes compañías farmacéuticas que no tienen relación jurídica entre sí, pero si una dato fáctico en común: tienen previsto empezar a comercializar/lanzar un medicamento genérico a partir de una determinada fecha. Por tanto, todas ellas, ante el temor común y previsible de que la titular del medicamento original presente una medidas cautelares *inaudita parte* frente a todos y/o cualquiera de ellas, registran conjuntamente el escrito preventivo. *Vid.* anexo I, extracto de la resolución.

²⁰⁰ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 47, ponen el ejemplo del fabricante de un producto presuntamente infractor de las normas del competencia que tiene interés en minimizar los riesgos de una medida cautelar no solo frente a él sino frente a sus distribuidores o intermediarios.

²⁰¹ Dos ejemplos en este sentido:

i) AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017 (ROJ: AJM B 1/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:1A): “En el presente caso se solicita la carta de protección también para una sociedad tercera determinada, DEOLEO S.A., que es cliente y compradora de los tapones dosificadores que fabrica United. Existe la determinación e identificación del tercero y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección. Ahora bien, no consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de la citada mercantil. Por tanto, hemos de supeditar la extensión de los efectos de la presente resolución a la mercantil DEOLEO S.A. a que se subsane ese defecto procesal en el plazo de cinco días o, en último caso, se adhiera voluntariamente a este expediente ex *art. 13 de la LEC*”. *Vid.* anexo I, extracto de esta resolución.

ii) AJM 5 de Barcelona de 31 de enero de 2018 (Roj: AJM B 23/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:23A): “En el presente caso, se solicita la carta de protección para tres mercantiles, WIKO SAS, WIKO GLOBAL SAS y WIKOMOBILE IBERIA S.L. Existe la determinación e identificación de los terceros y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección, este caso, son dos mercantiles francesas del Grupo Wiko y la filial española. Así mismo, consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de las tres citadas mercantiles. Por tanto, se admite y se extiende los efectos de la presente resolución a las mismas.

c) *Escritos preventivos indeterminados o genéricos.*

En ningún caso cabe la presentación de escritos preventivos indeterminados o genéricos respecto al futuro demandado o demandados de medidas cautelares. Es decir, no puede aceptarse un escrito preventivo que siguiera el siguiente esquema: “para el caso de que la compañía X solicite medidas cautelares *inaudita parte* contra la compañía Y o contra cualquier otro fabricante, productor, distribuidor o vendedor del producto presuntamente infractor”²⁰². En tal caso, tan sólo debería admitirse el escrito preventivo a favor de la compañía Y, que es la que está expresamente identificada, pero en ningún caso podrían aceptarse fórmulas de protección indeterminadas similares a las expuestas²⁰³.

Tanto la práctica judicial²⁰⁴ como la doctrina²⁰⁵ coinciden en la delimitación subjetiva del escrito preventivo consistente en la perfecta identificación tanto del solicitante prevenido como del hipotético solicitante de las medidas cautelares *inaudita parte*; así como en la delimitación objetiva, esto es, la correcta identificación de los títulos de propiedad

En relación a otras compañías del grupo que se manifiesta que pueden ser demandadas, a saber, SHENZHEN SUGAR COMMUNICATION y SHENZHEN TINNO MOBILE TECHNOLOGY, fabricantes de los móviles, concurre también la identificación y determinación de las posibles demandadas y la conexión fáctica con los hechos, si bien no consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de las mismas, por lo que hemos de supeditar la extensión de los efectos de la presente resolución dichas compañías a que se subsane ese defecto procesal o, en último caso, se adhiera voluntariamente a este expediente ex *art. 13 de la LEC*”.

²⁰² El Tribunal Federal de Patentes de Suiza (FPC) en su decisión de 27 de agosto de 2012 (caso núm. D2012/019), examina un caso de un escrito preventivo en el que se solicita la protección no solo a favor de una empresa determinada explícitamente sino también, a su vez, frente a unos potenciales demandados indeterminados (productores y distribuidores del producto presuntamente infractor de la patente). El Tribunal solo admite el escrito preventivo a favor de la empresa identificada explícitamente como tal. *Vid. supra.* epígrafe tercero del capítulo primero.

²⁰³ Es lo que se hace en los siguientes casos, por ejemplo:

i) AJM 5 de Barcelona de 23 de febrero de 2017 (Roj: AJM B 70/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:70A): “En el presente caso se solicita la carta de protección para contra SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD _o alguna otra empresa de su grupo empresarial . No existe la determinación e identificación del tercero de cuáles pueden ser estas otras ‘empresas de su grupo empresarial’. Por tanto, hemos de limitar los efectos de la presente resolución a la mercantil identificada y determinada y con poderes de representación SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD”.

ii) AJM 4 de Barcelona de 10 de septiembre de 2021 (Roj: AJM B 3051/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:3051A) que señala: “Existe la determinación e identificación del tercero y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección en relación a las sociedades que expresamente se cita, pero no así para la expresión Drylock ‘y/o alguna otra empresa de su grupo empresarial’, por lo que procede denegar este extremo, concediendo el presente escrito únicamente frente a Drylock”.

²⁰⁴ *Vid.* anexo I, cualquiera de las resoluciones procedentes de Barcelona.

²⁰⁵ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 12 y, en igual, sentido, CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 23.

industrial y/o explicitación del porfolio respecto de los que se prevé que puedan solicitarse dichas medidas.

En definitiva, no se admiten, no caben solicitudes de escritos preventivos cuyo sujeto o cuyo objeto sean genéricos y/o indeterminados, a modo de “cheque en blanco”²⁰⁶.

d) Comparecencia en legal forma.

El párrafo primero del apartado primero del art. 132 de la LP establece que “la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes ...”. En nuestro país, la comparecencia en legal forma es la establecida en los arts. 23 y 31 de la LEC, esto es, representado por medio de procurador y dirigido por abogado, respectivamente, habilitados ambos para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del juicio²⁰⁷.

Sí existe una discrepancia entre la práctica judicial y la doctrina en los supuestos de escritos preventivos presentados a favor de terceros, cuando éstos no están comparecidos en forma legal. Pues mientras que los tribunales exigen a todos los solicitantes, tanto iniciales como posteriores, comparecer bajo una misma

²⁰⁶ Esta expresión aparece en varias resoluciones judiciales. A modo de ejemplo, el AJM 5 de Barcelona de 31 de enero de 2018 (Roj: AJM B 23/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:23A): “En consecuencia, estando indeterminadas y no identificadas cuáles pueden ser “cualquiera de sus licenciarios”, el presente escrito preventivo ha de desplegar sus efectos solo si la medida cautelar parte de FRACTUS S.A. Y, en igual sentido, solo en relación con las patentes concretas y específicas relacionadas; no admitiéndose, tampoco, un escrito preventivo cuyo objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de “cheque en blanco”.

²⁰⁷ *Vid.* arts. 23 a 35 de la LEC que regula todos los aspectos de la intervención de procurador y abogado.

representación procesal²⁰⁸, en cambio, hay autores que destacan la incongruencia de esta exigencia²⁰⁹.

4.2. Posición procesal pasiva en el escrito preventivo.

a) Titular del derecho (de patente).

Señala el párrafo segundo del apartado 1 del art. 132 de la Ley de Patentes que “el Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente”. De lo cual podemos inferir que el escrito preventivo tiene como sujeto pasivo y destinatario al “titular de la patente”, al que se deberá identificar en el mismo escrito con todos los datos que permitan su localización²¹⁰.

La primera crítica al precepto es que se ciña al titular de la patente, pero no se extienda la mención a otros legitimados activamente para interponer medidas cautelares, por ejemplo, los licenciarios, cotitulares o usufructuarios²¹¹. En una interpretación literal

²⁰⁸ Vid. *supra*. n. 201, los ejemplos allí expuestos. También, este mismo criterio lo encontramos en el AJM 5 de Barcelona de 14 de febrero de 2018 (Roj: AJM B 19/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:19^a): “En el presente caso, se solicita la carta de protección también para “cualquier otra empresa de su mismo grupo empresarial (como su filial española SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U.). Existe la determinación e identificación respecto de la filial española, siendo la matriz SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. la que solicita la protección. Se da, por tanto también, la conexión fáctica/jurídica que exigimos para ampliar el escrito de protección, este caso, a la filial española. Ahora bien, no consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de dicha filial española. Por tanto, la admisión y extensión de efectos de la presente resolución a la misma queda supeditada a la subsanación de ese requisito procesal y/o a la adhesión voluntaria al presente expediente ex art. 13 de la LEC . Por lo demás, no se admite la pretensión de la protección frente a “cualquier otra empresa de su mismo grupo empresarial” al ser una solicitud genérica e indeterminada”.

²⁰⁹ CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 21, acertadamente pone de relieve lo erróneo de seguir el criterio judicial: “No obstante lo anterior, el requisito de que ambas personas comparezcan bajo la misma representación procesal nos lleva a una incongruencia jurídica desde el punto de vista procesal, ya que comparecer bajo una misma representación procesal, no es lo mismo que comparecer bajo una misma postulación procesal. En este sentido, siguiendo el literal del Auto, dos personas podrían contar con el mismo procurador y distinta dirección técnica letrada -con estrategias procesales diferentes-, lo que parece alejarse del sentido de la resolución, que no es tan precisa como debiera, teniendo en cuenta que lo que exige no cuenta con respaldo legal. Y ello sin entrar a valorar la imposición de una misma representación, coartando la libertad de las partes de elegir al abogado y procurador que consideren mejor representa sus intereses”.

²¹⁰ Dirección postal y, cuando se disponga de ella, dirección electrónica del presunto solicitante de medidas cautelares y los nombres de las personas autorizadas por él (procurador) para recibir las notificaciones, si son conocidas.

²¹¹ CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 21, dice al respecto: “Pues bien, esta referencia expresa al titular de la patente resulta técnicamente errónea, ya que, lo cierto y relevante es que las medidas cautelares pueden instarse, según permite el art. 127 de la LP, tanto por el titular de un derecho de una patente, como por cualquier otro que vaya a ejercitar una acción de las previstas en la LP. En esta línea, y partiendo de la regulación genérica que hace la LP sobre la tutela jurisdiccional de la Propiedad Industrial, téngase en cuenta que la legitimación para interponer acciones de defensa de los derechos de

estricta y *a sensu contrario*, se llegaría al absurdo de tener que inadmitir el escrito preventivo – o la parte de los mismos – que identifiquen como futuro demandante de medidas cautelares *inaudita parte* a un licenciataria – solo o conjuntamente con el titular – ya que la norma señala que aquél se “notificará al titular de la patente”, pero nada dice de su notificación al licenciataria, que estaría fuera, por tanto, del ámbito de protección del escrito defensivo. No consideramos acertada esta conclusión. Al contrario, debemos realizar una interpretación correctora de la norma en el sentido de considerar legitimado pasivamente para recibir el escrito de protección a quien es, a su vez, legitimado activamente para interponer unas medidas cautelares *inaudita parte*²¹², en general el titular de la patente y el licenciataria (exclusivo)²¹³.

También, en apoyo de esta interpretación, ha de mencionarse que el apartado segundo del art. 132 de la Ley de Patentes comienza diciendo que “el titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente ...”. Como se ve se habla solo de “el titular”, sin mayor especificación, lo que nos permitiría hacer una interpretación integradora que comprendiese tanto al titular de la patente y como al titular de la licencia.

De lege ferenda, debería articularse una fórmula amplia y flexible de determinación del potencial demandante de las medidas cautelares *inaudita parte*, destinatario, por tanto, del escrito preventivo. Por ejemplo, el escrito preventivo “se notificará a cualquier titular de derechos o que tenga interés legítimo y directo”. De esta forma, se superarían problemas teóricos que ya anticipan algunos autores con la redacción vigente²¹⁴.

Propiedad Industrial está regulada en los arts.70, 71 y 117 de la LP, arts. 40 y 41 Ley de Marcas, y arts.52 y 53 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Por lo tanto, el escrito preventivo puede interponerse, no sólo ante titulares, sino también ante cotitulares, usufructuarios y licenciataria —que son quienes, cumpliendo con los requisitos legales, se encuentran legitimados para solicitar medidas cautelares—”.

²¹² Art. 117 de la LP.

²¹³ *Cfr.* con los términos de las enmiendas núm. 38 del Grupo de la Izquierda plural y la núm. 171 del Grupo Mixto (ERC), que se formulan al art. 132 del Proyecto de Ley de Patentes, que sí hacen mención expresa al titular de la patente o a su licenciataria exclusivo, si bien a los efectos de que no se les diera traslado del escrito preventivo para evitar convertir a solicitante prevenido en el promotor de las medidas cautelares: “De este escrito no se dará traslado al titular de la patente ni a su licenciataria en exclusiva, salvo en el supuesto de que en el plazo de tres meses desde su presentación el titular de la patente o su licenciataria en exclusiva presenten la correspondiente solicitud de medidas cautelares contra la parte que hubiera formulado el escrito preventivo”.

²¹⁴ CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 22, pone el ejemplo del titular de una patente que está en EE.UU y un licenciataria exclusivo en España y cómo la identificación del primero puede resultar prolija, al estar fuera de nuestro país, así como la dificultad de notificarle el escrito preventivo lo que repercutiría en la tramitación del mismo y frustraría su finalidad última. También la autora se hace las siguientes preguntas: “¿qué ocurriría si se identifica en el escrito preventivo erróneamente a un supuesto titular

b) *Problemas de identificación del potencial solicitante de las medidas cautelares: escritos preventivos indeterminados o genéricos.*

En teoría, se pudieran plantear problemas de identificación o determinación del potencial solicitante de las medidas cautelares, destinatario, por tanto, del escrito preventivo²¹⁵. En la práctica, sin embargo, estos problemas se ven mitigados pues el solicitante del escrito preventivo explicitará mínimamente qué indicios o señales le han llevado a prever la interposición de unas medidas cautelares en su contra: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc. Esos indicios o señales tendrán una autoría y unos sujetos materiales que permitirán una delimitación, al menos potencial, de alguno de los futuros demandantes de medidas cautelares.

Al margen de lo anterior, no parece que legalmente sea posible poder admitir escritos preventivos presentados frente a un potencial demandante de medidas cautelares que esté indeterminado o sea desconocido o utilizando fórmulas genéricas.

En primer lugar, la norma exige imperativamente notificar el procedimiento que se abre con la presentación del escrito preventivo al “titular (de la patente)”, por lo que si éste es desconocido o no está determinado en la solicitud del escrito preventivo, no podrá cumplirse con ese mandato; lo que debería llevar o bien a su inadmisión directa o, lo más prudente, a requerir para subsanar de este extremo con advertencia de inadmisión, en caso contrario.

Distinto sería el caso de una pluralidad de potenciales demandantes en el que solo estén identificados y determinados una parte de los mismos, lo que conllevaría una admisión parcial del escrito respecto de los mismos, inadmitiéndose respecto de aquellos hipotéticos actores genéricos e indeterminados. Y no parece razonable conceder en este último caso un plazo de subsanación, pues ya se cuenta con unos

que finalmente no es el correcto, pero sí es un competidor directo de éste y esto le facilita información —parcial, pues no tiene acceso al escrito preventivo— sobre las posibles controversias estratégicas de su sector? En este sentido, ¿debería el Juzgado comprobar que efectivamente es el titular o requerir justificación suficiente al respecto? O, en otro orden de las cosas, ¿qué ocurriría si el titular es notificado, pero no informa a sus licenciataris, los cuales desconocerían la interposición del escrito preventivo y para el caso de que quisieran solicitar medidas cautelares como les permite la ley, no contarían con esta información, que cuanto menos puede afectar a su estrategia procesal?”.

²¹⁵ *Ibid.*

destinatarios concretos y determinados del escrito preventivo. Todo ello, sin perjuicio de que el solicitante, más adelante, pudiera solicitar una ampliación subjetiva del escrito preventivo, una vez pudiera presentar ante el tribunal a más futuros demandantes, con nombres y apellidos.

A todo esto se añade que, en materia de patentes, existe un registro público de los titulares de estos derechos en la Oficina Española de Patentes y Marcas²¹⁶, lo que reduce la imposibilidad de identificación del titular del derecho (de exclusiva)²¹⁷.

Otro supuesto sería el de la presentación de un escrito preventivo en el que se pide la protección frente a medidas cautelares procedentes del titular de la patente, al cual se identifica nominativamente y, además, de forma genérica, “frente a cualquier licenciario (exclusivo) de dicho titular de la patente”, que puede desconocerse o no saberse²¹⁸. Siendo muy flexibles, podría ser admisible dicha fórmula: primero, porque identificado el titular de la patente, estará determinado el eventual objeto litigioso, es decir, la patente de la que la persona identificada es el titular y, segundo, porque el solicitante del escrito preventivo puede no tener conocimiento de los contratos de licencia que pueda haber otorgado el titular²¹⁹.

²¹⁶ Vid. el art. 79 de la LP, pudiéndose consultar estos datos en la página oficial del organismo: <http://www.oepm.es/es/index.html>.

²¹⁷ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 13, recuerda que el registro supone un medio idóneo para delimitar y justificar en el escrito preventivo la condición de potencial solicitante de las medidas cautelares ya que el licenciario solo tendrá legitimación activa para el ejercicio de pretensiones de tutela jurisdiccional si el contrato de licencia está inscrito en el registro (art. 117 LP) y no se excluye tal posibilidad en el contrato. *Ibid.* N. del A. 44, sigue a MASSAGUER FUENTES, J., “La nueva Ley Española de Patentes. Aspectos Generales, sustantivos y procesales” en *Problemas actuales de Derecho y de la Propiedad Industrial. V Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Editorial Tecnos, 2016, pág. 122; el mismo autor en *Acciones y procesos ...*, pág. 272; y, en el mismo sentido, AZCONA DELGADO, F., “La legitimación activa del licenciario no inscrito tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2016”, en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 43, 2016, págs. 116-120.

²¹⁸ CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 22, pone correctamente el acento en la globalización de los mercados y la internacionalización de la innovación y agentes que intervienen en el desarrollo técnico en este ámbito; y cómo esto se traduce en la práctica en serios problemas de identificación de los titulares de los derechos de propiedad industrial y las relaciones entre los mismos.

²¹⁹ Como hemos visto, las licencias sobre patentes son inscribibles también en el Registro de patentes, por lo que sería una forma de determinar la identidad de los licenciarios. Pero no siempre se inscriben estas licencias o contratos privados, con la sanción en tal caso de que “sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes” (art. 79.2 de la LP).

En todo caso, lo expuesto tampoco es una cuestión que en Derecho comparado tenga una única solución²²⁰, siendo las normas y las prácticas judiciales equívocas y divergentes en este punto²²¹.

c) Práctica judicial.

En la práctica forense española, las solicitudes de los escritos preventivos suelen seguir el siguiente esquema: “para el caso de que la compañía X, por sí sola o junto con alguna otra empresa del grupo X, solicite medidas cautelares *inaudita parte* contra la compañía Y o contra cualquier otra empresa del grupo Y”. Incluso algún escrito preventivo sigue un esquema más genérico aún, abriendo la posibilidad de que la medida cautelar sea solicitada “incluso por parte de tercero”: “para el caso de que la compañía X, por sí sola o junto con alguna otra empresa del grupo X, o incluso por parte de tercero, solicite medidas cautelares *inaudita parte* contra la compañía Y o contra cualquier otra empresa del grupo Y”.

Puede admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsible medidas cautelares que puedan partir, bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatarias – en exclusiva – de la

²²⁰ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 23, refieren situaciones en las que el solicitante potencial de las medidas cautelares aún no ha hecho su aparición, sobre todo en Derecho de la competencia; por ejemplo, campañas publicitarias o determinadas formas de productos o envases. En estos casos, según estos autores, se hace necesario registrar el escrito preventivo “frente a personas desconocidas”.

Ibid. pág. 49, WEHLAU Y KALBFUS dicen que en el momento de registrar un escrito preventivo no siempre es posible una individualización del futuro solicitante de la medida cautelar, sobre todo si no hubo un requerimiento o a advertencia previa o, en ámbitos como el Derecho de la competencia, en el que puede ser elevado el número de los potenciales demandantes de la medida cautelar. Concluyen que si aún no está determinado el futuro demandante es conveniente presentar el escrito preventivo “contra X”, usar la abreviatura “NN” (*nomen nominandum*) y apuntar el compromiso de identificar nominativamente a esos potenciales actores tan pronto como sean conocidos.

²²¹ En el sistema alemán, aunque en el art. 945 (a) ZPO nada se dice al respecto, el formulario *online* del Registro central de escritos preventivos permite, en relación con el presunto demandante de la medida cautelar, marcar la opción de “desconocido”.

El Tribunal Federal de Patentes suizo acepta los escritos preventivos tanto frente a los titulares registrales de la patente como frente a licenciatarios exclusivos, incluso frente a un titular potencial (aún no registrado). Incluso, puede interponerse el escrito preventivo frente a cualquier potencial demandante, desconocido con antelación. Por tanto, el sistema suizo parece también decantarse por el criterio admitido en el sistema alemán de poder dirigir los escritos preventivos frente a demandantes potenciales indeterminados o genéricos.

En cambio, el art. 207 del Reglamento de procedimiento del TUP señala en su apartado segundo (B), como contenido obligatorio de todo escrito preventivo, el nombre del presunto solicitante de medidas cautelares. Por tanto, necesariamente, ha de identificarse al potencial o presunto demandante de la medida cautelar que se quiere prevenir.

Vid. supra. capítulo primero, en relación a estas diferentes soluciones.

matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa. En todo caso, lo conveniente será identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea solo el grupo o matriz y/o también las filiales²²².

Incluso, se han admitido fórmulas extremadamente flexibles, de extensión de efectos a los causahabientes tanto del solicitante como del titular del derecho de propiedad industrial²²³.

²²² Una fórmula que se suele repetir en las resoluciones de admisión del escrito preventivo frente a unos potenciales demandantes identificados, matriz y filial española, por ejemplo, es como la que se sigue en el AJM 5 de Barcelona de 28 de febrero de 2018 (en archivo personal): “Extensión de la protección frente a terceros. Entendemos que la protección del escrito preventivo se puede desplegar si la interposición de las medidas cautelares se prevé/teme que pueda proceder de varios potenciales demandantes. No si éstos están indeterminados o son desconocidos. Por lo que ha de admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsibles medidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatarias en exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo “por parte de tercero”. En el presente caso, en el suplico de la solicitud presentada, se pide la protección “*en caso de que MSD y/o MSD España soliciten medidas cautelares sin audiencia de parte*”. En consecuencia, estando determinadas e identificadas cuáles pueden ser los potenciales actores, siendo una la matriz y otra la filial española, el presente escrito preventivo ha de desplegar sus efectos si la medida cautelar parte de MERCK SHARP & DOHME CORP. y/o MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A”. Vid. anexo I, extracto de esta resolución, a modo de ejemplo concreto.

Como caso extremo tenemos el AJM 5 de Barcelona de 4 de febrero de 2020 (en archivo personal), que admite el escrito preventivo frente a una pluralidad de hasta 15 potenciales o hipotéticos demandantes de las medidas cautelares *inaudita parte* bajo el siguiente dato fáctico: “De las actoras potenciales, algunas pertenecen al Grupo Sisvel y son titulares de una extensa cartera de patentes o bien este grupo gestiona los portafolios de las patentes esenciales del resto de compañías arriba relacionadas; todo ellas relativas a patentes esenciales sobre las tecnologías estándar WIFI, LTE, 3G y WIRELESS”. Vid. anexo I, extracto de esta resolución.

²²³ AJM 6 de Madrid de 23 de octubre de 2018 (ROJ: AJM M 159/2018 - ECLI:ES:JMM:2018:159A) y AJM 6 de Madrid de 15 de septiembre de 2020 (en archivo personal) escogen la siguiente fórmula: “(v) En cuanto a sus efectos personales o extensión subjetiva, dados los términos del art. 132 L.Pat. al exigir la identificación del titular y de los registros titularidad del eventual demandante cautelar, así como la justificación fáctica, objetiva y subjetiva de una potencial pretensión precautoria, resulta que resultarán sujetas al mismo las solicitudes cautelares del titular notificado; a los que deben adicionarse los causa-habientes o cesionarios [-legitimados para el ejercicio de acciones cautelares-] de los derechos de aquella titular.

En lógica coherencia aparece como razonable que el presente expediente cautelar extienda sus efectos, durante su pendency y latencia, a las acciones que pudieran dirigirse contra derecho-habientes del solicitante del escrito preventivo, de sociedad vinculada o de partícipes en el proceso de producción, comercialización o distribución, siempre que los hechos en que se funde la pretensión cautelar *inaudita parte* encuentren reflejo en el escrito preventivo.

De tratarse de actos de comercio no recogidos en el escrito, o de sujetos no relacionados en el mismo, resultarán ellos ajenos a la eficacia del presente expediente cautelar”.

Vid. anexo I, extracto de esta resolución.

Con todo, habrá un límite infanqueable: evitar caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión, y en ningún caso utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo “por parte de tercero”, a modo de “cheque en blanco”²²⁴.

Finalmente, desde el punto de vista práctico, se han identificado y articulado algunas vías para solucionar o subsanar esa inicial indeterminación o inicial desconocimiento de terceros demandantes de las medidas cautelares a la hora de presentar un escrito preventivo. O, si se quiere, su inoportunidad o prematura inclusión *ab initio*. Evitando, por tanto, quedar fuera del ámbito de protección del escrito preventivo al caer en fórmulas genéricas e indeterminadas.

Una posible vía de solución, con posterioridad al auto inicial de admisión del escrito preventivo, sería la de presentar un escrito de ampliación subjetiva del mismo, identificando a esos terceros potenciales demandantes y justificando la conexión fáctica y/o jurídica con los primeros actores, así como las razones de su no inclusión en el documento de petición inicial²²⁵.

Otra segunda vía, más flexible que la anterior, sería la del complemento, subsanación o aclaración del auto inicial de admisión del escrito preventivo²²⁶, incorporando en el mismo aquellos terceros potenciales demandantes no incluidos, señalados o

²²⁴ Un ejemplo de admisión parcial por falta de determinación e identificación y/o conexión concreta con los hechos, el AJM 4 de Barcelona de 10 de septiembre de 2021 (Roj: AJM B 3051/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:3051A) que señala: “En el presente caso, se solicita la carta de protección para el caso de que Ontex “o junto con cualquier otra entidad de su mismo grupo empresarial o de algún modo relacionada con las mismas”, soliciten las medidas cautelares por infracción de las citadas patentes. En la expresión, Ontex “o junto con cualquier otra entidad de su mismo grupo empresarial o de algún modo relacionada con las mismas” no existe la determinación e identificación ni la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección, por lo que procede denegar este extremo, concediendo el presente escrito únicamente frente a las dos entidades Ontex reseñadas”.

²²⁵ Así, el AJM 6 de Barcelona de 1 de julio de 2021 (en archivo personal), que admite la ampliación subjetiva de escrito preventivo y su extensión a una filial española bajo el argumento de que “aunque dicha mercantil no aparece como licenciataria en el registro de marcas, no puede descartarse que se la apodere para demandar o ejercitar cualquier tipo de acción frente a mi representada, o que entre matriz y filial exista un acuerdo de licencia extrarregistral”. La resolución judicial admite la ampliación subjetiva al no existir ningún obstáculo procesal: “la Ley de Patentes no prevé preclusión y la LEC, en cuanto a la ampliación subjetiva, la establece en el momento de la contestación (art. 401 LEC), contestación que en el escrito preventivo no tiene cabida por lo que parece que podríamos considerar que el acto procesal equivalente lo sería la interposición de la medida cautelar por el pre-demandante en el Juzgado que ésta considere que es el competente”. *Vid.* anexo I, extracto de esta resolución.

²²⁶ Así, el AJM 5 de Barcelona de 15 de octubre de 2020 (en archivo personal), en el que por la vía de un auto de complemento, de oficio, se extendiendo los efectos del auto de admisión del escrito preventivo inicial a favor de tercero licenciataria en España, no incluido inicialmente. *Vid.* anexo I, extracto de esta resolución.

determinados en la solicitud inicial. En tal caso, sería conveniente una explicación de dicha omisión o exclusión inicial²²⁷.

4.3. Contenido del escrito preventivo: causa e interés legítimo; alcance: justificación fáctica y jurídica.

a) Causa e interés legítimo: presupuesto de admisión.

El hecho habilitante para poder presentar el escrito preventivo es que el solicitante, según el art. 132 de la LP, “prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra”. Por tanto, la causa de la interposición del escrito preventivo sería la *previsión* de la interposición de una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en contra del peticionario.

Esa redacción del fundamento o hecho habilitante para interponer el escrito preventivo es diferente si la comparamos con la exposición de motivos de la propia Ley de Patentes que habla de “instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares *inaudita parte* por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas”. Se utilizan los términos ser “requerido” o “temer ser sujeto pasivo (de las medidas cautelares)”²²⁸.

Esta diferente terminología también se observa si acudimos al informe del CGPJ al anteproyecto de la Ley de Patentes de 2015, cuando señala que “con base en este instrumento, aquél que ha sido requerido extrajudicialmente o teme ser sujeto pasivo de una petición de medidas cautelares que, por las circunstancias del caso, puedan concederse sin su audiencia, puede comparecer ante el Juez o Tribunal competente para, primero, ponerse a su disposición y, segundo, justificar preventivamente su posición”. Nuevamente, se emplea el verbo “requerir” – esta vez con el adjetivo de “extrajudicial” –, y se reitera el uso del verbo “temer (ser sujeto pasivo de las medidas cautelares)”²²⁹.

²²⁷ *Ibid.* en dicho caso, como justificación, el solicitante alegaba que, con posterioridad a la presentación de su escrito preventivo inicial, la preactora había solicitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de una licencia exclusiva sobre la validación española de la patente a favor de la sociedad filial española, perteneciente a su mismo grupo y que ya aparecía publicada la inscripción de dicha licencia en el registro.

²²⁸ *Vid. supra.* en este mismo capítulo el epígrafe tercero relativo a la exposición de motivos de la Ley de Patentes de 2015.

²²⁹ *Vid. supra.* en este mismo capítulo el epígrafe segundo acerca del informe del CPGJ al anteproyecto de la Ley de Patentes de 2015.

Tanto en la exposición de motivos y como en el informe del CGPJ la causa de la presentación del escrito preventivo es, aparentemente, más amplia pues alternativamente comprende desde la más subjetiva – temer ser sujeto pasivo de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia – hasta la más objetiva – haber sido requerido (extrajudicialmente) –.

Puede concluirse que la diferencia entre *prever o temer unas medidas* es que el “temor” es algo más subjetivo²³⁰ mientras que con el término “prever” se objetiva más la causa pues supone “conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder”²³¹. Por eso, consideramos acertada la redacción final del artículo que habla “de persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares”, ya que el verbo “prever” conlleva o presupone la existencia de señales o indicios de lo que ha de suceder. Es decir, la previsión lleva implícita la señal o el indicio de la cual deriva.

Por tanto, ese conjunto de hechos e indicios que llevan a prever o temer razonablemente que se van a presentar unas medidas *inaudita parte* en contra, son el fundamento, a su vez, del interés legítimo existente en quien presenta el escrito preventivo.

Entre estas señales, una muy relevante puede ser la existencia de requerimientos previos (extrajudiciales) entre las partes potenciales. Pero no siempre tiene por qué ser así, pudiéndose evidenciar la previsión a través de otro tipo de indicios como pueden ser burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc.²³² De ahí, lo acertado de

²³⁰ En algunas solicitudes de escritos preventivos, se trata de objetivizar ese temor mediante el añadido del adjetivo “razonable”, empleándose la expresión “temor razonable” a ser sujeto de unas medidas cautelares. SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 11, N. del A. 36, nos recuerda que el concepto de “temor razonable” ha sido utilizado de forma reiterada desde el año 2015 en los protocolos de actuación de los Juzgados Mercantiles de Barcelona como consecuencia del *Mobile World Congress* como el hecho que justifica la presentación del escrito preventivo. En concreto, se dice en los mismos que “(e)n el marco de un eventual conflicto (...) y ante *el temor razonable* de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia (...)” podrán presentarse escritos preventivos [la cursiva es nuestra].

²³¹ Definición del término “prever” en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

²³² Al respecto, *vid.* anexo I, extracto de resoluciones, donde en la mayoría de ellas se utiliza y se repite la misma fórmula que recoge por primera vez el AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017: “El escrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: prever la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte*. En definitiva, un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Que tendrá por base y fundamento indicios relevantes: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc”.

la redacción final del precepto, al ir más allá del mero “temor” pero sin limitarse al requerimiento (notarial o extrajudicial), esto es, el indicio más ostensible o, si se quiere, más común o habitual.

Doctrinalmente, se ha planteado la discusión acerca de si la acreditación de la causa o interés legítimo es un presupuesto de admisibilidad del escrito preventivo y, en su caso, si legalmente se podría inadmitir el mismo por falta de tal acreditación²³³. Consideramos que se trata de una discusión más bien teórica que real. En primer lugar, porque en la práctica judicial se trata de un presupuesto que es verificado por los tribunales²³⁴. En segundo lugar, prescindir de dicha acreditación supondría reducir la objetividad deseada; desnaturalizar o vaciar de contenido el verbo “prever” del precepto legal y, en definitiva, acercarnos más bien al término “temor” – desechado por el legislador –. Un temor que sería subjetivo – o, si se quiere “no razonable” – precisamente por la falta de explicitación de indicios o señales relevantes de los que deriva.

Por otro lado, en un hipotético caso en el que se registrara un escrito preventivo en el que no se explicaran o expusieran unos mínimos indicios de previsión de ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares *inaudita parte*, previamente a la inadmisión de plano, abogaríamos por un requerimiento de subsanación o complemento de esos indicios relevantes en un plazo perentorio²³⁵.

Cuestión distinta es si, siendo varios los solicitantes prevenidos, la acreditación de ese interés legítimo, de esa previsión debería exigirse a todos ellos o no. Entendemos que bastaría la acreditación del “temor razonable” por parte de uno solo de ellos de sufrir

²³³ El primero que abre este debate es SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 11, quien concluye que “el interés no es solo un presupuesto material de la pretensión de tutela jurisdiccional; también lo es *v.gr.* de la propia solicitud de medidas cautelares (728 LEC), de la solicitud de diligencias preliminares (258 LEC) o de la interposición de recursos (448.1 LEC). En consecuencia, es pertinente exigir que se acredite —de forma razonable, eso sí— un interés legítimo para la admisión del escrito preventivo”. En el mismo sentido que este autor, también CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 20.

²³⁴ *Vid.* anexo I, extracto de resoluciones, cualquiera de ellas.

²³⁵ Por lo demás, consideramos que es difícil en la práctica el supuesto de presentación de un escrito preventivo sin la existencia de indicios o señales. Permítase la metáfora: nadie saca a la calle un paraguas en un mes agosto y sin señales o signos de previsión de lluvia.

WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 23, llaman la atención sobre dos debilidades que presenta el escrito preventivo cuando no ha mediado previamente ninguna advertencia o requerimiento (pues no habrá pistas sobre por donde pueden ir las medidas cautelares): una menor precisión del escrito preventivo y un ejercicio de anticipación mental de qué es de lo que puede ser acusado y de revelación de sus puntos débiles desde el punto de vista legal.

unas eventuales medidas cautelares; y que la conexión fáctica y jurídica entre los mismos colmaría la acreditación del interés de la legitimación del resto²³⁶.

Por último, la necesidad de acreditación del interés legítimo, de ese temor razonable, se ve ratificada con exigencia del art. 132 de que el solicitante ha de “justificar su posición mediante un escrito preventivo”. A la hora de justificar y explicar su posición, una parte del escrito preventivo deberá dedicarla a explicitar esos indicios que le llevan a ver con cierta probabilidad que va a ser/puede ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares *inaudita parte*.

b) Alcance del contenido: justificación fáctica y jurídica.

Dice el párrafo primero del apartado 1 del art. 132 de la LP que la persona que prevea que va a ser sujeto pasivo de una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*, podrá dirigirse ante el órgano competente para conocer de la misma “y justificar su posición mediante un escrito preventivo”. La utilización de una expresión tan genérica lleva a plantearse cuál debería ser el alcance del contenido del escrito preventivo, esto es, ¿qué comprende la justificación de la posición de quien presenta estos escritos?

En primer lugar, consideramos que esta justificación ha de ser fáctica y jurídica, esto es, ha de comprender alegaciones de hecho y de derecho. A partir de aquí, la respuesta a aquella pregunta dependerá de las finalidades o funciones que le atribuyamos al escrito preventivo.

Aunque al respecto existen diversas posiciones doctrinales²³⁷, entendemos que la justificación fáctica y jurídica debe ir orientada a las siguientes finalidades: la principal,

²³⁶ Así, SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, págs. 11 y 13.

Ibid. N. del A. 43, pone el siguiente ejemplo ilustrativo: “A es titular de la ES'381 y ha celebrado un contrato de licencia con B. A tiene conocimiento de que la empresa C está infringiendo la patente ES'381 y le requiere notarialmente para que cese en su conducta. C podrá presentar un escrito preventivo frente a A y B”.

²³⁷ Siguiendo los autores analizados por CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 17, N. del A. 56 a 58, se pone de manifiesto la diversidad de puntos de vista:

CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J., “La nueva Ley de Patentes”, *op. cit.*, págs. 33-44, considera que “el objetivo de estos escritos consiste en recibir audiencia del juzgado y explicar su oposición a las medidas cautelares por ausencia de cualquiera de los requisitos de las mismas: la apariencia de buen derecho, el peligro en la demora procesal o cualquier otro establecido en la Ley de Patentes o procesal”.

evitar la adopción de la solicitud de la medida cautelar *inaudita parte*, mediante la exposición y presentación de los hechos, argumentos legales y medios de prueba tendentes a enervar la petición cautelar. Como finalidad subsiguiente, consecuencia automática de la anterior, convencer al tribunal que para decidir la adopción de la medida cautelar es necesario una audiencia. Y, como finalidad de cierre y final, la admisión de la comparecencia y personación del solicitante del escrito preventivo – a través de su procurador – en el procedimiento que se forme de medidas cautelares²³⁸.

Por tanto, el contenido del escrito preventivo va a poder ser todo lo amplio que el solicitante sopesa en ese preciso momento y valore por desvelar anticipadamente en

PÉREZ DAUDÍ, V., “Análisis crítico de las Medidas Cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”, *op. cit.*, págs. 67-68, entiende que “el contenido de los escritos preventivos es ponerse a disposición del Tribunal para comparecer facilitando la notificación, que se hará a través de procurador, y justificar la posición ante una eventual solicitud de medidas cautelares. De esta forma pretende por un lado evitar que se adopten *inaudita parte* y por otro anticipar al Tribunal su oposición a una posible solicitud de medidas cautelares”.

LISSEN ARBELOA, J.M., A., “Ferias comerciales y derechos de propiedad ...”, *op. cit.*, sigue la tesis de la jurisprudencia: “El escrito preventivo es una herramienta procesal de defensa anticipatoria por el que un empresario que prevé o teme —por ejemplo, a raíz de su participación como expositor en una feria comercial— que va a ser sujeto de unas medidas cautelares en su contra, a instancias del titular de un derecho de propiedad industrial e intelectual, sin previa audiencia, comparece ante el juzgado competente y justifica previamente su posición jurídica mediante un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin principal de evitar la adopción de la medida cautelar o con el fin subsidiario de que se celebre una audiencia para ser oído”.

MASSAGUER FUENTES, J., “Escritos preventivos”, en *Acciones y procesos...*, *op. cit.*, pág. 270, señala: “A pesar de contener una oposición anticipada a la solicitud de medidas cautelares, el escrito preventivo no modifica el curso de la tramitación ordinaria de las medidas cautelares; en este sentido, no puede servir de base para fundar una inmediata desestimación de la solicitud correspondiente por considerarse que no concurren los presupuestos jurídico-materiales requeridos al efecto”.

SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 15, reflexiona que “es verdad que, tal como ha sido entendido por nuestros órganos jurisdiccionales, el escrito preventivo tiene dos funciones: prevenir que se incoe un procedimiento para la adopción de medidas cautelares *inaudita parte* y que, en caso de que finalmente fuese incoado, se desestime la solicitud formulada. Por ello, podemos considerar que el escrito preventivo puede tener un contenido amplio. Sin embargo, en la actualidad, este elemento dependerá más de la estrategia procesal de las partes que de la función que se le atribuya al escrito”.

Finalmente, CANTOS PARDO, mantiene la siguiente postura: “el escrito preventivo tiene, desde mi punto de vista, como fin esencial justificar la no concurrencia de los requisitos de urgencia y necesidad del art. 733.2 de la LEC, solicitando que las mismas no se acuerden *inaudita parte* y que se dé el correspondiente trámite de audiencia al sujeto pasivo. Y ello a pesar de que en el escrito se ofrezcan indicios que adviertan sobre la no infracción del derecho de Propiedad Industrial cuestionado, o sobre la nulidad del derecho de Propiedad Industrial al que se refiera la medida cautelar *inaudita parte*, es decir, a pesar de que puedan exponerse, con una intención meramente anticipadora, los argumentos que podrían llevar a la desestimación de la medida cautelar que pudiera solicitarse, seguidos los trámites que establece la ley”.

²³⁸ Principalmente, a efectos de que se le notifique la solicitud de medidas cautelares a través de dicho procurador y sin necesidad de emplazamiento previo. Sin duda, la admisión de la personación tiene una evidente utilidad procesal ya que va a permitir realizar las notificaciones, celebrar la vista y resolver sobre las medidas con mucha mayor agilidad y rapidez.

relación a tales fines. Dependerá del caso concreto y de la estrategia procesal²³⁹, más arriesgada o más conservadora, elegida en ese concreto instante.

Ahora bien, también debe relativizarse que se opte por una u otra estrategia por dos razones. Primero, será extraño que estemos ante un conflicto *ex novo*. Habrá habido comunicaciones previas, cruces de requerimientos, pleitos paralelos en otros países, etc., que, además de servir de indicios o señales de ser sujeto de eventuales medidas, ya hayan revelado y/o anticipado todo o, al menos, parte de hechos esenciales controvertidos. Segundo, las alegaciones de hechos y de derecho que se viertan en el contenido del escrito preventivo no van a ser vinculantes respecto de las que luego el demandado pueda efectuar en una vista oral, en el trámite de contestación a la medida cautelar interpuesta. La estrategia procesal puede ser diferente en este segundo momento. Lo que diluye la importancia de presentar un contenido del escrito preventivo con una exposición amplia de argumentos de ataque o de defensa frente a la elección de otro que sea más comedido en este aspecto.

Justificación jurídica. Puesto que el escrito preventivo constituye una defensa anticipada de unas medidas cautelares, las argumentaciones jurídicas deberán articularse en relación al *fumus bonis iuris* y *periculum in mora*, requisitos que habrían de concurrir para la adopción de la medida cautelar futura (art. 728 LEC) y que, ya se anticipa que se consideran que no concurren en aquel caso que se teme o se prevé que va a presentarse de forma inminente ante el tribunal²⁴⁰. Así, por ejemplo, si se teme una medida cautelar de infracción de patente, en el *fumus bonis iuris* se introducirán desde las excepciones de nulidad de las reivindicaciones de la patente por falta de novedad

²³⁹ PÉREZ DAUDÍ, V., *Las medidas cautelares en el proceso civil*, *op. cit.*, pág. 166, ya advierte que “hay que tener en cuenta que el demandado está desvelando su estrategia procesal al solicitante de la medida, con el grave riesgo que ello implica en el caso de estimación de la medida cautelar”.

Por su parte, CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 19 y SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 15, reflexionan al respecto. La primera autora considera que una exposición detallada y exhaustiva de los argumentos contra la estimación de la medida cautelar implicaría revelar los argumentos defensivos de una de las partes y colocarla en una situación de inferioridad. El segundo autor aboga por un contenido amplio, dependiendo de la estrategia procesal, si bien refiere que hay operadores jurídicos que recomiendan un escrito sencillo y sólido que transmita al juez, más que convicciones, dudas sobre la situación procesal.

²⁴⁰ *Cfr.* con el contenido del art. 740 de la LEC que trata de las causas de oposición a la medida cautelar que se hubiera adoptado sin previa audiencia del demandado: “el que formule oposición a la medida cautelar podrá esgrimir como causas de aquélla cuantos hechos y razones se opongan a la procedencia, requisitos, alcance, tipo y demás circunstancias de la medida o medidas efectivamente acordadas, sin limitación alguna”.

y/o por falta de actividad inventiva hasta indicios o evidencias de no infracción del derecho.

El contenido del escrito preventivo también deberá expresar las razones y argumentos por los que se entiende que no procede la adopción de la medida sin audiencia, al no concurrir “razones de urgente necesidad” o peligro de que con la audiencia se pueda comprometer el “buen fin de la medida cautelar” (art. 733.2 LEC).

A tal extremo puede llegar el agotamiento de la defensa anticipada que se puede desplegar en un escrito preventivo que encontramos casos en los que se ha solicitado, y se ha admitido, bien peticiones de fijación de cuantificación de caución para el futuro demandante de las medidas²⁴¹, bien ofrecimiento de prestación de caución sustitutoria por parte del solicitante prevenido para el supuesto eventual de la adopción de las medidas cautelares *inaudita parte*²⁴².

Con el escrito preventivo, el solicitante debe pedir que se le tenga comparecido con su procurador en el expediente judicial, poniéndose a disposición del juzgado y mostrando su actitud favorable a que a través de dicho representante se le notifique inmediatamente la interposición de unas eventuales medidas cautelares *inaudita parte*, sin necesidad de previo emplazamiento.

Justificación fáctica. En relación a la fijación de hechos, será importante la identificación y determinación del futuro objeto litigioso. En el caso de patentes o modelos de utilidad,

²⁴¹ AJM 5 de Barcelona de 4 de febrero de 2019 (ROJ: AJM B 58/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:58A) donde se solicita para el caso de adoptarse medidas cautelares *inaudita parte*, la fijación de una caución para el demandante de las mismas de 100.000.000 millones de euros. *Vid.* anexo I, extracto de dicha resolución.

²⁴² AJM 5 de Barcelona de 14 de febrero de 2018 (ROJ: AJM B 19/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:19A) que señala en su parte dispositiva: “Subsidiariamente, para el caso de adoptarse medidas cautelares *inaudita parte*, se tiene por anunciada y ofrecida por SAMSUNG la prestación de caución sustitutoria, de conformidad con los arts. 746 de la LEC y 129 de la LP de 2015”. *Vid.* anexo I, extracto de dicha resolución.

En este caso, la petición del solicitante rezaba: “Subsidiariamente, en el supuesto de que el Juzgado entendiese que procede la adopción de medidas cautelares pero no hubiera tiempo material para celebrar una vista urgente con anterioridad al inicio del MWC 2018, conceder a SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD, o a cualquier otra empresa de su grupo empresarial (como por ejemplo su filial española, SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, SAU), la posibilidad de prestar una caución sustitutoria, y fijar la cuantía de la misma en 300.000 euros, o cualquier otra cantidad que este Juzgado considere adecuada según su prudente criterio” (datos procedentes de archivo personal).

Se trata sin duda de lo que podríamos calificar como de una caución sustitutoria “preventiva” o “*ad cautelam*”. *Vid.* al respecto en el capítulo siguiente, el apartado sobre la notas características de los escritos preventivos en el marco del Protocolo del *Mobile World Congress*.

su número de solicitud y número de publicación, fecha de publicación, vigencia del título, etc.²⁴³

Esta delimitación objetiva es importante por varios motivos: permite que se relacione y se conecte el escrito preventivo con una concreta solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* y, por otro lado, es una forma más de justificar y acreditar el “temor razonable” de la solicitud de las medidas cautelares y, en definitiva, el interés legítimo en su presentación²⁴⁴.

En el mismo sentido que para la delimitación subjetiva del escrito preventivo es necesaria una correcta identificación/determinación tanto del solicitante prevenido como del hipotético solicitante de las medidas cautelares *inaudita parte*, la práctica judicial y la doctrina²⁴⁵ también lo predicen en cuanto a la delimitación objetiva: la correcta identificación de los títulos de propiedad industrial y/o explicitación del porfolio respecto de los que se prevé que puedan solicitarse dichas medidas. Por ello, no se admiten solicitudes de escritos preventivos cuyos sujetos o cuyo objeto sean genéricos y/o indeterminados, a modo de “cheque en blanco”²⁴⁶.

En cuanto al material probatorio, deberá acompañarse toda aquella documentación y, en general, medios de prueba de los que se disponga en ese momento para fundamentar los hechos que se alegan y la petición que se efectúa (por ejemplo, puede acompañarse y presentarse informe forenses o periciales)²⁴⁷ y, sin perjuicio, de poder

²⁴³ En algún escrito preventivo se ha puesto de manifiesto que los objetos de derecho de la hipotética medida cautelar de los que pretende protegerse el solicitante están parcialmente indeterminados. Y, en tal sentido, el solicitante vierte manifestaciones de que la futura demandante de las medidas cautelares, en sus requerimientos previos, no identifica de manera directa qué patentes concretas se suponen que han sido infringidas, limitándose a remitir un listado de patentes presuntamente violadas. Ello, sin duda, va a dificultar bastante la argumentación jurídica de defensa preventiva al cargar en la parte que solicita el escrito protector el esfuerzo de determinar/adivinar qué reivindicaciones de qué patentes presuntamente se cree que son vulneradas y el porqué.

²⁴⁴ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 15.

²⁴⁵ *Ibid.* pág. 14. Y, en igual sentido, CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 24.

²⁴⁶ Fórmula repetida constantemente en las resoluciones, a título de ejemplo, el AJM 5 de Barcelona de 31 de enero de 2018 (Roj: AJM B 23/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:23A): “Y, en igual sentido, solo en relación con las patentes concretas y específicas relacionadas; no admitiéndose, tampoco, un escrito preventivo cuyo objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de “cheque en blanco”. *Vid.* anexo I, cualquiera de las resoluciones.

²⁴⁷ Ello dependerá de la estrategia más agresiva o más conservadora del solicitante prevenido y del caso concreto. En general, podría pensarse que no es necesario acompañar dictámenes periciales pues estamos en un momento procesal muy preliminar que, por lo general, terminará con el archivo del escrito preventivo al no presentarse la medida cautelar. Además, supondría un gasto y un coste innecesario en esta fase pre procesal.

anunciar en el escrito preventivo los medios de prueba de los que se pretende hacer valer en el caso de que se acuerde por el juez o tribunal la celebración de la audiencia o vista.

Finalmente, tal y como avanzábamos en el apartado anterior, no puede olvidarse que el primer punto del escrito preventivo, de su contenido justificativo – como condición necesaria pero no suficiente –, deberá ser la acreditación mínima de los indicios o hechos que llevan a prever que se puede ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares: requerimientos notariales, burofax, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países sobre la misma cuestión o patente, actuaciones judiciales adoptadas por el futuro solicitante frente a terceros en situaciones o contextos similares (p. ej. un congreso o feria), etc.

4.4. Órgano u órganos competentes: elección del fuero territorial y los escritos preventivos “en serie”.

a) Elección del fuero: quién fija la competencia territorial.

El escrito preventivo ha de presentarse por el solicitante “ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas” (párrafo primero del art. 132.1 de la LP). La competencia objetiva para conocer de la medidas cautelares en litigios de patentes la establece el art. 118 de la LP del 2015 sin problemas: el juez de lo mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes²⁴⁸.

No obstante, por otro lado, es frecuente que las partes en conflicto hayan solicitado informes provisionales y previos, antes de embarcarse en un proceso judicial, por lo que es posible que quieran, consideren o les sea convenga su anexión al escrito preventivo, a modo de documento técnico objetivo.

Por último, consideramos que tanto las alegaciones de hecho como de derecho vertidas en el escrito preventivo así como el material probatorio que se acompañe en ese preciso momento no tienen por qué ser vinculantes si luego se celebra una audiencia con el demandado de las medidas cautelares. En el trámite de contestación en vista a la medida cautelar, aquél podrá eliminar, modificar o añadir otras alegaciones de hecho y de derecho así como informes periciales o, en general, cualquier otro tipo de elemento probatorio. En definitiva, el escrito preventivo no precluye las posibilidades de alegación y prueba que puedan efectuarse en el momento procesal oportuno, al contestar a la medida cautelar una vez presentada.

²⁴⁸ En un primer momento, la Comisión Permanente del CGPJ atribuyó en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que podían surgir al amparo de la Ley de Patentes, Ley de Marcas y Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial sólo a determinados Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, Madrid y Valencia. Así, por Acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ de 21 de diciembre de 2016 y 2 de febrero de 2017, disponibles aquí:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12566

Mayores problemas suscita la fijación de la competencia territorial²⁴⁹ en el contexto de un escrito preventivo. El art. 118 de la LP, establece toda una variedad de fueros electivos y alternativos pero desde la perspectiva y a elección del demandante, que es quien inicia todo proceso con la presentación de la demanda – ya principal ya de medidas cautelares –. Así, primero se establece el fuero del domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia de su representante legal; y, de no existir, a elección del actor, el de cualquier juzgado mercantil especializado en patentes. Pero, – y será lo normal –, en caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado de patentes donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos y, de no existir, a elección del actor será competente cualquier otro juzgado mercantil especializado en patentes.

A partir de aquí, lo cierto es que la práctica judicial muestra que la regla general va a ser supuestos que abran una pluralidad de potenciales juzgados territorialmente competentes (p. ej. casos de infracción de una patente o de sus efectos a nivel de todo el territorio nacional, como puede ser un medicamento)²⁵⁰. Por lo tanto, la presentación de un escrito preventivo ante uno de los juzgados que se consideran territorialmente competente, de conformidad con los fueros expuestos, puede que no altere la competencia territorial pero, de hecho, sí reduce la facultad de elección de los mismos que fija el art. 118 de la LP a favor del (futuro) demandante de las medidas cautelares²⁵¹.

Esta restricción de la facultad electiva de fueros territoriales que tiene el futuro demandante al que se le anticipan con la presentación de un escrito preventivo, se ve

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-1770>

Posteriormente, fue ampliado a diversos Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco por Acuerdo de 18 de octubre de 2018 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, disponible aquí: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15544

²⁴⁹ Un estudio sobre la misma se puede encontrar en EDISONOV E., “La competencia territorial en litigios de propiedad industrial”, en *Diario La Ley*, núm. 9664, julio de 2020.

²⁵⁰ *Vid.* MERINO BAYLOS, P. Y SEOANE LACAIO, R., “La modernización y especialización de los tribunales españoles en propiedad industrial, intelectual y competencia desleal”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, editorial Aranzadi, núm. 9, 2016.

²⁵¹ MASSAGUER FUENTES, J., “Escritos preventivos”, en *La reforma de la Ley de Patentes, op. cit.*, y el mismo autor en “Escritos preventivos”, en *Acciones y procesos...*, *op. cit.*, pág. 270, considera que la regulación de los escritos no modifica las normas sobre competencia territorial pero su presentación fija la competencia del juzgado que conocerá de la ulterior solicitud de medidas cautelares.

confirmada por el apartado 2 del art. 132 de la LP. Dicho apartado faculta al titular de la patente/futuro demandante a presentar su solicitud de medidas cautelares ante otro juzgado (territorial) que entienda realmente competente pero solo si considera que “el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente”. En casos de una pluralidad de potenciales juzgados territorialmente competentes, presentado el escrito preventivo en uno de ellos, difícilmente podrá el futuro demandante defender que aquél “no es el competente”²⁵².

Frente a la anterior solución literal²⁵³, hay autores que consideran que la facultad del titular del derecho de solicitar medidas cautelares ante cualquier juzgado territorialmente competente queda intacta²⁵⁴. Ahora bien, esa interpretación vaciaría de contenido la totalidad del apartado 2 del art. 132 de la LP, que dejaría de tener sentido y virtualidad práctica²⁵⁵.

Consideramos más respetuosa una interpretación sistemática, que defienda que casi la mitad del contenido del art. 132 de la LP es una norma competencial que puede que no altere la competencia territorial pero, de hecho, sí que reduce y restringe la facultad de elección de fueros territoriales que fija el art. 118 de la LP a favor del (futuro) demandante de las medidas cautelares. Reforzado todo ello – como más adelante se verá –, a través de la imperativa notificación del escrito preventivo al titular de las patentes, el cual se ve impelido a presentar las medidas cautelares ante el juez o tribunal competente elegido por el solicitante del escrito.

b) Los escritos preventivos “en serie”: práctica judicial.

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ También a favor de la misma CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, págs. 25-26.

²⁵⁴ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles... op. cit.*, págs. 312-321, dice: “... carece de toda lógica que, por esta vía, se limite la facultad que tiene el actor de optar por presentar la solicitud de medidas cautelares ante distintos tribunales competentes. En consecuencia, el hecho de que el artículo 132.2 LP se refiera únicamente a los casos en los que el titular que considere que el juez o tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, no significaría que no se pudiera aplicar igual solución cuando, habiéndose presentado la *protective letter* ante un juzgado competente, el titular quiera presentarlo ante otro juzgado distinto”.

²⁵⁵ Además, si realmente esa hubiera sido la voluntad del legislador, es decir, dejar indemne la facultad de elección del fuero territorial por parte del actor, se habría recogido expresamente por la ley la sugerencia establecida en el punto 118 del informe del CGPJ al Anteproyecto de Ley: “Este escrito no debe... interferir en la posibilidad del actor de elegir Tribunal en la medida en que la Ley lo permita”.

Además de lo anterior, ante una pluralidad de potenciales juzgados territorialmente competentes y ante una interpretación de que el futuro demandante/titular de la patente sería el único sujeto con facultad electiva del fuero territorial, el solicitante del escrito preventivo *podría/debería* tender a presentar tantos escritos preventivos como juzgados territoriales abstractamente considerase competentes. Por un parte, estaría habilitado legalmente para ello, pues el propio art. 132.1 parece presuponerlo al utiliza el plural y señalar que podrá comparecer en legal forma ante el “órgano o los órganos judiciales” que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas. Por otra parte, tendría así garantizada y cubierta la protección y defensa preventiva máxima, al presentar escritos preventivos en todos y cada uno de los juzgados potencialmente competentes para conocer de unas futuras medidas.

Ahora bien, este escenario supondría entrar en una configuración del juego de los escritos preventivos que ya ha sido superado en países como Alemania. En este país, durante mucho tiempo fue frecuente la presentación “en serie” del mismo escrito preventivo ante un elenco de tribunales federales potencialmente competentes para conocer de la solicitud de medidas cautelares, con el considerable despliegue logístico y económico que ello suponía para la parte y su letrado²⁵⁶. Precisamente para superar estos inconvenientes, se crea en dicho país el Registro central de escritos preventivos a nivel federal²⁵⁷, estableciéndose legalmente una presunción por la cuál presentado un escrito preventivo en uno de los tribunales competentes, se entiende presentado en los restantes²⁵⁸.

De lege ferenda, la creación de un registro central de escritos preventivos en España supondría grandes ventajas: evitar conflictos competenciales²⁵⁹, una mayor agilidad y facilidad en la consulta y resolución por los órganos judiciales, un incremento de la

²⁵⁶ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 31.

²⁵⁷ *Vid. supra*. capítulo segundo.

²⁵⁸ Con este registro público se solucionó definitivamente el problema de tener que presentar tantos escritos preventivos como tribunales potenciales para conocer de las medidas cautelares, junto con la presunción legal del art. 945 (a) ZPO: “se considera presentado el escrito preventivo ante todos los tribunales ordinarios de los Estados miembros en cuanto se haya depositado en el Registro central de escritos preventivos”. Además, como garantía, se prevé el acceso de cualquier tribunal a los efectos de consulta de los escritos preventivos depositados.

²⁵⁹ Sería indiferente el fuero territorial que eligiera el demandante pues el tribunal ante el que se presentasen las medidas cautelares *inaudita parte* podría acceder directamente al registro y verificar, comprobar y descargar el escrito preventivo que, por otro lado, tendría efectos a nivel nacional. También se evitaría dejar en manos de la “buena fe” del demandante la información relativa a la existencia y admisión del escrito preventivo, para el caso de que las medidas fueran presentadas ante un tribunal distinto de aquél en el que se presentó el escrito preventivo.

utilización de este instrumento procesal – ampliándose a otros ámbitos y materias –, un sistema de ingresos económicos por tasas de presentación de escritos y una homologación a nivel europeo en cuanto al sistema de gestión de los escritos preventivos²⁶⁰. En definitiva, un sistema de tutela judicial cautelar más efectiva y eficiente.

Mientras no llega esta implementación legal, la situación descrita se trata de articular y superar a través de la práctica judicial consistente en ordenar comunicaciones y notificaciones del auto de admisión del escrito preventivo y de incoación de la pieza de medidas cautelares: bien directamente, por el juzgado receptor del escrito preventivo a los decanos de los partidos judiciales del resto de juzgados mercantiles potencialmente competentes, bien a través del mismo procurador de la parte solicitante del escrito preventivo²⁶¹. Todo ello a fin de que el juzgado mercantil que resulte finalmente competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y de derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo²⁶².

Esta práctica judicial no es sino un complemento y/o garantía subsidiaria de la obligación que tiene el titular del derecho de hacer constar la existencia del escrito preventivo cuando presenta la solicitud de medidas cautelares ante otro órgano judicial

²⁶⁰ Recuérdese que en el Tribunal Unificado de Patentes también funcionará un registro centralizado de escritos preventivos.

²⁶¹ Se ve una evolución en esta práctica judicial. En los primeros escritos preventivos, a luz de la Ley de Patentes de 2015, en la parte dispositiva se establece la *notificación* de la resolución a los decanos de los juzgados mercantiles de Barcelona, Madrid y Valencia. P. ej. AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017. *Vid.* anexo I, extracto del mismo.

Ahora bien, a partir de octubre de 2018, con el Acuerdo de 18 de octubre de 2018 de la Comisión Permanente del CGPJ de ampliación de los juzgados mercantiles competentes para conocer de estos asuntos de propiedad industrial, el mecanismo cambia si acudimos a la parte dispositiva de los autos. Por un lado, se establece la *notificación* de la resolución al decano de los juzgados mercantiles de Barcelona y, por otro lado, se establece la *comunicación*, a través de la representación procesal de la solicitante, de la resolución al decano de los juzgados mercantiles de Madrid, Valencia, Granada, Las Palmas, A Coruña y Bilbao. P. ej. AJM 5 de Barcelona de 23 de junio de 2021 (en archivo personal). *Vid.* anexo I, extracto del mismo.

²⁶² Esta es la fórmula que se utiliza en las resoluciones de admisión de los escritos preventivos y que, además se cierra con otra fórmula de refuerzo o, si se quiere, de cierre del círculo de esta práctica judicial: “A tal efecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirá copia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivo presentada así como de la documentación acompañada por la compañía X; todo ello, sin perjuicio de que X pueda presentar copias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidas cautelares *inaudita parte*, si tuviera conocimiento de ello”. *Vid.* anexo I, cualquiera de las resoluciones.

(que crea realmente) competente, pero distinto de donde se presentó la carta de protección (art. 132.2 de la LP)²⁶³.

4.5. Formación de un procedimiento de medidas cautelares.

El párrafo segundo del apartado 1 del art. 132 de la LP comienza diciendo que “el Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente ...”. Por tanto, el expediente que se abre cuando se recibe una solicitud de escrito preventivo, el cauce procedimental pertinente para la tramitación de las solicitudes de escritos preventivos presentadas va a ser un procedimiento de medidas cautelares, sin margen de discrecionalidad, obligatoriamente – “acordará” –. Lo cual tiene su lógica, en la medida que el escrito preventivo no deja de ser una contestación anticipada o una oposición adelantada a una previsible demanda de medidas cautelares *inaudita parte*.

De esta forma, por un lado, se clarifica el cauce procesal, que ya no va a ser el que se articuló en su día, con la admisión de los primeros escritos preventivos y antes de la Ley de Patentes, esto es, un expediente de jurisdicción voluntaria ex arts. 1.2 y 139 de la ley de jurisdicción voluntaria de 2015²⁶⁴.

²⁶³ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 21, tras señalar que esta operatividad práctica potencia la efectividad de los escritos preventivos, pone el acertadamente el acento en la debilidad/inoperatividad de la misma “en el caso de que se ampliase el número de órganos jurisdiccionales competentes o se optase por la ampliación del instrumento a cualquier procedimiento declarativo”.

Estamos de acuerdo con este autor y prueba de su tesis es la evolución referida en las dos notas *supra*. Al ampliarse en número de juzgados mercantiles potencialmente competentes para conocer de estos asuntos, pasando de tres a siete, la notificación que efectúa el juzgado se limita a la del partido judicial en donde se presenta y se admite el escrito preventivo – cuando antes notificaba a también a los otros dos partidos competentes, Madrid y Valencia –. Ahora, con la ampliación a siete de los juzgados competentes potencialmente, se delega en el procurador de la parte solicitante la comunicación de la resolución al resto de juzgados, quedando reservada la notificación de oficio solo al decanato del partido judicial donde se presentó el escrito. *Cfr.* esta evolución en las resoluciones del anexo I.

²⁶⁴ Con anterioridad a la Ley de Patentes, los escritos preventivos ya ponían de relieve que la inexistencia de una norma legal que regulara esta figura así como la tramitación legal de la misma no tenía por qué impedir acceder y dar curso a este tipo de solicitudes, ya desde el AJM 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013.

Luego, con el AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017, se hace particular referencia a la reiterada jurisprudencia constitucional aplicable a estos casos, como la STC 265/2015 de 14 de diciembre, y se considera la vía procesal más idónea a tales efectos la del art. 1.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria así como el art. 139 de dicho texto legal. *Vid.* anexo I, la evolución en las resoluciones en este sentido.

Y, por otro lado, se soluciona y superan las reticencias y polémicas iniciales que tenían los Juzgados Mercantiles de Madrid en orden a admitir las solicitudes de escritos preventivos por la inadecuación del cauce procesal de la jurisdicción voluntaria²⁶⁵.

Por lo dicho, será el auto de admisión del escrito preventivo el que en su parte dispositiva ordenará la formación de la pieza de medidas cautelares²⁶⁶.

4.6. La cuestión polémica de la notificación del escrito preventivo.

a) De la obligatoriedad de la notificación: su razón de ser y su origen.

El párrafo segundo del apartado 1 del art. 132 de la LP señala que “el Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente ...”. La notificación, así expresada en la norma, es algo imperativo.

La notificación automática del auto de admisión del escrito preventivo al titular de la patente, con anterioridad a que presente su solicitud de medidas cautelares, es la nota diferenciadora de la configuración de los escritos preventivos en España – a diferencia de otros países, como luego se dirá –, y es el eje en torno al cual se articula todo el sistema de funcionamiento de los mismos²⁶⁷, en particular, a los efectos de fijar la competencia para conocer de las futuras medidas cautelares.

En nuestra opinión, la razón de ser de la notificación obligatoria en el sistema español es que atrae la competencia para conocer de las medidas cautelares hacia el mismo juez o tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo, evitando, así, tener que

²⁶⁵ El AJM 1 de Madrid de 29 de enero de 2014 (JUR 2014\64117) ya criticaba que aunque el art. 1811 de la LEC de 1881 exige para la incoación de un expediente de jurisdicción voluntaria “que no esté empeñada ni promovida cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas”, en cambio en estos asuntos “sí hay contienda: el solicitante efectúa alegatos contra el titular de una patente, entendiendo que no ha cometido ningún acto de infracción, y pretende con ellos privar a una parte conocida... de la facultad que le reconocen las leyes procesales españolas ... de solicitar medidas cautelares inaudita parte”. Señalaba que seguir la vía del expediente de jurisdicción voluntaria llevaría a situaciones incoherentes. *Vid.* anexo I, extracto de dicha resolución.

²⁶⁶ *Vid.* en el anexo I, cualquiera de las resoluciones tras la Ley de Patentes de 2015.

²⁶⁷ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 20, lo expresa en estos términos: “... ante la inexistencia de mecanismos que permitan la circulación rápida y efectiva de la información entre los órganos jurisdiccionales, esta parece ser la única forma de asegurar que el sistema funcione. En definitiva, ante la inexistencia de un registro judicial —electrónico o no— la única alternativa es la adoptada por el legislador español”.

presentar tantos escritos preventivos como potenciales juzgados territorialmente competentes para conocer de las medidas cautelares²⁶⁸.

Esta notificación imperativa al titular de la patentes se entiende en coherencia con el origen judicial de los escritos preventivos en España y su inicial configuración con anterioridad a la Ley de Patentes de 2015. Así, el primer auto de admisión en nuestro país de un escrito preventivo ya reconocía “el efecto limitado de este procedimiento, ya que solo tendría eficacia en el caso de que la demanda se presentara ante los Juzgados de Barcelona”, y añadía que procedía comunicar la existencia del escrito al titular de la patente y al licenciario “simplemente para que tengan constancia del mismo y en el caso que se decidan a presentar medidas cautelares tengan en cuenta su existencia y la competencia de este Juzgado”²⁶⁹.

En posterior recurso de reposición contra dicho primer auto de admisión de un escrito preventivo se profundizaba en la obligación de notificación de “todas aquellas resoluciones a las personas a las que se refieran, como dice el art. 270 LOPJ, o las personas que puedan verse afectadas por la resolución, art. 150 LEC” y terminaba con la aseveración de que solicitante del escrito preventivo no tiene un *derecho a la sorpresa*²⁷⁰.

b) Alcance de la notificación y acceso al contenido del escrito preventivo y sus supuestos inconvenientes.

En la medida que la notificación al titular de la patente es algo obligatorio, dado el imperativo utilizado en el párrafo segundo del apartado 1 del art. 132, la siguiente cuestión polémica que se nos plantea es cuál ha de ser el alcance que ha de tener esa notificación, ya que la norma no lo precisa.

²⁶⁸ Vid. *supra*. el apartado cuarto acerca del órgano u órganos competentes, la elección del fuero y los escritos preventivos “en serie”.

²⁶⁹ Vid. anexo I, extracto del AJM Barcelona, núm. 4, del 18 de enero de 2013 (ROJ: AJM B 29/2013 - ECLI:ES:JMB:2013:29A).

²⁷⁰ Dicho AJM 4 de Barcelona de 8 de febrero de 2013 lo razonaba de esta forma tan particular: “esa sorpresa se produciría cuando el titular de la patente, ajeno a este escrito, presentase su demanda de medidas cautelares. En ese momento se encontraría con que el Decanato la repartiría a este Juzgado, en función de un antecedente que los demandantes desconocerían (primera sorpresa) y que el demandado, frente al que se quiere adoptar de forma urgente una medida sin su audiencia, ya se habría personado (segunda sorpresa) antes de la interposición de la demanda misma y todo ello sin que exista un concreto procedimiento judicial específicamente regulado (tercera sorpresa). Honestamente creo que no se puede tutelar ese derecho a la sucesiva sorpresa, sin causar en el eventual solicitante de las medidas cautelares un estado que podríamos llamar de “terror procesal”, en definitiva, de sensación de arbitrariedad”. Vid. anexo I, extracto de la resolución.

Una interpretación literal y estricta de dicho precepto lleva a considerar que lo que se debe notificar es la “formación de un procedimiento de medidas cautelares”. La formación de la pieza de medidas cautelares se acuerda y ordena en la parte dispositiva del auto de admisión del escrito preventivo. Por tanto, una postura consistiría en entender que lo que ha de notificarse es el auto de admisión del escrito preventivo – la resolución completa, en su totalidad – o, como mínimo, la parte dispositiva del mismo – donde se ordena formar la pieza de medidas, si llevamos al extremo la literalidad –.

La doctrina es unánime en este sentido y así lo entiende: lo que ha de notificarse es el auto que admite el escrito preventivo e incoa el incidente cautelar pero no, en cambio, ni el escrito preventivo en sí mismo (la solicitud) ni la documentación y/o medios probatorios acompañados al mismo. En consecuencia, no cabe tampoco que los notificados puedan luego acceder al expediente formado de medidas cautelares para conocer las actuaciones, esto es, acceder al contenido del escrito preventivo y sus anexos. Únicamente, presentada y/o admitida la demandada de medidas cautelares, podría el demandante – que ya será actual y no meramente potencial – acceder y tomar conocimiento de la pieza de medidas formada²⁷¹.

Son varias las razones e inconvenientes para no notificar el escrito preventivo²⁷² – al menos, con anterioridad a la interposición de la demanda de medidas cautelares –: no

²⁷¹ En tal sentido, MASSAGUER FUENTES, J., “Escritos preventivos”, en *Acciones y procesos...*, *op. cit.*, pág. 270: “No se prevé, en cambio, que se les dé traslado del escrito preventivo, pero es claro que debe descartarse por exigirlo así el debido orden procesal, que concede la iniciativa en la alegación y prueba al que solicita el remedio, y no al que se opone. Por la misma razón, debe descartarse también que los notificados puedan tomar conocimiento de las actuaciones que obren en esta pieza de medidas cautelares, al menos hasta que haya sido admitida su propia solicitud de medidas cautelares”.

Por su parte, GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...* *op. cit.*, págs. 312-321, dice: “No obstante, lo que no exige la LP es que se le notifique al titular del derecho el contenido del escrito preventivo [...]. En mi opinión, no debe notificársele, porque de ser así se le estaría dando una clara ventaja al preactor, que conocería de antemano los alegatos defensivos del solicitante prevenido”.

SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 16, señala: “En la práctica, los órganos jurisdiccionales notifican únicamente el auto de admisión del escrito y de incoación del incidente cautelar. Por ello, cuando el potencial demandante decida solicitar las medidas cautelares, conocerá la existencia del escrito preventivo pero no su contenido concreto. Esta solución parece razonable por cuanto permite mantener un equilibrio entre los intereses de ambas partes”.

Finalmente, CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal...”, *op. cit.*, pág. 27, en la misma línea: “El eventual solicitante de las medidas cautelares *inaudita parte* solamente podrá ser notificado del Auto que acuerde la formación de un procedimiento de medidas cautelares, y nunca de este escrito y sus correspondientes documentos o demás medios de prueba que contenga”.

²⁷² WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, págs. 95-99.

advertir o poner en alerta al potencial demandante; no animar o estimular al solicitante de medidas a interponerlas; no dar a conocer al solicitante de medidas los argumentos jurídicos de peso de antemano y que, a buen seguro, utilizaría al redactar su demanda; no anticipar la estrategia defensiva; no dar a conocer dudas, inseguridades o debilidades de la posición jurídica; evitar que el solicitante de las medidas acceda a documentos sensibles o reservados anexados, etc.

En consecuencia, aunque por imposición normativa la notificación es un extremo obligatorio y no prescindible, la misma puede quedar limitada al auto de admisión del escrito preventivo – o, incluso, a la parte dispositiva del mismo – y, por su puesto, sin acompañar copias de ninguno de los documentos, informes o pruebas adjuntadas en la solicitud. De esta forma, se respetaría el aspecto imperativo de la notificación, pero se salvaguardarían mínimamente algunos de aquellos riesgos y se mantendría un equilibrio entre los intereses de ambas partes y sus medios de defensa.

No obstante, estos inconvenientes los entendemos más bien relativos. Como ya expusimos al hablar del contenido del escrito preventivo, será extraño que estemos ante un conflicto *ex novo*; habrá habido comunicaciones previas, cruces de requerimientos, pleitos paralelos en otros países, etc., que ya habrán revelado y/o anticipado todo o, al menos, parte de hechos esenciales controvertidos²⁷³.

Por otro lado, las alegaciones de hechos y de derecho que se vierten en el contenido del escrito preventivo no van a ser vinculantes respecto de las que luego el demandado pueda efectuar en una vista oral, en el trámite de contestación a la medida cautelar interpuesta. Podrá aportar nuevos documentos, dictámenes periciales – diferentes o complementarios – o, en general, diverso material probatorio. Es decir, no hay una preclusión²⁷⁴. De ahí que consideremos que la trascendencia práctica del acceso al contenido del escrito preventivo que pueda tener el futuro demandante es más bien relativa. Son dos momentos procesales diferentes y, por tanto, las estrategias procesales pueden ser dispares y mutar sin problema. Al fin y al cabo, el objeto del

²⁷³ *Vid. supra.* en este mismo capítulo, el apartado tercero sobre el contenido del escrito preventivo.

²⁷⁴ *NB* que puede establecerse cierto paralelismo con el proceso monitorio donde se ha planteado una cuestión similar: en el juicio monitorio ¿cabe que, formulada oposición, se aleguen posteriormente (en el juicio verbal o en el juicio ordinario) razones o motivos distintos de los que en aquella se adujeron? Acerca de los problemas que suscita la armonización del proceso monitorio con el posterior juicio ordinario, PICÓ I JUNOY, J., “Nuevas perspectivas sobre la debida armonización del proceso monitorio y el posterior juicio ordinario”, en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 1, 2013, págs. 41-106.

proceso queda conformado como tal con la demanda y la contestación y, sobre la mismas, se delimitan los hechos controvertidos y se propone y se admite la prueba²⁷⁵.

Finalmente, la desconfianza que puede suponer que el futuro demandante pueda acceder anticipadamente al contenido del escrito preventivo puede modularse utilizando otros mecanismos jurídicos como pueden ser la petición de declaración de reserva o confidencialidad de aquellas partes, documentos o pruebas más sensibles del escrito preventivo²⁷⁶. También de esta forma consideramos que, siempre respetando el aspecto imperativo de la notificación, se pueden mitigar muchos de aquellos riesgos o inconvenientes y se sigue guardando un equilibrio entre los intereses de ambas partes y sus medios y estrategias de ataque o de defensa²⁷⁷.

c) Criterios judiciales sobre la notificación al titular y su alcance.

En relación al carácter imperativo de la notificación al futuro demandante de la existencia del escrito preventivo, no hay discusión en la práctica judicial,²⁷⁸ ordenándose siempre que se haga con carácter urgente y a través de la representación

²⁷⁵ Tampoco significa que todo lo alegado y presentado en el escrito preventivo y en sus anexos no deba tenerse en cuenta posteriormente, como si nunca hubiera existido. En realidad, todo ello forma parte de la pieza de medidas cautelares que, precisamente, se abre *con* y le da su número de registro el mismo auto de admisión del escrito preventivo.

Así, por ejemplo, siguiendo con el paralelismo, en relación al proceso monitorio y el posterior juicio ordinario, PICÓ I JUNOY, J., “Nuevas perspectivas...”, *op. cit.*, págs. 94-96, señala que “el demandado es libre de articular su defensa en el juicio ordinario de la forma que estime más adecuada a sus intereses, sin estar vinculado por lo alegado en la oposición monitoria. Pero el libre ejercicio de su derecho puede verse limitado cuando va en contra de la propia conducta de su titular, actuando de forma incoherente, esto es, de mala fe. Por ello, la conducta observada por el demandado en el proceso monitorio puede vincularle, restringiendo sus posibles actuaciones posteriores, que serán inadmisibles cuando pretenda hacer valer un derecho en contra de su propia conducta previamente realizada, traicionando así la conducta esperada por el actor”. Si bien luego matiza (N. del A. 116): “sólo, excepcionalmente, cuando el deudor justifique de forma razonada su contradictoria actuación podría admitírsele el cambio de estrategia defensiva en el juicio ordinario posterior”.

²⁷⁶ Existen vías jurídicas para ello. Por ejemplo, el art. 140.3 de la LEC, el art. 232.3 de la LOPJ o los arts. 39.2 y 42 del ADPIC, hasta Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales y el Protocolo de Protección del secreto empresarial de los Juzgados Mercantiles de Barcelona de 15 de noviembre de 2020 o, simplemente, el mismo art. 122 de la Ley de Patentes.

Al respecto, *vid.* capítulo siguiente, la cuestión de la confidencialidad en el marco del Protocolo del *Mobile World Congress*.

²⁷⁷ El futuro demandado puede conseguir de esta forma sendos objetivos: por una parte, mostrar al juez la totalidad de sus alegaciones de hecho y de derecho y pruebas, para que este decida no adoptar las medidas cautelares *inaudita parte* y convocar a vista; y, por otra parte, con la confidencialidad o reserva puede limitar o escoger qué “cartas” quiere enseñar al futuro demandante, incluso cuándo.

²⁷⁸ *Vid.* anexo I, cualquier de las resoluciones en su parte dispositiva.

procesal del solicitante del escrito²⁷⁹ y con la siguientes advertencias, finalidades o consecuencias:

i) primera, en el plazo de tres meses desde la notificación, las partes preactoras podrán presentar las medidas cautelares ante el mismo Juez o Tribunal que ha admitido el escrito preventivo, ha formado la pieza de medidas cautelares y le ha notificado el auto de admisión (párrafo segundo del apartado 1, del art. 132 de la LP);

ii) segunda, si la parte preactora, considera que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado (apartado 2 del art. 132 de la LP).

En relación al alcance que ha de tener dicha notificación, la controversia está en si la misma ha de comprender tan solo el auto de admisión del escrito preventivo o, en cambio, ha de incluir también toda la documentación acompañada. O, dicho de otro modo, si notificado tan solo el auto de admisión del escrito preventivo, los notificados pueden luego acceder al expediente incoado de medidas cautelares para conocer el contenido del escrito preventivo y sus anexos. Sobre dichas cuestiones, sí se puede observar un cambio de criterio judicial.

En el inicial auto del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017 se razonaba en un fundamento específico, bajo el título “acceso al expediente por parte del demandante una vez presentadas las medidas”, acerca de esta controversia. Se señalaba que aunque la notificación era algo ineludible, la misma debía quedar limitada a la resolución de admisión del escrito preventivo sin acceso al expediente y al contenido y a la documentación anexada; y que solo cuando dicho futuro demandante

²⁷⁹ NB. que se está dejando en manos de la representación procesal del solicitante la notificación del escrito preventivo al futuro actor o demandante y, quizá lo más importante, el momento para hacerlo.

En principio, de conformidad con la buena fe procesal, ha de presumirse que dicha notificación o traslado por parte del procurador del solicitante se va a efectuar con premura y urgencia – al fin y al cabo, le interesará que el titular conozca el juzgado dónde está el preventivo para atraer las medidas allí –. Ahora bien, podría ser conveniente o bien efectuar la notificación por el propio juzgado o bien establecerle un plazo al procurador del solicitante prevenido para efectuar dicha notificación y/o, al menos, acreditar haberla efectuado. De esta forma se limita una eventual estrategia temporal-procesal por parte del solicitante – decidir cuándo se hace la notificación –, aun cuando éste siempre tendrá el derecho a desistir del procedimiento que él inició en cualquier momento y, por tanto, de una notificación que aún estuviera pendiente de efectuarse.

dejara de serlo en términos potenciales – con la presentación de las medidas cautelares –, podría acceder a dicho contenido y documentación²⁸⁰.

Ahora bien, dicho criterio jurídico se puede decir que fue una postura inicial, puntual y aislada pues no se vuelve a encontrar con posterioridad en otras resoluciones de escritos preventivos. En cambio, si identificamos tres relevantes y coincidentes autos que abordan de manera directa esta controversia: el auto del Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona, de 30 de octubre de 2019; el auto del Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona, de 26 de febrero de 2020 y el auto del Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona, de 5 de mayo de 2021²⁸¹. En todos ellos, tras una “reflexión adicional” – de la sección de patentes –, se dan una serie de argumentos y, lo más importante, se consolida el criterio de permitir siempre al futuro demandante el acceso al contenido íntegro del expediente.

El primer argumento esgrimido en dichas resoluciones es que no existe *de lege data* limitación alguna que permita excluir del alcance de la notificación el escrito preventivo, sus documentos o dictámenes periciales; además de que la futura actora se halla legitimada para personarse en el procedimiento de medidas cautelares y acceder a su contenido íntegramente como titular de un interés legítimo.

En segundo lugar, esas tres resoluciones inciden en relativizar el riesgo de que la futura actora conozca anticipadamente los argumentos de defensa de la demandada y que ello suponga una inversión el orden natural de las posiciones en el proceso civil. Y ello por dos motivos:

i) “el solicitante prevenido ostenta la posibilidad de matizar, variar o enfatizar sus alegaciones y prueba en una eventual vista de medidas cautelares. No rige regla de preclusión alguna, ni se halla vinculado por los argumentos defensivos eventualmente reflejados en el escrito de defensa anticipada”;

²⁸⁰ Vid. anexo I, extracto de la resolución.

²⁸¹ Vid. anexo I, extractos del AJM 1 de Barcelona de 30 de octubre de 2019 (caso Stada vs. Novatis), AJM 1 de Barcelona de 26 de febrero de 2020 (caso Gullón vs. Cuétara, parte I) y AJM 1 de Barcelona de 5 de mayo de 2021 (caso Gullón vs. Cuétara, parte II) [en archivo personal todos ellos].

También, en RIOS LÓPEZ, Y., “Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial. Los escritos preventivos”, en García Marrero, J. (dir.), *Medidas cautelares y diligencias preliminares en el ámbito civil*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2021, págs. 522-545.

ii) “el preactor que, en lugar de presentar la solicitud urgentísima de medidas cautelares, pospone dicha actuación procesal, y opta primero por personarse en la pieza de medidas ya incoada, con el fin de conocer el contenido del escrito preventivo y acomodar la argumentación de su solicitud al mismo, lleva a cabo un acto propio que, en función de las circunstancias, pudiera influir en el riesgo o urgencia determinante en la apreciación del *periculum in mora* que exige la adopción de la medida cautelar *inaudita parte*”.

Finalmente, en nuestra opinión, que aunque este criterio judicial se inclina claramente por una de las posturas en controversia sobre el alcance de la notificación de los escritos preventivos, lo hace abriendo a su vez otros interrogantes: ¿intentará el titular de la patente averiguar los argumentos del futuro demandado a riesgo de debilitar su posición o preferirá ignorar el contenido para “elevantar” el requisito de la urgencia? ¿presentará el potencial demandado escritos preventivos más breves o menos sólidos para no otorgar ventaja al titular de la patente pero “elevando” el riesgo de que el juzgado decida otorgar la medida cautelar sin audiencia?²⁸²

d) *La notificación como elemento propio del sistema español: propuesta de lege ferenda.*

La notificación de la existencia del escrito preventivo al futuro demandante se trata de un elemento propio de la configuración de los escritos preventivos en nuestro país²⁸³; pero que, como hemos visto, tiene un origen judicial – en los primeros escritos preventivos dictados en España – y que luego, el legislador, al dar carta de naturaleza a este mecanismo en la Ley de Patentes de 2015, lo hace plenamente suyo²⁸⁴.

²⁸² Sobre estas cuestiones se reflexiona en GRAU & ANGULO, “Jurisprudencia actualizada sobre escritos preventivos”, en *Grau & Angulo, newsletter*, julio de 2021, disponible en: <https://ga-ip.com/newsletter-numero-69-julio-2021/> (consultado en febrero de 2022).

²⁸³ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, págs. 16 y 21, califica la notificación al potencial solicitante más bien como un “elemento extraño” en nuestro entorno y/o que no está en sintonía con la lógica del propio instrumento.

²⁸⁴ NB que en el trámite parlamentario se formulan al art. 132 del proyecto de Ley de Patentes dos enmiendas, la núm. 38 del Grupo de la Izquierda plural y la núm. 171 del Grupo Mixto (ERC) en el mismo sentido: para que del escrito preventivo no se de traslado al titular de la patente o su licenciario exclusivo salvo que en el plazo de tres meses desde su presentación aquéllos presenten la solicitud de medidas cautelares contra la parte que hubiese formulado el escrito preventivo. Dichas enmiendas que, como vemos, tratan de acercar nuestro sistema a la configuración germánica de notificación *ex post*, son rechazadas, quedando la redacción final y definitiva de la Ley de Patentes en los términos hoy vigentes. *Vid. supra*. los epígrafes segundo y tercero de este mismo capítulo sobre el anteproyecto de ley, informes y dictámenes, proyecto de Ley de Patentes y enmiendas parlamentarias.

Si acudimos a dos modelos de configuración del escrito preventivo como es el alemán o el previsto para el Tribunal Unificado de Patentes, vemos que el futuro demandante de las medidas cautelares es notificado de la existencia del escrito preventivo y accede a su contenido *una vez* se presentan las medidas cautelares, no antes.

En Alemania, no se notifica al potencial demandante de las medidas cautelares la existencia del escrito preventivo ni, por tanto, tampoco de su contenido sino solo *una vez* que son presentadas las medidas cautelares y se inicia procedimiento²⁸⁵.

Por su parte, en el sistema regulando en el art. 207 del reglamento de procedimiento del TUP, el apartado séptimo, que trata de la publicidad de la *protective letter*, señala que ésta no se hará pública por el registro hasta que se haya remitido al solicitante de conformidad con el apartado 8. Y este apartado, titulado “traslado de la *protective letter* al panel de jueces o juez competente así como al solicitante” establece que cuando una solicitud de medidas provisionales se haya presentado, el registrador enviará una copia de la *protective letter* al panel de jueces o el juez designado por la regla 208 junto con la solicitud de medidas provisionales y remitirá una copia al solicitante automáticamente²⁸⁶. Es decir, la copia de la *protective letter* se remitirá al solicitante de medidas cautelares *una vez* presentadas éstas, no antes.

La postura de la totalidad de la doctrina en nuestro país antes referida, y de alguna resolución judicial aislada²⁸⁷, en relación a que la notificación al futuro demandante ha de limitarse tan solo a la existencia del auto que admite el escrito preventivo e incoa las medidas, pero no su contenido, no dejan de ser una clara querencia hacia el depurado modelo alemán. Aunque puede que, a costa de llevar a cabo una interpretación excesivamente flexible de la norma legal actual, según nuestra opinión.

En consecuencia, abogamos *de lege ferenda* por la creación de un registro central de escritos preventivos en España que homologue nuestro sistema a los países de nuestro entorno, en particular, al sistema alemán²⁸⁸. De esta forma, se superaría el elemento singular español de la imperativa notificación del escrito preventivo al futuro demandante de las medidas cautelares *inaudita parte* con todos sus inconvenientes y

²⁸⁵ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, págs. 95-99.

²⁸⁶ *Vid. supra.* el capítulo segundo, el escrito preventivo en el Tribunal Unificado de Patentes.

²⁸⁷ Como el AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017.

²⁸⁸ En este sentido, por ejemplo, CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal...”, *op. cit.*, pág. 28 y pág. 36.

distorsiones; se centralizaría el depósito de los escritos siendo indiferente el fuero territorial donde son presentados; evitaría conflictos competenciales; y, una vez presentadas las medidas cautelares, el órgano judicial competente podría acceder para conocer su contenido, estimar o desestimar las medidas y, en último término, practicar las correspondientes notificaciones al solicitante que figurase en dicho registro.

4.7. Eficacia temporal en los escritos preventivos.

a) Plazo de vigencia y su cómputo.

La vigencia del escrito preventivo se establece en el párrafo segundo del art. 132.1 de la LP cuando dice que, una vez notificado el titular de la patente, “si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley”.

En este sentido, contrasta el plazo legal dado de tres meses frente al que se había consolidado en la práctica judicial inicial en nuestro país, que era más amplio, de seis meses²⁸⁹. Siendo común, por otra parte, en los países de nuestro entorno, también el plazo de seis meses²⁹⁰.

Al margen de la elección del legislador de un mayor o menor plazo, el problema surge desde el momento en que la norma no establece desde cuándo ha de computarse dicho plazo de tres meses, existiendo una discrepancia en la práctica judicial en cuanto a cómputo del *dies a quo*.

Por un lado, los Juzgados Mercantiles de Barcelona computan el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución de admisión al potencial demandante quien, en dicho plazo, podrá presentar las medidas cautelares *inaudita parte* ante dicho juzgado mercantil o cualquier juez mercantil que considere realmente competente. No obstante,

²⁸⁹ Cfr. con el AJM de Barcelona núm. 4, de 18 de enero de 2013, que establece el plazo de seis meses.

²⁹⁰ En Alemania, el art. 945 (a) ZPO en su apartado segundo establece que “los escritos preventivos serán cancelados a los 6 meses después de su depósito”. En Suiza, el art. 270 del CH-ZPO, en su apartado tercero que el escrito preventivo pierde su eficacia a los seis meses de su presentación. El art. 207 del Reglamento del TUP establece en su apartado noveno que si no se presenta la solicitud de medidas provisionales dentro de los seis meses siguientes a la fecha de recepción de la *protective letter*, ésta será eliminada del registro.

introducen la ficción legal de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de la solicitud o registro en el decanato del escrito y con las mismas consecuencias, a fin de evitar “lapsos de tiempo desde que se presenta la solicitud del escrito preventivo hasta que se dicta la resolución de admisión y/o se notifica a la futura demandante”²⁹¹. Esto último, ha sido criticado por la doctrina pues, de hecho, supone extender la vigencia del escrito más allá del plazo legal de tres meses²⁹².

Por otro lado, los Juzgados Mercantiles de Madrid computan el plazo desde la solicitud o fecha de registro del escrito. Incluso, en la propia resolución, efectúan el cómputo del plazo de tres meses precisando fecha y hora de su comienzo y de su finalización²⁹³. Además, expresamente critican el sistema de cómputo de plazos utilizado en Barcelona diciendo, en síntesis, que:

i) la verdadera finalidad de la norma es asegurar al eventual demandado que desde su solicitud – si es admitida y se incoa expediente de medidas –, gozará de la facultad de ser oído respecto a solicitudes *inaudita parte* desde dicho momento y por plazo de tres meses desde la solicitud;

ii) así se evita la rechazable consecuencia de dilatar en beneficio de algunas de las partes (y ello en perjuicio de la otra) la finalización del cómputo del plazo;

²⁹¹ P. ej. el AJM 5 de Barcelona de 23 de junio de 2021 (en archivo personal) y, en general, cualquiera de las resoluciones de Barcelona. En la parte dispositiva concretan dicha ficción legal de retrotraer los efectos con la siguiente fórmula dirigida al futuro demandante: “si ha solicitado con posterioridad a X (fecha de registro en decanato del escrito) y antes de la notificación de este auto de admisión, medidas cautelares *inaudita parte contra* Z (futuro demandado, solicitante prevenido) por la presunta infracción de la patente Y, ante cualquier juzgado mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes”. *Vid.* anexo I, cualquiera de las resoluciones de Barcelona.

²⁹² GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles... op. cit.*, págs. 312-321.

²⁹³ En tal sentido, el AJM 6 de Madrid de 23 de octubre de 2018 (ROJ: AJM M 159/2018 - ECLI:ES:JMM:2018:159A) y el AJM 6 de Madrid de 15 de septiembre de 2020 (ROJ: AJM M 41/2020 - ECLI:ES:JMM:2020:41A).

Sin duda, la fijación en la propia resolución judicial de la fecha y hora de comienzo y de finalización del plazo de tres meses da gran seguridad jurídica. Eso sí, en nuestra opinión, a costa de reducir el plazo de protección efectiva del escrito: computándose desde la fecha de la solicitud o registro, se prescinde del lapso de tiempo que va desde dicho momento hasta que se dicta la resolución y/o es notificada. *Vid.* anexo I, extracto de la primera de las resoluciones referidas, donde la solicitud se efectúa el día 2 de octubre de 2018, el auto de admisión es de fecha 23 de octubre de 2018 (21 días naturales después) y se fijan sus efectos hasta el día 2 de enero de 2019. Llevada esta tesis a un supuesto indeseable pero posible – dado el colapso de algunos juzgados –, podría darse el caso de que en el momento de dictarse el auto de admisión del escrito preventivo, hubieran transcurrido ya más de tres meses desde la fecha de su solicitud.

iii) de seguirse la tesis de Barcelona pueden darse supuestos inadmisibles de ampliación del plazo de eficacia en perjuicio del titular de los registros por causa de la negligencia u olvido del solicitante.²⁹⁴

Aunque ambas posturas jurisprudenciales tienen sus pros y contras, sin duda lo ideal sería computar el plazo desde la fecha de la presentación y registro del escrito preventivo. En este sentido, consideramos que todos los problemas relativos al cómputo del *dies a quo* del plazo de vigencia de los escritos preventivos quedarían superados si se estableciera en nuestro país un sistema registral *online*²⁹⁵.

b) Sobre la posibilidad de prórroga del plazo.

En el art. 132 de la LP, nada se dice sobre la posibilidad o no de una prórroga del plazo de tres meses, a diferencia de otros sistemas²⁹⁶.

Podemos interpretar que, no estando legalmente prohibido, está permitida la prórroga siempre que continúen concurriendo los requisitos de admisión del escrito preventivo. Ahora bien, no puede desconocerse la incidencia o influencia que una petición y admisión de una prórroga de un escrito preventivo y su automática notificación al futuro demandante de las medidas cautelares puede tener a efectos de valorar la actuación procesal dilatada o pospuesta de éste y, en concreto, de la urgencia y/o el *periculum in mora* al interponer las medidas.

En la práctica judicial, tanto antes como después de la entrada en vigor de la Ley de Patentes se ha admitido la posibilidad de prórroga del plazo legal de vigencia de tres meses²⁹⁷ aunque ello ha sido criticado por algún autor por la falta de soporte legal²⁹⁸.

²⁹⁴ *Ibid.* y las mismas reflexiones al respecto.

²⁹⁵ En sistemas registrales *online* de escritos preventivos como el alemán o en el del art. 207 del TUP, su carácter automático e instantáneo no produce los inconvenientes que sí se dan en nuestro país, donde puede haber lapsos de tiempo desde que se presenta la solicitud del escrito preventivo hasta que se dicta la resolución de admisión y/o se notifica a la futura demandante

²⁹⁶ P. ej., el art. 207, apartado noveno, del Reglamento de procedimiento del TUP, sí prevé expresamente que antes del término de seis meses, se pueda solicitar una prórroga de seis meses e incluso "prórrogas adicionales, abonando la cuota correspondiente".

²⁹⁷ Antes de la entrada en vigor de patentes, p. ej. AJM 5 de Barcelona de 11 de mayo de 2017 (Roj: AJM B 72/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:72A).

Después la entrada en vigor de patentes, p.ej. AJM 5 de Barcelona de 3 de febrero de 2020 (en archivo personal). *Vid.* anexo I, extractos de sendas resoluciones.

²⁹⁸ CANTOS PARDO, M., "Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial", *op. cit.*, pág. 30.

En todo caso, lo que parece claro es que dicha petición de prórroga habría de solicitarse siempre antes de la expiración del plazo inicial de tres meses ya que, en otro caso, se ha llegado a inadmitir la solicitud²⁹⁹.

Una alternativa a la posibilidad de prórroga del escrito preventivo o, en su caso, expirado el concreto plazo legal, sería la de presentar *ex novo* un escrito preventivo acerca de dicho futuro objeto litigioso³⁰⁰, lo cual, además, permitiría añadir nuevos hechos, documentos o pruebas que se hayan podido recabar entre tanto o, incluso, ampliarlo a otros potenciales demandantes identificados con posterioridad.

c) Archivo por el transcurso del plazo.

Por último, nada se dice si en ese plazo de tres meses no se presentan las medidas cautelares, bien ante el juez o tribunal que ha dictado el auto de admisión del escrito preventivo, bien ante el juez o tribunal que entiende el solicitante de las medidas que es el realmente competente. Debemos entender que el transcurso del plazo para interponer las medidas producirá el archivo automático de la pieza de medidas incoada con la admisión del escrito preventivo³⁰¹.

En la práctica judicial, expresamente se menciona que transcurrido el plazo de tres meses sin que el preactor haya procedido a presentar medidas cautelares, el escrito preventivo quedará sin efecto y se procederá al archivo del expediente³⁰².

Con todo, el archivo del expediente de medidas cautelares incoado con el auto de admisión del escrito preventivo, nos deja aún interrogantes que la práctica judicial

²⁹⁹ Es el caso del AJM 4 de Barcelona de 17 de julio de 2019 (en archivo personal), que inadmite una prórroga una segunda prórroga de un escrito preventivo al haberse solicitado la misma una vez que había expirado el plazo de vigencia del anterior. *Vid.* anexo I, extracto de la resolución.

³⁰⁰ En el sistema alemán, el art. 945 (a) establece la cancelación automática a los seis meses de su depósito en el Registro Central de escritos preventivos y, aunque no se prevé por ley una prórroga del plazo de mantenimiento, nada impide que el solicitante pueda volver a presentar el escrito preventivo una vez vencido el plazo de inicial. Así, lo entienden WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, pág. 38.

En el sistema suizo, transcurrido el periodo de validez de seis meses del escrito preventivo, si no fuera suficiente dicho periodo, es posible renovar la validez del mismo escrito preventivo, ya registrado, pero abonando la tasa de nuevo. En este sentido, WILMING, M., "Addendum to a pre-emptive brief", *op. cit.*

³⁰¹ En la medida que el demandante de las medidas cautelares ha sido notificado del escrito preventivo, tiene un plazo de tres meses para presentar las medidas y si no lo hace, estaríamos en una especie de desistimiento tácito de la pieza de medidas ya abierta, siendo, creemos, el mejor fundamento legal para hacerlo a efectos de la oficina judicial el art. 20.2 de la LEC.

³⁰² *Vid.* anexo I, extracto de cualquiera de las resoluciones.

tendrá que ir respondiendo: no obstante el transcurso del plazo de tres meses y el archivo, si el demandante ya notificado interpone luego las medidas cautelares *inaudita parte* ¿tiene incidencia dicha estrategia procesal y ha de valorarse?³⁰³ ¿cabría tomar en consideración el contenido del escrito preventivo si se presentan posteriormente las medidas cautelares *inaudita parte*?³⁰⁴ ¿podría el futuro demandante acceder al contenido del expediente ya archivado alegando interés legítimo y, de esta forma, construir su demanda, ya de medidas cautelares ya de pleito principal?³⁰⁵

4.8. Facultad última del juez o tribunal de acordar la celebración de la vista.

Notificada la existencia del escrito preventivo al titular de la patente y presentada la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* dentro del plazo de tres meses por éste, el juez o tribunal “podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley”.

Es decir, el juez o tribunal competente – aquél en el que se admitió el escrito preventivo o aquel que el titular de la patente considere realmente competente – puede, facultativamente (“podrá”, dice la norma):

i) seguir el procedimiento de los arts. 733.1 y 734.3 de la LEC, esto es, acordar la convocatoria de audiencia o vista; o

ii) acordar las medidas cautelares *inaudita parte* “sin más trámite” mediante auto en los términos y plazos que dicta el art. 733.2 de la LEC, esto es, acreditadas por el

³⁰³ CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 29, refiere el supuesto del demandante que notificado de un escrito preventivo, “podría, si conviene a sus intereses, esperar a que expire el plazo de los tres meses que fija la ley, para pedir, pasada esa fecha, las medidas cautelares *inaudita parte* que convengan a sus intereses, sorteando así lo que pudiera alegarse en el escrito preventivo. Esto, no obstante la mala fe procesal que podría apreciarse en su actuación, podría volverse en su contra, pues desacreditaría el requisito de urgencia que establece la ley —junto con el de necesidad— para la adopción de medidas cautelares *inaudita parte*”.

³⁰⁴ ¿Cabría el desarchivo y una eventual acumulación de los expedientes?

³⁰⁵ Al respecto, es interesante el supuesto que se plantea en el AJM 1 de Barcelona de 5 de mayo de 2021 (en archivo personal) que analiza el alcance de la posición procesal de la preactora “que, sin haber presentado solicitud de medidas cautelares, pretende acceder al contenido íntegro del escrito preventivo y los documentos adjuntos al mismo, es decir, a la totalidad de lo actuado, por entender que mantiene un interés legítimo a pesar de que ha transcurrido el plazo de tres meses de extensión de los efectos de la admisión del propio escrito preventivo, así como las prórrogas acordadas, hallándose el procedimiento pendiente de archivo”. *Vid.* anexo I, extracto de la resolución.

solicitante razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, en un plazo de cinco días, razonando por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado.

De la redacción del artículo se infiere que la decisión judicial solo se puede pronunciar en dos sentidos: o que, vistas las alegaciones y argumentos del escrito preventivo, se desestimen las medidas *inaudita parte* y, consecuencia automática de lo anterior, se acuerde y convoque a la celebración de la audiencia; o bien que, vistas las alegaciones y argumentos del escrito preventivo, ello no impide acordar las medidas cautelares *inaudita parte*, sin más trámite.

A pesar de la importante polémica doctrinal³⁰⁶, la configuración del sistema procesal de medidas cautelares en la LEC no parece que deje abierta la puerta a una tercera opción, a saber, que teniendo ya el juez o tribunal las alegaciones y argumentos de ambas partes, se desestimen “sin más trámite” las medidas cautelares mediante auto³⁰⁷. No obstante, esta finalidad podemos entender que está implícita en el art. 132 y en la decisión de acordar la celebración de audiencia ex art. 733.1 LEC pues el presupuesto de ello de ello será la denegación o desestimación previa de las medidas cautelares solicitadas. Es más, entendemos que la finalidad principal del escrito preventivo es evitar la adopción de la solicitud de la medida cautelar *inaudita parte*, mediante la exposición y presentación de los hechos, argumentos legales y medios de prueba tendentes a enervar la petición cautelar; siendo la finalidad subsiguiente, consecuencia automática de la anterior, convencer al tribunal que para decidir la adopción de la medida cautelar es necesario una audiencia.

En la práctica forense, ya desde el primer auto de admisión del escrito preventivo en España, antes de la Ley de Patentes de 2015, se incide en la idea de que la presentación y admisión del escrito preventivo no altera la potestad del juez o tribunal para acordar la adopción de las medidas *inaudita parte*, sin audiencia³⁰⁸.

³⁰⁶ Vid. *supra*. n. 113 o n. 237 y las diferentes posiciones doctrinales que sintetiza CANTOS PARDO, M., en “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 17, N. del A. 56 a 58.

³⁰⁷ Lo cual se compadecería mejor con la finalidad esencial y principal que tiene todo escrito preventivo según WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, págs. 18 y 50, impedir la adopción de las medidas cautelares en sí mismas.

³⁰⁸ El AJM 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 señalaba la reflexión del magistrado: “Me gustaría dejar claro, que a pesar de la admisión de este procedimiento, el juez sigue teniendo de la posibilidad de adoptar sin audiencia las medidas requeridas, examinadas las circunstancias de la demanda y no

En esa misma línea, insistió luego el informe del CGPJ al anteproyecto de la Ley de Patentes, recomendando y haciendo explícito en su punto 118 que “este escrito no debe limitar las posibilidades del Juez o Tribunal de acordar las medidas cautelares sin audiencia”³⁰⁹.

Con la nueva Ley de Patentes, en la práctica judicial esta regla no cambia. Así, en las resoluciones de admisión de escritos preventivos tras declararse que “la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal y como regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte”, se aclara – en una fórmula que se repite sistemáticamente – “que la admisión de este escrito preventivo no altera la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista; y no impide que, una vez presentadas las medidas cautelares *inaudita parte*, éstas se puedan acordar ‘sin más trámite’ mediante auto en los términos y plazos que dicta el art. 733.2 de la LEC, esto es, acreditadas por la actora razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar”. Declaración que se traslada expresamente luego a la parte dispositiva de los autos.³¹⁰

Por lo demás, en la práctica forense, no es infrecuente identificar casos en los que, a pesar de presentarse y admitirse un escrito preventivo, el juez entiende procedente la admisión de las medidas cautelares *inaudita parte*³¹¹.

4.9. Presentación de las medidas cautelares ante el juez o tribunal realmente competente. Deber de información del solicitante de las medidas cautelares. La buena fe procesal.

obstante contar con las razones de oposición esgrimidas por el presunto afectado por su adopción”. Y, de hecho, en la práctica eso es lo que ocurrió: presentadas las medidas cautelares *inaudita parte*, no obstante el previo escrito preventivo, aquellas se adoptaron sin audiencia por AJM 4 de Barcelona de 18 de marzo de 2013 (ROJ: AJM B 13/2013 - ECLI:ES:JMB:2013:13^a).

³⁰⁹ *Vid. supra.* el apartado segundo de este capítulo relativo a la tramitación parlamentaria.

³¹⁰ *Vid. anexo I,* cualquiera de las resoluciones. Se sigue siempre la misma fórmula declarativa: “...que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra X (futuro demandado), por supuesta infracción de la patente Z y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC, realizándose las notificaciones y citación de X (futuro demandado), directamente a través de su representación procesal en este expediente”.

³¹¹ P. ej. El AJM 1 de Barcelona de 6 de febrero de 2019 (en archivo personal) o el AJM 1 de Barcelona de 19 de julio de 2021 (ROJ: AJM B 2692/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2692A).

Hemos defendido nuestra tesis de que casi la mitad del contenido del art. 132 de la LP es una norma competencial que puede que no altere la competencia territorial pero, de hecho, sí que reduce y restringe la facultad de elección de fueros territoriales que fija el art. 118 de la LP a favor del (futuro) demandante de las medidas cautelares. Reforzado todo ello, a través de la imperativa notificación del escrito preventivo al titular de las patentes, el cual se ve impelido a presentar las medidas cautelares ante el juez o tribunal competente elegido por el solicitante del escrito³¹². Competencia territorial y notificación serían, en este sentido, las dos caras de la misma cuestión.

Ante dicho escenario, la única opción que legalmente le queda al titular de la patente es justificar que aquel juez o tribunal elegido por el solicitante del escrito preventivo “no es el competente”³¹³, presentando su solicitud de medidas ante el que él considera auténticamente competente: “el titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado” (art. 132.2 de la LP).

Esta previsión legal, también tiene un origen judicial, con los primeros autos de admisión de escritos preventivos, que ya establecían un deber de buena fe procesal a cargo del titular de la patente: si presenta su solicitud de medidas cautelares ante un juez o tribunal diferente (competente) de aquél en el que se depositó el escrito preventivo (no competente), debe comunicar a dicho juez o tribunal (competente) la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que se presentó (no competente)³¹⁴.

³¹² *Vid. supra*. el apartado cuarto de este mismo epígrafe acerca del órgano u órganos competentes, la elección del fuero y los escritos preventivos “en serie” y sobre la polémica cuestión de la notificación.

³¹³ En casos de una pluralidad de potenciales juzgados territorialmente competentes, presentado el escrito preventivo en uno de ellos, difícilmente podrá el futuro demandante defender que aquél “no es el competente”. Cuestión distinta es si el juzgado territorial elegido por el solicitante del escrito preventivo coincide o no con el que hubiera elegido del futuro actor.

³¹⁴ El AJM 4 de Barcelona de 8 de febrero de 2013 que desestima el recurso de reposición contra el AJM 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 decía al respecto: “Si el titular de la patente legítimamente decide acudir a otro tribunal, por los motivos que considere oportunos, este escrito no tendría efecto directo pretendido, pero eso no quiere decir que su presentación sea inútil. En tal caso, en buena fe, los titulares de la patente deberán informar al juez competente de la presentación del este escrito preventivo, de la que han sido judicialmente notificados, así como explicar los motivos para rechazar la disponibilidad de la presunta infractora ante los Juzgados de Barcelona (o cualquier otro tribunal) y solicitar medidas cautelares sin audiencia en otro territorio. En ese supuesto, será el juez competente al que corresponda valorar la conducta procesal del titular presentando la demanda en un juzgado diferente para resolver sobre sus peticiones sin audiencia del demandado”. *Vid.* anexo I, extracto de la resolución.

Este deber de informar de la existencia del escrito preventivo y el órgano ante el que se presentó tiene su fundamento en este principio de la buena fe procesal³¹⁵ y, entendemos, se trata de una cláusula de cierre del sistema competencial del art. 132 de la LP: trata de evitar que el titular de la patente obvie la competencia del juez o tribunal ante el que se ha presentado el escrito preventivo, solicitando su medida cautelar ante otro distinto bajo el argumento de que aquél primero “no es el competente”.

Por contraste, para la parte de la doctrina que consideran que queda inalterada la facultad del titular del derecho de solicitar medidas cautelares ante cualquier juzgado territorialmente competente³¹⁶, este deber de informar de la existencia del escrito preventivo ante el juez o tribunal ante el que se presentan las medidas, es el elemento que da auténtica eficacia al sistema³¹⁷. No obstante, en nuestra opinión, dicha interpretación presenta más inconvenientes que ventajas: vacía de contenido la totalidad del apartado 2 del art. 132 de la LP, que dejaría de tener sentido y virtualidad práctica³¹⁸; fomenta la presentación de escritos preventivos “en serie”³¹⁹ y, como

³¹⁵ El principio de la buena fe procesal es discutido en la doctrina. En sentido contrario al mismo, MONTERO AROCA, J., “Sobre el mito autoritario de la buena fe procesal”, en *Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos*, Montero Aroca, J. (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 293-353 y, el mismo autor, en “Ideología y proceso civil: su reflejo en la buena fe procesal”, en *Cuadernos de derecho judicial*, “El abuso del proceso: mala fe y fraude de ley procesal”, núm. 18, 2005, págs. 251-320. En cambio, a favor de dicho principio, PICÓ I JUNOY, J., *El principio de la buena fe procesal*, J. M^a. Bosch editor, Barcelona, 2^a ed., 2013.

Somos conscientes que la buena fe procesal es un concepto que se resiste a darle un único contenido y que una definición amplia del mismo podría limitar el contenido del derecho de defensa. Por eso, siguiendo a PICÓ I JUNOY, es exigible que las partes adecúen su conducta al principio de la buena fe procesal cuando, de no ser así, se podría comprometer un derecho fundamental de la parte contraria: derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, a la igualdad de armas procesales, a un proceso sin dilaciones indebidas, o cualquier otro.

³¹⁶ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, *op. cit.*, págs. 312-321.

³¹⁷ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 22.

³¹⁸ En el punto 118 del informe del CGPJ al anteproyecto de la Ley de Patentes se decía: “este escrito no debe [...] interferir en la posibilidad del actor de elegir Tribunal en la medida en que la Ley lo permita”. Por tanto, si la voluntad del legislador hubiera sido dejar inalterada la facultad de elección del fuero territorial por parte del demandante, así se habría/debería haberse previsto expresamente en la ley.

³¹⁹ Ante una pluralidad de potenciales juzgados territorialmente competentes y ante una interpretación de que el futuro demandante/titular de la patente sería el único sujeto con facultad electiva del fuero territorial, el solicitante del escrito preventivo *podría/debería* tender a presentar tantos escritos preventivos como juzgados territoriales considerase competentes en abstracto.

consecuencia, abre un abanico de potenciales conflictos de competencia territorial difíciles de controlar³²⁰.

Por lo demás, el titular del derecho, el futuro actor siempre tendrá una vía de escape o, dicho de otro modo, de recuperar completamente su facultad de elección del fuero territorial – restringido por la presentación del preventivo –: no presentando unas medidas cautelares sino una demanda principal. De esta forma, se desactiva la fijación de la competencia del art. 132 por parte del demandado con la presentación del escrito preventivo en un juzgado competente y se reactivaría íntegramente la norma competencial del art. 118 de la LP y sus fueros electivos y alternativos a favor del demandante.

En otro orden de cosas, aunque no se diga en este apartado segundo del art. 132, por interpretación sistemática con el apartado anterior, el plazo que tendría el titular de la patente para presentar su solicitud de medidas cautelares ante el juez o tribunal que entiende que es el competente sería también de tres meses, a computar desde que se le notifica el escrito preventivo³²¹.

Hoy día, en la práctica judicial, se hace mención expresa en los autos de admisión de escritos preventivos al principio de buena fe procesal³²². Y, además, ello se concreta en la obligación que se impone al titular que si presenta las medidas ante el juez o tribunal

³²⁰ El juez o tribunal (competente) ante el que se dirige el titular de la patente, sabedor de la existencia de un escrito preventivo y del órgano judicial ante el que se presentó, debiera de examinar de oficio la competencia territorial (art. 58 de la LEC). A partir de aquí, el juez o tribunal (competente) podría adoptar varias posiciones:

i) si entiende que el órgano judicial donde se presentó el escrito preventivo también es competente (territorialmente), podría optar por remitirle las actuaciones; en una interpretación literal del art. 132.2 que solo autoriza a presentar las medidas cautelares ante otro juez o tribunal competente si “el juez o tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente”.

ii) si estima que el órgano judicial donde se presentó el escrito preventivo no es competente, puede entrar directamente a resolver sobre la petición de las medidas cautelares *inaudita parte* aunque debería tomar en consideración lo expuesto en el escrito preventivo, a través de una copia del mismo que le habría de presentar el solicitante de las medidas, en buena fe procesal. A partir de aquí podría o convocar a la celebración de vista o adoptar las medidas cautelares *inaudita parte*, sin más trámite, ex art. 132.1 párrafo segundo.

Al margen de lo anterior, piénsese que el solicitante de medidas cautelares *inaudita parte* pretenderá una resolución ágil de su solicitud, y no le interesará combatir la competencia del juez o tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo (siempre que sea realmente competente), sino que su solicitud de medidas se decida lo antes posible, con o sin audiencia.

³²¹ *Vid. supra.* el apartado octavo y la polémica de las posiciones de Barcelona y Madrid sobre el cómputo del *dies a quo* de la notificación.

³²² *Vid. supra.* n. 315, las reflexiones sobre este principio.

que crea realmente competente, debe de “hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y la pieza de medidas cautelares que se lleva ante este órgano judicial, para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por los solicitantes”. Además, como complemento y/o garantía subsidiaria de dicha obligación de la parte, existe la práctica judicial de comunicación o notificación del auto de admisión del escrito preventivo y de incoación de la pieza de medidas cautelares a los decanatos de los partidos judiciales del resto de juzgados mercantiles potencialmente competentes.³²³

Finalmente, quedaría dar respuesta a aquella hipótesis en la que el titular de la patente o derecho presenta su petición de medidas cautelares ante un tribunal (competente) distinto de aquel en el que se depositó el escrito preventivo, pero obviando intencionadamente la mención a la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial depositario³²⁴.

Una opción sería acudir a los remedios procesales del art. 247 de la LEC, el rechazo de las peticiones fundadas en abuso de derecho y la imposición de multas³²⁵. Otra opción sería que, en tal caso, advertido el fraude procesal, podría decretarse la nulidad de todo lo actuado ex art. 225.3 de la LEC, al haberse prescindido de una norma esencial del procedimiento (la norma competencial del art. 132.2 de la LP), con la causación de una evidente indefensión al solicitante del escrito preventivo que, con esa argucia procesal, se vería privado de que el órgano judicial considerara su posición jurídica en contra de esas medidas.

4.10. Otras cuestiones controvertidas en los escritos preventivos.

a) La disponibilidad o no del escrito preventivo.

³²³ Vid. anexo I, cualquiera de las resoluciones admitiendo escritos preventivos.

³²⁴ GRACIA ALBERO, J.L., “La nueva Ley de Patentes 24/2015 y cómo afectará a los procedimientos judiciales en materia de patentes: principales cambios y novedades respecto de la Ley 11/1986”, en *XIII Congreso AAAML: Actualización en materia de IP. De las reformas a la práctica*, OEPM, Madrid, 6 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/96_00_PonenciasCongresoAAAML-6.pdf (consultado en febrero de 2022).

³²⁵ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 23, apunta a que el órgano jurisdiccional en tal supuesto, por mala fe procesal al ocultar el escrito, podría ex art. 247 de la LEC, alzarlas las medidas (art. 744 LEC) e, incluso, fundamentar o agravar una pretensión de responsabilidad por daños y perjuicios.

Una cuestión controvertida es la relativa a si cabría el desistimiento del procedimiento que se inicia con el auto de admisión del escrito preventivo o, dicho de otro modo, si sería posible la cancelación anticipada o retirada del escrito preventivo presentado.

Antes de que el auto de admisión del escrito preventivo se notifique al titular de la patente, se puede fundamentar la procedencia de la petición de desistimiento del solicitante prevenido vía art. 20.2 de la LEC, que marca como límite temporal el momento del emplazamiento: “antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio”. *Mutatis mutandis*, el instante del escrito preventivo puede desistir el procedimiento antes de que al titular de la patente se le notifique el mismo³²⁶. La resolución que correspondería dictar tendría revestir la forma de auto en virtud del art. 206.1.2ª de la LEC, ya que se trata de una resolución que “pone fin a las actuaciones de una instancia”.

En la práctica judicial, se identifican algunas resoluciones que han defendido que, presentado y admitido el escrito preventivo, éste quedaría fuera del ámbito dispositivo del instante y quedaría ya sometida a un plazo de validez de tres meses y que será cuando transcurra los tres meses de validez cuando el escrito pierda su eficacia *ex lege* – y no *ex parte* ni *ex ante* –³²⁷. Este criterio ha recibido críticas de algún autor por considerar que es contrario al principio dispositivo de nuestro proceso civil³²⁸.

Aun cuando la admisión del desistimiento de escrito preventivo supone dejar en manos del solicitante todo el trámite procesal de la notificación – ya no sólo cuándo se notifica

³²⁶ Cuando el art. 20.2 de la LEC habla de “demandado” y “emplazado”, en el contexto de un escrito preventivo, tenemos dos opciones: a) una interpretación laxa de dichos términos, entendiendo que incluyen y se refieren a la parte contraria, al sujeto pasivo, al destinatario del escrito preventivo, al futuro “demandante” de las medidas cautelares; b) equiparar el desistimiento de las pretensiones ejercitadas en el escrito preventivo al desistimiento de las pretensiones ejercitadas en una hipotética demanda declarativa de no infracción.

³²⁷ P. ej. antes de la Ley de Patentes de 2015, el AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017 y, después, el AJM 5 de Barcelona de 31 de julio de 2019 (en archivo personal). *Vid.* anexo I, extracto de dichas resoluciones.

³²⁸ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 19, con acierto dice: “Lo que parece desde todo punto rechazable es negar al solicitante prevenido la posibilidad de retirar el escrito. En un sistema regido por el principio dispositivo y ante un instrumento procesal concebido exclusivamente para tutelar el interés de la parte, no es razonable y carece de todo fundamento jurídico que el escrito quede fuera del poder de disposición de su instante”.

sino también si, finalmente, se hace o no³²⁹ –; es un cuestión controvertida y que tiene soluciones divergentes en Derecho comparado³³⁰.

b) Modificación o adición al escrito preventivo.

Presentado el escrito preventivo pueden admitirse modificaciones o realizarse ampliaciones al mismo siempre antes de dictarse el auto de admisión del mismo o antes de notificarlo al titular de la patente o, incluso, hasta tanto no se interponga la solicitud de medidas cautelares. Ahora bien, en tal caso debería seguirse una serie de pautas:

i) la modificación o ampliación habría de ser para introducir hechos o fundamentos de derecho no conocidos o que no pudieron invocarse al tiempo de interponer el escrito preventivo³³¹;

ii) la modificación o ampliación podría ser para dirigir el escrito preventivo frente a nuevos potenciales demandantes no conocidos en el momento de presentar el escrito preventivo³³².

Si lo que se pretende es una modificación o ampliación que vaya más allá de las pautas expuestas, quizá lo procedente será presentar un escrito preventivo *ex novo*.

No obstante, en esta cuestión, la nota caracterizadora es nuevamente la divergencia de soluciones en el Derecho comparado³³³.

³²⁹ Dependerá de la estrategia temporal-procesal de la parte.

³³⁰ En el art. 945(a) del Código procesal alemán nada se dice en cuanto a posibilidad de cancelar o retirar de manera anticipada, antes del transcurso de los seis meses, el escrito preventivo depositado. Sin embargo, la implementación electrónica del Registro central de escritos preventivos y su formulario *online* sí permite una opción de retirada del escrito preventivos.

En Suiza no es posible la retirada o la cancelación anticipada una vez presentado y depositado el escrito preventivo. El Tribunal Federal de Patentes de Suiza (FPC) en su decisión de 8 de marzo de 2016 (caso núm. D2015/035) deja claro que el escrito preventivo, una vez presentado, no puede ser retirado pues las consecuencias de su presentación están determinadas y reguladas legalmente por el art. 270 CH-ZPO (comunicación a la otra parte si se presentan las medidas y validez de seis meses), de forma que una vez depositado queda fuera del ámbito de disposición del instante. *Vid.* en este sentido a WILMING, M., "Withdrawal of a protective letter? No way!", *op. cit.*

³³¹ Pues podría alegarse una aplicación analógica de la preclusión del art. 400.1 de la LEC.

³³² Aplicando analógicamente el art. 401.2 de la LEC que permite, antes de la contestación, ampliar la demanda para acumular nuevas acciones a las ya ejercitadas o para dirigirlas contra nuevos demandados.

³³³ En Alemania, en el Registro centralizado privado de escritos preventivos, una vez depositado, no se podía cambiar pero sí eliminar y presentar otro abonando nuevamente el canon. En el Registro central de escritos preventivos entendemos que pasa lo mismo, es decir, una vez presentado no podrá modificarse: el formulario *online* no contempla una pestaña con tal opción de modificación/adición, al

c) *Patente europea en trámite de validación y publicación en España y escrito preventivo.*

En el plano práctico se ha puesto de relieve un interrogante no resuelto legalmente y que ha dado lugar a decisiones judiciales divergentes: ¿es posible la admisión de un escrito preventivo sobre la base de una patente europea ya concedida pero pendiente de su validación y publicación en España?

La respuesta a esta cuestión no es baladí y, en definitiva, conecta con la cuestión en torno al alcance del control sobre los requisitos de admisibilidad de un escrito preventivo³³⁴.

Para ello analizamos a continuación las siguientes resoluciones que tratan este punto: el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 29 de junio de 2020; el auto del Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona, de 31 de agosto de 2020; y el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 9 de abril de 2021³³⁵. En los mismos se evidencian puntos de vista discrepantes³³⁶, pudiendo extraerse tanto argumentos a favor como en contra de la admisibilidad del escrito preventivo sobre la base de un mismo presupuesto de hecho: una patente europea ya concedida por la EPO respecto de la que está solicitada – o pendiente de solicitarse – su validación ante la OEPM con la publicación de su traducción en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

contrario de lo que ocurre con la retirada o cancelación que, como hemos visto sí es posible; todo ello, sin perjuicio de poder presentar un nuevo escrito preventivo abonando la correspondiente tasa.

En el sistema suizo, el Tribunal Federal de Patentes de Suizo (FPC) en su decisión de 9 de febrero de 2016 (caso núm. D2016/035) aclara que se pueden realizar modificaciones y adiciones a un escrito preventivo presentado con anterioridad. Ahora bien, las adiciones solo se pueden efectuar si las circunstancias de hecho han variado durante el período de seis meses de vigencia del escrito preventivo o, incluso, introducir nuevos hechos, derivados del intercambio con posterioridad de correspondencia entre las partes en conflicto. Lo que no es posible es la modificación de un escrito preventivo si no es para recoger estos hechos nuevos o si la finalidad es introducir hechos que ya se conocían cuando se presentó el escrito de protección. Evidentemente, esa adición o modificación deberá cumplir los mismos requisitos de admisibilidad de cualquier escrito civil e ir acompañada de los medios de prueba pertinentes. Finalmente, señala el Tribunal que si la parte lo que quiere es presentar una versión modificada del escrito preventivo, al margen de estas pautas de adición/modificación, lo que tendrá que hacer es presentar un nuevo escrito preventivo, con abono nuevamente de la tasa correspondiente. *Vid.* en tal sentido a WILMING, M., “Addendum to a pre-emptive brief”, *op. cit.*

³³⁴ RÍOS LÓPEZ, Y., “Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial...”, *op. cit.*, págs. 522-545.

³³⁵ *Vid.* anexo I, extracto del AJM 4 de Barcelona de 29 de junio de 2020, AJM 1 de Barcelona de 31 de agosto de 2020 (procedentes de archivo personal) y AJM 4 de Barcelona de 9 de abril de 2021 (Roj: AJM B 1114/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1114A).

³³⁶ No existe unanimidad entre los miembros de la sección de patentes de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en este extremo, lo que se explicita a través de la formulación de sendos votos particulares en las resoluciones *supra*. referidas.

i) Argumentos a favor de la inadmisibilidad de un escrito preventivo estando pendiente la validación y publicación de la patente europea en España.

El argumento para la inadmisión del escrito preventivo estando pendiente la validación de una patente europea ante la OEPM en España es doble, normativo y jurisprudencial. Normativamente, el art. 154.1 de LP señala que “las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones. Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda expresiones a traducir”.

Por su parte, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 5 de julio de 2016³³⁷ señala que “la fecha para que comience a desplegar sus efectos la patente europea en España, es la fecha de la publicación de su concesión por la EPO, aunque su eficacia quede condicionada a la posterior traducción del fascículo y su presentación ante la OEPM”.

La conclusión es que si la patente europea no ha sido validada en España por la OEPM, por el momento, no se puede solicitar por la preactora una medida cautelar con base en la misma y deba denegarse el escrito preventivo; sin perjuicio de que, una vez validada la indicada patente, se presente de nuevo un escrito preventivo basado en la misma.

Se trata, por tanto, de una tesis que entra de lleno en el análisis y verificación de cuestiones de fondo, relativas a la vigencia o no del título de propiedad industrial. En definitiva, una posición a favor de un control amplio sobre los requisitos de admisibilidad del escrito preventivo, incluyendo, como se ve, cuestiones materiales del objeto del mismo.

³³⁷ AAP Barcelona, sección 15, del 5 de julio de 2016 (ROJ: AAP B 1089/2016 - ECLI:ES:APB:2016:1089A)

La crítica automática esta a posición sería el riesgo de anticipar el examen de cuestiones de fondo – ya no solo la de la vigencia antes vista, también, incluso la validez del título – al *limine litis*.

ii) Argumentos a favor de la admisibilidad de un escrito preventivo estando pendiente la validación y publicación de la patente europea en España.

Son varios las razones esgrimidas para la admisibilidad de un escrito preventivo estando en trámite o pendiente la validación y publicación de la traducción en España de una patente europea.

En primer lugar, el único hecho habilitante para poder presentar el escrito preventivo es que el solicitante *prevea* la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte* en su contra según el art. 132 de la LP. No se exige nada más. Si se amplía el alcance de control sobre los requisitos de admisibilidad del escrito preventivo a cuestiones de fondo – p. ej. que el título de propiedad del futuro demandante deba de estar validado en España – se están añadiendo requisitos legales que no exige dicho precepto. En otro caso, se estaría supeditando la admisión del escrito preventivo a un control acerca de los requisitos materiales o de fondo en orden a la futura y eventual concesión de las medidas cautelares *inaudita parte*.

En segundo lugar, el escrito preventivo es un mecanismo procesal de defensa anticipatoria de carácter instrumental, para la salvaguarda y tutela y efectividad de los derechos de audiencia y contradicción. Por tanto, al margen de los derechos materiales o de las razones de fondo que se quieren hacer valer.

En tercer lugar, la finalidad esencial del escrito preventivo es permitir a la futura parte demandada poner en conocimiento del potencial juez competente para resolver la eventual solicitud de medidas cautelares todos los argumentos a su alcance para evitar una resolución *inaudita parte*. En el momento de admitir el escrito preventivo se produce un mero control de los requisitos formales, relativos a la competencia objetiva y territorial, y a la existencia de una potencial disputa entre las partes relativa a una patente. El momento en el que el juez debería analizar el alcance de dicha argumentación – el fondo – sería al tiempo de resolver la solicitud de medidas cautelares. No antes.

Finalmente, se corre el riesgo de anticipar o prejuzgar el examen de cuestiones de fondo – ya la vigencia ya la validez del título – al *limine litis*, afectando al enjuiciamiento

de la eventual pretensión que en su día pueda ejercitar el actor, mezclando inapropiadamente el juicio de admisibilidad del escrito preventivo con el enjuiciamiento de la estimación de la eventual medida cautelar *inaudita parte* que se pudiera presentar.

iii) Una vía para la solución.

La respuesta a la polémica planteada sobre si es posible la admisión de un escrito preventivo sobre la base de una patente europea ya concedida pero pendiente de su validación y publicación en España, no deja de estar vinculada a la cuestión previa del momento en el que una patente europea produce efectos en España.

Al respecto, una solución puede ser la apuntada por el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 16 de octubre de 2020 que, si bien trata el tema de los efectos de una limitación de la patente efectuada por la EPO en un procedimiento judicial en curso, expone tres tesis interpretativas al respecto de dicha cuestión, decantándose finalmente por la tercera de ellas³³⁸.

Una primera tesis 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).

Una segunda tesis, es 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.

Finalmente, la tercera tesis interpretativa – por la que se decanta la sección 15ª –, es considerar 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.

En consecuencia, acogiendo también esta última interpretación, el titular de una patente europea concedida o modificada por la EPO dispone de un plazo de tres meses para presentar la traducción y pagar las tasas; y si no lo hace su patente será ineficaz retroactivamente en España. Pero durante ese plazo produce efectos, pues el titular puede ejercitar las acciones que le corresponden, luego podría presentar una medida

³³⁸ AAP Barcelona, sección 15, del 16 de octubre de 2020 (ROJ: AAP B 7566/2020 - ECLI:ES:APB:2020:7566A).

cautelar *inaudita parte*. Por tanto, por lógica, habría de admitirse el eventual escrito preventivo frente a la misma.

Capítulo IV

El escrito preventivo en el marco de ferias comerciales y congresos profesionales.

1. La protección jurídica de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales y congresos profesionales.³³⁹

1.1. La importancia de la seguridad jurídica en las ferias y congresos.

En general, las ferias comerciales y congresos profesionales han sido tradicionalmente un espacio de intercambio de información y de exhibición sobre los últimos desarrollos y avances tecnológicos en la industria y en los negocios. Al mismo tiempo, se han convertido en lugares de presentación nuevos productos y servicios amparados por derechos de propiedad intelectual e industrial y, por tanto, donde los inventores, creadores y empresas pueden constatar o verificar que aquellos están siendo infringidos por otros competidores y/o expositores, cuando no lo han sido infringidos ya, previamente a la celebración de la feria o congreso³⁴⁰.

En particular, las ferias y congresos ofrecen a los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual una plataforma visible para presentar sus ideas e innovaciones a posibles clientes y socios comerciales. Constituyen una oportunidad única para conocer de primera mano la vanguardia del sector y asociarse con otras empresas mediante acuerdos de colaboración y de desarrollo. En ese contexto, los expositores, participantes y asistentes, titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, tienden a buscar la máxima seguridad y protección de sus derechos para que ningún competidor interfiera en su presentación y participación en dicha feria, adoptando, en su caso, medidas cautelares *inaudita parte* contra la presunta infracción de los mismos³⁴¹.

³³⁹ Destacan dos artículos que son un referente en esta materia de la profesora TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights at Trade Shows: A Review and Recommendations" (2019). *Scholarly Works*. 1263. Disponible en: <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/1263> (consultado en febrero de 2022), y "Temporary Restraining Orders to Enforce Intellectual Property Rights at Trade Shows: An Empirical Study" (2018). *Scholarly Works*. 1096, disponible en: <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/1096> (consultado en febrero de 2022).

³⁴⁰ *Ibid.* "Temporary Restraining...", págs. 1346 y 1357.

³⁴¹ *Vid.* p. ej. en Alemania, PAUL, C., "Enforcing Patent Rights at German Trade Fairs: An Effective Tool Against Competitors", en *Jones Day Publications*, agosto de 2012, disponible en: http://www.jonesday.com/enforcing_patent_rights/ (consultado en febrero de 2022).

Se comprende así que proporcionar y garantizar la seguridad jurídica, tanto de los titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial como de los presuntos infractores que concurren en las ferias y congresos profesionales, sea algo consustancial a dichos eventos³⁴². Al fin y al cabo, esta necesidad de otorgar tranquilidad y seguridad en la protección de los derechos de los inventores y creadores cuando acuden a exposiciones internacionales y muestran sus invenciones, diseños y obras creativas y/o negocian o materializan acuerdos de comercialización de los mismos, está en el origen mismo del nacimiento y desarrollo de la protección a nivel internacional de los derechos de propiedad intelectual³⁴³.

1.2. Mecanismos generales de protección jurídica de los derechos de propiedad industrial en ferias y congresos.³⁴⁴

³⁴² MOLINA LÓPEZ, F., "La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales: experiencia de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en el *Mobile World Congress*. Criterios judiciales", XXXIV Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual (*Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 7 y 8 de febrero de 2019*), Grupo español de la AIPPI, núm. 53, Madrid, 2019, recuerda: "La certeza, la tranquilidad, la previsibilidad jurídicas es base esencial del comercio internacional hoy día. Especialmente en este tipo de ferias, donde se negocian y se cierran entre los operadores contratos multimillonarios a nivel mundial".

³⁴³ *Ibid.* "Así, el primer tratado internacional de protección de estas materias, el Convenio de la Unión de París de 1883, surge precisamente porque, diez años antes, en la Exposición Universal de Inventiones Viena de 1873, los expositores se habían quejado y amenazado al Gobierno del Imperio de Austria-Hungría con no participar en el evento, ante los temores de ser objeto de espionaje industrial e imitaciones ilegales y porque consideraban que no se encontraban adecuadamente protegidos en la titularidad de sus obras. Dichos temores tuvieron dos efectos, uno inmediato y otro mediato. El primero, la aprobación de una ley especial, en Austria, que aseguraba en forma temporal la protección para todos los extranjeros participantes de la exhibición. El efecto mediato, sucesivas reuniones de representantes plenipotenciarios de distintos gobiernos, mayoritariamente europeos, en París, trabajando hasta la conferencia que culmina el 20 de marzo de 1883 con la aprobación del texto definitivo del documento conocido como Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial".

En este mismo sentido, TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.*, págs. 281 y 282: "Trade shows have always been natural catalysts of IP rights disputes, and in the past, large international exhibitions – events similar in some respects to trade shows – have made important contributions to the history of IP law. The world exhibitions that took place in London in 1851 and 1862, in Paris in 1855 and 1867, and in Vienna in 1873 precipitated the adoption of laws that provided for temporary protection for IP rights during the exhibitions. Temporary protection was of particular importance to foreign exhibitors, who were concerned about a lack of adequate protection for their IP. These exhibitions and the related temporary protection laws stood at the beginnings of international IP law; the Paris and Vienna exhibitions propelled the negotiations of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, which began in 1873 and continued until the Convention was signed in 1883. The Convention facilitated the protection of foreigners' inventions, and from its inception included a provision on temporary IP protection at exhibitions".

³⁴⁴ Lo desarrolla exhaustivamente TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.*, págs. 293 y ss.

Podemos distinguir cuatro mecanismos de protección de los derechos de propiedad industrial en ferias y congresos³⁴⁵: primero, a través la información y asistencia legal del organizador de la feria; segundo, a través de cláusulas específicas en el contrato entre el organizador de la feria y el exhibidor o expositor; tercero, mediante los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC); cuarto, mecanismos o vías judiciales, ante los tribunales. Se añadiría, por último, el modelo protección en China que se ha calificado de híbrido³⁴⁶.

Los anteriores mecanismos no necesariamente son excluyentes sino que, en muchos casos, pueden ofrecer una protección jurídica complementaria o convergente, supletoria o alternativa.

a) Información y asistencia legal del organizador de la feria.

La celebración de toda feria comercial o congreso, sobre todo cuando estos tienen una dimensión internacional o universal, comporta la concurrencia en un mismo recinto de expositores y exhibidores – competidores todos, al fin y al cabo –, de diversas nacionalidades, de diversos continentes y, en definitiva, de distintos sistemas y culturas jurídicas. Ello comporta una necesaria y mínima información previa así como una serie de recomendaciones u orientaciones legales por parte del organizador y anfitrión del evento hacia aquellos, sus clientes. Información y recomendaciones sobre, en general, el sistema jurídico de país que alberga la feria o evento y, en particular, sobre los distintos mecanismos o vías protección o solución a conflictos y al que, en principio, habrían/podrían sujetarse/acogerse tanto exhibidores y titulares de los derechos de propiedad industrial como presuntos infractores que concurren al mismo³⁴⁷.

³⁴⁵ Seguimos, en este sentido, la clasificación de TRIMBLE, M., *op. cit. supra*.

³⁴⁶ En su artículo, TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.*, pág. 316, habla de modelos híbridos que utilizarían los MASC en el marco de un procedimiento administrativo de determinación del infractor de este tipo de derechos, y que resolverían las quejas planteadas; pone el ejemplo de este mecanismo mixto creado por China en 2006.

³⁴⁷ *Vid.* las recomendaciones para expositores en caso de conflictos durante y después de las ferias elaborado por *Messe Berlin*, uno de los diez primeros recintos feriales del mundo, disponible en: <https://b2b.ifa-berlin.com/ifa-b2b/medienstruktur-bis-2016/dlc/patents-trademarks-more-important-information-about-trade-fairs.pdf> (consultado en febrero de 2022).

En igual sentido, las recomendaciones para la protección de los derechos de propiedad intelectual en exposiciones elaborado por UFI, *The Global Association of the Exhibition Industry*, disponible en: http://www.ufi.org/wp-content/uploads/2016/01/ipr_recommendations.pdf (consultado en febrero de 2022).

Puede que el organizador del evento vaya más allá de una serie de recomendaciones, asesoramiento o consejos legales y llegue hasta el extremo de prestar una verdadera asistencia legal al expositor o exhibidor, incluido como un servicio más, contratable, dentro del paquete de servicios que se ofrecen a los participantes y expositores³⁴⁸.

Ahora bien, el problema a este servicio legal suplementario por parte del organizador de la feria es que las eventuales disputas que surgan se van a dar entre expositores o exhibidores que son todos ellos clientes del mismo organizador y que habrán pagado para exponer y exhibir sus productos en el mismo recinto, con iguales garantías de tranquilidad y seguridad jurídicas.

Ello impone, en teoría, al organizador de la feria un deber de neutralidad que es incompatible con asesoramientos o asistencias legales que vayan más allá de unas meras recomendaciones y que puedan beneficiar o perjudicar a un expositor en perjuicio o en beneficio de otro. Pues ambos son clientes de aquél. Esa debida y

En esta misma línea, véase la *Guía del ASEAN IPR SME Helpdesk: La protección de su propiedad intelectual en ferias comerciales en el sudeste asiático*, junio, 2014, disponible en: <https://docplayer.es/53446530-Guia-del-asean-ipr-sme-helpdesk.html> (consultado en febrero de 2022).

Finalmente, también la propia *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dispone y ofrece un mecanismo alternativo de resolución de disputas en ferias comerciales, disponible en: <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/tradefairs/rules/index.html> (consultado en febrero de 2022).

³⁴⁸ Siguiendo en este sentido a TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.*, pág. 295, quien relaciona ejemplos con distintos grados de asistencia legal por parte del organizador, destacamos los siguientes:

Messe Frankfurt ofrece un servicio de consulta urgente legal en ferias comerciales y coopera con socios locales en el área de la protección de los derechos industriales, incluida la Oficina Alemana de Patentes y Marcas y la Autoridad Alemana de Consumo.

The Première Vision Paris tiene una Unidad de Copyright durante la feria y donde abogados y expertos proporcionan asesoramiento legal gratis pero también ofrecen servicios legales de pago en caso de que se requiera.

The Consumer Technology Association, organizador del CES en Las Vegas, tiene unos procedimientos que los propietarios de derechos de propiedad intelectual tienen que seguir si quieren visitar el *stand* de exhibición de un presunto infractor, visita que se realizaría en presencia de un representante autorizado de dicho organizador.

Las reglas del *MCH Swiss Exhibition* (Basel) o el "*Intellectual Property Service Regulation*" adoptado por Fiera Milano SPA71, incluyen procedimientos formales para la recopilación de pruebas en la feria comercial *Baselworld* en Basilea, Suiza, y en *International Hospitality Exhibition* en Milán, Italia, respectivamente.

Motortec Automechanika Madrid cuenta con el servicio "*Against Copy*", que facilita desde el acceso a un notario que elaborará un registro de posibles violaciones hasta especialistas que brindarán a los expositores asesoramiento legal e, incluso, un servicio técnico que analiza los dispositivos que podrían ser vulnerables a la comisión de un delito.

esperada neutralidad por parte del organizador se puede conseguir, por ejemplo, estableciendo cláusulas contractuales de salvaguarda de la neutralidad de dicho organizador ante cualquier eventual conflicto que pueda surgir entre expositores o participantes; y/o externalizando la resolución de los conflictos, ya mediante mecanismos judiciales o ya mediante sistemas extrajudiciales.

b) *Cláusulas específicas en el contrato entre el organizador de la feria y el exhibidor o expositor*³⁴⁹.

En los contratos que suscribe el organizador de una feria o congreso y los exhibidores es generalizado el establecimiento de un clausulado estándar o de unas condiciones y términos contractuales en relación al respeto, salvaguarda y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial durante el desarrollo del evento³⁵⁰.

Estas condiciones o cláusulas genéricas suelen tener un mínimo común denominador. Primero, se conmina a los expositores a respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de otros competidores, ya concurran o no al congreso. Es la cláusula general. Luego, se establece el compromiso de adopción por los mismos de todas las medidas necesarias, y previas, para garantizar ese respeto en relación a los productos que se proponen presentar o exhibir. Es común fijar una declaración vinculante e irrevocable de que los productos exhibidos están amparados por derechos propios de propiedad intelectual o industrial o que, en su caso, se tienen autorizaciones, permisos o licencias para ello o, simplemente, que se trata de copias o imitaciones permitidas.

Otra cláusula, que siempre se incorpora, es la relativa a la exención de responsabilidad del organizador ante cualquier tipo de infracción de los derechos de propiedad

³⁴⁹ Vid. TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.*, págs. 297-299, y su punto de vista sobre este apartado.

³⁵⁰ Vid. p. ej. la cláusula A17 de términos generales y condiciones en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad intelectual y marcas en la feria ITMA (*International Textile Machinery*) del año 2019, congreso de referencia en el sector de la industria y tecnología del mundo textil: "Exhibitors must not infringe or otherwise violate, directly or indirectly, seek to infringe and/or violate the intellectual property rights of other exhibitors and of third parties, such as patents, trademarks, copyrights etc when displaying their products at ITMA 2019 in accordance with current provisions of law. All necessary measures shall be taken by the exhibitor before displaying his products. CEMATEX and the Organiser are exempted from any liability in connection with the infringement or other violation of intellectual property rights by an exhibitor. The exhibitor shall indemnify and hold the Organiser harmless in case of any such infringement or other violation. As part of the "Rental Contract for Stand Space", each exhibitor shall agree to a legally-binding statement confirming that he will not infringe the trademark and intellectual property rights of another exhibitor or third parties and promising to indemnify CEMATEX and the Organiser in case of any such infringement". Disponible en: https://reg.itma.com/ITMA2019/downloadFile/ITMA_2019_GR_A17.pdf (consultado en febrero de 2022).

intelectual que tenga lugar por parte de un exhibidor en el congreso; así, como el deber de ser indemnizado en el caso de que se impute a dicho organizador cualquier tipo de responsabilidad, solidaria o subsidiariamente, por parte del perjudicado ante esa vulneración de derechos industriales.

Finalmente, también es común la cláusula que reserva al organizador la facultad de expulsar de la feria al infractor, una vez verificada la misma, bien durante el desarrollo de la exposición en la que se ha descubierto – lo cual es, ciertamente, bastante complicado –, bien de cara a ediciones futuras – más plausible –³⁵¹.

En definitiva, el organizador, con la inclusión de este tipo de cláusulas y condiciones contractuales tratan de perseguir varios objetivos concomitantes: proyectar una imagen de seriedad y formalidad de respeto de este tipo de derechos, manteniendo e incrementando la reputación de la feria o congreso en este punto, garantizar y dar seguridad jurídica, protegerse y quedar indemne de responsabilidades y/o compensaciones que se dirijan contra él y, finalmente, cimentar su rol de actor neutral en caso de disputas.

c) Mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC).

Otras vías de encauzar los previsibles conflictos que puedan suscitarse en el entorno de una feria comercial o congreso profesional es establecer sistemas alternativos de resolución. No son excluyentes, sino muchas veces complementarios a la resolución por la vía judicial o a las previsiones contractuales, generales o específicas, que vinculan a organizadores y participantes³⁵². Destacamos tres casos a modo ejemplificativo.

³⁵¹ *Ibid.* p. ej. la previsión de expulsión en la cláusula A17 de términos generales y condiciones en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad intelectual y marcas en la feria ITMA 2019: “CEMATEX and the Organiser each reserves the right to refuse an exhibitor admission to future ITMA and ITMA ASIA (including ITMA ASIA + CITME) branded events if it is ascertained by judgement, arbitration ruling under the IPR or different arbitration proceedings or otherwise acknowledged, that the said exhibitor is found to have infringed the trademark, domain name or the intellectual property rights of CEMATEX, other exhibitors and/or third parties”.

³⁵² En la actualidad está en trámite en España el Proyecto del Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia en el que, entre uno de sus grandes objetivos, figura la introducción y potenciación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) a fin de reducir la litigiosidad y reducir la sobrecarga de los tribunales. Habrá que esperar a su implementación para valorar su aplicabilidad en un contexto de ferias comerciales. Se puede acceder a una presentación del proyecto aquí: <https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/220412%20Presentacio%CC%81n%20PLEP.pdf>

En primer lugar, *Baseworld*³⁵³, feria anual en relojería y joyería que se celebra en la ciudad de Basilea y que desde 1985 cuenta con un panel o comité de resolución de conflictos en propiedad industrial, compuesto por un presidente, tres miembros de nacionalidad suiza, dos miembros no suizos y con conocimiento en el campo de la relojería. Dicho panel es asesorado por otro equipo, de uno a tres expertos técnicos, con el jefe del departamento legal del organizador de la feria a la cabeza³⁵⁴. Las controversias se resuelven en un plazo de 24 horas³⁵⁵.

En segundo lugar, el sistema de resolución rápida de conflictos en propiedad intelectual en ferias comerciales creado por la *World Intellectual Property Organization* (WIPO), denominado *Palexpo Trade Fairs – Fast-Track Intellectual Property Dispute Resolution Procedure*. Se articula todo un procedimiento acelerado: se presenta una solicitud modelo al centro y al organizador para su remisión al panelista experto, éste informa al demandado de la queja formulada en su contra para que manifieste argumentos en su defensa (utilizando también un formulario de respuesta modelo) y, finalmente, el panelista experto toma la decisión y la notifica en el menor tiempo posible y, en cualquier caso, dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la solicitud – pudiendo, en circunstancias excepcionales, extenderse el dicho plazo –.³⁵⁶

³⁵³ Puede consultarse la página web oficial aquí: <https://www.baselworld.com/baselworld/about-baselworld/> (consultado en febrero de 2022).

³⁵⁴ *Vid.* la exposición de este sistema en TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.*, pág. 300.

³⁵⁵ La metodología del comité es la siguiente: ambas partes son escuchadas; una delegación examina el producto relevante y toma su decisión dentro de las 24 horas; la decisión de la delegación sigue siendo vinculante mientras dure la feria; el panel o comité se ocupa de un promedio de cinco quejas por feria; si el comité decide a favor del demandante, tanto el producto relevante como su material publicitario deben ser retirados del stand durante la duración de la feria; finalmente, una segunda queja contra la misma parte puede incluso llevar a la expulsión de la feria. Disponible dicho método aquí: <https://www.baselworld.com/en/news/news/panel---unique-consistent-and-effective> (consultado en febrero de 2022).

³⁵⁶ El panelista experto será un abogado cualificado bajo la legislación suiza con experiencia en asuntos de propiedad intelectual, extraído de una lista rotatoria de expertos que previamente se habrán apuntado a la misma, que habrán manifestado su disponibilidad para actuar en la concreta feria así como firmado una declaración de aceptación y de actuación con imparcialidad e independencia.

A los efectos de tomar la decisión, el art. 7 de este procedimiento de la WIPO señala que, para obtener información adicional, el panelista experto puede inspeccionar el *stand* del demandado y puede ordenarle al mismo, o la persona presente en el *stand*, que ponga a disposición todos los artículos para su inspección. Añade este art. 7:

"(b) el panelista experto puede obtener pruebas, *inter alia*, tomando fotografías de las muestras de exhibición y aprehendiendo tales muestras.

(c) El panelista experto puede ordenar que el reclamante esté presente durante la inspección del stand del demandado y esté disponible para preguntas y aclaraciones.

(d) El panelista experto puede levantar un acta escrita y firmada con las declaraciones de las partes, el reclamante y el demandado".

En tercer lugar, ITMA³⁵⁷, feria de referencia en el sector de la industria y tecnología del mundo textil y que se celebra cada cuatro años, rotando su sede³⁵⁸. En el marco del mismo se establece, durante los días del evento, una oficina para la regulación de la propiedad intelectual que incluye, entre otras funciones, la verificación rápida y efectiva en casos de infracción o piratería. Y que se articula a través de un procedimiento de arbitraje que se pone en marcha a instancia de cualquier parte que alega infracción de derechos de propiedad intelectual, se recopilan pruebas y se verifica la infracción alegada y la decisión final es adoptada por un panel de árbitros³⁵⁹. Expresamente, se indica que todo este procedimiento es facturable³⁶⁰.

Finalmente, el aspecto del costo de estos procedimientos alternativos de resolución de conflictos en el marco de ferias comerciales y congresos hace que, sobre todo, los organizadores de las ferias y congresos vean con agrado las vías jurisdiccionales de solución de estas controversias, al no tener que asumir el coste de mecanismos alternativos, externalizando todo conflicto jurídico sobre derechos de propiedad intelectual a su cauce natural, la vía judicial de cada país. No obstante, como dijimos antes, son cauces no excluyentes, más bien complementarios, supletorios, alternativos y/o convergentes³⁶¹.

Se puede acceder a la consulta de este sistema en:

<https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/tradefairs/rules/index.html> (consultado en febrero de 2022).

³⁵⁷ Página oficial: <https://www.itma.com/home> (consultado en febrero de 2022).

³⁵⁸ La última feria, en junio de 2019, tuvo lugar en la ciudad de Barcelona: <https://www.itma.com/about-itma/itma-2019> (consultado en febrero de 2022).

³⁵⁹ *Vid. supra.* los términos generales y condiciones en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad intelectual y marcas en ITMA 2019. A través de este servicio u oficina de propiedad intelectual se puede presentar una solicitud por cualquier parte, con una identificación fotográfica de los artículos que se alegan como infractores de los derechos de propiedad intelectual, emitiéndose un informe verificador de la presencia de tales artículos en el stand del presunto infractor. Se añade que, a solicitud del expositor, se puede iniciar un procedimiento de arbitraje para una evaluación preliminar de la naturaleza infractora de un producto, pudiéndose recopilar pruebas y, en caso de que el panel de arbitraje determine la infracción, emitir una orden de retirada física del mismo, que de no cumplirse voluntariamente se ejecutaría de forma obligatoria.

³⁶⁰ *Ibid.* como en el pliego términos generales y condiciones en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad intelectual y marcas en ITMA 2019 se señala que el servicio u oficina de propiedad intelectual incluye la recopilación de pruebas de posibles infracciones que “de otro modo, solo podrían obtenerse a través de procedimientos legales onerosos”. Esa referencia al procedimiento legal – por judicial, se entiende – y su carácter oneroso, no deja de resultar paradójico con el procedimiento arbitral que el propio pliego refiere y que, tal y como se señala en el mismo, será “facturable” – “the arbitration proceeding is a chargeable service” –.

³⁶¹ En la propia feria de ITMA 2019, a pesar del procedimiento arbitral expuesto, uno de los expositores recurrió a la vía judicial solicitando una diligencia de comprobación de hechos *ex art. 123 y siguientes* de la Ley de Patentes de 2015, a los efectos de verificar que otro expositor exhibía un

d) *Mecanismos judiciales.*

A pesar de los diferentes mecanismos de prevención y protección de los derechos de propiedad intelectual en ferias comerciales expuestos hasta ahora, los expositores y competidores siempre podrán hacer uso de las vías jurisdiccionales establecidos por las leyes de procedimiento y ante los tribunales especializados en este tipo de materias que ofrece el país sede del evento en cuestión³⁶². Dicho de otro modo, salvo que la legislación del país donde se celebra la feria prevea posibilidades de sumisión a arbitraje o abra la posibilidad de sumisión a los tribunales de otro país diferente, no se puede privar a los competidores que concurren a congresos o ferias comerciales de la posibilidad de acceso y de tutela judicial previstas por las legislaciones del país acogedor o sede de dichos eventos³⁶³.

Otros factores para la elección de este tipo de mecanismos judiciales son³⁶⁴: la implantación, evolución y consolidación de los mismos; el compromiso de los tribunales de la ciudad sede del evento con la resolución de los conflictos en esas ferias y congresos en el que estén involucrados este tipo de derechos; el abanico de derechos que entran dentro de su ámbito de protección; el acceso a herramientas procesales y de incautación de ejemplares que otros mecanismos no judiciales no permiten (ventajas procesales); posibilidad de obtener una resolución de fondo y definitiva sobre el conflicto subyacente o ampliación de horarios de audiencia y disponibilidad y

modelo de lavadora industrial que presuntamente infringía la patente del solicitante (AJM 1 de Barcelona de 25 de junio de 2019, de diligencias de comprobación de hechos, y AJM 1 de Barcelona de 26 de junio de 2019, de medidas cautelares, ambas resoluciones procedentes de archivo personal).

³⁶² P. ej. en España, el conocimiento de los asuntos relativos a la propiedad intelectual e industrial y otras materias mercantiles están subespecializadas en determinados juzgados mercantiles de concretas ciudades. Al respecto el Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se amplía el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco.

Disponibile en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15544

³⁶³ P. ej. en España, los derechos de propiedad intelectual e industrial es un tipo de materia sobre los que se atribuye a los tribunales españoles una competencia exclusiva en todo caso y con preferencia de cualquier otro tribunal. Así, el art. 22 de la LOPJ señala:

“Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:

[...]

d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro”.

³⁶⁴ TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.*, págs. 309 y 310.

preferencia para tramitar estos casos por los tribunales, entre otros. A continuación algunos ejemplos³⁶⁵.

En primer lugar, el Tribunal de Distrito de Braunschweig, Alemania, con jurisdicción en la zona de Hannover, importante centro de ferias comerciales. La división de patentes de este tribunal tiene un servicio de resolución de asuntos relacionados con infracciones de patentes, modelos de utilidad, diseños y marcas en el contexto de ferias comerciales. Este servicio comprende desde una extensión del horario de audiencia al público hasta una resolución rápida, en horas, de medidas cautelares relacionadas con la feria³⁶⁶.

En segundo lugar, en esta misma línea, el Tribunal de Distrito de Munich, en colaboración con el organizador de ferias *Messe München*, donde se informa a los expositores de la posibilidad de acelerar las disputas legales en relación a los derechos de propiedad intelectual en relación a ferias y congresos, conociendo con antelación los jueces de dicho tribunal las fechas de la celebración del evento y decidiendo en cuestión de horas las medidas cautelares relacionadas con el mismo³⁶⁷.

Tercer ejemplo, *Messe Berlin*, remite a los tribunales regionales (*Landgerichte*), al realizar recomendaciones, antes, durante y después de la feria en caso de eventuales conflictos, tanto en la jurisdicción civil como en la penal. Señalando los pasos que bien el titular del derecho infringido, bien el presunto infractor ha de seguir. Se refiere la posibilidad del titular de derechos de propiedad industrial de solicitar y obtener medidas cautelares de forma inmediata en dichos tribunales, en pocas horas, y sin audiencia de la parte contraria, si se cuenta con evidencias de la infracción³⁶⁸.

³⁶⁵ Seguimos para ello a TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit*

³⁶⁶ Vid. la página web del servicio de guardia de la división de patentes de este Tribunal para ferias o congresos:

https://landgericht-braunschweig.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/patent_und_markengericht_niedersachsen/messebereitschaftsdienst/bereitschaftsdienst-der-patentstreitkammer-139670.html (consultado en febrero de 2022).

³⁶⁷ Vid. la página web del *Messe München*:

<https://messe-muenchen.de/de/unternehmen/verantwortung-csr/produkt-und-markenschutz/> (consultado en febrero de 2022).

³⁶⁸ Vid. la página web de *Messe Berlin* en este punto que señala: "... you can file for an interim injunction. An interim injunction prohibits the infringer from continuing to exhibit the counterfeit item or offer the same in a different way, from putting it into circulation or advertising or promoting it. An interim injunction can be issued by the court within just a few hours – often without prior hearing of the opposing party." Puede consultarse aquí:

<https://b2b.ifa-berlin.com/ifa-b2b/medienstruktur-bis-2016/dlc/patents-trademarks-more-important-information-about-trade-fairs.pdf> (consultado en febrero de 2022).

e) *El modelo de protección en ferias comerciales en China.*³⁶⁹

Mención a parte merecería el tratamiento que se da a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en ferias comerciales en China, modelo que, acertadamente, se ha calificado como híbrido.

Las medidas para la protección de los derechos de propiedad intelectual durante las exposiciones promulgado por el Ministerio de Comercio chino (2006)³⁷⁰ instan a los organizadores de ferias o congresos que duran tres o más días a crear oficinas de resolución de conflictos de propiedad intelectual en las mismas. Estas oficinas están apoyadas e integradas por miembros de los departamentos administrativos de propiedad intelectual en la localidad de la exposición³⁷¹. El trámite general sería el siguiente: una vez que el propietario o titular de un derecho de propiedad intelectual presenta una reclamación o queja, la oficina de la exposición cursa la misma dentro de las 24 horas al departamento administrativo que informa al organizador de la feria y al demandado, pudiendo establecer una fecha límite para la respuesta de este último. El departamento administrativo adopta una decisión y la entrega a las dos partes al mismo tiempo, a no ser que sea necesaria una mayor investigación. Si el departamento administrativo entiende que se infringió el derecho de propiedad intelectual puede sancionar al expositor en colaboración con el departamento administrativo de la feria o congreso. Estas sanciones o medidas van desde cesar la actividad infractora hasta retirar los productos infractores de la feria comercial, destruir material publicitario e, incluso, prohibir a dicho expositor participar en futuras ediciones del evento.

No obstante lo expuesto, este modelo híbrido que conjuga aspectos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos de propiedad intelectual pero en el marco y

³⁶⁹ TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.*, pág. 316.

³⁷⁰ Pueden consultarse aquí: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn092en.pdf> (consultado en febrero de 2022).

³⁷¹ Estas oficinas serían la *Administration for Industry and Commerce* (AIC) para marcas y competencia desleal, la *Patent Administration Bureau* (PAB) para patentes, modelos de utilidad y diseños industrial, y la *National Copyright Administration* (NCA) para derechos de autor. Adicionalmente, también estaría la *Technology Supervision Bureau* (TSB) con competencia en materia de verificación de calidad. Para más información: <https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/protecting-ip-trade-fairsfaqs> (consultado en febrero de 2022). Vid. también *Guide IP Strategy for European SMEs at Trade Fairs in China*, junio 2020: <https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/system/files/2020-10/Guide%20-%20IP%20Strategy%20for%20European%20SMEs%20at%20Trade%20Fairs%20in%20China.pdf> (consultado en febrero de 2022).

dentro de un procedimiento administrativo de determinación de infracción, presenta algunos problemas. Uno de ellos es su aplicación práctica en aquellas ferias en las que puede existir un alto volumen de quejas o reclamaciones pero insuficientes medios personales (funcionarios administrativos) para gestionarlas.

Otro problema, sería la falta de información, preparación o anticipación de los titulares de derechos de propiedad intelectual de cara a descubrir a presuntos infractores por primera vez en una feria en este país así como las pautas que tendrían que seguir.

Finalmente, otros problemas serían la falta de claridad en los criterios, la pesada burocracia y formalidades administrativas para acceder a la protección así como el difícil equilibrio con el que ha de lidiar el organizador de la feria. Por una parte, a éste no le interesará que haya mucha confrontación o interrupciones en el desarrollo de la feria, lo cual limita las posibilidades de acceso y de éxito de reclamaciones y de quejas. Pero, por otro lado, los tribunales de propiedad intelectual de allí tienden a extender la imputación de responsabilidad por contribución en caso de apreciarse la infracción de este tipo de derechos por parte de los exhibidores, tanto al organizador de la exposición como al arrendador del *stand*³⁷².

2. El Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con ocasión del *Mobile World Congress* y otras ferias comerciales.³⁷³

2.1. Introducción: razones para un Protocolo de actuación rápida para ferias y congresos en Barcelona.

³⁷² JING, H. Y YING H., "China Patents: Patent enforcement at trade fairs", en *Managing IP*, 27 de septiembre de 2016, refieren una sentencia del Tribunal de propiedad intelectual de Pekín que en el marco de una feria comercial concluyó que existía una infracción de patente pero que la empresa participante no era responsable porque cumplió con todas las obligaciones al firmar el contrato de arrendamiento con la empresa organizadora. No obstante, el tribunal sostuvo que el organizador de la feria, como el arrendador del *stand* y el organizador de la exposición, tenían la obligación de regular adecuadamente las actividades comerciales de los expositores. El tribunal concluyó que el organizador de la feria comercial no había cumplido con las obligaciones correspondientes y, como resultado, había contribuido a la infracción de patentes, por lo tanto era responsable de los daños y perjuicios reclamados. Puede consultarse aquí: <https://www.managingip.com/article/b1kbpq66snshkc/china-patents-patent-enforcement-at-trade-fairs> (consultado en febrero de 2022).

³⁷³ Seguimos sendos artículos donde se recogen algunas de las ideas principales aquí expuestas de MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.* y MOLINA LÓPEZ, F., "La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...", *op. cit.*

Dentro de los mecanismos judiciales de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en ferias comerciales y congresos profesionales destacamos en nuestro país el Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida para el *Mobile World Congress*³⁷⁴ adoptado de forma sucesiva y continuada por los Juzgados Mercantiles de Barcelona desde el año 2015³⁷⁵.

Los Juzgados Mercantiles de Barcelona, ahora bajo el proyecto piloto instado por el CGPJ de Tribunal Mercantil de Barcelona³⁷⁶, siempre han sido un centro referente de

³⁷⁴ Página web del evento: <https://www.mobileworldcongress.com/>

³⁷⁵ Por orden cronológico, se puede acceder a cada uno de estos protocolos:

- año 2015:
<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Jueces-de-Mercantil-de-Barcelona-crean-un-protocolo-sobre-cuestiones-de-patentes-y-marcas-a-raiz-del-Mobile-World-Congress--MWC--de-Barcelona> (consultado en febrero de 2022).
- año 2016:
<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Sala-de-prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Los-juzgados-mercantiles-de-Barcelona-activan-el-protocolo-para-el-MWC-> (consultado en febrero de 2022).
- año 2017:
<https://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cfffadecdb1a58854a600312cccabe27fca69cfc3325b005b793fb105fc6c99d9391d1aab5f53f89ade7fc3656a809237e798222c> (consultado en febrero de 2022).
- año 2018:
<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/Los-juzgados-mercantiles-de-Barcelona-activan-el-protocolo-de-servicio-de-guardia-y-actuacion-rapida-para-el-Mobile-World-Congress-2018-> (consultado en febrero de 2022).
- año 2019:
<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Protocolo-juzgados-mercantil-Mobile-World-Congress-Barcelona-2019> (consultado en febrero de 2022).
- año 2020:
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_11_22_Protocolo_actuacion_rapida_infracciones_PI_ES.pdf (consultado en febrero de 2022).
- año 2021:
https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2021/2021_05_06_ProtocoloMobileWorldCongress2021.html (consultado en febrero de 2022).

³⁷⁶ Este proyecto de Tribunal Mercantil de Barcelona o Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona tiene como objetivo dar respuestas homogéneas ante cuestiones similares, de modo que los magistrados se comprometen a actuar colegiadamente en los casos más importantes, sometiendo a la consideración no vinculante de sus compañeros – de la que podrán separarse libremente – las cuestiones de índole jurídico que se planteen a la hora de dictar resoluciones definitivas.

El proyecto tiene su origen en el acuerdo por el que el pleno del órgano de gobierno de los jueces atribuyó en noviembre de 2011 el conocimiento de diversas materias, con carácter exclusivo, a determinados Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, como parte de un plan piloto de Tribunal de Primera Instancia en el que los magistrados trabajaran de forma colegiada.

innovación y desarrollo del derecho privado en España³⁷⁷. Son varias y diferentes las iniciativas de unificación de criterios y de puesta en práctica e implementación de ideas, en aras de mejorar la calidad, eficiencia y la respuesta de la Administración de Justicia, en general, a las demandas ciudadanas y, en particular, a favor del tejido empresarial e industrial de España³⁷⁸. En este marco de vanguardia es donde ha de situarse el

De este modo, los Juzgados Mercantiles 1, 4 y 5 pasaron a conocer de los asuntos relativos a patentes y publicidad; los Juzgados 2 y 8 de los relativos a marcas, diseño industrial y propiedad intelectual; los Juzgados 3 y 7 de los relativos a competencia desleal y defensa de la competencia y los Juzgados 6, 9 y 10 de los relativos a impugnación de acuerdos sociales y acción social de responsabilidad de administradores de sociedades mercantiles.

Así, el Tribunal de Instancia Mercantil de Barcelona se compone de una sección general, integrada por todos los jueces de lo mercantil, y de cuatro subsecciones especializadas.

Para más información, en tal sentido:

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-el-protocolo-de-actuacion-acordado-por-los-Jueces-de-lo-Mercantil-de-Barcelona> (consultado en febrero de 2022).

³⁷⁷ GRAU MORA, J., “Especialización judicial en materia de Propiedad Industrial”, en Merino Baylos, P., (dir.), *Libro Homenaje a Luis Alfonso Durán*, Grupo español de la AIPPI, Colección Estudios Aranzadi, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, págs. 371-384. Este autor pone de relieve la evolución, para bien, de especialización mercantil en materia de propiedad industrial en España y cómo los Juzgados Mercantiles de Barcelona, con referencia especial a su sección de patentes, han sido pioneros en protocolos y acuerdos.

³⁷⁸ Relacionamos a continuación algunas de estas iniciativas:

- Protocolo de secreto empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_11_22_Protocolo_Proteccion_Secreto_Empresarial_en_los_JM.pdf (consultado en febrero de 2022).
- Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en materia de transporte aéreo. Disponible en: <https://www.anzizulopezcastellanos.com/wp-content/uploads/2018/12/PROTOCOLO-DE-LOS-JUZGADOS-MERCANTILES-EN-MATERIA-DE-TRANSPORTE-A%C3%89REO.pdf> (consultado en febrero de 2022).
- Acuerdos de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en materia de impugnación de acuerdos sociales. Disponible en: <https://www.anzizulopezcastellanos.com/wp-content/uploads/2018/12/PROTOCOLO-DE-LOS-JUZGADOS-MERCANTILES-EN-MATERIA-DE-TRANSPORTE-A%C3%89REO.pdf> (consultado en febrero de 2022).
- Seminario de Jueces de lo Mercantil y Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona de 15 de junio de 2016 en materia de pasivo insatisfecho (“segunda oportunidad”). Disponible en: <https://www.icab.es/files/242-496774-DOCUMENTO/ACUERDOS-SOBRE-EXONERACION-DEL-PASIVO-INSATISFECHO.PDF> (consultado en febrero de 2022).
- Acuerdos de los Jueces de lo mercantil y Secretarios Judiciales de Catalunya, seminario de 3 de julio de 2014 sobre distintas cuestiones en materia de concurso de acreedores. Disponible en: <https://canalempresa.gencat.cat/web/.content/oqe/doc-administradors-concursals/Acord-del-3-de-juliol-2014-sobre-les-regles-de-venda-unitats-productives.pdf> (consultado en febrero de 2022).
- Conclusiones sobre aspectos procesales del concurso de acreedores.

Protocolo de actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en ferias comerciales y congresos profesionales (“el Protocolo” en adelante), promovido por la sección de patentes de este Tribunal Mercantil de Barcelona³⁷⁹.

El Protocolo se aprueba y se prueba por primera vez en el año 2015, en el contexto y en relación con el *Mobile World Congress* y, si bien se abrió sucesivamente su aplicación a otras ferias comerciales y congresos diferentes – introduciendo expresamente una cláusula de activación para las mismas³⁸⁰ –, en la práctica ha sido en aquél donde se ha alcanzado una utilización y aplicación completa por las compañías y exhibidores con unos resultados exitosos³⁸¹. Siendo varias las oficinas de

Disponible en:
http://www.manjarin.com/PDF_Comunicaciones/comunicacion_01_15.pdf
(consultado en febrero de 2022).

- Criterios de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y de Cataluña en materia concursal. Disponible en:
<https://es.scribd.com/document/102635090/4-Criterios-de-Los-Juzgados-Mercantiles-de-Barcelona-y-de-Catalunya> (consultado en febrero de 2022).

³⁷⁹ *Vid. supra.* n. 376. Los Juzgados Mercantiles 1, 4 y 5 de Barcelona conocen de los asuntos relativos a Patentes, constituyendo la sección de patentes dentro del marco de proyecto piloto del Tribunal Mercantil de Barcelona o Tribunal de primera instancia de lo mercantil de Barcelona.

³⁸⁰ *Vid. supra.* el Protocolo del año 2016 donde se recoge expresamente la cláusula de activación por primera vez.

³⁸¹ *Vid. infra.* el apartado sexto de este epígrafe relativo los informes y resultados anuales de su aplicación.

patentes y marcas³⁸², universidades³⁸³ y países³⁸⁴ que se han interesado por esta iniciativa y sus resultados³⁸⁵.

Por otra parte, la razón del éxito del Protocolo en el contexto del *Mobile World Congress*, en comparación con otros congresos o ferias comerciales que también acoge la ciudad de Barcelona³⁸⁶, se entiende perfectamente si nos fijamos en las compañías expositoras que concurren todos los años en este evento: *Samsung, Microsoft, Huawei, Nokia, IBM*, etc. Son compañías (las tecnológicas) en el *top* de la mayor capitalización bursátil mundial³⁸⁷. Compañías que presentan en dicho congreso sus últimos desarrollos e innovaciones globales en tecnología de móviles.

³⁸² Todos los años la OEPM publicita y da difusión al Protocolo. *Vid.* p. ej. la edición de 2021: https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2021/2021_05_06_ProtocoloMobileWorldCongress2021.html (consultado en febrero de 2022).

³⁸³ MOLINA LÓPEZ, F., "IP Fast Action Protocol of de Commercial Courts of Barcelona. Experiences and practices in the Mobile World Congress", *Intellectual Property Rights Enforcement at Trade Shows. International Perspectives and Best Practices Conference*, en William S. Boyd School of Law, University of Nevada, Las Vegas, (EE.UU.), el 3 de octubre de 2018, [conferencia internacional dónde se hizo exposición del Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en el *Mobile World Congress*], disponible en: <https://law.unlv.edu/event/intellectual-property-rights-enforcement-trade-shows> (consultado en febrero de 2022).

³⁸⁴ P. ej. visita del Presidente y miembros de la Oficina de Patentes y Marcas de Corea del Sur a los Juzgados Mercantiles de Barcelona, en junio de 2018, interesándose sobre el Protocolo, así BERBELL, C., "Magistrados surcoreanos aprenden de los jueces de lo Mercantil de Barcelona su forma de funcionar", en *Confilegal*, 27 de junio de 2018, disponible en: <https://confilegal.com/20180627-magistrados-surcoreanos-aprenden-de-los-jueces-de-lo-mercantil-de-barcelona-su-forma-de-funcionar/> (consultado en febrero de 2022).

³⁸⁵ WALTERS, M., "Why tech patent owners flock to Barcelona's courts?", en *Managing IP*, 5 de agosto de 2020. Disponible en: <https://www.managingip.com/article/b1mt0m7ncrkb/why-tech-patent-owners-flock-to-barcelonas-courts> (consultado en febrero de 2022).

³⁸⁶ Relación de algunas de las ferias y congresos que tienen como lugar de celebración la ciudad de Barcelona:

- Alimentaria: <https://www.alimentaria.com/>
- Salón náutico: <http://www.salonnautico.com/en/home>
- Hostelco: <https://www.hostelco.com/>
- *Aviation Week Europe*: <https://mroeurope.aviationweek.com/en/home.html>
- Expoquimia: <http://www.expoquimia.com/>
- Equiplast: <http://www.equiplast.com/>
- *Automobile Barcelona*: <http://www.automobilebarcelona.com/>
- ITMA (International exhibition of textile machinery): <https://www.itma.com/>
-

³⁸⁷ *Vid.* p. ej. la noticia "¿Cuál es la empresa más grande del mundo?", *Cinco días*, 2 de enero de 2022, disponible en: [https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/30/companias/1640886339_354215.html#:~:text=Los%20datos%20de%20cierre%20de,Microsoft%20y%20Alphabet%20\(Google\)](https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/30/companias/1640886339_354215.html#:~:text=Los%20datos%20de%20cierre%20de,Microsoft%20y%20Alphabet%20(Google)) (consultado en febrero de 2022).

No se puede obviar tampoco que en este siglo XXI, en contraposición con épocas anteriores, las revoluciones políticas, económicas y sociales giran en torno a la propiedad inmaterial, los bienes intangibles, la propiedad intelectual e industrial, del que las compañías tecnológicas son sus máximos exponentes³⁸⁸.

Al margen de lo expuesto, se pueden identificar cuatro razones concretas en el nacimiento del Protocolo, a saber: a) una conexión histórica con el surgimiento de la protección jurídica a nivel internacional de los derechos de propiedad industrial; b) otorgar seguridad jurídica a los exhibidores; c) un compromiso de la Administración de Justicia, como servicio público, con la sociedad; d) una proyección de la imagen exterior de España, como país respetuoso y comprometido con la protección de este tipo de derechos³⁸⁹.

a) *La conexión histórica con la protección jurídica a nivel internacional de los derechos de propiedad industrial.*

El primer tratado internacional de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, el Convenio de la Unión de París de 1883³⁹⁰, surge precisamente porque, diez años antes, en la Exposición Universal de Inventiones Viena de 1873³⁹¹, los expositores se habían quejado y amenazado al Gobierno del Imperio de Austria-Hungría con no participar en el evento, ante los temores de ser objeto de espionaje

³⁸⁸ Al respecto, MOLINA LÓPEZ, F., “El Juez, el Mercado y el proceso creativo”, [presentación], “*La tutela del proceso creativo*”, Jornada organizada por la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y la Sección Territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) el 25 de abril de 2017 en el Palau de la Música de Barcelona (en archivo personal): “[...] Desde el punto de vista económico, si en el siglo XIX y en el siglo XX las revoluciones económicas han girado en torno a los recursos materiales, carbón y petróleo principalmente, en el siglo XXI las revoluciones económicas tienen como eje de rotación los recursos inmateriales, lo intangible, los bienes intelectuales. ¿Quién era el hombre más rico a principios del siglo XX? (Rockefeller) ¿Cuál era el objeto de su negocio? (el petróleo, bien material, la *Standard Oil*). ¿Quién es el hombre más rico a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI? (Bill Gates) ¿Cuál es el objeto de su negocio? (patentes, marcas, diseños, propiedad intelectual... *Microsoft*).

Es más, ¿cuáles son las compañías con mayor capitalización bursátil en el mundo? *Apple, Google (Alphabet), Microsoft, Facebook, Amazon...* [...] cuyo objeto – lo inmaterial – es el fundamento de las revoluciones del siglo XXI, se reúnen todos los años en Barcelona, en torno a un congreso internacional que tiene por objeto los móviles: el *Mobile World Congress*”.

Sobre este evento puede consultarse en: <https://baylos.com/actualidad/jornada-apm-y-andema-la-tutela-del-proceso-creativo> (consultado en febrero de 2022).

³⁸⁹ MOLINA LÓPEZ, F., “La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...”, *op. cit.*, pág. 36.

³⁹⁰ Texto completo del Convenio de la Unión de París de 1883: <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>

³⁹¹ En relación a esta Exposición Universal pueden consultarse algunos datos disponibles en: <https://www.bie-paris.org/site/en/1873-vienna> (consultado en febrero de 2022).

industrial e imitaciones ilegales y porque consideraban que no se encontraban adecuadamente protegidos en la titularidad de sus obras. Dichos temores tuvieron dos efectos, uno inmediato y otro mediato. El primero, la aprobación de una ley especial, en Austria, que aseguraba en forma temporal la protección para todos los extranjeros participantes de la exhibición. El efecto mediato, sucesivas reuniones de representantes plenipotenciarios de distintos gobiernos, mayoritariamente europeos, en París, trabajando hasta la conferencia que culmina el 20 de marzo de 1883 con la aprobación del texto definitivo del documento conocido como Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial³⁹².

Pues bien, ciento cincuenta años después de aquellos hechos que supusieron un punto de inflexión en la tutela de la propiedad intelectual, superando las regulaciones y protecciones nacionales y reclamando su carácter internacional, se comprende mejor que cualquier iniciativa legislativa, gubernativa o judicial en el marco de las ferias comerciales que se celebran en España, encuentre su necesaria justificación en la misma finalidad pretendida ya en el siglo XIX: dar mayor seguridad jurídica a los titulares de derechos de propiedad intelectual que participan en estos eventos. El Protocolo conecta directamente con estos orígenes, cerrando el círculo histórico de protección jurídica de estos derechos a favor de exhibidores extranjeros con ocasión de ferias y congresos³⁹³.

b) La seguridad jurídica

Consecuencia directa del anterior motivo, la segunda razón para establecer un Protocolo de actuación rápida es dar una mayor seguridad jurídica a los titulares de derechos de propiedad intelectual que participan en estos eventos. La certeza, la tranquilidad, la previsibilidad jurídicas es base esencial del comercio internacional hoy día³⁹⁴. Especialmente en este tipo de ferias, donde se negocian y se cierran entre los

³⁹² SCHMITZ VACCARO, C. "Evolución de la regulación internacional de la propiedad intelectual", *La Propiedad Inmaterial*, núm. 17, noviembre de 2013, págs. 63-92.

³⁹³ MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.*, pág. 142; MOLINA LÓPEZ, F., "La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...", *op. cit.*, pág. 36, y MOLINA LÓPEZ, F., "Mercado y seguridad jurídica", en *La clave judicial*, 5 de febrero de 2018, disponible en: <https://laclavejudicial.org/2018/02/05/mercado-y-seguridad-judicial/> (consultado en febrero de 2022).

³⁹⁴ CABALLERO GERMAIN, G., "Seguridad jurídica y relaciones entre el 'Common Law' y el Derecho continental romano", en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXIV*, Valparaíso, Chile, 2003, págs.195-217, hace el siguiente resumen: "La creciente creación de normas de derecho uniforme para la regulación del comercio internacional responde al deber de los Estados de dotar de seguridad jurídica al tráfico comercial, ahora en el marco de una economía globalizada. La aplicación del derecho uniforme requiere que su interpretación sea autónoma del foro que juzgue la controversia".

operadores contratos multimillonarios a nivel mundial³⁹⁵. Por tanto, valiéndose del Protocolo, las empresas saben (o deberían saber) que si antes o durante el congreso tienen un problema o conflicto jurídico con un competidor pueden acudir al Tribunal Mercantil de Barcelona, a sus secciones especializadas en asuntos de propiedad industrial, donde podrán obtener una decisión judicial, razonada, rápida y efectiva y de ejecución inmediata.

c) Un compromiso de la Justicia con la sociedad

La tercera razón para establecer el Protocolo es reforzar el compromiso entre los tribunales y la sociedad. Así, cuando el *Mobile World Congress* se celebra en Barcelona, hay un reforzamiento de diferentes servicios tanto públicos como privados (servicios médicos, fuerzas de seguridad, servicios de transporte, hostelería, restauración...)³⁹⁶. Pues bien, los jueces, como servidores públicos, en esa línea se ven compelidos a prestar unos servicios adicionales de guardia y atención pública continuada y reforzada, mejorando y facilitando el acceso de las – importantes –

³⁹⁵ Dos ejemplos de noticias y datos respecto de la importancia económica de las ferias comerciales y congresos profesionales en España. Por un lado, ISAAC P. E., “Turismo de congresos, esto es lo que reportan a España”, en *Merca2*, 11 de noviembre de 2019: “[...] Por poner cifras, en España se celebran casi 5000 congresos por año, y suele subir cada año. Eso se traduce en miles de actividades y movimientos de millones de participantes. Estas cifras elevan España como una de las potencias del turismo de congresos a nivel mundial. De hecho, es el cuarto país con más influencia tras Estados Unidos, Alemania y Reino Unido”. Disponible en <https://www.merca2.es/turismo-congresos-reportan-espana/> (consultado en febrero de 2022).

ANDRÉS TALLARDÁ L., “¿Qué es el turismo MICE?”, *La Vanguardia*, 15 de mayo de 2019: “MICE es el acrónimo en inglés utilizado para definir el turismo de reuniones (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/Events), es decir, se cataloga como MICE cuando el viaje está motivado por la realización de actividades por la asistencia a reuniones de negocio, congresos, convenciones, viajes de incentivo y cualquier otro evento organizado con motivos profesionales”, explica Javier Zuazola, managing director de Travel Advisors. El 20% de los turistas que viajan en todo el mundo lo hace por negocios. “Para las ciudades, el turismo MICE es una gran fuente de ingresos, a pesar de la inversión en infraestructura, promoción y capacitación de los recursos que se precisan, en especial para eventos de gran magnitud (Mobile World Congress, etc.) pues los viajeros del segmento MICE gastan aproximadamente un 53% más que aquellos que viajan por placer, según cifras de ICCA (la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, por sus siglas en inglés)”, apunta Zuazola”. Disponible en: <https://www.lavanguardia.com/economia/innovacion/20190508/462124803269/que-es-turismo-mice.html> (consultado en febrero de 2022).

³⁹⁶ Dos muestras de ejemplos al respecto:

CAMINAL D., “Infojobs registra 1.000 ofertas de empleo para el Mobile”, en *El Periódico*, 16 de febrero de 2018, disponible en: <https://www.elperiodico.com/es/economia/20180216/1000-ofertas-empleo-infojobs-mobile-world-congress-6628750> (consultado en febrero de 2022).

Ayuntamiento de Barcelona, “La Guardia Urbana reforzará sus dispositivos para garantizar la seguridad y la movilidad al Mobile World Congress”, en *Ajuntament de Barcelona*, 27 de febrero de 2015. Disponible en: https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/es/noticia/my-new-post-tt-1f891acaacfb410VgnVCM1000001947900aRCRD_316655 (consultado en febrero de 2022).

empresas extranjeras al Tribunal Mercantil y dando una respuesta rápida³⁹⁷ a posibles conflictos jurídicos que se planteen durante el evento.

d) La imagen exterior de España

Por último, también conectado con los anteriores motivos, el Protocolo cumple una función de mostrar y demostrar que en Barcelona, en Cataluña, en España y en Europa los derechos de propiedad intelectual deben ser respetados – una proyección de imagen exterior de España respetuosa y comprometida con este tipo de derechos –³⁹⁸. Se trata de un mensaje directo a las compañías extranjeras que durante esos días vienen: si se respetan los derechos de propiedad intelectual no van a tener problemas; si no respetan los derechos de propiedad intelectual de otros competidores y exhibidores, pueden tener problemas.

En definitiva, el Protocolo se manifiesta como una iniciativa del Tribunal Mercantil de Barcelona de protección jurídica del espíritu innovador empresarial y que es sensible a las necesidades económicas y sociales del siglo XXI³⁹⁹.

2.2. Exposición de motivos: ámbito objetivo, subjetivo y jurisdiccional de aplicación del Protocolo.

a) Exposición de motivos.

El Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida para el *Mobile World Congress*, comienza con una exposición de motivos en la que recuerda que, en la ciudad de Barcelona, todos los años, se celebra este congreso, que es un congreso de carácter anual y que marca la agenda global en torno al ámbito de la comunicación móvil y telecomunicaciones, gozando de la más amplia repercusión mediática al ser el espacio donde se produce un mayor número de presentaciones mundiales de avances e innovaciones en comunicaciones inalámbricas y móviles (patentes tecnológicas); nuevas aplicaciones móviles y, en general, *software* de última generación (derechos de propiedad intelectual); nuevos diseños industriales de dispositivos móviles y otros soportes informáticos y de comunicación (*tablets, laptops, wearables* etc.); concurriendo

³⁹⁷ DEL ROSAL, P., “La justicia es rápida cuando quiere”, en *El País*, 7 de junio de 2019, disponible en: https://elpais.com/economia/2019/06/06/actualidad/1559836008_238643.html (consultado en febrero de 2022).

³⁹⁸ WALTERS, M., “Why tech patent owners flock to Barcelona’s courts?”, *op. cit.*

³⁹⁹ *Ibid.*

en competencia y en un mismo espacio empresas líderes en informática, electrónica y telecomunicaciones (*Microsoft, Samsung, IBM, Facebook, Google, Huawei, etc.*).⁴⁰⁰

Continúa indicando la exposición de motivos que: a) ante la eventualidad de conflictos que pudieran existir entre las compañías que participan en este evento, como titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, y que den lugar a una solicitud de medidas cautelares, tal y como ha sucedido de forma relevante en años anteriores, b) con la finalidad de evitar en lo posible adoptar medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada y c), al mismo tiempo, para garantizar la adopción de medidas efectivas para proteger aquellos derechos, los Jueces de lo Mercantil de Barcelona y los Jueces de lo Mercantil de Alicante, establecen conjuntamente durante previo al congreso y durante los días del evento, un Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida⁴⁰¹.

b) Ambito objetivo.

Las materias o asuntos a los que se les aplica el Protocolo han de estar relacionadas con productos, dispositivos, innovaciones o desarrollos tecnológicos que sean o vayan a ser objeto de exposición o exhibición o muestra en el dicho congreso mundial. En concreto, patentes tecnológicas o modelos de utilidad, marcas, tanto nacionales como de la UE, diseños industriales, nacionales y/o de la UE, derechos de autor y otros derechos conexos, conductas que puedan subsumirse en actos de competencia desleal y, finalmente, comportamientos susceptibles de ser clasificados como publicidad ilícita.

c) Ámbito subjetivo.

En relación a los potenciales sujetos que, bien como demandantes bien como demandados, pueden estar involucrados, directa o indirectamente, en conflictos jurídicos en el marco del Protocolo, se pueden identificar desde las propias y grandes compañías tecnológicas o telecomunicaciones a simples expositores o exhibidores, inventores, agentes de la propiedad industrial, institutos tecnológicos, universidades, asociaciones, compañías de seguros, etc.

Es importante destacar que, entre todos los potenciales sujetos que pueden verse afectados por un conflicto jurídico en el marco de este Protocolo, quedaría al margen el organizador de la feria comercial o congreso profesional, del que ha de predicarse un

⁴⁰⁰ *Vid. supra.* n. 375, la exposición de motivos del Protocolo de cualquiera de los años relacionados.

⁴⁰¹ *Ibid.*

deber de neutralidad⁴⁰². En la medida que las disputas que puedan manifestarse en el contexto de una feria o congreso tendrán como partes, activas y pasivas, a compañías o sujetos que, generalmente, serán a la vez clientes del organizador, el interés de éste tenderá siempre a no beneficiar o perjudicar a ninguno de ellos en beneficio o perjuicio del contrario. Ello solo se consigue manteniendo una posición neutra ante eventuales disputas o conflictos entre expositores y compañías el seno de la feria que él mismo organiza y promociona⁴⁰³.

d) Ámbito jurisdiccional.

El Protocolo es adoptado todos los años por la Junta de Jueces⁴⁰⁴ de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y de Alicante, dentro del marco jurisdiccional y competencial por materias que le es propio. Así, los Juzgados de lo Mercantil conocen de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de, entre otras, acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad⁴⁰⁵. Y los Juzgados de lo Mercantil de Alicante tienen competencia para conocer, de forma exclusiva, de todos aquellos litigios en materia de marca de la UE y dibujos y modelos de la UE, extendiendo para ello su jurisdicción a todo el territorio nacional⁴⁰⁶.

La intervención de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante no estuvo en los primeros años de aplicación del Protocolo⁴⁰⁷. Sin embargo, teniendo jurisdicción exclusiva en todo el territorio nacional para el conocimiento litigios en materia de marca de la UE y dibujos y modelos de la UE era importante y necesaria su unión al mismo⁴⁰⁸.

⁴⁰² *Vid. supra.* el epígrafe primero de este capítulo, apartado segundo.

⁴⁰³ *Ibid.*

⁴⁰⁴ La Junta de Jueces es el órgano que permite reunir a todos los Jueces o Magistrados titulares de los diferentes órganos unipersonales del mismo orden jurisdiccional para unificar criterios y prácticas, y para tratar asuntos comunes o sobre los que estimaren conveniente elevar exposición a la Sala de Gobierno correspondiente o al Consejo General del Poder Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o aquél les solicitare informe. *Vid.* art. 170 de la LOPJ.

⁴⁰⁵ Art. 86 ter.2 de la LOPJ.

⁴⁰⁶ Art. 86 bis. 4 de la LOPJ.

⁴⁰⁷ Los juzgados de lo mercantil de Alicante se unen, por primera vez, con el Protocolo del año 2019.

⁴⁰⁸ *NB* que si los juzgados mercantiles de Alicante no estuvieran unidos a los compromisos del Protocolo, no se podrían conocer ni resolver cuestiones que surgiera en el congreso y en las que estuviera implicadas materias de marca de la UE o dibujos o diseños de la UE en los plazos y con la rapidez que fija el Protocolo. Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona carecen de jurisdicción para el conocimiento de dichas específicas materias. Se trataba, por tanto, de un vacío que había que integrar. De esta forma, por tanto, ahora sí, todos los posibles litigios en materia de propiedad

Por último, debe señalarse la delimitación jurisdiccional negativa del Protocolo. Y es que la aplicación del protocolo únicamente que limitada al ámbito mercantil quedando, por tanto, al margen o fuera de los compromisos de resolución los conflictos o litigios que puedan implicar a otras jurisdicciones, como la penal o contencioso-administrativa que, en el caso de ferias comerciales y congresos profesionales, pueden dar lugar también a conflictos y disputas entre expositores o competidores⁴⁰⁹.

2.3. Los compromisos del Protocolo.

El Protocolo es simple: consiste en un conjunto de compromisos adoptados por la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y de la Junta de Jueces de Alicante dentro del marco y los límites de la LEC⁴¹⁰.

a) Primer compromiso: tramitación preferente y prioritaria a las diligencias de preliminares y/o diligencias de comprobación de hechos.

El primer compromiso, consiste en dar una tramitación preferente y prioritaria a las solicitudes de diligencias preliminares⁴¹¹ y/o diligencias de comprobación de hechos⁴¹² que tengan por objeto patentes e innovaciones tecnológicas y diseños industriales y cuya presentación esté prevista para el referido *Mobile World Congress*; así como

intelectual e industrial, incluidas marcas, dibujo y diseños, nacionales y de la UE., están sujetos potencialmente a los compromisos del Protocolo.

⁴⁰⁹ La acción civil en el ámbito mercantil es una de las opciones que tiene a su alcance un competidor que participa en ferias y congresos para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual e industrial pero no es la única. También podrían interponerse denuncias y/o querrelas ante los juzgados de instrucción por infracción de estos mismos derechos de propiedad intelectual e industrial. *Vid.* Capítulo XI del Título XIII del Código Penal y los delitos relativos a la propiedad intelectual (Sección Primera) y los delitos relativos a la propiedad industrial (Sección Segunda).

También podrían surgir disputas de tipo contractual o de reclamación y pago de prestaciones de productos o servicios, cuya competencia, en tal caso, correspondería a la jurisdicción civil, no a la mercantil.

Finalmente, por cerrar el círculo, podrían encontrarse también supuestos de infracciones de tipo administrativo que, en última instancia, correspondería conocer a la jurisdicción contencioso-administrativa. Nos referimos, por ejemplo, a cuestiones de tipo aduanero y paralización en frontera por las autoridades aduaneras de productos o dispositivos que no cumplieren cualquiera de los requisitos sectoriales exigidos para ser introducidos en nuestro país.

⁴¹⁰ Entiéndase, dentro de los cauces y trámites procedimentales y de plazos máximos que marca la LEC.

⁴¹¹ Las diligencias preliminares se regulan en el capítulo II, del título I, del libro II de la LEC, en los arts. 256 y ss.

⁴¹² Las diligencias de comprobación de hechos se regulan en el capítulo II, del título XII, jurisdicción y normas procesales, en los arts. 123 a 126 de la Ley de Patentes de 2015.

infracción de marcas y de derechos de propiedad intelectual; defensa de la competencia y actos de competencia desleal y de publicidad ilícita, respecto de productos y materias que sean objeto de exposición o exhibición en el mismo.

Supone dar una consideración relevante y especial a los procedimientos judiciales de diligencias preliminares y/o diligencias de comprobación de hechos que se incoen durante el periodo de activación del protocolo. *Tramitación prioritaria*, significa dar especial consideración a la tramitación procesal de estas demandas que se presentan durante el periodo de activación del Protocolo: en el caso del *Mobile World Congress*, las cuatro semanas previas (un mes anterior) al inicio del congreso más los cuatro días que suele durar dicho evento. Ello conlleva una reorganización y reclasificación de la agenda judicial en cada Juzgado⁴¹³, incluso extendiendo el horario de audiencia al público⁴¹⁴, si es necesario. Y *tramitación preferente*, dadas a las circunstancias y los derechos en juego a tutelar y que hace que dichos expedientes judiciales, su trámite, vaya a prevalecer sobre el resto de materias que son de competencia objetiva por los Juzgados Mercantiles.

b) Segundo compromiso: tramitación preferente y prioritaria de medidas cautelares, con o sin audiencia.

El segundo compromiso es igual que el anterior, pero focalizado en las figura de las medidas cautelares. Así, se traduce en dar una tramitación preferente y prioritaria a las medidas cautelares urgentes, ya sean solicitadas con o sin audiencia⁴¹⁵, y que tengan por objeto patentes e innovaciones tecnológicas y diseños industriales y cuya presentación esté prevista para el referido *Mobile World Congress*; o bien infracción de marcas y de derechos de propiedad intelectual, defensa de la competencia y actos de competencia desleal y de publicidad ilícita, respecto de productos y materias que sean objeto de exposición o exhibición en dicho evento.

⁴¹³ Se vacían las agendas de los Juzgados durante ese periodo de semanas previas a la celebración del evento a fin de tener la máxima disponibilidad de recursos humanos y materiales disponibles para atender y dar una adecuada respuesta a la entrada de asuntos relacionados con el congreso.

⁴¹⁴ De 10:00 a.m. a 14:00 a.m. es el horario de audiencia al público mínimo en las oficinas judiciales, de conformidad con el art. 10 del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales y sus disposiciones de desarrollo, según los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma y el partido judicial concreto.

⁴¹⁵ Las medidas cautelares se regulan en el capítulo III, del título XII, jurisdicción y normas procesales, en los arts. 127 a 131 de la Ley de Patentes de 2015. Si bien esta regulación especial ha de completarse con la regulación general de las medidas cautelares prevista en la LEC, a la que se remite expresamente el art. 127 de la Ley de Patentes.

Al igual que en el apartado anterior, supone una consideración relevante y especial, en este caso, a los procedimientos judiciales de medidas cautelares cautelares que se incoen durante el periodo de activación del protocolo. Tramitación prioritaria, durante las cuatro semanas previas (un mes anterior) al inicio del congreso más los cuatro días que suele durar dicho evento. Y tramitación preferente, sobre el resto de materias que son de competencia objetiva de los juzgados mercantiles.

c) Tercer compromiso: resolución en dos días (sin vista) o diez días (con vista) las medidas cautelares.

El segundo punto manifiesta el compromiso, literalmente, de “resolver en un plazo de dos días (48 horas) la solicitud de medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada, desde su entrada en el juzgado; y un plazo máximo diez días para la resolución de medidas cautelares con señalamiento de vista, desde su entrada en el juzgado, siempre que se haya presentado un escrito preventivo”.

El plazo de dos días para resolver la medida cautelar *inaudita parte* y el de diez días máximo para la resolución de las cautelares con audiencia, computados ambos plazos desde su entrada en el juzgado⁴¹⁶, supone un acortamiento voluntario de los plazos legalmente establecidos para la tramitación y resolución de los procedimientos cautelares por la LEC. Así, ésta prevé el plazo de cinco días sin audiencia del demandado para resolver la medida cautelar (art. 733.2 de la LEC) y, si es con audiencia del demandado, el Letrado de la Administración de Justicia, mediante diligencia, en el plazo de cinco días, contados desde la notificación de la solicitud de medidas al demandado convocará a las partes a una vista, que se celebrará dentro de los diez días siguientes (art. 734.1 de la LEC). Bien es cierto que el compromiso de resolución en esos tiempos exige tener los máximos elementos de juicio y de valoración para adoptar la decisión. De ahí que, en el caso de medida cautelar con señalamiento de vista, se condicione la rapidez del fallo a que se haya presentado un escrito preventivo⁴¹⁷.

d) Cuarto compromiso: admisión y resolución de escritos preventivos en 24 horas.

⁴¹⁶ Fecha de sello de entrada en el decanato de Barcelona.

⁴¹⁷ *Vid.* en el capítulo segundo, el epígrafe segundo relativo al escrito preventivo en el marco procesal de las medidas cautelares *inaudita parte*.

En concreto, se dice que “en el marco de un eventual un conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, el compromiso es resolver en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos. La admisión y resolución inmediata de los mismos se hace con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que se adopten medida cautelares sin audiencia del demandado, lo que permitirá, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de medidas cautelares sin audiencia”.

En realidad, los escritos preventivos, que no son más que un mecanismo procesal de defensa anticipatoria, así como su admisión, constituyen el eje vertebrador en torno al cual gira el Protocolo. Ello es así porque, precisamente, en congresos y ferias profesionales, como el *Mobile World Congress*, es donde adquieren pleno sentido y despliegan su finalidad esencial: proporcionar alegaciones y argumentos, tanto de forma como de fondo, que permitan desactivar o contrarrestar o, al menos, equilibrar la decisión judicial ante la petición de medidas cautelares de un competidor que manifiesta que, dada la urgencia y necesidad, no puede oírse a dicha parte⁴¹⁸.

e) Quinto compromiso: parámetro de valoración del requisito de la urgencia del art. 733 de la LEC.

Este punto, más que un compromiso es un parámetro de valoración del requisito de urgencia al que se refiere el art. 733 de la LEC. El Protocolo señala que “para valorar la urgencia a las que se refiere el art. 733 LEC en la adopción de medidas cautelares sin audiencia, salvo que esta pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar, será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que haya reaccionado al conocimiento de la eventual infracción. En este sentido, será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente”.

⁴¹⁸ MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.*, págs. 145 y 146, y MOLINA LÓPEZ, F., “La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...”, *op. cit.*, pág. 39.

El Protocolo recuerda lo que es elemental, que no cabe impedir de mala fe⁴¹⁹ la audiencia del demandado por una solicitud que por definición es urgente a la vista de que se va a celebrar el congreso o feria en la que participará el presunto infractor. El solicitante deberá explicar el comportamiento previo y que ha reaccionado rápidamente en defensa de sus derechos y no para evitar la audiencia del afectado aprovechando la celebración del congreso, hasta el punto de que no se apreciará esa urgencia “cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente” para resolver.

En definitiva, se trata de evitar la utilización o instrumentalización de las medidas cautelares en el marco del Protocolo y convertir los referidos compromisos en una suerte de acceso libre a pretensiones que, aparentemente legítimas, son en realidad herramientas de presión u hostigamiento a un competidor⁴²⁰. De esta manera se marcan claramente unas líneas infranqueables ligadas a la buena fe del solicitante: comportamiento previo y rapidez en la reacción ante el conocimiento de una infracción y, en definitiva, buena fe en la conducta y circunstancias que rodean a la solicitud presentada.

f) Sexto compromiso: medidas de protección de la información confidencialidad y del secreto empresarial.

Señala el Protocolo el compromiso de “adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo. Todo ello en el marco de la nueva Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales y de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 y de conformidad con el Protocolo especial de Protección del secreto empresarial aprobado por este mismo Tribunal Mercantil de Barcelona a tal fin”.

Este punto se trata de una novedad en la versión del Protocolo aplicable al año 2020 y que es consecuencia directa de la entrada en vigor de la Ley 1/2019 de 20 de febrero

⁴¹⁹ Sobre la buena fe procesal, nos remitimos a PICÓ I JUNOY, J., *El principio de la buena fe procesal*, op. cit.

⁴²⁰ Un ejemplo, reflejo de lo expuesto, es el AJM 1 de Barcelona, de 22 de febrero de 2016 (ROJ: AJM B 22/2016 - ECLI:ES:JMB:2016:22A).

de Secretos Empresariales y del desarrollo judicial de la aplicación de la misma a través del Protocolo especial de protección del secreto empresarial⁴²¹ aprobado por los Juzgados Mercantiles de Barcelona.⁴²²

g) Séptimo compromiso: ejecución inmediata de las medidas cautelares y/o diligencias urgentes que, en el ámbito de su específica competencia, dictamine el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante en materias de marcas de la Unión Europea y diseños comunitarios.

El último de los compromisos dice que “el Tribunal Mercantil de Barcelona llevará a cabo la ejecución inmediata de las medidas cautelares y/o diligencias urgentes que, en el ámbito de su específica competencia, dictamine el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante en materias de marcas de la Unión Europea y diseños comunitarios, garantizando de esta forma la efectividad de las decisiones adoptadas. A tal efecto, se establecerán los canales de comunicación y cooperación pertinentes entre ambos Tribunales”.

En el año 2019, se introdujo como novedad la participación de los Juzgados de Marcas de la Unión Europea de Alicante en este Protocolo, comprometiéndose y sumándose aquellos a los compromisos de resolución y plazos ya establecidos.

Supone un paso más, por otro lado necesario, para cubrir todo el espectro de derechos de propiedad industrial, añadiendo las marcas de la UE y los diseños de la UE que

⁴²¹ El Protocolo especial de protección del secreto empresarial aprobado por los Juzgados Mercantiles de Barcelona se puede consultar aquí:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_11_22_Protocolo_Proteccion_Secreto_Empresarial_en_los_JM.pdf (consultado en febrero de 2022).

⁴²² Debe tenerse en cuenta que en este tipo de congresos o ferias, en especial en el *Mobile World Congress*, se presentan multitud de novedades e invenciones y que no todas ellas están amparadas o protegidas por un título tradicional de propiedad industrial, p. ej. de patentes. Al desarrollador o inventor puede interesarle la protección ilimitada que, desde el punto de vista temporal y territorial, ofrece la figura del secreto empresarial. Éste, a diferencia de los títulos tradicionales de propiedad industrial, no está sometido a plazo de duración de protección, pues se protege el secreto en tanto que no se haga público el mismo o accesible, adoptando las medidas necesarias para evitarlo. Y, además, no está territorializada la protección jurídica, a diferencia de la protección nacional o continental (UE) que se predica de marcas, patentes o diseños industriales.

Por lo demás, las vías ofrecidas tanto por la Ley de Secretos Empresariales como por el Protocolo de especial de protección del secreto empresarial aprobado por los Juzgados Mercantiles de Barcelona, son particularmente atractivas en el marco del *Mobile World Congress*, una vez se interpone una acción judicial, en lo relativo a mantener la máxima reserva y confidencialidad de los documentos e informes acompañados a los escritos de alegaciones de cada parte. En particular, por ejemplo, los términos económicos de los acuerdos de licencia o transferencia de tecnología cerrados con otros competidores, también participantes o exhibidores en la feria o congreso. A los efectos, esto último, por ejemplo, de demostrar que se trata de una licencia *FRAND*, esto es, negociada en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias.

podrían verse afectados en este tipo de eventos y respecto de los cuales los Juzgados Mercantiles de Barcelona no tienen jurisdicción ni competencia objetiva de conformidad con la LOPJ.

A partir de ahí, se establece un necesario hilo comunicador entre ambas jurisdicciones y tribunales⁴²³: los Juzgados de Marcas de la UE adoptarán las medidas cautelares (con o sin vista) o diligencias de comprobación de hechos sobre materias de su competencia exclusiva (lo dicho, marcas de la UE y diseño de la UE) y el Tribunal Mercantil de Barcelona se compromete a ejecutarlas dentro de los plazos previstos en el Protocolo. Ejecución que, si estuviéramos fuera de este marco del Protocolo, debería hacerse a través de exhorto judicial con la demora en semanas y/o meses que eso supondría, haciendo totalmente ineficaz toda actuación judicial que durante la duración de la feria, en este caso cuatro días, se pretendiera ejecutar y cumplimentar⁴²⁴.

2.4. Activación del Protocolo en otros congresos y ferias comerciales de Barcelona.

El Protocolo se aprueba por primera vez en el año 2015, en el contexto y en relación con el *Mobile World Congress*, si bien pronto se abrió su aplicación y, al año siguiente, en 2016, se introduce expresamente una cláusula de activación de cara a otras ferias comerciales y congresos diferentes, en los siguientes términos:

“[...] Que aunque el MWC es el evento más relevante, también a lo largo de todo el año, igualmente, se celebran en la ciudad de Barcelona numerosos Congresos y Ferias profesionales en sectores en los que están implicados, directa o indirectamente, derechos de propiedad industrial e intelectual que pueden necesitar de una respuesta judicial de calidad, que los asuntos se resuelvan con eficacia y en plazos razonables,

[...] que a petición de las instituciones públicas y privadas que lo soliciten y siempre con suficiente antelación, los Juzgados Mercantiles de Barcelona se ponen al servicio y disposición de las mismas para adaptar y extender a otros Congresos y Ferias profesionales que se celebren en este año 2016 el mismo Protocolo aprobado para el MWC”.⁴²⁵

⁴²³ En la actualidad, las nuevas tecnologías permiten el envío y la recepción de comunicaciones judiciales de forma casi instantánea, automática, siendo garantía mínima la dación de fe pública del Letrado de la Administración de Justicia, tanto de los medios escogidos para la comunicación como del contenido del expediente judicial para cuyo auxilio o cooperación se requiere la ayuda judicial.

⁴²⁴ En el ámbito civil, todo esto se regula en Capítulo VI, del Título V, del Libro II, arts. 169 a 177 de la LEC. Nótese que seguir toda la burocracia que marcan estos artículos exigiría varios pasos y tiempos totalmente incompatibles con la realidad de unas medidas judiciales que deben ser adoptadas para ser cumplidas y ejecutadas en una feria que está fuera del partido judicial y que dura solo días.

⁴²⁵ *Vid. supra*. n. 375, el protocolo de dicho año 2016, donde se recoge dicha cláusula de activación.

Esta activación y extensión del Protocolo debe enmarcarse dentro de la importancia económica que tiene la celebración de los congresos profesionales y ferias comerciales en España⁴²⁶, donde Barcelona, junto con Madrid, son líderes y referentes mundiales como sedes de estos eventos⁴²⁷.

Por tanto, en teoría, se impone la necesidad de ampliar y extender el servicio que supone la resolución rápida, prioritaria y preferente que predica el Protocolo, en relación a los numerosos congresos y ferias profesionales y comerciales que se desarrollan a lo largo del año en Barcelona y en el que están implicados, directa o indirectamente, derechos de propiedad industrial e intelectual⁴²⁸. Ferias y congresos que puede que sean más sencillos pero son merecedores de un trato igualitario y acreedores, en todo caso, de una respuesta judicial de calidad, eficaz y en plazos razonables⁴²⁹.

En este marco, por ejemplo, tenemos la activación del Protocolo para el Salón Alimentaria⁴³⁰ en los años 2016⁴³¹, 2018⁴³² y 2020⁴³³ o para el Salón Hostelco en el año 2020⁴³⁴.

⁴²⁶ Vid. *supra*. n. 395, ejemplos de noticias y datos respecto de la importancia económica de las ferias comerciales y congresos profesionales en España.

⁴²⁷ PEINADO, F., “La Champions de los Congresos”, en *El País*, 18 de enero de 2020, disponible en: https://elpais.com/ccaa/2020/01/17/madrid/1579286380_741937.html (consultado en febrero de 2022).

⁴²⁸ Vid. *supra*. n. 386, relación de algunas de las ferias y congresos que tienen como lugar de celebración la ciudad de Barcelona. No obstante, en la práctica, ha sido en y con el *Mobile World Congress* dónde el Protocolo ha alcanzado una utilización y aplicación completa por las compañías y exhibidores, con un éxito y unos resultados exitosos – a diferencia de resultados anecdóticos de otras ferias o congresos –.

⁴²⁹ No obstante, algún sector doctrinal va más allá y pone el acento y la crítica en la situación de desigualdad que la aplicación de este Protocolo puede producir, y no ya en relación a otros eventos o ferias sino en relación al funcionamiento de la Administración de Justicia en general. Dando entender, así, que habría una justicia más ágil y efectiva en unos casos – ¿privilegiada? – frente a los casos más comunes u ordinarios. En tal sentido, CANTOS PARDO, M., “Tutelar cautelar de la Propiedad Industrial...”, *op. cit.*

⁴³⁰ Página web del Salón Alimentaria: <https://www.alimentaria.com/>

⁴³¹ El Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Salón Alimentaria celebrado en Barcelona los días 22 a 28 de abril de 2016, está disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Los-juzgados-mercantiles-de-Barcelona-activan-el-protocolo-para-el-Salon-Alimentaria> (consultado en febrero de 2022).

Al respecto, también los comentarios y reflexiones sobre dicho Protocolo de DE ROMÁN PÉREZ, S., “Protocolo de actuación de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona con motivo de la celebración del Salón Alimentaria 2016”, en *nota informativa Pérez-Llorca*, 15 de abril de 2016, disponible en: <https://www.perezllorca.com/actualidad/nota-juridica/protocolo-de-actuacion-de-juzgados-durante-salon-alimentaria-2016/> (consultado en febrero de 2022).

⁴³² Vid. el mismo en el anexo V (procedente de archivo personal, no disponible en ningún enlace de acceso público).

2.5. Ejecución de las actuaciones judiciales y medidas complementarias para la efectividad del Protocolo.

a) Ejecución de las actuaciones judiciales.

Dentro del marco procesal de la LEC⁴³⁵, y para garantizar la efectividad de los compromisos establecidos por el Protocolo, es importante la ejecución judicial y eficacia práctica de las diferentes actuaciones judiciales previstas en el Protocolo. Cabe destacar unas líneas directrices que guían este proceso de ejecución, a saber: i) dación fe por parte de los Letrados de la Administración de Justicia de las actuaciones realizadas en un acta judicial levantada *in situ*; ii) estrecha colaboración y presencia de los responsables y asesores del organizador del evento y/o del responsable o *partner* en cuyas instalaciones se celebra el congreso; iii) asistencia y apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a fin de garantizar la efectividad y ejecutividad de las medidas adoptadas a lo largo de los cuatro días que dura el congreso⁴³⁶.

La participación de los Letrados de la Administración de Justicia en el proceso de notificación y ejecución de las actuaciones judiciales que se van a efectuar es importante como funcionarios públicos, con carácter de autoridad⁴³⁷, pues van a dejar constancia y testimonio fehaciente de todo lo que acontece⁴³⁸, mediante acta judicial levantada *in situ*⁴³⁹.

⁴³³ *Vid.* el mismo en el anexo V (procedente de archivo personal, no disponible en ningún enlace de acceso público).

⁴³⁴ No obstante, en el año 2020, debido a la pandemia causada por el covid-19, estas ferias y congresos pospusieron su celebración.

⁴³⁵ El deber general de colaboración en materia de ejecución se recoge en el art. 591 de la LEC: “1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar su colaboración en las actuaciones de ejecución...”. Y el art. 738 del LEC trata de la ejecución de la medida cautelar remitiéndose, incluso, a los medios que fueran necesarios propios de la ejecución de sentencias para asegurar su inmediato cumplimiento.

⁴³⁶ MOLINA LÓPEZ, F., “La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...”, *op. cit.* págs. 41-43.

⁴³⁷ Art. 440 de la LOPJ.

⁴³⁸ Art. 453 de la LOPJ.

⁴³⁹ Es importante dejar reflejo en el acta de judicial de todas las actuaciones que se practican desde la identificación de los presuntos infractores o demandados, pasando por la notificación de las resoluciones que les afectan, la incautación de elementos de prueba o de análisis de productos presuntamente infractores y la relación de todos los intervinientes en dicha operaciones: agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, peritos judiciales, intérpretes o traductores, representantes del organizador o del *partner*, entre otros.

Otro punto esencial para el buen funcionamiento del Protocolo radica en la colaboración estrecha y la participación de los responsables y asesores del organizador del evento y/o del responsable o *partner* en cuyas instalaciones se celebra el congreso o la feria en cuestión⁴⁴⁰. En la medida que las actuaciones judiciales van a afectar a clientes (exhibidores) tanto del organizador del evento como del responsable del alojamiento y servicios, se hace necesario crear y mantener unos canales de comunicación fluida para que los mismos tengan, como mínimo, conocimiento de todas las decisiones judiciales adoptadas así como de su ejecución y consecuencias. Todo ello, sin perjuicio de que en este contexto de las ferias y congresos, el organizador o responsable del recinto han de ocupar una posición de neutralidad⁴⁴¹.

Por otro lado, la asistencia y apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado⁴⁴² es absolutamente necesaria a fin de garantizar la efectividad y ejecutividad⁴⁴³ de las medidas adoptadas antes y durante⁴⁴⁴ la celebración de la feria o congreso.

⁴⁴⁰ En el caso del *Mobile World Congress*, son los responsables y asesores de GSMA, que es el organizador del evento y de FIRA de Barcelona, en cuyas instalaciones se celebra el congreso, que actuaría como *partner* en el país.

GSMA (*Global System for Mobile communications*) representa los intereses de los operadores móviles en todo el mundo, uniendo a más de 750 operadores con casi 400 empresas en el ecosistema móvil más amplio, incluidos fabricantes de teléfonos y dispositivos, empresas de software, proveedores de equipos y empresas de Internet, así como organizaciones en sectores industriales adyacentes. *Vid.* su página web: <https://www.gsma.com/>

FIRA de Barcelona (Feria de Barcelona) es la institución ferial de Barcelona. Cada año organiza y acoge más de 120 salones, congresos y eventos corporativos de periodicidad diversa. Es una de las organizaciones feriales más importantes de Europa por volumen y calidad de sus eventos. Fundada oficialmente en 1932, es un consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Cambra de Comerç de Barcelona, que combina la titularidad pública con una gestión empresarial autónoma. *Vid.* su página web: <https://www.firabarcelona.com/es/>

⁴⁴¹ *Vid. supra.* el epígrafe primero, apartado segundo, al respecto.

⁴⁴² En el caso de los congresos y ferias celebrados en Barcelona (Cataluña), es la unidad de la policía judicial especializada en tecnología y delitos informáticos de los Mossos d' Esquadra, la encargada del aseguramiento y cumplimiento .

⁴⁴³ En aquellos casos en los que la compañía afectada o sus representantes no colaboren voluntariamente en la práctica y ejecución de las actuaciones judiciales, se hace necesaria la ejecución y práctica forzosa con el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, actuando como policía judicial. Además, la presencia de los agentes, aunque sea sin uniforme oficial o vestidos de paisano, es un importante elemento coactivo que facilita y allana la efectividad y ejecutividad de las medidas judiciales acordadas.

⁴⁴⁴ La presencia de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se hace necesaria no solamente en el mismo momento de la notificación y ejecución de las actuaciones judiciales, *in situ*, en los stands, sino también mediante la vigilancia y control intermitente lo largo de la duración del congreso o feria. De esta manera, se garantiza el respeto y cumplimiento íntegro a las decisiones judiciales evitando que, una vez notificada, por ejemplo, una medida de prohibición de exhibición de

Por último, en estas directrices y actuaciones prácticas, se hace necesaria la intervención presencial de los magistrados, en los *stands* de las compañías implicadas, coordinando y dirigiendo en todo momento las actuaciones. Si bien es cierto que la Ley de Patentes de 2015 tan solo prevé la presencia personal del magistrado en las diligencias de comprobación de hechos⁴⁴⁵, se hace necesaria e imprescindible la misma en todo el proceso de información a las compañías afectadas así como de notificación y ejecución tanto de dichas diligencias como de las medidas cautelares adoptadas. Primero, otorga confianza y seguridad jurídica a todos los sujetos implicados; segundo, permite tomar y adoptar decisiones *in situ*, si fuera necesario; tercero, garantiza un proceso de información y de ejecución de las medidas de forma rápida, discreta y reduciendo y resolviendo una eventual conflictividad jurídica con los afectados; en definitiva, se asegura de que no se vea perturbado el desarrollo del congreso⁴⁴⁶.

b) Notificación: información y acceso al derecho de defensa.

Dentro del proceso de ejecución expuesto anteriormente, y previamente a la ejecución material de las actuaciones judiciales, se hace necesario la notificación a los representantes legales de las compañías afectadas de las resoluciones judiciales⁴⁴⁷.

Es importante este primer paso de la notificación, previo a solicitar la colaboración del afectado en la ejecución voluntaria de las medidas adoptadas. Debe tenerse en cuenta que en este tipo ferias, dado su carácter internacional, los participantes, casi todos extranjeros, son absolutos desconocedores del sistema judicial, ya español ya europeo, así como de las prácticas o costumbres en materia de ejecución. De ahí que el momento de la notificación, por parte de la comisión judicial, de las medidas adoptadas puede ser delicado o sensible, convirtiéndose en algo inesperado y/o, en cierta medida, sorpresivo⁴⁴⁸.

un producto infractor, el expositor o exhibidor cumpla en dicho instante pero que, sin embargo, quebrante la medida en momentos posteriores, a lo largo de los días que dura del evento.

⁴⁴⁵ Art. 124 de la LP de 2015.

⁴⁴⁶ Es importante una ejecución judicial rápida, precisa y lo más discreta posible. De ahí que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deban actuar de paisano (*undercover*, en terminología inglesa), pues una actuación con el uniforme oficial, y con varios agentes, podría provocar alarma y desconcierto tanto entre el resto de empresas competidoras como del público asistente. En definitiva, tiene que ser una ejecución en todo momento controlada y *quirúrgica*. De ahí, que sea importante la dirección y coordinación presencial por parte de los magistrados de todo este proceso.

⁴⁴⁷ Art. 738 de la LEC en relación con el art. 553 del mismo texto.

⁴⁴⁸ Por otra parte, se hace necesario este factor de actuación no esperada por parte de las compañías afectadas, a fin de asegurar el éxito en la práctica de las diligencias o medidas judiciales adoptadas,

A fin de hacer comprensible y entendible para los expositores extranjeros el proceso de notificación y ejecución en el que pueden verse involucrados en ese preciso momento, ya en el año 2018, como novedad, se introdujo la entrega por parte los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona a las empresas afectadas de una hoja informativa y explicativa, en idioma inglés coloquial, sobre el sistema jurídico español⁴⁴⁹. De esta forma, se trata de ofrecer una serie de respuestas ante las primeras preguntas y dudas naturales que una compañía afectada por las actuaciones judiciales se va a hacer: ¿Por qué los tribunales españoles son competentes para conocer del asunto? ¿Por qué debo cumplir con la orden del tribunal español? ¿Pueden protegerme el organizador de la feria o el *partner* donde se ubica mi *stand*?⁴⁵⁰

No obstante, la pregunta esencial que un expositor afectado se va a hacer es ¿qué hago ahora? También se ofrece una explicación y una salida en la hoja informativa o *fact sheets* a esta cuestión: determinado por el tribunal que ciertos productos expuestos presuntamente infringen los derechos de propiedad industrial de un tercero y se han retirado del evento, para reanudar la exposición, se recomienda que un abogado especializado comparezca inmediatamente ante el tribunal y exponga sus alegaciones de defensa en tal sentido.

Para articular y hacer efectivo lo expuesto, a partir del año 2018, por parte del organizador del evento y por parte del *partner* de las instalaciones y servicios⁴⁵¹ se facilita a las empresas afectadas, a título meramente orientativo y opcional, un listado de abogados especializados en estas materias⁴⁵² elaborado por el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB)⁴⁵³ y por el Colegio de Abogados de Alicante (ICALI)⁴⁵⁴

en el caso de que estas supongan la incautación o retirada de productos identificados o señalados como presuntamente infractores. No obstante, debe controlarse y reducirse en lo posible el impacto inicial que esa injerencia, aun judicialmente autorizada y tutelada, produce en el normal desarrollo de la actividad de la empresa; más aún en un congreso internacional de estas características, donde se negocian y se cierran acuerdos multimillonarios, que podrían verse perturbados.

⁴⁴⁹ MOLINA LÓPEZ, F., “La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...”, *op. cit.* págs. 41 a 43.

⁴⁵⁰ *Vid.* Anexo, la hoja informativa o *fact sheets* (procedente de archivo personal).

⁴⁵¹ GMSA y FIRA de Barcelona.

⁴⁵² Es importante que sea abogados especializados en este tipo de materias y conflictos, a saber, patentes, marcas, derechos de autor, competencia desleal, diseño industrial etc. Así mismo, dado el carácter internacional del evento, se exige también un nivel competente de manejo del idioma inglés.

⁴⁵³ *Vid.* p. ej. dos anuncios de despachos de abogados en relación a su inclusión en el listado referido:

así como un listado de procuradores, elaborado por el Colegio de Procuradores de Barcelona⁴⁵⁵. La razón de estas dos medidas es simple: si bien las grandes multinacionales tecnológicas que concurren al *Mobile World Congress* cuenta con sus propios departamentos jurídicos y/o asesores contratados para cualquier tipo de eventualidad, trabajando y vigilando, incluso, *in situ*⁴⁵⁶, no ocurre lo mismo con la mayoría de los expositores y exhibidores que concurren, pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, que desconocen el sistema jurídico español y europeo y que, llegado el momento, pueden encontrarse ante una situación inesperada de desconocimiento de lo que les está pasando y/o indefensión jurídica formal y material⁴⁵⁷.

Con estas medidas complementarias, por un lado, la hoja informativa y, por otro lado, listado opcional de abogados y procuradores, se trata de paliar, en la medida de lo posible, dichos inconvenientes reales, tratando de garantizar la máxima información

-
- DWF-RCD, 23 de febrero de 2018, disponible en: <https://www.rcd.legal/es/tres-profesionales-rcd-listado-especialistas-competencia-ip-mwc> (consultado en febrero de 2022).
 - Curell-Suñol, año 2018, accesible en: <https://curellsunol.com/es/blog/listado-de-especialistas-en-materia-de-competencia-desleal-y-propiedad-industrial-para-las-actuaciones-urgentes-durante-el-mobile-world-congress-2018/> (consultado en febrero de 2022).

⁴⁵⁴ Vid. anuncio del ICALI sobre la creación de esta bolsa de abogados:

- año 2019:
<https://www.icali.es/icali-impulsa-la-creacion-de-una-bolsa-de-abogados-de-guardia-especialistas-en-propiedad-industrial-e-intelectual-para-el-mobile-world-congress/> (consultado en febrero de 2022).
- año 2020:
<https://www.icali.es/abierto-el-plazo-hasta-el-20-de-enero-para-la-lista-de-profesionales-de-la-abogacia-de-guardia-en-el-mobile-world-congress/> (consultado en febrero de 2022).

⁴⁵⁵ A diferencia de otros países o sistemas jurídicos, en España la intervención ante los tribunales hace preceptivas la figura tanto del abogado como del procurador, ex art. 23 y 31 de la LEC.

⁴⁵⁶ Las grandes multinacionales disponen de sus propios asesores legales en este tipo de evento, ya internos o externos y, muy seguramente, ambos. De tal forma que no dejan nada a la improvisación o al azar y, dado el volumen de negocio que está en juego no tiene problemas en disponer y contratar despachos de abogados especializado en este tipo de materias que, entre sus servicios, ofrecerán desplazar y acompañar en todo momento al cliente en el interior del recinto o estar inmediatamente y las 24 horas a su disposición. Económicamente pueden permitirselo. Y para estas compañías multinacionales, estos servicios son vistos como un escudo legal – antes, durante y con posterioridad al evento –, que les garantizará la necesaria seguridad jurídica.

⁴⁵⁷ A diferencia de las grandes multinacionales, las pequeñas y medianas compañías no suelen disponer de departamentos legales o de asesoramiento y, la mayoría de las veces, tampoco están en disposición económica de contratar un abogado especializado para protegerse de una eventual acción judicial de un competidor para un evento concreto. Por tanto, si son destinatarias de una diligencia o medida cautelar interpuesta por un competidor, ello las puede colocar en una situación inesperada o sorpresiva acerca de lo que está ocurriendo y, en cierta medida y durante un tiempo, puede ocasionarles una cierta indefensión jurídica formal y material. Para paliar esta situación es por lo que se hace necesarias las dos medidas complementarias, la hoja informativa y el listado de profesionales dispuestos a prestar inmediatamente sus servicios.

posible a la empresa afectada y algo tan esencial como garantizar el acceso inmediato a un abogado y procurador y, por tanto, haciendo efectivos los derechos de representación y de defensa⁴⁵⁸.

c) Comisión de evaluación y seguimiento del Protocolo.

Para cerrar el círculo de medidas complementarias para la efectividad del Protocolo, en el informe de resultados del año 2018, se recoge la previsión de crear una Comisión de evaluación y de seguimiento el Protocolo para el *Mobile World Congress*, “a fin de analizar y mejorar su aplicación en un marco de diálogo y colaboración con todas la partes implicadas”. Junto con esta finalidad esencial, la creación de la Comisión se justifica o motiva en “el incremento de asuntos presentados y de actores públicos y privados implicados”⁴⁵⁹.

Por lo demás, es una previsión escueta que solo refiere la composición de dicha Comisión que serán, como mínimo: por el decano de Barcelona y/o el delegado para la jurisdicción en el ámbito mercantil, un magistrado de cada una de las sección especializadas, un Letrado de la Administración de Justicia, un representante de Mossos d'Esquadra, un representante de GSMA y un representante de Fira de Barcelona⁴⁶⁰.

2.6. Resultados, evolución y tiempos de respuesta en la aplicación del Protocolo de actuación rápida para el Mobile World Congress.

⁴⁵⁸ MOLINA LÓPEZ, F., “La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...”, *op. cit.*

⁴⁵⁹ *Vid. infra.* en el apartado siguiente, el informe de resultados de este año 2018.

⁴⁶⁰ La finalidad de la creación de la comisión, como el propio informe señala, es la analizar los resultados producidos con su aplicación año tras año y así tratar de ir mejorándolo. Es el marco necesario para el intercambio de opiniones y el diálogo y la colaboración entre todas las partes involucradas. Cada una desde su ámbito de gestión y de responsabilidad, ya sea pública o privada.

Todos ellos son necesarios. El representante del organizador de la feria (GSMA), pues las actuaciones judiciales inciden y tienen repercusión en el desarrollo de la feria y en los clientes o exhibidores, que habrán desembolsado a aquél cuotas o tasas de inscripción y exposición de sus productos. El *partner* o proveedor de servicios para la feria, FIRA de Barcelona, pues es el propietario y gestor de las instalaciones en donde se desarrolla la feria y en dónde tienen lugar las intervenciones judiciales ordenadas. La unidad especializada de Mossos d'Esquadra, esenciales para operativo de ejecución, mantenimiento y efectividad de las medidas judiciales adoptadas. El Letrado de la Administración de Justicia, como fedatario público del desarrollo de todo lo que acontece y garante de la notificaciones que se efectúan a las compañías afectadas. Los magistrados intervinientes, en tanto que llevan a cabo la coordinación de todo el proceso de ejecución de las decisiones judiciales previamente adoptadas y garantizarán el respeto a los derechos de todas las partes implicadas así como el acceso a una tutela judicial rápida y efectiva.

a) *Informes finales de resultados.*

El Protocolo de actuación rápida se aplicó por primera vez para el *Mobile World Congress* del año 2015. Si bien, el hecho de su alumbramiento a pocas semanas antes de la fecha de celebración del mismo, junto con la novedad que suponía y la tímida difusión dada, hizo que su utilización fuera anecdótica: tan solo una medida cautelar presentada y ningún escrito preventivo.

A partir de los años sucesivos, con una mayor difusión en medios jurídicos especializados nacionales e internacionales, con el conocimiento por parte de las propias compañías y los operadores jurídicos de estos mecanismos, es cuando se ha constatado una destacable utilización del mismo y con unos resultados que hablan por sí mismos.

En este sentido, a partir del año 2016, los Juzgados Mercantiles de Barcelona – y, con posterioridad, conjuntamente con los Juzgados de Marca de la UE de Alicante –, en los días inmediatamente posteriores a la finalización del congreso hacen público el informe de los resultados de la aplicación del Protocolo correspondiente a dicho año. En el informe anual se relacionan el tipo de asuntos registrados por materia y por procedimiento, indicando el tiempo empleado en la resolución de los mismos así como el sentido de la decisión, finalizando con una valoración del resultado de la aplicación de los compromisos en relación a las medidas adoptadas y ejecutadas y las compañías afectadas y, finalmente, con un pronóstico de evolución futura⁴⁶¹.

El informe de resultados del año 2016⁴⁶² refleja el siguiente resumen:

“a. Se han presentado 14 escritos preventivos: doce sobre patentes; uno sobre marcas; uno sobre diseño industrial. Todos estos han sido tramitados y resueltos el mismo día de su entrada en el Juzgado.

⁴⁶¹ Se diferencia si estamos ante asuntos de patentes, marcas nacionales y/o marcas de la UE, diseños nacionales e internacionales, etc. Así mismo, se especifica si se trata de medidas cautelares con vista o *inaudita* parte, diligencias de comprobación de hechos y escritos preventivos. También se expone el tiempo de respuesta en las resoluciones de conformidad con los compromisos marcados por el Protocolo, esto es, de 24 a 48 horas.

⁴⁶² El informe sobre el resultado de la aplicación del Protocolo para el *Mobile World Congress* del año 2016 está disponible aquí: <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Informe-con-el-resumen-y-valoracion-de-los-jueces-mercantiles-tras-la-aplicacion-del-protocolo-durante-el-Mobile-World-Congress-2016> (consultado en febrero de 2022).

b. Se han presentado dos demandas de medidas cautelares *inaudita parte*, que solicitaban, entre otros pedimentos, la retirada de *stands* del congreso. Ambas han sido resueltas y desestimadas, en el día hábil siguiente a su entrada en el Juzgado”.

El informe de resultados del año 2017⁴⁶³ se expone en el siguiente sentido:

“a. Se han presentado doce escritos preventivos, todos ellos en materia de patentes. Entre las partes solicitantes y afectadas figuran multinacionales tecnológicas como SAMSUNG, NOKIA, ERICSSON, WIKO, ZTE, ARCHOS, etc. Todos ellos fueron tramitados y resueltos antes del inicio del Congreso.

b. Se ha presentado una diligencia de comprobación de hechos frente a cinco compañías diferentes en materia de patentes. Se tramitó y resolvió en 24 horas, en sentido estimatorio.

c. Se han presentado siete medidas cautelares *inaudita parte* frente a ocho compañías diferentes. Todas se tramitaron y resolvieron en 24 horas, cuatro en sentido estimatorio y tres desestimando la petición.

d. Se ha presentado una oposición a una medidas cautelar *inaudita parte*. Se tramitó y resolvió en 24 horas, en sentido estimatorio fijando caución sustitutoria.

e. En total han sido 21 asuntos admitidos y resueltos en el marco de aplicación del Protocolo”.

El informe del año 2018⁴⁶⁴ arroja el siguiente resultado:

“a. Se han presentado 22 escritos preventivos, todos ellos en materia de patentes. Entre las partes solicitantes y afectadas figuran multinacionales tecnológicas como SAMSUNG, LG, WIKO, ZTE, HUAWEI, etc. Todos ellos fueron tramitados y resueltos antes del inicio del Congreso. Además, en los Juzgados Mercantiles de Marca Comunitaria de Alicante también se presentaron y admitieron dos escritos preventivos más sobre esta materia.

b. Se ha presentado tres diligencias de comprobación de hechos frente a cuatro compañías diferentes en materia de patentes. Se tramitaron y resolvieron en 48 horas, en sentido estimatorio.

⁴⁶³ El informe sobre el resultado de la aplicación del Protocolo para el *Mobile World Congress* del año 2017 está disponible aquí: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2017/2017_12_18_Informe_resultado_protocolo_MWC_2017.pdf (consultado en febrero de 2022).

⁴⁶⁴ El informe sobre el resultado de la aplicación del Protocolo para el *Mobile World Congress* del año 2018 es accesible aquí: http://www.oepm.es/en/sobre_oepm/noticias/2018/2018_03_13_InformeBarcelonaMobileWorldCongress2018.html (consultado en febrero de 2022).

c. Se han presentado siete medidas cautelares *inaudita parte* frente a ocho compañías diferentes, con el siguiente resultado:

- i. Se tramitaron y resolvieron en 48 horas, en sentido estimatorio todas ellas.
- ii. En dos de las medidas cautelares *inaudita parte* se fijó caución sustitutoria. En una de las medidas cautelares la parte demandada consignó la cantidad fijada, por lo que las mismas fueron levantadas y dejadas sin efecto de forma inmediata. En la otra, no se consignó cantidad alguna por lo que se mantuvieron sus efectos durante toda la duración del Congreso.
- iii. En otra de las medidas cautelares *inaudita parte*, se llegó a un acuerdo entre las partes enfrentadas por lo que se archivó el procedimiento, dejándose sin efecto las medidas adoptadas y procediéndose la devolución, de forma inmediata, ese mismo día, de los dispositivos móviles intervenidos a la compañía.

d. Se ha presentado una medida cautelar con vista, coetánea a la demanda principal, que fue resuelta antes del inicio del Congreso, en sentido estimatorio pero fijándose una caución sustitutoria. La parte demandada consignó la cantidad fijada, por lo que las mismas fueron levantadas y dejadas sin efecto de forma inmediata. Continúa la tramitación del proceso principal.

e. No se ha presentado ninguna oposición a las medidas cautelares *inaudita parte* adoptadas.

f. En total han sido 35 asuntos admitidos y resueltos en el marco de aplicación del Protocolo”.

El informe de resultados del año 2019⁴⁶⁵ es el siguiente:

“a. En el Tribunal Mercantil de Barcelona se han presentado 36 escritos preventivos, todos ellos en materia de patentes. Entre las partes solicitantes y afectadas figuran multinacionales tecnológicas como SAMSUNG, LG, WIKO, ZTE, HUAWEI, etc. Todos ellos fueron tramitados y resueltos antes del inicio del Congreso.

En el Tribunal de Marca de la U.E. de Alicante se presentaron y admitieron dos escritos preventivos más sobre esta materia.

En total, en el marco del Protocolo, se han presentado y admitido 38 escritos preventivos.

b. En el Tribunal Mercantil de Barcelona se ha presentado cinco diligencias de comprobación de hechos, en materia de patentes, frente a tres compañías diferentes. Se tramitaron y resolvieron en 48 horas.

⁴⁶⁵ El informe sobre el resultado de la aplicación del Protocolo para el *Mobile World Congress* del año 2019 puede consultarse aquí: https://www.oepm.es/eu/sobre_oepm/noticias/2019/2019_03_11_Informe_resultado_protocolo_juzgado_os.html (consultado en febrero de 2022).

Dos de las diligencias se notificaron y se ejecutaron en la Feria, una con resultado positivo y otra con resultado negativo. La tercera y cuartas se dejaron sin efecto a instancia de parte antes del inicio del Congreso. La quinta diligencia de comprobación de hechos fue desestimada durante el evento.

c. En el Tribunal Mercantil de Barcelona se han presentado cinco medidas cautelares *in audita parte*, en materia de patentes frente a tres compañías diferentes, con el siguiente resultado:

i. Se tramitaron y resolvieron en 48 horas: tres en sentido estimatorio antes de la Feria; una en sentido desestimatorio antes de la misma; otra en sentido desestimatorio durante el Congreso.

ii. En las tres medidas cautelares *in audita parte* en sentido estimatorio, se fijó caución sustitutoria.

iii. En una de las medidas no se consignó cantidad alguna por la demandada, por lo que se mantuvieron sus efectos durante toda la duración del Congreso.

iv. En dos de las medias cautelares, la parte demandada formuló escrito de oposición el segundo día de la feria, el cual fue estimado, dejándose sin efecto y/o denegándose las medidas al no apreciarse la concurrencia del requisito del *periculum in mora*. Inmediatamente, se procedió a la devolución, ese mismo día, de los dispositivos móviles intervenidos a la compañía demandada afectada.

d. En el Tribunal Mercantil de Barcelona se ha presentado una medida cautelar *in audita parte*, en materia de marcas y nombre comercial. La misma fue inadmitida y archivada por falta de competencia objetiva.

e. En el Tribunal de Marcas de la U.E. de Alicante se ha presentado una medida cautelar *in audita parte*, en materia de marca de la U.E. y nombre comercial. La misma fue desestimada, convocándose a vista el primer día del Congreso y siendo resuelta en sentido desestimatorio ese mismo día.

f. En total han sido 50 asuntos admitidos y resueltos en el marco de aplicación del Protocolo”.

En el año 2020, pese aprobarse la aplicación del Protocolo para la edición del *Mobile World Congress*, la pandemia provocada por el virus del covid-19 provocó la cancelación del evento previsto a finales de febrero de dicho año⁴⁶⁶.

El informe del año 2021⁴⁶⁷ arroja el siguiente resultado:

⁴⁶⁶ Vid. declaración oficial de la cancelación: <https://www.gsma.com/newsroom/press-release/gsma-statement-on-mwc-barcelona-2020/> (consultado en febrero de 2022). De hecho, la cancelación del *Mobile World Congress*, el 12 de febrero de 2020, supuso una decisión acertada, prudente y previsoramente de la crisis sanitaria que se mostraría con todas sus consecuencias pocas semanas después.

“a. En el Tribunal Mercantil de Barcelona se han presentado 16 escritos preventivos, 15 de ellos en materia de patentes y 1 en materia de marcas. Todos ellos fueron tramitados y resueltos en plazo antes del inicio del Congreso.

En el Tribunal de Marcas de la U.E. de Alicante se presentó y admitió 1 escrito preventivo sobre marca de la U.E. (marca “Telefónica”), tramitado y resuelto en los plazos del compromiso.

b. En el Tribunal de Marcas de la U.E. de Alicante se ha presentado 1 medida cautelar *inaudita parte*, en materia de marca de la U.E. (marca “Mobile World Congress”). La misma fue resuelta en sentido estimatorio en los plazos del compromiso.

c. No se han presentado diligencias de comprobación de hechos, diligencias preliminares ni otras medidas cautelares urgentes, ya *inaudita parte* ya con vista.

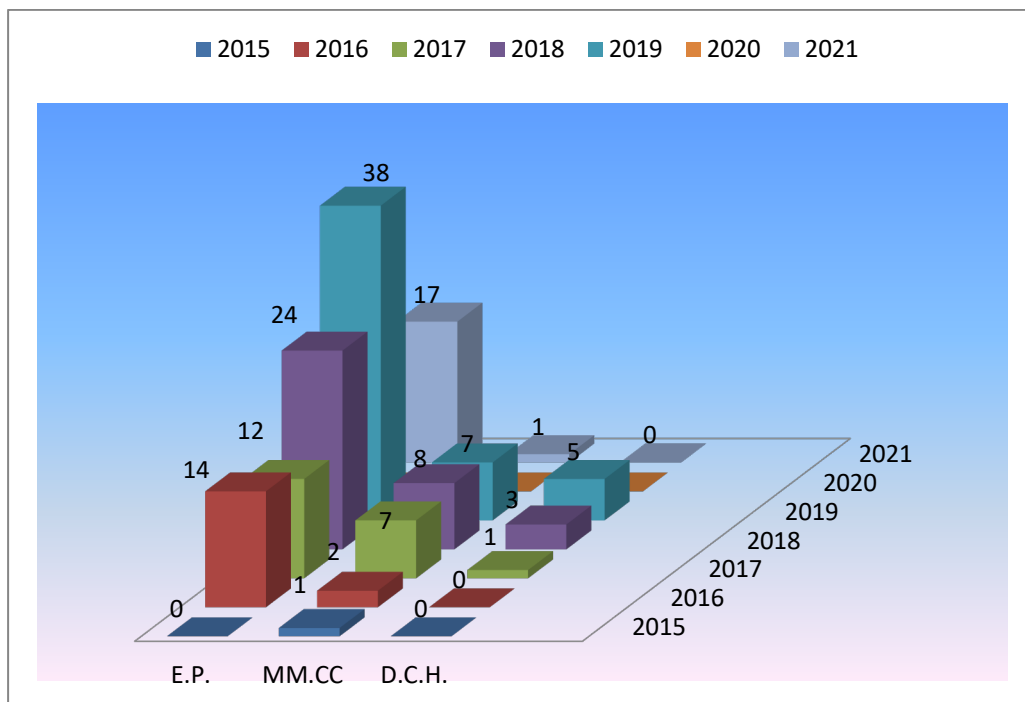
d. En total han sido 18 asuntos admitidos y resueltos en el marco de aplicación del Protocolo”.

b) Evolución gráfica por tipo de procedimiento.

A continuación un gráfico con la evolución en siete años de los resultados de la aplicación del Protocolo por tipo de procedimiento: escritos preventivos (EP), medidas cautelares con/sin audiencia (MMCC) y diligencias de comprobación de hechos (DCH):

⁴⁶⁷ El informe sobre el resultado de la aplicación del Protocolo para el *Mobile World Congress* del año 2021 se puede consultar aquí: http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2021/2021_07_06_InformeResulProtoMobiWorldCong2021.html?accesoInterno=true (consultado en febrero de 2022).

En este informe concluye diciendo: “este año 2021 es el séptimo año de aplicación del Protocolo, habiéndose producido un descenso de un -36% de los asuntos ingresados en relación con los ingresados en el año 2019, último año en el que se celebró el MWC, incluyéndose los datos de Alicante”. Explicándose que “la notable disminución de los asuntos registrados en el marco del Protocolo en este año 2021, en comparación con ediciones previas, tiene por causa evidente la situación existente por pandemia del covid-19, aún no superada, así como el formato híbrido (presencial y virtual) del *Mobile World Congress* de este año”.



Como se observa, la aplicación del Protocolo por primera vez para la edición del año 2015 arrojó unos resultados anecdóticos (tan solo una medida cautelar presentada y ningún escrito preventivo), motivados por el desconocimiento de su existencia, su escasa difusión y la novedad que supuso. En la edición del año 2016 ya se comprueba un incremento exponencial en cuanto a los escritos preventivos registrados (14), y hasta dos medidas cadutelares. En el año 2017 se mantiene sustancialmente el número de escritos preventivos (doce) y hay un incremento importante de medidas cautelares registradas (siete). También aparecen por primera vez el registro de unas diligencias de comprobación de hechos.

El año 2018, cuarto año de aplicación del Protocolo, los resultados arrojan una clara consolidación en la utilización de este mecanismo, más aún si lo comparamos con los resultados del año anterior: se duplican el número de escritos preventivos presentados (24 frente a los doce del año previo); se triplica el número de diligencias de comprobación de hechos (tres frente a una del año pasado); y se mantiene el nivel de las medidas cautelares *inaudita parte* presentadas, siete, igual que el año anterior; presentándose por primera vez una solicitud de medidas cautelares con vista o audiencia. En resumen, un incremento total de un 40% de los asuntos ingresados en relación con los ingresados en el año precedente⁴⁶⁸.

⁴⁶⁸ Este incremento de un 40% se menciona explícitamente en el informe de resultados del año 2018.

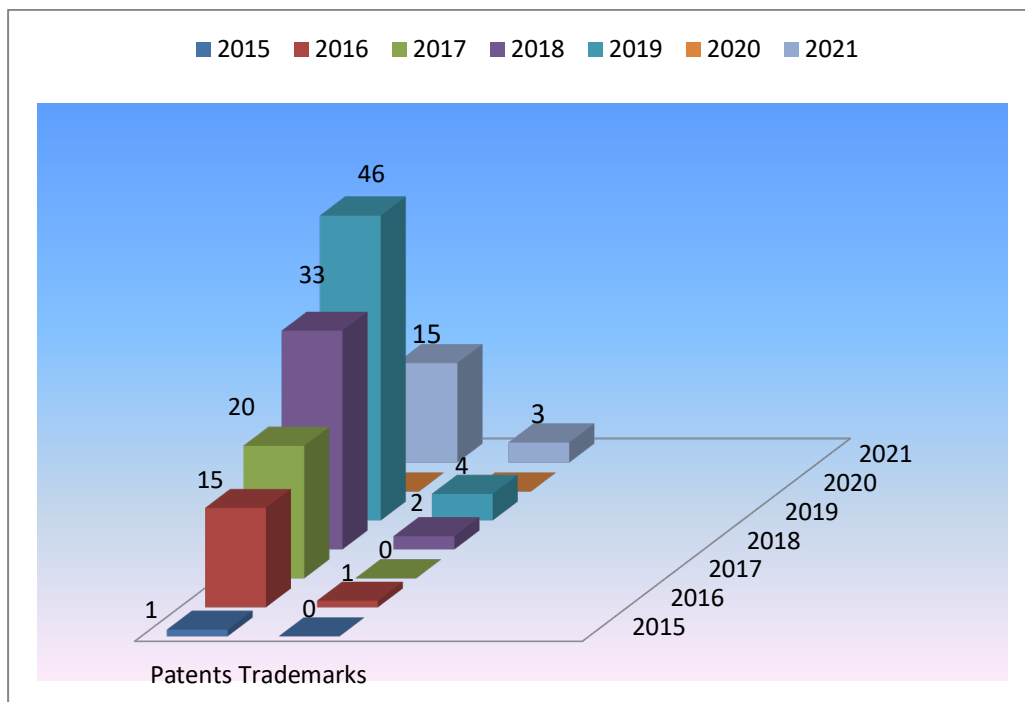
En el año 2019, quinto año de aplicación del Protocolo, vuelve a incrementarse un 50% el número de escritos presentados y admitidos respecto de los del año anterior: 38 escritos preventivos frente a los 24 del año 2018. También hay un incremento en el número de diligencias de comprobación de hechos (cinco frente a tres). Se mantiene el nivel de las medidas cautelares *inaudita parte* y con vista (siete y una, respectivamente; lo mismo que el año previo). En conjunto, un incremento total de un 42,8% de los asuntos ingresados en relación con los ingresados en el año inmediatamente anterior; incluyéndose también los datos del Tribunal de Marcas de la U.E. de Alicante⁴⁶⁹.

Tras la cancelación de la edición del año 2020, en el año 2021, séptimo año de aplicación del Protocolo, la situación existente por pandemia del covid-19, aún no superada, así como el formato híbrido (presencial y virtual) del congreso de ese año, justifican un descenso de un -36% de los asuntos totales ingresados en relación con los del año 2019: se reduce en un - 47,2 % el número de escritos preventivos presentados y admitidos (17 frente a los 36 del año 2019); solo hay una medida cautelar urgente *inaudita parte*, en comparación con las 7 medidas cautelares *inaudita parte* que hay en el año 2019 y no hay ninguna diligencia de comprobación de hechos ni medidas cautelares con vista.

c) Evolución gráfica por tipo de derecho de propiedad industrial implicado.

En relación al tipo de derecho de propiedad industrial implicado, la evolución gráfica de los resultados de la aplicación del Protocolo es la siguiente:

⁴⁶⁹ Este incremento de un 42,8% se menciona explícitamente en el informe de resultados del año 2019, siendo el cómputo total de 50 asuntos admitidos y resueltos en el marco de aplicación del Protocolo.



Desde el punto de vista del derecho de propiedad industrial afectado o implicado en los diferentes procedimientos registrados en aplicación del Protocolo, los datos y resultados ofrecen un casi exclusivo dominio de las patentes, siendo los procedimientos registrados relativos a otro derecho de propiedad industrial, las marcas, algo excepcional.

A pesar del amplio ámbito objetivo del Protocolo, no se han presentado durante estos años procedimientos relativos a materias como derechos de autor y otros derechos conexos, conductas que puedan subsumirse en actos de competencia desleal o comportamientos susceptibles de ser clasificados como publicidad ilícita.

Una posible explicación del éxito del Protocolo y su dominancia en los procedimientos judiciales en materia de las patentes tecnológicas, puede deberse a que el objeto sobre el que recaen las mismas son las últimas innovaciones y avances tecnológicos que se presentan en el congreso. También que, desde el punto de vista económico, allí se negocian importantes acuerdos a nivel mundial para el otorgamiento de licencias de uso de dichos avances e innovaciones en comunicaciones inalámbricas y móviles.

d) Tiempos de respuesta.

El éxito en la aplicación del Protocolo y de sus resultados, así como la utilización creciente que del mismo hacen cada año las compañías, reside en el respeto y

cumplimiento a los compromisos, especialmente, el de tramitación preferente y prioritaria de los procedimientos judiciales así como en la obtención de una respuesta judicial en unos plazos de 24 a 48 horas. En los informes anuales de resultados de aplicación del Protocolo también se verifica y explicita el respeto a dichos compromisos temporales.

Debe tenerse en cuenta que dada la duración de este tipo de congresos – en el caso del *Mobile World Congress*, 4 días laborales –, es esencial una respuesta judicial rápida y ágil: en general, durante las semanas previas, antes del inicio del evento y, en particular, durante los días de celebración del mismo. Sin dicha rápida respuesta judicial, la aplicación y virtualidad práctica del Protocolo quedaría vaciada⁴⁷⁰.

2.7. Protocolo del año 2021: medidas especiales debido a la pandemia del covid-19.

En el año 2020, pese aprobarse la aplicación del Protocolo para la edición de ese año, la pandemia provocada por el virus del covid-19 provocó la cancelación del evento previsto a finales de febrero⁴⁷¹.

La edición del año 2021, a pesar de la continuidad de la pandemia sí celebró, si bien el certamen tuvo un carácter híbrido, presencial y virtual⁴⁷².

⁴⁷⁰ Algún sector doctrinal critica que esta iniciativa dar lugar a una justicia más ágil y efectiva en unos casos – ¿privilegiada? – frente a los casos más comunes u ordinarios. Así, CANTOS PARDO, M., “Tutelar cautelar de la Propiedad Industrial...” *op. cit.*: “Tras analizar la aplicación y efectos del Protocolo, podemos concluir que los resultados obtenidos a raíz del mismo son favorables. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que resulta llamativa la situación de desigualdad para los ciudadanos en general que este protocolo genera, pues, a pesar de que existen causas que justifican la adopción de los acuerdos –como las graves repercusiones económicas y de otro tipo que pueden tener para los participantes en la feria este tipo de medidas – lo cierto es que el Acuerdo se materializa en que se adquieren compromisos que acortan los plazos de resolución para los conflictos que puedan surgir, bajo determinadas condiciones, en el seno de un evento en particular, y que pueden transmitir la imagen de que la justicia española en algunos casos –y según para quién– puede ser más ágil y efectiva que en otros”.

CANTOS PARDO concluye: “A nadie pasa inadvertida la capacidad que demuestra nuestro sistema judicial en estos casos para resolver en cuestión de horas asuntos que normalmente llevan meses en procesos civiles de otras materias. Esto que debe apreciarse y valorarse de forma positiva, sin embargo, nos hace plantearnos por qué es posible que la justicia actúe con tal eficacia y rapidez en algunos casos – cuando hay voluntad–, contando con los medios para ello, y en otros casos, que podríamos calificar como “más modestos” y que afectan a ciudadanos de a pie y no a multinacionales ni a “gigantes tecnológicos”, la justicia actúa de forma mucho más lenta y mucho menos eficaz.

Por todo ello, aunque considero que con la introducción de los escritos preventivos hemos avanzado en cuanto a la garantía de la protección de los derechos de Propiedad Industrial, aún son muchos los pasos que quedan por andar en este horizonte que han abierto estos escritos en nuestro ordenamiento jurídico”.

⁴⁷¹ *Vid. supra.* n. 466, declaración oficial de la cancelación.

En este sentido, en el Protocolo de actuación rápida del año 2021, a diferencia de las ediciones anteriores, se implementan una serie de medidas y compromisos especiales, tanto por necesidad de mantener la máxima seguridad sanitaria por la pandemia como por la naturaleza mixta del evento. En concreto, se viene a explicar que debido a situación existente por la pandemia del covid-19, a fin de garantizar la seguridad sanitaria, y dada la naturaleza híbrida (presencial y *ne*) del congreso de ese año, se acuerda:

- a) “Que las medidas cautelares y/o diligencias urgentes, anteriormente relacionadas, que se soliciten podrán comprender tanto actos de presentación, exhibición, posesión, promoción u ofrecimiento o venta en su forma presencial como los que se realicen *online* y/o en cualquier tipo de plataforma virtual de las proporcionadas por la organización del congreso”.⁴⁷³
- b) “Dar preferencia a la celebración de vistas telemáticas en los casos de medidas cautelares con audiencia de parte, atendiendo y valorando las circunstancias concretas”.⁴⁷⁴
- c) “Que la ejecución material e inmediata de las medidas cautelares y/o diligencias urgentes que se adopten se efectuará por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en particular, por la unidad especializada en tecnología e informática de los Mossos d’Esquadra”.
- d) “Que dicha ejecución se efectuará en todo momento bajo la supervisión y dirección del Magistrado de turno correspondiente, resolviéndose *por teléfono* cualquier incidencia que pudiera surgir, y dejando constancia el Letrado de la Administración de Justicia de todo lo actuado”.⁴⁷⁵

⁴⁷² Al respecto, MILLÁN ALONSO, S., “La GSMA diseña un Mobile 2021 de transición y ya prepara un evento normal en 2022”, en *Cinco días*, 27 de abril de 2021, disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/26/companias/1619463095_642421.html (consultado en febrero de 2022).

⁴⁷³ La naturaleza mixta de los congresos, virtual y presencial, no consideramos que vaya a ser algo puntual u ocasional, pues tras la pandemia, permanecerá la opción *online*. Supone ya no solo una alternativa sino una verdadera opción y/o servicio adicional que ofrecerán los organizadores de los eventos, aumentando así el número de asistentes, conferencias, presentaciones, etc., sin la necesidad de supeditarlos a la tradicional presencialidad.

⁴⁷⁴ Respecto de los retos, cuestiones y problemática de la celebración telemática de vistas, CASTAN PÉREZ, A., DIEZ-PICAZO, I., JIMÉNEZ SAVURIDO, C., MOLINA LÓPEZ, F., MORENO CATENA, V., RIOS LÓPEZ Y., en “Propuestas para la celebración telemática de vistas”, en *Grupo de trabajo de celebración telemática de vistas*, FIDE, mayo 2020 y febrero 2021. También, acerca de la tutela cautelar en tiempos de pandemia, PICÓ I JUNOY, J., “Tutela cautelar en tiempos de covid-19”, en *Revista jurídica de Cataluña*, vol. 120, núm. 1, 2021, págs. 9-20.

⁴⁷⁵ *Cfr.* con los años previos a la pandemia, la ejecución de las actuaciones judiciales se efectuaba con la intervención personal y presencial de los Letrados de la Administración de Justicia, de los

2.8. Publicidad y difusión del Protocolo. Repercusión mediática.

a) Publicidad.

Otro punto importante del Protocolo es la publicidad y difusión del mismo. En la medida que en este congreso concurren compañías y empresas de todo el mundo, se hace necesario una mínima difusión y publicidad de las medidas y compromisos del Protocolo que permitan que aquéllas puedan participar con garantía y seguridad jurídicas. Ello les va a permitir contratar y/o planificar una estrategia de defensa preventiva desde el punto de vista jurídico, evitando cualquier incidencia o perturbación en la labor comercial y de exposición durante los días del evento por parte de competidores y/o, en su caso, paliando o reduciendo al mínimo dicho riesgo⁴⁷⁶.

El último punto del Protocolo indica ya una mínima publicidad que ha de darse a la iniciativa y a los compromisos en él establecida. Así, por ejemplo, en el del año 2021, se acuerdan estas líneas directrices:

“- Comunicar y dar cuenta de los referidos acuerdos y, en concreto, del servicio de guardia preventivo y continuado, durante los días hábiles y en las horas de audiencia pública, a lo largo de todo el mes de junio de 2021 así como en los días del evento, del 28 de junio al 1 de julio de 2021, a las respectivas Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Valencia y a sus respectivos Excmos. Sres. Presidentes, para su aprobación, si procede, y para su remisión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los mismos efectos.

responsables y asesores del organizador del evento y con la asistencia y apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la necesaria la intervención presencial de los magistrados, en los *stands* de las compañías implicadas, coordinando y dirigiendo en todo momento las actuaciones.

⁴⁷⁶ En tal sentido, MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.*: “Efectivamente, el Protocolo señala, apunta y promociona un nicho de negocio, un yacimiento de servicios inexplorados e infrautilizados hasta ahora: asesoramiento jurídico previo al Congreso, asesoramiento durante la feria comercial, asistencia jurídica y acompañamiento in situ en el stand durante los días del evento: otorgamiento de poderes notariales de representación, defensa jurídica frente a posibles acciones civiles y/o penales, ejercicio de acciones civiles y/o penales; contratación de peritos para verificar infracciones, servicio de detectives o de profesionales que recaben todo tipo de información, etc. Incluso, algo que ya se da en otros países: contratación de un seguro de riesgo que cubre desde los daños y perjuicios de la adopción de una medida de clausura y retirada de nuestro stand hasta, en general, gastos especificados de un eventual litigio por patente”.

Especialmente curioso resulta la extensión del negocio de los contratos de seguros a la propiedad industrial, lo cual tiene toda su razón de ser en el contexto de una feria o congreso donde se van a exponer, promocionar y ofrecer productos nuevos o innovadores. *Vid.* en relación a este tipo de seguros IGLESIAS FRAGA, A., “Crean el primer seguro en España que protege la propiedad intelectual”, en *El Mundo*, 26 de abril de 2016, disponible en:

<https://www.elmundo.es/economia/2016/04/26/571f4bb4ca4741b80b8b45c2.html>

(consultado en febrero de 2022).

- Comunicar y dar cuenta de este acuerdo al CGPJ para su difusión a través de su página web y de su Gabinete de prensa así como a los respectivos Gabinetes de prensa de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Valencia, si procede.

- Comunicar y difundir este acuerdo a los diferentes Colegios profesionales así como a los organismos y agencias públicas, nacionales e internacionales, competentes en estas materias de propiedad intelectual e industrial⁴⁷⁷.

Así, previamente a la celebración de la feria, el primer estadio de la publicidad es a través de los canales oficiales del CGPJ, del TSJ de Cataluña y del TSJ de la Comunidad de Valencia y, en concreto, de sus gabinetes de prensa.

También la OEPM realiza la difusión inicial del Protocolo, así como por parte de diferentes colegios profesionales implicados, en particular, el Colegio de Abogados de Barcelona.

Durante la celebración del congreso, también se efectúa una publicidad y difusión de las concretas ejecuciones de las actuaciones judiciales llevadas a cabo, a través de los canales judiciales oficiales antes referidos⁴⁷⁸.

En último lugar, tan necesaria es la publicidad *ex ante*, esto es, previa al comienzo de la feria o congreso, difundiendo los compromisos de tiempo y plazos, como también una vez finalizado el evento, dar cuenta del resultado de la aplicación del mismo. Así, terminado el congreso, se difunde y se distribuye, por los mismos canales oficiales anteriormente dichos, un informe de resultados de la aplicación del Protocolo⁴⁷⁹. Se trata de una publicidad *ex post*, que cierra el círculo del compromiso que supone este Protocolo, mostrando de forma transparente la efectividad y utilidad del mismo y sirviendo también de autoevaluación de los actores implicados en su aplicación.

Finalmente, dentro de la importancia que la publicidad supone y con la finalidad de alcanzar la máxima posible, tanto el Protocolo de actuación rápida como luego los

⁴⁷⁷ Vid. supra. n. 375, estos puntos en cualquiera de los Protocolos.

⁴⁷⁸ P. ej. en relación a actuaciones judiciales diarias realizadas en el año 2019, la siguiente nota de prensa del CGPJ: <https://www.poderjudicial.es/cgpi/ca/Poder-Judicial/Tribunals-Superiors-de-Justicia/TSJ-Comunitat-Valenciana/Sala-de-prensa/Comunicats-de-prensa/Actuacions-judicials-al-Mobile-World-Congress-2019-dels-jutjats-mercantils-de-Barcelona-i-del-Tribunal-de-Marca-Europeu-d-Alacant--27-feb-> (consultado en febrero de 2022).

⁴⁷⁹ Vid. supra. los informes con los resultados, año por año, de la aplicación del Protocolo.

informes de resultados son difundidos también en una versión en lengua inglesa⁴⁸⁰. De esta forma, se garantiza una difusión y alcance mundial tanto de los compromisos adoptados con el Protocolo como con los resultados conseguidos año tras año con su aplicación.

Precisamente esto último, la promoción en lengua inglesa de esta iniciativa, unido a la dimensión internacional y/o universal del congreso, hace que se la repercusión mediática alcance su máximas manifestaciones, en diferentes sectores y campos.

b) Repercusión mediática.

Fue el segundo año de aplicación del mismo, en el año 2016, con la prórroga en esencia del Protocolo del año anterior, cuando se se empieza a alcanzar una mayor difusión en medios especializados nacionales e internacionales⁴⁸¹ y con el conocimiento por parte de los operadores jurídicos de estos mecanismos⁴⁸², cuando se constata una destacable eclosión del mismo y con unos resultados exponenciales.

⁴⁸⁰ Dos ejemplos al respecto:

- versión en lengua inglesa del Protocolo del año 2021, *Intellectual Property Fast Action Protocol of 2021*, en la web de la OEPM:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2021/2021_05_06_ProtocoloMobileWorldCongress2021_en.pdf (consultado en febrero de 2022).

- versión en lengua inglesa del informe de resultados del año 2019, *Result Report of 2019*, en la página web del CGPJ:

https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnnextoid=e1decfe121e49610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnnextfmt=default&vgnnextlocale=es_ES (consultado en febrero de 2022).

⁴⁸¹ Son ejemplos de la difusión alcanzada los siguientes, entre otros:

WILD, J., "Spanish court announces new protocol to deal with IP infringements during world's biggest mobile industry event", en *IAM*, 28 de enero de 2016.

Disponible en: <https://www.iam-media.com/litigation/spanish-court-announces-new-protocol-deal-ip-infringements-during-worlds-biggest> (consultado en febrero de 2022).

MILLÁN ALONSO, S. Y JIMÉNEZ, M., "Barcelona abre los juzgados para litigios de patentes 'express' ante el MWC", en *El País*, 19 de febrero de 2016, disponible en:

https://elpais.com/eventos/2016/02/19/mwc/1455903452_417772.html(consultado en febrero de 2022).

SAIZ, S., "Listos para una avalancha de pleitos durante el mobile world congress", en *Expansión*, 18 de febrero de 2016. Disponible en:

<http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/02/18/56c60d03268e3e472c8b456d.html> (consultado en febrero de 2022).

⁴⁸² Sirvan como ejemplo las siguientes referencias:

MONTAÑA MORA, M., "Patent Judges of Barcelona prepare for the 2016 Mobile World Congress", en *Kluwer Patent Blog*, 5 de febrero de 2016. Disponible en:

<http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/01/09/patent-judges-of-barcelona-prepare-for-the-2017-mobile-world-congress/> (consultado en febrero de 2022).

MICHALEK, F., "Fast access to protecting and defending IP rights during the Mobile World Congress in Barcelona", en *Bardehle Pagenberg, IP news and information*, disponible en:

<https://www.bardehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/fast-access-to-protecting-and-defending-ip-rights-during-the-mobile-world-congress-in-barcelona> (consultado en febrero de 2022).

A partir de ese momento, podemos ver una proyección mediática de esta iniciativa y de sus resultados en diferentes ámbitos y sectores: universitarios⁴⁸³; páginas webs y blogs jurídicos, generalistas y especializados⁴⁸⁴; páginas webs de noticias, generales y económicas⁴⁸⁵, etc.

⁴⁸³ MOLINA LÓPEZ, F., “IP Fast Action Protocol of de Commercial Courts of Barcelona...”, *op. cit.*

⁴⁸⁴ Entre otros:

ROBLES, E., “MWC 2021: El reto de proteger la Propiedad Industrial e intelectual en un entorno híbrido”, en *El Derecho*, Lefebvre, 22 de junio de 2021, disponible en: <https://elderecho.com/mwc-2021-el-reto-de-proteger-la-propiedad-industrial-e-intelectual-en-un-entorno-hibrido> (consultado en febrero de 2022).

MONTAÑA MORA, M., “Warning sign for 2019 Mobile World Congress seafarers”, en *Kluwer Patent Blog*, 4 de febrero de 2019, disponible en: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/02/04/warning-sign-for-2019-mobile-world-congress-seafarers/> (consultado en febrero de 2022).

- “Commercial Courts of Barcelona and Alicante get ready for the 2019 Mobile World Congress”, en *Wolters Kluwer*, 27 de diciembre de 2018, disponible en: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/12/27/commercial-courts-of-barcelona-and-alicante-get-ready-for-the-2019-mobile-world-congress/> (consultado en febrero de 2022).
- “Patent judges of Barcelona prepare for the 2017 Mobile World Congress”, en *Kluwer Patent Blog*, 9 de enero de 2017, disponible en: <http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/01/09/patent-judges-of-barcelona-prepare-for-the-2017-mobile-world-congress/> (consultado en febrero de 2022).

GOLDMAN, E., “Conference on IP enforcement at trade shows”, en *Technology & marketing Law blog*, 19 de abril de 2018.

Disponible en: <https://blog.ericgoldman.org/archives/2018/04/conference-on-ip-enforcement-at-trade-shows-unlv-october-4-2018-guest-blog-post.htm> (consultado en febrero de 2022).

MACIAS, G., “MWC, chinos, IP-Brexit, RGPD y algo más”, en *Lvcentinvs*, 1 de marzo de 2018.

Disponible en:

<https://www.lvcentinvs.es/2018/03/02/mwc-chinos-ip-brexit-rgpd-y-algo-mas/> (consultado en febrero de 2022).

⁴⁸⁵ A título de ejemplo, las siguientes noticias:

MEDINA, A.J., “Los jueces se preparan para la guerra de patentes del MWC21”, en *Mercado2*, 28 de junio de 2021, disponible en: <https://www.merca2.es/2021/06/28/jueces-patentes-mwc-2021/> (consultado en febrero de 2022).

SAIZ, L., “Cómo protege el Mobile World Congress las novedades de las firmas participantes” en *Expansión*, 31 de mayo de 2021.

Disponible en:

<https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2021/05/31/60ade18c468aeb6e398b45ef.html> (acceso de pago, consultado en febrero de 2022).

DEL ÁGUILA BARBERO, P., “Los juzgados aprueban su protocolo para proteger los secretos empresariales” en *Cinco días*, 2 de diciembre de 2019, disponible en:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/29/legal/1575035507_080676.html

(consultado en febrero de 2022).

SÁNCHEZ, L.J., “El Tribunal de Marcas de la UE se une al protocolo de servicio de guardia del Mobile World Congress de Barcelona” en *Confilegal*, 18 de febrero de 2019.

Disponible en:

Con todo, la mayor proyección o repercusión del Protocolo y, a su vez, la mayor publicidad consecuencia directa de aquella, se da entre los despachos y bufetes de abogados, particularmente los departamentos especializados en materia de propiedad intelectual e industrial, tanto nacionales⁴⁸⁶ como extranjeros⁴⁸⁷. En tal sentido, todos los

<https://confilegal.com/20190109-el-tribunal-de-marcas-de-la-ue-se-une-al-protocolo-de-servicio-de-guardia-del-mobile-world-congress-de-barcelona/> (consultado en febrero de 2022).

GONZÁLEZ, G., “Los juzgados mercantiles activan el protocolo sobre patentes para el MWC” en *El Mundo*, 24 de febrero de 2017, disponible en:

<https://www.elmundo.es/cataluna/2017/02/24/58b0079aca47418c798b4607.html>

(consultado en febrero de 2022).

⁴⁸⁶ Entre otros:

SARROCA SUÑER, S., “Protocolo de actuación rápida para el Mobile World Congress 2021” en *Vidal Quadras & Ramón*, 19 de mayo de 2021, disponible en:

<https://vidalquadrasmamon.com/mobile-world-congress-2021/> (consultado en febrero de 2022).

MONTEAGUDO, M., PORXAS, N., Y GARCÍA, F.J., “Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida de los juzgados mercantiles de Barcelona y de Alicante para el Mobile World Congress 2020”, en *Uria*, noviembre 2020, disponible en:

https://www.uria.com/documentos/circulares/1144/documento/8907/UM_MWC_2020.pdf?id=8907

(consultado en febrero de 2022).

ANGULO, A., ARRIBAS, J., Y MARQUES, I., “Protocolo específico de servicio de guardia y actuación rápida para el MWC”, en *Grau & Angulo*, febrero 2020, disponible en:

<https://ga-ip.com/wp-content/uploads/2019/12/SPECIFIC-PROTOCOL-OF-GUARD-SERVICE-AND-FAST-ACTION-FOR-MWC.pdf> (consultado en febrero de 2022).

ARMIGO, E., “Se abre la ‘línea telefónica’ de los Juzgados para el Mobile World Congress 2019 en Barcelona” en *Elzaburu*, 20 de diciembre de 2018, disponible en:

<https://www.elzaburu.es/blog/2018/12/mobile-world-congress-2019-barcelona.html> (consultado en febrero de 2022).

PINA, C., MESA, C., Y GRANDE, E., “Los juzgados de Barcelona, ‘en guardia para proteger la innovación durante el Mobile World Congress’” en *Blog Garrigues*, 23 de febrero de 2018, disponible en:

<http://blog.garrigues.com/los-juzgados-de-barcelona-en-guardia-para-protger-la-innovacion-durante-el-mobile-world-congress/> (consultado en febrero de 2022).

SEOANE, R., “Medidas cautelares al amparo del MWC de Barcelona de 2017” en *Baylos*, 5 de septiembre de 2017, disponible en: <https://baylos.com/en/news/medidas-cautelares-al-amparo-del-protocolo-del-mwc-2017-de-barcelona> (consultado en febrero de 2022).

DÍAZ DE ESCAURIAZA, B., “Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona listos de nuevo para el MWC 2017” en *Two Birds*, enero de 2017, disponible en:

<https://www.twobirds.com/es/news/articles/2017/spain/los-juzgados-de-lo-mercantil-de-barcelona-listos-de-nuevo-para-el-mwc-2017> (consultado en febrero de 2022).

ROS, C. Y , TEINDAS, J.-Y., “Protocolo de los juzgados de Barcelona con ocasión del Mobile World Congress” en *Blog Cuatrecasas*, 11 de febrero de 2016, disponible en:

<https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/protocolo-de-los-juzgados-de-barcelona-con-ocasion-del-mobile-world-congress/> (consultado en febrero de 2022).

MONTAÑA MORA, M., “La innovación en el Mobile World Congress alcanza también a las medidas cautelares urgentes”, en *Clifford Chance*, septiembre de 2015, disponible en:

<https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2015/09/la-innovacion-en-el-mobile-world-congress-alcanza-tambien-a-las-medidas-cautelares-urgentes.pdf> (consultado en febrero de 2022).

⁴⁸⁷ A modo de ejemplo:

años, con ocasión de estas ferias y congresos, estos despachos o bufetes especializados, sacan de cara a sus clientes, notas informativas, alertas jurídicas, artículos informativos, etc.⁴⁸⁸

En este sentido, el Protocolo abre la vía a un gran nicho de negocio – abonado porque las compañías con mayor capitalización bursátil del mundo, las compañías tecnológicas, se dan cita anual en el mismo –: asesoramiento jurídico previo y durante el Congreso, asistencia jurídica y acompañamiento *in situ* en el stand durante los días del evento; otorgamiento de poderes notariales de representación, defensa jurídica frente a posibles acciones civiles y/o penales; contratación de peritos para verificar infracciones, servicio de detectives o de profesionales que recaben todo tipo de información, etc.⁴⁸⁹

En definitiva, tanto la publicidad y difusión del Protocolo como su repercusión internacional, hace que los Juzgados Mercantiles de Barcelona y su experiencia en ferias y congresos para resolver disputas o conflictos jurídicos en materia de propiedad intelectual e industrial, se hayan convertido en un verdadero polo de atracción para este tipo de compañías, así como en un referente práctico para las jurisdicciones de otros países⁴⁹⁰.

MONTAÑA MORA, M., “IP enforcement at MWC 2021: Barcelona's courts adapt to the new half-virtual format”, en *Clifford Chance*, 11 de mayo de 2021, disponible en: <https://www.cliffordchance.com/briefings/2021/05/ip-enforcement-at-mwc-2021--barcelona-s-courts-adapt-to-the-new-.html> (consultado en febrero de 2022).

SANTOS, M., “Protocol of on-call service and prompt response for the Mobile World Congress 2020”, en *Brand Writes*, 4 de diciembre de 2019, disponible en: <https://brandwrites.law/protocol-of-on-call-service-and-prompt-response-for-the-mobile-world-congress-2020/> (consultado en febrero de 2022).

SÁNCHEZ, J., “Intellectual Property Fast Action Protocolo during MWC Barcelona 2019”, en *CMS*, 4 de septiembre de 2019, disponible en: <https://cms.law/en/sgp/publication/intellectual-property-fast-action-protocol-during-mwc-barcelona-2019> (consultado en febrero de 2022).

FERNÁNDEZ-NOVOA, L., “Mobile World Congress IP Fast Action Protocol 2019”, en *Hoyng Rokh Monegier*, 10 de enero de 2019, disponible en: <https://www.hoyngrokhmonegier.com/es/news-insights/mobile-world-congress-intellectual-property-fast-action-protocol-2019/> (consultado en febrero de 2022).

⁴⁸⁸ *Ibid.*

⁴⁸⁹ MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.*

⁴⁹⁰ WALTERS, M., *op. cit.*

3. El Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Madrid⁴⁹¹.

Los Juzgados Mercantiles de Madrid también han adoptado un Protocolo para la protección de determinados derechos de propiedad industrial en el marco de ferias comerciales y congresos profesionales⁴⁹².

3.1. Exposición de motivos.

Comienza el Protocolo de Madrid refiriendo el motivo de su aprobación: las ferias y congresos suponen uno de los cauces esenciales para que los fabricantes de productos, bienes u objetos, en un corto espacio temporal, presenten sus novedades, innovaciones e invenciones, o protegidos e identificados con signos distintivos, tratando de obtener una difusión de las mismas entre distribuidores y clientes actuales o potenciales, reafirmando sus signos de identificación en el mercado sobre productos, bienes y servicios.

En relación con el ámbito de aplicación, ya en la misma exposición de motivos se avanza una limitación o restricción en cuanto a los títulos que quedarán bajo el amparo del mismo y que, como se verá, configurará una de las reglas del Protocolo. Así, se señala:

“Es presupuesto del presente Protocolo el eventual conflicto entre competidores por causa de las patentes industriales o tecnológicas o signos marcarios que vayan a ser objeto de exposición pública en congresos y ferias, por causa la eventual participación del presunto infractor en tales eventos”.

Es decir, el presupuesto de la aplicación del Protocolo es la existencia de un conflicto jurídico en materia de patentes y/o marcas⁴⁹³ en el contexto de ferias y congresos.

⁴⁹¹ *Vid.* el mismo en el anexo V (procedente de archivo personal, no disponible en ningún enlace de acceso público).

⁴⁹² ROBLES, E., “*Un paso adelante en la protección de la propiedad industrial en congresos y ferias en Madrid*”, en *Cinco días*, 29 de mayo de 2020, disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/27/legal/1590563824_604159.html (consultado en febrero de 2022).

⁴⁹³ Al igual que en Barcelona, en Madrid existe una distribución de materias por Juzgados. Así, los Juzgados Mercantiles 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid conocen de los asuntos relativos a patentes, marcas nacionales y diseños industriales.

En este sentido, *Vid.* Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se amplía el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley

A continuación, el Protocolo señala su objetivo y su finalidad última, respectivamente:

“[...] facilitar una tramitación preferente y una prioritaria decisión judicial a solicitudes de medidas cautelares urgentes *"inaudita parte"* o con audiencia de las partes, basadas en acciones de violación o infracción del derecho de patente o modelo de utilidad, Ley 24/2015, de 24 de julio, respecto de productos o procedimientos que incorporen invenciones registradas, y signos distintivos incorporados a objetos, productos y servicios, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que vayan a ser exhibidas o expuestas en ferias y congresos de la Comunidad de Madrid.

Se busca así otorgar al titular de los derechos derivados de la patente, del modelo y de la marca la posibilidad de obtener una resolución fundada en Derecho que, en su caso, le atribuya una tutela judicial provisional ante una actividad apreciada como infractora mediante la condena a la cesación de la conducta, la remoción de sus efectos y la prohibición de su reiteración en el ámbito y, con ocasión, de dicha feria o congreso”.

En consecuencia, el objetivo y finalidades del Protocolo de Madrid son dos: i) dar una tramitación preferente y prioritaria tanto a las medidas cautelares urgentes *inaudita parte* como con audiencia de las partes, en ejercicio de acciones de violación o infracción de patentes y marcas; ii) otorgar al titular de tales derechos de patentes o marcas una tutela judicial provisional a través de una resolución fundada en derecho (en concreto, condena a la cesación de la conducta, la remoción de sus efectos y la prohibición de su reiteración en el ámbito) en el contexto de una feria o congreso.

3.2. Las reglas del Protocolo de Madrid. Análisis crítico.

A continuación, exponemos las siete reglas que regulan el funcionamiento del protocolo y sobre las que realizaremos a su vez unas reflexiones.

a) Regla primera: legitimación para su activación y justificación.

La primera de las reglas señala que para que se active el Protocolo para una feria, exposición o congreso, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, se requerirá:

“[...] que cualquiera de los intervinientes inscritos o sus organizadores – a través de los órganos que les representen –, soliciten por escrito razonado tanto su aplicación como la justificación de su necesidad, en atención a la relevancia de las innovaciones objeto de

20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco, disponible aquí: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15544

registro que incorporan los productos, objetos, bienes y servicios objeto van a ser objeto de exposición en la misma”.

Por tanto, se fija una delimitación territorial, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, y una delimitación material, esto es, para ferias o congresos *relevantes* por las innovaciones de los productos, objetos, bienes o servicios a exponer o exhibir. Ello debe articularse a través de un “escrito razonado” tanto de su aplicación como la justificación de su necesidad y ha de partir o bien de los organizadores o bien de cualquiera de los expositores o exhibidores inscritos.

En relación a esta regla, es acertada la delimitación del ámbito territorial, circunscrito a las ferias y congresos que se celebran en Madrid. En cambio, es una referencia genérica y abstracta y que genera inseguridad jurídica la delimitación a congresos o ferias por la relevancia de las innovaciones que van a ser objeto de exposición. Además, la referencia a innovaciones conecta automáticamente con solo uno de los derechos o títulos cuya protección se pretende, las patentes, y deja fuera a los otros, marcas y diseños industriales que no tienen nada que ver con innovaciones.

Por otro lado, también es correcto que la petición se curse a través de un escrito razonado que justifique la necesidad y su aplicación. En cambio, es equívoco y contradictorio que se legitime para la solicitud indistintamente a “cualquiera de los intervinientes inscritos o sus organizadores”. Ello podría dar lugar a la situación paradójica de que cualquier exhibidor o expositor de una feria pueda solicitar la aplicación del Protocolo sin que organizador de la misma la hubiere solicitado, teniendo éste que que tolerar – en teoría – la aplicación del mismo. Se pone, de este modo, en un plano de igualdad al organizador de la feria y a los participantes, sin ningún tipo de justificación y con la generación de una gran inseguridad jurídica para el primero.

b) Regla segunda: plazo e identificación en la solicitud de activación.

La segunda de las reglas fija un plazo para solicitud: “con, al menos, seis meses de antelación ante el Juzgado Decano de los de Madrid”. Y continúa: “señalando la identidad de su organizador y responsable del evento, lugar y fechas previstas, así como los extremos señalados en la anterior regla”.

Nos parece adecuado el plazo de preaviso de seis meses dirigido al decanato de los Juzgados de Madrid. También la identificación del organizador del evento y fechas previstas para la celebración de la feria o congreso. Con todo, podría haber sido más

sencillo unificar las reglas primera y segunda en una única regla, evitando la remisión que se efectúa en el último inciso.

c) Regla tercera: decisión y publicidad de la activación.

La tercera regla prevé que al mes siguiente a la recepción de las solicitudes, que si son varias “se acumularán y resolverán conjuntamente”, la aprobación de activación del Protocolo o su rechazo se adoptará bien por el juez decano o bien “podrá delegarse éste en los propios Juzgados especializados mediante decisión colegiada en reunión sectorial”. Termina esta regla refiriéndose a la publicidad: “a esta decisión se le dará la máxima publicidad por los participantes, por la organización y por el juzgado decano”.

Esta regla está pensando en que se reciban diferentes peticiones por diferentes organizadores de ferias y congresos, para que los juzgados mercantiles puedan tener una planificación anticipada en el tiempo, y de ahí que las solicitudes deban cursarse con seis meses de antelación a la fecha del evento, como mínimo, – tal y como establece la anterior regla –. En estos casos, se prevé por esta regla una acumulación y resolución conjunta de estas solicitudes. Y la admisión o rechazo en la aplicación del Protocolo se efectuará o bien por acuerdo del juez decano o bien por delegación de éste mediante acuerdo de los juzgados especializados a través de “decisión colegiada en reunión sectorial”⁴⁹⁴.

Finalmente, en relación a la publicidad, señala que se efectuará “por los participantes, por la organización y por el juzgado decano”. No consideramos que sea función de los exhibidores o expositores – participantes – difundir el acuerdo de activación de este Protocolo para una determinada feria o congreso. Sí, en cambio, es clara la responsabilidad por parte del organizador de la feria o congreso y por el juzgado decano⁴⁹⁵.

d) Regla cuarta: materias y procesos sujetos al Protocolo.

Esta regla se refiere, por un lado, a los procedimientos sujetos al Protocolo: “las solicitudes de medidas cautelares urgentes registradas desde la adopción de dicho

⁴⁹⁴ No sabemos exactamente a qué puede estar refiriéndose la expresión “reunión sectorial” si a los Juzgados Mercantiles de Madrid en general, es decir, a todos ellos; o únicamente a los Juzgados Mercantiles 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid que por Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial conocen de los asuntos relativos a patentes, marcas nacionales y protección de diseños industriales.

⁴⁹⁵ *Cfr.* con la publicidad y difusión que se da a la activación del Protocolo de actuación rápida de Barcelona que consideramos que es más adecuada, pertinente y completa.

acuerdo hasta la finalización oficial de la feria o congreso”. Y, por otro lado, a las materias objeto del mismo: “conflictos entre sujetos que van a participar o participan en una misma feria o congreso, formuladas por los titulares de patentes con efectos en España, [...], así como por los legitimados para la protección de los signos marcarios”.

En relación a los procedimientos sujetos por el Protocolo no podemos sino de destacar su carácter limitado, solamente medidas cautelares. Aunque nada se explicita en esta regla, si tenemos en cuenta la exposición de motivos del Protocolo, habrá que entender que se refiere tanto a las medidas cautelares *inaudita parte* como a las medidas cautelares con vista.

Se echa de menos una mayor amplitud en cuanto a los procedimientos que podrían tramitarse y resolverse bajo el marco de este Protocolo desde la diligencias de comprobación de hechos hasta los escritos preventivos. Esta ausencia expresa de aplicación para otros instrumentos judiciales, especialmente para los escritos preventivos, no está justificada y deja bastante inoperativo esta iniciativa al restarle utilidad práctica y efectividad a los fines que, de conformidad con lo manifestado en su prólogo, pretende.

En el mismo sentido se puede decir en relación a las materias que quedan amparadas por el Protocolo, pues queda limitada su aplicación solo a conflictos con patentes y/o marcas nacionales. Se deja fuera todo tipos de conflictos en materia de derechos de autor, diseños industriales nacionales e internacionales, competencia desleal o secreto empresarial. En consecuencia, no solo se restringen los mecanismos judiciales de acceso a la tutela judicial rápida que propugna el Protocolo sino que, además, se ciñen solo a conflictos jurídicos en aquellas dos materias.

e) Regla quinta: plazo máximo para resolver.

La siguiente regla, quinta, señala que serán “los Juzgados de lo mercantil de Madrid con competencia en materia de patentes (núms. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13)” quien asumen la responsabilidad de dictar la resolución que proceda en los siguientes plazos: i) en el plazo de dos días si la tutela cautelar lo es sin audiencia de quien debe soportarla – sea o no demandado –; ii) en el plazo de diez días si dicha tutela provisional lo es con audiencia del demandado, siempre que – en éste último caso – se haya presentado previamente escrito preventivo del art. 132 LP.

De esta regla hacemos dos reflexiones. En primer lugar, la referencia a los Juzgados Mercantiles de Madrid “con competencia en materia de patentes”. Parece que se trata de un mero descuido no hacer referencia también a la competencia en marcas nacionales que esos mismos juzgados tienen y que, como hemos visto, también está amparada por el Protocolo. En segundo lugar, el plazo para resolver de diez días, en casos de medidas cautelares con audiencia del demandado, tiene como presupuesto que siempre “se haya presentado previamente escrito preventivo del art. 132 LP”. Esta previsión no casa con la regla cuarta anterior que no menciona como uno de los instrumentos judiciales sometidos a la aplicación del Protocolo la figura de los escritos preventivos. Ello podría abonar las dudas de si realmente los escritos preventivos tendrían cabida o no en la tramitación preferente y prioritaria del Protocolo de Madrid⁴⁹⁶.

f) Regla sexta: cómputo de los plazos para resolver.

Ésta es una regla para el cómputo de los plazos establecidos en la regla precedente: “en ambos casos dichos plazos se computarán desde que el escrito de solicitud sea aceptado digitalmente por el juzgado, tras su recepción electrónica – en la bandeja de entrada – tras reparto del decanato de los de Madrid”.

Es decir, tanto el plazo de dos días, si la tutela cautelar lo es sin audiencia del demandado, como el plazo de diez días, si dicha tutela provisional lo es con audiencia del mismo – siempre con previo escrito preventivo, en este caso –, el cómputo se iniciará desde la aceptación digital del escrito por el correspondiente juzgado, una vez repartido por el decanato y recepcionado electrónicamente, en la bandeja de entrada, por aquél. En definitiva, el cómputo se hace depender de la llegada al juzgado del escrito de solicitud y no desde su presentación o registro en el decanato de Madrid. Lo cual, sin duda, puede demorar la solución y resolución de las peticiones, pues se hace depender de la mayor o menor burocracia y agilidad en su reparto por parte del decanato⁴⁹⁷.

⁴⁹⁶ Una interpretación integradora y finalista del Protocolo, favorable a la aplicación y efectividad del mismo, llevaría a entender que puesto en esta regla se hace referencia a una medida cautelar con audiencia del demandado siempre que “se haya presentado previamente escrito preventivo”, ello presupone que se registró y se admitió previamente un escrito preventivo – ¿por ese mismo Juzgado? –. Por esta vía indirecta podríamos entender que se da por presupuesto, aunque no se diga expresamente, que también los escritos preventivos gozan de la tramitación preferente y prioritaria en el contexto de la feria en cuestión.

⁴⁹⁷ A diferencia de otros partidos judiciales, la gestión y reparto de demandas y escritos por parte del decanato de Madrid es criticada por muchos profesionales jurídicos, debido a las dilaciones y peligros que ello puede suponer en asuntos sensibles o con trascendencia económica y social y que exigen una resolución en tiempos perentorios, en cuestión de días.

g) Regla séptima: ejecución de las resoluciones judiciales.

La última de las reglas se centra en la materia de la ejecución, correspondiendo “al juzgado que haya adoptado la misma”. Precizando lo siguiente:

“[...] si fuera necesario, en aplicación del art. 42.6 del Reglamento de Aspectos Accesorios de la Carrera Judicial, se podrá solicitar a la Sala de Gobierno que proponga al Consejo General del Poder Judicial, el establecimiento de un servicio especial para atender las actuaciones de carácter inaplazable, que se susciten en días y horas inhábiles”.

Parece acertado que se puedan llevar a cabo la ejecución y cumplimiento de las decisiones judiciales adoptadas en el marco del Protocolo en días y hora inhábiles⁴⁹⁸. Por otro lado, la expresión “actuaciones de carácter inaplazable” es bastante indeterminada o, como mínimo, casuística.

Por último, la referencia al establecimiento de un servicio especial de ejecución está pensando en la eventualidad de que una feria exista un volumen importante de decisiones judiciales cuya ejecución sea inabarcable por el “juzgado que ha adoptado la misma”. En tal caso, se señala la vía: solicitud a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y propuesta de éste al CGPJ, en relación a ese servicio especial. Ahora bien, el problema con esta regla es el de compatibilizar una previsión certera del volumen de ejecuciones que se pueden dar en un concreto congreso⁴⁹⁹ con la necesaria y lenta tramitación de una petición de servicios especiales de ejecución ante dichos órganos de gobierno.

3.3. Conclusiones críticas del Protocolo de protección de los Juzgados Mercantiles de Madrid.

El Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Madrid, conforme las reflexiones anteriormente expuestas, puede considerarse incompleto o excesivamente burocrático, restándole virtualidad práctica y aplicación efectiva, estando justificado todo ello por la falta de medios personales y materiales por parte de la correspondiente Administración de Justicia autonómica⁵⁰⁰.

⁴⁹⁸ Art. 130 y 136 de la LEC.

⁴⁹⁹ Salvo que se tengan datos estadísticos de años precedentes, difícilmente se podrá hacer un cálculo anticipado y una previsión del volumen de asuntos para una feria o congreso y cuya ejecución requeriría la intervención de más de un juzgado mercantil.

⁵⁰⁰ Básicamente, esta falta de medios personales y materiales repercute en una lentitud en la gestión del reparto de las demandas por parte del decanato de Madrid – que, por otro lado, es comprensible dado el ingente número de órganos judiciales bajo su gestión y coordinación existentes en la capital –.

Desde el punto de vista material, solo cubre dos materias, patentes y marcas nacionales, cuyo conflicto puede manifestarse en las ferias. Quedan fuera: derechos de autor, diseños industriales nacionales e internacionales, competencia desleal o secreto empresarial. Por contraste, el Protocolo de Barcelona es más completo al incluir todo un elenco de materias de propiedad industrial y/o relacionadas.

Desde el punto de vista procesal, tan solo hace se hace referencia expresa a medidas cautelares *inaudita parte* o con vista. No se menciona ni se habla de diligencias de comprobación de hechos, ni de diligencias preliminares ni de medios de acceso a fuentes de prueba o mecanismos de protección de la confidencialidad y/o el secreto empresarial – por contraste con el Protocolo de Barcelona, que sí los recoge –.

No hay una admisión expresa a la figura de los escritos preventivos. Sí, de forma implícita en la regla quinta, al hablar de los plazos máximos para resolver, de diez días, en casos de medidas cautelares con audiencia del demandado, que parte del presupuesto de que siempre “se haya presentado previamente escrito preventivo del art. 132 LP”. Lo que contrasta con la regla anterior, la cuarta, que no menciona la figura de los escritos preventivos como uno de los procedimientos judiciales sometidos a la aplicación del Protocolo.

Precisamente, esta concreta omisión entendemos que vacía de contenido práctico la iniciativa. Los escritos preventivos son la columna vertebral de este tipo de Protocolos y alrededor del cual se articulan las defensas anticipadas de los diferentes expositores, que aspiran a proveerse de una seguridad jurídica mientras dure la feria⁵⁰¹. Por comparación, tenemos la referencia expresa de la admisión de los escritos preventivos en el Protocolo de Barcelona y el perentorio plazo para la admisión de los mismos (24 horas) en relación a otros procedimientos. Además, los resultados estadísticos en dicha plaza muestran claramente que el mecanismo más utilizado en el marco de las ferias y congresos son en particular los escritos preventivos⁵⁰².

Por otro lado, el Protocolo de Madrid se focaliza en exceso en reglas burocráticas: a quién corresponde pedirlo – generando inseguridad jurídica, al legitimar tanto al

⁵⁰¹ Vid. supra. Nota 362 MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.*, págs. 145 y 146, y MOLINA LÓPEZ, F., “La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...”, *op. cit.*, pág. 39.

⁵⁰² Vid. supra. el apartado anterior relativo al informe de resultados en la aplicación del Protocolo de Barcelona.

organizador de la feria como a los participantes –; qué hacer si hay varias peticiones conjuntas y cómo acumularlas; quién activa el Protocolo, si el decano o por decisión delegada de los juzgados especializados; quién publicita el Protocolo o cómo han de computarse los plazos – haciéndolos depender de la agilidad en su reparto por parte del decanato al juzgado correspondiente –.

En definitiva, se trata de un Protocolo burocratizado y con reglas que dificultan la efectividad práctica y la aplicación del mismo⁵⁰³, si bien teniendo ello por causa principal la escasa dotación de medios personales y materiales para una correcta y ágil gestión del mismo.

4. El escrito preventivo como mecanismo particular de protección jurídica de los derechos de propiedad industrial en ferias y congresos.

4.1. Las ferias comerciales y congresos profesionales como marco natural de los escritos preventivos: mecanismo ideal de defensa y de seguridad jurídica.

Las ferias comerciales y los congresos profesionales han sido el tradicional escaparate para la presentación de las últimas innovaciones, productos, desarrollos y servicios en general así como un lugar de encuentro, promoción y negocio de los actores y agentes implicados en un determinado sector comercial o industrial.

En ese contexto, los expositores, participantes y asistentes, titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, tienden a buscar la máxima seguridad y protección de sus derechos, para que ningún competidor interfiera en su presentación y participación en dicha feria, adoptando, en su caso, medidas cautelares *inaudita parte* contra la presunta infracción de los mismos⁵⁰⁴.

En igual sentido, expositores, participantes y asistentes, presuntamente infractores de este tipo de derechos, van a buscar también su seguridad jurídica, consistente en minimizar el riesgo de que en la feria se presente por un competidor una medida cautelar *inaudita parte* que devenga, en último término, en la retirada de su *stand* de la feria. Además, en la mayoría de los casos, el conflicto será previo a la feria comercial:

⁵⁰³ No consta que se haya activado/utilizado este Protocolo por exhibidores u organizadores de ferias o congresos hasta este momento.

⁵⁰⁴ TRIMBLE, M., *op. cit.*, o PAUL, C., “Enforcing Patent Rights at German Trade Fairs...”, *op. cit.*

los competidores se habrán cruzado requerimientos notariales, cartas de advertencia, burofaxes, etc. Los intereses comerciales y económicos que todo congreso o feria conlleva, no harán sino aflorar y acrecentar esas diferencias y conflictos.

La tendencia a proporcionar y garantizar seguridad jurídica, tanto de los titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial como de los presuntos infractores que concurren en las ferias y congresos profesionales, es algo consustancial a dichos eventos⁵⁰⁵ y hunde sus raíces hasta el mismo origen de la protección a nivel internacional de los derechos de propiedad intelectual⁵⁰⁶.

En este marco de ferias comerciales y congresos profesionales, – con esa aspiración de certidumbre jurídica para participar en los mismos⁵⁰⁷–, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, proporcionando seguridad jurídica, desde el punto de vista de los expositores, participantes y asistentes presuntamente infractores de derechos de propiedad intelectual e industrial. Son un instrumento procesal de defensa frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor en una feria o congreso⁵⁰⁸.

⁵⁰⁵ MOLINA LÓPEZ, F., “La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...”, *op. cit.*, señala: “La certeza, la tranquilidad, la previsibilidad jurídicas es base esencial del comercio internacional hoy día. Especialmente en este tipo de ferias, donde se negocian y se cierran entre los operadores contratos multimillonarios a nivel mundial”.

⁵⁰⁶ MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.*: “Así, el primer tratado internacional de protección de estas materias, el Convenio de la Unión de París de 1883, surge precisamente porque, diez años antes, en la Exposición Universal de Inventiones Viena de 1873, los expositores se habían quejado y amenazado al Gobierno del Imperio de Austria-Hungría con no participar en el evento, ante los temores de ser objeto de espionaje industrial e imitaciones ilegales y porque consideraban que no se encontraban adecuadamente protegidos en la titularidad de sus obras”.

En este mismo sentido, TRIMBLE, M., “Enforcement of Intellectual Property Rights...”, *op. cit.*

⁵⁰⁷ *Vid.* WENER M., Y EASTWOOD J., “Intellectual Property Law - Proactive steps for IP defense during trade fairs in Germany”, en *Eiger Publications*, abril 2013, disponible en: <https://drive.google.com/file/d/0B3Onq4fdAZjFVVNvSzZwVnNpdEU/view?resourcekey=0-WQ9RHW4OWOxaQQdagxmUtg> (consultado en febrero de 2022).

⁵⁰⁸ LISSEN ARBELOA, J.M., A., “Ferias comerciales y derechos de propiedad ...”, *op. cit.*, explica, desde esta perspectiva defensiva, tres pasos que todo participante o expositor debería chequear de cara a su participación en una feria o congreso:

“Paso 1 - Elaboración de un mapa de riesgos: consistente en la identificación de reclamaciones potenciales o en curso por violación de derechos de propiedad intelectual o industrial de productos ya en el mercado o de inminente lanzamiento.

Paso 2 - Valoración de los posibles argumentos de defensa y evaluación del riesgo: en relación a los derechos invocados por los presuntos reclamantes, siendo importante el tiempo transcurrido desde que el titular del derecho tiene conocimiento de la presunta infracción hasta la fecha de evaluación del riesgo.

Es precisamente en el contexto de congresos y ferias donde los escritos preventivos adquieren pleno sentido y despliegan su finalidad esencial: proporcionar alegaciones y argumentos, tanto de forma como de fondo, que permitan desactivar o contrarrestar o, al menos, equilibrar la decisión judicial ante la petición de medidas cautelares de un competidor que manifiesta que, dada la urgencia y necesidad, no puede oírse a dicha parte⁵⁰⁹.

4.2. Ejemplos del escrito preventivo como mecanismo particular de protección jurídica en ferias y congresos en el contexto internacional.

En el ámbito internacional, un primer ejemplo lo encontramos en el sistema de resolución rápida de conflictos en propiedad intelectual en ferias comerciales creado por la WIPO, denominado *Palexpo Trade Fairs – Fast-Track Intellectual Property Dispute Resolution Procedure*⁵¹⁰.

Dentro de este procedimiento acelerado de resolución de conflictos en propiedad intelectual en ferias comerciales, se prevé expresamente que cualquier expositor que

Paso 3 – Presentación y tramitación de escrito preventivo: a la vista del resultado de este análisis de riesgos y cuando la empresa que pretenda exponer sus productos en la feria comercial entienda que es previsible el riesgo de una eventual solicitud de medidas cautelares sin previa audiencia de parte”.

⁵⁰⁹ MOLINA LÓPEZ, F., “La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...”, *op. cit.* pág. 39, y MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., *op. cit.* págs. 145 y 146, lo explican utilizando una metáfora, al concluir que los escritos preventivos en ferias y congresos “son un paraguas legal, en un campo – la propiedad intelectual e industrial – donde suelen haber bastantes nubarrones y en unos períodos – celebración de congresos y ferias – de alta condensación”.

Realmente, las ferias o congresos son espacios donde la libre concurrencia de competidores con la presentación de las últimas innovaciones o inventos constituyen el caldo de cultivo propicio para que afloren o se desplieguen luchas y batallas comerciales e industriales, propias de mercados en constante competencia y desarrollo. A continuación, algunas noticias de aprehensiones/retiradas de *stands* en ferias y congresos (consultadas en febrero de 2022):

- Feria informática CeBit (Hannover), marzo de 2008. Puede consultarse aquí: http://www.theregister.co.uk/2008/03/07/patent_crackdown_at_cebit/
- Feria IFA (Berlín), septiembre de 2008. Puede consultarse aquí: <http://naipblog.blogspot.com.es/2008/09/whats-sisvels-problem-at-ifa.html>
- Feria informática CeBit (Hannover), marzo de 2010. Puede consultarse aquí: <https://www.engadget.com/2010/03/07/apple-siemens-and-sisvel-patent-infringement-leads-to-cebit-boo/>
- CES Las Vegas (EEUU), enero de 2016. Puede consultarse aquí: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160108_tecnologia_ces_hoverboard_patente_violacion_il

⁵¹⁰ Accesible aquí: <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/tradefairs/rules/index.html> (consultado en febrero de 2022).

tenga razones para creer que se presentará una solicitud/queja en su contra, puede presentar ante el centro y ante el organizador una *protective letter* antes de que sea presentada la solicitud/queja. Si el reclamado confirma durante la inspección que la *protective letter* contiene su respuesta a la solicitud/queja, el reclamante o solicitante recibirá, se le entregará, el escrito preventivo presentado. Si el reclamado señala que prefiere enviar una contestación a la solicitud, la *protective letter* se devuelve a aquél y no se entrega al reclamante.

Lo expuesto se regula en el art. 6 de este procedimiento de la WIPO⁵¹¹, que lleva por denominación *answer to the request and protective letter*, y es un ejemplo de la importancia de los escritos preventivos y de su natural campo de actuación y despliegue en el contexto de las ferias comerciales y los congresos profesionales.

La particularidad en este procedimiento ideado por la WIPO, a diferencia de otros modelos, es que se prevé expresamente que el reclamado/demandado, no obstante la *protective letter* presentada, puede solicitar que, una vez registrada la solicitud o reclamación, no le sea entregada aquélla al reclamante o solicitante y le sea devuelta, pudiendo trasladar a éste una contestación diferente ante la solicitud o reclamación registrada⁵¹².

⁵¹¹ Por su importancia, transcribimos dicha regla:

“Answer to the Request and Protective Letter

Article 6

(a) Upon receipt of the Request, the Expert Panelist shall inform the Respondent at the inspection of Respondent’s stand, as provided for in Article 7, of the introduction of the Fast-Track Procedure against it.

(b) The Respondent shall be presented the Claimant’s Request and it shall be given the opportunity to provide an Answer to the Request including arguments in defense of any of the elements in the Request. For this purpose the Respondent shall use the Model Answer to the Request.

(c) Any Exhibitor who has reason to believe that a Request will be filed against it may file with the Center and with the organizer a protective letter before a Request is filed. If Respondent confirms during the Inspection that the protective letter represents its Answer to the Request, the Claimant shall be served with the corresponding protective letter. If Respondent indicates that it wishes to submit an Answer to the Request, the protective letter shall be returned to Respondent and shall not be served to the Claimant.

(d) The Answer to the Request shall contain:

i. the names, addresses and telephone, e-mail or other communication references of the Respondent;

ii. a statement of the facts and legal arguments supporting the Answer to the Request, such as extracts from national or international registers proving the rights under Swiss law and documentary evidence.

(e) The Respondent shall provide the Expert Panelist in writing or orally with its Answer to the Request within three [3] business hours of the trade fair following receipt of the information about the Request”.

⁵¹² Esta previsión nos parece lógica. No aparece expresamente ni en el art. 132 de nuestra Ley de Patentes ni en otros ordenamientos jurídicos comparados. Si bien, la podemos deducir implícitamente: primero, pues ya algunos ordenamientos jurídicos prevén la posibilidad de desistir o retirar el escrito preventivo; segundo, en todo caso, los argumentos y razonamientos volcados en un escrito preventivo no puede vincular la contestación o respuesta que, una vez formalizada la solicitud de medidas

El siguiente ejemplo, lo entramos entre las recomendaciones que efectúa *Messe Berlin*, Alemania, en caso de eventuales conflictos en ferias. Si el presunto infractor o acusado de infracción de derechos de propiedad industrial (p. ej. recibió un requerimiento previo – *warning letter* –) tiene motivos para creer que puede ser sujeto de una medida cautelar inminente en la feria, se recomienda lo siguiente: registrar una *protective letter* ante los tribunales regionales (*Landgerichte*), donde el presunto infractor podrá exponer las razones por las cuales entiende que no hay infracción de derechos de propiedad industrial y que aquellos tendrán que considerar al deliberar; siendo una vía posible para evitar o frenar unas eventuales medidas cautelares⁵¹³.

Un último ejemplo, en el Tribunal de Distrito de Braunschweig, Alemania, su división de patentes tiene un servicio de guardia, de cara a resolver asuntos relacionados con infracciones de patentes, modelos de utilidad, diseños y marcas en el contexto de ferias comerciales⁵¹⁴. Este servicio prescribe, entre otras recomendaciones, que se adelante tanto las demandas y como los *Schutzschriften* (escritos preventivos) por fax a la oficina⁵¹⁵.

En conclusión, los escritos preventivos permiten a los expositores y exhibidores adoptar una posición preventiva para protegerse contra medidas cautelares *inaudita parte*; no son una garantía contra dichas medidas, pero son una muestra de voluntad por parte del expositor compareciendo y poniéndose a disposición del tribunal para celebrar una audiencia, si fuera necesario. Así, los escritos preventivos pueden tener efectos

cautelares *inaudita parte*, pueda dar el demandado. En nuestra opinión, éste siempre debería tener la posibilidad de reiterar esos argumentos, ampliarlos o, incluso, cambiarlos.

⁵¹³ Se explicita la siguiente pregunta y la recomendación:

“3. What can you do if you believe that an interim injunction is about to be issued?”

If you fear that an interim might be issued against your company, you should consult a specialist lawyer to discuss your next steps. There is the possibility of depositing a protective letter with the competent courts for disputes under intellectual property law. The protective letter should contain your own view of the facts of the case so that these are taken into consideration by the court. This may under certain circumstances prevent an interim injunction being issued.”

Vid. la página web de *Messe Berlin* en este punto:

<https://b2b.ifa-berlin.com/ifa-b2b/medienstruktur-bis-2016/dlc/patents-trademarks-more-important-information-about-trade-fairs.pdf> (consultado en febrero de 2022).

⁵¹⁴ TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.*, pág. 311.

⁵¹⁵ Vid. la página web del servicio de guardia de la división de patentes de este tribunal para ferias o congresos: https://landgericht-braunschweig.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/patent_und_markengericht_niedersachsen/messebereitschaftsdienst/bereitschaftsdienst-der-patentstreitkammer-139670.html (consultado en febrero de 2022).

positivos al testar el respeto a los derechos de propiedad intelectual en el contexto de las ferias y congresos: no solo informan al tribunal sobre dicha voluntad de comparecer en un eventual procedimiento de medidas sino que también ayudan a discriminar entre participantes o exhibidores “responsables o comprometidos” – presentando un escrito preventivo – respecto de aquellos que puede que no lo sean tanto – obviando la presentación de una carta de protección –.⁵¹⁶

4.3. *El escrito preventivo como mecanismo particular de protección jurídica en el marco de ferias y congresos en España: en particular, el Protocolo de actuación rápida y servicio de guardia de Barcelona para el Mobile World Congress.*

En España, ha sido en el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, donde el escrito preventivo se ha erigido como un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. En particular, ha sido con el Protocolo de actuación rápida y servicio de guardia de Barcelona para el *Mobile World Congress* el que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país⁵¹⁷. De hecho, los escritos preventivos constituyen el eje vertebrador en torno al cual gira el Protocolo.

La admisibilidad judicial de los escritos preventivos ya se previó como uno de los compromisos en la primera edición de dicho Protocolo en el año 2015, es decir, incluso antes de la entrada en vigor de la Ley de Patentes de 2015, y así se ha mantenido de forma continuada hasta ahora, prácticamente invariable en su redactado⁵¹⁸:

“[...] en el marco de un eventual un conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, el compromiso es resolver en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos. La admisión y resolución inmediata

⁵¹⁶ TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.*, pág. 325, lo explica así: "Protective letters may have positive effects on IP enforcement at trade shows: not only do letters inform a court about a party's willingness to appear and about any parallel proceedings, they also help identify "bad actors" (e.g., counterfeiters), who are unlikely to file protective letters. Of course, not all actors who are not "bad actors" will file for protective letters, and the filing of a protective letter by a party does not mean that the party is not a "bad actor." But in some cases, the non-filing of a protective letter could be one indicator of the actual situation".

⁵¹⁷ Literalmente, en estos términos se expresa el AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017 (ROJ: AJM B 1/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:1A), *vid.* extracto en el anexo I.

⁵¹⁸ *Vid.* el epígrafe segundo de este capítulo, relativo a los compromisos del Protocolo.

de los mismos se hace con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que se adopten medidas cautelares sin audiencia del demandado, lo que permitirá, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de medidas cautelares sin audiencia”.

Analizando en detalle dicho compromiso, extraemos las siguientes consideraciones. En primer lugar, se trata de un compromiso de resolución en un plazo perentorio, tan solo de 24 horas. Ciertamente, en el ámbito nacional e internacional, es difícil encontrar una respuesta judicial tan inmediata o causiautomática, sobre todo en materias tan específicas como estas.

En segundo lugar, siendo el contexto un eventual conflicto en materia de propiedad intelectual e industrial, el hecho habilitante es el *temor razonable* de ser objeto de una eventual solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*. Contrasta dicha expresión que utiliza el Protocolo con la que finalmente recogió el art. 132 de la LP que habla de *prever* la interposición de las medidas. Y se acerca más a los términos empleados por tanto por la exposición de motivos de la Ley de Patentes de 2015 como por el informe del CGPJ al anteproyecto de dicha ley⁵¹⁹.

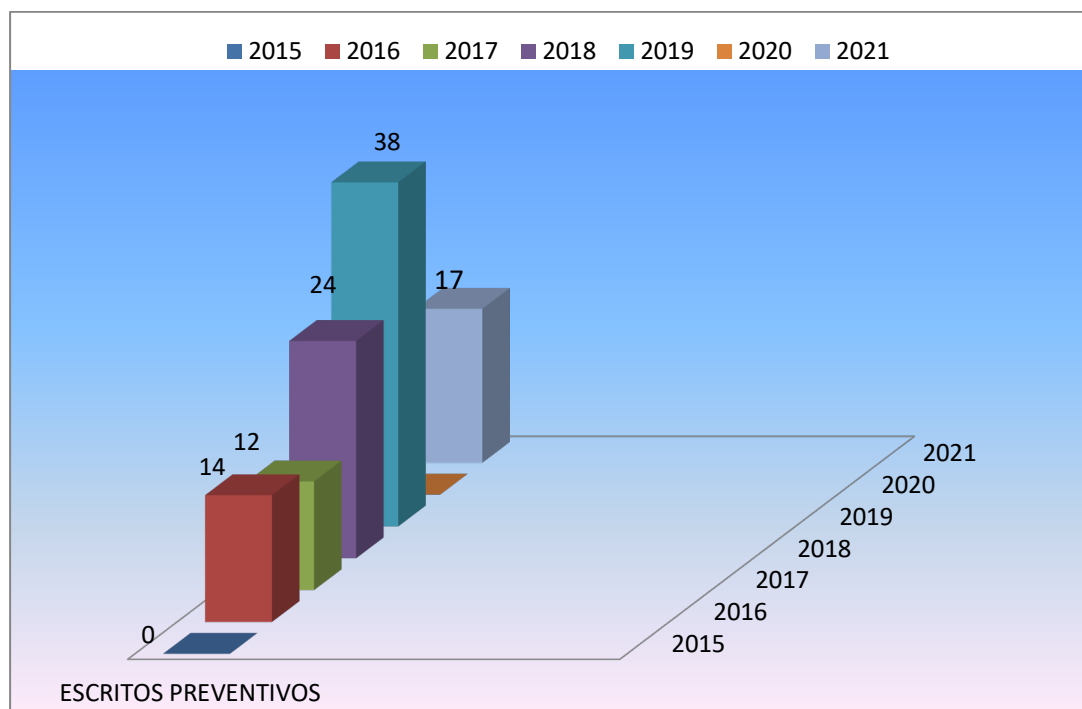
En tercer lugar, se señalan las finalidades que se pretenden con el escrito preventivo: la esencial, evitar la adopción de unas medidas cautelares *inaudita parte* mediante la exposición de alegaciones en el mismo; en segundo lugar, un ofrecimiento para comparecer de forma inmediata para la celebración de una vista si se interponen finalmente las medidas⁵²⁰.

Por lo demás, los Juzgados Mercantiles de Barcelona han cumplido con este compromiso expresado en el Protocolo en relación a los escritos preventivos, demostrando una respuesta judicial ágil y efectiva en pro de la seguridad jurídica. Así, el progresivo incremento en la utilización de este instrumento procesal año tras año por parte de los diferentes agentes implicados, demuestra tanto la confianza de uso en el marco de aplicación del Protocolo como en su utilidad práctica en el contexto de ferias y congresos.

⁵¹⁹ *Vid.* al respecto lo expuesto en el apartado tercero del capítulo tercero. La exposición de motivos de Ley de Patentes habla y utiliza los términos ser “requerido” o “temer ser sujeto pasivo” (de las medidas cautelares). Y el informe del CGPJ al anteproyecto de la Ley de Patentes habla de “requerido extrajudicialmente o teme ser sujeto pasivo de una petición de medidas cautelares”.

⁵²⁰ *Cfr.* con el análisis de las finalidades del escrito preventivo y su fundamento constitucional, efectuado en el apartado segundo del capítulo segundo de este estudio.

A continuación un gráfico con la evolución en siete años de los escritos preventivos admitidos y resueltos al amparo del Protocolo:



En la primera edición del año 2015 no hubo ningún escrito preventivo, siendo ya en la edición del año 2016 donde se observa una primera explosión de escritos preventivos (14). En el año 2017 se mantiene sustancialmente el número de escritos preventivos (doce). El año 2018, se dobla el número de escritos preventivos presentados (24) y se alcanza un record en el año 2019, con un total de 38. En el año 2021, posterior a la cancelación del año 2020, debido a la pandemia del covid-19, se retoma un resultado de 17 escritos preventivos, más cercano a números de los primeros años de aplicación de Protocolo⁵²¹.

Finalmente, también la doctrina en España, en general, ha destacado cómo el Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona ha contribuido a la difusión y consolidación de la figura del escrito preventivo como instrumento de defensa preventiva y cómo los informes de resultados de su aplicación ponen de relieve la progresiva utilización de los mismos por parte de los operadores jurídicos⁵²².

⁵²¹ Vid. epígrafe segundo, apartado sexto, de este capítulo, relativo a los informes finales de resultados.

⁵²² A título de ejemplo, SCHUMANN BARRAGÁN, G., "Los escritos preventivos en la Ley de Patentes", *op. cit.*, pág. 9, y el mismo autor, de una forma más desarrollada, en "Los escritos preventivos: del *Mobile World Congress* a la Ley de Patentes", en Condes Fuentes, J. y Serrano Hoyo, G., (dirs.), Arrabal

Otros autores también consideran digna de mención la veloz tramitación y resolución de los escritos preventivos en aplicación del Protocolo – cumpliendo rigurosamente los compromisos y garantizándose los derechos de los participantes, sin perturbar el desarrollo normal del evento –. Si bien, han advertido una cierta discriminación en la relevancia que parece darse a algunos asuntos que afectan a gigantes tecnológicos y empresas multinacionales frente a otros asuntos más modestos para los cuales la justicia se tomaría mucho más tiempo.⁵²³

4.4. Notas características y criterios judiciales de escritos preventivos en el marco del Protocolo para el Mobile World Congress.

En el contexto de las ferias y congresos y, en concreto, en la feria del *Mobile World Congress*, es posible identificar en las solicitudes de los escritos preventivos y en las resoluciones judiciales de admisión, una serie de características particulares, reiteradas, que marcan las diferencias con las solicitudes que se registran al margen de este contexto competitivo tan especial: i) la tendencia a la extensión de la aplicación más allá de las materias tradicionales como las patentes, ii) la estrecha conexión de los asuntos con los estándares tecnológicos esenciales, iii) las peticiones de declaración de confidencialidad o secreto empresarial, y iv) el anuncio y ofrecimiento cauciones sustitutorias “preventivas” ante la eventualidad de la presentación y adopción de las medidas cautelares. Las analizamos a continuación junto con los criterios judiciales adoptados en relación a cada uno de ellos.

a) Ampliación del ámbito material de aplicación de los escritos preventivos.

Ya desde la primera edición del Protocolo en el año 2015, por tanto, anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes, aquél comprende como ámbito de aplicación material de sus compromisos – entre los cuales están admitir los escritos preventivos –, asuntos relacionados con patentes tecnológicas o modelos de utilidad, marcas, tanto nacionales como de la UE, diseños industriales, nacionales y/o de la UE, derechos de autor y otros derechos conexos, conductas que puedan subsumirse en

Platero, P. y Molina García, P., (coords.), *La justicia digital en España y la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro*, Atelier, Barcelona, 2019, págs. 133-144.

⁵²³ CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal...”, *op. cit.* pág. 34 y, también, la misma autora en “Tutelar cautelar de la Propiedad Industrial...” *op. cit.*

actos de competencia desleal y, finalmente, comportamientos susceptibles de ser clasificados como publicidad ilícita⁵²⁴.

Esta ampliación más allá de la materia de las patentes, vía Protocolo, del ámbito material de aplicación de los escritos preventivos, ha sido criticada por algún autor⁵²⁵. Pero lo cierto es que se ha configurado como una práctica habitual y consolidada en el tiempo (costumbre) tanto por las solicitudes de los operadores jurídicos⁵²⁶ como por las resoluciones de los Juzgados Mercantiles de Barcelona⁵²⁷.

Finalmente, los autos de admisión de escritos preventivos refiriendo el marco del Protocolo sobre materias diferentes a las patentes, se configurarían como auténticos precedentes judiciales⁵²⁸ que permitirían defender su aplicación a terceras materias y derechos, más allá incluso del periodo de aplicación del contexto de una feria o congreso⁵²⁹.

⁵²⁴ *Vid. supra.* apartado segundo de este capítulo, la relación de los Protocolos desde 2015 hasta ahora.

⁵²⁵ CANTOS PARDO, M., “Tutelar cautelar de la Propiedad Industrial...” *op. cit.* señala en concreto: “... el uso de los escritos preventivos para el caso de medidas cautelares *inaudita parte* que afectan a derechos de Propiedad Intelectual, esto es Derechos de Autor y sus derechos conexos –que protegen software, aplicaciones móviles, etc.–, a pesar de estar previsto en el Protocolo, no encuentra previsión legal nacional alguna en la actualidad. Por tanto, a día de hoy, los protocolos se están excediendo en su ámbito de aplicación”. Y la misma autora, en el mismo sentido, en “Análisis procesal...”, *op. cit.* pág. 32: “... debe advertirse que la cobertura legal que ofrece la LP a los efectos de presentación de escritos preventivos y que, como se ha explicado, también extiende a marcas, diseño industrial y modelos de utilidad, no está prevista para derechos de Propiedad Intelectual, ni derecho de la competencia, actos de competencia desleal y publicidad ilícita. Esto implica, por tanto, que los Protocolos que de forma indirecta parecen avalar la interposición de escritos preventivos en esta materia, se exceden de lo previsto en la ley”.

⁵²⁶ Haciendo referencia expresa al Protocolo del año en cuestión que quieren que se aplique, con sus compromisos y su ámbito de aplicación. Incluso, en escritos preventivos presentados a lo largo del año y, por tanto, al margen del congreso del *Mobile World Congress*, es frecuente que se refiera el Protocolo como práctica judicial que vendría a reforzar las peticiones de escritos preventivos en otras materias.

⁵²⁷ *Vid. anexo I* los extractos, a modo de ejemplo, del el AJM 5 de Barcelona de 22 de febrero de 2016 (en archivo personal), en materia de diseño internacional o el AJMUE 1 de Alicante de 15 de febrero de 2019 (en archivo personal), en materia de marca de la UE.

⁵²⁸ *Vid. infra.* el capítulo siguiente, los criterios del *usus fori* o costumbre y precedentes judiciales como vía para la extensión del ámbito material de los escritos preventivos.

⁵²⁹ *Vid. infra.* capítulo siguiente, el epígrafe quinto, ejemplos de la práctica judicial, donde se encuentran autos de admisión de escritos preventivos sobre materias, más allá de las patentes, que refieren expresamente el Protocolo como costumbre. Así, p. ej., en materia de derechos de autor, el AJM 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020 (Roj: AJM B 4/2020 - ECLI:ES:JMB:2020:4A) señala expresamente la *cobertura jurídica* que existía al respecto del Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida para el *Mobile World Congress*.

b) *Escritos preventivos, patentes esenciales y Mobile World Congress.*⁵³⁰

Una nota característica y típica de los escritos preventivos presentados en el contexto de la feria del *Mobile World Congress*, es su más que frecuente relación y conexión con patentes o estándares esenciales⁵³¹.

Este congreso, dada su relevancia y repercusión internacional, abre una ventana de oportunidad para ser instrumentalizado jurídicamente por las compañías competidoras entre sí, bien para reactivar o cerrar negociaciones de otorgamiento de licencias de patentes esenciales o simplemente como mera palanca de presión a tales fines⁵³².

⁵³⁰ Vid. anexo I, extractos resoluciones adoptadas en el marco del Protocolo como en su gran mayoría refieren estándares tecnológicos esenciales. A modo de ejemplo, el AJM 5 de Barcelona de 4 de febrero de 2020 (en archivo personal): "De las actoras potenciales, algunas pertenecen al Grupo Sisvel y son titulares de una extensa cartera de patentes o bien este grupo gestiona los portafolios de las patentes esenciales del resto de compañías arriba relacionadas; todo ellas relativas a patentes esenciales sobre las tecnologías estándar WIFI, LTE, 3G y WIRELESS".

⁵³¹ Libro de referencia sobre las patentes esenciales en los estándares tecnológicos es GONZÁLEZ ULLOA, A., *Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos...*, *op. cit.* Señala este autor: "Las TICs se caracterizan por un uso intensivo del sistema de patentes. En efecto, en comparación con otras industrias las TICs emplean un promedio de patentes netamente superior. Esta afirmación se ve reflejada en las estadísticas. Uno de los sectores industriales que más intensivamente utilizan el sistema de patentes es precisamente la fabricación de equipos de comunicaciones. Esta área comprende los teléfonos inteligentes integrados por miles de patentes. Para apreciar la magnitud de este fenómeno, se puede mencionar el caso del iPhone. Este aparato contiene aproximadamente 250.000 tecnologías patentadas, que equivalen a cerca de un sexto de todas las vigentes en los Estados Unidos. La causa que ha provocado este uso intensivo del sistema de patentes por las TICs deriva de la naturaleza de su tecnología. Cada producto perteneciente a las TICs se encuentra integrado por cientos o incluso miles de partes complementarias. Cada una de estas partes se puede proteger por medio de patentes. A su vez, cada una de las patentes puede pertenecer a titulares diferentes. Por todo ello, ese entramado de patentes y titulares se puede reflejar en una maraña de derechos. La intensidad en el uso de las patentes en esta área se debe también a la forma de innovar de este tipo de industrias, basado en la imitación de lo existente para mejorarlo. De esta forma, el ejercicio del derecho de patentes puede obstaculizar la innovación al impedir la imitación".

⁵³² Muy didáctico en todo esto LISSEN ARBELOA, J.M., en "Patentes esenciales para estándares tecnológicos y escritos preventivos. Mi experiencia tras cuatro años de uso del Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*", presentación en *Los lunes de patentes*, Barcelona, 11 de marzo de 2019. Disponible en: http://www.ub.edu/centrepatents/pdf/doc_dilluns_CP/Jose%20Miguel%20Lissen%20-%20Patentes%20esenciales%20y%20escritos%20preventivos%20en%20MWC%20-%20LP2019-03-11.pdf (consultado en febrero de 2022).

TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights...", *op. cit.* pág. 289, también habla de las estrategias de los titulares de patentes en el contexto general de ferias y congresos: "Some IP right owners might delay enforcement until a trade show for strategic reasons-to benefit from emergency relief. Decisions on emergency relief are made expeditiously and may favor IP right owners, particularly if the relief is issued ex parte-without a hearing of all parties. Enforcement of such relief can cause significant damage to the alleged infringer because the enforcement has both an immediate impact on the infringer's trade show activities and long-lasting effects on the infringer's reputation. Given how powerful the effects of emergency relief can be, it is important that the relief and the institutions that issue the relief be designed in a manner that takes into account the rights of all parties to an IP rights dispute".

El instrumento procesal en poder de los titulares de patentes esenciales o de gestores de carteras de este tipo va a una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*, próxima al congreso, solicitando que por razones de urgencia y necesidad se prohíba a un competidor la exhibición y promoción en el mismo de dispositivos tecnológicos que incorporan un estándar esencial del que aquellos son titulares y respecto de los que hay negociaciones estancadas o en curso en orden al otorgamiento de licencias respecto al mismo.

Los práctica judicial ha tratado de poner límites y evitar el uso abusivo de pretensiones que, aparentemente legítimas, son en realidad herramientas de presión u hostigamiento a un competidor⁵³³. E, Incluso, el propio Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress* contiene un parámetro de valoración de la buena fe del solicitante de las medidas en relación al momento en el que tuvo conocimiento previo de la presunta infracción y al tiempo suficiente del que dispuso para reaccionar ante ello⁵³⁴.

Ahora bien, el *temor razonable*, la sospecha, la *previsión* de ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares *inaudita parte* siempre van a estar ahí para el competidor que, por otro lado, siempre aspirará y buscará la máxima seguridad jurídica en una feria. De ahí que el escrito preventivo se eriga en el mínimo escudo de defensa ante tales temores⁵³⁵.

En definitiva, en este contexto de las patentes esenciales, el escrito preventivo es un mecanismo efectivo para dificultar el ejercicio de las medidas cautelares de manera oportunista: elimina el elemento sorpresa de un tipo de medidas cautelares, ya que el tribunal podrá no decretar las cautelares si el implementador presenta el escrito conforme a las reglas de la jurisdicción respectiva; la posibilidad de sorpresas

⁵³³ Un ejemplo, reflejo de lo expuesto es el AJM 1 de Barcelona, de 22 de febrero de 2016 (ROJ: AJM B 22/2016 - ECLI:ES:JMB:2016:22A).

⁵³⁴ Literalmente el Protocolo señala que "... será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente". El Protocolo recuerda lo que es elemental: que no cabe impedir de mala fe la audiencia del demandado por una solicitud que por definición es urgente a la vista de que se va a celebrar el congreso o feria en la que participará el presunto infractor. El solicitante deberá explicar el comportamiento previo y que ha reaccionado rápidamente en defensa de sus derechos y no para evitar la audiencia del afectado aprovechando la celebración del congreso.

⁵³⁵ LISSEN ARBELOA, J.M., en "Patentes esenciales para estándares tecnológicos y escritos preventivos...", *op. cit.*, habla de tutela de alcance limitado, pero suficiente para el efecto que pretende; idónea para la protección de expositores que deseen participar en ferias comerciales.

disminuye si se considera que la mayoría de los conflictos originados en la infracción de una patente esencial tienen carácter internacional; facilita la defensa del presunto infractor y mejora las condiciones de negociación de una licencia⁵³⁶.

c) Confidencialidad y secreto empresarial.

Otro rasgo característico de los escritos preventivos presentados en el contexto del *Mobile World Congress* y del Protocolo son las solicitudes complementarias o accesorias al escrito preventivo de declaración de confidencialidad de partes del propio contenido del escrito y, en particular, documentación anexa a la petición.

Este punto no deja de estar ínimamente relacionado con el anterior, en concreto, con las negociaciones de las partes implicadas para alcanzar un acuerdo en el otorgamiento de licencias entorno a patentes esenciales y estándares tecnológicos. En este sentido, se suele pedir y acordar: por una parte, la declaración de confidencialidad de los documentos acreditativos de dichas negociaciones – incluso, de su propia existencia –, así como las referencias que a los mismos se hace tanto en la solicitud como en el auto de admisión del escrito preventivo; por otra parte, el establecimiento de un círculo de confidencialidad, es decir, un número limitado y restringido de personas que pueden acceder a dichos documentos e información (p. ej. solo el abogado y perito contrarios), previo compromiso firmado de no revelación ni utilización fuera del procedimiento judicial⁵³⁷.

Esta declaración de confidencialidad, por lo general, se realiza en en el propio auto de admisión del escrito preventivo⁵³⁸, si bien, es posible que se efectúe en resolución aparte o independiente de aquél, encontrándose algún caso en tal sentido⁵³⁹.

Es importante, además, la correcta identificación y concreción de aquellas partes del escrito preventivo o de sus documentos anexos respecto de los que se pide la

⁵³⁶ Así lo explica ULLOA, A., *Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos...*, *op. cit.*, pág. 191, quien termina: “en muchos casos este instrumento aumenta las posibilidades de alcanzar un acuerdo equitativo y razonable, sin mediar la presión ejercida por la interposición de las medidas cautelares”.

⁵³⁷ *Vid. anexo I*, extracto del AJM 5 de Barcelona de 10 de febrero de 2017 (en archivo personal): “...petición de confidencialidad respecto a hechos relativos a las negociaciones privadas de ambas partes a fin de otorgar una licencia sobre las patentes esenciales que considera infringidas, por lo que es clara la conveniencia de preservar dicha información de los intereses de terceros...”

⁵³⁸ *Ibid.*

⁵³⁹ *Vid. anexo I*, extracto del AJM 5 de Barcelona de 5 de mayo de 2017 (archivo personal).

declaración de reserva o de confidencialidad, pues también se identifican casos en los que se ha llegado a denegar dichas solicitudes al ser genéricas, abstractas o indeterminadas⁵⁴⁰.

Por lo demás, debe recordarse que el Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress* recoge un compromiso expreso de adopción de medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial en aplicación de la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales y de conformidad con el Protocolo especial de Protección del secreto empresarial aprobado por el Tribunal Mercantil de Barcelona a tal fin⁵⁴¹.

Finalmente, las peticiones de declaración de confidencialidad accesorias a las solicitudes y autos de admisión de escritos preventivos también se pueden encontrar fuera del marco de las ferias y congresos, dada la naturaleza sensible de la información inherente a la propiedad industrial⁵⁴².

d) Escritos preventivos y caución sustitutoria “preventiva”.

El último rasgo característico a destacar en algunos escritos preventivos presentados en el contexto del Protocolo y de este congreso, es el anuncio y ofrecimiento de millonarias sumas de dinero a modo de caución sustitutoria⁵⁴³.

⁵⁴⁰ Vid. *anexo I*, extracto del AJM 4 de Barcelona de 1 de febrero de 2018 (en archivo personal). También, el AJM 5 de Barcelona de 21 de enero de 2019 (ROJ: AJM B 56/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:56A), escrito preventivo que rechaza la declaración de confidencialidad solicitada al considerar que la correspondencia cruzada entre las partes para llegar a un acuerdo comercial no es subsumible dentro del concepto de secreto empresarial; no se razona ni se explicita porqué se trata de un secreto comercial o debe tener una protección o reserva especial, más allá de la que confiere el carácter reservado y privado de un expediente judicial. En el mismo sentido, el AJM 5 de Barcelona de 29 de enero de 2019 (ROJ: AJM B 57/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:57A).

⁵⁴¹ Vid. *supra*. epígrafe segundo, apartado tercero, de este capítulo.

⁵⁴² Vid. *anexo I*, extracto del AJM 5 de Barcelona de 31 de julio de 2018 (en archivo personal), escrito preventivo con declaración expresa de confidencialidad de un documento de patente farmacéutica, en concreto, declaración de confidencialidad de un certificado de análisis de un medicamento.

Otro ejemplo, en RIOS LÓPEZ, Y., “Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial...”, *op. cit.*, págs. 522-545, donde se analiza el AJM 5 de Barcelona de 6 de abril de 2021 (en archivo personal) que crea dos círculos de confidencialidad para proteger determinada información en un procedimiento de patentes.

⁵⁴³ P. ej. el AJM 5 de Barcelona de 14 de febrero de 2018 (Roj: AJM B 19/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:19A), además de admitir el escrito preventivo, subsidiariamente tiene por anunciada y ofrecida una caución sustitutoria de 300.000 euros.

Por su parte, AJM 5 de Barcelona de 4 de febrero de 2019 (Roj: AJM B 58/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:58A) admite el escrito preventivo y, subsidiariamente, tiene por solicitada para el futuro demandante de las medidas cautelares una caución de 100.000.000 euros. Vid. *anexo I*, extracto de sendas resoluciones.

El futuro demandado trata de cubrir todos los resquicios aspirando a la máxima y completa seguridad jurídica en el congreso. Por tanto, ante la eventualidad de que, aun presentándose el escrito preventivo, el juez, en uso de su facultad, pueda estimar una eventual medida cautelar *inaudita parte*, existen casos en que se anuncia y ofrece una caución sustitutoria de conformidad con el art. 746 de la LEC y el art. 129 de la LP. Se produce un comprensible anticipamiento respecto del momento procesal previsto legalmente, tanto en la petición como en la fijación de la caución sustitutoria. De ahí que hablemos de caución sustitutoria preventiva o “a prevención”⁵⁴⁴.

⁵⁴⁴ MOLINA LÓPEZ, F., “La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales...”, *op. cit.*, destaca estos casos particulares, explicándolo del siguiente modo: “El origen de esta práctica forense de fijar caución sustitutoria “a prevención” la encontramos en el *Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, Sección de Patentes del TMB, del 1 de marzo de 2017 (caso Crosscall)*. En dicho caso, adoptada la medida cautelar *inaudita parte* y ejecutada el primer día de la feria, el segundo día de la feria el demandado presentó un escrito de oposición a la medida cautelar, interesando la sustitución de la medida acordada por una caución sustitutoria. El Tribunal tramitó ese mismo día por escrito la oposición y sustituyó la medida cautelar por una caución sustitutoria, que fue depositada de inmediato, levantándose las medidas cautelares. Sin perjuicio de cada caso particular, consideramos que esta “*tramitación express de la oposición y por escrito*” es la solución correcta en el contexto de ferias comerciales y congresos, cuya duración de pocos días hace prácticamente ineficaz cualquier intento de fijación de vista para una oposición a una medida cautelar *inaudita parte* ya adoptada”.

Capítulo V

Hacia una generalización del escrito preventivo.

1. Introducción.

El hecho de que el primer reconocimiento legal de los escritos preventivos se haga en España en una norma especial, como es la Ley de Patentes y su art. 132, abre directamente el debate doctrinal⁵⁴⁵ y judicial del ámbito material de aplicación de este mecanismo procesal.

Desde el punto de vista de la génesis de esta figura en nuestro país, de origen netamente judicial y exclusivamente en el ámbito de la materia de las patentes, se comprende que se optara o aprovechara la tramitación parlamentaria y aprobación de una nueva Ley de Patentes para introducir y darle carta de naturaleza, desde el punto de vista legal, a lo que ya se venía haciendo⁵⁴⁶.

Ahora bien, la polémica de la determinación y/o delimitación del ámbito material de aplicación de los escritos preventivos, más allá de los procedimientos judiciales en los que se pretenden tutelas jurisdiccionales que derivan de la Ley de Patentes, lejos de cerrarse se mantiene y se incrementa si tenemos en cuenta los siguientes aspectos:

- i) Conceptualmente, el escrito preventivo es un mecanismo procesal de defensa preventiva frente a la posibilidad de medidas cautelares *inaudita parte* y éstas pueden tener por objeto cualquier tipo de derechos de propiedad industrial o intelectual como, en general, cualquier otro tipo de derechos⁵⁴⁷.

- ii) Históricamente, en Alemania, los escritos preventivos surgieron principalmente en la práctica forense en el ámbito del derecho de la competencia⁵⁴⁸.

⁵⁴⁵ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 10, N. del A. 34 y 35, apunta este debate entre los autores.

⁵⁴⁶ *Vid. supra.* el capítulo segundo sobre el origen y evolución del escrito preventivo en España hasta la Ley de Patentes de 2015.

⁵⁴⁷ Arts. 721 y siguientes de la LEC.

⁵⁴⁸ WEHLAU Y KALBFUS, *op. cit.*, N. del A. pág. 19 (envía a Brürigen, Bernd, *Anerkennung rechtsförmlicher Verfahren*, BRAK-Mitteilungen, 2014, págs.16-19).

iii) Comparativamente, en países de nuestro entorno, esta figura se regula en las normas procesales civiles generales y no en leyes especiales: en Alemania, en el art. 945 (a) del Código procesal alemán, en vigor desde el 2016 y en Suiza en el art. 270 del Código procesal civil suizo⁵⁴⁹.

iv) Legalmente, ciñéndonos a la literalidad del párrafo primero del apartado primero del art. 132 de la LP, que es el que habilita y reconoce por primera vez la posibilidad de presentación de escritos preventivos⁵⁵⁰, éste en ningún momento restringe su empleo como instrumento procesal a la materia de patentes⁵⁵¹.

Partiendo de lo expuesto, podemos identificar diferentes niveles de aproximación al debate de la determinación del ámbito material de aplicación de los escritos preventivos en España: desde el más puramente legalista al más proclive a su aplicación analógica derivado de la práctica forense; la mayoría de ellos sustentados por casos prácticos que ya han surgido en los tribunales y que nos permitirán extraer argumentos a favor y en contra y, en última instancia, posicionarnos en uno u otro sentido. Todo ello a fin de justificar la necesidad de una regulación general y amplia *de lege ferenda* en nuestro ordenamiento jurídico de los escritos preventivos.

2. Ámbito material legal primario de aplicación.

La posición más positivista considera que la regulación de los escritos preventivos en el art. 132 de la LP determina que su ámbito material de aplicación esté limitado a procedimientos judiciales en los que se pretenden tutelas jurisdiccionales que derivan de esa Ley de Patentes⁵⁵².

⁵⁴⁹ *Vid. supra*. el capítulo primero, las regulaciones en estos países.

⁵⁵⁰ *NB* que es en este párrafo 1 del apartado 1 del art. 132 de la LP es donde aparece el término "escrito preventivo" por primera vez, en un texto legal, en España.

⁵⁵¹ Sí se deduce, en cambio, del párrafo segundo de dicho apartado 1 del art. 132, que establece la formación de un procedimiento de medidas cautelares, el cual se notificará "al titular de la patente". Por lo que este segundo párrafo, al hacer referencia al "titular de la patente" sí presupone y explicita la materia (patentes) a la que quiere/habría de aplicarse. Sin embargo, la duda vuelve o regresa con el apartado segundo del art. 132 que comienza hablando de "el titular", sin mayor especificación o concreción del tipo de derecho material de que se trata.

⁵⁵² SCHUMANN BARRAGÁN, G., "Los escritos preventivos en la Ley de Patentes", *op. cit.*, pág. 10.

El objeto de la Ley de Patentes, según su art. 1, son los títulos de propiedad industrial consistentes en “patentes de invención”, “modelos de utilidad” y “certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios”⁵⁵³.

En consecuencia, el ámbito material legal primario de aplicación de los escritos preventivos quedaría restringido a aquellos supuestos en el que el solicitante prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra y que tenga por objeto “patentes, modelos de utilidad o certificados complementarios de protección”⁵⁵⁴.

Esta interpretación, además, se vería reforzada desde el punto de vista legal con el párrafo segundo del apartado 1 del art. 132 de la LP que refiere la formación de un procedimiento de medidas cautelares, el cual se notificará “al titular de la patente”. Esa referencia expresa del precepto al “titular de la patente” explicita una de las materias (patentes) objeto de la ley y de las medidas cautelares *inaudita parte* y, por tanto, de los escritos preventivos.

Al margen de los argumentos legales expuestos, se pueden añadir otros a favor de esta interpretación estrictamente legalista:

- i) Históricamente, el origen en España de los escritos preventivos tiene lugar como práctica judicial circunscrita al ámbito de la materia de las patentes⁵⁵⁵.
- ii) El primer reconocimiento normativo expreso a nivel europeo y supranacional del escrito preventivo se efectúa con el art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes, otorgando de esta forma plena carta de naturaleza a esta figura jurídica, si bien limitada al ámbito de las patentes⁵⁵⁶.

⁵⁵³ Literalmente, se señala en la Ley de Patentes:

“Artículo 1. Objeto de la Ley.

Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial:

- a) Patentes de invención.
- b) Modelos de utilidad.
- c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios”.

⁵⁵⁴ Sobre los certificados complementarios de protección (CCPs) existe el debate, tanto doctrinal como judicial, sobre si son un título independiente de propiedad industrial o no.

⁵⁵⁵ *Vid. supra.* capítulo segundo y el anexo de extractos de resoluciones judiciales de escritos preventivos en España, en particular, el primer auto admitiendo un escrito preventivo, el AJM 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013.

⁵⁵⁶ *Vid. supra.* capítulo primero, apartado octavo.

iii) Desde el punto de vista del uso forense y de la práctica judicial, los datos demuestran una predominante utilización de los escritos preventivos cuando lo que se pretende es defenderse anticipadamente ante la previsión de medidas cautelares *inaudita parte* que tienen por objeto títulos de propiedad industrial consistentes en patentes⁵⁵⁷.

3. Ámbito material legal supletorio (o secundario) de aplicación.

Un segundo nivel de determinación del ámbito material de aplicación de los escritos preventivos estaría configurado por aquellos procedimientos judiciales donde se pretende la tutela jurisdiccional aplicando las normas procesales de la Ley de Patentes de forma supletoria⁵⁵⁸, por remisión legal expresa o implícita.

a) Signos distintivos y diseño industrial.

La Ley de Patentes mantiene la vocación de su predecesora de establecer un régimen procesal común para todas las modalidades de propiedad industrial⁵⁵⁹.

Así, la disposición final tercera de la Ley de Patentes modifica la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas⁵⁶⁰; y la disposición final cuarta también de la Ley de Patentes modifica de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial⁵⁶¹.

⁵⁵⁷ *Vid. supra.* el capítulo anterior, tanto los informes de resultados como los gráficos estadísticos de la aplicación del Protocolo del *Mobile World Congress* a lo largo de los años, diferenciando por tipo de procedimiento y por tipo de derecho de propiedad industrial afectado. Muestran un claro predominio de la utilización de escritos preventivos cuando éstos tienen por objeto patentes de invención. En igual sentido, *vid.* el anexo I de extractos de escritos preventivos, para verificar este extremo.

⁵⁵⁸ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 10

⁵⁵⁹ CASTÁN, A., “Disposiciones generales de carácter procesal...”, *op. cit.*, pág. 536. En el mismo sentido, CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 15, y también la misma autora en “Tutelar cautelar de la Propiedad Industrial...” *op., cit.* pág. 3.

⁵⁶⁰ La disposición final tercera de la Ley de Patentes de 2015 señala que la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, queda redactada como sigue:

“Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.

1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado”.

⁵⁶¹ La disposición final cuarta de la Ley de Patentes de 2015 señala que se modifican los artículos 24, 29, 76, la Disposición adicional primera y el anexo de tasas de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que quedan redactados como sigue:

[...]

Ambas disposiciones adicionales remiten a la aplicación de las normas procesales contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, “jurisdicción y normas procesales”, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza. Por tanto, por medio de dichas remisiones legales, ya expresas o implícitas, estaría habilitada la utilización supletoria del mecanismo de los escritos preventivos en el ámbito de las marcas y el diseño industrial⁵⁶².

b) Modelos de utilidad.

Hemos considerado a los modelos de utilidad dentro del ámbito material legal primario de aplicación de los escritos preventivos, tanto desde el punto de vista legal como por razones su génesis en España y de práctica forense⁵⁶³.

“Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.

La disposición adicional primera queda redactada como sigue:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma”.

⁵⁶² CASTÁN, A., “Disposiciones generales de carácter procesal...”, *op. cit.*, pág. 537, explica que aunque ambas disposiciones adicionales, remiten a la aplicación de las normas procesales contenidas en el Título XII la Ley de Patentes a las distintas modalidades de signos distintivos y diseños, el tenor literal de las mismas, no dejan de sembrar alguna duda interpretativa:

- En el caso de los signos distintivos las normas del Título XII serán de aplicación “en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza”, lo que no parece que vaya a restringir mucho su alcance.

- En el caso de los diseños, en cambio, el Título XII será también de aplicación, pero sólo “en lo relativo al ejercicio de acciones y a la adopción de medidas provisionales y cautelares”, y la norma añade, además, que lo será “en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la Ley.

Por nuestra parte, no consideramos que esa remisión, literalmente diferente para la materia de los diseños, impida la aplicación de los escritos preventivos a los mismos pues, como hemos visto, estos se pueden ubicar sistemáticamente – y así se hace – dentro del marco de la “adopción de medidas provisionales y cautelares”.

En esta línea, MASSAGUER FUENTES, J., “Escritos preventivos”, en *Acciones y procesos... op. cit.*, pág. 270, también señala que “no existe razón, vistos los términos en los que están formuladas las disposiciones adicionales primeras de la Ley de Marcas y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, así como el propósito práctico para que con ellos se persigue y los efectos procesales que se les atribuyen, para que los escritos preventivos no deban admitirse también en relación con marcas y diseños industriales”.

Favorable a esta aplicación, por remisión legal, GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, *op. cit.*, págs. 312-321; así como CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal...”, *op. cit.*, pág. 14, y la misma autora en “Tutelar cautelar de la Propiedad Industrial...”, *op. cit.*, pág. 3.

⁵⁶³ *Vid. supra.* el anterior apartado.

Ahora bien, hay autores que sitúan a los modelos de utilidad al mismo nivel que los signos distintivos y los diseños industriales, a la hora de determinar el ámbito material de aplicación de los escritos preventivos⁵⁶⁴. Así, la aplicación de este mecanismo a los modelos de utilidad nacería de la remisión legal que se efectúa en el art. 150 de la LP, al señalar que “regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos”⁵⁶⁵. Se trataría de una aplicación supletoria por vía de remisión legal implícita, pues no existe una norma legal expresa que prevea la aplicación de los escritos preventivos a los modelos de utilidad⁵⁶⁶.

c) *Obtenciones vegetales.*

También por remisión legal, en este caso de la disposición adicional segunda de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, sería posible la presentación de escritos preventivos en relación con las obtenciones vegetales, pues “se aplicarán supletoriamente las normas que regulan la protección legal de las invenciones”⁵⁶⁷. También estaríamos, vía remisión legal implícita, ante una aplicación supletoria de las normas procesales que regulan las patentes⁵⁶⁸ y, por lo tanto, del Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, “jurisdicción y normas procesales”, que incluye el art. 132 de los escritos preventivos.

⁵⁶⁴ En este sentido, CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal...”, *op. cit.*, pág. 15, y también la misma autora en “Tutelar cautelar de la Propiedad Industrial...”, *op. cit.*, pág. 3.

⁵⁶⁵ Literalmente, señala la Ley de Patentes:

“Artículo 150. Aplicación de las disposiciones sobre las patentes.

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos”.

⁵⁶⁶ NB que el art. 150 de la LP, *in fine*, señala en cuanto a la aplicación de las disposición de patentes a los modelos de utilidad que “les serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y designación del inventor, Título IV sobre invenciones de empleados, Capítulo V del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento y a la información de los terceros y Título X sobre nulidad, revocación y limitación a instancia del titular y caducidad de la patente”. No se incluye, no se hace referencia al Título XII, “jurisdicción y normas procesales”. Luego, la aplicación supletoria de los escritos preventivos a los modelos de utilidad se hace mediante una remisión legal *implícita* – “siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos” –, en comparación con las remisiones legales *expresas* que hemos visto para signos distintivos y diseños, (cuyas disposiciones adicionales sí declaran aplicables las normas procesales contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, “jurisdicción y normas procesales” y, por tanto, la norma procesal que regula los escritos preventivos).

⁵⁶⁷ Literalmente, la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, dice:

“Disposición final segunda. Normativa de aplicación supletoria.

En defecto de norma expresamente aplicable a los derechos del obtentor regulados en la presente Ley se aplicarán supletoriamente las normas que regulan la protección legal de las invenciones”.

⁵⁶⁸ En este sentido, GARCÍA PÉREZ, J.J., “La nulidad del ‘derecho’ del obtentor”, en García Vidal, A., (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 971 y ss.

d) *Topografías de los productos semiconductores.*

La Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, en su art. 8, se remite a la Ley de Patentes cuando el titular de una topografía trate de ejercitar “las acciones civiles y las medidas previstas” en aquella⁵⁶⁹. Nuevamente, se trata de una remisión legal que ímplicitamente englobaría las cuestiones jurisdiccionales y procesales contendidas en el Título XII de la Ley de Patentes y que, por tanto, permitiría la aplicación supletoria del art. 132 de dicha norma⁵⁷⁰.

e) *Secretos empresariales.*

En línea con la ya apuntada vocación de la Ley de Patentes de establecer un régimen procesal común para todas las modalidades de propiedad industrial, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, muestra una clara tendencia en tal sentido, configurando a aquella norma como derecho supletorio en varios preceptos⁵⁷¹. Uno de ellos es en el art. 20, régimen de las medidas cautelares, que remite de forma expresa – “en todo lo demás” – a “lo dispuesto en el Capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes”⁵⁷². En consecuencia, en relación a los secretos empresariales, queda

⁵⁶⁹ Dice la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, en su art. 8, apartado primero: “El titular de una topografía en virtud de la presente Ley podrá ejercitar ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria las acciones civiles y las medidas previstas en el título VII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes”.

La referencia a las “medidas previstas” en el título VII de la antigua Ley 11/1986, de 20 de marzo, Patentes, hoy derogada, debe entenderse referida actualmente, entre otros, al Título XII de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, “Jurisdicción y normas procesales” y, en particular, a su capítulo III, que lleva por nombre “medidas cautelares” y que, precisamente, termina con el art. 132, que regula los escritos preventivos.

⁵⁷⁰ Así, GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, *op. cit.*, N. del A. 774: “... puede entenderse que la remisión al artículo 8.1 de la Ley 11/1988 a las acciones civiles de la LP engloba las cuestiones jurisdiccionales y procesales contenidas en el título XII de la LP, pues son cuestiones íntimamente relacionadas”.

⁵⁷¹ CASTÁN, A., “Secretos empresariales y propiedad industrial e intelectual: afinidades y divergencias”, en Merino Baylos, P., (dir.), *Libro Homenaje a Luis Alfonso Durán*, Grupo español de la AIPPI, Colección Estudios Aranzadi, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pág. 307, lo expresa de esta forma: “Por otro lado, los secretos empresariales manifiestan una querencia inequívoca, en aras al Derecho supletorio, por la legislación sobre patentes. Resulta curioso que la Ley 1/2019 se remita hasta en cuatro ocasiones a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: cuando se refiere al cálculo liquidación de la indemnización por daños y perjuicios (artículo 10.2), cuando cita las Diligencias de Comprobación de Hechos (artículo 17), al aludir a las medidas cautelares (artículo 20) y al regular la caución sustitutoria en ese mismo contexto” (sic. faltaría mencionar en este último caso el precepto, el artículo 25.3).

⁵⁷² Literalmente, el art. 20 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, dice: “Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de ella la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dicha acción, que se regirán por lo previsto en esta ley y, en lo demás, por lo

naturalizada la aplicación legal supletoria y directa de los escritos preventivos, al estar incluido el art. 132, que los regula, en el Capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes⁵⁷³ por remisión expresa de aquella ley.

f) *Competencia desleal y publicidad ilícita.*

Pudiera plantearse como poco clara o, cuanto menos, dudosa, la aplicación, si quiera supletoria, del mecanismo de los escritos preventivos a la materia de competencia desleal⁵⁷⁴ y publicidad ilícita.

Desde el punto de vista legal, un argumento favorable a su aplicación supletoria lo encontraríamos en la remisión que efectúa el art. 36 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal⁵⁷⁵ que, si bien se refiere solo a la figura de las diligencias preliminares, remite para su sustanciación a lo previsto en los antiguos arts. 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (derogada), que regulaban las diligencias de comprobación de hechos⁵⁷⁶. Por tanto, no habiéndose modificado con la nueva Ley de 2015 dicha previsión, y con la remisión que se efectúa en dicho artículo, podría defenderse que quien prevé ser destinatario de una medida cautelar *inaudita parte* por actos de competencia desleal puede presentar un escrito preventivo⁵⁷⁷.

En materia de publicidad ilícita, también podría defenderse legalmente la aplicación supletoria a dicha materia de los escritos preventivos a través de una remisión en cascada: así, la primera remisión, desde los arts. 1 y 6 de la Ley 34/1988, de 11 de

dispuesto en el Capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes y en el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

⁵⁷³ En el sentido expuesto, favorables a la aplicación supletoria de los escritos preventivos en esta materia de los secretos empresariales, SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 10, N. del A. 35; GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles... op. cit.*, N. del A. 772.

⁵⁷⁴ Así lo reconoce DE ROMÁN PÉREZ, S., “Los escritos preventivos o ‘protective letters’...”, *op. cit.*, págs. 29 a 38.

⁵⁷⁵ Literalmente:

“Artículo 36. Diligencias preliminares.

1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio.

2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa”.

⁵⁷⁶ Hoy, con la nueva Ley de Patentes de 2015, esa remisión debe de entenderse realizada a los arts. 123 a 126 que regulan, igualmente, las diligencias de comprobación de hechos en el texto vigente.

⁵⁷⁷ DE ROMÁN PÉREZ, S., “Los escritos preventivos o ‘protective letters’...”, *op. cit.*, pág. 38.

noviembre, General de Publicidad nos llevaría a la Ley de Competencia Desleal; y la segunda remisión – la expuesta en el párrafo precedente –, que llevaría del art. 36 de la Ley de Competencia Desleal a la Ley de Patentes⁵⁷⁸.

Estas dudas o, si se quiere, falta de claridad legal – y también de ausencia práctica o forense – a la hora de dar una respuesta en nuestro país a si es posible presentar un escrito preventivo ante una eventual solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en casos de competencia desleal, contrasta con el origen o génesis de la propia institución. Precisamente es en esta materia de derecho de la competencia, donde se encuentra los primeros antecedentes de los escritos preventivos en Alemania⁵⁷⁹.

4. Ámbito material de aplicación analógico.

4.1. Justificación de la aplicación de la analogía a los escritos preventivos.

Un tercer nivel de determinación del ámbito material de aplicación de los escritos preventivos estaría configurado por aquellos procedimientos judiciales donde se pretende la tutela jurisdiccional aplicando analógicamente las normas procesales de la Ley de Patentes⁵⁸⁰.

⁵⁷⁸ Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en su art.1 señala que “la publicidad se regirá por esta Ley, por la Ley de Competencia Desleal y por las normas especiales que regulen determinadas actividades publicitarias”; y en su art. 6.1 dice que “las acciones frente a la publicidad ilícita serán las establecidas con carácter general para las acciones derivadas de la competencia desleal por el capítulo IV de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal”.

Por tanto, supone una remisión general de la norma publicitaria a la Ley de Competencia Desleal y, en particular, al Capítulo IV, en donde se ubica el art. 36 que es el que, a su vez, se remite a la Ley de Patentes – aunque, cómo hemos explicado, se plantean dudas al mencionares expresamente como objeto solo las diligencias preliminares/diligencias de comprobación de hechos –.

⁵⁷⁹ WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *op. cit.*, N. del A. 5 (envía a Brürgen, Bernd, *Anerkennung rechtsförmlicher Verfahren*, BRAK-Mitteilungen, 2014, págs.16-19) y N. del A. núm. 9 (envía a Hilgard, *El escrito preventivo en el derecho de la competencia*, 1985). *Vid. supra.* capítulo primero, sobre el origen y evolución del *Schutzschrift* en Alemania.

En España, GASCÓN INCHAUSTI, F., *Medidas cautelares de proceso civil en el extranjero*, *op. cit.*, pág. 99, ya recordaba que el campo de aplicación originario de la *Schutzschrift* lo constituyen los procesos sobre competencia desleal.

⁵⁸⁰ El artículo 4.1 del Código civil regula la analogía *legis* diciendo que “procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecia identidad de razón”. La Exposición de Motivos del Decreto 31 de mayo de 1974 que aprobó el Texto Articulado del Título Preliminar del Código Civil, respecto de la analogía dice que “no presupone la falta absoluta de una norma, sino la previsión por la misma de un supuesto determinado, defecto o insuficiencia que se salva si la razón derivada del fundamento de la norma y de los supuestos expresamente configurados es extensible por consideraciones de identidad o similitud al supuesto no previsto”.

La analogía es la extensión y aplicación material de una ley establecida para una clase de hechos, a un caso semejante, pero distinto, que carece de norma jurídica. Por tanto, podría aplicarse materialmente el art. 132 de la LP a todos aquellos procedimientos judiciales en los que a través de una medida cautelar *inaudita parte* se pretenda una tutela judicial de derechos diferentes a los de patentes, y en donde un futuro demandado ante la previsión de la interposición de la misma en su contra, quiera comparecer ante el órgano judicial competentes y justificar así su posición y defenderse anticipadamente.

Analizamos los requisitos para esta aplicación analógica del art. 132 de la LP de 2015⁵⁸¹:

1º. Existencia de una laguna legal con respecto al supuesto de hecho contemplado, de tal modo que éste no puede decidirse ni según la letra ni según el sentido de las normas aclarado por la interpretación.

Aquí englobaríamos todos aquellos procedimientos judiciales en donde, pretendiéndose una tutela jurisdiccional de derechos diferentes o distintos a los de “patentes, modelos de utilidad o certificados complementarios de protección” a través de medida cautelar *inaudita parte*, no preven legalmente un cauce (laguna legal) para que el futuro demandado de aquélla pueda comparecer anticipadamente ante el órgano cometente y defenderse justificando su posición de forma preventiva mediante un escrito.

En el ámbito civil/mercantil, podrían ser cualesquiera procedimientos judiciales donde se pretenda una tutela judicial “respecto de bienes y derechos del demandado” (art. 726.1 de la LEC) a través de una medida cautelar *inaudita parte*: “cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto” (art. 733.2 de la LEC)⁵⁸². La LEC no contempla legalmente aquel supuesto de hecho en el que el potencial demandado, ante la previsión de la

⁵⁸¹ Seguimos en este punto la enumeración de JIMÉNEZ PARÍS, T.A., “Las fuentes supletorias de la ley y la aplicación de las normas jurídicas”, [materiales de enseñanza], Universidad Complutense de Madrid, mayo de 2011, disponible en: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/12734/> (consultado en febrero de 2022).

⁵⁸² Una referencia la tenemos en el listado de medidas cautelares específicas que recoge el art. 727 de la LEC, desde embargos preventivos hasta suspensión de acuerdos sociales impugnados o, en general, cualesquiera “otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiese otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio” (*numerus apertus* del apartado 11ª).

interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, pueda comparecer ante el órgano competente y justificar su posición anticipadamente mediante un escrito preventivo (laguna legal).

Pero procedimientos judiciales pueden ser no solo los previstos por la LEC sino los previstos por otras leyes reguladoras del procedimiento en diferentes jurisdicciones donde estén previstas legalmente las medidas *inaudita parte*, pero no la posibilidad del escrito preventivo.

En la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, su art. 79 trata del régimen aplicable para la adopción de las medidas cautelares, remitiéndose a la regulación de la LEC “con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y oídas las partes”. Y, además, prevé la posibilidad de medidas cautelares anticipatorias sin audiencia de la contra parte: “...si bien podrá anticiparse en forma motivada la efectividad de las medidas cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar”. Por tanto, aquí tendríamos un supuesto legal y previsto de adopción de medidas cautelares sin audiencia de la parte contraria pero no estaría prevista la posibilidad de que el eventual demandado de las mismas pudiera comparecer previamente ante un órgano competente y defender anticipadamente su posición de forma preventiva (laguna legal).

En la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, su art. 135.1 prevé que “cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto...”. Nuevamente, una previsión legal de medidas cautelares sin audiencia de la contra parte pero ausencia de previsión y regulación legal si el futuro demandado quisiera comparecer anticipadamente ante el órgano competente y defender preventivamente su posición mediante un escrito de hechos y de derecho (laguna legal).

*2º. Identidad de razón. Existencia de una igualdad jurídica esencial entre el supuesto no regulado y el supuesto previsto por la ley que, sin embargo, son distintos*⁵⁸³.

⁵⁸³ JIMÉNEZ PARÍS, T.A., “Las fuentes supletorias de la ley..”, *op. cit.*, pág. 24, lo explica de esta manera: “Entre el supuesto contemplado por la ley y el no contemplado existen diferencias en los elementos accesorios y accidentales, pero no en los elementos esenciales. En algo son distintos los supuestos (en lo accidental) pero al mismo tiempo tienen algo en común (sus elementos esenciales jurídicamente relevantes, que constituyen el fundamento o ratio legis de la ley). Es decir, concurre en ambos

Entre los procedimientos judiciales de tutela jurisdiccional de derechos de patentes a través de una medida cautelar *inaudita parte*, en donde el futuro demandado puede presentar un escrito preventivo, y los procedimientos judiciales de tutela jurisdiccional de cualesquiera otro tipo de derechos a través de una medida cautelar *inaudita parte*, la única diferencia se da en el derecho objeto de tutela jurisdiccional.

Desde el punto de vista exclusivamente procesal, los supuestos son distintos en lo accidental, esto es, en el derecho a tutelar. Pero a la vez tienen en común el elemento esencial jurídicamente relevante, que constituyen el fundamento o *ratio legis* del escrito preventivo, por la que la ley ha sido dada y sin la cual no habría sido dada⁵⁸⁴: hacer efectivo el derecho a la tutela judicial del art. 24 CE en íntima relación con otros derechos esenciales como la igualdad de armas y el acceso mismo a la jurisdicción⁵⁸⁵. Pues se *permite* en un procedimiento judicial la defensa anticipada al potencial demandado frente a una eventual solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*, y se le posibilita poder matizar el fundamento de la sorpresa que puede promover la adopción *inaudita parte* de la medida, desarmar el requisito de la urgencia y, en definitiva, combatir los presupuestos necesarios para adoptar la misma.

3.º *Que el legislador no haya prohibido expresamente la aplicación analógica de la ley.*

El art. 4.2 CC señala que “las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”. Por lo tanto, este artículo recoge unas excepciones a la aplicación de la analogía, que excluye de su aplicación: las leyes penales, las leyes excepcionales y leyes de ámbito temporal⁵⁸⁶.

supuestos, pese a las diferencias accidentales, la misma *ratio legis*, esto es, la razón suficiente de la ley: aquella razón por la que la ley ha sido dada, y sin la cual no habría sido dada. Esta relación de semejanza real (como decíamos antes, entitativa, en el ser de las cosas, no imaginaria) entre ambos supuestos permite atribuir a ambos la misma regulación; regular ambos por el mismo principio jurídico”.

⁵⁸⁴ NB lo que dice la exposición de motivos de la Ley de Patentes de 2015 en su Preámbulo (parte VIII) pues explicita la *ratio legis* de esta figura: “[...] se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares *inaudita parte* por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición”.

⁵⁸⁵ STC 307/2005 de 12 de diciembre o STC 53/2005 de 14 de marzo, entre otras.

⁵⁸⁶ JIMÉNEZ PARÍS, T.A., “Las fuentes supletorias de la ley..”, *op. cit.*, pág. 25, explica: “Es norma excepcional la que se opone a la regla general, con la finalidad de que ésta no se aplique en el caso exceptuado. Por ejemplo, es norma general o regular la que establece la libertad de celebrar los negocios jurídicos en cualquier forma (art. 1278 CC.) y norma excepcional la que requiere escritura pública para la donación de inmuebles (art. 633 CC.). La intención del legislador, al excluir la analogía en las normas excepcionales y temporales, es que los supuestos no previstos por la norma excepcional o temporal se regulen por la norma general. La norma temporal también es excepcional

Las leyes especiales – como la Ley de Patentes – en principio son leyes excepcionales y en principio no podrían ser aplicadas analógicamente. Sin embargo, hay supuestos en los que se permite que leyes especiales se apliquen *per saltum* a vacíos normativos de otras leyes especiales⁵⁸⁷. ARNAU MOYA concluye⁵⁸⁸:

“El Tribunal Supremo para autorizar el uso de esta analogía *per saltum* parte de que no todos los preceptos que forman parte de una ley especial son de derecho excepcional, sino que algunos son la concreción de una noma general instaurada en el Código civil, así pues, aquellos preceptos que estén informados por un principio de Derecho general sí que podrán ser aplicados analógicamente a otros ámbitos normativos.

Todos aquellos preceptos de una noma especial que estén informados por un principio de Derecho general podrán aplicarse desde una ley especial a cualquier otra ley especial u otro ámbito de Derecho privado carente de regulación”.

Pues bien, la regulación que se recoge en el art. 132 LP de los escritos preventivos está informada directamente por principios constitucionales esenciales tendentes a preservar el derecho de defensa de las partes, haciendo efectivos el derecho a la audiencia y la contradicción⁵⁸⁹.

4.º Que el legislador al establecer la ley no se haya propuesto darle un ámbito limitado al caso concreto de que se trata, excluyendo los casos análogos.

Son varias las razones para sostener que el legislador no quiso – al menos, expresamente – limitar los escritos preventivos a la materia de la patentes y a su ley reguladora.

En primer lugar, si nos ceñimos a la literalidad del párrafo primero del apartado primero del art. 132 LP, que es el que habilita por primera vez de la posibilidad de presentación

en el sentido de que la ley es normalmente permanente o de duración indefinida. En cuanto a las leyes penales, no cabe la aplicación analógica pues en el Derecho penal rigen los principios de legalidad y tipicidad (no hay delito ni pena sin ley que previamente lo tipifique como tal)”.

⁵⁸⁷ ARNAU MOYA, F., “La aplicación de la analogía en las leyes especiales”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 786, 2021, págs. 2057-2105, lo explica detalladamente y con gran precisión, y refiere ejemplos: “... con la aplicación de los límites para los intereses de demora de las sucesivas leyes de créditos al consumo a otros supuestos como el de los préstamos hipotecarios regulados por la Ley Hipotecaria. La jurisprudencia también ha permitido la aplicación analógica de las previsiones de una ley especial como la Ley del Contrato de Agencia a supuestos carentes de regulación como el contrato atípico de distribución exclusiva”.

⁵⁸⁸ *Ibid.*

⁵⁸⁹ STC 265/2015 de 14 de diciembre, por todas.

de escritos preventivos, en ningún momento restringe su empleo como instrumento procesal a la materia de patentes⁵⁹⁰.

En segundo lugar, tampoco la exposición de motivos de la Ley de Patentes de 2015, al describir y justificar la introducción de este mecanismo en nuestro ordenamiento, muestra un propósito de circunscribirlo a la concreta materia de patentes: “[...] se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares *inaudita parte* por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición”.

En tercer lugar, en línea con la mencionada vocación de la Ley de Patentes de establecer un régimen procesal común para todas las modalidades de propiedad industrial, la disposición final tercera de la Ley de Patentes modifica las disposiciones adicionales de la Ley de Marcas y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que remiten a la aplicación de las normas procesales contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, “jurisdicción y normas procesales”, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza. Por tanto, queda claro un propósito del legislador más bien expansivo o, al menos, no limitante del ámbito de aplicación de los escritos preventivos⁵⁹¹.

5º. La comparación entre la situación regulada y la no regulada por la ley no puede ser abstracta y artificial.

⁵⁹⁰ Tenemos que esperar al párrafo segundo de dicho apartado 1 del art. 132, que establece la formación de un procedimiento de medidas cautelares, el cual se notificará “al titular de la patente”, para encontrar dicha delimitación material.

⁵⁹¹ CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, G., “Analogía e interpretación extensiva: una reflexión (empírica) sobre sus confines”, *Anuario de Derecho Civil*, vol. 65, nº 3, 2012, págs. 1001-1073, explica la diferencia entre la interpretación extensiva y la analogía en estos términos: “*Ad intra*, que la comparación entre interpretación extensiva y analogía ha de circunscribirse a la interpretación extensiva fundada, exclusiva o preferentemente, en la lógica a simili (dejando al margen la apoyada en otro método hermenéutico, incluso lógico), para ver en ella una dilatación lógica, esto es, la expansión de la norma, dentro de su propio y específico ámbito normativo, a otro caso perteneciente a la misma materia, o institución, que regula y que presenta identidad de razón con el caso que aquella norma contempla, frente a la analogía en la que se produce un salto lógico, como demuestra que opere la extensión de una norma, o de un conjunto de normas, fuera de su natural ámbito normativo, aplicándose a una materia, o institución, diversa, pero semejante, de la que en ella expresamente se regula. De ahí la doble exigencia de una *similis ratio* (de una semejanza entre las materias, o instituciones: la regulada y la nueva), y de una *eadem ratio* (de una identidad de razón lógica entre la norma previsora del caso adscrito a la materia, o institución tipificada, y el caso de la otra materia, carente de régimen normativo directo)”. Estudio disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4546448> (consultado en febrero de 2022).

La analogía no puede aplicarse como una pura y fría operación lógica. Hay que tener en cuenta lo que cada situación jurídica merezca según los principios generales del Derecho y la finalidad concreta de las normas⁵⁹².

En conclusión, analizados los requisitos para que opere la analogía, es posible defender una aplicación analógica del instrumento procesal previsto en el art. 132 de la LP⁵⁹³ ya no solo a procesos donde estén en juego derechos de propiedad intelectual/industrial o, en general, de materias mercantiles⁵⁹⁴ sino a otros procedimientos civiles y mercantiles que tengan por objeto cualquier tipo de derechos⁵⁹⁵ e, incluso, a procedimientos judiciales de otros ámbitos jurisdiccionales⁵⁹⁶.

4.2. Criterios adicionales de determinación del ámbito material de aplicación analógico.

⁵⁹² JIMÉNEZ PARÍS, T.A., “Las fuentes supletorias de la ley..”, *op. cit.*, pág. 24.

⁵⁹³ P. ej. ya anticipaban y señalaban autores como CASTÁN, A., “Disposiciones generales de carácter procesal...”, *op. cit.* pág. 538, que las novedades procesales que introduce la Ley de Patentes “podrían aplicarse con *carácter analógico* a los pleitos iniciados antes de su entrada en vigor”. Por lo que entendemos que si era defendible la aplicación analógica de las normas procesales – entre ellas el art. 132 de la Ley de Patentes – a procedimientos anteriores a la entrada en vigor de la nueva norma, también es posible hacerlo en relación a procedimientos actuales y semejantes “entre los que se aprecia identidad de razón”.

⁵⁹⁴ Estamos pensando en materias mercantiles donde son habituales las medidas cautelares *inaudita parte*, como pueden ser los derechos de autor pero también la competencia desleal o la publicidad ilícita o el derecho societario, en general.

⁵⁹⁵ Aunque en sentido contrario al que estamos defendiendo, ya GASCÓN INCHAUSTI, F., “Aspectos procesales del art. 5 bis LC: la comunicación de la existencia de negociaciones y su incidencia en la ejecución forzosa”, en *Revista de derecho Concursal y paraconcursal*, Wolters Kluwer La Ley, núm. 24, primer semestre 2016, señala que en relación a la comunicación del art. 5 bis de la Ley Concursal (actual art. 583 del TRLC) y al expediente que se abre con dicha comunicación por parte del deudor, “no deberían atenderse eventuales alegaciones preventivas que éstos hubieran podido formular *ad cautelam* ante el juez del concurso a modo de los *Schutzschrift* que contempla el Derecho alemán y que nuestro ordenamiento ha asumido, v.g., al regular los ‘escritos preventivos’ frente a medidas cautelares pedidas *inaudita parte* en el art. 132 de la nueva Ley de Patentes”.

⁵⁹⁶ No alcanzamos a ver las razones por las que no pueden ser aplicables los escritos preventivos a otros campos del derecho, especialmente el laboral o el contencioso-administrativo. Así, por ejemplo, el artículo 62, párrafo 2, parte 3 y artículo 85, párrafo 2, parte 3 de la Ley Laboral Alemana (ArbGG) prevén que un escrito preventivo presentado ante el Registro central se considerará como presentado ante todos los Tribunales Civiles y Laborales del Estado Federal.

Mayores dudas puede plantearse la aplicación de este mecanismo en el ámbito procesal penal. Y no sólo por la prohibición del art. 4.2 CC. Quizá la aplicabilidad pudiera ser más plausible en el caso de medidas cautelares reales, apoyándonos en la remisión que el art. 764.2 de la LECrim. efectúa a la LEC en cuanto a “contenido, presupuestos y caución sustitutoria de las medidas cautelares”. Más aún, si el instrumento de los escritos preventivos estuviera regulado en la norma procesal civil general, como en otros países.

En el caso de las medidas cautelares penales personales, nos quedamos en el interrogante: ¿ante una previsible citación (art. 486 de la LECrim.) o detención (art. 492 y siguientes de la LECrim.) es posible que un investigado presente un escrito ante el órgano instructor justificando anticipadamente su posición y defendiéndose de forma preventiva?

Al margen de la justificación anteriormente expuesta, pueden invocarse principios y criterios adicionales que refuerzan el ámbito material de aplicación analógico del escrito preventivo. Exponemos a continuación los que consideramos más relevantes a tal fin.

a) Principio comunitario de equivalencia.

Un argumento de fijación del ámbito material de aplicación analógico de los escritos preventivos estaría configurado por aquellos procedimientos judiciales donde se pretende la tutela jurisdiccional aplicando las normas procesales de la Ley de Patentes partiendo del principio comunitario de equivalencia.

De conformidad con el principio de equivalencia, si no existe una normativa comunitaria en una concreta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables. Así, la regulación procesal de las acciones destinadas a garantizar la tutela de los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario confiere a los justiciables no debe ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad)⁵⁹⁷.

⁵⁹⁷ En este sentido, p. ej. la STJUE (Gran Sala) de 13 de marzo de 2007, asunto C-432/05:

“39 Procede recordar asimismo que, ante la inexistencia de una normativa comunitaria en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Rewe, apartado 5; Comet, apartado 13, y Peterbroeck, apartado 12, así como las sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan, C-453/99, Rec. p. I-6297, apartado 29, y de 11 de septiembre de 2003, Safalero, C-13/01, Rec. p. I-8679, apartado 49).

40 En efecto, si bien el Tratado CE introdujo una serie de acciones directas que los particulares pueden, en su caso, ejercitar ante el juez comunitario, no se propuso crear, para la preservación del Derecho comunitario, vías jurisdiccionales nacionales distintas de las establecidas en el Derecho nacional (sentencia de 7 de julio de 1981, Rewe, 158/80, Rec. p. 1805, apartado 44).

41 Sólo cabe llegar a una solución diferente cuando el sistema establecido por el ordenamiento jurídico nacional de que se trate no permita ninguna vía jurisdiccional, siquiera de carácter incidental, que garantice el respeto de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables (en este sentido, véanse la sentencia de 16 de diciembre de 1976, Rewe, antes citada, apartado 5, y las sentencias, antes citadas, Comet, apartado 16, y Factortame y otros, apartados 19 a 23).

42 Aunque, en principio, incumbe al Derecho nacional determinar la legitimación de un justiciable para ejercitar una acción judicial, el Derecho comunitario exige, no obstante, que la normativa nacional no atente contra el derecho a una tutela judicial efectiva (véanse, en particular, las sentencias de 11 de julio de 1991, Verholen y otros, C-87/90 a C-89/90, Rec. p. I-3757, apartado 24, y Safalero, antes citada, apartado 50). Así, corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva (sentencia Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, antes citada, apartado 41).

De conformidad con la doctrina expuesta y con el principio comunitario de equivalencia, se puede defender que si en nuestro ordenamiento jurídico ya se recoge una norma procesal de naturaleza interna reguladora de los escritos preventivos – art. 132 de la LP – y, por remisión legal expresa, aplicable a materias como marcas, diseños industriales o secretos empresariales, cualquier otra regulación procesal⁵⁹⁸ de acciones destinadas a garantizar la tutela de los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario confiere a los justiciables no debería ser menos favorable que aquella. O, dicho de otro modo, la tutela judicial derechos procedentes del ordenamiento comunitario conlleva la aplicación – equivalentemente – de nuestra norma procesal interna del escrito preventivo⁵⁹⁹.

Por ejemplo, este principio de equivalencia, ha sido uno de los argumentos utilizados por los tribunales de nuestro país para defender la aplicación de los escritos preventivos a materias como los derechos de autor⁶⁰⁰.

b) Principio de vinculación negativa.

Otro argumento para sostener la determinación del ámbito material de aplicación analógico de los escritos preventivos sería el principio administrativo de vinculación negativa⁶⁰¹.

43 En este contexto, la regulación procesal de las acciones destinadas a garantizar la tutela de los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario confiere a los justiciables no debe ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad) (véanse, en particular, la sentencia de 16 de diciembre de 1976, Rewe, antes citada, apartado 5, y las sentencias, antes citadas, Comet, apartados 13 a 16; Peterbroek, apartado 12; Courage y Crehan, apartado 29; Eribrand, apartado 62, y Safalero, apartado 49).

44 Además, incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales interpretar, en la medida de lo posible, la regulación procesal aplicable a la acción ejercitada ante ellos, como la exigencia de una relación jurídica concreta entre el demandante y el Estado, de modo que la aplicación de dicha regulación contribuya a cumplir el objetivo, recordado en el apartado 37 de la presente sentencia, de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario confiere a los justiciables”.

⁵⁹⁸ Puede ser desde la norma procesal común y general de la LEC a cualesquiera otras normas procesales contenidas en normas especiales o sectoriales.

⁵⁹⁹ Ya no estamos hablando solamente de derechos de propiedad industrial o intelectual sino, en general, de cualquier normativa comunitaria (Directivas, Reglamentos) que confiere derechos a los justiciables y acciones destinadas a garantizar su tutela. Piénsese, por ejemplo, en la materia de protección de consumidores que tanta jurisprudencia comunitaria ha producido a través de las cuestiones prejudiciales y la disconformidad entre nuestra normativa material y procesal con las normas comunitarias de tutela.

⁶⁰⁰ AJM 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020 (Roj: AJM B 4/2020 - ECLI:ES:JMB:2020:4A). En el mismo sentido, AJM 6 de Barcelona de 6 de mayo de 2021 (en archivo personal, caso Dolce & Gabbana vs. Cerámica de Sargadelos). *Vid.* anexo I, de extractos de estas resoluciones judiciales.

Partiendo del art. 9.1 CE según el cual “los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, este sometimiento tendría dos vertientes: una vinculación negativa y otra positiva. Vinculación negativa significa que cabe realizar todo lo que no está prohibido por el ordenamiento jurídico. Vinculación positiva significa que solo puede realizarse aquello que está expresamente permitido por el ordenamiento jurídico⁶⁰². Así, la Administración, al menos cuando actúa incidiendo en la libertad y propiedad de los particulares, necesita una cobertura normativa, de manera que solo puede hacer lo que expresamente le está permitido por el ordenamiento jurídico.

Siguiendo este principio de permisión⁶⁰³, al no estar prohibido por ninguna norma, estaría permitida la admisión y aplicación de los escritos preventivos a otros derechos y ámbitos y procedimientos judiciales diferentes a los de patentes, en general, o de propiedad industrial, en particular.

c) *Usus fori* o costumbre y precedentes judiciales.

⁶⁰¹ Es un principio que se ha desarrollado mucho en el ámbito del Derecho administrativo, muy en particular, en asuntos de la Administración Local. *Vid.* p. ej. FERNÁNDEZ-MIRANDA FERNÁNDEZ-MIRANDA, J., “El principio de legalidad, la vinculación negativa y el ejercicio de la potestad reglamentaria local”, *Revista de Administración Pública*, núm. 195, 2015, págs. 229-269. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5034165> (consultado en febrero de 2022).

⁶⁰² Según el Diccionario panhispánico del español jurídico: “Se considera permitido todo lo no prohibido. Adopta también las formas de similar significado *permissum videtur id omne quod non reperitur prohibitum* y *permissum id esse intellegitur, quod non prohibetur*. Recoge al mismo tiempo el principio de vinculación negativa y el principio de libertad: i.- en el ámbito del derecho administrativo, constituye el denominado principio de vinculación negativa o facultad para hacer lícitamente, sin necesidad de autorización expresa, todo lo no prohibido (STS, 3.ª, 9-VI-1987, rec. 1588/1985) donde la ley es un mero límite externo; ii.- en el ámbito del derecho constitucional opera de forma diferente sobre la actuación de los particulares y sobre la de la Administración pues «el principio general de libertad que la Constitución (art. 1.1) consagra, autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la Ley no prohíba, o cuyo ejercicio no subordine a requisitos o condiciones determinados, y el principio de legalidad (arts. 93 y 103.1) impide que la Administración dicte normas sin la suficiente habilitación legal» (STC 83/1984, de 24-VII). A esta regla se contraponen su opuesta *quae non sunt permissa prohibita intelliguntur* ('lo que no está permitido, se entiende prohibido') que recoge el principio de vinculación positiva que actualmente rige en el ordenamiento jurídico español las relaciones entre el poder público y el derecho. Por ese motivo en ocasiones se suscita la duda de si aplicar el principio o su opuesto (STS, 3.ª, 14-II-1979, rec. 441/1978). No es aplicable en materia de indulto (STS, 3.ª, 20-II-2013, rec. 165/2012)”. Accesible aquí: <https://dpej.rae.es/lema/permissum-videtur-id-omne-quod-non-prohibetur> (consultado en febrero de 2022).

⁶⁰³ Una visión crítica de este principio se puede ver en ITURRALDE SESMA, V., “Consideración crítica del principio de permisión según el cual «lo no prohibido está permitido»”, *Anuario de Filosofía del Derecho*, núm. 15, 1998, págs. 187-218. Disponible aquí: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142384> (consultado en febrero de 2022).

Otro argumento de fijación y refuerzo del ámbito material de aplicación analógico de los escritos preventivos, más allá del ámbito estricto determinado por la Ley de Patentes, sería el recurso tanto al *usus fori* o costumbre como a los precedentes judiciales.

Los usos forenses o prácticas, modos o costumbres habituales o seguidas en un determinado foro, también es un argumento que puede sostener la defensa de la utilización del mecanismo del escrito preventivo para un determinado ámbito material de aplicación similar. Baste situarse en el origen de esta figura en España y cómo en el foro de los Juzgados Mercantiles de Barcelona se admitieron, por primera vez, escritos preventivos en la materia de patentes – pese a la ausencia de reconocimiento legal –, frente al foro de los Juzgados Mercantiles de Madrid, que los inadmitían de plano.

En el marco consuetudinario, cobra especial relevancia práctica el Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida para el *Mobile World Congress* en Barcelona en cuya exposición de motivos ya se recuerda el número de años que ha venido aplicándose de forma continuada y pacífica⁶⁰⁴. Además en dicho Protocolo se menciona expresamente un marco de aplicación material (en relación a productos, dispositivos, innovaciones o desarrollos tecnológicos que sean o vayan a ser objeto de exhibición o muestra en el dicho congreso mundial): patentes tecnológicas o modelos de utilidad; marcas, tanto nacionales como de la UE; diseños industriales, nacionales y/o de la UE; derechos de autor y otros derechos conexos; conductas que puedan subsumirse en actos de competencia desleal; y, finalmente, comportamientos susceptibles de ser clasificados como publicidad ilícita. Y, entre sus compromisos, figura la de “resolver en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos”.⁶⁰⁵

Por tanto, que una guía o protocolo judicial incluya en su ámbito objetivo de aplicación una diversidad de materias mercantiles (desde patentes hasta publicidad ilícita), con un compromiso expreso de resolución de la admisión de los escritos preventivos sobre las mismas en un plazo perentorio y que, además, haya venido aplicándose de forma continuada durante varios años, supone una práctica judicial habitual y consolidada que

⁶⁰⁴ *Vid. supra.* capítulo anterior cómo en todos los Protocolos de cada año aparece en la exposición de motivos una referencia explícita a los años continuados en que ha venido aplicándose el Protocolo hasta entonces. P. ej. el Protocolo del año 2021, de forma expresa, indica que es la séptima vez que los Juzgados Mercantiles de Barcelona lo aprueban para el *Mobile World Congress*, siendo ese mismo año la tercera vez en la que participan los Juzgados Mercantiles de Alicante.

⁶⁰⁵ *Vid. supra.* capítulo anterior los compromisos del Protocolo y la relación de los mismos desde 2015 hasta ahora, en particular, estas referencias a las diferentes materias.

permite defender un ámbito de aplicación de este mecanismo más allá de la literalidad de la Ley de Patentes.

Se añade que este Protocolo se ve todos los años autorizado y validado por acuerdos de sendas Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Valencia, con remisión y dación de cuenta al CGPJ⁶⁰⁶. Lo cual constituye también un uso o precedente administrativo⁶⁰⁷, al margen de los efectos jurídicos que ello suponga⁶⁰⁸.

Por lo demás, una guía o protocolo judicial como práctica o uso delimitador del ámbito material de aplicación de los escritos preventivos lo podemos encontrar para otras ferias comerciales o congresos en Barcelona⁶⁰⁹ como también en otros foros o partidos judiciales como los Juzgados Mercantiles de Madrid⁶¹⁰.

Finalmente, conectado con todo lo anterior, aunque desde una perspectiva diferente, se pueden esgrimir los precedentes judiciales para defender la aplicación de los escritos preventivos a un determinado ámbito material⁶¹¹. De tal forma que la decisión judicial

⁶⁰⁶ Vid. P. ej. el Protocolo del año 2021 *in fine* donde se acuerda “comunicar y dar cuenta de los referidos acuerdos y, en concreto, del servicio de guardia preventivo y continuado, durante los días hábiles y en las horas de audiencia pública, a lo largo de todo el mes de junio de 2021 así como en los días del evento, del 28 de junio al 1 de julio de 2021, a las respectivas Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Valencia y a sus respectivos Excmos. Sres. Presidentes, para su aprobación, si procede, y para su remisión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los mismos efectos”.

⁶⁰⁷ Por precedente administrativo se entiende según el Diccionario panhispánico del español jurídico: “contenido de resoluciones adoptadas con anterioridad por un mismo órgano administrativo aplicando las mismas normas ante idénticos supuestos de hecho. El precedente es vinculante, aunque el órgano administrativo competente puede separarse de él mediante la suficiente motivación de las razones”. Disponible aquí: <https://dpej.rae.es/lema/precedente-administrativo> (consultado en febrero de 2022).

⁶⁰⁸ Ciertamente, en la doctrina administrativista existe del debate acerca de si el precedente administrativo es o no fuente del Derecho. Sirva de ejemplo: DIEZ-PICAZO, L.M., “La doctrina del precedente administrativo”, *Revista de Administración Pública*, núm. 98, mayo/agosto 1982, disponible en: <http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=98&IDA=23242> (consultado en febrero de 2022).

⁶⁰⁹ Vid. anexo V, el Protocolo de los Juzgados mercantiles de Barcelona del año 2020 para los Salones de Alimentaria y Hostelco.

⁶¹⁰ Vid. *supra*. capítulo anterior, apartado tercero, acerca del Protocolo de Madrid para la protección de determinados derechos de propiedad industrial en el marco de ferias comerciales y congresos profesionales, que delimita específicamente su ámbito objetivo de aplicación a patentes y marcas en su exposición de motivos.

⁶¹¹ Señala la autora ITURRALDE SESMA, V., “Precedente judicial”, *Eunomía: Revista en Cultuta de la Legalidad*, núm 4, 2013, págs. 194-201: “el precedente tiene relevancia como argumento utilizado por los jueces en la justificación de sus decisiones. El recurso al precedente encuentra su justificación en la autoridad del tribunal, en el principio de igualdad, en la certeza del derecho, etc.”.

adoptada por un juez relativa a la aplicación de los escritos preventivos a una determinada materia o derecho – diferente al de patentes –, *vincularía* tanto a dicho juez respecto de futuros asuntos (autoprecedente) como a las decisiones de otros jueces del mismo nivel (precedente horizontal)⁶¹². Precedentes judiciales que están conectados con el principio constitucional de igualdad y que no es más que otra forma para designar el principio de que debemos tratar los mismos casos de la misma manera⁶¹³. Precedentes judiciales que también conectarían con el principio constitucional de seguridad jurídica.

En conclusión, sobre la base de ese uso forense, de esta costumbre y de los precedentes judiciales se puede defender la aplicación de los escritos preventivos a otros ámbitos, materias y derechos. Especialmente en el ámbito mercantil, en particular en propiedad intelectual e industrial.

d) Derecho comparado.

Como argumento de refuerzo y/o de autoridad, para determinar el ámbito de aplicación analógico del escrito preventivo puede acudir al recurso al derecho comparado, tanto normativo como jurisprudencial.

Así, en particular, la mención o cita de la aparición de esta figura por primera vez con la denominación *Schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. Así como su regulación actual en aquel país en el art. 945 (a) en el Código procesal alemán⁶¹⁴.

Esta referencia al origen germánico del escrito preventivo puede llegar a ser muy importante a la hora de tomar una decisión final acerca del ámbito delimitador de su aplicación. En primer lugar, porque en Alemania durante más de 50 años han estado admitiendo la aplicación de esta figura a diversas materias – no solo patentes –, a través de decisiones y prácticas judiciales, y todo ello sin regulación legal. En segundo

Disponible aquí: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5100783> (consultado en febrero de 2022).

⁶¹² *Ibid.*, la autora distingue entre el precedente horizontal, que existe cuando la obligatoriedad lo es respecto a las decisiones de otro juez del mismo nivel y el autoprecedente, que se produce cuando un juez está obligado a seguir sus propios precedentes.

⁶¹³ *Ibid.* la conexión que explica la autora entre el precedente e igualdad ante la ley.

⁶¹⁴ *Vid.* p. ej. SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, N. del A. 4 y 7.

lugar, porque con su introducción en el código procesal alemán en dicho país, en el año 2016, desde el punto de vista legal han naturalizado dichas prácticas anteriores de los tribunales. Finalmente, lo más importante, al efectuarse en una norma procesal de carácter general – y no en una norma especial –, se abre su ámbito de aplicación material a una multiplicidad de materias.

En esta línea de utilización del derecho comparado, también se situaría la mención expresa a otros países, sobre todo de la órbita de influencia germánica, que reconocen el escrito preventivo ya legalmente ya por la práctica de los tribunales: Suiza [art. 270 del Código procesal civil suizo, Holanda, Bélgica o Francia⁶¹⁵].

e) El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: habilitación de un trámite procesal para la audiencia y contradicción.

El último argumento delimitador del ámbito material de aplicación analógico del escrito preventivo, es el más importante, al menos, desde el punto de vista constitucional: hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva⁶¹⁶.

La interdicción de la indefensión requiere, según el Tribunal Constitucional, un esfuerzo del órgano jurisdiccional habilitando incluso un trámite no previsto para procurar un proceso con la necesaria contradicción y audiencia entre las partes, en el que puedan ejercitar su derecho de defensa. Y se vulnerará el derecho a la tutela judicial efectiva produciendo al mismo tiempo indefensión cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar, se ve afectado directamente por una resolución⁶¹⁷.

Este argumento nos devuelve al escenario judicial y al contexto procesal existentes a la época anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes de 2015 – antes de abril del 2017 –, donde no estaba regulado ni reconocido legalmente en nuestro país la figura del escrito preventivo. Esa ausencia de regulación legal se colmó, entre otros, utilizándose y articulándose un cauce procesal ya existente, como era/es la Ley de Jurisdicción Voluntaria⁶¹⁸, para acceder y dar curso a las solicitudes a de escritos

⁶¹⁵ *Vid. supra.* capítulo primero.

⁶¹⁶ *Vid. supra.* el capítulo segundo, apartado segundo.

⁶¹⁷ STC 138/1999 de 22 de julio, 114/2000 de 5 de mayo, 178/2001 de 17 de septiembre, STC 1043/2004 de 27 de septiembre, 1271/2004 de 8 de noviembre, 307/2005 de 12 de diciembre y sobre todo la STC 265/2015 de 14 de diciembre.

⁶¹⁸ *Vid.* en el anexo I, extracto del primer auto de admisión de un escrito preventivo en España, AJM 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 y la referencia en el mismo a la antigua la Ley de Jurisdicción

preventivos – en patentes – y, en definitiva, para preservar el derecho de defensa de las partes, haciendo efectivos el derecho a la audiencia y la contradicción⁶¹⁹.

El mismo fundamento constitucional y la misma vía procesal de entonces siguen siendo válidas hoy, como argumento de admisión y tramitación de un escrito preventivo para terceras materias, ampliándose el ámbito de aplicación de los escritos preventivos más allá de los derechos de propiedad industrial.

Por lo demás, en Alemania, donde también se preven normativamente, su fundamento último se encuentra en el derecho constitucional a ser oído⁶²⁰.

Finalmente, la interpretación de las normas procesales a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, también viene exigida por la jurisprudencia del TJUE⁶²¹.

De esta forma, la delimitación material del ámbito de aplicación de los escritos preventivos tendría su base en la práctica judicial, fundamentada en el respeto a derechos y principios constitucionales, sobre el argumento de que no es un obstáculo ni debe serlo la circunstancia de que una determinada regulación procesal no prevea un trámite específico, porque el mismo viene requerido por una interpretación de la normativa procesal a la luz de los preceptos y principios constitucionales, al ser obligado, en todo caso, preservar el derecho de defensa de las partes en el proceso, facilitando a éstas la posibilidad de contradecir y rebatir los argumentos expuestos por la parte contraria y formular cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

5. Práctica de los Juzgados Mercantiles en la aplicación material de los escritos preventivos. Ejemplos.

Voluntaria de 1881; así como el AJM 5 Barcelona, de 5 de enero de 2017 que refiere la vigente Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015.

⁶¹⁹ STC 265/2015 de 14 de diciembre, entre otras.

⁶²⁰ WEHLAU, A., *The need for Europe-wide recognition...*, *op.cit.*, pág. 3.

⁶²¹ STJUE (Gran Sala) de 13 de marzo de 2007, asunto C-432/05:

“44 Además, incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales interpretar, en la medida de lo posible, la regulación procesal aplicable a la acción ejercitada ante ellos, como la exigencia de una relación jurídica concreta entre el demandante y el Estado, de modo que la aplicación de dicha regulación contribuya a cumplir el objetivo, recordado en el apartado 37 de la presente sentencia, de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario confiere a los justiciables”.

Partiendo de los diferentes argumentos, esquemas y vías de aproximación a la cuestión de la determinación del ámbito material de aplicación de los escritos preventivos en España, exponemos a continuación las soluciones prácticas dadas por nuestros tribunales a este problema y los criterios empleados en cada uno de los supuestos planteados.

5.1. Escritos preventivos en patentes, modelos de utilidad y certificados complementarios de protección.

El ámbito material legal propio de aplicación de los escritos preventivos son las patentes, los modelos de utilidad y los CCPs. Ya era el contexto natural si atendemos a su origen en España y ello queda confirmado por los datos relativos al uso forense y a la práctica judicial, tanto antes como después de su legalización en nuestro país con la Ley de Patentes del 2015⁶²².

A continuación, se exponen, a mero título ejemplificativo⁶²³, cuatro casos de escritos preventivos sobre distintos títulos de propiedad industrial.

a) Caso de patente: lonas publicitarias, Amayse A/S vs. Market SP '94.

El auto del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 31 de julio de 2019⁶²⁴, como criterios de admisión del escrito preventivo en patentes utiliza los siguientes:

i) Ámbito material legal primario de aplicación.

Tras exponer como elementos de hecho que la actora potencial Market SP '94 es titular de una patente y, a su vez, licenciataria, la resolución señala expresamente al art. 132 de la Ley de Patentes, que entró en vigor en abril del año 2017 y que regula, por primera vez en España, la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

⁶²² Vid. capítulo anterior, apartado relativo a los informes y la evolución gráfica de los resultados de la aplicación del Protocolo para el *Mobile World Congress* por razón del título de propiedad industrial implicado, que muestra que casi la totalidad de los escritos son relativos a asuntos de patentes.

⁶²³ Vid. anexo VI, la relación completa de resoluciones publicadas en el CENDOJ de escritos preventivos dictadas en España, así como en el anexo I extractos de algunos de ellos y de otros procedentes de archivo personal.

⁶²⁴ Vid. anexo I, extracto del AJM 5 de Barcelona de 31 de julio de 2019 (en archivo personal).

A continuación, señala el cauce legal de tramitación, también de conformidad con el citado precepto legal: la apertura/formación de un expediente o pieza de medias cautelares.

En consecuencia, se recoge la posición legalista o positivista que considera que la regulación de los escritos preventivos en el art. 132 de la LP, determina que su ámbito material de aplicación esté limitado a procedimientos judiciales en los que se pretendan tutelas jurisdiccionales que deriven de esa Ley de Patentes. Interpretación reforzada leglamente con el párrafo segundo del apartado 1 del art. 132 LP que refiere la formación de un procedimiento de medidas cautelares, el cual se notificará “al titular de la patente”.

ii) Criterio del precedente judicial.

Se señala también como criterio de admisión, el del precedente judicial: se cita expresamente el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013⁶²⁵, que admite la presentación de un escrito preventivo, por primera vez, en nuestro país, en materia de patentes. Históricamente, el origen en España de los escritos preventivos tiene lugar como práctica judicial circunscrita al ámbito de la materia de las patentes⁶²⁶.

iii) Criterio del *usus fori* o la costumbre.

Otro criterio de admisión, es la referencia a las prácticas y experiencias adquiridas en el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial y donde el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Se recoge expresamente el ejemplo del *Mobile World Congress*, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

iv) Criterio del derecho comparado.

⁶²⁵ Vid. anexo I, extracto del mismo.

⁶²⁶ Vid. *supra*. el capítulo segundo al respecto.

Se recurre al derecho comparado al hacer mención en su fundamento de derecho segundo y tercero, tanto al origen de la figura del *Schutzschrift* en Alemania, como a su regulación legal en el año 2016, en el código procesal alemán, en el art. 945 (a) del ZPO; así como al reconocimiento, ya legal ya por la práctica de los tribunales, en Suiza, Holanda, Bélgica o Francia. Termina con la referencia al art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del TUP, como primer reconocimiento normativo expreso a nivel europeo y supranacional del escrito preventivo en materia de patentes.

b) Caso de modelo de utilidad: enconfrado autoportante, Tecozam estructuras y drenajes S.L. vs. Amarin obras públicas S.L.

El auto del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 23 de junio de 2021⁶²⁷, como criterios de admisión del escrito preventivo en materia de modelos de utilidad utiliza los siguientes:

i) *Ámbito material legal primario de aplicación.*

Se señala expresamente al art. 132 de la LP, por lo que se explicita la posición legalista o positivista según la cual el ámbito material de aplicación de los escritos preventivos está limitado a procedimientos judiciales en los que se pretendan tutelas jurisdiccionales que deriven de esa ley.

Puesto que estamos ante un título de propiedad industrial distinto – modelos de utilidad –, hubiera sido deseable en la resolución judicial una referencia expresa al art. 1 de la LP, que señala el objeto de la misma, los títulos de propiedad industrial consistentes en “patentes de invención”, “modelos de utilidad” y “certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios”. De esta forma, hubiera quedado zanjada y determinada la cuestión del ámbito material legal primario de aplicación de los escritos preventivos a aquellos supuestos en el que el solicitante prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra y que tenga por objeto “patentes, modelos de utilidad o CCPs”.

Alternativamente, la resolución judicial también pierde la oportunidad de fundamentar la aplicación de los escritos preventivos a los modelos de utilidad a través de la remisión legal que efectúa el art. 150 de la LP que establece que “regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos”.

⁶²⁷ Vid. anexo I, extracto del AJM 5 de Barcelona de 23 de junio de 2021 (en archivo personal).

ii) Criterio del precedente judicial.

Se refiere también como criterio de admisión el del precedente judicial, citando expresamente el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013.

iii) Criterio del *usus fori* o la costumbre.

Se refieren las prácticas y experiencias adquiridas en con el Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*.

iv) Criterio del derecho comparado.

Se refiere la figura del *Schutzschrift* en Alemania y su regulación legal en el art. 945 (a) del ZPO, los ejemplos de Suiza, Holanda, Bélgica o Francia y el art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del TUP.

c) Caso de CCPs: *ezetimiba + simvastatina*.

El auto del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 28 de febrero de 2018⁶²⁸, como criterios de admisión del escrito preventivo en CCPs utiliza los siguientes:

i) Ámbito material legal primario de aplicación.

Se aplica directamente el art. 132 de la LP, acogiendo la posición legalista del ámbito material de aplicación de los escritos preventivos.

Al igual que en el caso anterior relativo, al estar ante un título de propiedad industrial distinto – certificados complementarios de protección –, se echa en falta en la resolución judicial una referencia expresa al objeto de la Ley de Patentes según su art. 1 y, por tanto, la determinación de la aplicación de los escritos preventivos a los supuestos que tengan por objeto “patentes, modelos de utilidad o CCPs”.

ii) Criterio del precedente judicial.

Nuevamente, como criterio de admisión, se cita expresamente el primer auto de admisión de un escrito preventivo en España, el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013.

iii) Criterio del *usus fori* o la costumbre.

Se refieren las prácticas y experiencias adquiridas en con el Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*.

⁶²⁸ Vid. anexo I, extracto del AJM 5 de Barcelona de 28 de febrero de 2018 (en archivo personal).

iv) Criterio del derecho comparado.

Se refiere la figura del *Schutzschrift* en Alemania y su regulación legal en el art. 945 (a) del ZPO, los ejemplos de Suiza, Holanda, Bélgica o Francia y el art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del TUP.

d) Caso de patente y de modelo de utilidad anteriores a la Ley de Patentes de 2015: tapón dosificador para botellas de aceite de oliva.

El auto del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 5 de enero de 2017⁶²⁹, se pronuncia acerca de la admisión de un escrito preventivo en relación a una eventual interposición de una medida cautelar *inaudita parte* por presunta infracción de patente y de modelo de utilidad. La relevancia de esta resolución radica, primero, que se dicta poco antes de la entrada en vigor del art. 132 de la LP de 2015. Segundo, se trata de una verdadera resolución “testigo” por su carácter didáctico y dogmático: en ella aparece, por primera vez, un concepto de escrito preventivo, se explica su origen alemán, se emplea una novedosa nomenclatura de las partes intervinientes; se da una visión del derecho comparado así como una explicación de la evolución judicial de este mecanismo en España hasta su legalización⁶³⁰.

Como criterios de admisión de este escrito preventivo, cabe mencionar los siguientes:

i) Ámbito material legal primario de aplicación.

Aunque el auto se dicta antes de entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes de 2015, es interesante que el mismo ya se refiere expresamente al art. 132 de dicho texto, que regula los escritos preventivos. Poniendo el acento en que dicho artículo viene a legalizar lo que, hasta entonces, había sido una mera práctica judicial y forense.

Esta referencia anticipa ya el criterio determinante de la admisión de los escritos preventivos con la nueva regulación, despejando las dudas que muchos tribunales habían manifestado hasta dicho momento ante la falta de una regulación legal expresa⁶³¹.

⁶²⁹ Vid. anexo I, extracto del AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017 (ROJ: AJM B 1/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:1A).

⁶³⁰ Vid. *supra*. capítulo segundo, epígrafe cuarto, el análisis en profundidad de esta concreta resolución judicial.

⁶³¹ Cfr. con la posición inicial de los Juzgados Mercantiles de Madrid y su defensa del principio de legalidad como argumento fundamental para denegar la admisión de los escritos preventivos al

ii) Criterio del derecho comparado.

En segundo lugar, tras mencionar el origen germánico de este mecanismo, se indica la regulación legal en Alemania en el art. 945 (a) del ZPO así como su reconocimiento, ya legal ya forense, en países como Suiza, Holanda, Bélgica o Francia, finalizando con la referencia al art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del TUP.

ii) Criterio del precedente judicial.

En la medida que en el momento del dictado de la resolución aún está pendiente de entrada en vigor del art. 132 de la LP de 2015, es relevante que se siga utilizando como criterio de admisión y/o de decisión el del precedente judicial, con la cita del auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013.

iv) *Usus fori* o la costumbre.

A pesar que la admisión de los escritos preventivos en Barcelona, dentro del marco del Protocolo para el *Mobile World Congress*, es una práctica relativamente reciente en la fecha del dictado del auto⁶³², ya se explicita en esta resolución que se trata de un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria en el contexto de la celebración de ferias y congresos profesionales. En concreto, se menciona aquel congreso como referente de prácticas y experiencias adquiridas y que evidencian ya un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

v) El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: habilitación de un trámite procesal para la audiencia y contradicción.

La resolución es bastante pedagógica pues, por una parte, señala la tramitación que ha de seguirse hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes y, por otro lado, refiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para hacer efectivo el derecho fundamental a la tutela judicial.

En este sentido, tras señalar que no ofrece dudas la tramitación que deberá seguirse con la nueva ley – expediente o pieza de medias cautelares –, deja claro que, en ese preciso momento, la petición formulada por el solicitante aún no tiene un trámite legal

carecer de un reconocimiento legal. *Vid.* capítulo segundo, epígrafe segundo, sobre la disparidad de criterios de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y de Madrid.

⁶³² El Protocolo para el *Mobile World Congress* se había aplicado, por primera vez, en el año 2015, siendo al año siguiente, 2016, cuando ya hay una explosión en su utilización, particularmente en el uso de los escritos preventivos.

expreso pero que ello no va a impedir acceder a la admisión de dicha solicitud y darle un cauce procesal adecuado conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

La admisión procesal de este escrito preventivo, previo a la nueva Ley de Patentes, oscila en esta resolución sobre tres ejes. En primer lugar, el precedente judicial del auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013. Al fin y al cabo, no hace otra cosa que seguir la estela de la tramitación procesal de aquel auto y consolidar la práctica judicial y forense reiterada en Barcelona, favorable a la admisión de los escritos preventivos por dichos cauces procesales.

En segundo lugar, se explicita la jurisprudencia constitucional, con referencia a la expresa a la STC 265/2015 de 14 de diciembre y el esfuerzo del órgano jurisdiccional habilitando incluso un trámite no previsto para procurar un proceso con la necesaria contradicción y audiencia entre las partes, en el que puedan ejercitar su derecho de defensa. Vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva produciendo al mismo tiempo indefensión cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar, se ve afectado directamente por una resolución.

En tercer lugar, esa ausencia de regulación legal se colma utilizándose y artículándose un cauce procesal ya existente, como era/es la Ley de Jurisdicción Voluntaria⁶³³, para acceder y dar curso a las solicitudes a de escritos preventivos – en patentes – y, en definitiva, para preservar el derecho de defensa de las partes en el proceso, haciendo efectivos el derecho a la audiencia y la contradicción.

Para concluir, ya adelantamos, que proponemos y defendemos que el mismo fundamento constitucional y la misma vía procesal de entonces puedan serguir siendo válidas hoy, como argumento de admisión y tramitación de un escrito preventivo sobre terceras materias, ampliándose de esta forma el ámbito material de aplicación de los escritos preventivos, más allá de las patentes⁶³⁴.

⁶³³ Antes, la antigua Ley de Jurisdicción Voluntaria de 1881; en el momento del dictado de la resolución, la vigente Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015.

⁶³⁴ No obstante, algunos autores tachan de atrevimiento esta vía y que sería difícil su aceptación por los tribunales. CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 36, lo expone de esta forma: “...que la posibilidad de formular escritos preventivos se prevea sólo para el caso de los procesos en materia de Propiedad Industrial puede dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica, si pudiera darse el atrevimiento de que se presentaran en otro tipo de procesos civiles, precisamente valiéndose de los argumentos que fueron utilizados en el pasado por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona para admitir a trámite estos escritos preventivos sin previsión normativa. No obstante, sin apoyo legal al respecto, el riesgo de que fueran aceptados por los tribunales en otras materias es, en mi opinión, muy bajo”.

5.2. Escritos preventivos en marcas y diseño industrial.

a) Caso Telefónica S.A. vs. Deutsche Telekom AG.

Son dos los autos analizados en relación a este asunto, uno de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y otro de los Juzgados Mercantiles de Alicante, marca nacional y marca de la UE, respectivamente⁶³⁵.

El auto del Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona, de 11 de junio de 2021⁶³⁶, como criterio de admisión de la aplicación del escrito preventivo a una marca nacional utiliza los siguientes:

i) Ámbito material legal supletorio (o secundario) de aplicación.

La resolución señala que, si bien los escritos preventivos no están previstos expresamente en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la disposición final tercera de la Ley de Patentes modifica la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, que se remite a la aplicación de las normas procesales contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, “jurisdicción y normas procesales”, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza. En el capítulo III del precitado Título XII se encuentra regulado el escrito preventivo (art.132 LP).

ii) Criterio del precedente judicial.

Se señala un segundo criterio de admisión, el del precedente judicial: se citan expresamente el auto del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona, de 25 de febrero de 2020⁶³⁷, que admite la presentación de un escrito preventivo, por primera vez, en materia de derechos de autor, así como el auto del mismo Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona, de 6 de mayo de 2021⁶³⁸, que sigue al anterior para la admisión en esa misma materia de propiedad intelectual, reproduciendo literalmente los fundamentos de derecho del primero de ellos.

⁶³⁵ El conflicto potencial gira en torno al uso de la letra “T” por parte de Telefónica S.A., que eventualmente constituiría una infracción de marca del logo “T” de Deutsche Telekom AG.

⁶³⁶ *Vid.* anexo I, extracto del AJM 6 de Barcelona de 11 de junio de 2021 (Roj: AJM B 2098/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2098A).

⁶³⁷ *Vid.* anexo I, extracto del AJM 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020 (Roj: AJM B 4/2020 - ECLI:ES:JMB:2020:4A).

⁶³⁸ *Vid.* anexo I, extracto del AJM 6 de Barcelona de 6 de mayo de 2021 (en archivo personal, caso Dolce & Gabbana vs. Cerámica de Sargadelos).

En una inicial aproximación crítica, consideramos que no era necesario introducir o referir este segundo criterio para poder admitir la aplicación de los escritos preventivos en el ámbito material de marcas nacionales. Primero, porque ya contamos con el criterio de aplicación legal supletoria de la Ley de Patentes, por remisión expresa. Segundo, porque sendos autos citados como precedentes judiciales analizan la aplicación de los escritos preventivos a otra materia – derechos de autor – que es distinta a la materia objeto del escrito preventivo solicitado, las marcas nacionales.

Por tanto, la utilización – errónea, a nuestro entender – del criterio del precedente judicial en este caso, pueda deberse a un intento de reforzar la decisión favorable a la admisión de los escritos preventivos en la materia de marcas, a través de la remisión en bloque a los criterios de admisión contenidos en aquellas resoluciones en materia de derechos de autor: *usus fori* o costumbre, precedente judicial, derecho comparado, criterio semántico y lingüístico, principio de vinculación negativa, principio comunitario de equivalencia y derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Por su parte, sobre el mismo asunto, pero en materia de marca de la UE, el auto del Juzgado de marcas de la UE núm. 2 de Alicante, de 16 de junio de 2021⁶³⁹, utiliza como criterios de admisión los siguientes:

i) *Usus fori* o la costumbre.

Es el principal criterio de admisión al proclamar en su antecedente de hecho cuarto que “la presente resolución se ha adoptado cumpliendo los plazos y compromisos de respuesta y resolución rápida fijados en el Protocolo conjunto de servicio de guardia y actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y los Juzgados de Marcas de la Unión Europea y Dibujos y Modelos Comunitarios de España para el *Mobile World Congress 2020*, aprobado por la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en su reunión de fecha 5 de mayo de 2021, y en la Junta de Jueces de los Juzgados de lo Marcas de la Unión Europea y de Dibujos y Modelos Comunitarios de 10 de mayo de 2021”. Luego, en su fundamento de derecho cuarto, explica que en el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales, en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria.

ii) Criterio del precedente judicial y del derecho comparado.

⁶³⁹ *Vid. infra.* anexo I, extracto del AJMUE 2 de Alicante de 16 de junio de 2021 (en archivo personal).

También se cita en el fundamento de derecho cuarto, como precedente judicial, la resolución que admitió por primera vez en España un escrito preventivo, auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 18 de enero de 2013. E igualmente, se recurre al derecho comparado al hacer mención en su fundamento de derecho segundo y tercero, tanto al origen de esta figura en Alemania, como a su regulación en el código procesal alemán en el año 2016, así como al reconocimiento, ya legal ya por la práctica de los tribunales, en Suiza, Holanda, Bélgica o Francia y cierra con la mención al art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del TUP.

Una primera crítica a esta resolución es que tanto la referencia a dicho precedente judicial como al derecho comparado se efectúan de manera genérica y abstracta sin una aplicación ni explicación de su concreción a la materia de marcas de la UE.

Como reflexión general, hubiera sido deseable y clarificador por el Juzgado Mercantil de Alicante una explicitación, al menos, del criterio de aplicación supletoria de la Ley de Patentes en materia de marcas de la UE, en un sentido similar al que se efectúa por el Juzgado Mercantil de Barcelona respecto de las marcas nacionales⁶⁴⁰. Una explicación de esta falta de referencia expresa al criterio de aplicación legal supletoria y a otros criterios de admisión de los escritos preventivos a la materia de marcas de la UE, pudiera deberse a que no se considera si quiera una cuestión controvertida o discutida, entendiéndose como algo natural la admisión y aplicación de este mecanismo en este tipo de materias.

b) Casos varios de marcas y diseños de la UE en los Juzgados Mercantiles de Alicante.

Al margen del anteriormente comentado, no son muchos los casos de escritos preventivos en materia de marcas y diseños de la UE en los Juzgados Mercantiles de Alicante, teniendo constancia de los siguientes hasta la fecha:

1. Caso Bluesun Consumer Brands S.L. vs. Henkel AG & Co. KGAA por auto del Juzgado de Marcas de la UE núm. 1 de Alicante de 25 de junio de 2021⁶⁴¹.

⁶⁴⁰ NB que aunque se trata del mismo asunto marcario y en el mismo contexto de la feria del *Mobile World Congress*, mientras el Juzgado Mercantil de Alicante utiliza el criterio del *usus fori* o costumbre al referir el Protocolo de actuación rápida, en cambio, el Juzgado Mercantil de Barcelona – extrañamente – no menciona dicho compromiso.

⁶⁴¹ Vid. anexo I, extracto del AJMUE 1 de Alicante de 25 de junio de 2021 (en archivo personal).

2. Caso The Coryn Group II, LLC. vs. Dreamplace Gestión S.L.U. por auto del Juzgado de Marcas de la UE núm. 1 de Alicante de 15 de julio de 2020⁶⁴².

3. Caso Optiva Inc. y Optiva Software Limited vs. Consultora de telecomunicaciones Optiva media S.L. por auto del Juzgado de Marcas de la UE núm. 2 de Alicante de 13 de febrero de 2020⁶⁴³.

4. Caso “El Rosco”, Atresmedia Corporación de medios de Comunicación S.A. e ITV Studios Global Distribution Limited vs. Good Services Limited y/o MC&F Broadcasting Production and distributions C.V. por auto del Juzgado de Marcas de la UE núm. 2 de Alicante de 30 de enero de 2020⁶⁴⁴.

5. Caso Optiva Inc. y Optiva Canada Inc. vs. Consultora de telecomunicaciones Optiva media S.L. por auto del Juzgado de Marcas de la UE núm. 1 de Alicante de 15 de febrero de 2019⁶⁴⁵.

6. Caso Samsung Electronics Co. Ltd. vs. Smart Things Solutions GmbH. por auto del Juzgado de Marcas de la UE núm. 1 de Alicante de 15 de febrero de 2019⁶⁴⁶.

En todos los casos expuestos, se utilizan siempre de forma sistemática, reiterada e invariable los siguientes criterios de admisión⁶⁴⁷:

i) Criterio del precedente judicial y del derecho comparado.

Se cita como precedente judicial (fundamento de derecho cuarto) la resolución que admitió por primera vez en España un escrito preventivo, el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013. También se usa el criterio del derecho comparado en los fundamentos de derecho segundo y tercero: origen de esta figura en la práctica judicial en Alemania y su regulación legal final en el código procesal alemán

⁶⁴² Vid. anexo I, extracto del AJMUE 1 de Alicante de 15 de julio de 2020 (en archivo personal).

⁶⁴³ Vid. anexo I, extracto del AJMUE 2 de Alicante de 13 de febrero de 2020 (en archivo personal).

⁶⁴⁴ Vid. anexo I, extracto del AJMUE 2 de Alicante de 30 de enero de 2020 (en archivo personal).

⁶⁴⁵ Vid. anexo I, extracto del AJMUE 1 de Alicante de 15 de febrero de 2019 (en archivo personal).

⁶⁴⁶ Vid. anexo I, extracto del AJMUE 1 de Alicante de 15 de febrero de 2019 (en archivo personal).

⁶⁴⁷ Vienen a coincidir sustancialmente con los ya analizados del caso Telefónica S.A. vs. Deutsche Telekom AG., AJMUE 2 de Alicante de 16 de junio de 2021 (en archivo personal).

en el año 2016, reconocimiento, ya legal ya por la práctica de los tribunales, en países como Suiza, Holanda, Bélgica o Francia y, por último, la mención al art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del TUP.

ii) *Usus fori* o la costumbre.

En todos ellos, en su fundamento de derecho cuarto, se refiere expresamente el ejemplo del *Mobile World Congress*, como evento que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión en la presentación de los escritos preventivos en España. De esa forma, podemos entender que se explicita un ejemplo de práctica judicial o *usus fori* como argumento de refuerzo de la admisión del escrito preventivo en el ámbito de las marcas de la UE.

En este sentido, la única particularidad o diferencia en los casos relacionados es que cuando son admitidos en el marco del Protocolo conjunto de servicio de guardia y actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y los Juzgados Marcas de la UE de Alicante para dicho evento, se añade en los antecedentes de hecho esa circunstancia, así como que se han adoptado cumpliendo los plazos y compromisos de respuesta y resolución rápida fijados en el mismo.

La crítica a todas estas resoluciones es la misma que ya expusimos con el caso *Telefónica S.A. vs. Deutsche Telekom AG*: son meras referencias genéricas y abstractas al derecho comparado o al precedente judicial pionero español, pero sin una aplicación ni explicación de su concreta aplicación a la materia de marcas y diseños de la UE. Hubiera sido sencillo y determinante para cerrar todo debate la utilización del criterio de aplicación supletoria de la Ley de Patentes en materia de marcas y diseños de la UE. Pero, no se hace.

c) *Caso Dolce & Gabbana vs. Cerámica de Sargadelos*.

Por auto del Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona, de 6 de mayo de 2021⁶⁴⁸, se resuelve la admisión de un escrito preventivo en materia de derechos de autor. Aunque en la solicitud se pide también una protección preventiva frente a una eventual imputación de infracción de diseño industrial y de competencia desleal⁶⁴⁹.

⁶⁴⁸ *Vid.* anexo I, extracto del AJM 6 de Barcelona de 6 de mayo de 2021 (en archivo personal).

⁶⁴⁹ *Ibid.* el suplico: "... por infracción de derechos de autor, derechos de diseño y/o competencia desleal en relación con los diseños utilizados en la colección de ropa masculina primavera-verano 2021 de la marca Dolce & Gabbana".

En la medida que la resolución se focaliza tan solo en la admisión del escrito preventivo en materia de derechos de autor, el único criterio que se utiliza es el del precedente judicial: se cita expresamente y se reproducen literalmente los fundamentos de derecho del auto del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020⁶⁵⁰, que admite la presentación de un escrito preventivo, por primera vez en España, en materia de propiedad intelectual. Remitiéndose en bloque a los criterios de admisión contenidos en el mismo: *usus fori* o costumbre, precedente judicial, criterio semántico y lingüístico, principio de vinculación negativa, principio comunitario de equivalencia y derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

La principal crítica a esta resolución es que, pretendiéndose una tutela anticipatoria frente a una eventual medida cautelar *inaudita parte* por infracción de diseño industrial – además, de derechos de autor y de competencia desleal –, lo natural hubiera sido explicitar el criterio de aplicación legal supletoria de la Ley de Patentes: su disposición final cuarta modifica la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial cuya disposición adicional primera remite a la aplicación de las normas procesales contenidas en el Título XII de la Ley de Patentes, “jurisdicción y normas procesales”, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza. Por tanto, hubiera sido fácil señalar que la remisión a la aplicación de dichas normas procesales habilita la aplicación legal supletoria también del art. 132 LP, esto es, del mecanismo de los escritos preventivos en el ámbito de los diseños industriales.

d) Casos de marcas y diseños anteriores a la Ley de Patentes de 2015.

Por último, analizamos dos asuntos en estas materias que admitieron la presentación de escritos preventivos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Patentes de 2015.

Por un lado, el auto del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 22 de febrero de 2016⁶⁵¹, que admite un escrito preventivo en relación a un diseño internacional. Los criterios para su admisión fueron los siguientes:

i) Usus fori o la costumbre.

⁶⁵⁰ Vid. anexo I, extracto del AJM 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020 (Roj: AJM B 4/2020 - ECLI:ES:JMB:2020:4A).

⁶⁵¹ Vid. anexo I, extracto del AJM 5 de Barcelona de 22 de febrero de 2016 (archivo personal).

La resolución, tras recordar que la nueva Ley de Patentes da carta de naturaleza a esta institución, regulándola en el art. 132, advierte que su entrada en vigor no se producirá hasta el día 1 de abril de 2017. No obstante, pasa directamente a referir el marco del Protocolo del *Mobile World Congress* sobre cuestiones de patentes, marcas, propiedad intelectual, defensa de la competencia y competencia desleal, en el que consta el compromiso de admitir a trámite los escritos preventivos que se presenten.

ii) El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: habilitación de un trámite procesal para la audiencia y contradicción.

Se trata del tradicional argumento existente antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes. La ausencia de regulación legal se colma recurriéndose a un cauce procesal ya existente, la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015, para preservar el derecho de defensa de las partes en el proceso, haciendo efectivos el derecho a la audiencia y la contradicción. El fundamento cuarto es elocuente: "... reconociendo a éste [al demandado] su derecho de defensa con plena contradicción, y al mismo tiempo es útil ya que permite celebrar la vista y resolver sobre las medidas con mucha mayor facilidad y agilidad". Y, expresando en su fundamento de derecho sexto el instrumento procesal adecuado para acceder al órgano judicial: el art. 1.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

El otro caso es el auto del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona, de 24 de febrero de 2016⁶⁵², que admite un escrito preventivo, en este caso, en relación a una marca comunitaria⁶⁵³, también con anterioridad a la Ley de Patentes de 2015, utilizando los mismos criterios de admisión antes expuestos, aunque de forma muy sucinta o escueta: refiere el Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress* (*usus fori* o costumbre); e, implícitamente, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva habilitando como trámite para su admisión el expediente de jurisdicción voluntaria.

e) Conclusión.

Casi todos los casos analizados de escritos preventivos en materia de marcas y diseños industriales revelan una clara tendencia a la utilización del criterio del *usus fori* o costumbre, esto es, de la cobertura del Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*. También existen referencias genéricas y abstractas al primer

⁶⁵² Vid. anexo I, extracto del AJM 2 de Barcelona de 24 de febrero de 2016 (archivo personal).

⁶⁵³ NB que este juzgado mercantil no tendría la competencia objetiva para el conocimiento de esta materia, al corresponder a los juzgados de marcas de la UE de Alicante, ex art. 86.bis.4. de la LOPJ.

precedente judicial del año 2013 o bien, remisiones literales y en bloque al precedente judicial del 2020 del caso “El Rosco” que luego analizaremos.

Esta querencia expuesta se entiende en la medida que el Protocolo para el *Mobile World Congress*, el precedente judicial/primer caso de escrito preventivo del 2013 y el precedente judicial de “El Rosco” en materia de derechos de autor, han constituido tres hitos importantes en el origen, promoción y extensión de la aplicación de los escritos preventivos en nuestro país.

No obstante, esta tendencia en la práctica judicial ha relegado a un segundo plano la que es la vía natural y legal para la admisión de los escritos preventivos en las materias de marcas y diseños industriales, a saber, la aplicación legal supletoria de las normas procesales de Ley de Patentes y, por tanto, del art. 132, por la remisión que efectúan las disposiciones adicionales primeras de la Ley de Marcas y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial⁶⁵⁴.

5.3. Escritos preventivos en propiedad intelectual.

a) Caso “El Rosco” en los Juzgados Mercantiles de Barcelona.

Novedoso y disruptivo es el auto sobre este caso dictado por el Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020⁶⁵⁵, sometido a consideración del Pleno del Tribunal Mercantil de Barcelona quien, por unanimidad, admite la presentación de un escrito preventivo, por primera vez, en materia de derechos de autor/propiedad intelectual.

La resolución aborda la cuestión directamente: “si cabe admitir a trámite una solicitud de escrito preventivo en sede de Propiedad Intelectual, pues indiciariamente es una solicitud que carece de amparo legal”. A continuación analizamos este auto y extraemos los criterios utilizados a favor de su admisión.

i) Criterio del *usus fori* o costumbre.

⁶⁵⁴ *Vid. supra.* en el epígrafe tercero de este capítulo, como los autores no suelen tener muchas dudas acerca de la admisión por esta vía de los escritos preventivos para este tipo de materias.

⁶⁵⁵ *Vid.* anexo I, extracto del AJM 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020 (Roj: AJM B 4/2020 - ECLI:ES:JMB:2020:4A).

En primer lugar, el auto señala que la única *cobertura jurídica* que existía al respecto era el “Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida para el *Mobile World Congress 2020*” aprobado por el Tribunal Mercantil de Barcelona y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante, cuyo apartado d) de dicho Protocolo prevé que “en el marco de un eventual conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, [se asumía el compromiso] de resolver en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos (...)”. Por tanto, vemos como se utiliza y se recurre por la resolución al criterio del *usus fori* o costumbre de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en relación a este congreso, si bien puntualizando que “no estaba contemplada su aplicación fuera de este concreto marco temporal”.

ii) Criterio del precedente judicial.

Tras recordar que Real Decreto Legislativo 1/1996, de 10 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Propiedad Intelectual, no contempla en su articulado la figura del escrito preventivo; que tampoco está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil; y que la única regulación legal es la del art. 132 de la LP, reconoce que anteriormente “la figura del escrito preventivo fue admitiéndose a través de la práctica forense” sin expresa cobertura legal, como fue el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013. Por tanto, se recurre al criterio del precedente judicial, “antes de su regulación en el Derecho positivo, al igual que en otros países de nuestro entorno”. Es decir, conecta la práctica judicial que se hizo en ese foro antes de que existiera la regulación legal y favorable a la admisión de los escritos preventivos y, además, pone el espejo del derecho comparado – donde se venía haciendo lo mismo, pese a la falta también de regulación legal –.

iii) Criterio semántico y lingüístico.

Tras referir que la Ley de Marcas y la Ley de Secretos Empresariales si contienen remisiones expresas a la Ley de Patentes (ámbito legal supletorio de aplicación), se utiliza un pertinente argumento semántico o lingüístico: la sola diferenciación entre las rúbricas de “Propiedad Intelectual” y “Propiedad Industrial”, como rasgo diferenciador de nuestro derecho interno, no puede ser motivo bastante para excluir el escrito preventivo de lo que en nuestro ordenamiento jurídico se califica como “Propiedad Intelectual”. Añadiendo que esta distinción ya fue superada por la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los

derechos de propiedad intelectual, que tuvo por objetivo aproximar las legislaciones de los Estados miembros sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior⁶⁵⁶.

iv) Criterio de vinculación negativa.

En este punto, el auto es bastante parco, refiriendo dicho principio de vinculación negativa y de que “todo lo que no está expresamente prohibido en Derecho debe entenderse permitido”.

v) Principio comunitario de equivalencia.

La resolución judicial refiere claramente este principio de equivalencia, como principio informador del Derecho de la UE, aludiendo a la STJUE (Gran Sala) de 13 de marzo de 2007, asunto C-432/05), para concluir que “la tutela de los derechos de Propiedad Intelectual o Propiedad Industrial entendida en sentido amplio no debe ser menos favorable que la prevista para materias semejantes de naturaleza interna – como la prevista en la Ley de Patentes y por remisión a ésta en la Ley de Marcas y en la Ley de Secretos Empresariales –”. En este sentido se observa una acertada conexión entre el criterio semántico o lingüístico anteriormente desarrollado con el principio de equivalencia comunitario.

vi) Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

El último criterio utilizado por la resolución judicial es que “la admisión del escrito preventivo en materia de Propiedad Intelectual no haría sino reforzar la efectiva contradicción procesal, que es manifestación de los derechos fundamentales a la efectiva tutela judicial sin indefensión y a un proceso con todas las garantías (arts. 24 CE y 47 CDFUE; por todas, STC 72/1996, de 24 de abril)”.

⁶⁵⁶ El auto refiere cómo la exposición de motivos de la Ley 19/2006, de 5 de junio mediante la que se traspuso la Directiva de 29 de abril de 2004, ya señala que “(...) Bajo la denominación de propiedad intelectual también se recogen en el derecho comunitario y, en particular en esta directiva, los derechos que en el ordenamiento jurídico español se agrupan bajo la denominación de propiedad industrial” y que, “(e)n España, la regulación de las medidas, procedimientos y recursos que garantizan el respeto a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial, entendida en el sentido más amplio posible, además de las acciones de carácter penal previstas en (...) [el] Código Penal que son aplicables, se contiene en la Ley (...) de Enjuiciamiento Civil; en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (...); en la Ley (...) de Patentes; en la Ley (...) de Marcas, y en la Ley (...) de protección jurídica del diseño industrial. Las citadas leyes procesales y sectoriales han de ser modificadas para completar la transposición de aquella norma comunitaria a nuestro ordenamiento jurídico interno, de modo que se puedan ofrecer, en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial, medios adecuados y suficientes para su tutela jurisdiccional”.

No deja de ser acertada, para admitir el escrito preventivo, la referencia de la resolución de hacer efectiva la contradicción procesal, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, consideramos que la resolución no pone el acento en el verdadero derecho constitucional que se trata de reforzar y/o hacer efectivo: el derecho a ser oído (anticipadamente, claro). Al fin y al cabo, la contradicción procesal no es sino consecuencia de la audiencia. Audiencia y contradicción entre las partes para hacer efectivo del derecho de defensa. Pues se vulnerará el derecho a la tutela judicial efectiva produciendo al mismo tiempo indefensión cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar, se ve afectado directamente por una resolución⁶⁵⁷.

b) Caso “El Rosco” en los Juzgados Mercantiles de Madrid.

Con anterioridad a la decisión de admisión de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, la misma solicitud de escrito preventivo en materia de propiedad intelectual se presentó en los Juzgados Mercantiles de Madrid, siendo rechazada mediante auto de 28 de enero de 2020 del Juzgado Mercantil núm. 8 de Madrid⁶⁵⁸ que inadmite a trámite la solicitud. Analizamos a continuación los criterios empleados para ello.

i) Ámbito legal primario de aplicación y derecho comparado.

El auto, en su primer fundamento de derecho, explica por un lado que la Ley de Patentes de 2015 introduce por primera vez las llamadas *protective letters* en el art. 132 y que, hasta ese momento, nuestro ordenamiento jurídico no regulaba de forma expresa este instrumento procesal, de modo que en la práctica judicial en España las posturas eran dispares⁶⁵⁹. Y, por otro lado, refiere la existencia de esta figura en otros Estados europeos, Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica y, también, en el art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes.

De lo anterior extrae “dos conclusiones: i) la nueva regulación ya garantiza esta figura y, por tanto, aleja y pone fin a las diversas posturas mantenidas hasta ese momento en la práctica judicial; ii) el derecho histórico circunscribe los orígenes a un ámbito concreto, a una materia determinada del Derecho, la Propiedad Industrial (sic)”.

⁶⁵⁷ STC 265/2015 de 14 de diciembre, entre otras.

⁶⁵⁸ *Vid.* anexo I, extracto del AJM 8 de Madrid de 28 de enero de 2020 (en archivo personal).

⁶⁵⁹ *Vid. supra.* capítulo segundo, acerca de las diferentes posturas y prácticas judiciales sobre la admisión o no de los escritos preventivos entre los Juzgados Mercantiles de Madrid y los de Barcelona, antes de la entrada en vigor de la Ley de Patentes de 2015.

De esta forma, se acoge la posición más estrictamente legalista, considerando que la regulación de los escritos preventivos en el art. 132 LP determina que su ámbito material de aplicación quede limitado a procedimientos judiciales en los que se pretendan tutelas jurisdiccionales que deriven de la Ley de Patentes, “a un ámbito concreto, a una materia determinada del Derecho, la Propiedad Industrial (sic)”. Se refuerza esta posición legalista con el criterio histórico – el origen en España de los escritos preventivos tiene lugar como práctica judicial circunscrita al ámbito de la materia de las patentes – y de derecho comparado.

Una crítica que habría que hacer a estas consideraciones es que si la referencia al derecho histórico es al derecho histórico español es cierto que el origen de este mecanismo queda circunscrito a una materia determinada, esto es, las patentes de invención. No a la propiedad industrial – como señala la resolución – , que es un campo más amplio. Ahora bien, si la referencia al derecho histórico es al derecho histórico europeo, se trataría de una conclusión apresurada pues el origen del escrito preventivo en Alemania se sitúa en el derecho de la competencia⁶⁶⁰, antes de su “reconocimiento legal en el año 2016 (sic)”.

ii) Ámbito material de aplicación analógico.

En el segundo fundamento de derecho, se analiza el otro argumento para inadmitir la solicitud: la viabilidad de la aplicación analógica del art. 132 de la LP al ámbito de la propiedad intelectual o, en palabras de la resolución, “si es posible la extensión normativa a ámbitos del Derecho bien distintos en los que el legislador no ha regulado expresamente”.

A esta pregunta se responde por la resolución judicial someramente: la Ley de Patentes regula esta figura de forma clara y lo circunscribe a su propio ámbito; la ausencia de regulación en otras materias obedece a la voluntad del legislador; ese vacío legal no puede suplirse o complementarse mediante el método de integración analógico; “guardando absoluto silencio la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996 de 12 abril y sus sucesivas reformas, norma reguladora de una materia totalmente dispar...”.

Una primera reflexión al respecto es que no se analizan por la resolución judicial la concurrencia de los requisitos para que opere la aplicación analógica del art. 132 de la

⁶⁶⁰ *Cfr.* con el capítulo primero y el origen del escrito preventivo en Alemania en materia de derecho de la competencia.

LP, por tanto, difícilmente puede extraerse una conclusión negativa de aplicación de la analogía si no se han verificado ni analizado los presupuestos de la misma.

Por otro lado, discrepamos también cuando la resolución asevera que la materia de propiedad intelectual es “totalmente dispar” de la materia de propiedad industrial o que la norma reguladora de aquella y sus reformas hayan “guardado absoluto silencio”. Al respecto, reiteramos las palabras del auto del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020, que la sola diferenciación entre las rúbricas de “Propiedad Intelectual” y “Propiedad Industrial”, como rasgo diferenciador de nuestro derecho interno, no puede ser motivo bastante para excluir el escrito preventivo de lo que en nuestro ordenamiento jurídico se califica como “Propiedad Intelectual”; y cómo esta distinción ya fue superada por la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual⁶⁶¹.

c) Caso Dolce & Gabbana vs. Cerámica de Sargadelos.

Se trata del segundo asunto conocido que admite la presentación de un escrito preventivo en materia de una eventual infracción de derechos de autor (aunque también se previene de una eventual infracción de diseño industrial y de competencia desleal). Es dictado por auto el Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona, de 6 de mayo de 2021⁶⁶².

Analizada la resolución, el único criterio utilizado a favor de la admisión es el del precedente judicial: se cita expresamente y se reproducen literalmente los fundamentos de derecho del auto del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020, que admite la presentación de un escrito preventivo, por primera vez, en materia de derechos de autor/propiedad intelectual. En consecuencia, con la reproducción literal del precedente judicial hay una remisión en bloque a los criterios de admisión contenidos en el mismo: *usus fori* o costumbre, precedente judicial, criterio semántico y lingüístico, principio de vinculación negativa, principio comunitario de equivalencia y derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En la medida que dicho primer precedente judicial ya fue sometido a consideración del Pleno del Tribunal Mercantil de Barcelona, en este segundo caso de admisión de

⁶⁶¹ *Vid. supra.* lo dicho en el apartado a) Caso “El Rosco” en los Juzgados Mercantiles de Barcelona.

⁶⁶² *Vid. anexo I*, extracto del AJM 6 de Barcelona de 6 de mayo de 2021 (en archivo personal).

escrito preventivo en materia de derechos de autor estaríamos hablando de una vinculación por auto precedente.

d) *Conclusión.*

Los casos analizados de escritos preventivos en materia de derechos de autor evocan, en cierto sentido, la polémica y las discrepancias que ya se diera antes de la introducción legal de esta figura por la Ley de Patentes de 2015. Si bien, la cuestión ya no gira en torno a la admisión del escrito preventivo – cuestión controvertida de entonces – sino acerca del ámbito material delimitador de su aplicación.

Frente a la posición escritamente legalista de los Juzgados Mercantiles de Madrid en relación al ámbito material de aplicación, tenemos la posición vanguardista y progresista de los Juzgados Mercantiles de Barcelona. La puerta que abrió en su momento, en nuestro país, a los escritos preventivos, el auto del Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona, del 18 de enero de 2013, se ve generalizada y extendida hoy con el auto del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona, de 25 de febrero de 2020 y con una interpretación claramente favorable a ampliar su ámbito de aplicación material⁶⁶³.

5.4. *Escritos preventivos en competencia desleal.*

⁶⁶³ En general, la doctrina y profesionales del sector, han recibido favorablemente esta extensión de la aplicación de los escritos preventivos a la materia de derechos de autor abierta por los Juzgados Mercantiles de Barcelona, no obstante las dudas que la cuestión suscita a falta de regulación legal expresa.

En esta línea, por ejemplo, GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, *op. cit.*, N. del A. 772: “... No obstante, en materia de propiedad intelectual no se prevén las *protective letters* ni directamente ni por remisión a la LP. Pese a ello, el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona en su Auto núm. 84/2020 de 25 febrero (TOL 7.790.484, ROJ: AJM B 4/2020 - ECLI:ES:JMB:2020:4A) ha considerado que es viable la utilización de los escritos preventivos también en este ámbito, invocando, entre otros argumentos, las similitudes entre la propiedad intelectual e industrial, el principio de vinculación negativa (según el cual, todo lo que no está expresamente prohibido en Derecho debe entenderse permitido) o el hecho de que su admisión refuerza la efectiva contradicción procesal, que es manifestación de los derechos fundamentales a la efectiva tutela judicial sin indefensión y a un proceso con todas las garantías, teniendo además en cuenta que la defensa anticipada del futuro demandado de medidas cautelares inaudita parte en nada habría de perjudicar al futuro demandante, cuya posición procesal permanece incólume no obstante la presentación del escrito preventivo”.

También, en el mismo sentido, MONTEFUSCO, J., “¿Escritos preventivos en materia de propiedad intelectual? ¡Ve a los Juzgados de Barcelona”, en *Clifford Chance* marzo 2020, disponible en: https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2020/03/CB_Escritos%20preventivos%20en%20materia%20de%20Propiedad%20Intelectual.pdf (consultado en febrero de 2022).

De igual manera, BOURKAIB, A. Y ZEBALLOS M., “Escrito preventivo en propiedad intelectual: Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona”, en *Blog Cuatrecasas*, 20 de marzo 2020, disponible en: <https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/escrito-preventivo-propiedad-intelectual-auto-juzgado-mercantil-barcelona/> (consultado en febrero de 2022).

a) *Caso Caso Dolce & Gabbana vs. Cerámica de Sargadelos.*

Nuevamente tenemos que mencionar el auto del Juzgado Mercantil núm. 6 de Barcelona, de 6 de mayo de 2021⁶⁶⁴, que resuelve la admisión de un escrito preventivo en materia de derechos de autor si bien en la solicitud también se pide una protección preventiva frente a una eventual infracción de diseño industrial y de competencia desleal⁶⁶⁵.

La resolución se centra solo en la admisión del escrito preventivo en materia de derechos de autor, valiéndose del único criterio del precedente judicial: auto del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020, que admite la presentación de un escrito preventivo, por primera vez en España, en materia de propiedad intelectual y, por tanto, remitiéndose en bloque a los criterios de admisión contenidos en el mismo.

Suplicándose una tutela anticipatoria frente a una eventual medida cautelar *inaudita parte* por infracción de competencia desleal – además, de derechos de autor y diseño industrial –, hubiera sido una oportunidad para sentar un criterio judicial acerca de la admisibilidad de los escritos preventivos en esta materia: la referencia al derecho comparado y al origen del escrito preventivo en Alemana en este tipo de materias de competencia desleal, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o, incluso, el principio comunitario de equivalencia puesto en relación con el art. 20 de la Ley de Secretos Empresariales, que remite de forma expresa al Capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes, por tanto, a su art. 132. Todos ello, hubieran sido buenos argumentos para defender y consolidar la admisión de este mecanismo en asuntos de competencia desleal.

5.5. *¿Escritos preventivos para diligencias de comprobación de hechos?*

a) *Argumentos en contra de la admisión de escritos preventivos en diligencias de comprobación de hechos.*

⁶⁶⁴ *Vid.* anexo I, extracto del AJM 6 de Barcelona de 6 de mayo de 2021 (en archivo personal). También el apartado tercero de este mismo epígrafe de escritos preventivos en materia de propiedad intelectual y el apartado segundo en materia de diseño industrial.

⁶⁶⁵ *Ibid.* la resolución contiene el siguiente suplico: "... por infracción de derechos de autor, derechos de diseño y/o competencia desleal en relación con los diseños utilizados en la colección de ropa masculina primavera-verano 2021 de la marca Dolce & Gabbana".

El auto del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 14 de julio de 2020⁶⁶⁶, aborda esta novedosa cuestión pues supone abrir el debate de la aplicación de los escritos preventivos más allá de su marco natural, esto es, conectado a unas medidas cautelares *inaudita parte*. La citada resolución nos sirve de reflexión para extraer una serie de criterios y argumentos para fundamentar la inadmisión de los escritos preventivos frente a una eventual solicitud de diligencias de comprobación de hechos⁶⁶⁷.

Desde un punto de vista escritamente legal, el art. 132 de la LP solo prevé la presentación de un escrito preventivo cuando el solicitante prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra. El presupuesto legal previo de la solicitud del escrito preventivo es un temor o sospecha de ser el receptor de una eventual solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*. Por lo tanto, no de cualquier otro tipo de solicitudes como, por ejemplo, unas diligencias de comprobación de hechos.

Por otro lado, la pretensión de aplicar analógicamente el art. 132 LP para una diligencias de comprobación de hechos de los arts. 123 y siguientes de la LP fallaría en algunos de los requisitos para que aquella pudiera entrar en juego.

En primer lugar, no existe una identidad de razón entre ambos supuestos: la *ratio legis* del escrito preventivo es hacer efectivo el derecho a la tutela judicial del art. 24 CE en íntima relación con otros derechos constitucionales como la igualdad de armas y el acceso mismo a la jurisdicción, los cuales pueden verse soslayados o relegados en el caso de una medida cautelar *inaudita parte*. En cambio, la razón de ser de las diligencias de comprobación de hechos es verificar la presunta infracción de una patente cuando, dadas las circunstancias del caso, a la parte solicitante no le es posible comprobar la realidad de la misma por otros medios, esto es, no tiene vías alternativas.

A diferencia de unas medidas cautelares *inaudita parte*, en las diligencias de comprobación de hechos, la parte con la que se entienden las mismas sí va a ser oída y va a poder realizar manifestaciones (art. 124.1 LP) que, juntamente con la intervención del perito designado, permitirán al juez determinar si a la vista del examen practicado es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente.

⁶⁶⁶ Vid. anexo I, extracto del AJM 5 de Barcelona de 14 de julio de 2020 (en archivo personal).

⁶⁶⁷ RIOS LÓPEZ, Y., "Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial...", *op. cit.*, págs. 522-522, recopila estos argumentos.

Finalmente, la comparación/equiparación entre medidas cautelares *inaudita parte* y diligencias de comprobación de hechos a los efectos de la admisión de escritos preventivos no deja de ser algo artificial: los presupuestos y requisitos de una y de otra son distintos, así como su finalidad⁶⁶⁸.

b) Argumentos a favor de la admisión de escritos preventivos para diligencias de comprobación de hechos.

No obstante el criterio judicial anteriormente expuesto, también se pueden identificar argumentos de peso a favor de la admisión – al menos, teórica – de los escritos preventivos *en o para* las diligencias de comprobación de hechos.

Una de las razones que subyacen en el art. 132 LP (escrito preventivo) es la de evitar la adopción de una medida sin audiencia al demandado cuando tal medida puede ser perjudicial para la otra parte y facilitar que el juez pueda disponer de pruebas y fundamentos que revelen que tal medida excepcional no es procedente, necesaria o proporcionada.

La razón que subyace tras los arts. 123.2, 123.3 y 124 de la LP (diligencias de comprobación), es equivalente: evitar la adopción de una medida sin audiencia al demandado cuando tal medida puede ser perjudicial para la otra parte y que el juzgado pueda disponer de pruebas y fundamentos que revelen que tal medida excepcional no es procedente, necesaria o proporcionada.

Por tanto, desde este punto de vista, concurriría el requisito esencial para apreciar una aplicación analógica, esto es, la identidad de razón.

Piénsese en un supuesto en el que el futuro demandado de unas diligencias de comprobación de hechos se anticipa al solicitante de las mismas, se pone a disposición de los tribunales y presenta un informe técnico acreditativo de la inexistencia de la infracción y sus argumentos de “no infracción”; todo ello mediante un escrito o

⁶⁶⁸ Respecto de un estudio detallado y técnico de las diligencias de comprobación de hechos, CASTÁN, A., “Las diligencias de comprobación de hechos”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A., (dir.), Bercovitz Álvarez, R., (dir. adjunto), *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2015.

documento al que denomina “preventivo”. Dicha actuación procesal de parte, podría tener los siguientes fundamentos legales:

i) art. 123.2 de la LP que señala que “antes de resolver sobre la petición formulada, el Juez podrá requerir los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas”. En nuestro supuesto, es el demandado el que ya está avanzando un informe y datos al juez. Éste, sin necesidad de requerimientos, ya dispondría de información “antes de resolver” sobre una eventual solicitud de diligencias de comprobación de hechos.

ii) art. 123.3 de la LP que dice que “solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas”. En nuestro caso, con el informe técnico ya presentado por demandado y con el resto de datos e información aportada por el mismo, se está facilitado la labor del juez a la hora de tomar la decisión sobre la práctica o no de las diligencias, abriendo una vía procesal para “comprobar la realidad” de la presunta infracción.

iii) art.124.1 de la LP dice que “sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla, en la diligencia de comprobación el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si a la vista del examen practicado se puede estar llevando a cabo la infracción alegada de la patente”. En nuestro supuesto, esta audiencia a la futura parte con la que se van a entender las diligencias de comprobación de hechos ya se habrá colmado en gran parte a través de un escrito preventivo donde aquella habrá tenido la oportunidad de defenderse anticipadamente⁶⁶⁹ y exponer sus alegaciones y evidencias acerca de la no infracción.

Al margen de lo anterior, puede identificarse un cierto paralelismo entre los presupuestos para la adopción de una medida cautelar y los presupuestos para la

⁶⁶⁹ *Ibid.* señala este autor: “La realidad es que el derecho de defensa en las diligencias de comprobación de hechos de la Ley de Patentes está vinculado a la intervención del interesado durante la práctica de las diligencias y a la necesidad de dejar constancia de cuantas manifestaciones sean necesarias para denunciar los defectos, insuficiencias, incorrecciones o atropellos que se hayan podido cometer al hilo de la concesión de las diligencias y de su práctica. Estos defectos pueden tener su influencia en el pleito principal a la hora de evaluar la validez/eficacia de la información obtenida por esa vía”.

adopción de unas diligencias de comprobación de hechos. En relación con éstas últimas, los presupuestos serían: justa causa, inexistencia de medios alternativos de comprobación y caución.

Respecto del presupuesto de justa causa, lo mismo que con las medidas cautelares, las diligencias de comprobación de hechos requieren para su adopción la acreditación por el solicitante de una suerte de *fumus boni uris* o apariencia de buen derecho: “solamente podrá acordarse la práctica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la infracción de la patente” (art. 123.3 LP).⁶⁷⁰

Respecto del presupuesto de inexistencia de medios alternativos de comprobación, las diligencias sólo podrán ser acordadas cuando “no sea posible comprobar la realidad” de la infracción sin recurrir a su práctica (art. 123.3 LP). Este presupuesto apunta, simplemente, a que el solicitante debe justificar con su escrito haber *intentado con carácter previo* obtener la información por vías distintas a la judicial.⁶⁷¹

Finalmente, la caución que, para mayor evidencia, su fijación se hace a través de una remisión completa a la LEC: “al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, fijará la

⁶⁷⁰ Siguiendo a CASTÁN, A., “Las diligencias de comprobación...”, *op. cit.*: “La presunción de infracción llama a un enjuiciamiento prima facie del caso en línea con el que debe practicar el Juez a la hora de resolver sobre la pretensión cautelar. Sin embargo, el referente no puede ser la prosperabilidad de la acción por violación. En las medidas cautelares es necesario que el Juez adquiera una convicción inicial, aunque indiciaria y provisorio, sobre la infracción. Pero su solicitud presupone que el actor ha podido identificar el producto infractor y ha podido verificar con elementos probatorios la existencia de infracción.

En las Diligencias de comprobación de hechos, por el contrario, el solicitante se encuentra en una situación anterior en la que el producto infractor o su procedimiento de fabricación ni siquiera ha podido ser técnicamente identificado o examinado o contrastado. Es lógico, por tanto, rebajar el nivel de exigencia del *fumus* en las diligencias de comprobación de hechos con respecto al que se aplica en medidas cautelares. No se trata de que el Juez adquiera una certeza sobre la infracción, estamos en el ámbito de la sospecha. Y la sospecha debe ser medida por distintos baremos”.

⁶⁷¹ *Ibid.* reflexiona este autor: “De ordinario bastará con presentar el requerimiento remitido al demandado conminándole a revelar la información necesaria para verificar la infracción, así como la negativa a facilitar los datos exigidos o la respuesta renuente o esquiva o la falta misma de respuesta. Pero no se puede descartar que sean otras las causas y situaciones en las que no sea posible el requerimiento y que la inspección judicial se erija como único recurso para averiguar los hechos de la infracción.

El factor esencial que debe primar en la valoración de este presupuesto no es otro que el de la desidia procesal, si es que tal principio puede ser enunciado. El Juez no está llamado a suplir el esfuerzo que debe realizar el titular de la patente antes de solicitar las diligencias para tratar de obtener la información que necesita para interponer la demanda. El escrito debe justificar que el solicitante no ha acudido directamente al Juez sin antes haber intentado otras vías”.

caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse” (art. 123.4 LP).

Finalmente, la admisión de un escrito preventivo sobre diligencias de comprobación de hechos no impediría que el juez, finalmente, pudiera practicarlas (lo mismo que ante una medidas cautelares *inaudita parte*, el escrito preventivo no impide su adopción), pero sí le proporcionaría información y los datos importantes para la toma de decisión.

Capítulo VI

Propuestas *de lege ferenda* para la regulación del escrito preventivo en España.

1. Introducción: reflexiones sobre la necesidad de una modificación legislativa.

A lo largo del estudio crítico de este trabajo se han destacado las ventajas que la introducción del escrito preventivo en España, primero por los tribunales, luego por el legislador, en el art. 132 de la LP, ha supuesto: reduce la posibilidad de la adopción automática de una solicitud de la medida cautelar *inaudita parte*; ofrece una defensa anticipada, con argumentos de hecho y de derecho, para convencer al tribunal de que para decidir la adopción de la medida cautelar es necesario una audiencia; y, finalmente, tiene ya por comparecido y personado al solicitante prevenido en el procedimiento de medidas cautelares que abre. En definitiva, contribuye a hacer efectivo el derecho constitucional de defensa de las partes en el proceso, manifestado en derechos también constitucionales como son el derecho a la audiencia y a la contradicción.

No obstante, también hemos puesto de relieve en estas páginas que se trata de una regulación básica, introducida por incercia de lo que se hacía en los tribunales y en sus mismos términos, sin una modificación o una reflexión más profunda y con una técnica legislativa manifiestamente mejorable. Además, con unas notas configuradoras inadecuadas a la figura del escrito preventivo en comparación con el entorno europeo, como es la notificación anticipada al preactor.

Al margen los debates doctrinales y judiciales y de las interpretaciones que sobre la regulación actual del escrito preventivo se han hecho, ello no hace sino poner de manifiesto la necesaria modificación legislativa de este instrumento. En particular, su traslación a la norma procesal común así como la articulación de su funcionamiento a través de un registro electrónico de escritos preventivos, tal y como ocurre ya en algún país.⁶⁷²

⁶⁷² SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 6, pone de manifiesto estas diferencias entre el sistema español y el de los países europeos que cuentan con tradición en la utilización de esta figura, como sigue: “Como puede apreciarse de este breve repaso comparado, existen ciertos rasgos comunes a la técnica de los escritos preventivos. En primer lugar, en los tres sistemas el potencial solicitante de las medidas cautelares no tiene conocimiento ni del contenido del escrito preventivo ni del hecho de que hubiese sido presentado. En segundo lugar, en el

Por eso, como conclusión final y de cierre de esta tesis, defenderemos y propondremos *de lege ferenda* una nueva formulación legal de los escritos preventivos.

2. Problemas de la regulación legal actual del art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y soluciones de *de lege ferenda*.

2.1. Del problema de una norma especial a la solución de una norma procesal general y común.

La opción del legislador de introducir la figura del escrito preventivo en España en una norma especial, como es el art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se comprende dado el origen judicial del mismo en el ámbito mercantil y, en particular, en esta materia⁶⁷³.

Ahora bien, la doctrina se ha mostrado unánime, desde un inicio⁶⁷⁴, en la necesidad del traslado e incorporación de este mecanismo a nuestra norma general procesal, a la Ley de Enjuiciamiento Civil⁶⁷⁵.

caso de Alemania y Suiza los escritos preventivos se incluyen en los códigos procesales como un elemento propio de la regulación de las medidas cautelares —entendidas en sentido amplio, por cuanto se incluyen otras medidas que pueden ser adoptadas *inaudita parte* y que quizá no entran dentro de nuestro concepto de medidas cautelares— y, por tanto, son susceptibles de ser presentados en todos aquellos procedimientos en los que en abstracto sea posible solicitarlas. Y, en tercer lugar, se crean registros informáticos que permiten almacenar y tratar la información de manera que sea posible cruzar los datos y relacionar un escrito preventivo con la solicitud de medidas cautelares concreta”. *Vid.* N. de. A. 16, donde envía a WEHLAU A., KALBFUS B., “The Conflict Between Ex Parte Injunctions...”, y nos recuerda lo siguiente: “En la propuesta de regulación europea que WEHLAU y KALBFUS ofrecen, establecen como elementos esenciales (i) el derecho a que toda persona que asuma que puede ser sujeto de una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* pueda presentar un escrito preventivo, (ii) que el escrito preventivo no sea notificado al potencial solicitante hasta que este decida presentar la solicitud y (iii) que los tribunales tengan los medios necesarios para el almacenamiento y relación entre los escritos preventivos y las solicitudes de medidas cautelares”.

⁶⁷³ *Vid.* capítulo segundo.

⁶⁷⁴ PÉREZ DAUDÍ, V., “Análisis crítico de las Medidas Cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”, *op. cit.*, págs. 67-68, es el primer autor en advertir la conveniencia de que se hubiera efectuado su regulación de forma general en la LEC y no en el ámbito de la ley especial: “En mi opinión hubiera sido deseable que esta reforma se hubiera realizado en LEC, siendo aplicable a todo tipo de conflictos en los que se produce un requerimiento extrajudicial previo con la advertencia de acudir a los Tribunales”.

⁶⁷⁵ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, o CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, págs. 35 y 36, entre otros.

De esta forma, en primer lugar, se superarían definitivamente los debates tanto doctrinales como judiciales acerca de su ámbito de aplicación más allá de estrictas materias, en *pro* de la seguridad jurídica.

En segundo lugar, se ubicarían en su contexto natural, conectado y relacionado con la regulación general del procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. Éstas son una *conditio sine qua non* para que opere el escrito preventivo⁶⁷⁶.

En tercer lugar, nos homologaríamos a otros países europeos, que no restringen la previsión legal de los escritos preventivos al ámbito de los derechos de propiedad industrial, sino que abren el abanico de posibilidades a cualquier materia civil que pueda ser objeto de medidas cautelares *inaudita parte*, regulándolos en los códigos procesales⁶⁷⁷.

En cuarto lugar, al llevarse a la norma general procesal y común, se abriría la posibilidad de aplicar este mecanismo de forma supletoria a otros procesos (art. 4 de la LEC). En particular, a otros procedimientos jurisdiccionales o procedimientos especiales cuyas normas reguladoras, al articular las medidas cautelares, se remitan supletoriamente a la Ley de Enjuiciamiento Civil⁶⁷⁸.

Finalmente, la inclusión de la regulación del escrito preventivo en la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo conllevaría la reforma de una ley ordinaria – no orgánica –, lo que facilitaría su tramitación parlamentaria.

De conformidad con lo expuesto, tal y como recogeremos *de lege ferenda* en el último epígrafe de este capítulo, se propone en primer lugar la supresión del vigente art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; y, en segundo lugar, la inclusión de la regulación del escrito preventivo en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil con la siguiente ubicación sistemática: un nuevo artículo 727 bis dentro de un nuevo Capítulo VI, con la denominación “De los escritos preventivos”, y dentro del Título

⁶⁷⁶ Al fin y al cabo los escritos preventivos no dejan de ser una oposición (anticipada) a unas posibles y futuras medidas cautelares *inaudita parte*.

⁶⁷⁷ *Vid.* capítulo primero, Alemania, en el art. 945 (a) del Código procesal alemán (desde enero de 2016), o Suiza, en el art. 270 del Código procesal civil suizo Suiza (desde el año 2011).

⁶⁷⁸ Por ejemplo, el art. 79 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, o la disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

VI que pasaría a denominarse “De las medidas cautelares y de los escritos preventivos”, formando parte del Libro III, que mantendría su denominación actual⁶⁷⁹.

2.2. El problema de la notificación imperativa y de la competencia territorial: un registro público estatal de escritos preventivos como solución.

El siguiente problema importante que habría que superar con una modificación legislativa es el de la notificación imperativa del escrito preventivo al futuro demandante con anterioridad a la presentación de la solicitud de medidas cautelares.

Como hemos explicado en esta investigación, la notificación imperativa y previa al instante de las medidas es la nota diferenciadora y extraña de la configuración de los escritos preventivos en nuestro país – ya desde su origen judicial –, y es el eje en torno al cual se articula todo el sistema de funcionamiento de los mismos, en concreto, a los efectos de fijar o determinar la competencia para conocer de las futuras medidas cautelares⁶⁸⁰.

Ante los problemas competenciales y de notificación previa que genera la actual regulación del art. 132 de la LP⁶⁸¹, también la doctrina se muestra coincidente en la conveniencia de crear un registro público y centralizado de escritos preventivos⁶⁸².

Como razonaremos en los siguientes epígrafes y recogeremos *de lege ferenda* en nuestra propuesta final, se defiende el establecimiento de un registro público a nivel estatal de escritos preventivos, electrónico o de acceso *online*, y que supondría grandes ventajas. Primero, se superaría el elemento singular español de la imperativa notificación del escrito preventivo al futuro demandante de las medidas cautelares *inaudita parte*, con todos sus inconvenientes y distorsiones. Segundo, se centralizaría el depósito de los escritos siendo indiferente el fuero territorial donde fuesen

⁶⁷⁹ El Libro III de la LEC lleva por título “De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares”. Nos parecería excesivo extender el cambio a la denominación también de este Libro, añadiendo los escritos preventivos. Consideramos más pertinentes y menos incisivas el resto de denominaciones y cambios que proponemos.

⁶⁸⁰ *Vid.* capítulo tercero, apartados cuarto y sexto, nos remitimos a lo expuesto allí para evitar reiteraciones.

⁶⁸¹ *Ibid.*

⁶⁸² Así, SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 24, o CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 35, entre otros.

presentados⁶⁸³. Tercero, se evitarían potenciales conflictos competenciales entre órganos judiciales⁶⁸⁴. Cuarto, se lograría una mayor agilidad en el tratamiento de la información por los tribunales, facilitando el acceso, la consulta y la resolución de los asuntos por cualquiera de ellos⁶⁸⁵. En quinto lugar, se alcanzaría un incremento de la utilización de este instrumento procesal – ampliándose a otras jurisdicciones y materias –. Finalmente, se obtendría un sistema de ingresos económicos adicional por tasas judiciales que serían exigibles para la presentación de estos escritos anticipados.

Como alegato de cierre, un registro estatal electrónico nos situaría en la vanguardia europea en cuanto a sistemas de gestión de los escritos preventivos⁶⁸⁶.

2.3. Notas configuradoras de la regulación del escrito preventivo sin un registro electrónico público: propuestas de lege ferenda.

A continuación, partiendo de diferentes cuestiones controvertidas y problemas que plantea la norma actual⁶⁸⁷, vamos a exponer las notas configuradoras que *de lege ferenda* consideramos que ha de tener una regulación legal del escrito preventivo. En este apartado, dicha aproximación la haremos bajo el supuesto de que la eventual modificación legislativa no viniera implementada conjuntamente con la creación de un registro electrónico de escritos preventivos – al igual que ocurre con la norma actual –.

a) Legitimación para presentar un escrito preventivo y comparecencia en legal forma.

Frente a la redacción vigente del art. 132 de la LP que habla de “la persona que prevea la interposición” de unas medidas cautelares, proponemos una terminología

⁶⁸³ Sería indiferente el fuero territorial que eligiera el demandante pues el tribunal ante el que se presentasen las medidas cautelares *inaudita parte* podría acceder directamente al registro y verificar, comprobar y descargar el escrito preventivo que, por otro lado, tendría efectos a nivel nacional. También se evitaría dejar en manos de la “buena fe procesal” del demandante la información relativa a la existencia y admisión del escrito preventivo, para el caso de que las medidas fueran presentadas ante un tribunal distinto de aquél en el que se presentó aquel.

⁶⁸⁴ *Vid.* n. 320.

⁶⁸⁵ Presentadas las medidas cautelares, el órgano judicial competente podría acceder para conocer su contenido, estimar o desestimar las medidas y, en último término, practicar las correspondientes notificaciones al solicitante que figurase en dicho registro

⁶⁸⁶ *Vid.* capítulo segundo, en la línea del registro electrónico central de escritos preventivos a nivel federal en Alemania o del registro electrónico previsto en el Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes Europeo.

⁶⁸⁷ *Vid.* capítulo tercero, epígrafe cuarto, del análisis crítico y práctico del contenido del artículo vigente.

técnicamente más precisa y amplía del tipo “cualquier persona legitimada para ser sujeto pasivo de una medidas cautelares sin audiencia previa...”.

De esta forma, anudamos directamente la determinación de la posición activa para presentar escritos preventivos con la condición de sujeto o legitimado pasivo de las futuras medidas cautelares *inaudita parte*.

No sería necesario concretar si esa presentación proviene de un solo legitimado o de un grupo o varios conjuntamente pues, en todo caso, ello ya vendría determinado por las normas de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil⁶⁸⁸.

Sí se mantendría, tal y como ocurre con la norma vigente, una referencia expresa a la “comparecencia en legal forma” a la hora de la presentación del escrito. Lo cual tendría sobre todo importancia en un sistema de registro electrónico de los escritos, despejando cualquier posible duda sobre la necesaria intervención de abogado y procurador, incluso por una vía *online*.

b) Causa e interés legítimo.

En nuestra propuesta legal, consideramos que ha de mantenerse la expresión del actual art. 132 que señala como hecho habilitante para poder presentar el escrito preventivo que el solicitante “prevea” la interposición de la solicitud de medidas cautelares sin audiencia y en su contra.

Consideramos que el término *prever* denota una objetividad frente a otras posibles opciones más subjetivas como *temer* o *sospechar* unas eventuales medidas en contra⁶⁸⁹.

Además, el verbo *prever* lleva implícito o presupone la existencia de hechos, indicios o señales que permiten deducir lo que puede suceder (la interposición de las medidas), siendo, a su vez, el interés legítimo que justifica la presentación del escrito de protección⁶⁹⁰.

⁶⁸⁸ Arts. 10, 12-14 y concordantes de la LEC.

⁶⁸⁹ *Vid.* capítulo tercero, epígrafe cuarto, apartado tercero.

⁶⁹⁰ *Ibid.*

En este sentido, descartamos una referencia explícita en la norma a la existencia de un previo “requerimiento”⁶⁹¹, pues limitaría en exceso el uso de este instrumento ya que lo circunscribiría solo a los supuestos en el que constara la existencia de este hecho previo, relegando otros indicios o señales, igualmente válidos en el juicio de previsión (correos cruzados, negociaciones en curso, acciones judiciales y procesos en otros países, etc.).

c) Contenido y alcance del escrito preventivo.

Debe suprimirse, por imprecisa e indeterminada, la expresión “para justificar su posición” que utiliza la norma actual⁶⁹².

Como se recogerá en nuestra propuesta, defendemos una redacción que diga que el escrito preventivo ha de presentarse de conformidad con el contenido y la forma previstos para la contestación a una demanda, en el art. 405 de esta LEC que, a su vez, remite al art. 399 del mismo texto, es decir, la forma que ha tener una demanda.

De esta forma, se solucionan todos los debates acerca del contenido y alcance que puede tener este escrito, qué justificación fáctica y jurídica y qué medios de prueba o documentos pueden acompañarse. Deberá tener la forma, estructura y contenido de cualquier demanda ordinaria de contestación – en este caso, a unas eventual medida cautelar *inaudita parte* –, pudiendo anexarse cualesquiera “documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones” (art. 399.2 de la LEC).

No obstante lo anterior, y tal y como hemos ya defendido en este trabajo, la demanda de defensa anticipada que supone el contenido del escrito preventivo no va a ser vinculante respecto de la que luego el demandado pueda efectuar en una vista oral, en el trámite reglado de contestación a la medida cautelar interpuesta. Podrá formular nuevas alegaciones o complementarias, aportar nuevos documentos, dictámenes periciales – también, diferentes o complementarios – o, en general, diverso material probatorio. Es decir, no rige la regla de la preclusión⁶⁹³.

⁶⁹¹ Aunque hay autores que parecen conectar el preventivo con un requerimiento previo, así PÉREZ DAUDÍ, V., “Análisis crítico de las Medidas Cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”, *op. cit.*, págs. 67-68. *NB* que la propia exposición de motivos de la Ley de Patentes habla de “quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo” de las medidas.

⁶⁹² CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 36.

⁶⁹³ *Vid.* capítulo tercero, epígrafe cuarto, apartado sexto.

d) *Plazo de vigencia y prórroga.*

En una nueva norma que regulase los escritos preventivos, proponemos que habrá de mantenerse el plazo de tres meses, tal y como prevé la regulación vigente, si bien debería hacerse mención expresa a la posibilidad de prórrogas por iguales periodos, a instancia de la propia parte. De esta forma, nos homologaríamos también con la previsión explícita de prórrogas que se establece en otros sistemas⁶⁹⁴.

Por otro lado, para superar la polémica que existe en la práctica judicial en cuanto al *dies a quo* para el inicio del cómputo del plazo de tres meses⁶⁹⁵, el legislador habrá de precisarlo de forma clara en la norma. Así, como se verá en el siguiente epígrafe, en nuestra fórmula *de lege ferenda* optamos⁶⁹⁶ como fecha de inicio del cómputo el de la fecha de la presentación y registro del escrito preventivo. Por lo demás, el plazo de tres meses habrá de quedar sometido a las previsión de cómputo de los plazos procesales de la LEC⁶⁹⁷.

e) *Sujeto pasivo del escrito preventivo.*

La terminología que utiliza el art. 132 de la LP para referirse al sujeto pasivo, destinatario del escrito preventivo, es deficiente por excesivamente genérica e imprecisa. En particular la escueta referencia al “titular” del derecho afectado – “de patentes”, en la regulación actual –, y más aún cuando la Ley de Enjuiciamiento Civil legitima a otros sujetos no estrictamente titulares de los derechos afectados para la petición de medidas cautelares⁶⁹⁸.

En definitiva, el legitimado pasivamente para recibir el escrito de protección es quien, a su vez, es el legitimado activamente para interponer unas medidas cautelares *inaudita*. Por lo tanto, en la propuesta que formularemos, el escrito preventivo habrá de notificarse “a cualquier titular de derechos o que tenga interés legítimo y directo”. Se trata de una fórmula amplia pero determinada – también comprensiva de supuestos de

⁶⁹⁴ *Vid.* capítulo primero, sistema de Suiza o el previsto en el Reglamento de funcionamiento del TUP.

⁶⁹⁵ *Vid.* capítulo tercero, epígrafe cuarto, apartado séptimo.

⁶⁹⁶ *Ibid.*

⁶⁹⁷ Art. 133.3 de la LEC.

⁶⁹⁸ CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, *op. cit.*, pág. 36.

pluralidad de partes –, en la misma línea con lo que hemos defendido en relación a sujetos activos para la interposición del escrito preventivo.

f) *Notificación imperativa y determinación por el demandado del órgano competente para conocer del escrito preventivo.*

En la redacción legal del escrito preventivo que propondremos, si no se llegara a implementar conjuntamente con un registro centralizado para su funcionamiento – tal y como pasa hoy con el art. 132 de la LP –, será necesario seguir notificando obligatoriamente la existencia del mismo al futuro demandante, a fin de que este conozca su existencia a la hora de presentar las medidas cautelares y dónde *poder* hacerlo. La operatividad y eficacia de los escritos preventivos dependen de la capacidad de relacionarlos con las eventuales solicitudes de medidas cautelares⁶⁹⁹.

Por tanto, se ha de mantener la imperativa notificación del escrito protector a cualquier titular de derechos o que tuviera interés legítimo y directo. Si bien, dicha notificación ha de quedar limitada solo al auto de admisión del escrito preventivo y, por tanto, sin traslado de su contenido ni acceso al mismo hasta el momento de la presentación de las medidas cautelares.

Con esta formulación se consigue solucionar la polémica actual, en la doctrina y en los tribunales, acerca del alcance que ha de tener la notificación del escrito preventivo. En particular, los supuestos inconvenientes, riesgos, celos o desconfianzas que suscita hoy día bien la notificación íntegra del contenido del escrito al futuro actor, bien el acceso al expediente judicial que éste puede solicitar con carácter previo a la presentación de sus medidas cautelares⁷⁰⁰.

Por otro lado, la notificación obligatoria del escrito preventivo al potencial demandante, para que éste sea consciente de su existencia y sepa ante qué órgano judicial *podría* solicitar las medidas cautelares, debería de completarse con una redacción legal que dijera que las eventuales medidas cautelares *deberán* presentarse ante el mismo órgano competente que admitió el escrito preventivo. Una previsión legal *obligatoria* en el sentido indicado, se traduce en que será el futuro demandado, con la presentación del escrito, el que va a determinar y fijar el fuero competente para conocer de las eventuales medidas cautelares.

⁶⁹⁹ SCHUMANN BARRAGÁN, G., “Los escritos preventivos en la Ley de Patentes”, *op. cit.*, pág. 20.

⁷⁰⁰ *Vid.* capítulo tercero, apartado sexto.

Somos conscientes que esta propuesta seguirá generando polémica, tal y como ocurre hoy, pues supone una alteración del orden natural de las posiciones activa y pasiva en el proceso civil. Ahora bien, una opción legal clara en el sentido conminatorio que defendemos siempre será mejor que la controversia y interpretaciones divergentes actuales. Y, también importante, será siempre más operativa, práctica y efectiva que la otra opción legal posible, esto es, dejar que el demandante *pueda* presentar las medidas cautelares ante el órgano competente que él elija⁷⁰¹.

g) *Formación del procedimiento de medidas cautelares, interposición de las mismas en plazo y facultad última del juez o tribunal de acordar la celebración de vista.* El escrito preventivo, cuando se presenta, va a dar lugar a la formación de un expediente judicial de medidas cautelares. Esta previsión está en la norma actual y en nuestra propuesta *de lege ferenda* debe mantenerse este cauce procesal, dada la íntima conexión del escrito preventivo con las medidas.

Por otro lado, como se verá, la regulación que proponemos deberá especificar que la presentación de las medidas cautelares ha de efectuarse en los *plazos* de vigencia del escrito preventivo – en plural, comprendiendo de esta forma tanto el plazo de vigencia inicial de tres meses como el de las posibles prórrogas –.

Finalmente, en nuestra fórmula *de lege ferenda*, tal y como ocurre con la norma actual, se habrá de seguir explicitando que, no obstante la presentación del escrito preventivo y su admisión, una vez presentadas las medidas cautelares *inaudita parte*, el juez o tribunal seguirá teniendo la facultad: o bien de seguir el procedimiento de los arts. 733.1 y 734.3 de la LEC, esto es, acordar la convocatoria de audiencia o vista, o bien, de acordar las medidas cautelares *inaudita parte* “sin más trámite” mediante auto en los términos y plazos que dicta el art. 733.2 de la LEC.

⁷⁰¹ Lo que se traduciría automáticamente en la necesidad del futuro demandado de presentar tantos escritos preventivos – “en serie” – como eventuales órganos judiciales fueran abstractamente competentes para conocer de aquellas, a fin de conseguir una íntegra protección – y con el consiguiente incremento de recursos humanos y materiales que ello supone –. *Vid.* el capítulo primero, cómo en Alemania solucionan este problema por medio de un registro central electrónico, primero privado, luego público y a nivel federal. *NB* que con la propuesta que defendemos de llevar la regulación a la LEC ya no entrarían solo los fueros de competencia del art. 118 de la LP sino en general todos los fueros de competencia de la LEC, lo que abre impensables problemas competenciales y de coordinación si el escrito preventivo se registra en un órgano judicial y las medidas cautelares recaen en otro, igualmente competente, pero distinto.

2.4. Notas configuradoras de la regulación del escrito preventivo con un registro electrónico público: propuestas de lege ferenda.

En la fórmula *de lege ferenda* que recogeremos en el epígrafe siguiente vamos a defender también un redacción alternativa bajo el supuesto de que la eventual modificación legislativa viniera implementada conjuntamente con la creación de un registro electrónico de escritos preventivos.

Por un lado, una regulación legal del escrito preventivo organizada a través de un registro deberá de mantener los elementos configuradores que hemos defendido en el apartado anterior relativos a: i) la legitimación para presentar un escrito preventivo y comparecencia en legal forma; ii) la legitimación para ser sujeto pasivo del escrito; iii) causa e interés legítimo; iv) contenido y alcance; v) plazo de vigencia de tres meses y posibilidad de prórrogas; y vi) la facultad última del juez o tribunal de acordar la celebración de vista⁷⁰².

Por otro lado, una fórmula legal que regule y gestione los escritos preventivos a través de un registro público y electrónico, deberá contar con unas notas configuradoras mínimas para el correcto acceso, consulta y funcionamiento práctico y efectivo del sistema registral. Las exponemos a continuación.

a) Creación de un registro público de escritos preventivos.

De lege ferenda propondremos que cree en la Ley de Enjuiciamiento Civil el registro electrónico y público, a nivel estatal, de escritos preventivos, relegando luego a un desarrollo reglamentario todo su funcionamiento e implementación⁷⁰³.

En un desarrollo reglamentario de este registro electrónico de escritos preventivos será imprescindible el establecimiento de formularios o impresos normalizados que permitan el volcado y el tratamiento de unos datos informativos mínimos para que pueda ser operativo y efectivo el sistema; en particular, datos que permitan relacionar o contactar

⁷⁰² Los damos por reproducidos, para evitar reiteraciones.

⁷⁰³ P. ej. podría seguirse, por didáctico, el manual de usuario de sede electrónica del Tribunal Constitucional para la presentación de escritos jurisdiccionales: <https://www.tribunalconstitucional.es/es/sede-electronica/Documents/Manual%20de%20Usuario%20Sede%20Electronica%20Escritos%20Jurisdiccionales.pdf> (consultado en febrero de 2022).

automáticamente los escritos preventivos con las eventuales medidas cautelares que pudieran presentarse⁷⁰⁴.

De esta forma, ya no se tendrían que presentar escritos preventivos ante todos y cada uno de los órganos abstractamente competentes sino que directamente se presentaría un único escrito normalizado ante este registro público. Se rellenaría el formulario o impreso y se adjuntarían al mismo el escrito preventivo – en forma de demanda o contestación *ex art. 405 de la LEC* –, junto con todos los documentos, dictámenes o medios de prueba que fueran necesarios.

Abonada la tasa judicial correspondiente, el escrito preventivo quedaría registrado durante el plazo de vigencia de tres meses. Sin perjuicio de que el instante pudiera solicitar, con anterioridad a la expiración del plazo de vigencia, prórrogas por iguales periodos, abonando nuevamente la tasa judicial correspondiente.⁷⁰⁵

b) Supresión de la notificación previa del escrito preventivo: no abre el procedimiento de medidas cautelares; no determina ni fija el órgano competente de las medidas.

La mayor virtualidad práctica del establecimiento de un registro electrónico es que, una vez presentado y registrado el escrito preventivo con todos sus datos y anexos, quedaría almacenado en el sistema durante el periodo de vigencia de los tres meses o de sus prórrogas, pero no se notificaría su existencia ni su contenido al futuro demandante de las medidas cautelares *inaudita parte*. Por tanto, éste, en el momento

⁷⁰⁴ Siguiendo o tomando como referencia el registro electrónico previsto en el art. 207 del TUP, el formulario normalizado, debería contener, al menos:

- a) identificación de solicitante o solicitantes prevenidos y, en su caso, la relación jurídica entre ellos;
- b) identificación del legitimado o legitimados activamente para la interposición de las medidas cautelares;
- (c) dirección postal y electrónica para la notificación del escrito preventivo al solicitante prevenido;
- (d) dirección postal y, cuando se disponga de ella, dirección electrónica del solicitante de las medidas cautelares;
- (e) jurisdicción o jurisdicciones implicadas;
- (f) relación de órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las medidas cautelares previstas.
- (g) objeto o materia litigiosa.
- (h) cualesquiera otros datos relevantes adicionales.

⁷⁰⁵ *NB* que la difusión y utilización generalizada en el futuro de este mecanismo en nuestro país puede ser una fuente de ingresos importante si tomamos como referencia los más de 20.000 escritos preventivos que se presentan cada año en Alemania. *Vid.* capítulo primero.

de interponer las medidas cautelares, no sabría si existe o está registrado un escrito preventivo. En consecuencia, este modelo de gestión se muestra más neutral, objetivo y equilibrado en relación a los intereses en juego con cada una de las partes.

Además, con este sistema registral, el demandante de las medidas cautelares mantiene y no pierde – o recupera, si se quiere – su facultad de elección del órgano competente ante el que presentar las mismas. Esto casa mejor con el orden natural de las posiciones activa y pasiva de las partes en el proceso civil, que no se ve alterado. La presentación por el demandante de las medidas cautelares *inaudita parte* ante el órgano competente que él elija, según los fueros, será la que inicie y abra el procedimiento cautelar – que parece lo más natural –.

c) Consulta del registro público de escritos preventivos por el Letrado de la Administración de Justicia.

Propondremos en el epígrafe siguiente una redacción *de lege ferenda* en la que expresamente se indique que siempre que se presenten ante el órgano judicial competente unas medidas cautelares sin previa audiencia al demandado, el Letrado de la Administración de Justicia, primero, deberá formar y abrir el procedimiento de medidas cautelares y, segundo, deberá consultar inmediatamente el registro público de escritos preventivos a efectos de dejar constancia del resultado de dicha consulta en el procedimiento abierto (positiva o negativa).

De ser negativa la consulta, se habría de dejar constancia de la inexistencia de escritos preventivos vinculados con el caso. De ser positiva la consulta, de constar registrados escritos preventivos cuyos datos e información enlacen directamente y los conecten con las medidas cautelares presentadas, todo su contenido habrá de incorporarse y formar parte del procedimiento cautelar abierto.

A partir de la incorporación del escrito y su contenido en el expediente judicial de medidas cautelares ya abierto, el juez o tribunal, tras el estudio y análisis de la demanda presentada y de la defensa anticipada que supone el escrito preventivo: o bien, podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la LEC y convocar audiencia o vista, o bien, podrá acordar las medidas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de la LEC.

3. Propuesta final *de lege ferenda* de regulación del escrito preventivo en España.

De conformidad con lo razonado y anticipado en los epígrafes precedentes, examinados tanto los problemas como las posibles soluciones legales para mejorar la regulación legal de los escritos preventivos en España, proponemos finalmente *de lege ferenda*, una modificación legislativa, a través de ley ordinaria, en los siguiente términos:

Uno. Se elimina el art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Dos. Se añade a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil un nuevo artículo 727 bis, dentro de un nuevo Capítulo VI, con la denominación “De los escritos preventivos”, formando parte del Título VI el cual pasa a denominarse “De las medidas cautelares y de los escritos preventivos”, y que queda redactado como sigue:

“Artículo 727 bis. De los escritos preventivos y su tramitación.

1. Cualquier persona legitimada para ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares sin audiencia previa y que prevea la interposición de las mismas en su contra, podrá comparecer en legal forma ante los órganos competentes, presentando con anterioridad un escrito preventivo.

2. El escrito preventivo tendrá el contenido y la forma previstos en el art. 405 de esta Ley, dará lugar a la formación de un procedimiento de medidas cautelares y tendrá un plazo de vigencia de tres meses desde su presentación, prorrogable por iguales periodos previa solicitud.

3. El Juez o Tribunal acordará la notificación a cualquier titular de derechos o que tenga interés legítimo y directo del auto de admisión del escrito preventivo, sin previo traslado de su contenido ni acceso al mismo hasta el momento de la presentación de las medidas cautelares.

4. Presentadas las medidas cautelares en los plazos de vigencia del escrito preventivo y ante el mismo órgano competente que lo admitió, el Juez o Tribunal podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de esta Ley.”

Alternativamente a la anterior, se propone la siguiente modificación legislativa que lleva aparejada la creación de un registro público de escritos preventivos, a través de ley ordinaria, y en los siguiente términos:

Uno. Se elimina el art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Dos. Se añade a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil un nuevo artículo 727 bis, dentro de un nuevo Capítulo VI, con la denominación “De los escritos preventivos”, formando parte del Título VI el cual pasa a denominarse “De las medidas cautelares y de los escritos preventivos”, y que queda redactado como sigue:

“Artículo 727 bis. De los escritos preventivos y su tramitación.

1. Cualquier persona legitimada para ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares sin audiencia previa y que prevea la interposición de las mismas en su contra, podrá comparecer en legal forma, presentando con anterioridad un escrito preventivo ante el registro público de escritos preventivos, y previo abono de la tasa judicial correspondiente.

2. El escrito preventivo tendrá el contenido y la forma previstos en el art. 405 de esta Ley, y tendrá un plazo de vigencia de tres meses desde su presentación, prorrogable por iguales periodos previa solicitud ante el registro público de escritos preventivos.

3. Cuando se presenten ante el órgano competente unas medidas cautelares sin previa audiencia al demandado, el Letrado de la Administración de Justicia, inmediatamente formado el procedimiento de medidas cautelares, consultará el registro público de escritos preventivos, dejando constancia del resultado de la misma en el procedimiento abierto.

4. De estar registrados escritos preventivos en relación con las medidas cautelares presentadas, todo su contenido se incorporará y formará parte del procedimiento abierto. En este caso, el Juez o Tribunal podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de esta Ley.

5. Se crea el Registro público de escrito preventivos, cuyo desarrollo se efectuará mediante disposición reglamentaria.”

Conclusiones

Primera

Definimos el escrito preventivo como un instrumento o mecanismo procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares *inaudita parte* en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer y personarse anticipadamente ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin de evitar la adopción de una medida cautelar y, en consecuencia, que se celebre una audiencia para ser oído.

Segunda

Aunque existe diversas posiciones doctrinales y matices al respecto, consideramos que el escrito preventivo persigue las siguientes finalidades: la principal, evitar la adopción de la solicitud de la medida cautelar *inaudita parte*, mediante la exposición y presentación de los hechos, argumentos legales y medios de prueba tendentes a enervar la petición cautelar. Como finalidad subsiguiente, consecuencia automática de la anterior, convencer al tribunal que para decidir la adopción de la medida cautelar es necesario una audiencia. Y como finalidad de cierre y final, la admisión de la comparecencia y personación del solicitante del escrito preventivo en el procedimiento que se forme de medidas cautelares.

Tercera

En todo caso, la defensa anticipada que supone el escrito preventivo tiene un fundamento constitucional desde su origen: el derecho a ser oído ante los tribunales. En nuestro país, se concreta en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, en íntima relación con derechos como la igualdad de armas y el acceso mismo a la jurisdicción, pues la interdicción de la indefensión requiere un esfuerzo del órgano jurisdiccional habilitando incluso un trámite no previsto para procurar un proceso con la necesaria contradicción y audiencia entre las partes, en el que puedan ejercitar su derecho de defensa.

Cuarta

Al igual que en Alemania, país de origen de esta figura, la introducción del escrito preventivo en el ordenamiento jurídico español se produce con carácter previo a su reconocimiento legal, a través de su admisión por parte de los Juzgados Mercantiles de Barcelona. Aunque ha sido a partir de una iniciativa pionera por parte de estos juzgados, de gran repercusión internacional, como es el Protocolo de actuación rápida con ocasión del *Mobile World Congress*, la que ha contribuido de forma definitiva a la difusión, incremento y consolidación de los escritos preventivos en España.

Adoptado de forma sucesiva todos los años desde el 2015, este Protocolo contempla como eje vertebrador de sus compromisos la admisión y resolución de los escritos preventivos en un plazo perentorio de 24 horas desde su presentación.

En el contexto de ferias comerciales y congresos profesionales, como el *Mobile World Congress*, las compañías expositoras y participantes, presuntamente infractores de derechos de propiedad industrial e intelectual, tienden a buscar la máxima seguridad jurídica y tratan de minimizar el riesgo de que en la feria se presente, por parte de un competidor, una medida cautelar *inaudita parte* que devenga, en último término, en la retirada de su *stand* del evento. De este modo, los escritos preventivos se erigen en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria frente tal eventualidad. Es en ese entorno, tan competitivo y potencialmente conflictivo, donde adquieren pleno sentido y despliegan su finalidad esencial: proporcionar alegaciones y argumentos, tanto de forma como de fondo, que permitan desactivar o, al menos, equilibrar la decisión judicial ante una petición de medidas cautelares de un competidor que manifiesta que, dada la urgencia y necesidad, no puede oírse a la contra parte.

Los resultados exponenciales año tras año en la utilización del escrito preventivo en el marco de este congreso internacional y en aplicación de este Protocolo, demuestran su gran utilidad práctica defensiva. Pero también ese escenario ha permitido abrir nuevos retos y planteamientos en la configuración de este instrumento, desde su aplicación más allá de la materia de las patentes hasta su conexión y eficacia en procesos de negociación de licencias de estándares tecnológicos esenciales. Incluso, encontramos ejemplos de escritos en los que se llega a solicitar preventivamente, para el futuro demandante de las medidas, cauciones de hasta 100 millones de euros, o anunciar y

ofrecer cauciones sustitutorias anticipadas o “preventivas”, ante la eventualidad de la futura presentación y adopción de las medidas cautelares *inaudita parte*.

Quinta

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, ha regulado por primera vez en España el escrito preventivo en el art. 132, del Capítulo III, del Título XII, legalizando lo que hasta ese momento era una práctica judicial y con criterios dispares acerca de su admisibilidad.

La interpretación y aplicación de este precepto suscita muchas cuestiones controvertidas, algunas de las cuales aún están abiertas, en la doctrina y en los tribunales: determinación e identificación de las personas legitimadas para interponer (parte activa) o ser destinatarias (parte pasiva) de un escrito preventivo; su alcance y contenido (fáctico y jurídico); el cómputo del plazo de vigencia y la posibilidad o no de prórroga; la admisibilidad de la modificación o adición a un escrito preventivo, su misma disponibilidad o, en particular, su admisión estando pendiente el trámite de validación y publicación de una patente europea.

Sexta

La cuestión más polémica del art. 132 de la LP es la notificación automática e imperativa del auto de admisión del escrito preventivo al titular de la patente con anterioridad a que presente su solicitud de medidas cautelares. Es la nota singular y extraña de la configuración de los escritos preventivos en nuestro país – ya desde su origen judicial –, y es el eje en torno al cual se articula todo el sistema de funcionamiento de los mismos, en particular, a los efectos de fijar la competencia para conocer de las futuras medidas cautelares.

En nuestra opinión, la razón de ser de la notificación obligatoria en el sistema español es que atrae la competencia para conocer de las medidas cautelares hacia el mismo juez o tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo, evitando, así, tener que presentar tantos escritos preventivos – “en serie” – como potenciales juzgados territorialmente competentes para conocer de las medidas cautelares. Competencia territorial y notificación serían, en este sentido, las dos caras de la misma cuestión.

De esta forma, casi la mitad del contenido del art. 132 de la LP es una norma competencial que puede que no altere la competencia territorial pero, de hecho, sí que reduce y restringe la facultad de elección de fueros territoriales que fija el art. 118 de la LP a favor del (futuro) demandante de las medidas cautelares, reforzado todo ello a través de la imperativa notificación del escrito preventivo al mismo. De tal forma que el futuro actor se ve impelido a presentar las medidas cautelares ante el juez o tribunal competente elegido por el solicitante del escrito de protección.

La cláusula de cierre de este sistema competencial lo constituye el apartado segundo del art. 132 de la LP, con el deber de buena fe procesal que le impone al titular de la patente para que informe en su solicitud de medidas cautelares acerca de la existencia del escrito preventivo (notificado) y del órgano judicial ante el que se hubiere presentado, evitando de esta manera que sortee la competencia de este último bajo el argumento de que “no es el competente”.

Séptima

Al ser imperativa la notificación del escrito preventivo al titular de la patente y efectuarse con anterioridad a la presentación por su parte de la solicitud de medidas cautelares, en la doctrina y en los tribunales se mantienen diferentes posturas no resueltas acerca del alcance y contenido de dicha notificación. Una primera postura (unánime en la doctrina), restringida, defiende que la notificación ha de quedar limitada al auto de admisión del escrito preventivo y que incoa el proceso cautelar. Esta posición desencadena y abre otra cuestión controvertida: si, de ser así, el notificado, futuro demandante, tendría derecho a acceder posteriormente al contenido del escrito y sus anexos en el expediente judicial cautelar que ya está abierto (antes de interponer las medidas).

Otra postura, más laxa, propugna que la notificación comprenda, además del auto de admisión del escrito preventivo, también la propia demanda de solicitud de protección, así como toda la documentación y/o medios probatorios que se acompañan.

En realidad, lo que subyace tras estos diferentes puntos de vista son los [supuestos] riesgos e inconvenientes de permitir que el futuro demandante conozca anticipadamente los argumentos y estrategia de defensa de la potencial demandada (de seguirse la segunda postura, más flexible).

En nuestra opinión, debe relativizarse tanto el contenido del escrito preventivo como el alcance de la notificación del mismo por varias razones. Primero, será poco habitual que estemos ante un conflicto *ex novo*. Segundo, las alegaciones de hechos y de derecho que se viertan no van a ser vinculantes (no hay una preclusión) respecto de las que luego el demandado pueda efectuar en una vista oral, en el trámite de contestación a la medida cautelar interpuesta. Tercero, la desconfianza que puede suponer que el futuro demandante pueda acceder anticipadamente al contenido íntegro del escrito preventivo puede modularse utilizando otros mecanismos jurídicos, como pueden ser la petición de declaración de reserva o confidencialidad de aquellas partes, documentos o pruebas más sensibles del escrito preventivo.

Octava

El hecho de que el reconocimiento legal de los escritos preventivos en España se haya efectuado en una norma especial, como es el art. 132 de la LP, abre el debate no solo doctrinal sino también judicial, de la generalización de este instrumento procesal más allá del ámbito de las patentes.

En particular, el auto del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020, admitiendo un escrito preventivo en materia de derechos de autor, previamente inadmitido en los Juzgados Mercantiles de Madrid, ha sido el que ha reavivado la controversia de la falta de previsión legal, esta vez ya no sobre de la admisión de esta figura sino acerca de su ámbito material de aplicación.

De lega data, proponemos varios los criterios y argumentos que permiten defender una extensión del escrito preventivo a procedimientos judiciales en los que se pretenda esta tutela jurisdiccional más allá de las materias de la Ley de Patentes: la aplicación analógica del art. 132 de la LP, el principio comunitario de equivalencia, el principio de vinculación negativa, la existencia de usos y precedentes judiciales o, simplemente, los ejemplos y prácticas en derecho comparado.

Incluso defendemos que solicitudes de escritos preventivos sobre terceras materias podrían admitirse bajo dos argumentos que ya fueron utilizados originariamente por nuestros tribunales para admitir, por primera vez, un escrito preventivo en nuestro país: primero, el fundamento constitucional del art. 24 CE, manifestado en el derecho de

defensa de las partes y concretado en el derecho a la audiencia y a la contradicción y, segundo, la vía procesal de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para hacer aquellos efectivos. Si bien somos conscientes que, igual que entonces, ello conllevará la asunción de un serio riesgo de inadmisión, dependiendo del tribunal.

Novena

Todo lo anterior no hace sino poner de relieve la necesidad de una modificación de la ubicación de la regulación legal del escrito preventivo, trasladándola de la norma especial de la Ley de Patentes a la norma general de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De esta forma: primero, se generaría seguridad jurídica acerca de su ámbito de aplicación más allá de estrictas materias, segundo, se ubicaría en su contexto natural y conectado con la regulación general de las medidas cautelares y, tercero, nos homologaríamos a las previsiones de los códigos procesales de otros países europeos.

Del mismo modo, los inconvenientes y distorsiones actuales de la imperativa notificación del escrito preventivo al futuro demandante, así como su alcance y contenido, se verían superadas a través de la implementación de un registro público de escritos preventivos. Además, un registro electrónico a nivel estatal de escritos preventivos tendría otras muchas ventajas: permitiría centralizar el depósito de los mismos, siendo indiferente el fuero territorial donde fuesen presentados; se evitarían potenciales conflictos competenciales entre órganos judiciales; se lograría una mayor agilidad en el tratamiento de la información y se incentivaría su utilización en diferentes jurisdicciones y materias e, incluso, sería una vía de ingresos económicos si se exigiera una tasa judicial para su presentación.

Décima

Por tanto, analizados tanto los problemas como las posibles soluciones legales para mejorar la regulación legal de los escritos preventivos en España, proponemos *de lege ferenda*, una modificación legislativa, a través de ley ordinaria, en los siguiente términos:

Uno. Se elimina el art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Dos. Se añade a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil un nuevo artículo 727 bis, dentro de un nuevo Capítulo VI, con la denominación “De los escritos preventivos”, formando parte del Título VI el cual pasa a denominarse “De las medidas cautelares y de los escritos preventivos”, y que queda redactado como sigue:

“Artículo 727 bis. De los escritos preventivos y su tramitación.

1. Cualquier persona legitimada para ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares sin audiencia previa y que prevea la interposición de las mismas en su contra, podrá comparecer en legal forma ante los órganos competentes, presentando con anterioridad un escrito preventivo.

2. El escrito preventivo tendrá el contenido y la forma previstos en el art. 405 de esta Ley, dará lugar a la formación de un procedimiento de medidas cautelares y tendrá un plazo de vigencia de tres meses desde su presentación, prorrogable por iguales periodos previa solicitud.

3. El Juez o Tribunal acordará la notificación a cualquier titular de derechos o que tenga interés legítimo y directo del auto de admisión del escrito preventivo, sin previo traslado de su contenido ni acceso al mismo hasta el momento de la presentación de las medidas cautelares.

4. Presentadas las medidas cautelares en los plazos de vigencia del escrito preventivo y ante el mismo órgano competente que lo admitió, el Juez o Tribunal podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de esta Ley.”

Undécima

Alternativamente a la anterior, se propone la siguiente modificación legislativa que lleva supeditada la creación de un registro público de escritos preventivos, a través de ley ordinaria, y en los siguiente términos:

Uno. Se elimina el art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Dos. Se añade a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil un nuevo artículo 727 bis, dentro de un nuevo Capítulo VI, con la denominación “De los escritos preventivos”, formando parte del Título VI el cual pasa a denominarse “De las medidas cautelares y de los escritos preventivos”, y que queda redactado como sigue:

“Artículo 727 bis. De los escritos preventivos y su tramitación.

1. Cualquier persona legitimada para ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares sin audiencia previa y que prevea la interposición de las mismas en su contra, podrá comparecer en legal forma, presentando con anterioridad un escrito preventivo ante el registro público de escritos preventivos, y previo abono de la tasa judicial correspondiente.

2. El escrito preventivo tendrá el contenido y la forma previstos en el art. 405 de esta Ley, y tendrá un plazo de vigencia de tres meses desde su presentación, prorrogable por iguales periodos previa solicitud ante el registro público de escritos preventivos.

3. Cuando se presenten ante el órgano competente unas medidas cautelares sin previa audiencia al demandado, el Letrado de la Administración de Justicia, inmediatamente formado el procedimiento de medidas cautelares, consultará el registro público de escritos preventivos, dejando constancia del resultado de la misma en el procedimiento abierto.

4. De estar registrados escritos preventivos en relación con las medidas cautelares presentadas, todo su contenido se incorporará y formará parte del procedimiento abierto. En este caso, el Juez o Tribunal podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de esta Ley.

5. Se crea el Registro público de escrito preventivos, cuyo desarrollo se efectuará mediante disposición reglamentaria.”

Duodécima

La creciente importancia en la práctica de los escritos preventivos, su impacto directo en el funcionamiento tradicional de las medidas cautelares *inaudita parte*, especialmente en el ámbito de la propiedad industrial, pero con una clara tendencia a la

generalización y expansión a otros ámbitos materiales, auguran futuras discusiones doctrinales y problemas prácticos en los tribunales, más allá de los que esta tesis ha querido apuntar y visibilizar.

Bibliografía

I. Literatura científica.

ANAND, P., GUPTA, A., SAUKSHMYA T. Y SOMASI, A., “Patent litigation in India: overview”, en *Patent litigation global guide*, Pratical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/4-621-1358#a572975>

ANGULO, A., ARRIBAS, J, Y MARQUES, I., “Protocolo específico de servicio de guardia y actuación rápida para el MWC” en *Grau & Angulo*, febrero 2020, disponible en: <https://ga-ip.com/wp-content/uploads/2019/12/SPECIFIC-PROTOCOL-OF-GUARD-SERVICE-AND-FAST-ACTION-FOR-MWC.pdf>

ARMIJO, E., “El escrito preventivo frente a las medidas cautelares en materia de patentes”, en Pipó Malgosa, A. y Hierro Hernández-Mora, A., (coords.), en *2018 Práctica contenciosa para abogados*, La Ley, Madrid, 1ª ed., junio 2018.

- “Se abre la ‘línea telefónica’ de los Juzgados para el Mobile World Congress 2019 en Barcelona” en *Elzaburu*, 20 de diciembre de 20218, disponible en: <https://www.elzaburu.es/blog/2018/12/mobile-world-congress-2019-barcelona.html>

ARNAU MOYA, F., “La aplicación de la analogía en las leyes especiales”, en *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 786, 2021, págs. 2057 a 2105.

AZCONA DELGADO, F., “La legitimación activa del licenciatario no inscrito tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2016”, en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 43, 2016, págs. 116-120.

BOURKAIB, A. Y ZEBALLOS M., “Escrito preventivo en propiedad intelectual: Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona”, en *Blog Cuatrecasas*, 20 de marzo 2020, disponible en: <https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/escrito-preventivo-propiedad-intelectual-auto-juzgado-mercantil-barcelona/>

CABALLERO GERMAIN, G., “Seguridad jurídica y relaciones entre el ‘Common Law’ y el Derecho continental romano”, en *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXIV*, Valparaíso, Chile, 2003, págs. 195 – 217.

CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial”, en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 53, enero 2021.

-“Tutelar cautelar de la Propiedad Industrial: ‘Protective Letters’ o escritos preventivos”, en *Revista de Derecho Patrimonial*, núm. 52, mayo-agosto 2020.

CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F. J., “La nueva Ley de Patentes”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 76, 2015, págs. 33-44.

CASTÁN, A., “Secretos empresariales y propiedad industrial e intelectual: afinidades y divergencias”, en Merino Baylos, P., (dir.), *Libro Homenaje a Luis Alfonso Durán*, Grupo español de la AIPPI, Colección Estudios Aranzadi, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, págs. 303-317.

- “Disposiciones generales de carácter procesal”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A., (dir.), Bercovitz Álvarez, R., (dir. adjunto), *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2015, págs. 535-551.

- “Las diligencias de comprobación de hechos”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A., (dir.), Bercovitz Álvarez, R., (dir. adjunto), *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2015, cap. XXIII.

- “Las medidas cautelares *inaudita altera parte* en propiedad industrial e intelectual”, en Colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, *Estudios sobre la propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2ª ed., 2005, págs. 230-255.

CASTAN, A., DIEZ-PICAZO, I., JIMÉNEZ SAVURIDO, C., MOLINA LÓPEZ, F., MORENO CATENA, V., RIOS LÓPEZ Y., en “Propuestas para la celebración telemática de vistas”, en *Grupo de trabajo de celebración telemática de vistas*, FIDE, mayo 2020 y febrero 2021, disponible en: <https://thinkfide.com/investigacion-y-grupos-de-trabajo/grupo-de-trabajo-vistas-telematicas/>

CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, G., “Analogía e interpretación extensiva: una reflexión (empírica) sobre sus confines”, *Anuario de Derecho Civil*, vol. 65, núm. 3, 2012, págs. 1001-1073, disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4546448>

CHRISTOFFER, T., *Die Schutzschrift im arbeitsgerichtlichen Eilverfahren*, Kovac, Hamburgo, 2007.

COTTER THOMAS, F., “Monday Miscellany: Protective Letters, Developments in France, the E.U., and South Korea, and More”, en *Comparative Patents Remedies*, 13 de enero de 2014, disponible en:

<http://comparativepatentremedies.blogspot.com.es/2014/01/monday-miscellany-protective-letters.html>

CREMADES GARCÍA, P., “Medidas Cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial”, en Moreno Martínez, J.A., (coord.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad intelectual e industrial*, Dykinson, Madrid, 1ª ed., 2017, págs. 573-582.

CUCARELLA GALIANA, L.A., *El proceso civil en materia de patentes*, Editorial Comares, Granada, 1999.

DEL BARRIO, A., “Medidas Cautelares”, en Bercovitz Rodríguez-Cano, A., (dir.), Bercovitz Álvarez, R., (dir. adjunto), *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2015, págs. 573-582.

DE CASTRO ARAGONÉS, J. M., y FÁBREGAS SABATÉ, X., “Nueva Ley de Patentes”, en *Diario La Ley*, núm. 8675, enero, 2016.

DE ROMÁN PÉREZ, S., “Los escritos preventivos o ‘protective letters’ antes y después de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, Fundación CEFI, núm. 81, mayo-agosto 2017, págs. 29-38.

- “La nueva ley de Patentes”, en *Artículos jurídicos Pérez-Llorca*, 4 de mayo de 2016, disponible en:

<http://www.perezllorca.com/en/actualidadPublicaciones/ArticuloJuridico/Documentos/La%20nueva%20Ley%20de%20Patentes.pdf>

- “Protocolo de actuación de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona con motivo de la celebración del Salón Alimentaria 2016”, *nota informativa Pérez-Llorca*, 15 de abril de 2016, disponible en:

<https://www.perezllorca.com/actualidad/nota-juridica/protocolo-de-actuacion-de-juzgados-durante-salon-alimentaria-2016/>

- “La nueva ley de Patentes o la actualización de regulación española de las invenciones. En busca de la internacionalización y de la garantía de la seguridad jurídica”, *Diario La Ley*, núm. 8687, enero, 2016.

DÍAZ DE ESCAURIAZA, B., “Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona listos de nuevo para el MWC 2017”, *Two Birds*, enero de 2017, disponible en:

<https://www.twobirds.com/es/news/articles/2017/spain/los-juzgados-de-lo-mercantil-de-barcelona-listos-de-nuevo-para-el-mwc-2017>

- “El Anteproyecto de la Ley de Patentes”, *La Ley Mercantil*, núm. 6, septiembre, 2014.

DIEZ-PICAZO, L.M., “La doctrina del precedente administrativo”, *Revista de Administración Pública*, núm. 98, mayo/agosto 1982, disponible en:

<http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=98&IDA=23242>

EDISSONOV E., “La competencia territorial en litigios de propiedad industrial”, *Diario La Ley*, núm. 9664, Julio de 2020.

FALCONI S.M., T.J., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 122.

FERNÁNDEZ-MIRANDA FERNÁNDEZ-MIRANDA, J., “El principio de legalidad, la vinculación negativa y el ejercicio de la potestad reglamentaria local”, *Revista de Administración Pública*, núm. 195, 2015, págs. 229-269, disponible en:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5034165>

FERNÁNDEZ-NOVOA, L., “Mobile World Congress IP Fast Action Protocol 2019”, en *Hoyng Rokh Monegier*, 10 de enero de 2019, disponible en:

<https://www.hoyngrokhmonegier.com/es/news-insights/mobile-world-congress-intellectual-property-fast-action-protocol-2019/>

GANGOSO PÉREZ. M. B., “Medidas cautelares *inaudita parte* y escritos preventivos (protective letters)”, Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, [trabajo fin de grado], Valladolid, 29 de junio de 2019, disponible en:

<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/37036>

GARCÍA PÉREZ, J.J., “La nulidad del ‘derecho’ del obtentor”, en García Vidal, A., (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 971 y ss.

GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1ª ed., diciembre 2020, págs. 312-321.

- “Las protective letters en materia de patentes”, en Sebastián Quetglas, R., (coord.), en *2015 Práctica Mercantil para abogados*, La Ley, Madrid, 1ª ed., 2015.

- *El sistema de la patente europea con efecto unitario*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2014, págs. 245-247.

- “Las protective letters en materia de patentes: situación en los tribunales españoles”, en *Análisis farmacéutico Gómez-Acebo & Pombo*, mayo 2014, disponible en: <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/las-protective-letters-en-materia-de-patentes-situacion-en-los-tribunales-espanoles.pdf>

- “La Patente Europea con Efecto Unitario (V). Las facultades del Tribunal unificado de patentes: obtención de pruebas y de información, reconocimiento de lugares. Aseguramiento de prueba, medidas preventivas y cautelares, órdenes permanentes”, en *Análisis farmacéutico Gómez-Acebo & Pombo*, junio 2013, disponible en: <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/la-patente-europea-con-efecto-unitario-v.pdf>

GASCÓN INCHAUSTI, F., “Aspectos procesales del art. 5 bis LC: la comunicación de la existencia de negociaciones y su incidencia en la ejecución forzosa”, en *Revista de derecho concursal y paraconcursal*, Wolters Kluwer La Ley, núm. 24, primer semestre 2016.

- *Medidas cautelares de proceso civil en el extranjero*, editorial Comares, 1ª ed., 1998, págs. 99-100.

GASSAUER-FLEISSNER, C. Y GOEBEL, D., “Patent litigation in Austria: overview”, en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/8-621-0663#a402581>

GONZÁLEZ ULLOA, A., *Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos: prevención y reacción frente a las conductas oportunistas*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2021, pág. 191.

GRACIA ALBERO, J.L., “La nueva Ley de Patentes 24/2015 y cómo afectará a los procedimientos judiciales en materia de patentes: principales cambios y novedades respecto de la Ley 11/1986”, en *XIII Congreso AAAML: Actualización en materia de IP. De las reformas a la práctica*, OEPM, Madrid, 6 de noviembre de 2015, disponible en: http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/96_00_PonenciasCongresoAAAML-6.pdf

GRAU & ANGULO, “Jurisprudencia actualizada sobre escritos preventivos”, en *Grau & Angulo, newsletter*, julio de 2021, disponible en: <https://ga-ip.com/newsletter-numero-69-julio-2021/>

GRAU MORA, J., “Especialización judicial en materia de Propiedad Industrial”, en Merino Baylos, P., (dir.), *Libro Homenaje a Luis Alfonso Durán*, Grupo español de la AIPPI, Colección Estudios Aranzadi, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, págs. 371-384.

GILAT, D. Y BAREKET, E., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 230.

GOLDMAN, E., "Conference on IP enforcement at trade shows", en *Technology & marketing Law Blog*, 19 de abril de 2018, disponible en:

<https://blog.ericgoldman.org/archives/2018/04/conference-on-ip-enforcement-at-trade-shows-unlv-october-4-2018-guest-blog-post.htm>

GÜNGERICH, A., *Die Schutzschrift im schweizerischen Zivilprozessrecht: unter besonderer Berücksichtigung der Zivilprozessordnung für den Kanton Bern*, Stämpfli, Berna, 2000.

HACHEM, T. Y FEGHALI, L., "Patent litigation in Saudi Arabia: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en:

<http://uk.practicallaw.com/8-621-8758#a617872>

HESS-BLUMER, A., *Die Schutzschrift nach eidgenössischem und zürcherischem Recht*, Schulthess.

HOLZER, S., "Amendments and additions to protective letters in Switzerland", en *Kluwer Patent Blog*, 22 de mayo de 2016, disponible en:

<http://kluwerpatentblog.com/2016/05/22/amendments-to-protective-letters-before-the-swiss-federal-patent-court/>

INDANANDA, N. Y RUNGPRY, S., "Patent litigation in Thailand: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en:

<http://uk.practicallaw.com/6-620-8048#a721110>

ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., "Análisis crítico al Proyecto de Ley de Patentes (Estudio de los Títulos VIII a XII)", en *La Ley Mercantil*, núm. 12, marzo, 2015.

ITURRALDE SESMA, V., "Precedente judicial", *Eunomía: Revista en Cultuta de la Legalidad*, núm. 4, 2013, págs. 194-201, disponible aquí:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5100783>

- "Consideración crítica del principio de permisión según el cual «lo no prohibido está permitido»", *Anuario de Filosofía del Derecho*, núm. 15, 1998, págs. 187-218, disponible aquí: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142384>

JIMÉNEZ PARÍS, T.A., "Las fuentes supletorias de la ley y la aplicación de las normas jurídicas", [materiales de enseñanza], Universidad Complutense de Madrid, mayo de 2011, disponible en: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/12734/>

JING, H. Y YING H., "China Patents: Patent enforcement at trade fairs", en *Managing IP*, 27 de septiembre de 2016, disponible en: <https://www.managingip.com/article/b1kbpg66snshkc/china-patents-patent-enforcement-at-trade-fairs>

JUNQUEIRA LEITE, M., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 48.

LEE, J., FARAGO-DIENER, V., WU, W., "Patent litigation in Australia: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/3-621-6969#a688635>

LEGERE, F., "Patent litigation in Canada: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/5-621-1843#a406660>

LIAN Y., LUI, Y. Y LUN J., "Patent litigation in China: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/8-620-4407#a397249>

LIN JK. Y CHEN, HG., "Patent litigation in Taiwan: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/3-621-6610#a968864>

LINDEMANS J.-D., *Unified Patent Court: protective letters*, Bruselas, abril 2016, disponible en: <https://www.crowell.com/NewsEvents/AlertsNewsletters/all/Unified-Patent-Court-Protective-Letters>

LISSEN ARBELOA, J.M., "Patentes esenciales para estándares tecnológicos y escritos preventivos. Mi experiencia tras cuatro años de uso del Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*", [presentación en power point] en *Los lunes de patentes*, Barcelona, 11 de marzo de 2019, disponible en:

http://www.ub.edu/centrepatents/pdf/doc_dilluns_CP/Jose%20Miguel%20Lissen%20-%20Patentes%20esenciales%20y%20escritos%20preventivos%20en%20MWC%20-%20LP2019-03-11.pdf

- “Ferias comerciales y derechos de propiedad industrial e intelectual: medidas cautelares”, *Análisis Gómez Acebo & Pombo*, 2017, pág. 3, disponible en: <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/ferias-comerciales-y-derechos-de-propiedad-industrial-e-intelectual-medidas-cautelares-y-escritos-preventivos.pdf>

LOBATO, M., “Protective Letters in Spain. An Important Development for the Health Sector”, en *Bird & Bird*, 27 de septiembre de 2013, disponible en: <http://www.twobirds.com/en/news/articles/2013/global/protective-letters-in-spain>

LUTEREK, J., “Patent litigation in South Africa: overview”, en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/8-622-3967#a167061>

MALAMIS A.I. Y PAPATHANAIOSU, A., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 175.

MARQUÉS JARQUE. I., Y MORALES MATOSAS, A.L., “La evolución de los escritos preventivos en la práctica judicial española”, en Ortega Burgos, E., (coord.), en *Propiedad industrial & intelectual 2020*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1ª ed., 2020.

MASSAGUER FUENTES, J., “Escritos preventivos”, en *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1ª ed., 2018, pág. 270.

- “La nueva Ley de Patentes española: aspectos generales, sustantivos y procesales”, en Ramón Morral Soldevila, (dir.), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial: V Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid, 1ª ed., 2016, págs. 83-146.

- “Escritos preventivos”, en *La reforma de la Ley de Patentes*, *Almacén de Derecho*, 2 de noviembre de 2015, disponible en:

<http://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-patentes/>

MÉNARD, D., “France gives the protective letter a try”, en *Lexology*, 27 de enero de 2012, disponible en: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9487d36b-c7de-4552-ada7-e73fa3ce1b56>

MERINO BAYLOS, P. Y SEOANE LACAIO, R., “La modernización y especialización de los tribunales españoles en propiedad industrial, intelectual y competencia desleal”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, editorial Aranzadi, núm. 9, 2016.

MICHALEK, F., “Fast access to protecting and defending IP rights during the Mobile World Congress in Barcelona”, en *Bardehle Pagenberg, IP news and information*, disponible en: <https://www.bardehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/fast-access-to-protecting-and-defending-ip-rights-during-the-mobile-world-congress-in-barcelona>

MICHAUS, M. Y ULLOA, C., “Patent litigation in Mexico: overview”, en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/9-621-8357#a218758>

MOLINA LÓPEZ, F. E IRIGOYEN FUJIWARA, D., “Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con ocasión del Mobile World Congress 2016: protección preventiva y cautelar de los derechos de propiedad intelectual e congresos y ferias profesionales”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, Fundación CEFI, enero- abril 2016, núm. 77, págs.141-156.

MOLINA LÓPEZ, F., “La protección de los derechos de propiedad industrial en ferias comerciales: experiencia de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en el *Mobile World Congress*. Criterios judiciales”, XXXIV Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual (*Colección de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 7 y 8 de febrero de 2019*), Grupo español de la AIPPI, núm. 53, Madrid, 2019.

- “IP Fast Action Protocol of de Commercial Courts of Barcelona. Experiences and practices in the Mobile World Congress”, *Intellectual Property Rights Enforcement at Trade Shows. International Perspectives and Best Practices Conference*, en William S. Boyd School of Law, University of Nevada, Las Vegas, (EE.UU.), el 3 de octubre de 2018, [conferencia internacional dónde se

hizo exposición del Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en el *Mobile World Congres*], disponible en: <https://law.unlv.edu/event/intellectual-property-rights-enforcement-trade-shows>

- “Mercado y seguridad jurídica”, en *La clave judicial*, 5 de febrero de 2018, disponible en:

<https://laclavejudicial.org/2018/02/05/mercado-y-seguridad-juridica/>

- “El Juez, el Mercado y el proceso creativo”, [presentación], en “*La tutela del proceso creativo*”, Jornada organizada por la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y la Sección Territorial de Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), 25 de abril de 2017 en el Palau de la Música de Barcelona (en archivo personal).

MONTAÑA MORA, M., “IP enforcement at MWC 2021: Barcelona's courts adapt to the new half-virtual format”, en *Clifford Chance*, 11 de mayo de 2021, disponible en:

<https://www.cliffordchance.com/briefings/2021/05/ip-enforcement-at-mwc-2021--barcelona-s-courts-adapt-to-the-new-.html>

- “Warning sign for 2019 Mobile World Congress seafarers”, en *Kluwer Patent Blog*, 4 de febrero de 2019, disponible en:

<http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/02/04/warning-sign-for-2019-mobile-world-congress-seafarers/>

- “Commercial Courts of Barcelona and Alicante get ready for the 2019 Mobile World Congress”, en *Kluwer Patent Blog*, 27 de diciembre de 2018, disponible en:

<http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/12/27/commercial-courts-of-barcelona-and-alicante-get-ready-for-the-2019-mobile-world-congress/>

- “Patent judges of Barcelona prepare for the 2017 Mobile World Congress”, en *Kluwer Patent Blog*, 9 de enero de 2017, disponible en:

<http://patentblog.kluweriplaw.com/2017/01/09/patent-judges-of-barcelona-prepare-for-the-2017-mobile-world-congress/>

- “Patent Judges of Barcelona prepare for the 2016 Mobile World Congress”, en *Kluwer Patent Blog*, 5 de febrero de 2016, disponible en:

<http://kluwerpatentblog.com/2016/02/05/patent-judges-of-barcelona-prepare-for-the-2016-mobile-world-congress/>

- “La innovación en el Mobile World Congress alcanza también a las medidas cautelares urgentes”, en *Clifford Chance*, septiembre de 2015, disponible en:

<https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2015/09/la-innovacion-en-el-mobile-world-congress-alcanza-tambien-a-las-medidas-cautelares-urgentes.pdf>

- “Protective letters in Spain?”, en *Wolters Kluwer Blog*, 17 de octubre de 2013, disponible en: <http://kluwerpatentblog.com/2013/10/17/protective-writs-in-spain/>

MONTEAGUDO, M., PORXAS, N., Y GARCÍA, F.J., “Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida de los juzgados mercantiles de Barcelona y de Alicante para el *Mobile World Congress 2020*” en *Uría*, noviembre 2020, disponible en:

https://www.uria.com/documentos/circulares/1144/documento/8907/UM_MWC_2020.pdf?id=8907

MONTEFUSCO, J., “¿Escritos preventivos en materia de propiedad intelectual? ¡Ve a los Juzgados de Barcelona!”, en *Clifford Chance*., marzo 2020, disponible en:

https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2020/03/CB_Escritos%20preventivos%20en%20materia%20de%20Propiedad%20Intelectual.pdf

MONTERO AROCA, J., “Sobre el mito autoritario de la buena fe procesal”, en *Proceso civil e ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos*, Montero Aroca, J. (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 293-353.

- “Ideología y proceso civil: su reflejo en la buena fe procesal”, en *Cuadernos de derecho judicial*, “El abuso del proceso: mala fe y fraude de ley procesal”, núm. 18, 2005, págs. 251-320.

OKADA, A. Y MIYOSHI, Y., “Patent litigation in Japan: overview”, en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en:

<http://uk.practicallaw.com/8-621-8027#a769450>

ØRNDROP, J., KVISTGAARD-AAHOLM, K. Y FEDERSPIEL G., "Patent litigation in Denmark: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/0-620-9828#a617159>

ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, editorial Wolters Kluwer, 2000.

ORTIZ PRADILLO, J.C., *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, Iustel, Madrid, 2006.

PAUL, C., "Enforcing Patent Rights at German Trade Fairs: An Effective Tool Against Competitors", en *Jones Day Publications*, agosto de 2012, disponible en: http://www.jonesday.com/enforcing_patent_rights/

PÉREZ CARRILLO, E., "Seguros de litigios de patentes y fomento del I+D+I entre las pymes", en *ADI*, 2013-2014, núm. 34, págs. 368-378.

PÉREZ DAUDÍ, V., "Análisis crítico de las Medidas Cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes", *Revista Jurídica de Cataluña*, núm. 1, 2017, págs. 67-68.

- *Las medidas cautelares en el proceso civil*, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2012, págs. 164-166.
- *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, [tesis doctoral], J. M^a. Bosch editor, Barcelona, 1996.

PÉREZ RAGONE, A.J., Y ORTIZ PRADILLO, J.C., *Código Procesal Civil Alemán (ZPO)*, Konrad Adenauer Stiftung F.V., Montevideo, 2006, disponible en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_9523-544-4-30.pdf

PEYRANO, J., "Las medidas anticautelares", en *Herramientas procesales*, Nova tesis editorial jurídica, Rosario (Argentina), 2013.

PEYRANO, J. (dir.) y ESPERANZA, S.L. (coord.), "La acción preventiva en el código civil y comercial de la nación", Rubinzal-Culzoni editores, Rosario (Argentina), 2016.

PICÓ I JUNOY, J., "Tutela cautelar en tiempos de covid-19", en *Revista jurídica de Cataluña*, vol. 120, núm. 1, 2021, págs. 9-20.

- *El principio de la buena fe procesal*, J. M^a. Bosch editor, Barcelona, 2^a ed., 2013.

- "Nuevas perspectivas sobre la debida armonización del proceso monitorio y el posterior juicio ordinario", en *Justicia: revista de derecho procesal*, núm. 1, 2013, págs. 41-106.

PINA, C., MESA, C., Y GRANDE, E., "Los juzgados de Barcelona, 'en guardia' para proteger la innovación durante el Mobile World Congress" en *Blog Garrigues*, 23 de febrero de 2018, disponible en: <http://blog.garrigues.com/los-juzgados-de-barcelona-en-guardia-para-proteger-la-innovacion-durante-el-mobile-world-congress/>

RAMOS ROMEU, F., *Las medidas cautelares civiles*, [tesis doctoral], Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2006.

RIOS LÓPEZ, Y., "Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial. Los escritos preventivos", en García Marrero, J. (dir.), *Medidas cautelares y diligencias preliminares en el ámbito civil*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1^a ed., 2021, págs. 522-545.

ROBLES, E., "MWC 2021: El reto de proteger la Propiedad Industrial e intelectual en un entorno híbrido", en *El Derecho*, Lefebvre, 22 de junio de 2021, disponible en: <https://elderecho.com/mwc-2021-el-reto-de-proteger-la-propiedad-industrial-e-intelectual-en-un-entorno-hibrido>

ROS.,C. Y , TEINDAS, J.-Y., "Protocolo de los juzgados de Barcelona con ocasión del Mobile World Congress" en *Blog Cuatrecasas*, 11 de febrero de 2016, disponible en: <https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/protocolo-de-los-juzgados-de-barcelona-con-ocasion-del-mobile-world-congress/>

RZAZEWSKA, M., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2^a ed., Londres, 2011, pág. 324.

RUSSELL K., Y CHURI A., "Litigation strategies in the UPC", en *Intellectual Property Magazine*, abril 2016, disponible en:

<http://www.intellectualpropertymagazine.com/patent/litigation-strategies-in-the-upc-115782.htm>

RÜTING, K., Y PAUL C., "Enforcing patent rights at German trade fairs: an effective tool against competitors", en *Lexology*, 28 de agosto de 2012, disponible en:

<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=577dca46-7268-4286-b6c0-432156d3e4af>

SÁNCHEZ, J., "Intellectual Property Fast Action Protocolo during MWC Barcelona 2019", en *CMS*, 4 de septiembre de 2019, disponible en:

<https://cms.law/en/sgp/publication/intellectual-property-fast-action-protocol-during-mwc-barcelona-2019>

SANTOS, M., "Protocol of on-call service and prompt response for the Mobile World Congress 2020", en *Brand Writes*, 4 de diciembre de 2019, disponible en:

<https://brandwrites.law/protocol-of-on-call-service-and-prompt-response-for-the-mobile-world-congress-2020/>

SARROCA SUÑER, S., "Protocolo de actuación rápida para el Mobile World Congress 2021" en *Vidal Quadras & Ramón*, 19 de mayo de 2021, disponible en:

<https://vidalquadrasmuson.com/mobile-world-congress-2021/>

SCHMITZ VACCARO, C. "Evolución de la regulación internacional de la propiedad intelectual", *La Propiedad Inmaterial*, núm. 17, noviembre de 2013, págs. 63-92.

SCHUMANN BARRAGÁN, G., "Los escritos preventivos: del *Mobile World Congress* a la Ley de Patentes", en Condes Fuentes, J. y Serrano Hoyo, G., (dirs.), Arrabal Platero, P. y Molina García, P., (coords.), *La justicia digital en España y la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro*, Atelier, Barcelona, 2019, págs. 133-144.

- "Los escritos preventivos en la Ley de Patentes", en *La Ley Mercantil*, núm. 62, octubre, 2019, disponible en:

<https://eprints.ucm.es/61309/1/Guillermo%20Schumann.%20Los%20escritos%20preventivos%20en%20la%20Ley%20de%20Patentes.%20E-prints%20UCM-.pdf>

SEOANE, R., "Medidas cautelares al amparo del MWC de Barcelona de 2017" en *Baylos*, 5 de septiembre de 2017, disponible en:

<https://baylos.com/en/news/medidas-cautelares-al-amparo-del-protocolo-del-mwc-2017-de-barcelona>

SERRA DOMÍNGUEZ, M., Y RAMOS MÉNDEZ, F., *Las medidas cautelares en el proceso civil*, Ind. Gráf. M. Pareja, Barcelona, 1974

SPERNATH, V., *Die Schutzschrift In Zivilrechtlichen Verfahren*, [tesis doctoral], Mohr Siebeck Tubingen, Passau, 2009.

STEININGER S. Y KEMPTER T., "Federal Constitutional Court Rules *Ex Parte* Preliminary Injunctions Violate the Right to be Heard – Federal Constitutional Court, 1 BvR 1783/17 and 1 BvR 2421/17", en *Lexology*, 30 de enero de 2019, disponible en:

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b9b68b50-4026-4e44-8b8b-671f820aa548>

STERPI, M., CALAME, T.J. Y WILLIAMS, M., *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011.

STERPI, M. Y GHEDINA, L., T.J. Y WILLIAMS, M., "Patent litigation in Italy: overview", en *Patent litigation global Guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/4-621-2485#a457436>

TÁLAS SÁR, J.K., en Sterpi, M., Calame, T.J. y Williams, M. (coords.), *Patent litigation: jurisdictional comparisons*, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2ª ed., Londres, 2011, pág. 192.

TREUTLER, T.J., LE XUAN, L. Y DUY MAI, L., "Patent litigation in Vietnam: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/7-620-9523#a346218>

TRIMBLE, M., "Enforcement of Intellectual Property Rights at Trade Shows: A Review and Recommendations" (2019). *Scholarly Works*. 1263.

Disponible en: <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/1263>

- "Temporary Restraining Orders to Enforce Intellectual Property Rights at Trade Shows: An Empirical Study" (2018). *Scholarly Works*. 1096.

Disponible en: <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/1096>

VERSCHUUR, A.M., BOELENS, J. Y ISERIEF T., "Patent litigation in the Netherlands: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/7-621-9211#a357774>

WENER M., Y EASTWOOD J., "Intellectual Property Law - Proactive steps for IP defense during trade fairs in Germany", en *Eiger Publications*, abril 2013, disponible en: <https://drive.google.com/file/d/0B3Onq4fdAZjFVVNvSzZwVnNpdEU/view?resourcekey=0-WQ9RHW4OWOxaQQdagxmUtg>

WEHLAU, A., Y KALBFUS, B., *Die Schutzschrift*, Wolters Kluwer/Heymanns, 2ª ed., Munich, 2015.

WEHLAU, A., *The need for Europe-wide recognition of the protective letter (Schutzschrift)*, en Centro de Recursos de Comunicación e Información para Administraciones, Empresas y Ciudadanos (CIRCABC), Munich, 4 de marzo de 2011, disponible en: https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/7c232c01-51de-4d66-b6e6-191bff479386/gleiss_lutz_en.pdf

WESTERBERG, J. KABALA, A., NILSSON, D. Y TARRING A., "Patent litigation in Sweden: overview", en *Patent litigation global guide*, Practical Law of Thomson Reuters, enero de 2016, disponible en: <http://uk.practicallaw.com/3-621-2136#a217675>

WILD, J., "Spanish court announces new protocol to deal with IP infringements during world's biggest mobile industry event", en *IAM Media*, 28 de enero de 2016, disponible en: <https://www.iam-media.com/litigation/spanish-court-announces-new-protocol-deal-ip-infringements-during-worlds-biggest>

WILMING, M., "Withdrawal of a protective letter? No way!", en *Case Law of the Swiss Federal Patent Court*, 23 de marzo de 2016, disponible en: <http://www.patentlitigation.ch/withdrawal-of-a-protective-letter-no-way/>

- "Addendum to a pre-emptive brief", en *Case Law of the Swiss Federal Patent Court*, 25 de febrero de 2016, disponible en: <http://www.patentlitigation.ch/addendum-to-a-pre-emptive-brief/>

- “Pre-emptive brief: dos and dont’s”, en *Case Law of the Swiss Federal Patent Court*, 8 de febrero de 2013, disponible en: <http://www.patentlitigation.ch/pre-emptive-brief-dos-and-donts/>

- “Scope of pre-emptive brief not extending to an unspecified group of potencial defendans”, en *Case Law of the Swiss Federal Patent Court*, 12 de septiembre de 2012, disponible en: <http://www.patentlitigation.ch/pre-emptive-brief-not-on-behalf-of-an-unspecified-group-of-potential-defendants/>

II. Noticias-periódicos.

ANDRÉS TALLARDÁ L., “¿Qué es el turismo MICE?”, en *La Vanguardia*, 15 de mayo de 2019, disponible en:

<https://www.lavanguardia.com/economia/innovacion/20190508/462124803269/que-es-turismo-mice.html>

BERBELL, C., “Magistrados surcoreanos aprenden de los jueces de lo Mercantil de Barcelona su forma de funcionar”, en *Confilegal*, 27 de junio de 2018, disponible en: <https://confilegal.com/20180627-magistrados-surcoreanos-aprenden-de-los-jueces-de-lo-mercantil-de-barcelona-su-forma-de-funcionar/>

CAMINAL D., “Infojobs registra 1.000 ofertas de empleo para el Mobile”, en *El Periódico*, 16 de febrero de 2018, disponible en:

<https://www.elperiodico.com/es/economia/20180216/1000-ofertas-empleo-infojobs-mobile-world-congress-6628750> (consultado en febrero de 2022).

DEL ÁGUILA BARBERO, P., “Los juzgados aprueban su protocolo para proteger los secretos empresariales” en *Cinco días*, 2 de diciembre de 2019, disponible en:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/29/legal/1575035507_080676.html

DEL ROSAL, P., “La justicia es rápida cuando quiere”, en *El País*, 7 de junio de 2019, disponible en:

https://elpais.com/economia/2019/06/06/actualidad/1559836008_238643.html

GONZÁLEZ, G., “Los juzgados mercantiles activan el protocolo sobre patentes para el MWC” en *El Mundo*, 24 de febrero de 2017, disponible en:

<https://www.elmundo.es/cataluna/2017/02/24/58b0079aca47418c798b4607.html>

IGLESIAS FRAGA, A., “Crean el primer seguro en España que protege la propiedad intelectual”, en *El Mundo*, 26 de abril de 2016, disponible en:

<https://www.elmundo.es/economia/2016/04/26/571f4bb4ca4741b80b8b45c2.html>

ISAAC P. E., “Turismo de congresos, esto es lo que reportan a España”, en *Merca2*, 11 de noviembre de 2019, disponible en: <https://www.merca2.es/turismo-congresos-reportan-espana/>

MEDINA, A.J., “Los jueces se preparan para la guerra de patentes del MWC21”, en *Mercado2*, 28 de junio de 2021, disponible en:

<https://www.merca2.es/2021/06/28/jueces-patentes-mwc-2021/>

MILLÁN ALONSO, S. Y JIMÉNEZ, M., “Barcelona abre los juzgados para litigios de patentes ‘express’ ante el MWC”, en *El País*, 19 de febrero de 2016, disponible en:

https://elpais.com/eventos/2016/02/19/mwc/1455903452_417772.html

MILLÁN ALONSO, S. “La GSMA diseña un Mobile 2021 de transición y ya prepara un evento normal en 2022”, en *Cinco días*, 27 de abril de 2021, disponible en:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/26/companias/1619463095_642421.html

PEINADO, F., “La Champions de los Congresos”, en *El País*, 18 de enero de 2020, disponible en: https://elpais.com/ccaa/2020/01/17/madrid/1579286380_741937.html

ROBLES, E., “Un paso adelante en la protección de la propiedad industrial en congresos y ferias en Madrid”, en *Cinco día*, 29 de mayo de 2020, disponible en:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/27/legal/1590563824_604159.html

SAIZ, L., “Cómo protege el Mobile World Congress las novedades de las firmas participantes” en *Expansión*, 31 de mayo de 2021, disponible en:

<https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2021/05/31/60ade18c468aeb6e398b45ef.html> (acceso de pago).

SAIZ, S., “Listos para una avalancha de pleitos durante el mobile world congress”, en *Expansión*, 18 de febrero de 2016, disponible en:

<http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2016/02/18/56c60d03268e3e472c8b456d.html>

SÁNCHEZ, L.J., “El Tribunal de Marcas de la UE se une al protocolo de servicio de guardia del Mobile World Congress de Barcelona” en *Confilegal*, 18 de febrero de 2019, disponible en:

<https://confilegal.com/20190109-el-tribunal-de-marcas-de-la-ue-se-une-al-protocolo-de-servicio-de-guardia-del-mobile-world-congress-de-barcelona/>

WALTERS, M., “Why tech patent owners flock to Barcelona’s courts?”, en *Managing IP*, 5 de agosto de 2020, disponible en:

<https://www.managingip.com/article/b1mt0m7ncfrkfb/why-tech-patent-owners-flock-to-barcelonas-courts>

YÁÑEZ EVANGELISTA, J., “Escritos preventivos y libre creación del Derecho”, en *El economista*, 11 de febrero de 2014, disponible en:

<http://www.economista.es/opinion-legal/noticias/5532357/02/14/Escritos-preventivos-y-libre-creacion-del-derecho.html>

Anexos

I. Selección de escritos preventivos (extractos).

AJM 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 (ROJ: AJM B 29/2013 - ECLI:ES:JMB:2013:29A)

Auto de admisión de escrito preventivo: primer caso de admisión de un escrito preventivo en España.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO, Procurador de TEVA PHARMA, S.L.U. y RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. (en adelante, TEVA y RATIOPHARM), ambas con domicilio en C/Anabel Segura nº 11, 1ª planta, Edificio de Negocios Albatros B, CP28108 Alcobendas, Madrid, bajo la dirección letrada de D. Javier Huarte Larrañaga (nº 26.813 ICAB) y D. Miguel Gil Vázquez (nº 82.506 ICAM), con domicilio profesional en la oficina de Barcelona de GRAU & ANGULO, C/Josep Irla i Bosch nº 5-7, 8ª planta, CP08034, tfno. 93.202.34.56, fax 93.240.53.83, e-mails j.huarte@gba-ip.com y m.gil@gba-ip.com, presentó escrito solicitando: "Que se tenga por presentado este Escrito Preventivo con los documentos que se acompañan al mismo, se admita y, en su virtud, en caso de que la compañía G.D. SEARLE LLC, por sí sola o junto con otras empresas, solicite medidas cautelares sin audiencia de parte contra TEVA PHARMA, S.L.U. y RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. por supuesta infracción de las patentes EP0731795B1 - ES2141916T3 y EP0923933B1 - ES2180233-T3, se acuerde no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte y se señale la celebración de la vista del *Art. 734 LEC*, realizándose las notificaciones y citación de TEVA PHARMA, S.L.U. y RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. directamente a través de esta representación procesal".

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los tres Juzgados competentes por razón de la materia correspondiendo al Juzgado de lo mercantil nº 4 de esta Ciudad.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

PRIMERO.- La petición formulada por el solicitante no tiene, como la propia parte reconoce, regulación legal expresa, pero coincido en la conveniencia y utilidad de un procedimiento para tramitar dicha pretensión. El *art. 733.1 LEC* establece, como regla general, que antes de acordar una medida cautelar ha de ofrecerse al demandado la posibilidad de ser oído; en general solo se puede adoptar sin dicha audiencia, cuando lo justifiquen razones de urgencia o sea dicho trámite el que pueda comprometer el buen fin de la medida provisional, decisión que en todo caso exige un plus de motivación por el juez, *art. 733.2 LEC*.

SEGUNDO.- En la mayoría de los casos las medidas cautelares de patentes se adoptan sin audiencia por motivos de urgencia, concretamente por la dificultad de ofrecer un respuesta judicial a la tutela cautelar que reclama el demandante en un plazo que garantice su efectividad. Ello es realmente difícil cuando hay que citar al demandado a una vista. La adopción de una medida cautelar sin audiencia del demandado, supone un límite relevante efectivo al derecho de defensa del demandado, límite que ha de estar plenamente justificado.

TERCERO.- El procedimiento iniciado por el solicitante va precisamente dirigido a eliminar, al menos parcialmente, dicha justificación. Es indudable que solicitada la medida cautelar pueden seguir existiendo razones que justifiquen su adopción sin audiencia del demandado, conforme lo establecido en el *art. 733.2 LCE*, pero también lo es que el margen de justificación queda muy reducido cuando el presunto demandado designa procurador y abogado y se ofrece a comparecer de forma inmediata a la vista prevista en el *art. 734*, si se presentan las medidas. Me gustaría dejar claro, que a pesar de la admisión de este procedimiento, el juez sigue teniendo de la posibilidad de adoptar sin audiencia las medidas requeridas, examinadas las circunstancias de la demanda y no obstante contar con las razones de oposición esgrimidas por el presunto afectado por su adopción.

CUARTO.- Por eso decía que el procedimiento propuesto es conveniente, ya que aunque no es imprescindible, lo cierto es que permite limitar a aquellos casos en los que esté especialmente justificado la adopción de medidas cautelares sin audiencia del demandado, reconociendo a éste su derecho de defensa con plena contradicción, y al mismo tiempo es útil ya que permite celebrar la vista y resolver sobre las medidas con mucha mayor facilidad y agilidad.

QUINTO.- Por otra parte no se puede dejar de reconocer el efecto limitado de este procedimiento, ya que solo tendría eficacia en el caso de que la demanda se presentara ante los Juzgados de Barcelona, circunstancia que dependerá al fin y al cabo de los distintos fueros de competencia que el art. 125 LP ofrece al futuro demandante.

SEXTO.- El *art. 1811 LEC de 1881* , dice que "se consideran actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la intervención del Juez sin estar empeñada ni promover cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas". En este caso, ha habido un requerimiento extrajudicial por parte de la titular de la patente y un licenciataria, lo que justifica el interés de la parte por promover la tutela judicial solicitada, pero todavía no consta que se haya promovido una demanda judicial, ya que su presentación obligará al archivo del expediente.

SÉPTIMO.- La incoación de este expediente debe de reputarse antecedentes conforme el apartado cuarto de las normas de reparto, al objeto que se reparta a este Juzgado la posible demanda cautelar, previa o simultanea a la demanda, para que tenga utilidad la medida. Si se notifica a los demás Juzgados competentes en esta materia, les ocurriría exactamente lo mismo que ha ocurrido con este expediente, tendrían que incoar un nuevo expediente de jurisdicción voluntaria, cosa que no tiene mucho sentido. La presente petición ya ha sido repartida aleatoriamente y ha correspondido a este Juzgado, y debe calificarse de "antecedentes" a fin de que pueda tenerse en cuenta de forma efectiva para el caso de que se presentara finalmente la solicitud de medidas cautelares inaudita parte.

OCTAVO.- Conforme lo establecido en el *art. 1813 LEC 1881* procede comunicar la existencia de este expediente al titular de la patente y a licenciataria que han requerido a los solicitantes, actuación que ha dado lugar a este expediente, simplemente para que tengan constancia del mismo y en el caso que se decidan a presentar medidas cautelares tengan en cuenta su existencia y la competencia de este Juzgado, para el caso que decidan que la competencia territorial para conocer de la demanda corresponde a los Juzgados de Barcelona.

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA admitir a trámite la anterior solicitud de ESCRITO PREVENTIVO como expediente de jurisdicción voluntaria, para que en caso de que la compañía G.D. SEARLE LLC o PFIZER SLU por sí solas o junto con otras empresas, solicite medidas

cautelares sin audiencia de parte contra TEVA PHARMA, S.L.U. y RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES por supuesta infracción de las patentes EP0731795B1 - ES2141916T3 y EP0923933B1 - ES2180233-T3, se acuerde, QUE SALVO CASOS DE EXTREMA URGENCIA DEBIDAMENTE MOTIVADOS, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte y se señalará la celebración de la vista del *Art. 734 LEC* , realizándose las notificaciones y citación de TEVA PHARMA, S.L.U. y RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. directamente a través de su representación procesal en este expediente.

Notifíquese esta resolución a G.D. SEARLE LLC o PFIZER SLU a través del despacho de abogados que Clifford Chance que ha formalizado el requerimiento en nombre de dichas compañías únicamente para su conocimiento.

Notifíquese al Decanato la existencia de este antecedente para, que en el caso que las compañías G.D. SEARLE LLC o PFIZER SLU por sí solas o junto con otras empresas, soliciten medidas cautelares contra TEVA PHARMA, S.L.U. y RATIOPHARM ESPAÑA, S.A. EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES por supuesta infracción de las patentes EP0731795B1 - ES2141916T3 y EP0923933B1 - ES2180233-T3, deberá ser repartido por antecedentes a este Juzgado.

Trascurrido seis meses sin que se haya procedido a presentar medidas cautelares, se procederá al archivo del expediente.

Firmado, LUIS RODRIGUEZ VEGA, magistrado-juez, y Antonio Cidraque Arias, secretario judicial.

RECURSO. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días antes este Juzgado.

Auto resolviendo el recurso de reposición frente al primer auto admisión de escrito preventivo en España.

[...]

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El recurrente pretende que no se notifique el auto resolviendo sobre la petición de escrito preventivo, creo que debo recordarle, sin más animo que el justificativo de esa resolución, que este tipo de procedimiento no está expresamente contemplado en la legislación española, aunque su utilidad constitucional, para la correcta tutela de los derechos de cualquiera de las partes en conflicto, motive que se busque un correcto acomodo entre sus normas. Pero lo que no se puede pretender es que además esa búsqueda de acomodo legal se haga de forma clandestina, reservada para el titular de la patente o sin conocimiento de este. Hay que destacar que los Tribunales tenemos la obligación de notificar todas aquellas resoluciones a las personas a las que se refieran, como dice los *art. 270 LOPJ* , o las personas que puedan verse afectadas por la resolución, *art. 150 LEC* , aunque en este caso se puedan apreciar los fines fraudulentos a los que se refiere el apartado segundo del art. 150.

SEGUNDO.- Lo que el recurrente parece querer alegar es la existencia de un "derecho a la sorpresa". Esa sorpresa se produciría cuando el titular de la patente, ajeno a este escrito, presentase su demanda de medidas cautelares. En ese momento se encontraría con que el Decanato la repartiría a este Juzgado, en función de un antecedente que los demandantes desconocerían (primera sorpresa) y que el demandado, frente al que se quiere adoptar de forma urgente una medida sin su audiencia, ya se habría personado (segunda sorpresa) antes de la interposición de la demanda misma y todo ello sin que exista un concreto procedimiento judicial específicamente regulado (tercera sorpresa). Honestamente creo que no se puede tutelar ese derecho a la sucesiva sorpresa, sin causar en el eventual solicitante de las medidas cautelares un estado que podríamos llamar de "terror procesal", es definitiva, de sensación de arbitrariedad.

TERCERO.- Si el titular de la patente legítimamente decide acudir a otro tribunal, por los motivos que considere oportunos, este escrito no tendría efecto directo pretendido, pero eso no quiere decir que su presentación sea inútil. En tal caso, en buena fe, los titulares de la patente deberán informar al juez competente de la presentación del este "

escrito preventivo ", de la que han sido judicialmente notificados, así como explicar los motivos para rechazar la disponibilidad de la presunta infractora ante los Juzgados de Barcelona (o cualquier otro tribunal) y solicitar medidas cautelares sin audiencia en otro territorio. En ese supuesto, será el juez competente al que corresponda valorar la conducta procesal del titular presentado la demanda en un juzgado diferente para resolver sobre sus peticiones sin audiencia del demandado.

CUARTO.- Este escrito, además de tratar de impedir que se adopten medidas cautelares sin audiencia de las partes, supone también un ofrecimiento de los demandados a los titulares de su completa disposición a personarse inmediatamente ante los tribunales para resolver su conflicto, para lo cual lógicamente ha de comunicarse su presentación a esa parte, más concretamente al abogado que ha formulado el requerimiento al que responde la presentación del escrito. Téngase en cuenta, que este Juzgado solo ha acordado comunicar su presentación al abogado de los titulares para su conocimiento, ni tan siquiera a las partes, ello con la finalidad de que pueda, si lo considera oportuno, presentar las medidas cautelares.

QUINTO.- Por último, la expresión licenciatario es absolutamente inocua.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda desestimar el recurso de reposición formulado por el citado procurador en la expresada representación.

AJM 5 de Barcelona de 3 de junio de 2013 (en archivo personal).

Auto de admisión de escrito preventivo: segundo caso de admisión de un escrito preventivo en España.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. ANTONIO ANZIZU FUREST, Procurador de CHEMI SPA e ITALFARMACO S.A., asistidos de sendos letrados, presento escrito preventivo como expediente de jurisdicción voluntaria solicitando que para el caso que las mercantiles NOVARTIS AG o NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A. por sí sola o junto con otras empresas, solicite medidas cautelares sin audiencia de parte por supuesta infracción de la patente EP1286665B1 –su validación nacional-, se acuerde que salvo casos de extrema urgencia debidamente motivada no habrá lugar a la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte y se señalará la celebración de la vista del Art. 734 LEC, realizándose las notificaciones y citación de CHEMI SPA y ITALFARMACO S.A a través de su representación procesal”.

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los tres Juzgados competentes por razón de la materia correspondiendo al Juzgado de lo mercantil nº 5 de esta Ciudad.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

PRIMERO.- La solicitud.

1.- Las solicitantes han presentado un escrito preventivo como expediente de jurisdicción voluntaria sobre la base de los artículos 1811 y ss del RD de 3 de febrero de 1881.

2.- En virtud de la solicitud, los solicitantes se personan con carácter previo a la próxima y previsible presentación de una solicitud de medidas cautelares inaudita parte para que, salvo que existan motivos fundados de urgencia, se convoque a las partes a una vista. El fundamento está en el art. 24 CE en su vertiente del derecho a ser oído y de

igualdad de armas, pues anticipan los argumentos de su oposición a ser adoptadas aquellas medidas.

3- Asimismo, con este escrito preventivo y consecuente personación se evitan los problemas de notificación de los demandados, agilizándose de manera extraordinaria la posibilidad de convocar vista.

4.- Finalmente, explican que este tipo de escritos “es una vía ampliamente reconocida en los países de influencia germana, donde se conocen como “protective letters” (“cartas de protección”).

SEGUNDO.- Resolución.

5.- Si bien, la solicitud no encuentra acomodo fácil en nuestro ordenamiento procesal, el art. 1811 LEC de 1881, dice que “se consideran actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la intervención del Juez sin estar empeñada ni promover cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas”.

El art. 733 LEC establece, como regla general, que antes de acordar una medida cautelar ha de ofrecerse al demandado la posibilidad de ser oído. No obstante, se pueden acordar medidas cautelares sin audiencia del demandado cuando el solicitante acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.

6.- En materia de defensa del derecho de patente, las medidas cautelares suelen adoptarse inaudita parte por la manifiesta, notoria y evidente imposibilidad del Juzgado de respetar o aplicar los plazos rituarios ante los problemas de agenda y de emplazamiento de las partes demandadas; porque se aprecia que no hay otra posibilidad de una adecuada e instantánea respuesta defensiva, reparadora o tuteladora de aquel derecho en exclusiva que a la postre resultará infringido; por los perjuicios irreparables que se generarían de mantener la situación antijurídica que se alega.

7.- La adopción de una medida cautelar sin audiencia del demandado, supone un límite relevante efectivo al derecho de defensa del demandado, límite que ha de estar plenamente justificado (auto JM 4 Barcelona de 18 de enero de 2013).

8.- Por ejemplo, no es solamente la imposibilidad de discutir la existencia o dimensión del pretendido acto antijurídico o el alcance de sus efectos, sino que en materia de propiedad industrial regido fundamentalmente por un principio de registro constitutivo el derecho de defensa del demandado se ve limitado claramente porque en la valoración de la adopción de cualquier medida cautelar influye, es cierto, el registro de la patente a favor de la titular-demandante.

La patente concedida por la oficina administrativa determina que la validez del título registrado (la patente) no se analiza ni se valora por el juzgador a la hora de adoptar las medidas cautelares inaudita parte. Se presume que la patente es válida y corresponde a la demandada aportar indicios muy claros y evidentes que permitan advertir de forma provisional e indiciaria la posible nulidad (Auto de la AP de Barcelona s. 15 de 20 de julio de 2009 –AC 2009/464543-, auto de este JM de 28 de julio de 2010), gravamen de la demandada que se le niega inicialmente al resolverse sobre la procedencia de la medida cautelar sin su audiencia.

9.- En la medida que en la adopción de medidas cautelares sin audiencia de la contraparte un especial rigor debe presidir el examen de las alegaciones relativos a la urgencia, peligro para el buen fin de la medida cautelar, *fumus boni iuris* y *periculum in mora*, la petición formulada por el solicitante es conveniente y útil para resolver sobre la procedencia. En efecto, la eventual demandada por infracción aporta elementos de juicio para resolver sobre la apariencia de buen derecho que serán conocidos y seguramente contradichos por la titular de la patente y sobretodo se pone a disposición del JM (se persona) a fin de comparecer a una vista de forma inmediata, sin peligro de demorarse más que lo estrictamente necesario, circunstancias que abundarán en la mejor resolución de la demanda de medidas cautelares.

10.- Con la admisión del escrito preventivo de alegaciones efectuada por la futura y eventual demandada se promueve que el derecho de defensa, la contradicción, y la igualdad de armas tengan virtualidad ante una solicitud de medidas cautelares inaudita parte.

TERCERO.- Efectos.

11.- La solicitante introduce con carácter preventivo unos alegatos que permitirán valorar de mejor manera la oportunidad de adoptar medidas cautelares inaudita parte en su contra, alegatos que al ser conocidos por la futura y eventual demandante podrán

ser a su vez contradichos hasta el punto de adoptarse igualmente inaudita parte o resolverse tras la debida comparecencia de las partes.

Como ya se expuso en el auto del JM nº 4 Bcn de 18 de enero de 2013, a pesar de la admisión del escrito preventivo “el juez sigue teniendo de la posibilidad de adoptar sin audiencia las medidas requeridas, examinadas las circunstancias de la demanda y no obstante contar con las razones de oposición esgrimidas por el presunto afectado por su adopción”.

12.- Este escrito preventivo y toma en consideración solo puede tener lugar en el caso de que la demanda se presentara ante los Juzgados de Barcelona, circunstancia que dependerá al fin y al cabo de los distintos fueros de competencia que el art. 125 LP ofrece al futuro demandante.

13.- La incoación de este expediente debe de reputarse antecedentes conforme el apartado cuarto de las normas de reparto, al objeto que se reparta a este Juzgado la posible demanda cautelar, previa o simultanea a la demanda,

14.- Conforme lo establecido en el art. 1813 LEC 1881 procede comunicar la existencia de este expediente al titular de la patente y a licenciatarario simplemente para que tengan constancia del mismo a los efectos de presentar en Barcelona una demanda con medidas cautelares contra los solicitantes.

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA admitir a tramite la solicitud de ESCRITO PREVENTIVO como expediente de jurisdicción voluntaria, para que en caso de que las mercantiles NOVARTIS AG o NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A., por sí sola o junto con otras empresas, solicite medidas cautelares sin audiencia de parte por supuesta infracción de la patente EP1286665B1 –su validación nacional- que cubre un régimen de tratamiento para la administración intravenosa de çacido zoledrónico (zoledronato) para el tratamiento de enfermedades de metabolismo del hueso contra CHEMI SPA e ITALFARMACO S.A.:

- (I) Se tomarán en consideración las alegaciones efectuadas por lo QUE SALVO CASOS DE URGENCIA DEBIDAMENTE MOTIVADOS no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte y se

señalará la celebración de la vista del Art. 734 LEC, realizándose las notificaciones y citación de CHEMI SPA e ITALFARMACO S.A. directamente a través de su representación procesal en este expediente.

- (II) Notifíquese esta resolución a NOVARTIS AG o NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A. en los domicilios indicados.
- (III) Notifíquese al Decanato la existencia de este antecedentes para, que en el caso que las compañías NOVARTIS AG o NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A. por sí solas o junto con otras empresas, soliciten medidas cautelares contra CHEMI SPA e ITALFARMACO S.A EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES por supuesta infracción de la patente EP1286665B1 –su validación nacional-, deberán ser repartido por antecedentes a este Juzgado.

Trascurrido seis meses sin que se haya procedido a presentar medidas cautelares, se procederá al archivo del expediente.

Firmado, Daniel Irigoyen Fujiwara, Magistrado-Juez.

RECURSO. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días antes este Juzgado.

Auto de inadmisión de escrito preventivo con anterioridad a la ley de patentes de 2015. Motivos de inadmisión: principio de legalidad procesal; inaplicabilidad de las leyes procesales extranjeras; existencia de la acción negatoria para los fines pretendidos; inadecuación del expediente de jurisdicción voluntaria; vulneración de los principios de contradicción y derecho a la tutela judicial.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Por la Procuradora de los Tribunales D^a. MARÍA DOLORES GIRÓN ARJONILLA, obrando en representación de las sociedades XXX FARMA Y ZZZ SL, se presentó escrito preventivo en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por pertinentes y que doy por reproducidos, terminaba suplicando que, para el caso de que las compañías YYY SA y/o WWW SA, por si solas o junto con otras empresas, soliciten medidas cautelares contra XXX FARMA y ZZZ SL por supuesta infracción de la patente EP núm..... y/o CCP nº (de concederse este finalmente), se acuerde no haber lugar a la adopción de las mismas sin audiencia de parte y se señale la celebración de vista conforme lo establecido en el art 734 de la LEC, interesando la notificación y citación de XXX FARMA y/o ZZZ SL directamente a través de la representación procesal con la que se promueve el escrito preventivo.

SEGUNDO

Con fecha 7 de enero la misma solicitante presentó nuevo escrito acompañando copia del poder de la entidad ZZZ SL que por error no se había adjuntado al escrito inicial.

TERCERO

Con fecha 14 de enero se ha presentado nuevo escrito de alegaciones, añadiendo razonamientos complementarios a la vista de las resoluciones inadmisorias dictadas por los Juzgados mercantiles 2 y 9 de Madrid, quedando los autos en poder del proveyente para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto de la solicitud

Conforme resulta de lo expuesto en los antecedentes de la presente resolución, el escrito presentado por la representación de XXX FARMA Y ZZZ SL persigue un triple objetivo:

a) poner de manifiesto al Juzgado aquellas circunstancias fácticas y/o jurídicas que enervarían la ausencia de buen derecho en una eventual e hipotética petición de medidas cautelares frente a los solicitantes y por infracción de los derechos de exclusiva derivados de la patente EP y/o CCP nº (caso de ser concedida);

b) interesar del juzgado un pronunciamiento previo sobre el cauce procesal que habría de seguir la resolución sobre la solicitud de dicha medida cautelar y, más concretamente, el dictado de una resolución vinculante que venga a establecer la improcedencia de adoptar en el futuro cualquier medida cautelar contra el promotor del escrito inaudita parte, forzando la necesaria celebración de la vista prevenida en el art 734 de la LEC; y

c) Tener por personada a la Procuradora referida en el encabezamiento de esta resolución en el futuro procedimiento de medidas cautelares, en la misma representación en que actúa en este expediente y a tal efecto notificar la hipotética solicitud de medidas cautelares directamente a través de esa representación procesal.

SEGUNDO

Motivos de inadmisión de la solicitud

A) ARTÍCULO 1 LEC Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL

El art. 1 de la LEC expresamente declara que “en los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan deberán actuar conforme a lo dispuesto en esta Ley”. Como ha expresado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 95/1983, de 14 de noviembre, el principio de legalidad procesal se erige en una “regla de orden público y de naturaleza imperativa y que, por lo tanto, queda excluida del libre arbitrio y disponibilidad de los intervinientes en el procedimiento, siendo de obligado cumplimiento”.

En el presente caso, la representación procesal de XXX FARMA Y ZZZ SL pretende crear un trámite previo a la hipotética, futura e incierta presentación de una solicitud de medidas cautelares por un tercero, poniendo en conocimiento del Juzgador hechos que

supuestamente debería considerar antes de acceder a dicha tutela provisional inaudita parte. Un trámite semejante no es que no tenga acomodo fácil en nuestras leyes procesales, como se reconoce en la solicitud, sino que carece de cualquier posible acomodo: lisa y llanamente, no está permitido por nuestra normativa procesal.

El procedimiento de medidas cautelares principia inexorablemente por la solicitud prevista por el art. 732 LEC y no hay una vía previa que habilite un adelanto a esa solicitud y justifique la adopción de cualquier proveído por el Juzgado o Tribunal correspondiente con relación a la misma. Por este primer motivo, ya debería inadmitirse la presente solicitud, considerando que el art. 403.1 LEC en conexión con el art. 1 LEC impide dar curso a peticiones que entrañen crear ex professo trámites desconocidos por nuestra legalidad procesal en el ámbito de la tutela cautelar.

B) ART. 3 LEC: LEX FORI REGIT PROCESSUM E INAPLICABILIDAD DE LEYES PROCESALES EXTRANJERAS

El art. 3 de la LEC proclama en nuestro ordenamiento el principio “lex fori regit processum”, diciendo que “con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios internacionales, los procesos civiles que se sigan en territorio español se regirán exclusivamente por las normas procesales españolas”.

En el apartado de la petición dedicado a la admisibilidad y precedentes de los escritos preventivos (p. 5 y ss), expone el solicitante que esta categoría de peticiones han sido admitidas en países de nuestro entorno como Alemania, que a partir de la Sentencia del Oberlandesgericht de Hamburgo de 14 de mayo de 1965 habrían autorizado su tramitación a falta de expresa previsión legal y en directa aplicación del § 130.1 de la Ley Fundamental de Bonn.

La información sobre el derecho alemán silencia sesgadamente otros referentes de Derecho comparado que indudablemente también podrían traerse a colación, como es el Derecho procesal suizo, que ha introducido la figura del escrito preventivo o *Schutzschrift* con motivo de la reciente Reforma de 2011, concretamente en el nuevo § 270 ZPO (“Quien tuviera razones para suponer que se adoptará frente a él una medida cautelar sin audiencia previa, un embargo preventivo conforme a los artículos 271-281 SchKG o bien otras medidas, puede exponer su posición de forma cautelar a través de un escrito preventivo”).

Nos parece que ese ejemplo es más ilustrativo y pertinente, precisamente porque el cambio legal ha obedecido al propósito de superar la praxis judicial dominante en ciertos cantones que, al igual que aquí resolvemos, venía rechazando con reiteración la admisión de este tipo de escritos, por falta de expresa previsión legal y a pesar de la más cercana proximidad con el modelo germano; una solución que, por cierto, a día de hoy, tras las numerosas reformas procesales que se han sucedido en los últimos años, el Legislador español no ha tenido a bien importar a nuestro país.

Sin salir de ese mismo ejemplo normativo, el Legislador suizo ha previsto también dos cuestiones que, ante la falta de soporte legal en España, abrirían nuevas incógnitas de imposible resolución si se accediera a lo pedido: a saber, si el escrito preventivo debe ser notificado al proyectado demandante, cuál es el momento en que esa notificación debería producirse y si existe un plazo de tiempo máximo en el que el escrito preventivo debe ser considerado si finalmente se interpone la temida demanda (en dicha regulación, seis meses).

Ya para concluir, podrían citarse otras legislaciones que contemplan actuaciones preventivas de la más diversa índole (señaladamente, las injunctions del Derecho anglosajón y, dentro de ellas y por citar sólo un ejemplo, las anti-suit injunctions, destinadas a impedir que una parte inicie contra el instante de las mismas un procedimiento en el extranjero), pero eso no significa que todos los mandatos que bajo esas específicas normativas procesales puedan dictarse puedan ser importadas como un préstamo lingüístico por los Jueces españoles, que están imperativamente sujetos a lo dispuesto por nuestra Ley Rituaria y que únicamente pueden aplicar esta última a los procedimientos seguidos en nuestro país.

C) ACTUACIONES PREVENTIVAS PREVISTAS POR EL DERECHO ESPAÑOL EN MATERIA DE PATENTES: LA ACCIÓN NEGATORIA

Nuestro Derecho procesal y material, además, instituye una serie de remedios específicos que permiten adelantarse a una posible reclamación por infracción de una patente: concretamente el art. 127 LP permite ejercitar una acción negatoria contra su titular, al objeto de que se declare que una actuación determinada no constituye una violación de dicho derecho de exclusiva. El promotor del escrito preventivo indudablemente podría ejercitar semejante acción y lógicamente, de forma coetánea a su presentación, o bien antes de ella, podrían instarse las medidas cautelares oportunas.

Todo ello significa que no nos hallamos aquí ni siquiera ante una laguna axiológica del Derecho español, que tiene perfectamente regulados los remedios procesales que le caben a cualquier interesado que no haya sido previamente demandado por infracción de una patente, para petitionar de la autoridad judicial una declaración de no infracción (así como cualquier otra medida cautelar que permita garantizar cautelarmente esa tutela de fondo).

D) INADECUACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

El promotor del escrito preventivo pide que a su petición se le dé el cauce procesal de la jurisdicción voluntaria y acompaña en apoyo de esa interpretación dos autos dictados por los Juzgados Mercantiles núm. 4 y núm. 5 de Barcelona. Esta instancia no es la apropiada para efectuar ninguna valoración de las referidas resoluciones, ante las cuales el Juzgador muestra su más absoluto respeto. No hace falta decir, sin embargo, que las mismas no crean Derecho ni vinculan al Juzgador. Tampoco es posible compartir la aplicación que en ellas se hace de las reglas sobre jurisdicción voluntaria a la atípica petición formulada por el solicitante por una sencilla razón: lo que aquí se pide resulta radicalmente distinto a lo aludido por el art. 1811 de la LEC de 1881.

En efecto, ese precepto exige para la incoación de un expediente de jurisdicción voluntaria “que no esté empeñada ni promovida cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas”. Sin embargo, aquí sí hay contienda: el solicitante efectúa alegatos contra el titular de una patente, entendiendo que no ha cometido ningún acto de infracción, y pretende con ellos privar a una parte conocida (AMGEN) de la facultad que le reconocen las leyes procesales españolas (así como la normativa internacional: véase el art. 50.2 de los ADPIC: “Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte”) de solicitar medidas cautelares inaudita parte.

Recurrir a un cauce procesal radicalmente incorrecto para dar curso a escritos preventivos como el que motiva la presente resolución aboca a diversas incoherencias legales. Así, si la postura de promotor del escrito recibiera oposición, en aplicación del art. 1817 de la LEC 1881 debería ser archivado, sin posibilidad de acumulación a ningún juicio de jurisdicción contenciosa ni a las piezas de medidas cautelares que en el mismo se formasen (art. 1823 LEC 1881). Eso significa que los hechos alegados, con el propio escrito, no podrían ser llevados al expediente de medidas cautelares posterior y el Juez no podría fundar su resolución sobre la adopción o rechazo de una medida cautelar inaudita parte basándose en hechos o razonamientos distintos de aquellos de

los que hubiera tenido conocimiento a partir de la primigenia solicitud de dicha medida (art. 218 LEC tercer inciso).

E) CONCULCACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN Y TUTELA JUDICIAL DE AMGEN

El promotor del escrito inventa un trámite inexistente en el Derecho español, pero además pretende obtener con él una resolución judicial que cercena la tutela judicial de un tercero. En efecto, en esencia se pide en el escrito preventivo que por el Juez se deniegue de forma anticipada a una persona determinada la posibilidad de acudir a los Tribunales a pedir lo que expresamente la normativa procesal española le reconoce: la obtención de unas medidas cautelares inaudita parte, de forma previa o coetánea a la presentación de una demanda por infracción de una patente.

Debe significarse que esta apreciación no deriva, como se expresa en el escrito de alegaciones complementarias, de un incorrecto entendimiento de la finalidad del escrito preventivo. Es una obviedad que, aunque el Juzgador admitiera la toma en consideración del referido escrito, seguiría siendo libre para adoptar la resolución que entendiera más ajustada a Derecho respecto a la concurrencia de los motivos que justificarían la adopción de una medida cautelar inaudita parte. El problema es que el titular de la patente tiene derecho a iniciar un procedimiento de medidas cautelares, tiene derecho a pedir las sin audiencia del demandado, y tiene derecho a que el juicio del Tribunal al que se dirige, a la hora de resolver sobre esa petición, no se haya visto previamente orientado o condicionado por alegaciones que el demandado ya ha efectuado, sin su conocimiento, adelantándose a su actuación, en un modo no previsto por la normativa procesal y con el lógico ánimo de influir en la decisión que haya de adoptarse.

Paradójicamente, esa admisión y consideración se quiere que el Juzgador la decrete inaudita parte, atendiendo sólo a los hechos alegados por el solicitante que, dicho sea de paso, no se limita a argumentar sobre la inexistencia de las razones de urgencia o efectividad de la tutela que justificarían la posibilidad de conceder las medidas sin su audiencia, sino que razona con profusión sobre la propia improcedencia de concederlas, negando la apariencia de buen derecho y el riesgo por la mora procesal.

Incluso admitiendo como hipótesis que todos los obstáculos antedichos pudieran salvarse, lo cierto es que la medida interesada por el solicitante no podría ser adoptada sin la audiencia del titular de la patente aludida. En otro caso, se estaría dictando una

resolución que obviamente afecta a sus derechos, sin soporte legal y sin haberle concedido la posibilidad de contradicción (exigencias, estas sí, que emanan directamente del art. 24 CE y de la interdicción de la indefensión que en él se contiene, así como de los restantes preceptos de la legalidad ordinaria concordantes).

TERCERO

Petición de personación del procurador en el procedimiento de medidas cautelares

En último extremo, se pide que se tenga por personada a la Procuradora D^a. MARIA DOLORES GIRÓN ARJONILLA en representación de TXXX FARMA Y ZZZ SL al objeto de recibir las notificaciones que a estas últimas entidades vayan dirigidas a resultas de una eventual petición de medidas cautelares inaudita parte de AMGEN.

Como ya ha expresado con todo acierto la resolución dictada sobre esta misma cuestión por el JM núm. 9 de este partido en Auto de fecha 7 de enero de 2014 “tal petición resulta inatendible, pues no se puede tener por personado al procurador desde este momento en un procedimiento que no está iniciado y por tanto no existe, es más, del que se desconoce si finalmente se iniciará o incluso ante que órgano jurisdiccional se llevará a efecto”.

La conclusión a la que hemos de llegar sin embargo tendrá que diferir de la que en esa resolución se alcanza: no puede este Juzgado dispensar un trato especial a la promotora del escrito, admitiendo una personación “en el vacío”, ante la mera conjetura o sospecha de que va a ser demandada en España. Los mecanismos de auxilio judicial instituidos en el ámbito europeo por el Legislador de la Unión (señaladamente, el Reglamento 1393/2007) serán los que, en su caso, habrán de permitir efectuar un emplazamiento transfronterizo con plenas garantías, sin perjuicio de la facultad que tienen los solicitantes de personarse tan pronto como ante este Juzgado se inicie frente a ellos un procedimiento, lo que a día de hoy no es el caso.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo inadmitir a trámite el “escrito preventivo” presentado por la Procuradora de los Tribunales D^a. MARIA DOLORES GIRÓN ARJONILLA en representación de XXX

FARMA Y ZZZ SL y registrado como acto de jurisdicción voluntaria, decretando sin más trámite el archivo de las presentes actuaciones.

Notifíquese esta resolución personalmente a la interesada, haciéndole saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los 20 días siguientes al de la notificación, ante este Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

Así, por este su auto, lo manda y firma D. Carlos Nieto Delgado, Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid y su Partido, de lo que doy fe.

AJM 5 de Barcelona de 22 de febrero de 2016 (en archivo personal).

Caso Samsung Electronics Co. Ltd. vs. Geosum International Global Investments Grup S. L.

Admisión de escrito preventivo en materia de diseño internacional. Criterios de admisión: *Usus fori* o costumbre referidas al Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*; derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: habilitación de un trámite procesal para la audiencia y contradicción.

[...]

HECHOS

[...] presentó escrito solicitando: “Que se tenga por presentado este Escrito Preventivo con los documentos que le acompañan, se admita a trámite y, para el caso de que la compañía Geosum International Global Investments Grup, S. L., solicite medidas cautelares inaudita parte contra Samsung Electronics CO. LTD. o alguna otra empresa de su grupo empresarial, por supuesta infracción del Diseño Registrado Internacional número DM/085 983, se acuerde no haber lugar a la adopción sin audiencia de parte y se señale la celebración de vista conforme a lo establecido en el Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress y para ferias y congresos profesionales para el año 2016, realizándose la notificación y citación de Samsung Electronics CO. LTD. directamente a través de esta representación procesal”.

2. Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los tres Juzgados competentes por razón de la materia correspondiendo al Juzgado de lo mercantil no 5 de esta Ciudad.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

1. La petición formulada por el solicitante no tiene, como la propia parte reconoce, regulación legal expresa, pero coincide en la conveniencia y utilidad de un procedimiento para tramitar dicha pretensión. El art. 733.1 LEC establece, como regla general, que antes de acordar una medida cautelar ha de ofrecerse al demandado la posibilidad de ser oído; en general solo se puede adoptar sin dicha audiencia, cuando lo justifiquen razones de urgencia o sea dicho trámite el que pueda comprometer el buen fin de la medida provisional, decisión que en todo caso exige un plus de motivación por el juez, art. 733.2 LEC. No obstante, la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio) da carta de naturaleza a esta institución, regulándola en el art. 132, sin embargo,

su entrada en vigor no se producirá hasta el día 1 de abril de 2017. En el marco del protocolo sobre cuestiones de patentes, marcas, propiedad intelectual, defensa de la competencia y competencia desleal a raíz del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona (aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y renovado anualmente por la Junta de Jueces de lo Mercantil de Barcelona), se adoptó el acuerdo de admitir a trámite los escritos preventivos que se presentaran. Dicho protocolo recoge lo siguiente: “c) En el marco de un eventual un conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, admitir la presentación escritos preventivos ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que se adopten medida cautelares sin audiencia del demandado, lo que permitirá, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de medidas cautelares sin audiencia”.

2. En la mayoría de los casos las medida cautelares de patentes se adoptan sin audiencia por motivos de urgencia, concretamente por la dificultad de ofrecer un respuesta judicial a la tutela cautelar que reclama el demandante en un plazo que garantice su efectividad. Ello es realmente difícil cuando hay que citar al demandado a una vista. La adopción de una medida cautelar sin audiencia del demandado, supone un límite relevante efectivo al derecho de defensa del demandado, limite que ha de estar plenamente justificado.

3. El procedimiento iniciado por el solicitante va precisamente dirigido a eliminar, al menos parcialmente, dicha justificación. Es indudable que solicitada la medida cautelar pueden seguir existiendo razones que justifiquen su adopción sin audiencia del demandado, conforme lo establecido en el art. 733.2 LCE, pero también lo es que el margen de justificación queda muy reducido cuando el presunto demandado designa procurador y abogado y se ofrece a comparecer de forma inmediata a la vista prevista en el art. 734, si se presentan las medidas. Me gustaría dejar claro, que a pesar de la admisión de este procedimiento, el juez sigue teniendo de la posibilidad de adoptar sin audiencia las medidas requeridas, examinadas las circunstancias de la demanda y no obstante contar con las razones de oposición esgrimidas por el presunto afectado por su adopción.

4. Por eso decía que el procedimiento propuesto es conveniente, ya que aunque no es imprescindible, lo cierto es que permite limitar a aquellos casos en los que esté

especialmente justificado la adopción de medidas cautelares sin audiencia del demandado, reconociendo a éste su derecho de defensa con plena contradicción, y al mismo tiempo es útil ya que permite celebrar la vista y resolver sobre las medidas con mucha mayor facilidad y agilidad.

5. Por otra parte no se puede dejar de reconocer el efecto limitado de este procedimiento, ya que solo tendría eficacia en el caso de que la demanda se presentara ante los Juzgados de Barcelona, circunstancia que dependerá al fin y al cabo de los distintos fueros de competencia que el art. 125 LP ofrece al futuro demandante.

6. El art. 1.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, dice que “se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta Ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso”. En este caso, ha habido comunicaciones escritas entre las partes sobre el Diseño Registrado Internacional número DM/085 983, lo que justifica el interés de la parte por promover la tutela judicial solicitada, pero todavía no consta que se haya promovido una demanda judicial, ya que su presentación obligará al archivo del expediente.

7. La incoación de este expediente debe de reputarse antecedentes conforme el apartado cuarto de las normas de reparto, al objeto que se reparta a este Juzgado la posible demanda cautelar, previa o simultánea a la demanda, para que tenga utilidad la medida. Si se notifica a los demás Juzgados competentes en esta materia, les ocurriría exactamente lo mismo que ha ocurrido con este expediente, tendrían que incoar un nuevo expediente de jurisdicción voluntaria, cosa que no tiene mucho sentido. La presente petición ya ha sido repartida aleatoriamente y ha correspondido a este Juzgado, y debe calificarse de “antecedentes” a fin de que pueda tenerse en cuenta de forma efectiva para el caso de que se presentara finalmente la solicitud de medidas cautelares inaudita parte.

8. Procede comunicar la existencia de este expediente al titular de la patente que ha contestado a las comunicaciones escritas enviada por los solicitantes, actuación que ha dado lugar a este expediente, simplemente para que tengan constancia del mismo y en el caso que se decidan a presentar medidas cautelares tengan en cuenta su existencia y la competencia de este Juzgado, para el caso que decidan que la competencia territorial para conocer de la demanda corresponde a los Juzgados de Barcelona.

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA admitir a trámite la anterior solicitud de ESCRITO PREVENTIVO como expediente de jurisdicción voluntaria, para que en caso de que la compañía Geosum International Global Investments Grup, S. L., por sí sola o junto con otras empresas, solicite medidas cautelares sin audiencia de parte contra Samsung Electronics CO. LTD. o alguna otra empresa de su grupo empresarial EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES por supuesta infracción del Diseño Registrado Internacional número DM/085 983, se acuerde, QUE SALVO CASOS DE EXTREMA URGENCIA DEBIDAMENTE MOTIVADOS, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte y se señalará la celebración de la vista del Art. 734 LEC, realizándose las notificaciones y citación de Samsung Electronics CO. LTD. directamente a través de su representación procesal en este expediente.

Notifíquese esta resolución a Geosum International Global Investments Grup, S. L., a través de la propia actora Samsung.

Notifíquese al Decanato la existencia de este antecedentes para, que en el caso que la compañía Geosum International Global Investments Grup, S. L., por sí sola o junto con otras empresas, soliciten medidas cautelares contra Samsung Electronics CO. LTD. o alguna otra empresa de su grupo empresarial EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES por supuesta infracción del Diseño Registrado Internacional número DM/085 983, deberán ser repartido por antecedentes a este Juzgado.

AJM 2 de Barcelona de 24 de febrero de 2016 (en archivo personal).

Caso Huawei Technologies Co. Ltd. vs Apple Inc.

Admisión de escrito preventivo en materia de marca. Criterios de admisión: *Usus fori* o costumbre referidas al Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*; derecho fundamental a la tutela judicial efectiva implícito al habilitar el trámite del expediente de jurisdicción voluntaria.

[...]

HECHOS

Único.- Con el número que se ha especificado anteriormente, se ha presentado por parte del Procurador Sr. Ivo Ranera Cahís, en nombre de la entidad HUAWEI TECHNOLOGIES CO, LTD escrito preventivo al amparo de lo previsto en el artículo 1 y 3 de la ley 15/ 2015 de Jurisdicción voluntaria.

En el escrito de solicitud se hace referencia a la intención de presentar al público en el Congreso Internacional MOBILE WORLD CONGRESS, diversos productos, haciendo especial referencia al denominado HUAWEI MATE BOOK.

Los derechos sobre la marca, derivan del signo MATE BOOK, que constituye la marca comunitaria numero 14681316.

La parte sospecha de una posible solicitud de medidas cautelares por parte de la entidad norteamericana APPLE INC, con domicilio en 1 Infinite Loop, Cupertino California 95014, relativo a una posible de marca.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único.- 1. En el marco del protocolo sobre cuestiones de patentes, marcas, propiedad intelectual, defensa de la competencia y competencia desleal a raíz del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona (aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y renovado anualmente por la Junta de Jueces de lo Mercantil de Barcelona), se adoptó el acuerdo de admitir a tramite los escritos preventivos que se presentaran.

Dicho protocolo recoge lo siguiente: “c) *En el marco de un eventual un conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, admitir la presentación escritos preventivos ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que se adopten medida cautelares sin audiencia del demandado, lo que permitirá, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de medidas cautelares sin audiencia*”.

2. El art. 1.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, dice que “se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta Ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso”.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación

DISPONGO

SE ACUERDA admitir a trámite la anterior solicitud de ESCRITO PREVENTIVO como expediente de jurisdicción voluntaria para el caso de que se interpusieran medidas cautelares contra la instante del presente procedimiento.

A estos fines, queda fijada la designa de Procurador Sr. Ivo Ranera Cahís, por parte de la entidad HUAWEI TECHNOLOGIES CO, LTD.

Notifíquese la presente resolución al instante del expediente, haciendo constar que contra la presente cabe interponer recurso de apelación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.2 de la ley de jurisdicción voluntaria.

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo del presente expediente.

AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017 (ROJ: AJM B 1/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:1A).

Caso tapón dosificador para botellas de aceite de oliva (parte I).
Admisión de escrito preventivo en materia de patente y de modelo de utilidad anteriores a la Ley de Patentes de 2015: ámbito legal primario de aplicación; derecho comparado; precedente judicial; *usus fori* o costumbre referidas al Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*; derecho fundamental a la tutela judicial efectiva implícito al habilitar el trámite del expediente de jurisdicción voluntaria.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Hechos

La solicitante United es una empresa especializada en el desarrollo, producción y venta de tapones de plástico y cerrajes.

United fabrica y provee los tapones dosificadores utilizados por la mercantil DEOLEO S.A. en los aceites "Carbonell".

La actora potencial Borges está especializada en la producción y venta de aceite de oliva y de frutos secos.

Borges es titular de los modelos de utilidad ES 1153508 (ES '508, en adelante), ES 1078291 (ES '291, en adelante) y la solicitud de patente europea EP 13855208.

En fechas 4 y 18 de noviembre de 2016 Borges envía a DEOLEO sendos requerimientos denunciando la presunta infracción del modelo de utilidad ES '508. En el último de ellos Borges advierte de la inminencia de ejercicio de acciones judiciales.

En fecha 28 de noviembre de 2016 United contesta el requerimiento negando la infracción imputada.

Las conversaciones mantenidas entre las partes durante las últimas semanas no han dado lugar a un acercamiento por lo que United advierte el riesgo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra.

SEGUNDO.- Sobre el escrito preventivo

2.1 El escrito preventivo es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares *inaudita*

parte en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído.

2.2 El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *Schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de *protective letter* o *protective writ*. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término "escrito preventivo".

2.3 La parte que lo presenta es el "solicitante" del escrito preventivo, también futuro demandado o demandado potencial - de las medidas, entiéndase-; pudiendo, incluso, hablarse de sospechoso, acusado o acusado putativo o, también, presunto infractor. La parte a la que se dirige el escrito preventivo es la solicitante potencial de las medidas cautelares *inaudita parte*; futura demandante, demandante potencial o, simplemente, titular del derecho. Preferimos los términos "solicitante prevenida" y "pre-actora" para identificar a las dos partes intervinientes en esta figura jurídica, respectivamente.

2.4 El escrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: prever la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte*. En definitiva, un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Que tendrá por base y fundamento indicios relevantes: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc.

2.5 En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida UNITED CAPS FOOD S.L.U. y la potencial demandante o pre-actora la mercantil BORGES BRANDED FOOD S.L.U. y concurre igualmente causa e interés legítimo, derivado de los documentos nº 6 a 9 acompañados, requerimientos y cartas cruzadas entre ambas partes.

TERCERO.- Sobre el escrito preventivo en Alemania y en el Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

3.1 El escrito preventivo es una invención procesal de origen netamente germánico, consolidada desde hace ya más de 50 años en Alemania como práctica judicial si bien

reconocida por ley recientemente, en el art. 945 (a) del ZPO, que ha entrado en vigor en enero del año 2016.

3.2 Consecuencia de esa experiencia práctica en Alemania es la adopción de un Registro central de escritos preventivos [<https://schutzschriftenregister.hessen.de/>] público y a nivel federal, que permite recepcionar *on line* [<https://www.zssr.justiz.de/>] cualquier escrito preventivo presentado y ser consultado de forma automática por cualquier tribunal del Estado, haciendo muy práctica la gestión de los más de 20.000 escritos preventivos que se depositan anualmente en Alemania.

3.3 Otros países, de la órbita de influencia germánica, también reconocen el escrito preventivo ya legalmente ya por la práctica de los tribunales como pueden ser Suiza [art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)], Holanda, Bélgica o Francia.

3.4 El art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) regula la figura del escrito preventivo como mecanismo de defensa frente a las medidas cautelares *inaudita parte*, de forma que con este reconocimiento normativo expreso a nivel europeo y supranacional se le otorga plena carta de naturaleza a esta figura jurídica, si bien limitado al ámbito de las patentes. También se prevé un sistema registral para su gestión.

CUARTO.- Sobre el escrito preventivo en España

4.1 En España, al igual que en los países antes referidos, el proceso de génesis del escrito preventivo se ha producido a través de la práctica forense y de los tribunales, siendo el *Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013* (ponente Sr. Rodríguez Vega), la primera resolución judicial en España que admite esta figura.

4.2 En el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Un ejemplo es el Mobile World Congress, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

4.3 El *art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes*, que entrará en vigor en abril de este año 2017, regula por primera vez en España la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

QUINTO.- Tramitación hasta el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

5.1 Hasta que entre en vigor la nueva Ley de Patentes, que prevé expresamente "la formación de un procedimiento de medidas cautelares", esto es, un expediente o pieza de medidas cautelares, a día de hoy la petición formulada por el solicitante no tiene un trámite legal expreso. Lo cual no impide acceder a la admisión de dicha solicitud y darle un cauce procesal adecuado conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

5.2 La inexistencia de una norma legal que regulara esta figura así como la tramitación legal de la misma no ha impedido que durante años, países de nuestro entorno accedieran y dieran curso a este tipo de solicitudes a través de la práctica judicial. Igual en España, a partir del mencionado Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona.

5.3 Además, consideramos procedente recordar la reiterada jurisprudencia constitucional aplicable a estos casos, como la *STC 265/2015 de 14 de diciembre* que señala que "la preservación de los derechos fundamentales y, en especial, la regla o principio de interdicción de la indefensión reclaman un cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por preservar los derechos de defensa de las partes, ya que corresponde a los órganos judiciales velar por que se dé la necesaria contradicción entre éstas, que posean idénticas posibilidades de alegación y prueba y, en definitiva, que ejerciten su derecho de defensa en cada una de las fases o instancias". No es un obstáculo ni debe serlo la circunstancia de que una determinada regulación procesal no prevea un trámite específico - bien de traslado a las partes o de celebración de vista -, porque el mismo viene "requerido por una interpretación de la normativa procesal a la luz de los preceptos y principios constitucionales, al ser obligado, en todo caso, preservar el derecho de defensa de las partes en el proceso", facilitando a éstas la posibilidad de "contradecir y rebatir los argumentos expuestos por la parte contraria y formular cuantas alegaciones estime pertinentes".

5.4 Consideramos la vía procesal más idónea a tales efectos la del *art. 1.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria* , que dice que *"se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta Ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso"* . Así, como el *art. 139 de dicho texto legal* señala *" se podrá intentar la conciliación con arreglo a las previsiones de este Título para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito .*

La utilización de este expediente para finalidades distintas de la prevista en el párrafo anterior y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la inadmisión de plano de la petición ".

5.5 En el caso de autos, ha habido comunicaciones escritas entre las partes sobre los modelos de utilidad ES '508 y ES '291 de la que Borges es titular, lo que justifica el interés de la solicitante prevenida por promover la tutela judicial solicitada y su tramitación a través de un expediente de jurisdicción voluntaria.

SEXTO.- Efectos de la admisión del escrito preventivo y comunicaciones a otros Tribunales

a) Regla general: no procede la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte

6.1 En primer lugar, la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal y como regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte.

6.2 Ahora bien, la admisión de este escrito preventivo no altera la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista; y no impide que, una vez presentadas las medidas cautelares *inaudita parte* , éstas se puedan acordar "sin más trámite" mediante auto en los términos y plazos que dicta el *art. 733.2 de la LEC* , esto es, acreditadas por la actora razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.

b) Notificación obligatoria al demandante potencial y principio de buena fe

6.3 En segundo lugar, se ha de notificar a BORGES BRANDED FOOD S.L.U ., como titular de los modelos de utilidad controvertidos, la presente resolución. Dicha

notificación, exigida por los *arts. 270 de la LOPJ y 150 de la LEC*, se realiza con la finalidad siguiente: si Borges decide presentar las medidas cautelares *inaudita parte* ante un Juzgado Mercantil competente pero distinto de los de Barcelona, vendrá obligada, conforme al principio de buena fe procesal, a poner en conocimiento del mismo esta resolución para que aquél pueda conocer las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por el solicitante del escrito preventivo, antes de tomar una decisión.

c) Notificación al resto de Juzgados Mercantiles potencialmente competentes

6.4 En tercer lugar, se ha de notificar a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles competentes para estas materias, Barcelona, Madrid y Valencia, la presente resolución a fin de que el Juzgado Mercantil que resulte finalmente competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por la solicitante UNITED CAPS FOOD S.L.U. en el escrito preventivo.

d) Efectos desde la fecha de la solicitud

6.5 En cuarto lugar, hemos de retrotraer los referidos efectos de la admisión del escrito preventivo al momento mismo de la solicitud del escrito preventivo, en nuestro caso, el 28 de diciembre de 2016. En sistemas registrales *on line* de escritos preventivos como el alemán o en el del art. 207 del TUP, su carácter automático e instantáneo no produce los inconvenientes que sí se dan en nuestro país, donde puede haber lapsos de tiempo desde que se presenta la solicitud del escrito preventivo hasta que se dicta la resolución de admisión. De ahí la ficción de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de la solicitud y con las mismas consecuencias.

e) Acceso al expediente por parte del demandante una vez presentadas las medidas

6.5 En quinto lugar, a la potencial demandante Borges sólo se le permitirá acceder al expediente y al contenido de la solicitud de escrito preventivo presentada así como de la documentación acompañada por UNITED CAPS FOOD S.L.U., una vez presentada la medida cautelar *inaudita parte*.

6.6 En sistemas registrales como el alemán o el previsto para el Tribunal Unificado de Patentes (art. 207.8º) el futuro demandante de las medidas cautelares es notificado de la existencia del escrito preventivo y accede a su contenido una vez presenta las medidas cautelares, no antes. En nuestro país, la configuración judicial del escrito preventivo así como el futuro *art. 132 de la Ley de Patentes* giran en torno a la

notificación del mismo al potencial demandante. Notificación que es obligatoria e indisponible y previa a la presentación de las medidas cautelares *inaudita parte* .

6.7 Ahora bien, siendo ineludible la notificación al potencial demandante de medidas cautelares, entendemos que ésta ha de quedar limitada a la resolución de admisión del escrito preventivo sin que la misma pueda acceder al expediente y al contenido y documentación acompañada por el solicitante. Solo cuando dicho futuro demandante deje de serlo en términos potenciales, lo que ocurrirá con la presentación en forma de las medidas cautelares, podrá acceder a dicho contenido y documentación. De esta forma, además, evitamos efectos no deseados: básicamente, que el demandante conozca de anticipadamente los medios de prueba y los argumentos jurídicos y de defensa del demandado y construya su demanda conociendo dicha estrategia defensiva.

f) Plazo de duración, posibilidad de prórroga e indisponibilidad del escrito preventivo. Extensión de efectos a terceros

6.8 La vigencia del escrito preventivo será de tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión al potencial demandante Borges, quien en dicho plazo podrá presentar las medidas cautelares *inaudita parte* ante este Juzgado Mercantil o cualquier Juez Mercantil que considere competente. Transcurrido el señalado plazo quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses. En este sentido, seguimos el criterio del art. 207.9º del Reglamento de procedimiento del TUP, que admite las prórrogas.

6.9 Finalmente, admitido el escrito preventivo queda fuera del ámbito dispositivo del instante y queda ya sometida a un plazo de validez de tres meses. Serán cuando transcurra los tres meses de validez cuando el escrito pierda su eficacia *ex lege* - y no *ex parte* ni *ex ante* -.

6.10 Extensión de la protección a terceros. Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte* . Eso sí, debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo la misma representación procesal. En el presente caso se solicita la carta de protección también

para una sociedad tercera determinada, DEOLEO S.A., que es cliente y compradora de los tapones dosificadores que fabrica United. Existe la determinación e identificación del tercero y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección. Ahora bien, no consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de la citada mercantil. Por tanto, hemos de supeditar la extensión de los efectos de la presente resolución a la mercantil DEOLEO S.A. a que se subsane ese defecto procesal en el plazo de cinco días o, en último caso, se adhiera voluntariamente a este expediente ex *art. 13 de la LEC* .

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por D. Carlos Ram de Viu y de Sivatte, representación procesal de la mercantil UNITED CAPS FOOD S.L.U., con efectos desde el 28 de diciembre de 2016 y que será tramitado como expediente de jurisdicción voluntaria.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas , no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291, y se señalará la celebración de la vista de los *arts. 733.1 y 734.3 LEC* , realizándose las notificaciones y citación de UNITED CAPS FOOD S.L.U., directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.- Notificar a la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U., a través de la citada representación procesal de la solicitante, la presente resolución con las siguientes advertencias:

si ha solicitado con posterioridad al 28 de diciembre de 2016 medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291 ante cualquier Juzgado Mercantil competente deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por la solicitante UNITED CAPS FOOD S.L.U.

si solicita dichas medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291 en los tres meses siguiente a contar desde la notificación de la presente resolución ante cualquier Juzgado Mercantil competente distinto del Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona deberá poner en conocimiento del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por la solicitante UNITED CAPS FOOD S.L.U.

Sólo se le permitirá acceder al expediente y al contenido de la solicitud de escrito preventivo presentada así como de la documentación acompañada por UNITED CAPS FOOD S.L.U., una vez presentada la medida cautelar *inaudita parte*.

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, para que en el caso de la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U solicite dichas medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291, sea repartida por antecedentes a este Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona.

5º.- Notificar la presente resolución a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles de Madrid y de Valencia para que en el caso de la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U haya solicitado con posterioridad al 28 de diciembre de 2016 o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A., por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291, el Juzgado Mercantil que resulte competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por la solicitante UNITED CAPS FOOD S.L.U. en el escrito preventivo.

A tal efecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirá copia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivo presentada así como de la documentación acompañada por UNITED CAPS FOOD S.L.U.; todo ello, sin perjuicio de que UNITED CAPS FOOD S.L.U. pueda presentar copias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidas cautelares *inaudita parte* , si tuviera conocimiento de ello.

6°.- Que transcurridos tres meses desde la notificación a BORGES BRANDED FOOD S.L.U. de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte* , quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

7°.- Que la extensión de los efectos de la presente resolución a la mercantil DEOLEO S.A. queda supeditada a se subsane el defecto procesal de la falta de representación procesal en forma, en el plazo de cinco días o, en último caso, a que se adhiera voluntariamente a este expediente ex *art. 13 de la LEC* .

AJM 5 de Barcelona de 10 de febrero de 2017 (archivo personal).

Admisión de escrito preventivo en el marco del Protocolo del *Mobile World Congres*.
Declaración expresa de confidencialidad de documentos relativos a las negociaciones privadas de las partes a fin de otorgar una licencia sobre las patentes esenciales que considera infringidas.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Dña. Araceli García Gómez, Procurador de ARCHOS S.A. y ARCHOS TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L. (en adelante, ARCHOS), presento escrito con fecha de entrada en este juzgado de 8 de febrero de 2017, solicitando, en resumen, que se tenga por formulado el presente escrito preventivo en relación con un eventual procedimiento de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de patentes, y se acuerde:

[...]

Igualmente, mediante OTROSÍ DIGO, la solicitante peticona la adopción de medidas para preservar la confidencialidad de determinada información en los siguientes términos:

1. *Se declare el carácter reservado del presente incidente y, en especial, del escrito preventivo y sus documentos acompañatorios núms. 4 a 42, ambos incluidos.*
2. *Restringir a un número limitado de personas—en concreto, a los procuradores y abogados de las partes y a las personas físicas de las partes que hayan intervenido en la negociación—el acceso a dicho escrito y a los citados documentos, en su totalidad o en parte.*
3. *Restringir a las personas identificadas en el número 2—además de los peritos que resultaran designados por las partes—el acceso a las vistas, si llegaran a celebrarse, cuando en las mismas pueda revelarse información contenida en el presente escrito y en sus documentos anexos núms. 4 a 42, ambos incluidos, así como el acceso a las grabaciones de las vistas.*

4. *Omitir la reproducción de información contenida en los citados pasajes del presente escrito y documentos en las resoluciones que se dicten en el marco del presente incidente.*
5. *Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en los números 2 y 3 una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que hagan referencia a la posición de las partes en el marco de las negociaciones mantenidas.*

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los tres Juzgados competentes por razón de la materia de patentes y modelos de utilidad correspondiendo al Juzgado de lo mercantil nº 5 de esta ciudad.

TERCERO.- Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a su Señoría para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

- 1.1 Las solicitantes ARCHOS son empresas (matriz y filial) cuya actividad es el desarrollo y comercialización de tabletas, smartphones y notebooks.
- 1.2 Las actoras potenciales SISVEL INTERNATIONAL SA, SISVEL UK LIMITED, 3G LICENSING, S.A. (SISVEL, en adelante) son la matriz y filiales que gestionan un portfolio de patentes y de programas de licencias consideradas tecnología estándar (“patentes esenciales”), entre ellas, los estándares técnicos de comunicación inalámbrica “Wireless” (dentro del que caen, entre otras, tecnologías tales como GSM, CDMA2000, WCDMA, T63, IEEE802.16, LTE, SAE, OMA o TD-SCDMA), “3G”, 3GPP (GPRS, UMTS, HSPA, LTE) o “Wi-Fi” (802.11); “4G” o “LTE” (Long Term Evolution) o LTE-A (LTE-Advanced), incluidos los estándares GPRS (GSM) y UMTS (WCDMA y/o HSPA+).
- 1.3 Desde el año 2012 hasta ahora la potencial demandante SISVEL ha cruzado diversos requerimientos y cartas con ARCHOS en relación con las carteras de patentes integradas en los Programas Wireless, LTE, Wi-Fi y 3G de SISVEL y la presunta infracción de éstas así como la voluntad de llegar a un acuerdo acerca del otorgamiento de licencias (documentos núm. 4 a núm. 32).

1.4 Dichos requerimientos y cartas cruzadas hacen que ARCHOS advierta el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, con ocasión del Mobile World Congress (MWC, en adelante) que se celebra en Barcelona durante los días 27 de febrero a 2 de marzo de este año 2017.

[...]

SÉPTIMO.- Confidencialidad de la información del presente expediente

7.1. En torno a la definición del secreto empresarial, que legitima la declaración de confidencialidad de las alegaciones o los medios de prueba relacionados con el mismo, conviene partir de la normativa contenida en el ADPIC, concretamente los artículos 42 en relación al 39.2.

Dispone el artículo 42 ADPIC que “*Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. (...) El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.*”

El artículo 39.2 ADPIC añade que “*Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:*

a) *sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y*

b) *tenga un valor comercial por ser secreta; y*

c) *haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.*”

7.2 En este caso, ARCHOS solicita que, con carácter previo o simultáneo a la admisión a trámite del escrito preventivo, se acuerde:

- a) el carácter reservado del presente incidente y, en especial, del escrito preventivo y sus documentos núms. 4 a 42, ambos incluidos.
- b) Restringir a un número limitado de personas –en concreto, a los procuradores y abogados de las partes y a las personas físicas de las partes que hayan intervenido en la negociación– el acceso a dicho escrito y a los citados documentos, en su totalidad o en parte.
- c) Restringir a las personas identificadas en el apartado anterior el acceso a las vistas, si llegaran a celebrarse, cuando en las mismas pueda revelarse información contenida en el presente escrito y en sus documentos anexos núms. 4 a 42, ambos incluidos, así como el acceso a las grabaciones de las vistas.
- d) Omitir la reproducción de información contenida en los citados pasajes del presente escrito y documentos en las resoluciones que se dicten en el marco del presente incidente.
- e) Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas referidas en el apartado anterior una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que hagan referencia a la posición de las partes en el marco de las negociaciones mantenidas.

7.3 El primer requisito para acordar la confidencialidad es identificar la materia que constituye el secreto empresarial, atendiendo a que no sea conocida ni fácilmente accesible por parte de terceros, tenga valor comercial, y se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto. En la presente litis, ARCHOS fundamenta su petición de confidencialidad respecto a hechos relativos a las negociaciones privadas de ambas partes a fin de otorgar una licencia sobre las patentes esenciales que considera infringidas, por lo que es clara la conveniencia de preservar dicha información de los intereses de terceros, asegurando a la vez que SISVEL puede defenderse debidamente garantizando la tutela judicial efectiva.

7.4 El segundo requisito es que la confidencialidad se alcance a través de medidas razonables que no infrinjan preceptos constitucionales.

En nuestro ordenamiento interno, dispone el art. 140.3 LEC que los *“tribunales por medio de auto podrán atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atención a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del artículo 138”* con la consecuencia de que las *“actuaciones de carácter reservado sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y*

defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole”.

El límite al carácter público de las actuaciones judiciales se halla en el artículo 120 de la Constitución, a cuyo tenor *“Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.” Respecto a la sentencia, se establece que será siempre motivada y se pronunciará en audiencia pública.”*

Por tanto, es claro que la Carta Magna permite restringir el carácter público de las actuaciones procesales si un interés necesitado de protección así lo requiere.

7.5 En este caso, se aprecia claramente la necesidad de declarar el carácter reservado del presente expediente si bien en los siguientes términos:

a) el carácter reservado del presente expediente de admisión de escrito preventivo se acuerda en relación a los documentos núms. 4 a 42 aportados, que se declaran expresamente confidenciales, así como a las referencias que a los mismos se haya hecho en la solicitud.

b) Se restringe a los procuradores y abogados de las partes y a las personas físicas de las partes que hayan intervenido en la negociación el acceso al presente expediente.

c) Se restringe a los procuradores y abogados de las partes y a las personas físicas de las partes que hayan intervenido en la negociación el acceso a los actos procesales orales, si llegaran a celebrarse, solo en aquellos momentos en los que se traten hechos o información contenida o referida a los documentos anexos núms. 4 a 42, ambos incluidos, así como el acceso a las grabaciones de las vistas referidas también a dichos momentos.

d) Respecto a la resolución judicial, en la misma se contendrá, si fuera necesario, una argumentación respecto a la necesidad de declarar ciertos fragmentos como exentos de la publicidad que de ordinario se prevé, limitada siempre a los hechos o información contenida o referida a los documentos anexos núms. 4 a 42.

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por Dña. Araceli García Gómez, representación procesal de la mercantil ARCHOS S.A. y ARCHOS TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L., con efectos desde el 3 de febrero de 2017 y que será tramitado como expediente de jurisdicción voluntaria.

[...]

7°.- Preservar la confidencialidad de la información del presente expediente en los siguientes términos:

a) el carácter reservado del presente expediente de admisión de escrito preventivo se acuerda en relación a los documentos núms. 4 a 42 aportados, que se declaran expresamente confidenciales, así como a las referencias que a los mismos se haya hecho en la solicitud.

b) Se restringe a los procuradores y abogados de las partes y a las personas físicas de las partes que hayan intervenido en la negociación el acceso al presente expediente.

c) Se restringe a los procuradores y abogados de las partes y a las personas físicas de las partes que hayan intervenido en la negociación el acceso a los actos procesales orales, si llegaran a celebrarse, solo en aquellos momentos en los que se traten hechos o información contenida o referida a los documentos anexos núms. 4 a 42, ambos incluidos, así como el acceso a las grabaciones de las vistas referidas también a dichos momentos.

d) Respecto a la resolución judicial, en la misma se contendrá, si fuera necesario, una argumentación respecto a la necesidad de declarar ciertos fragmentos como exentos de la publicidad que de ordinario se prevé, limitada siempre a los hechos o información contenida o referida a los documentos anexos núms. 4 a 42.

AJM 5 de Barcelona de 5 de mayo de 2017 (archivo personal).

Auto específico de declaración expresa de confidencialidad de documentos relativos a las negociaciones privadas de las partes a fin de otorgar una licencia sobre las patentes que considera infringidas.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- La entidad FRACTUS S.A. solicitó en el SEXTO Otrosí Digo de la demanda que se declarara el carácter reservado de varios documentos que aportaba con dicha demanda.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

1 En torno a la definición del secreto empresarial, que legitima la declaración de confidencialidad de las alegaciones o los medios de prueba relacionados con el mismo, conviene partir de la normativa contenida en el ADPIC, concretamente los artículos 42 en relación al 39.2.

Dispone el artículo 42 ADPIC que *“Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. (...) El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.”*

El artículo 39.2 ADPIC añade que *“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:*

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.”

2 En este caso, FRACTUS solicita:

- a. Declarar el carácter reservado del Anexo N.º II adjunto a la Declaración del Sr. Ilario de FRACTUS aportado como DOCUMENTO N.º 3.
- b. Exonerar a FRACTUS S.A. del deber procesal de aportación de los mismos.
- c. Autorizar el conocimiento de los citados documentos únicamente a los letrados directores de las demandadas y a los peritos autores de los dictámenes periciales aportados y/o que se puedan designar por el Juzgado.
- d. Limitar el acceso a dichos documentos a la lectura de los mismos, por los mencionados letrados y peritos en las dependencias judiciales y a presencia del Secretario Judicial y previa la imposición a dichos letrados y peritos y la aceptación por los mismos de la obligación de no revelar la información contenida en los mismos a ninguna otra persona o entidad y muy especialmente a las entidades demandadas, de abstenerse de utilizarla fuera de la presente *litis* y de abstenerse de reproducir dicha información en sus escritos forenses o dictámenes, limitándose a la realización de remisiones al contenido de dichos documentos, con los apercibimientos legales correspondientes para el caso de transgresión de dicho deber y obligaciones de confidencialidad.
- e. Mantener los citados documentos en sendos sobres cerrados y sellados del Juzgado, una vez examinados por los letrados de la parte demandada, bajo la custodia de la Secretario Judicial, poniendo en conocimiento de mi mandante, con carácter previo a su autorización y realización y con tiempo suficiente para que pueda formular alegaciones al respecto, cualquier nuevo acceso a los mismos que pudiera solicitarse al Juzgado.
- f. Declarar el carácter reservado de cualquier actuación oral en la que se pueda tratar de la información contenida en el citado documento, celebrándola a puerta cerrada, a presencia únicamente de los letrados de las partes y sin utilización de medios de grabación, con constancia única en acta reservada de la Secretario Judicial.
- g.

3 El primer requisito para acordar la confidencialidad es identificar la materia que constituye el secreto empresarial, atendiendo a que no sea conocida ni fácilmente accesible por parte de terceros, tenga valor comercial, y se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto. En la presente causa, FRACTUS fundamenta su petición de confidencialidad respecto a los contratos de licencia de uso de patentes suscritos entre FRACTUS, S.A., y de sublicencia suscritos por su licenciataria VECTIS IP LTD. con los distintos fabricantes de dispositivos de comunicaciones móviles, así como la propia existencia y la identidad de los licenciatarios, por lo que es clara la conveniencia de preservar dicha información de los intereses de terceros.

4 El segundo requisito es que la confidencialidad se alcance a través de medidas razonables que no infrinjan preceptos constitucionales.

En nuestro ordenamiento interno, dispone el art. 140.3 LEC que los *“tribunales por medio de auto podrán atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atención a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del artículo 138”* con la consecuencia de que las *“actuaciones de carácter reservado sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole”*.

El límite al carácter público de las actuaciones judiciales se halla en el artículo 120 de la Constitución, a cuyo tenor *“Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.” Respecto a la sentencia, se establece que será siempre motivada y se pronunciará en audiencia pública.”*

Por tanto, es claro que la Carta Magna permite restringir el carácter público de las actuaciones procesales si un interés necesitado de protección así lo requiere.

5. En este caso, se aprecia claramente la necesidad de declarar el carácter reservado del presente expediente si bien en los siguientes términos:

- a. Declarar el carácter reservado del Anexo N.º II adjunto a la Declaración del Sr. Ilario de FRACTUS aportado como DOCUMENTO N.º 3.
- b. Autorizar el conocimiento de los citados documentos únicamente a los letrados directores de las demandadas y a los peritos autores de los dictámenes periciales aportados y/o que se puedan designar por el Juzgado.
- c. Limitar el acceso a dichos documentos a la lectura de los mismos, por los mencionados letrados y peritos en las dependencias judiciales y a presencia del Secretario Judicial y previa la imposición a dichos letrados y peritos y la

aceptación por los mismos de la obligación de no revelar la información contenida en los mismos a ninguna otra persona o entidad y muy especialmente a las entidades demandadas, de abstenerse de utilizarla fuera de la presente *litis* y de abstenerse de reproducir dicha información en sus escritos forenses o dictámenes, limitándose a la realización de remisiones al contenido de dichos documentos, con los apercibimientos legales correspondientes para el caso de transgresión de dicho deber y obligaciones de confidencialidad.

- d. Mantener los citados documentos en sendos sobres cerrados y sellados del Juzgado, una vez examinados por los letrados de la parte demandada, bajo la custodia de la Secretario Judicial, poniendo en conocimiento de FRACTUS, con carácter previo a su autorización y realización y con tiempo suficiente para que pueda formular alegaciones al respecto, cualquier nuevo acceso a los mismos que pudiera solicitarse al Juzgado.
- e. Declarar el carácter reservado de cualquier actuación oral en la que se pueda tratar de la información contenida en el citado documento, celebrándola a puerta cerrada, a presencia únicamente de los letrados de las partes y sin utilización de medios de grabación, con constancia única en acta reservada de la Secretario Judicial.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

- a. Declarar el carácter reservado del Anexo N.º II adjunto a la Declaración del Sr. Ilario de FRACTUS aportado como DOCUMENTO N.º 3.
- b. Autorizar el conocimiento de los citados documentos únicamente a los letrados directores de las demandadas y a los peritos autores de los dictámenes periciales aportados y/o que se puedan designar por el Juzgado.
- c. Limitar el acceso a dichos documentos a la lectura de los mismos, por los mencionados letrados y peritos en las dependencias judiciales y a presencia del Secretario Judicial y previa la imposición a dichos letrados y peritos y la aceptación por los mismos de la obligación de no revelar la información contenida en los mismos a ninguna otra persona o entidad y muy especialmente a las entidades demandadas, de abstenerse de utilizarla fuera de la presente *litis* y de abstenerse de reproducir dicha información en sus escritos forenses o dictámenes, limitándose a la realización de remisiones al contenido de dichos documentos, con los apercibimientos legales correspondientes para el caso de transgresión de dicho deber y obligaciones de confidencialidad.

- d. Mantener los citados documentos en sendos sobres cerrados y sellados del Juzgado, una vez examinados por los letrados de la parte demandada, bajo la custodia de la Secretario Judicial, poniendo en conocimiento de FRACTUS, con carácter previo a su autorización y realización y con tiempo suficiente para que pueda formular alegaciones al respecto, cualquier nuevo acceso a los mismos que pudiera solicitarse al Juzgado.
- e. Declarar el carácter reservado de cualquier actuación oral en la que se pueda tratar de la información contenida en el citado documento, celebrándola a puerta cerrada, a presencia únicamente de los letrados de las partes y sin utilización de medios de grabación, con constancia única en acta reservada de la Secretario Judicial.

AJM 5 de Barcelona de 11 de mayo de 2017 (Roj: AJM B 72/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:72A).

Caso tapón dosificador para botellas de aceite de oliva (parte II).

Admisión de prórroga de auto de escrito preventivo inicial por otros tres meses antes de la ley de patentes de 2015. Admisión de adhesión voluntaria de un tercero futuro demandado al expediente.

[...]

TERCERO.- En fecha 17 de enero de 2017, la representación procesal de DEOLEO S.A. solicitó la intervención voluntaria en el presente expediente, dándose audiencia por el juzgado por diez días a las partes personadas.

En fecha 4 de abril de 2017, la representación procesal de UNITED CAPS LUXEMBOURG S.A. interesó prórroga por otros tres meses de la vigencia de la admisión del escrito preventivo inicialmente acordada.

Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a su Señoría para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

[...]

SEXTO.- Prórroga de los efectos de la admisión del escrito preventivo y comunicaciones a otros Tribunales. Adhesión voluntaria de DEOLEO S.A.

a) Sobre la prórroga del escrito preventivo

6.1 La vigencia del escrito preventivo inicialmente adoptado por auto de 5 de enero de 2017 es de tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión al potencial demandante Borges (12 de enero de 2017). Por tanto, dicha protección alcanzó hasta el 12 de abril de 2017. No obstante, previamente, en fecha 4 de abril de 2017, United solicitó una prórroga por otros tres meses, en línea con la previsión establecida en el punto 6.8 del auto inicial de admisión.

6.2. Seguimos el criterio de otros países, en general, y del art. 207.9º del Reglamento de procedimiento del TUP, en particular, que admite las prórrogas en estos escritos. En consecuencia, se prorrogan los efectos del escrito preventivo tres meses más, a

computar desde el día 12 de abril de 2017 hasta el día 12 de julio de 2017. Todo ello con los mismos efectos y consecuencias que reproducimos a continuación.

[...]

e) *Indisponibilidad del escrito preventivo. Extensión de efectos a terceros. Adhesión voluntaria de DEOLEO S.A.*

6.7 Admitida la prórroga del escrito preventivo queda fuera del ámbito dispositivo del instante y queda ya sometida a un plazo de validez de otros tres meses. Serán cuando transcurra los tres meses de validez cuando el escrito pierda su eficacia *ex lege* - y no *ex parte* ni *ex ante* -. Por tanto, la protección expira el día 12 de julio de 2017.

6.8 Extensión de la protección a terceros. Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte* . Eso sí, debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo la misma representación procesal. En el presente caso se solicita la carta de protección también para una sociedad tercera determinada, DEOLEO S.A., que es cliente y compradora de los tapones dosificadores que fabrica United. Existe la determinación e identificación del tercero y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección. También consta la petición de adhesión voluntaria al presente expediente por parte de DEOLEO S.A. En consecuencia, se admite la adhesión solicitada por dicha mercantil al concurrir interés legítimo en el procedimiento al ser la compradora de los tapones dosificadores que fabrica United y, por tanto, se extiende a la misma los efectos protectores de la presente resolución.

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a la prórroga durante tres meses del escrito preventivo presentado por D. Carlos Ram de Viu y de Sivatte, representación procesal de la mercantil UNITED CAPS LUXEMBOURG S.A., con efectos desde el 12 de abril de 2017 hasta el 12 de julio de 2017.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas , no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra UNITED CAPS LUXEMBOURG S.A. y/o contra DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291, y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC , realizándose las notificaciones y citación de UNITED CAPS LUXEMBOURG S.A. y/o DEOLEO S.A., directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.- Notificar a la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U., a través de la citada representación procesal de la solicitante, la presente resolución con las siguientes advertencias: si solicita/ha solicitado dichas medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291 desde el 12 de abril de 2017 hasta el 12 de julio de 2017 ante cualquier Juzgado Mercantil competente distinto del Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona deberá poner en conocimiento del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes UNITED CAPS LUXEMBOURG S.A. y/o DEOLEO S.A.

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, para que en el caso de la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U solicite/haya solicitado desde el 12 de abril de 2017 hasta el 12 de julio de 2017 dichas medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS LUXEMBOURG S.A. y/o DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291, sea repartida por antecedentes a este Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona.

5º.- Notificar la presente resolución a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles de Madrid y de Valencia para que en el caso de la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U haya solicitado o solicite desde el 12 de abril de 2017 hasta el 12 de julio de 2017 , medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS LUXEMBOURG S.A. y/o contra DEOLEO S.A., por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291, el Juzgado Mercantil que resulte competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por la solicitantes UNITED CAPS LUXEMBOURG S.A. y/o DEOLEO S.A. en el escrito preventivo.

A tal efecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirá copia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivo presentada así

como de la documentación acompañada por UNITED CAPS LUXEMBOURG S.A. y/o DEOLEO S.A.; todo ello, sin perjuicio de que UNITED CAPS LUXEMBOURG S.A. y/o DEOLEO S.A. pueda presentar copias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidas cautelares *inaudita parte* , si tuviera conocimiento de ello.

6º.- Que transcurridos tres meses, computados desde el 12 de abril de 2017 hasta el 12 de julio de 2017 , sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte* , quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente.

7º.- Se admite la adhesión voluntaria de DEOLEO S.A. al presente expediente y extiende a la misma los efectos protectores de la presente resolución.

AJM 4 de Barcelona de 1 de febrero de 2018 (en archivo personal)

Admisión de escrito preventivo en el marco del Protocolo del *Mobile World Congress*.
Se deniega la petición de declaración de confidencialidad al ser genérica, de todo el expediente y abstracta, sin especificación de documentos concretos.

Caso: Patentes esenciales para los estándares de telecomunicación 2G (GSM/GPRS), 3G (WCDMA) y 4G (LTE).

Solicitantes Prevenidas: Wiko Sociéte Par Actions Simplifiée, Wiko Global Sociéte Par Actions Simplifiée y Wikomobile Iberia, S. L. (en adelante Wiko).

Procurador: Doña Araceli García Gómez
Letrado: Don José Miguel Lissen Arbeloa

Pre-Actoras: Siemens AG.

AUTO

En Barcelona, a 1 de febrero de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Doña Araceli García Gómez, Procurador de Wiko Sociéte Par Actions Simplifiée, Wiko Global Sociéte Par Actions Simplifiée y Wikomobile Iberia, S. L., (en adelante, Wiko), presentó escrito con fecha de entrada en este juzgado de 1 de febrero de 2017, solicitando, en resumen, que se tenga por formulado el presente escrito preventivo en relación con un eventual procedimiento de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de patentes, y se acuerde:

1. *Tener por personadas en debida forma a WIKO SAS, WIKO GLOBAL SAS, WIKOMOBILE IBERIA S.L. a través de la procuradora Dña. Araceli García Gómez, con quien se entenderán las notificaciones y citaciones que se produzcan con ocasión de medidas cautelares inaudita parte de la pre-actora.*

2. *La admisión del presente escrito preventivo, de modo que, por no concurrir caso de urgencia extrema debidamente motivada y justificada en una eventual solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte frente a WIKO SAS, WIKO GLOBAL SAS,*

WIKOMOBILE IBERIA S.L., no habrá lugar a su adopción, y se señalará la celebración de vista del art. 734 LEC realizándose las notificaciones y citación de esta parte a través de su representación procesal.

3º.- Notificar la correspondiente resolución a la pre-actora, al domicilio que consta en el encabezamiento, a través de la procuradora Dña. Araceli García Gómez, con las siguientes advertencias:

- 1. si ha solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito medidas cautelares inaudita parte contra WIKO SAS, WIKO GLOBAL SAS, WIKOMOBILE IBERIA S.L. por presunta infracción de patentes relacionadas con los estándares tecnológicos de telecomunicación 2G (GSM/GPRS), 3G (WCDMA) y 4G (LTE), ante cualquier Juzgado Mercantil competente deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.*
- 2. si solicita dichas medidas cautelares inaudita parte contra WIKO SAS, WIKO GLOBAL SAS, WIKOMOBILE IBERIA S.L. por presunta infracción de patentes relacionadas con los citados estándares tecnológicos en los tres meses siguiente a contar desde la notificación de la presente resolución ante cualquier Juzgado Mercantil competente distinto del que dicta la presente resolución, deberá poner en conocimiento del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.*
- 3. Sólo se le permitirá acceder al expediente y al contenido de la solicitud de escrito preventivo presentada así como de la documentación acompañada por las solicitantes, una vez presentada la medida cautelar inaudita parte.*

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, para que en el caso de la pre-actora solicite medidas cautelares inaudita parte contra WIKO SAS, WIKO GLOBAL SAS, WIKOMOBILE IBERIA S.L. por presunta

infracción de patentes relacionadas con los estándares tecnológicos identificados en el número 3, sea repartida por antecedentes a este Juzgado que dicte la resolución.

5º.- Notificar la presente resolución a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles de Madrid y de Valencia para que en el caso de la pre-actora haya solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares inaudita parte contra WIKO SAS, WIKO GLOBAL SAS, WIKOMOBILE IBERIA S.L. por presunta infracción de patentes relacionadas con los estándares tecnológicos identificados en el número 3, el Juzgado Mercantil que resulte competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo.

A tal efecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirá copia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivo presentada, sin perjuicio de que las propias solicitantes puedan presentar copias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidas cautelares inaudita parte, si tuviera conocimiento de ello.

6º.- Que transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-actora de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares inaudita parte, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los tres Juzgados competentes por razón de la materia de patentes y modelos de utilidad correspondiendo al Juzgado de lo mercantil nº 4 de esta ciudad.

TERCERO.- Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a su Señoría para resolver.

CUARTO.- La presente resolución se ha adoptado cumpliendo los plazos y compromisos de respuesta y resolución rápida fijados en el *Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress 2018*, aprobado por la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en su reunión de fecha 13 de diciembre de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 Las solicitantes son empresas cuya actividad es la distribución, promoción y comercialización de teléfonos móviles básicos y smartphones de gama media y baja.

1.2 La actora potencial es titular de las patentes esenciales para los estándares de telecomunicación 2G (GSM/GPRS), 3G (WCDMA) y 4G (LTE).

1.3 Desde 12 de noviembre de 2014 la potencial demandante ha cruzado diversos requerimientos con Wiko en relación a dichas patentes esenciales o estándares y la presunta infracción de éstas así como la voluntad de llegar a un acuerdo acerca del otorgamiento de licencias.

1.4 Dichos requerimientos y cartas cruzadas hacen que Wiko advierta el riesgo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, con ocasión del Mobile World Congress (MWC, en adelante) que se celebra en Barcelona durante los días 26 de febrero a 1 de marzo de este año 2018.

[...]

SÉPTIMO.- Sobre la confidencialidad.

7.1 Las entidades Wiko han solicitado mediante Otrosí Digo que se adopten una serie de medidas para preservar la confidencialidad de información, en concreto, que se declare el carácter reservado del presente incidente, la documental aportada y otras relacionadas con las personas que podrían tener conocimiento de mismo.

7.2 En torno a la definición del secreto empresarial, que legitima la declaración de confidencialidad de las alegaciones o los medios de prueba relacionados con el mismo, conviene partir de la normativa contenida en el ADPIC, concretamente los artículos 42 en relación al 39.2.

- Dispone el artículo 42 ADPIC que “*Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. (...) El*

procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.”

- El artículo 39.2 ADPIC añade que *“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:*

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.”

7.3 También hay que tener en cuenta lo establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, que es su artículo 9 establece:

“1. Los Estados miembros garantizarán que las partes, sus abogados u otros representantes, los funcionarios judiciales, los testigos, los peritos y cualquier otra persona que intervenga en un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial, o que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho proceso, no estén autorizados a utilizar o revelar un secreto comercial o un supuesto secreto comercial que las autoridades judiciales competentes, en respuesta a una solicitud debidamente motivada de una parte interesada, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso. A este respecto, los Estados miembros también podrán permitir que las autoridades judiciales actúen de oficio.

La obligación recogida en el párrafo primero seguirá vigente una vez concluido el proceso judicial. Sin embargo, dicha obligación se extinguirá en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) cuando por resolución definitiva se concluya que el supuesto secreto comercial no reúne los requisitos establecidos en el artículo 2, punto 1, o

b) cuando, con el tiempo, la información en cuestión pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información.

2. Los Estados miembros velarán asimismo por que las autoridades judiciales competentes, previa solicitud debidamente motivada de una de las partes, puedan tomar las medidas específicas necesarias para preservar la confidencialidad de cualquier secreto comercial o supuesto secreto comercial utilizado o mencionado durante un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial. Los Estados miembros también podrán permitir que las autoridades judiciales adopten tales medidas de oficio.

Las medidas a que se refiere el párrafo primero deberán incluir, como mínimo, la posibilidad de:

a) restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento que contenga secretos comerciales o supuestos secretos comerciales presentado por las partes o por terceros, en su totalidad o en parte;

b) restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en las mismas puedan revelarse secretos comerciales o supuestos secretos comerciales, y a las grabaciones o transcripciones de esas vistas;

c) poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan secretos comerciales.

El número de personas al que se hace referencia en el párrafo segundo, letras a) y b), no será superior al que resulte necesario para garantizar el cumplimiento del derecho

de las partes procesales a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados u otros representantes.

3. Al decidir sobre las medidas del apartado 2 y examinar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, los intereses legítimos de las partes y, en su caso, de terceros, así como el perjuicio que pudiera ocasionarse a cualquiera de las partes y, en su caso, a terceros, como consecuencia de que se acuerden o no dichas medidas.

4. Todo tratamiento de datos personales que se lleve a cabo en virtud de los apartados 1, 2 o 3 se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 95/46/CE".

7.4 El primer requisito para acordar la confidencialidad es identificar la materia que constituye el secreto empresarial, atendiendo a que no sea conocida ni fácilmente accesible por parte de terceros, tenga valor comercial, y se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto. En la presente litis, las entidades Wiko no especifican cuales son los documentos obrantes en la causa que contienen secretos empresariales que haya que proteger, sino que piden la confidencialidad de todo el expediente y de casi toda la documental aportada consistente en correspondencia intercambiada entre las partes.

7.5 El segundo requisito es que la confidencialidad se alcance a través de medidas razonables que no infrinjan preceptos constitucionales.

7.6 En nuestro ordenamiento interno, dispone el art. 140.3 LEC que los *"tribunales por medio de auto podrán atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atención a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del artículo 138"* con la consecuencia de que las *"actuaciones de carácter reservado sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole"*.

7.7 El límite al carácter público de las actuaciones judiciales se halla en el artículo 120 de la Constitución, a cuyo tenor *"Las actuaciones judiciales serán públicas, con las*

excepciones que prevean las leyes de procedimiento.” Respecto a la sentencia, se establece que será siempre motivada y se pronunciará en audiencia pública.”

7.8 Por tanto, es claro que la Carta Magna permite restringir el carácter público de las actuaciones procesales si un interés necesitado de protección así lo requiere. En este caso, no se acredita la necesidad de declarar el carácter reservado de todo el incidente de medidas cautelares, sin perjuicio de que las partes puedan pedir a lo largo del procedimiento la necesidad de declarar reservado algún documento concreto o actuación que recoja un secreto empresarial digno de protección. Por tanto, se deniega la citada solicitud recogida en el Otrosí Digo de la demanda.

PARTE DISPOSITIVA

[...]

AJM 5 de Barcelona de 14 de febrero de 2018 (Roj: AJM B 19/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:19A).

Admisión de escrito preventivo en el marco del Protocolo del *Mobile World Congress*. Ofrecimiento de caución sustitutoria de 300.000 de euros por parte del futuro demandado y solicitante del escrito preventivo, para el caso de adopción de las medidas cautelares.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. Ramón Feixó Fernández-Vega, Procurador de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. (en adelante, Samsung), presento escrito con fecha de entrada en este juzgado de 12 de febrero de 2018, solicitando, en resumen, que se tenga por formulado el presente escrito preventivo en relación con un eventual procedimiento de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de patentes, y se acuerde:

(a) *No tramitar sin audiencia de parte dicha solicitud de medidas cautelares sino que, en su lugar, señale urgentemente la celebración de una vista;*

(b) *Subsidiariamente, en el supuesto de que no hubiera tiempo material para celebrar una vista urgente con anterioridad al inicio del MWC 2018 y el Juzgado entendiéndose que se cumplen los requisitos para la adopción de las medidas cautelares, conceder a SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD , o a cualquier otra empresa de su grupo empresarial, la posibilidad de prestar una caución sustitutoria, y fijar su cuantía en 300.000 euros, o cualquier otra cantidad que este Juzgado considere adecuada según su prudente criterio.*

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los Juzgados competentes por razón de la materia especializada, correspondiendo al Juzgado de lo mercantil nº 5 de esta ciudad.

TERCERO.- Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a su Señoría para resolver.

CUARTO.- La presente resolución se ha adoptado cumpliendo los plazos y compromisos de respuesta y resolución rápida fijados en el *Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile*

World Congress 2018 , aprobado por la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en su reunión de fecha 13 de diciembre de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Hechos

1.1 La solicitante SAMSUNG es el grupo empresarial de fabricación de productos electrónicos más grande del mundo y pretende exhibir sus productos en el *MWC 2018*.

Las actora potencial SISVEL TECHNOLOGY S.R.L. (Sisvel, en adelante) pertenece al Grupo Sisvel y es titular de, entre otras, las siguientes de patentes:

1) EP 2.679.064 ("EP '064"), validada en España como ES 2.534.279 ("ES '279");

2) EP 2.671.397 ("EP '397"),validada en España como ES 2.583.430 ("ES '430");

[...]

1.2 Samsung y Sisvel viene intentando negociar un acuerdo de licencias de las precitadas patentes, al menos, desde el año 2015 y continúan a día de hoy en negociaciones para ello, según manifiesta la solicitante. Además, Sisvel ha interpuesto acciones judiciales, por la vía penal y por la vía civil y ante la aduana contra Samsung, en otros países: Italia y Alemania (documentos núms. 16 y siguientes).

1.3 Lo antes expuesto hace que SAMSUNG advierta el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, y en relación a esta tecnología patentada y con ocasión del Mobile World Congress (MWC, en adelante) que se celebra en Barcelona durante los días 26 de febrero a 1 de marzo de este año 2018.

[...]

6.8 Extensión de la protección a terceros. Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte* . Eso sí, debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo

la misma representación procesal. En el presente caso, se solicita la carta de protección también para " *cualquier otra empresa de su mismo grupo empresarial (como su filial española SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U.)*. Existe la determinación e identificación respecto de la filial española, siendo la matriz SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. la que solicita la protección. Se da, por tanto también, la conexión fáctica/jurídica que exigimos para ampliar el escrito de protección, este caso, a la filial española. Ahora bien, no consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de dicha filial española. Por tanto, la admisión y extensión de efectos de la presente resolución a la misma queda supeditada a la subsanación de ese requisito procesal y/o a la adhesión voluntaria al presente expediente ex *art. 13 de la LEC* . Por lo demás, no se admite la pretensión de la protección frente a " *cualquier otra empresa de su mismo grupo empresarial*" al ser una solicitud genérica e indeterminada.

6.9 Extensión de la protección frente a terceros. Entendemos que la protección del escrito preventivo se puede desplegar si la interposición de las medidas cautelares se prevé/teme que pueda proceder de varios potenciales demandantes. No si éstos están indeterminados o son desconocidos. Por lo que ha de admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsibles medidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatarias en exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo "por parte de tercero". En el presente caso, en el encabezamiento de la solicitud presentada por Samsung, se pide la protección " *para el supuesto de que la compañía SISVEL TECHNOLOGY S.R.L. ("SISVEL TECHNOLOGY"), por sí sola o junto con alguna otra empresa de su grupo empresarial, solicite la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte contra SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., o alguna otra empresa de su grupo,*" . En consecuencia, estando indeterminadas y no identificadas cuáles pueden ser " *otra empresa de su grupo empresarial* ", el presente escrito preventivo ha de desplegar sus efectos solo si la medida cautelar parte de SISVEL TECHNOLOGY S.R.L. Y, en igual sentido, solo en relación con las patentes concretas y específicas relacionadas; no admitiéndose, tampoco, un escrito preventivo cuyo objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de "cheque en blanco".

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por D. Ramón Feixó Fernández-Vega, Procurador de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., con efectos desde el 12 de febrero de 2018, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte *contra* SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., por supuesta infracción de las siguientes patentes:

1) EP 2.679.064 ("EP '064"), validada en España como ES 2.534.279 ("ES '279");

2) EP 2.671.397 ("EP '397"), validada en España como ES 2.583.430 ("ES '430");

[...]

y se señalará la celebración de la vista de los *arts. 733.1 y 734.3 LEC*, realizándose las notificaciones y citación de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., directamente a través de su representación procesal en este expediente.

Subsidiariamente, para el caso de adoptarse medidas cautelares *inaudita parte*, se tiene por anunciada y ofrecida por SAMSUNG la prestación de caución sustitutoria, de conformidad con los *arts. 746 de la LEC* y 129 de la LP de 2015.

3º.- Notificar con carácter urgente a la compañía SISVEL TECHNOLOGY S.R.L. a través de la representación procesal de la solicitante, D. Ramón Feixó Fernández-Vega, la presente resolución con las siguientes advertencias:

[...]

7º.- Que la extensión de los efectos de la presente resolución a la mercantil SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U. queda supeditada a se subsane el defecto procesal de la falta de representación procesal en forma o, en último caso, a que se adhiera voluntariamente a este expediente ex *art. 13 de la LEC* .

8º.- Denegar el resto de peticiones.

AJM 5 de Barcelona de 28 de febrero de 2018 (en archivo personal)

Caso ezetimiba + simvastatina.

Admisión de escrito preventivo en materia de certificados complementarios de protección. Criterios de admisión: ámbito legal primario de aplicación; precedente judicial; *usus fori* o costumbre; derecho comparado.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 Las solicitantes APOTEX, CINFA, KERN PHARMA, QUALIGEN, STADA, TEVA y RATIOPHARM son compañías farmacéuticas.

Las actora potenciales MERCK SHARP & DOHME CORP. Y MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. (MSD, en adelante), también tiene por objeto el ámbito farmacéutico y es titular de, entre otras, las siguientes de patentes:

patente EP 0 720 599 - ES 2 132 432 y dos certificados complementarios de protección (CCP) derivados de la misma, uno concedido para el producto ezetimiba (C200300018) y el otro concedido para la combinación de ezetimiba + simvastatina (el CCP'011)

1.2 Las solicitantes y MSD han intercambiado correo y requerimientos que tendrían por objeto dicha patente y sus CCP (documentos núms. 6 a 10 acompañados). Así mismo, las solicitantes tienen previsto empezar a comercializar medicamentos de ezetimiba + simvastatina a partir del próximo día 17 de abril de 2018, fecha en la que caducan los derechos de exclusiva de MSD sobre la ezetimiba.

1.3 Lo antes expuesto hace que APOTEX, CINFA, KERN PHARMA, QUALIGEN, STADA, TEVA y RATIOPHARM adviertan el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, y en relación a esta patente y sus CCP, sobre todo, ante la inminencia de la comercialización antes señalada.

SEGUNDO.- Sobre el escrito preventivo.

[...]

2.2 El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de

Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de *protective letter* o *protective writ*. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término “escrito preventivo”. [...]

2.5 En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida APOTEX, CINFA, KERN PHARMA, QUALIGEN, STADA, TEVA y RATIOPHARM y la potencial demandante o pre-actora la mercantil MERCK SHARP & DOHME CORP. Y MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. y concurre igualmente causa e interés legítimo, derivado de los documentos acompañados.

TERCERO.- Sobre el escrito preventivo en Alemania y en el Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP).

3.1 El escrito preventivo es una invención procesal de origen netamente germánico, consolidada desde hace ya más de 50 años en Alemania como práctica judicial si bien reconocida por ley recientemente, en el art. 945 (a) del ZPO, que ha entrado en vigor en enero del año 2016.

3.2 Consecuencia de esa experiencia práctica en Alemania es la adopción de un Registro central de escritos preventivos [<https://schutzschriftenregister.hessen.de/>] público y a nivel federal, que permite recepcionar *on line* [<https://www.zssr.justiz.de/>] cualquier escrito preventivo presentado y ser consultado de forma automática por cualquier tribunal del Estado, haciendo muy práctica la gestión de los más de 20.000 escritos preventivos que se depositan anualmente en Alemania.

3.3 Otros países, de la órbita de influencia germánica, también reconocen el escrito preventivo ya legalmente ya por la práctica de los tribunales como pueden ser Suiza [art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)], Holanda, Bélgica o Francia.

3.4 El art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) regula la figura del escrito preventivo como mecanismo de defensa frente a las medidas cautelares *inaudita parte*, de forma que con este reconocimiento normativo expreso a nivel europeo y supranacional se le otorga plena carta de naturaleza a esta figura jurídica, si bien limitado al ámbito de las patentes. También se prevé un sistema registral para su gestión.

CUARTO.- Sobre el escrito preventivo en España

4.1 En España, al igual que en los países antes referidos, el proceso de génesis del escrito preventivo se ha producido a través de la práctica forense y de los tribunales, siendo el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 (ponente Sr. Rodríguez Vega), la primera resolución judicial en España que admite esta figura.

4.2 En el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Un ejemplo es el Mobile World Congress, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

4.3 El art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril del año 2017, regula por primera vez en España la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

QUINTO.- Tramitación de conformidad con la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

5.1 La nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, prevé expresamente que la presentación del escrito preventivo supondrá que “el Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares” (párrafo 2º del apartado 1º del art. 132), esto es, la apertura de un expediente o pieza de medidas cautelares.

5.2 Por tanto, el expediente ya no va a ser el que se seguía hasta ahora, esto es, un expediente de jurisdicción voluntaria ex arts. 1.2 y 139 de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015. Con la nueva Ley de Patentes de 2015, el cauce procedimental pertinente para la tramitación de las solicitudes de escritos preventivos presentadas es un procedimiento de medidas cautelares, obligatoriamente (“el Juez o Tribunal acordará ...”). Lo cual tiene su lógica, en la medida que el escrito preventivo no deja de ser una contestación anticipada o una oposición adelantada a una previsible demanda de medidas cautelares *inaudita parte*.

5.3 Por lo dicho, con el presente auto de admisión del escrito preventivo, en su parte dispositiva, se ordena la formación de la pieza de medidas cautelares.

5.4 En el caso de autos, ha habido comunicaciones escritas/requerimientos entre las partes sobre la invención controvertida, en concreto, sobre las siguientes patentes:

patente EP 0 720 599 - ES 2 132 432 y dos certificados complementarios de protección (CCP) derivados de la misma, uno concedido para el producto ezetimiba (C200300018) y el otro concedido para la combinación de ezetimiba + simvastatina (el CCP'011)

de la que MSD es titular, lo que justifica el interés de la solicitante prevenida por promover la tutela judicial solicitada y su tramitación a través de un procedimiento cautelar.

SEXTO.- Efectos de la admisión del escrito preventivo y comunicaciones a otros Tribunales

a) Regla general: no procede la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte

6.1 En primer lugar, la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal y como regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte.

6.2 Ahora bien, la admisión de este escrito preventivo no altera la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista; y no impide que, una vez presentadas las medidas cautelares *inaudita parte*, éstas se puedan acordar “sin más trámite” mediante auto en los términos y plazos que dicta el art. 733.2 de la LEC, esto es, acreditadas por la actora razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.

b) Notificación obligatoria al demandante potencial y principio de buena fe

6.3 En segundo lugar, se ha de notificar a MSD, como titular de las patentes, la presente resolución. Dicha notificación, viene exigida por el propio art. 132 (“que notificará al titular de la patente”). La finalidad de la notificación es doble:

- a) en el plazo de tres meses podrá presentar las medidas cautelares ante el mismo Juez o Tribunal que ha admitido el escrito preventivo, ha formado la pieza de medidas cautelares y le ha notificado el auto de admisión (párrafo segundo del apartado 1 del art. 132 de la LP);

- b) si considera que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado (apartado 2 del art. 132 de la LP).

c) Notificación al resto de Juzgados Mercantiles potencialmente competentes.

6.4 En tercer lugar, se ha de notificar a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles competentes para estas materias, Barcelona, Madrid y Valencia, la presente resolución a fin de que el Juzgado Mercantil que resulte finalmente competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo.

d) Efectos desde la fecha de la solicitud

6.5 En cuarto lugar, hemos de retrotraer los referidos efectos de la admisión del escrito preventivo al momento mismo de la solicitud del escrito preventivo, en nuestro caso, el 28 de febrero de 2018 (sello de Decanato). En sistemas registrales *on line* de escritos preventivos como el alemán o en el del art. 207 del TUP, su carácter automático e instantáneo no produce los inconvenientes que sí se dan en nuestro país, donde puede haber lapsos de tiempo desde que se presenta la solicitud del escrito preventivo hasta que se dicta la resolución de admisión y/o se notifica a la futura demandante. De ahí la ficción de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de la solicitud y con las mismas consecuencias.

e) Plazo de duración, posibilidad de prórroga e indisponibilidad del escrito preventivo. Extensión de efectos a terceros

6.6 La vigencia del escrito preventivo será de tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión al potencial demandante MSD, quien en dicho plazo podrá presentar las medidas cautelares *inaudita parte* ante este Juzgado Mercantil o cualquier Juez Mercantil que considere competente. Transcurrido el señalado plazo quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses. En este sentido, seguimos el criterio del art. 207.9º del Reglamento de procedimiento del TUP, que admite las prórrogas.

6.7 Finalmente, admitido el escrito preventivo queda fuera del ámbito dispositivo del instante y queda ya sometida a un plazo de validez de tres meses. Serán cuando transcurra los tres meses de validez cuando el escrito pierda su eficacia *ex lege* – y no *ex parte* ni *ex ante* –.

6.8 Extensión de la protección a terceros. Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*. Eso sí, debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo la misma representación procesal. En el presente caso, se solicita la carta de protección para varias mercantiles, APOTEX, CINFA, KERN PHARMA, QUALIGEN, STADA, TEVA y RATIOPHARM. Existe la determinación e identificación de los terceros y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección, en este caso, son todas compañías farmacéuticas que tienen previsto empezar a comercializar medicamentos de ezetimiba + simvastatina¹ a partir del próximo día 17 de abril de 2018. Así mismo, consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de las citadas mercantiles. Por tanto, se admite y se extiende los efectos de la presente resolución a las mismas.

6.9 Extensión de la protección frente a terceros. Entendemos que la protección del escrito preventivo se puede desplegar si la interposición de las medidas cautelares se prevé/teme que pueda proceder de varios potenciales demandantes. No si éstos están indeterminados o son desconocidos. Por lo que ha de admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsibles medidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatarias en exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo “por parte de tercero”. En el presente caso, en el suplico de la solicitud presentada, se pide la protección “*en caso de que MSD y/o MSD España soliciten medidas cautelares sin audiencia de parte*”. En consecuencia, estando determinadas e identificadas cuáles pueden ser los potenciales actores, siendo una la matriz y otra la filial española, el presente escrito preventivo ha de desplegar sus efectos si la medida cautelar parte de MERCK SHARP & DOHME CORP. y/o MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A.

Y, en igual sentido, solo en relación con las patentes concretas y específicas relacionadas; no admitiéndose, tampoco, un escrito preventivo cuyo objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de “cheque en blanco”.

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por D. Ignacio López Chocarro, Procurador de APOTEX, CINFA, KERN PHARMA, QUALIGEN, STADA, TEVA y RATIOPHARM,, con efectos desde el 28 de febrero de 2018, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra APOTEX, CINFA, KERN PHARMA, QUALIGEN, STADA, TEVA y RATIOPHARM,, por supuesta infracción de las siguientes patentes:

patente EP 0 720 599 - ES 2 132 432 y dos certificados complementarios de protección (CCP) derivados de la misma, uno concedido para el producto ezetimiba (C200300018) y el otro concedido para la combinación de ezetimiba + simvastatina (el CCP'011)

y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC, realizándose las notificaciones y citación de APOTEX, CINFA, KERN PHARMA, QUALIGEN, STADA, TEVA y RATIOPHARM,, directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.- Notificar con carácter urgente a la compañía MERCK SHARP & DOHME CORP. y MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. a través de la representación procesal de la solicitante, D. Ignacio López Chocarro, la presente resolución con las siguientes advertencias:

- a) en el plazo de tres meses a contar desde la notificación de la presente resolución, podrá presentar la demanda de medidas cautelares ante este mismo Tribunal que ha admitido el escrito preventivo y ha formado la pieza de medidas cautelares;

- b) en los tres meses siguiente a contar desde la notificación de la presente resolución, si considera que este Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y la pieza de medidas cautelares que se lleva ante este órgano judicial, para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.
- c) si ha solicitado con posterioridad al 28 de febrero de 2018 y antes de la notificación de este auto de admisión, medidas cautelares *inaudita parte contra* APOTEX, CINFA, KERN PHARMA, QUALIGEN, STADA, TEVA y RATIOPHARM, por supuesta infracción de las siguientes patentes:

patente EP 0 720 599 - ES 2 132 432 y dos certificados complementarios de protección (CCP) derivados de la misma, uno concedido para el producto ezetimiba (C200300018) y el otro concedido para la combinación de ezetimiba + simvastatina (el CCP'011) ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, para que en el caso de que la pre-actora MERCK SHARP & DOHME CORP. y/o MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. haya solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito (28 de febrero de 2018) o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares *inaudita parte* contra APOTEX, CINFA, KERN PHARMA, QUALIGEN, STADA, TEVA y RATIOPHARM,, por supuesta infracción de las siguientes patentes:

patente EP 0 720 599 - ES 2 132 432 y dos certificados complementarios de protección (CCP) derivados de la misma, uno concedido para el producto ezetimiba (C200300018) y el otro concedido para la combinación de ezetimiba + simvastatina (el CCP'011) sea repartida por antecedentes a este Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona.

5º.- Notificar la presente resolución a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles de Madrid y Valencia para que en el caso de la pre-actora MERCK SHARP & DOHME CORP. y/o MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. haya solicitado con

posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito (28 de febrero de 2018) o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares *inaudita parte contra* APOTEX, CINFA, KERN PHARMA, QUALIGEN, STADA, TEVA y RATIOPHARM,, por supuesta infracción de las siguientes patentes: *patente EP 0 720 599 - ES 2 132 432 y dos certificados complementarios de protección (CCP) derivados de la misma, uno concedido para el producto ezetimiba (C200300018) y el otro concedido para la combinación de ezetimiba + simvastatina (el CCP'011)* el Juzgado Mercantil que resulte competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo.

A tal efecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirá copia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivo presentada, sin perjuicio de que las propias solicitantes puedan presentar copias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidas cautelares *inaudita parte*, si tuviera conocimiento de ello.

6º.- Que transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-actora MERCK SHARP & DOHME CORP. y/o MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A. de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte*, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

AJM 5 de Barcelona de 31 de julio de 2018 (en archivo personal)

Admisión de escrito preventivo. Declaración expresa de confidencialidad un documento en patente farmacéutica: certificado de análisis de un medicamento. Establecimiento de círculo de confidencialidad para el acceso limitado al letrado contario y a su perito, con previo compromiso de no revelar su contenido ni utilizarlo fuera del procedimiento judicial.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Dña. IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO, Procurador de KERN PHARMA, S.L. y CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT (en adelante, Kern y Celltrion), presento escrito con fecha de entrada en este juzgado de 30 de julio de 2018, solicitando, en resumen, que se tenga por formulado el presente escrito preventivo en relación con un eventual procedimiento de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de patentes, y se acuerde:

“[...] en caso de que GENENTECH INC. y/o F. HOFFMANN-LA ROCHE AG soliciten medidas cautelares sin audiencia de parte contra KERN PHARMA S.L. y/o contra CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT por supuesta infracción de la patente EP 1 308 455 - ES 2 261 589, se desestime dicha solicitud, no acordándose las medidas cautelares en ningún caso sin audiencia de parte.

[...] Que se declare el carácter reservado del Doc. 12, de tal modo que se custodie por el Juzgado en sobre cerrado y sellado, exonerando a esta parte del deber de aportación de copia, y, en el supuesto de que GENENTECH y/o ROCHE finalmente soliciten medidas cautelares, se autorice el examen del documento únicamente a su letrado y a su perito(s), en sede judicial y previo compromiso de no revelar el contenido del mismo a ninguna persona o entidad, en particular a GENENTECH y ROCHE, y de no utilizarlo en modo alguno fuera del procedimiento judicial, con los apercibimientos legales correspondientes

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los Juzgados competentes por razón de la materia especializada, correspondiendo al Juzgado de lo mercantil nº 1 de esta ciudad.

TERCERO.- Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a su Señoría para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 KERN comercializa un medicamento biosimilar de trastuzumab para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, con la marca Herzuma®. El medicamento se autorizó el 16 de marzo de 2018, y consta como “comercializado” desde el 1 de junio, hace ya dos meses. CELLTRION es la titular de la autorización de comercialización y quien suministra el medicamento Herzuma® a KERN.

Las actoras potenciales GENENTECH y ROCHE son titular y licenciataria exclusiva, respectivamente, de la patente EP'455, que caduca el 3 de mayo de 2019

La patente EP'455, que tiene por objeto una composición que comprende una mezcla de trastuzumab y una o más variantes acídicas del mismo, siendo la cantidad de variantes acídicas menor del 25% aproximadamente.

1.2 Los DOCUMENTOS 7.1 a 7.5 reflejan la correspondencia cruzada entre las partes a raíz de las cartas de requerimiento que GENENTECH y ROCHE enviaron a las solicitantes del escrito preventivo en febrero de 2018 con base en la patente EP'455

1.3 Lo antes expuesto hace que Kern y Celltrion adviertan el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, con base en la patente EP'455. Este temor se corrobora, además, con el pleito que tiene las partes en Alemania, con decisión 12 de julio de 2018 del Tribunal de Düsseldorf (documento n° 8).

[...]

SÉPTIMO.- Sobre la confidencialidad.

7.1 Kern y Celltrion ha solicitado mediante Otrosí Digo que se declare el carácter reservado del Doc. 12. Que se custodie por el Juzgado en sobre cerrado y sellado, exonerando a la parte del deber de aportación de copia, y, en el supuesto de que GENENTECH y/o ROCHE finalmente soliciten medidas cautelares, se autorice el examen del documento únicamente a su letrado y a su perito(s), en sede judicial y previo compromiso de no revelar el contenido del mismo a ninguna persona o entidad, en particular a GENENTECH y ROCHE, y de no utilizarlo en modo alguno fuera del procedimiento judicial, con los apercibimientos legales correspondientes

7.2 En torno a la definición del secreto empresarial, que legitima la declaración de confidencialidad de las alegaciones o los medios de prueba relacionados con el mismo, conviene partir de la normativa contenida en el ADPIC, concretamente los artículos 42 en relación al 39.2.

- Dispone el artículo 42 ADPIC que “*Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. (...) El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.*”

- El artículo 39.2 ADPIC añade que “*Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:*

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.”

7.3 También hay que tener en cuenta lo establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, que es su artículo 9 establece:

“1. Los Estados miembros garantizarán que las partes, sus abogados u otros representantes, los funcionarios judiciales, los testigos, los peritos y cualquier otra persona que intervenga en un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial, o que tenga acceso a documentos que

formen parte de dicho proceso, no estén autorizados a utilizar o revelar un secreto comercial o un supuesto secreto comercial que las autoridades judiciales competentes, en respuesta a una solicitud debidamente motivada de una parte interesada, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso. A este respecto, los Estados miembros también podrán permitir que las autoridades judiciales actúen de oficio.

La obligación recogida en el párrafo primero seguirá vigente una vez concluido el proceso judicial. Sin embargo, dicha obligación se extinguirá en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) cuando por resolución definitiva se concluya que el supuesto secreto comercial no reúne los requisitos establecidos en el artículo 2, punto 1, o

b) cuando, con el tiempo, la información en cuestión pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información.

2. Los Estados miembros velarán asimismo por que las autoridades judiciales competentes, previa solicitud debidamente motivada de una de las partes, puedan tomar las medidas específicas necesarias para preservar la confidencialidad de cualquier secreto comercial o supuesto secreto comercial utilizado o mencionado durante un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial. Los Estados miembros también podrán permitir que las autoridades judiciales adopten tales medidas de oficio.

Las medidas a que se refiere el párrafo primero deberán incluir, como mínimo, la posibilidad de:

a) restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento que contenga secretos comerciales o supuestos secretos comerciales presentado por las partes o por terceros, en su totalidad o en parte;

b) restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en las mismas puedan revelarse secretos comerciales o supuestos secretos comerciales, y a las grabaciones o transcripciones de esas vistas;

c) poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan secretos comerciales.

El número de personas al que se hace referencia en el párrafo segundo, letras a) y b), no será superior al que resulte necesario para garantizar el cumplimiento del derecho de las partes procesales a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados u otros representantes.

3. Al decidir sobre las medidas del apartado 2 y examinar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, los intereses legítimos de las partes y, en su caso, de terceros, así como el perjuicio que pudiera ocasionarse a cualquiera de las partes y, en su caso, a terceros, como consecuencia de que se acuerden o no dichas medidas.

4. Todo tratamiento de datos personales que se lleve a cabo en virtud de los apartados 1, 2 o 3 se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 95/46/CE'.

7.4 El primer requisito para acordar la confidencialidad es identificar la materia que constituye el secreto empresarial, atendiendo a que no sea conocida ni fácilmente accesible por parte de terceros, tenga valor comercial, y se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto. En la presente litis, la parte solicitante especifica del documento a preservar: el Certificado de Análisis del medicamento Herzuma® que se acompaña como Doc. 12, advirtiendo de su contenido sensible.

7.5 El segundo requisito es que la confidencialidad se alcance a través de medidas razonables que no infrinjan preceptos constitucionales.

7.6 En nuestro ordenamiento interno, dispone el art. 140.3 LEC que los “tribunales por medio de auto podrán atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atención a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del artículo 138” con la consecuencia de que las “actuaciones de carácter reservado sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y

defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole”.

7.7 El límite al carácter público de las actuaciones judiciales se halla en el artículo 120 de la Constitución, a cuyo tenor *“Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.” Respecto a la sentencia, se establece que será siempre motivada y se pronunciará en audiencia pública.”*

7.8 Por tanto, es claro que la Carta Magna permite restringir el carácter público de las actuaciones procesales si un interés necesitado de protección así lo requiere. En este caso, se acredita la necesidad de declarar el carácter reservado del Doc. 12, de tal modo que se custodiará por el Juzgado en sobre cerrado y sellado, exonerando a la solicitante del deber de aportación de copia, y, en el supuesto de que GENENTECH y/o ROCHE finalmente soliciten medidas cautelares, se autoriza el examen del documento únicamente a su letrado y a su perito(s), en sede judicial y previo compromiso de no revelar el contenido del mismo a ninguna persona o entidad, en particular a GENENTECH y ROCHE, y de no utilizarlo en modo alguno fuera del procedimiento judicial, con los apercibimientos legales correspondientes.

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO, Procurador de KERN PHARMA, S.L. y CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT, con efectos desde el 30 de julio de 2018, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

[...]

7º.- Se declara el carácter reservado del Doc. 12, de tal modo que se custodiará por el Juzgado en sobre cerrado y sellado, exonerando a la solicitante del deber de aportación de copia, y, en el supuesto de que GENENTECH y/o ROCHE finalmente soliciten medidas cautelares, se autoriza el examen del documento únicamente a su letrado y a su perito(s), en sede judicial y previo compromiso de no revelar el contenido del mismo a ninguna persona o entidad, en particular a GENENTECH y ROCHE, y de no utilizarlo

en modo alguno fuera del procedimiento judicial, con los apercibimientos legales correspondientes

AJM 6 de Madrid de 23 de octubre de 2018 (ROJ: AJM M 159/2018 - ECLI:ES:JMM:2018:159A)

Auto de admisión de escrito preventivo: cómputo del plazo desde la solicitud o fecha de registro del escrito; concreción de la fecha y hora de su comienzo y de su finalización. Crítica al sistema de cómputo del plazo de los juzgados mercantiles de Barcelona.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

Ostenta este tribunal competencia objetiva para el conocimiento de las solicitudes de medidas cautelares sin audiencia del demandado en el ámbito de la infracción y/o violación del derecho de exclusiva derivados de la patente nacional o con validez en España; resultando de aplicación el procedimiento y trámites dispuestos en el *art. 132 L.Pat. en relación con los arts. 721 y ss de la L.E.Civil*.

SEGUNDO.- Justificación de la posición del compareciente.

A.- Afirma el apartado 1º del art. 132 L.Pat. que "*... 1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo ...*" [énfasis añadido].

B.- En la fundamentación de dicha exigida justificación afirma la mercantil comparecida -en esencia- que:

(i) Que la mercantil AMAYSE A/S (en adelante AMAYSE) se dedica profesionalmente a la realización de soportes publicitarios en 3D, cubriendo tanto los servicios de análisis de localización, como el diseño y producción de los carteles y colocación de los mismos; acompañando el siguiente ejemplo:

[..]

(ii) Que la compareciente es titular de la patente europea EP 0968495 B2, validada en España como patente ES 2162421 T5, cuyo producto son las alfombras publicitarias denominadas "3D CamCaperts®" que se instalan en estadios de fútbol o recintos deportivos generando [-respecto a las cámaras de televisión-] un efecto óptico en tres dimensiones; títulos que son de dominio público desde el 31.3.2018.

(iii) Que la compareciente comercializó en España sus productos protegidos por los citados registros a través de la mercantil colaboradora MARKET SPŽ94, S.L. (en adelante MARKET SP), en virtud de contratos de distribución en exclusiva que finalizaron de modo litigioso el 31.3.2018.

(iv) Que expirada la patente ESŽ421 la demandante está desarrollando trabajos preparatorios para continuar con la explotación directa de sus productos 3D en España.

(v) Que la mercantil MARKET SP se está presentando por comunicaciones escritas entre clubes, federaciones, patrocinadores y publicistas como titular de una licencia de patente registrada en 2010 [patente española ESŽ241, cedida por la compareciente-] y de una solicitud de patente de 2016 [ES 2656555 B1] amparando "... *sustanciales mejoras tecnológicas oportunamente patentadas* ..." referidas a las alfombras publicitarias 3D.

(vi) Que en dichas comunicaciones y cartas se advierte expresamente de la persecución judicial de cualquier acto de utilización, instalación o explotación de la referida tecnología; hasta el punto de afirmar, de modo franco y meridiano, el inicio de acciones de medidas cautelares contra los eventuales usuarios de tal tecnología protegida,

TERCERO.- Régimen jurídico del escrito preventivo.

A.- Según el art. 132.1.I L.Pat. la persona física o jurídica que realiza actos en el mercado que pudieran estimarse por el titular de la patente [o sus derecho- habientes legitimados-] como infractores de los derechos de exclusiva derivados de la titularidad de una patente [-o de los derechos derivados de la misma-], y que prevea, de un modo razonado y justificado [-como antes se indicó-] que podría ser sujeto pasivo ["... *en su contra* ..." dice el texto legal-] de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia del demandado, podrá comparecer ante el tribunal que estime competente para conocer de tales peticiones de tutela judicial cautelar a los fines de:

- dar a conocer y poner a disposición de los tribunales su personación a través de la postulación señalada, y,

- evitar que la tutela cautelar solicitada sin audiencia del demandado pueda adoptarse si oírle, sin alegar y sin proponer prueba.

Tal como afirma la doctrina mediante los escritos preventivos el potencial demandado justifica ante los tribunales competentes en materia de patentes las razones por las que, a su juicio, no debería adoptar una medida cautelar sin escucharle primero; viniendo motivados por las sospechas de que hay un titular de patente que van pedir que se adopte una medida cautelar sin darles audiencia.

B.- En cuanto a la inicial tramitación del escrito preventivo el art. 132.1.II L.Pat. afirma que "... *El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley ...*".

Coordinando dicha norma procedimental con las normas generales de las medidas cautelares [-especialmente las normas procesales de los arts. 732 y 734 L.E.Civil -] resulta que la eficacia procesal del escrito preventivo se limita al inicio y apertura de un expediente de medidas cautelares que, en estado latente, desplegará su eventual eficacia, de evitación de su adopción sin audiencia del compareciente, durante un plazo de tres meses; transcurridos los cuales sin la formulación de solicitud cautelar sin audiencia por el eventual solicitante titular de la patente el expediente claudicará con su archivo y finalización.

C.- En cuanto a los efectos del escrito preventivo deben señalarse los siguientes:

(i) La incoación de expediente de medidas cautelares y la admisión a trámite del escrito preventivo determinará que, por regla general, no será admisible [-en el plazo temporal indicado-] la adopción de cualquier tutela cautelar a solicitud del titular de la invención patentada emplazado sin audiencia del compareciente.

Tal efecto legal en modo alguno impide la adopción de medidas cautelares sin audiencia del compareciente en supuestos de urgencia a que se refiere el art. 733.2 L.E.Civil; no ofreciendo el compareciente caución sustitutoria de los arts. 746 L.E.Civil

y art. 129 L.Pat. para el supuesto de invocación de tales supuestos por la mercantil emplazada.

(ii) Es exigible notificar a MARKET SP, como licenciataria de la patente ESŽ241 y de la solicitud ESŽ555 [-antes citadas-] la incoación del expediente de medidas cautelares y su eficacia temporal de tres meses, con un doble efecto:

- de optar por presentar en dicho plazo una solicitud de medidas cautelares contra el solicitante, deberá instarlas de éste tribunal y con relación al número de registro del presente expediente de medidas cautelares por escrito preventivo del art. 132 L.Pat.,;

- de estimar el titular de la patente, según las normas generales de competencia en atención a la acción ejercitada, que este tribunal no es el competente podrá conocer de su solicitud de medidas cautelares, podrá ejercitar su tutela cautelar de aquél tribunal que estime competente, pero deberá hacer constar en su solicitud 1.- el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado el escrito preventivo, 2.- del propio escrito preventivo y sus documentos, y 3.- la existencia de la presente Resolución y del escrito preventivo del que dimana [art. 132.2 de la L.Pat.].

(iii) Es obligada la notificación, mediante la remisión de atento Oficio con testimonio de la presente Resolución, a los Juzgados Mercantiles de la Nación competentes para el conocimiento de las acciones de tutela cautelar que nos ocupa, con sede en Barcelona, Madrid y Valencia.

(iv) En cuanto a la duración o eficacia temporal de los efectos profilácticos del escrito preventivo, de conformidad con el inciso II del art. 132.1 L.Pat. [-que anuda el plazo a su admisión y no a su notificación al titular de la patente-] debe entenderse que la eficacia precautoria o provisorio del escrito preventivo se computará desde la solicitud o fecha de registro del escrito; por lo que formulado el día 2.10.2018, tratándose de plazo procesal sujeto a las previsiones del *art. 133 L.E.Civil*, desplegará sus efectos hasta el día 2.1.2019; y por mandato del *art. 135.5 L.E.Civil* hasta las 15:00 horas del día 3.1.2019.

Si bien se ha sostenido [-por fundadas razones-] una dualidad de plazos atendiendo a la eficacia de la litispendencia [*art. 410 L.E.Civil*] y a la " *litis contestatio* ", de tal modo que el escrito preventivo despliega sus efectos desde la solicitud [-si luego es

admitido-] y extiende su eficacia a tres meses desde la notificación al titular de la patente; ello no puede compartirse [-por todas STS de 29.9.1995 -] en cuanto el plazo de eficacia tuitiva del escrito la fija la norma procesal general [art. 410 L.E.Civil] y por la norma especial [art. 132 L.Pat.] en un único plazo de tres meses que se asocia a la admisión, la cual por mandato legal retrotrae el cómputo al tiempo de su interposición, sea cual fuera el tiempo de su notificación.

No pretende la norma que el eventual demandante de tutela cautelar sin audiencia de su demandado quede limitado de tal ágil cauce procedimental por plazo de tres meses desde que tuvo conocimiento de la incoación del expediente de medidas por escrito preventivo, sino -antes al contrario- asegurar y dotar de seguridad al eventual demandado que desde su solicitud [-si es admitida y se incoa expediente de medidas-] gozará de la facultad de ser oído respecto a solicitudes inaudita parte desde dicho momento y por plazo de tres meses desde la solicitud.

Con ello se evita la rechazable consecuencia de dilatar en beneficio de algunas de las partes [-y ello en perjuicio de la otra-] la finalización del cómputo del plazo para la expiración de los especiales [-y por ello de aplicación restringida-] efectos del escrito preventivo y del expediente de medidas que le sigue; pues de optarse por tesis antes señalada resultará que, en supuestos como el presente donde el solicitante ha omitido el domicilio de emplazamiento del titular de la patente [-pese a tener una relación contractual superior a los 10 años y otros procesos judiciales entre ambas-], la subsanación de tal omisión provocará una sustancial e inadmisibles ampliación del plazo de eficacia en perjuicio del titular de los registros por causa de la negligencia u olvido del solicitante.

(v) En cuanto a sus efectos personales o extensión subjetiva, dados los términos del art. 132 L.Pat. al exigir la identificación del titular y de los registros titularidad del eventual demandante cautelar, así como la justificación fáctica, objetiva y subjetiva de una potencial pretensión precautoria, resulta que resultarán sujetas al mismo las solicitudes cautelares del titular notificado; a los que deben adicionarse los causa-habientes o cesionarios [-legitimados para el ejercicio de acciones cautelares-] de los derechos de aquella titular.

En lógica coherencia aparece como razonable que el presente expediente cautelar extienda sus efectos, durante su pendency y latencia, a las acciones que pudieran dirigirse contra derecho-habientes del solicitante del escrito preventivo, de sociedad

vinculada o de partícipes en el proceso de producción, comercialización o distribución, siempre que los hechos en que se funde la pretensión cautelar inaudita parte encuentren reflejo en el escrito preventivo.

De tratarse de actos de comercio no recogidos en el escrito, o de sujetos no relacionados en el mismo, resultarán ellos ajenos a la eficacia del presente expediente cautelar.

CUARTO.- Gastos del procedimiento.

Los gastos derivados del presente expediente causados por las notificaciones, publicaciones, oficios y edictos, en su caso, serán de cargo del solicitante; sin perjuicio de lo que pueda acordarse en materia de costas en un eventual procedimiento de medidas cautelares.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Que teniendo por presentado y admitiendo a trámite el escrito preventivo formulado por escrito de 2.10.2018 de la Procuradora Sra. Torres Ruiz en representación de la mercantil AMAYSE A/S, debo:

(i) Ordenar la incoación de expediente de medidas cautelares, teniendo por comparecido en el mismo en calidad de eventual parte demandada, por solicitud cautelar en su contra sin audiencia del demandado, a la citada mercantil AMAYSE A/S, con la representación procesal y asistencia legal antes indicada;

(ii) Ordenar la notificación de la presente Resolución y de la existencia del presente expediente y procedimiento de medidas cautelares, a la mercantil MARKET SPŽ94, S.L., requiriendo a la solicitante, a través de su representación procesal, para que facilite un domicilio donde realizar la notificación;

(iii) Disponer que, salvo razones de urgencia del *art. 733.2 L.E.Civil*, no habrá lugar a la adopción de medidas cautelares sin audiencia del demandado respecto a solicitud cautelar de MARKET SPŽ94, S.L. contra AMAYSE A/S, por supuesta infracción de la patente española ES 2162421 T5 y de una solicitud de patente ES 2656555 B1 amparando "... *sustanciales mejoras tecnológicas oportunamente patentadas* ..." referidas a las alfombras publicitarias 3D.

(iv) Disponer que, de producirse dicha solicitud cautelar *inaudita parte* de MARKET SPŽ94, S.L. [-con la extensión subjetiva indicada-] contra AMAYSE A/S [-con la extensión igualmente razonada-] en el plazo de tres meses a contar desde el día 2.10.2018, el demandante podrá instar dichas medidas de éste tribunal y dentro del presente procedimiento; de tal modo que si estima que éste tribunal no es competente para conocer de dicha demanda cautelar podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, pero deberá hacer constar en su solicitud 1.- el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado el escrito preventivo, 2.- del propio escrito preventivo y sus documentos, y 3.- la existencia de la presente Resolución y del escrito preventivo del que dimana.

(v) Notificar la presente Resolución a los tribunales decanos de Barcelona, Madrid y Valencia, a los efectos oportunos, significándoles que la eficacia del presente expediente finaliza a las 15:00 horas del 3.2.2019; de tal modo que expirado dicho término sin haberse formulado demanda cautelar de la clase indicada ante este tribunal u otro tribunal competente, el se procederá a su sobreseimiento y archivo definitivo.

(v) Tener por no ofrecida caución sustitutiva, en ninguna de las formas admitidas en Derecho, para la eventual solicitud de medidas cautelares por MARKET SPŽ 94, S.L. [-con la extensión subjetiva indicada-] sin audiencia del demandado solicitadas por razones de urgencia del *art. 733.2.º II L.E.Civil* .

(vi) Declarar a costa del solicitante los gastos derivados de publicaciones, notificaciones, edictos y emplazamientos, en su caso.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es definitiva y frente a la misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de VEINTE DÍAS ; a contar desde el siguiente a la notificación de la presente a las partes; no teniendo efectos suspensivos y llevándose a efecto lo acordado

AJM 5 de Barcelona de 21 de enero de 2019 (ROJ: AJM B 56/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:56A).

Admisión de escrito preventivo en el marco del Protocolo del *Mobile World Congress*.
Denegación de declaración de confidencialidad solicitada: de la correspondencia cruzada entre las partes para llegar a un acuerdo comercial no es subsumible dentro del concepto de secreto empresarial; no se razona ni se explicita por qué se trata de un secreto comercial y ha de tener una protección o reserva especial, más allá de la que confiere el carácter reservado y privado de un expediente judicial.

AJM 5 de Barcelona de 4 de febrero de 2019 (Roj: AJM B 58/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:58A).

Admisión de escrito preventivo en el marco del Protocolo del *Mobile World Congress*.
Solicitud de caución de 100.000.000 de euros para el futuro demandante de la medida cautelar *inaudita parte* [...]

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Hechos

1.1 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HUAWEI DEVICE CO., LTD. Y HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L (HUAWEI, en adelante) es un proveedor líder a nivel mundial de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y dispositivos inteligentes, incluyendo soluciones de infraestructura de redes de telecomunicaciones, soluciones para empresa como Cloud Computing, y tecnologías orientadas al segmento de consumo. En este concreto sector del segmento de consumo, HUAWEI destaca como líder global en telecomunicaciones con una gran gama de productos, incluyendo teléfonos móviles, tabletas, dispositivos portátiles, ordenadores, etc., siendo actualmente el tercer fabricante de smartphones de mayor envergadura del mundo.

La actora potencial SISVEL es un grupo empresarial dedicado a la gestión de carteras de patentes y programas de licenciamiento de tecnología tanto propia como de terceros: asistencia en el desarrollo de acuerdos de licencia de patente, ejecución y administración de dichas licencias, cobro y distribución de regalías y acciones frente a presuntos infractores del portfolio de patentes que gestiona. En la actualidad, SISVEL cuenta con varios programas de licencias de patentes entre los cuales son relevantes para el presente asunto: el programa de licencias LTE / LTE-A ("el Programa LTE"), el Programa Wireless, el Programa de licencias 3G y el programa Wifi.

1.2 HUAWEI y SISVEL viene intentando negociar un acuerdo de licencias, desde años y continúan a día de hoy en negociaciones para ello, según manifiesta la solicitante (documentos núm. 7 a 36).

1.3 Lo antes expuesto hace que HUAWEI advierta el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, y en relación a esta tecnología patentada y con ocasión del Mobile World Congress (MWC, en adelante) que se celebra en Barcelona durante los días 25 de febrero a 28 de febrero de este año 2019.

[...]

2.5 En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida HUAWEI y su grupo de empresas y la potencial demandante o pre-actora la mercantiles SISVEL y/o su grupo de empresas, y concurre igualmente causa e interés legítimo, derivado de los documentos acompañados, conversaciones para un acuerdo de licencia entre ambas partes.

[...]

4.2 En el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Un ejemplo es el Mobile World Congress, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

[...]

5.4 En el caso de autos, ha habido comunicaciones escritas/negociaciones entre las partes sobre la tecnología controvertida, en concreto, sobre las siguientes patentes de las que SISVEL es titular y/o gestor:

* EP 1 119 997, validada en España como ES 2 237 154

[...]

de cualquier otra patente perteneciente a alguno de los programas de patentes LTE, Wireless, 3G o Wifi de SISVEL (identificadas en los listados de patentes adjuntos aportados a este escrito preventivo como Documentos n.º 8, 13, 20 y 35)

Lo anterior justifica el interés de la solicitante prevenida por promover la tutela judicial solicitada y su tramitación a través de un procedimiento cautelar.

[...]

6.8 Extensión de la protección a terceros. Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*. Eso sí, debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo la misma representación procesal. En el presente caso, se solicita la carta de protección para varias mercantiles del grupo HUAWEI; en concreto, se pide la protección frente a HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HUAWEI DEVICE CO., LTD. Y HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L. Existe la determinación e identificación de las concretas compañías y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección, este caso, la matriz y las filiales, una de ellas española. Así mismo, consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de las tres citadas mercantiles. Por tanto, se admite y se extiende los efectos de la presente resolución a las mismas.

6.8 Extensión de la protección frente a terceros. Entendemos que la protección del escrito preventivo se puede desplegar si la interposición de las medidas cautelares se prevé/teme que pueda proceder de varios potenciales demandantes. No si éstos están indeterminados o son desconocidos. Por lo que ha de admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsibles medidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatarias en exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo "por parte de tercero". En el presente caso, de la solicitud presentada por HUAWEI, se pide la protección frente a SISVEL INTERNATIONAL S.A., SISVEL UK LTD., SISVEL HONG KONG, LTD., 3G LICENSING S.A. y HERA WIRELESS S.A. En consecuencia, estando determinadas y e identificadas cuáles pueden ser las potenciales actoras, siendo todas ellas del mismo grupo empresarial, el presente escrito preventivo ha de desplegar sus efectos frente a las mercantiles relacionadas. No se admite la petición de protección efectuada en el suplico frente a "cualquier otra perteneciente al grupo Sisvel", por su carácter indeterminado y genérico. Y, en igual sentido, solo en relación con las patentes concretas y específicas relacionadas (*documentos núms. 8, 13, 20 y 35*); no

admitiéndose, tampoco, un escrito preventivo cuyo objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de "cheque en blanco".

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por D. ANGEL JOANQUET TAMBURINI, Procurador de, con efectos desde el 1 de febrero de 2019, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte *contra* HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HUAWEI DEVICE CO., LTD. Y HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L, por supuesta infracción de las patentes:

* *EP 1 119 997, validada en España como ES 2 237 154*

[...]

de cualquier otra patente perteneciente a alguno de los programas de patentes LTE, Wireless, 3G o Wifi de SISVEL (identificadas en los listados de patentes adjuntos aportados a este escrito preventivo como Documentos n.º 8, 13, 20 y 35) y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC , realizándose las notificaciones y citación de HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. HUAWEI DEVICE CO., LTD. Y HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L, directamente a través de su representación procesal en este expediente.

Subsidiariamente, para el caso de adoptarse medidas cautelares *inaudita parte*, se tiene por solicitada por HUAWEI la petición de una caución para los solicitantes de 100.000.000 millones de euros , de conformidad con los arts. 737 de la LEC y 129 de la LP de 2015.

3º.- Notificar con carácter urgente a las compañías del GRUPO SISVEL: SISVEL INTERNATIONAL S.A., SISVEL UK LTD., SISVEL HONG KONG, LTD., 3G LICENSING S.A. y HERA WIRELESS S.A., a través de la representación procesal de la solicitante, D. Ignacio, la presente resolución [...]

AJMUE 1 de Alicante de 15 de febrero de 2019 (en archivo personal).

Caso Samsung Electronics Co. Ltd. vs. Smart Things Solutions GmbH.

Admisión de escrito preventivo en materia de marca de la UE. Criterios de admisión: Referencias genéricas al precedente judicial y al derecho comparado. *Usus fori* o costumbre referidas al Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 La solicitante SAMSUNG es el primer fabricante mundial de *smartphones*, teléfonos móviles y *tablets*, y ha venido desarrollando en los últimos años productos en el campo de la denominada tecnología “*smart home*” y “*hogar inteligente*”.

1.2 SAMSUNG publicita sus productos bajo el signo “SmartThings”, habiendo solicitado las marcas de la Unión Europea nº 012892642 y 013853171. SAMSUNG exhibirá los productos de su gama “Samsung SmartThings” en la próxima edición del Mobile World Congress a celebrar en Barcelona.

1.3 SMART THINGS es una pequeña entidad mercantil alemana que vende productos tales como soportes de pared y estaciones de carga para teléfonos móviles, así como es titular de la marca de la Unión Europea nº 10914836 “SMART THINGS” (mixta) para la clase 9. Hubo unos primeros contactos hace años por la que SMART THINGS comunicó a SAMSUNG que consideraba que la utilización del signo “Samsung SmartThings” era vulneradora de los derechos de marca de SMART THINGS, sin que se llegara a un acuerdo. La Decisión de la EUIPO de 20 de noviembre de 2018 (documento nº 2) acordó la nulidad la marca de SMART THINGS por ser descriptiva y por falta de carácter distintivo, sin que dicha resolución todavía haya ganado firmeza (documento nº 3). En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Regional de Düsseldorf en sentencia de 11 de abril de 2017 (documento nº 4). No obstante lo anterior, SMART THINGS también ha presentado demanda ante el Tribunal Regional de Hamburgo.

1.4 Lo antes expuesto hace que SAMSUNG advierta el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, y en relación al uso del signo “Samsung SmartThings” y con ocasión del Mobile World Congress (MWC, en adelante) que se celebra en Barcelona durante los días 25 a 28 de febrero de este año 2019.

[...].

AJMUE 1 de Alicante de 15 de febrero de 2019 (en archivo personal).

Caso Optiva Inc. y Optiva Canada Inc. vs. Consultora de telecomunicaciones Optiva media S.L.

Admisión de escrito preventivo en materia de marca de la UE. Criterios de admisión: Referencias genéricas al precedente judicial y al derecho comparado. *Usus fori* o costumbre referidas al Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*.

AJM 4 de Barcelona de 17 de julio de 2019 (en archivo personal).

Inadmisión de una segunda prórroga del auto de escrito preventivo por haberse solicitado una vez expirada la vigencia del mismo.

[...]

TERCERO.- En fecha 14 de mayo de 2018, la representación procesal de Mylan interesó prórroga por otros tres meses de la vigencia de la admisión del escrito preventivo inicialmente acordada. Dicha prórroga fue concedida por auto de 7 de septiembre de 2018.

CUARTO.- En fecha 15 de abril de 2019, la representación procesal de Mylan interesó otra prórroga por otros tres meses de la vigencia de la admisión del escrito preventivo inicialmente acordada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 El 30 de enero de 2018, Mylan obtuvo una autorización de comercialización del medicamento “Glatiramero Mylan 40 mg/ml solución inyectable en jeringa precargada”

1.2 Yeda es titular de la patente EP 2.949.335 (validada en España como ES 2.612.001) que lleva por título “*Terapia de baja frecuencia con acetato de glatiramero*”. La entidad Teva es licenciataria exclusiva de la patente española citada.

1.3 El 30 de enero de 2018 Teva requirió a Mylan invocando la citada patente e indicando que el medicamento “Glatiramero Mylan 40 mg/ml solución inyectable en jeringa precargada” invadiría el ámbito de protección de la indicada patente ES’001.

1.4 En fecha 12 de febrero de 2018 se dictó resolución de admisión del escrito preventivo presentado por Mylan.

1.5 En fecha 14 de mayo de 2018 se dictó auto prorrogando los efectos del escrito preventivo y tasando dichos efectos al periodo desde el 14 de mayo de 2018 hasta el 14 de agosto de 2018.

[...]

TERCERO.- Sobre la prórroga del escrito preventivo.

3.1 La vigencia del escrito preventivo inicialmente adoptado por auto de 12 de febrero de 2017 fue de tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión a las potenciales demandantes (14 de febrero de 2017). Por tanto, dicha protección alcanzó hasta el 14 de mayo de 2017. No obstante, previamente, en fecha 14 de mayo de 2018, Mylan solicitó una prórroga por otros tres meses, en línea con la previsión establecida en el punto 6.8 del auto inicial de admisión.

3.2. El auto concedió la prórroga del escrito preventivo ya estableció que el nuevo periodo de cobertura de dicho escrito abarcaba desde el 14 de mayo de 2018 hasta el 14 de agosto de 2018.

3.3 La nueva solicitud de prórroga del escrito preventivo ha sido presentada el día 15 de abril de 2019, es decir, una vez que había transcurrido el citado plazo de cobertura prorrogado.

3.4 Esta Sección de Patentes ya ha indicado en los diversos autos de escritos preventivos que ha dictado que, aunque la prórroga del escrito preventivo no está expresamente recogida en el art. 132 LP, sin embargo seguíamos el criterio existente en los países de nuestro entorno y en el art. 207.9º del Reglamento de procedimiento del TUP. Este último precepto indica que la prórroga del escrito preventivo se tiene que solicitar antes de que expire la vigencia del escrito preventivo. Así, se recoge en el punto 6.8 del Auto de 12 de febrero de 2018 dictado en este procedimiento.

3.5 Por tanto, al haber solicitado la parte la prórroga del escrito preventivo una vez que había expirado la vigencia del mismo, se deniega la citada prórroga.

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Inadmitir la prórroga del escrito preventivo presentado por D. Ignacio López Chocarro, Procurador de Mylan Pharmaceuticals, S. L, mediante escrito de 15 de abril de 2019.

AJM 5 de Barcelona de 31 de julio de 2019 (en archivo personal).

Caso “Iona publicitaria” Amayse A/S vs. Market SP '94.

Admisión de escrito preventivo en materia de patentes. Criterios de admisión: ámbito legal primario de aplicación; precedente judicial; *usus fori* o costumbre; derecho comparado.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 AMAYSE A/S cuya anterior denominación social era LOGO PAINT A/S, se dedica a la realización de soportes publicitarios en 3D, soluciones de publicidad virtual, señalización y branding de localizaciones y eventos concretos, cubriendo todos los servicios de análisis de la localización, diseño y producción de los carteles y colocación de los mismos.

1.2 La actora potencial MARKET SP'94, S.L. es titular de la patente ES 2.656.555 y licenciataria de la patente ES 2.358.142 que es de titularidad de la entidad Virtual AD, S. L.

1.3 Desde hace unos años la potencial demandante ha cruzado comunicaciones con Amayse en relación a dichas patentes, habiendo tenido entre ellas algún litigio en relación a otra patente de la que era titular Amayse.

1.4 Dichos antecedentes hacen que AMAYSE A/S advierta el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, y en relación a esta invención patentada.

SEGUNDO.- Sobre el escrito preventivo

2.1 El escrito preventivo es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares *inaudita parte* en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído.

2.2 El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de *protective letter* o *protective writ*. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término “escrito preventivo”. [...]

TERCERO.- Sobre el escrito preventivo en Alemania y en el Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

3.1 El escrito preventivo es una invención procesal de origen netamente germánico, consolidada desde hace ya más de 50 años en Alemania como práctica judicial si bien reconocida por ley recientemente, en el art. 945 (a) del ZPO, que ha entrado en vigor en enero del año 2016.

3.2 Consecuencia de esa experiencia práctica en Alemania es la adopción de un Registro central de escritos preventivos [<https://schutzschriftenregister.hessen.de/>] público y a nivel federal, que permite recepcionar *on line* [<https://www.zssr.justiz.de/>] cualquier escrito preventivo presentado y ser consultado de forma automática por cualquier tribunal del Estado, haciendo muy práctica la gestión de los más de 20.000 escritos preventivos que se depositan anualmente en Alemania.

3.3 Otros países, de la órbita de influencia germánica, también reconocen el escrito preventivo ya legalmente ya por la práctica de los tribunales como pueden ser Suiza [art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)], Holanda, Bélgica o Francia.

3.4 El art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) regula la figura del escrito preventivo como mecanismo de defensa frente a las medidas cautelares *inaudita parte*, de forma que con este reconocimiento normativo expreso a nivel europeo y supranacional se le otorga plena carta de naturaleza a esta figura jurídica, si bien limitado al ámbito de las patentes. También se prevé un sistema registral para su gestión.

CUARTO.- Sobre el escrito preventivo en España

4.1 En España, al igual que en los países antes referidos, el proceso de génesis del escrito preventivo se ha producido a través de la práctica forense y de los tribunales, siendo el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de

enero de 2013 (ponente Sr. Rodríguez Vega), la primera resolución judicial en España que admite esta figura.

4.2 En el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Un ejemplo es el *Mobile World Congress*, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

4.3 El art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril del año 2017, regula por primera vez en España la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

QUINTO.- Tramitación de conformidad con la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

5.1 La nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, prevé expresamente que la presentación del escrito preventivo supondrá que “el Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares” (párrafo 2º del apartado 1º del art. 132), esto es, la apertura de un expediente o pieza de medidas cautelares.

5.2 Por tanto, el expediente ya no va a ser el que se seguía hasta ahora, esto es, un expediente de jurisdicción voluntaria ex arts. 1.2 y 139 de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015. Con la nueva Ley de Patentes de 2015, el cauce procedimental pertinente para la tramitación de las solicitudes de escritos preventivos presentadas es un procedimiento de medidas cautelares, obligatoriamente (“el Juez o Tribunal acordará ...”). Lo cual tiene su lógica, en la medida que el escrito preventivo no deja de ser una contestación anticipada o una oposición adelantada a una previsible demanda de medidas cautelares *inaudita parte*.

5.3 Por lo dicho, con el presente auto de admisión del escrito preventivo, en su parte dispositiva, se ordena la formación de la pieza de medidas cautelares.

[...]

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por D^a. LUISA LASARTE DIAZ, Procurador de AMAYSE A/S, con efectos desde el 18 de julio de 2019, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte *contra* AMAYSE A/S, por supuesta infracción de las patentes:

- *patentes ES 2.656.555 y ES 2.358.14*

y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC, realizándose las notificaciones y citación de AMAYSE A/S, directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.- Notificar con carácter urgente a la compañía MARKET SP'94, S.L., a través de la representación procesal de la solicitante, D^a. LUISA LASARTE DIAZ, la presente resolución con las siguientes advertencias:

- d) en el plazo de tres meses a contar desde la notificación de la presente resolución, podrá presentar la demanda de medidas cautelares ante este mismo Tribunal que ha admitido el escrito preventivo y ha formado la pieza de medidas cautelares;
- e) en los tres meses siguiente a contar desde la notificación de la presente resolución, si considera que este Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y la pieza de medidas cautelares que se lleva ante este órgano judicial, para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.
- f) si ha solicitado con posterioridad al 18 de julio de 2019 y antes de la notificación de este auto de admisión, medidas cautelares inaudita parte *contra* AMAYSE A/S, por supuesta infracción de las siguientes patentes:
 - *patentes ES 2.656.555 y ES 2.358.142*

ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, para que en el caso de que la pre-actora MARKET SP'94, S.L., hayan solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito (18 de julio de 2019) o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares *inaudita parte* contra AMAYSE A/S, por supuesta infracción de las siguientes patentes:

- patentes ES 2.656.555 y ES 2.358.142

sea repartida por antecedentes a este Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona.

5º.- Comunicar, a través de la representación procesal de la solicitante, D. Dª. LUISA LASARTE DIAZ, la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Madrid, Valencia, Granada, Las Palmas, A Coruña y Bilbao para que en el caso de la pre-actora MARKET SP'94, S.L. , haya solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito (18 de julio de 2019) o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares *inaudita parte contra* AMAYSE A/S, por supuesta infracción de las siguientes patentes:

- patentes ES 2.656.555 y ES 2.358.142

el Juzgado Mercantil que resulte competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo.

A tal efecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirá copia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivo presentada, sin perjuicio de que las propias solicitantes puedan presentar copias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidas cautelares *inaudita parte*, si tuviera conocimiento de ello.

6º.- Que transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-actora MARKET SP'94, S.L. de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte*, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

AJM 1 de Barcelona de 30 de octubre de 2019 (en archivo personal).

Caso Stada vs. Novartis.

Alcance de la notificación de un escrito preventivo: auto admitiendo la personación en las actuaciones de la futura demandante y el acceso al contenido íntegro del escrito.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. Ángel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de las entidades del grupo Novartis arriba referenciadas, presenta escrito el 5 de septiembre de 2019, solicitando el traslado de las actuaciones tramitadas en el procedimiento de referencia, en particular del escrito preventivo presentado por Laboratorio Stada.

SEGUNDO.- Por la solicitante prevenida, se presenta escrito oponiéndose a dicha petición, invocando la infracción de los artículos 132 LP, 140, 141 y 247 LEC, 11.2 LOPJ, 721 y ss. LEC, artículos 9 y 24 de la Constitución española.

TERCERO.- Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a su Señoría para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso cuál debe ser la respuesta a la petición de las entidades del grupo Novartis, que interesan acceder al procedimiento y así conocer el contenido del escrito preventivo presentado por Laboratorio Stada.

La solicitante prevenida se opone a dicha solicitud, considerando que la pre-actora carece de interés legítimo y justificado para personarse y conocer el contenido de la pieza de medidas cautelares ya formada, de forma que, la eventual admisión de dicha solicitud infringiría los artículos 132 LP, 140, 141 y 247 LEC, 11.2 LOPJ, 721 y ss. LEC, artículos 9 y 24 de la Constitución española, por cuatro motivos esenciales, cuales son:

a) La pre-actora carece de interés justificado en el acceso a las actuaciones procesales en tanto no presente la solicitud de medidas cautelares;

b) La *ratio legis* del artículo 132 LP justifica la notificación a la pre-actora de la presentación del escrito preventivo, pero no de su contenido, pues no nos hallamos ante un procedimiento contradictorio;

c) El auto de 5 de enero de 2017, dictado por el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, ya reconoce la necesidad de omitir la notificación de todo el procedimiento que se inicia con el escrito preventivo, abogando por comunicar exclusivamente el inicio del procedimiento a través de la notificación del auto por el que se admite aquella “*protective letter*”;

d) No cabe amparar el fraude procesal que resultaría si se permitiese a la actora conocer anticipadamente los motivos de defensa de la demandada, invirtiendo el orden natural de las intervenciones procesales.

SEGUNDO.- La Sección de Patentes considera imprescindible abordar dicha cuestión, a la vista de las múltiples dudas que suscita desde el punto de vista procesal, partiendo de las siguientes premisas:

2.1.- El artículo 132 LP, en su literalidad, es claro cuando afirma que el efecto de la presentación de un escrito preventivo es la formación de un procedimiento de medidas cautelares que el juez “*notificará*” a la parte, siendo por tanto dicha comunicación un acto procesal imperativo. En cuanto al alcance de dicha notificación, se alude a una pretendida *ratio legis* para tratar de justificar que el objeto de aquélla debe limitarse a la propia existencia del procedimiento (en concreto, al auto admitiendo el escrito preventivo), con expresa exclusión del contenido del escrito preventivo que motivó el inicio de las actuaciones procesales. Para ello, se apela, básicamente, a un doble argumento. En primer lugar al hecho de que la pre-actora carece de interés legítimo y justificado en dicho momento procesal, pues solo en el momento de presentación de la solicitud de medidas cautelares adquiere aquella condición. Por otra parte, se alude al efecto pernicioso que generaría permitir al futuro actor conocer anticipadamente los argumentos de defensa de la demandada, alterando así el orden procesal común establecido en la legislación procesal.

2.2.- Con base en la dicción literal del artículo 132 LP, consideramos esencial afirmar que la futura actora se halla legitimada para personarse en el procedimiento de medidas cautelares y acceder a su contenido íntegramente, pues no existe *de lege data* limitación alguna que permita excluir de dicho alcance el escrito preventivo. Así resulta de su condición de titular de un interés legítimo y justificado, pues no solo es el pre-actor aludido en el escrito preventivo, sino que será la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* por él presentada la que dará impulso procesal a las actuaciones.

Es cierto que en el auto del Juzgado mercantil nº 5, de 5 de enero de 2017 manifestábamos nuestras reservas en relación al riesgo que supone permitir que la futura actora conozca anticipadamente los argumentos de defensa de la demandada.

Pero, en una reflexión adicional, consideramos que tal extremo no posee tanta incidencia, por dos cuestiones esenciales.

En primer lugar, por cuanto el solicitante prevenido ostenta la posibilidad de matizar, variar o enfatizar sus alegaciones y prueba en una eventual vista de medidas cautelares.

Por otra parte, el pre-actor que, en lugar de presentar la solicitud urgentísima de medidas cautelares, pospone dicha actuación procesal, y opta primero por personarse en la pieza de medidas ya incoada, con el fin de conocer el contenido del escrito preventivo y acomodar la argumentación de su solicitud al mismo, lleva a cabo un acto propio que, en función de las circunstancias, pudiera influir en el riesgo o urgencia determinante en la apreciación del *periculum in mora* que exige la adopción de la medida cautelar *inaudita parte*.

2.3.- Con base en dichos argumentos, procede concluir que la pre-actora sí ostenta interés legítimo que deriva de la presentación del escrito preventivo y cuyo alcance le permite conocer el contenido de éste. Todo ello sin perjuicio de los matices que han sido apuntados en la presente resolución.

En atención a lo anteriormente expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud de la representación procesal de NOVARTIS, en orden a personarse en las actuaciones y recibir copia íntegra de lo actuado.

2º.- 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.

AJM 8 de Madrid de 28 de enero de 2020 (en archivo personal).

Caso "El Rosco" (en Madrid).

Inadmisión de escrito preventivo en materia de propiedad intelectual/derechos de autor. Criterios de inadmisión: ámbito legal primario de aplicación, interpretación legalista estricta con referencias al derecho histórico español y al derecho comparado; ámbito material analógico de aplicación desestimado.

[...]

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La ley de Patentes 24/2015 de 24 de julio que entró en vigor en abril del año 2017, introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español los llamados "protective letters" y lo hace en el artículo 132. Hasta ese momento, nuestro ordenamiento jurídico no regulaba de forma expresa este instrumento procesal, de modo que en la práctica judicial las posturas eran dispares. La nueva L.P con el propósito de culminar el proceso de modernización de nuestra legislación, iniciado ya con la promulgación en 1986 de la L.P y motivado por los cambios producidos a nivel europeo y global a partir del año 2000, incorpora finalmente los "protective letters", instrumento procesal que sirve para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quién ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas (preámbulo VIII de la norma).

En otros estados europeos, esta figura está vigente desde hace años, surgiendo por primera vez en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo con la denominación "*schutzschrift*" obteniendo finalmente reconocimiento legal en el año 2016. Los tribunales suizos, holandeses y belgas también los admiten e incluso Suiza los regula en la legislación procesal civil (art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)). También aparecen expresamente en la normativa del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) (artículo 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes).

Esta pequeña introducción permite extraer dos conclusiones: 1) la nueva regulación ya garantiza esta figura, y por tanto aleja y pone fin a las diversas posturas mantenidas hasta ese momento en la práctica judicial, y 2) el derecho histórico circunscribe los orígenes a un ámbito concreto, a una materia determinada del Derecho, la Propiedad Industrial

SEGUNDO.- En el presente caso, la parte solicitante a la hora de fundamentar su petición lo hace aplicando analógicamente el artículo 132 de la Ley 24/15 al ámbito de la propiedad intelectual. Ello nos sitúa en la necesidad de responder a la cuestión que realmente subyace, que no es otra que la viabilidad de esa aplicación analógica, o dicho de otro modo, si es posible la extensión normativa a ámbitos del Derecho bien distintos en los que el legislador no ha regulado expresamente.

La norma que prevé la incorporación de la figura analizada lo hace de forma clara, y lo circunscribe a su propio ámbito. La ausencia de regulación en otras materias responde a la propia voluntad del legislador, de forma que ese vacío, no puede suplirse o complementarse mediante el método de integración escogido, aplicando una regulación que por el momento en nuestro ordenamiento jurídico se circunscribe únicamente al ámbito de la Ley de Patentes, guardando absoluto silencio la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996 de 12 abril y sus sucesivas reformas, norma reguladora de una materia totalmente dispar, como también lo es la trascendencia que la constancia registral tiene en aquella.

En atención a todo lo expuesto, procede no admitir a trámite el escrito preventivo, de modo que en caso de presentarse la solicitud de medidas cautelares inaudita parte, deberá estarse a la tramitación propia de la norma procesal para este cauce extraordinario.

[...].

AJMUE 2 de Alicante de 30 de enero de 2020 (en archivo personal).

Caso “El Rosco”.

Admisión de escrito preventivo en materia de marca de la UE. Criterios de admisión: Referencias genéricas al precedente judicial y al derecho comparado. *Usus fori* o costumbre referidas al Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos.

1.1 ITV es uno de los principales grupos televisivos a nivel europeo y líder en el Reino Unido, y se dedica fundamentalmente a la creación, producción y licencia de formatos televisivos. Uno de sus formatos más exitosos es “THE ALPHABET GAME”, formato original en el que se basa el programa “PASAPALABRA”, creado en el año 1996

1.2 El formato “PASAPALABRA” está compuesto por una serie de elementos que le dotan de originalidad, siendo uno de éstos la prueba o el juego conocido como “EL ROSCO”. A pesar de que ITV ha explotado de forma continuada y pacífica en España el formato “PASAPALABRA”, incluyendo “EL ROSCO” entre los años 2000 y 2009, con licencias sucesivas a favor de Antena 3 (hoy ATRESMEDIA) y de la entidad mercantil Mediaset España Comunicación, S.A. (en adelante, MEDIASET), a principios del año 2010 MEDIASET decidió de forma unilateral romper el contrato de licencia que tenía suscrito con ITV al considerar, entre otras cosas, que los derechos de propiedad intelectual sobre “EL ROSCO” no le pertenecían a la compañía inglesa sino que eran propiedad de MC&F (supuesta creadora de un juego televisivo denominado “21X100” que MC&F dice que es “EL ROSCO”). Sobre la base de esta hipótesis MEDIASET suscribió un contrato de licencia con MC&F el día 2 de febrero de 2010, que le sirvió de coartada para emitir el programa “PASAPALABRA” al margen de ITV. Desde entonces y hasta fechas recientes (día 3 de octubre de 2019) MEDIASET ha estado emitiendo el programa “PASAPALABRA” vulnerando los derechos de propiedad intelectual de ITV sobre el formato “PASAPALABRA” (documentos nº 4 a 14)

1.3 Lo antes expuesto hace que ATRESMEDIA e ITV adviertan el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, para impedir el uso del signo “EL ROSCO” para identificar el juego “EL ROSCO” del programa “PASAPALABRA”.

SEGUNDO.- Sobre el escrito preventivo

2.1 El escrito preventivo es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares *inaudita parte* en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído.

2.2 El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de protective letter o protective writ. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término “escrito preventivo”.

2.3 La parte que lo presenta es el “solicitante” del escrito preventivo, también futuro demandado o demandado potencial - de las medidas, entiéndase-; pudiendo, incluso, hablarse de sospechoso, acusado o acusado putativo o, también, presunto infractor. La parte a la que se dirige el escrito preventivo es la solicitante potencial de las medidas cautelares *inaudita parte*; futura demandante, demandante potencial o, simplemente, titular del derecho. Preferimos los términos “solicitante prevenida” y “pre-actora” para identificar a las dos partes intervinientes en esta figura jurídica, respectivamente.

2.4 El escrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: prever la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte*. En definitiva, un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Que tendrá por base y fundamento indicios relevantes: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc.

2.5 En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida ATRESMEDIA e ITV y la potencial demandante o pre-actora la mercantil MC&F y concurre igualmente causa e interés legítimo, derivado de los documentos acompañados, conversaciones para un acuerdo de licencia entre ambas partes.

TERCERO.- Sobre el escrito preventivo en Alemania y en el Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP).

3.1 El escrito preventivo es una invención procesal de origen netamente germánico, consolidada desde hace ya más de 50 años en Alemania como práctica judicial si bien reconocida por ley recientemente, en el art. 945 (a) del ZPO, que ha entrado en vigor en enero del año 2016.

3.2 Consecuencia de esa experiencia práctica en Alemania es la adopción de un Registro central de escritos preventivos [<https://schutzschriftenregister.hessen.de/>] público y a nivel federal, que permite recepcionar *on line* [<https://www.zssr.justiz.de/>] cualquier escrito preventivo presentado y ser consultado de forma automática por cualquier tribunal del Estado, haciendo muy práctica la gestión de los más de 20.000 escritos preventivos que se depositan anualmente en Alemania.

3.3 Otros países, de la órbita de influencia germánica, también reconocen el escrito preventivo ya legalmente ya por la práctica de los tribunales como pueden ser Suiza [art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)], Holanda, Bélgica o Francia.

3.4 El art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) regula la figura del escrito preventivo como mecanismo de defensa frente a las medidas cautelares *inaudita parte*, de forma que con este reconocimiento normativo expreso a nivel europeo y supranacional se le otorga plena carta de naturaleza a esta figura jurídica, si bien limitado al ámbito de las patentes. También se prevé un sistema registral para su gestión.

CUARTO.- Sobre el escrito preventivo en España

4.1 En España, al igual que en los países antes referidos, el proceso de génesis del escrito preventivo se ha producido a través de la práctica forense y de los tribunales, siendo el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 (ponente Sr. Rodríguez Vega), la primera resolución judicial en España que admite esta figura.

4.2 En el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Un ejemplo es el Mobile World Congress, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha

marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

4.3 El art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril del año 2017, regula por primera vez en España la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

[...].

AJM 5 de Barcelona de 3 de febrero de 2020 (en archivo personal).

Admisión de prórroga de auto de escrito preventivo inicial por otros tres meses con la Ley de Patentes de 2015

[...]

TERCERO.- En fecha 2 de diciembre de 2019, la representación procesal de Amayse A/S solicitó prórroga por otros tres meses de la vigencia de la admisión del escrito preventivo inicialmente acordada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

[...]

SEXTO.- Prórroga de los efectos de la admisión del escrito preventivo y comunicaciones a otros Tribunales.

a) Sobre la prórroga del escrito preventivo

6.1 La vigencia del escrito preventivo inicialmente adoptado por auto de 31 de julio de 2019 es de tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión al potencial demandante (18 de septiembre de 2019). Por tanto, dicha protección alcanzó hasta el 18 de diciembre de 2019). No obstante, previamente, en fecha 2 de diciembre de 2019, Amayse solicitó una prórroga por otros tres meses, en línea con la previsión establecida en el punto 6.8 del auto inicial de admisión.

6.2. Seguimos el criterio de otros países, en general, y del art. 207.9º del Reglamento de procedimiento del TUP, en particular, que admite las prórrogas en estos escritos. En consecuencia, se prorrogan los efectos del escrito preventivo tres meses más, a computar desde el día 18 de diciembre de 2019 hasta el día 18 de marzo de 2020. Todo ello con los mismos efectos y consecuencias que reproducimos a continuación.

[...]

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1°.- Admitir a la prórroga durante tres meses del escrito preventivo presentado por doña Luisa Lasarte Diaz, Procuradora de Amayse A/S, con efectos desde el día 18 de diciembre de 2019 hasta el día 18 de marzo de 2020.

[...]

6°.- Que transcurridos tres meses, computados desde el día 18 de diciembre de 2019 hasta el día 18 de marzo de 2020, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte*, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente.

AJM 5 de Barcelona de 4 de febrero de 2020 (en archivo personal).

Caso Xiaomi vs. varios demandados.

Admisión de escrito preventivo frente a una pluralidad de potenciales demandantes (15): identificación y determinación de los hipotéticos actores.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 La solicitante es un grupo empresarial cuya actividad se relaciona esencialmente con la fabricación y suministro de redes de telefonía fija y móvil, comunicaciones de datos, redes ópticas, software y servicios y terminales telefónicos, incluyendo redes de acceso integradas, transporte óptico, redes inteligentes, routers y conmutadores IP, videoconferencia y equipamiento a otros campos clave de la tecnología de telecomunicaciones.

1.2 De las actoras potenciales, algunas pertenecen al Grupo Sisvel y son titulares de una extensa cartera de patentes o bien este grupo gestiona los portafolios de las patentes esenciales del resto de compañías arriba relacionadas; todo ellas relativas a patentes esenciales sobre las tecnologías estándar WIFI, LTE, 3G y WIRELESS.

1.3 Desde 2015 las potenciales demandantes, a través del Grupo Sisvel, y XIAOMI vienen intentando negociar un acuerdo de licencias de las precitadas patentes. Negociaciones que continúan en la actualidad. No obstante, en el año 2019 el Grupo Sisvel ha presentado demandas por infracción de los portafolios de patentes referidos en U.K. , Holanda e Italia.

1.4 Lo antes expuesto hace que XIAOMI advierta el riesgo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra por parte de las compañías arriba relacionadas, con ocasión del Mobile World Congress (MWC, en adelante) que se celebra en Barcelona durante los días 24 de febrero a 27 de febrero de este año 2020.

[...]

6.8 Extensión de la protección a terceros. Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*. Eso sí, debemos exigir una cierta

conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo la misma representación procesal. En el presente caso, se solicita la carta de protección para XIAOMI INC., BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO. y para XIAOMI H.K. LIMITED. Existe la determinación e identificación de todas las compañías y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección a todas ellas, en este caso, son la matriz y la filial en Pekín y en Hong Kong. Así mismo, consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de las tres citadas mercantiles. Por tanto, se admite y se extiende los efectos de la presente resolución a las mismas.

6.9 Extensión de la protección frente terceros. Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo se dirija frente a un grupo de personas respecto de las cuales se teme que puedan interponer unas medidas cautelares *inaudita parte*. Eso sí, debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas. Puede admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsibles medidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatarias en exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo “por parte de tercero”. En el presente caso, se solicita la carta de protección para el caso de que soliciten medidas cautelares por infracción de las citadas patentes cualquiera de las siguientes compañías:

SISVEL S.P.A.

HERA WIRELESS, S.A.

ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RE.

3G LICENSING S.A.

SISVEL INTERNATIONAL, S.A.

FRAUNHOFER IIS

KONINKLIJKE KPN N.V.

AEGIS 11, S.A.

SISVEL HONG KONG LTD

THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY

SISVEL GERMANY GMBH

SISVEL UK LTD

ORANGE, S.A.

ENACT IP S.A.

TNO.

En consecuencia, estando determinadas y e identificadas cuáles pueden ser las potenciales actoras, el presente escrito preventivo ha de desplegar sus efectos frente todas ellas. Y, en igual sentido, solo en relación con las patentes concretas y específicas relacionadas: tecnologías estándar WIFI, LTE, 3G y WIRELESS.; no admitiéndose, tampoco, un escrito preventivo cuyo objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de “cheque en blanco”.

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por D. Carlos Ram de Viu y de Sivatte, Procurador de XIAOMI INC., BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO. y XIAOMI H.K. LIMITED, con efectos desde el 3 de febrero de 2020, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra XIAOMI INC., BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO. y XIAOMI H.K. LIMITED, por presunta infracción de las patentes esenciales WIFI, LTE, 3G y WIRELESS., y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC, realizándose las notificaciones y citación de XIAOMI directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.- Notificar con carácter urgente a las siguientes compañías:

SISVEL S.P.A.

HERA WIRELESS, S.A.

ELECTRONICS AND TELECOMUNICATIONS RE.

3G LICENSING S.A.

SISVEL INTERNATIONAL, S.A.

FRAUNHOFER IIS

KONINKLIJKE KPN N.V.
AEGIS 11, S.A.
SISVEL HONG KONG LTD
THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY
SISVEL GERMANY GMBH
SISVEL UK LTD
ORANGE, S.A.
ENACT IP S.A.
TNO.

a través de la representación procesal de la solicitante, D. Carlos Ram de Viu y de Sivatte, la presente resolución con las siguientes consecuencias:

a) en el plazo de tres meses desde la notificación de la presente resolución podrán presentar las medidas cautelares ante este mismo Juez o Tribunal que ha admitido el escrito preventivo, ha formado la pieza de medidas cautelares y ha notificado el auto de admisión (párrafo segundo del apartado 1, del art. 132 LP).

b) Si consideran que este Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado (apartado 2, del art. 132 LP).

c) si han solicitado con posterioridad al 3 de febrero de 2020 medidas cautelares *inaudita parte* contra XIAOMI INC., BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO. y XIAOMI H.K. LIMITED, por presunta infracción de las patentes esenciales WIFI, LTE, 3G y WIRELESS., ante cualquier Juzgado Mercantil competente deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, para que en el caso de que cualquiera de las pre-actoras:

SISVEL S.P.A.
HERA WIRELESS, S.A.
ELECTRONICS AND TELECOMUNICATIONS RE.
3G LICENSING S.A.

SISVEL INTERNATIONAL, S.A.
FRAUNHOFER IIS
KONINKLIJKE KPN N.V.
AEGIS 11, S.A.
SISVEL HONG KONG LTD
THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY
SISVEL GERMANY GMBH
SISVEL UK LTD
ORANGE, S.A.
ENACT IP S.A.
TNO.

solicite medidas cautelares *inaudita parte* contra XIAOMI INC., BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO. y XIAOMI H.K. LIMITED, por presunta infracción de las patentes esenciales para los estándares WIFI, LTE, 3G y WIRELESS., sea repartida por antecedentes a este Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona.

5º.- Que transcurridos tres meses desde la notificación a las pre-actoras arriba relacionadas, de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte*, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

AJMUE 2 de Alicante de 13 de febrero de 2020 (en archivo personal).

Caso Optiva Inc. y Optiva Software Limited vs. Consultora de telecomunicaciones Optiva media S.L.

Admisión de escrito preventivo en materia de marca de la UE. Criterios de admisión: Referencias genéricas al precedente judicial y al derecho comparado. *Usus fori* o costumbre referidas al Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*.

AJM 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020 (Roj: AJM B 4/2020 - ECLI:ES:JMB:2020:4A).

Caso “El Rosco” (en Barcelona).

Admisión de escrito preventivo en materia de propiedad intelectual/derechos de autor. Criterios de admisión: *usus fori* o costumbre; precedente judicial; criterio semántico y lingüístico; principio de vinculación negativa; principio comunitario de equivalencia; derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

[...]

“1.3. No es cierto, o al menos no lo es en términos sustanciales, como afirman las sociedades solicitantes, que “(...) los Juzgados Mercantiles de Barcelona (...) ya admiten la presentación de escritos preventivos en propiedad intelectual (...)”. De hecho la presente solicitud de escrito preventivo es la primera que se suscita en materia de Propiedad Intelectual en los Juzgados de lo mercantil de Barcelona; y la única cobertura jurídica que existía al respecto era el “Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Mobile World Congress 2020”, aprobado por el Tribunal Mercantil de Barcelona y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante. Estaba previsto que este Protocolo se aplicara durante el mes de febrero de 2020 así como durante los días del referido evento, pero no estaba contemplada su aplicación fuera de este concreto marco temporal. El apartado d) de dicho Protocolo prevé que “(e)n el marco de un eventual conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, [se asumía el compromiso] de resolver en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos (...)”.

[...]

1.6. Sentado todo lo anterior, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Propiedad Intelectual, no contempla en su articulado la figura del escrito preventivo. Tampoco está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya inclusión en ésta habilitaría su aplicación general en el orden jurisdiccional civil, siempre sin perjuicio de las especialidades procesales que en su caso pudieran existir al respecto en cada Ley sustantiva. En nuestro Derecho positivo el instrumento del escrito preventivo está hoy regulado expresamente en el artículo 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, ubicado en el Capítulo III (“Medidas cautelares”) de su Título XII (“Jurisdicción y normas procesales”), título que comprende los artículos 116 a 136, ambos inclusive. Dicho precepto es del siguiente tenor literal:

[...]

1.7. Antes de su regulación en el Derecho positivo, al igual que en otros países de nuestro entorno, la figura del escrito preventivo fue admitiéndose a través de la práctica forense. Y así, en España, la primera resolución judicial que la admitió sin expresa cobertura legal fue el auto del Juzgado de lo mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013.

1.8. De otra parte, la Disposición adicional primera, apartado primero, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, habilita expresamente, por remisión, la aplicación del Título XII de la Ley de Patentes “a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma (...)”. Y el artículo 20 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, en relación con las medidas cautelares que se soliciten en defensa de los secretos empresariales, contiene una remisión expresa al referido Capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes, y el actual artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, califica de acto desleal la violación de secretos empresariales.

1.9. En este orden de cosas consideramos que la sola diferenciación –que es más semántica o lingüística que estrictamente jurídica- entre las rúbricas de “Propiedad Intelectual” y “Propiedad Industrial”, como rasgo diferenciador de nuestro Derecho interno, tampoco puede ser motivo bastante para excluir el escrito preventivo de lo que en nuestro ordenamiento jurídico se califica como “Propiedad Intelectual”. De hecho esta distinción fue superada por la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que tuvo por objetivo aproximar las legislaciones de los Estados miembros sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior. Pues bien, en la exposición de motivos de la Ley interna mediante la que se llevó a efecto la trasposición de dicha Directiva, cual fue la Ley 19/2006, de 5 de junio (que entró en vigor el 7 de junio de 2006), se afirma sin ambages (entre otros muchos extremos relevantes sobre lo que aquí nos ocupa) que “(...) Bajo la denominación de propiedad intelectual también se recogen en el derecho comunitario y, en particular en esta directiva, los derechos que en el ordenamiento jurídico español se agrupan bajo la denominación de propiedad industrial. La efectividad de la tutela jurisdiccional de estos derechos ha de redundar tanto en la promoción de la innovación y la competitividad de las empresas como en el desarrollo cultural europeo (...) (apartado I); y en su apartado

Il se indica que, “(E)n España, la regulación de las medidas, procedimientos y recursos que garantizan el respeto a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial, entendida en el sentido más amplio posible, además de las acciones de carácter penal previstas en (...) [el] Código Penal que son aplicables, se contiene en la Ley (...) de Enjuiciamiento Civil; en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (...); en la Ley (...) de Patentes; en la Ley (...) de Marcas, y en la Ley (...) de protección jurídica del diseño industrial. Las citadas leyes procesales y sectoriales han de ser modificadas para completar la transposición de aquella norma comunitaria a nuestro ordenamiento jurídico interno, de modo que se puedan ofrecer, en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial, medios adecuados y suficientes para su tutela jurisdiccional”.

1.10. A la vista del referido marco normativo no parece que exista una razón jurídica sólida que justifique objetivamente que no pueda aplicarse la figura del escrito preventivo en materia de Propiedad Intelectual. El propio texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual participa de esa “concepción amplia” de la propiedad industrial cuando declara la compatibilidad de la protección de los derechos de autor con la protección de otros derechos de propiedad intelectual e industrial (art. 3), amén de la cláusula general de salvaguarda que respecto de las bases de datos prevén sus artículos 40.ter y 137 No es menos cierto, no obstante, que el legislador no ha aprovechado las diferentes reformas que se han realizado en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para habilitar expresamente la aplicación del escrito preventivo en esta materia, aun cuando hubiese sido mediante la técnica legislativa de la remisión a la Ley de Patentes, como sucede con la Ley de Marcas. Y esta precisión, a nuestro juicio, no es menor, puesto que desde que el referido texto refundido entró en vigor el 23 de abril de 1996, se han sucedido en el mismo un total de 16 modificaciones, la última de las cuales operada por la Ley 2/2019, de 1 de marzo, que habría sido la norma idónea para incluir esta reforma en aquél.

1.11. En cualquier caso, por mor del principio de vinculación negativa (ampliamente desarrollado en el Derecho administrativo), todo lo que no está expresamente prohibido en Derecho debe entenderse permitido. Asimismo no debemos ignorar que con arreglo al principio de equivalencia, que informa el Derecho de la Unión Europea (véase, por todas, la STJUE (Gran Sala) de 13 de marzo de 2007, asunto C-432/05), nuestra regulación procesal y sustantiva (principalmente, como hemos visto, la Ley de Enjuiciamiento Civil y el texto refundido de la Ley Propiedad Intelectual) que se ocupa de las acciones destinadas a garantizar la tutela judicial de los derechos que el

ordenamiento jurídico de la Unión Europea confiere a los justiciables –esto es: la tutela de los derechos de Propiedad Intelectual o Propiedad Industrial entendida en sentido amplio- no debe ser menos favorable que la prevista para materias semejantes de naturaleza interna –como la prevista en la Ley de Patentes y por remisión a ésta en la Ley de Marcas y en la Ley de Secretos Empresariales-. Asimismo, la admisión del escrito preventivo en materia de Propiedad Intelectual no haría sino reforzar la efectiva contradicción procesal, que es manifestación de los derechos fundamentales a la efectiva tutela judicial sin indefensión y a un proceso con todas las garantías (arts. 24 CE y 47 CDFUE; por todas, STC 72/1996, de 24 de abril). O dicho de otro modo: la defensa anticipada del futuro demandado de medidas cautelares inaudita parte en nada habría de perjudicar al futuro demandante, cuya posición procesal permanece incólume no obstante la presentación del escrito preventivo.

1.12. Por todo lo expuesto, y no existiendo una prohibición legal que expresamente lo impida, y en la medida en que no es una decisión que pueda ser calificada de arbitraria, ilógica o irracional, consideramos que sí resulta admisible la figura del escrito preventivo en materia de Propiedad Intelectual. Ello sin perjuicio de que *de lege ferenda* sería deseable que el legislador español llevara a efecto las oportunas modificaciones normativas para regular el escrito preventivo no sólo en materia de Propiedad Intelectual sino en todo el proceso civil, siguiendo así el ejemplo de Alemania (art. 945 (a) de la Zivilprozessordnung, en vigor desde el año 2016). Además, su inclusión en la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo conllevaría la reforma de una Ley estatal que en este punto no tiene rango de Ley Orgánica sino ordinaria”.

AJM 1 de Barcelona de 26 de febrero de 2020 (en archivo personal).

Caso Gullón vs. Cuétara (parte I).

Alcance de la notificación de un escrito preventivo: auto admitiendo la personación en las actuaciones de la futura demandante y el acceso al contenido íntegro del escrito.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de la presente resolución analizar el alcance de la posición procesal de la pre-actora Cuetara SLU, que, sin haber presentado solicitud de medidas cautelares, pretende acceder al contenido íntegro de escritos y documentos obrantes en el procedimiento, en particular al escrito preventivo presentado por Galletas Gullon SL.

La solicitante prevenida se opone a dicha solicitud, considerando que la pre-actora carece de interés legítimo y justificado para conocer el contenido de la pieza de medidas cautelares ya formada, por cuatro motivos esenciales.

En primer lugar, la pre-actora carece de interés legítimo que justifique el acceso al contenido de las actuaciones procesales en tanto no conste presentada y admitida la solicitud de medidas cautelares.

Por ende, la *ratio legis* del artículo 132 LP justifica la notificación a la pre-actora de la presentación del escrito preventivo, de su existencia, pero no de su contenido, pues no nos hallamos ante un procedimiento contradictorio, en la medida en que éste no se ha iniciado.

En tercer lugar, se esgrime el contenido del auto de 5 de enero de 2017, dictado por el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, que elude omitir el contenido íntegro del procedimiento, abogando por ceñir la notificar exclusivamente a la propia admisión a trámite de la denominada "*protective letter*".

No cabe amparar el fraude procesal que resultaría si se permitiese a la pre-actora conocer anticipadamente los motivos de defensa de la demandada, invirtiendo el orden natural del proceso, que exige primero una pretensión (en la que se interese un *remedy*) y posteriormente la defensa al mismo.

SEGUNDO.- La Sección de Patentes considera imprescindible abordar dicha cuestión, a la vista de las múltiples dudas que suscita, partiendo de las siguientes premisas, tal y como se hizo en el auto, de este mismo Juzgado, fechado el 30 de octubre de 2019:

2.1.- El artículo 132 LP, en su literalidad, es claro cuando afirma que el efecto de la presentación de un escrito preventivo es la formación de un procedimiento de medidas cautelares que el juez “*notificará*” a la parte, siendo por tanto dicha comunicación un acto procesal imperativo. En cuanto al alcance de dicha notificación, se alude a una pretendida *ratio legis* para tratar de justificar que el objeto de aquélla debe limitarse a la propia existencia del procedimiento (en concreto, al auto admitiendo el escrito preventivo), con expresa exclusión del contenido del escrito preventivo que motivó el inicio de las actuaciones procesales. Para ello, se apela, básicamente, a un doble argumento. En primer lugar al hecho de que la pre-actora carece de interés legítimo y justificado en dicho momento procesal, pues solo en el momento de presentación de la solicitud de medidas cautelares adquiere la condición de parte. Asimismo, se alude al efecto pernicioso que generaría permitir al futuro actor conocer anticipadamente los argumentos de defensa de la demandada, alterando así el orden natural establecido en la legislación procesal.

2.2.- Con base en la dicción literal del artículo 132 LP, consideramos esencial afirmar que la futura actora se halla legitimada para personarse en el procedimiento de medidas cautelares y acceder a su contenido íntegramente, pues no existe *de lege data* limitación alguna que permita excluir de dicho alcance el escrito preventivo. Así resulta de su condición de titular de un interés legítimo y justificado, pues no solo es el pre-actor aludido en el escrito preventivo, sino que será la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* por él presentada la que dará impulso procesal a las actuaciones ya iniciadas.

Es cierto que en el auto del Juzgado Mercantil nº 5, de 5 de enero de 2017 manifestábamos nuestras reservas en relación al riesgo que supone permitir que la futura actora conozca anticipadamente los argumentos de defensa de la demandada.

Pero, en una reflexión adicional, consideramos que tal extremo no posee tanta incidencia, por dos cuestiones esenciales.

En primer lugar, por cuanto el solicitante prevenido ostenta la posibilidad de matizar, variar o enfatizar sus alegaciones y prueba en una eventual vista de medidas cautelares.

Por otra parte, el preactor que, en lugar de presentar la solicitud urgentísima de medidas cautelares, pospone dicha actuación procesal, y opta primero por personarse en la pieza de medidas ya incoada, con el fin de conocer el contenido del escrito preventivo y acomodar la argumentación de su solicitud al mismo, lleva a cabo un acto propio que, en función de las circunstancias, pudiera influir en el riesgo o urgencia determinante en la apreciación del *periculum in mora* que exige la adopción de la medida cautelar *inaudita parte*.

Obviamente, ambas circunstancias solo podrán ser valoradas de futuro, en el momento procesal oportuno.

2.3.- Con base en dichos argumentos, procede concluir que la pre-actora sí ostenta interés legítimo que deriva de la presentación del escrito preventivo y cuyo alcance le permite conocer el contenido de éste.

2.4.- Todo ello sin perjuicio de los matices que han sido apuntados en la presente resolución, y que no nos permiten *a priori* descartar la conveniencia de una mayor claridad en la regulación de dicho extremo *de lege ferenda*.

En atención a lo anteriormente expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud de CUÉTARA SLU, en orden a personarse en las actuaciones y recibir copia íntegra de todo lo actuado.

2º.- 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.

AJM 4 de Barcelona de 29 de junio de 2020 (en archivo personal).

Caso Bayer vs. Ceva. Inadmisión de escrito preventivo estando pendiente de valiación y publicación en España de su traducción ante la OEPM.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Don Angel Quemada Cuatrecasas, Procurador de Bayer Intellectual Property GmbH, Bayer Animal Health GmbH y Bayer Hispania, S. L., presentó escrito, solicitando, en resumen, que se tenga por formulado el presente escrito preventivo en relación con un eventual procedimiento de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de patentes.

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los tres Juzgados competentes por razón de la materia de patentes y modelos de utilidad correspondiendo al Juzgado de lo mercantil nº 4 de esta ciudad.

TERCERO.- Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a su Señoría para resolver.

CUARTO.- La presente pieza de medidas cautelares *inaudita parte* fue sometida el día 23 de junio de 2020 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 el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia, no estando los dos primeros de acuerdo con la decisión adoptada en esta resolución por los siguiente motivos:

“1. El art. 132 de la Ley de Patentes del 2015 señala que “la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo”. Por tanto, el único hecho habilitante para poder presentar el escrito preventivo es que el solicitante prevea la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte* en su contra. No se exige nada más.

2. Establecer como criterio de admisión de un escrito preventivo que el título de propiedad del futuro demandante (en este caso, la patente europea EP 2.928.45) deba de estar validado en España supone, primero, añadir un requisito que no exige dicho

precepto y, segundo, supone juzgar anticipadamente la admisibilidad o estimación de la eventual medida cautelar *inaudita parte* que se pudiera presentar. Más aún, en un caso como el de autos en el que, a día de hoy, está solicitada y en trámite la validación del precitado título ante la OEPM.

3. El escrito preventivo se configura como mecanismo procesal de defensa anticipatoria que, ante unas futuras medidas cautelares *inaudita parte*, trata de colmar o equilibrar el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial, haciendo efectivos la contradicción y audiencia. Éstos son derechos instrumentales, al margen de los derechos materiales o de las razones de fondo. Por tanto, no cabe su inadmisión “a limine litis” por cuestiones de fondo, que afectan al enjuiciamiento de la eventual pretensión que en su día pueda ejercitar el actor, ya que dicho régimen de inadmisión exigiría de una previsión legal expresa que a día de hoy no consta en la legislación vigente.

4. La validación o no en España de una patente europea, que serviría al futuro demandante como fundamento de su acción de infracción en unas eventuales medidas cautelares, es una cuestión que debería analizarse una vez presentadas dichas medidas, dentro del requisito de apariencia de buen derecho y que, en su caso – de no haberse llevado a cabo la validación aún- conllevaría a la desestimación de tales medidas cautelares.

5. Finalmente, desde el punto de vista de derecho comparado, tanto en Alemania como en el borrador del procedimiento de funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes, la figura de los escritos preventivos se articula a través de formularios on line y registros automatizados. Lo que muestra que tampoco se entra a valorar la viabilidad o no de las futuras medidas cautelares *inaudita parte*.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Sobre el escrito preventivo

1. El escrito preventivo es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares *inaudita parte* en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de

evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído.

2. El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de *protective letter* o *protective writ*. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término “escrito preventivo”.

3. El art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril de 2017, regula por primera vez en España la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

4. La parte que lo presenta es el “solicitante” del escrito preventivo, también futuro demandado o demandado potencial - de las medidas, entiéndase-; pudiendo, incluso, hablarse de sospechoso, acusado o acusado putativo o, también, presunto infractor. La parte a la que se dirige el escrito preventivo es la solicitante potencial de las medidas cautelares *inaudita parte*; futura demandante, demandante potencial o, simplemente, titular del derecho. Preferimos los términos “solicitante prevenida” y “pre-actora” para identificar a las dos partes intervinientes en esta figura jurídica, respectivamente.

5. El escrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: prever la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte*. En definitiva, un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Que tendrá por base y fundamento indicios relevantes: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc.

6. En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida Bayer Intellectual Property GmbH, Bayer Animal Health GmbH y Bayer Hispania, S. L., y la potencial demandante o pre-actora la mercantil Ceva Santé Animale, S. A..

7. Se indica que la entidad Ceva ha obtenido la patente europea EP 2.928.454, cuya validación ha sido solicitada en España, pero que, a día de hoy, no ha sido validada por la OEPM.

8. Hemos dicho en otras ocasiones que la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal y como regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte.

9. Ahora bien, la admisión de este escrito preventivo no altera la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista; y no impide que, una vez presentadas las medidas cautelares *inaudita parte*, éstas se puedan acordar “sin más trámite” mediante auto en los términos y plazos que dicta el art. 733.2 de la LEC, esto es, acreditadas por la actora razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.

10. Conviene traer a colación el Auto N° 127/2016, de 5 de julio, de la Sección 15ª de la AP de Barcelona, que estableció: “la fecha para que comience a desplegar sus efectos la patente europea en España, es la fecha de la publicación de su concesión por la EPO, aunque su eficacia quede condicionada a la posterior traducción del fascículo y su presentación ante la EOPM”.

11. Asimismo, cabe recordar que el art. 154.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, indica: “Las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones. Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda expresiones a traducir”.

12. Y el art. 155 de la citada norma recoge:

“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.

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.

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”.

13. La finalidad del escrito preventivo es prever la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte*, debido a un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas.

14. En este contexto y teniendo en cuenta la doctrina legal y jurisprudencial expuesta, a día de hoy la patente EP 2.928.454 no ha sido validada en España por la OEPM, con lo que, por el momento, no se puede solicitar por la supuesta pre-actora una medida cautelar con base en la misma. Ello comporta que deba denegarse el citado escrito preventivo; sin perjuicio de que, una vez validada la indicada patente, se presente de nuevo un escrito preventivo basado en la misma.

PARTE DISPOSITIVA

Se inadmite a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por la representación procesal de Bayer Intellectual Property GmbH, Bayer Animal Health GmbH y Bayer Hispania, S. L.

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Don ALFONSO MERINO REBOLLO, Magistrado Titular del Juzgado Mercantil Nº 4 de Barcelona y su partido.

RECURSO. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación

AJM 5 de Barcelona de 14 de julio de 2020 (en archivo personal).

Caso MGI Latvia vs. Rafer. Admisión de escrito preventivo respecto de una eventual medida cautelar *inaudita parte*; argumentos en contra de la aplicación de este mecanismo a las diligencias de comprobación de hechos: falta de previsión legal al respecto; inaplicación de analógica; finalidades, presupuestos y requisitos distintos a las medidas cautelares.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 MGI Latvia es una sociedad letona perteneciente al grupo MGI. El grupo MGI es a su vez parte del grupo BGI. El grupo BGI incluye, entre otros, el grupo de empresas BGI Genomics, que proporciona análisis genéticos y otros servicios dentro del área de la genética, y el grupo MGI, que fabrica máquinas secuenciadoras y reactivos para la secuenciación (entre los que se incluyen los Productos Litigiosos).

1.2 Rafer es una empresa española con sede en Zaragoza y fundada en 1967, que comercializa reactivos e instrumentación para laboratorios. Tiene sucursales en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga, Santiago de Compostera, Oporto y Lisboa, que le permiten distribuir sus productos a nivel nacional. En 2019, Rafer se convirtió en distribuidor de los productos de MGI en España.

1.3 La preactora pontencial Illumina es una filial británica del grupo Illumina con sede en los Estados Unidos. El Grupo Illumina es el mayor actor mundial en el marco, entre otras cosas, de las plataformas "Next Generation Sequencing" ("NGS"), que es una designación de los métodos que se han desarrollado tras el método Sanger y que permiten analizar grandes partes de material genético en el mismo análisis y en un corto período de tiempo. En este sentido, es titular, entre otras, de las siguientes patentes:

(i) *EP 1530578 B1*, validada en España como patente *ES 2407681 T3*, y titulada "Nucleótidos modificados para la secuenciación de polinucleótidos" (en adelante, "EP 578");

(ii) *EP 3002289 B1*, validada en España como patente *ES 2664803 T3*, y titulada "Nucleótidos modificados para la secuenciación de polinucleótidos" (en adelante, "EP 289")

1.4 Illumina ha demandado a empresas del grupo BGI, y viceversa, en varias jurisdicciones: Dinamarca, Alemania, Suiza, Turquía, Suecia, Finlandia o Francia.

1.5 Las solicitantes prevenidas MGI Latvia y Rafer tienen el temor razonable de que ILLUMINA plantee una solicitud de medidas cautelares sin audiencia contra ellas por infracción de las patentes EP 1530578 / ES 2407681, y/o EP 3002289 / ES 2664803.

1.6 Lo antes expuesto hace que MGI Latvia y Rafer adviertan el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, y en relación a esta tecnología patentada.

[...]

SÉPTIMO.- Sobre la inadmisibilidad de los escritos preventivos ante unas eventuales diligencias de comprobación de hechos.

7.1 MGI Latvia y Rafer también solicitan la admisión del escrito preventivo en relación con unas eventuales diligencias de comprobación de hechos, por parte de ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED. Los términos literales de su suplico son los siguientes:

SUPLICO AL JUZGADO: que, teniendo por presentado este ESCRITO PREVENTIVO junto con sus documentos adjuntos y copias preceptivas, lo admita y proceda según lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de modo que, en el caso de presentarse, mientras el presente escrito preventivo esté en vigor, una solicitud de medidas cautelares o de diligencias de comprobación de hechos, por parte de ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED (en su caso, junto con otros demandantes) frente a LATVIA MGI TECH, SIA y/o COMERCIAL RAFER, S.L. (en su caso, junto con otros co-demandados), sobre la base de las patentes EP 1530578 / ES 2407681, y/o EP 3002289 / ES 2664803 (en su caso, junto con otros fundamentos), el Juzgado decida, en mérito de lo expuesto en este escrito:

(i) no resolver sobre la eventual solicitud de medidas cautelares sin previamente oír al demandado en una vista celebrada conforme al artículo 734 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

(ii) desestimar la eventual solicitud de diligencias de comprobación de hechos de acuerdo con el artículo 123.3 de la Ley 24/2015, o en su defecto, en última instancia, de acuerdo con el artículo 124.2 de dicha ley.

7.2 Son varias las razones para entender que no es posible presentar un escrito preventivo ante una eventual solicitud de diligencias de comprobación de hechos ex art. 123 y siguientes de la Ley de Patentes.

7.3 En primer lugar, una vez legalizada en nuestro ordenamiento jurídico la admisión de los escritos preventivos a través del art. 132 de la Ley de Patentes, éste únicamente contempla la presentación de aquellos cuando se prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra. El presupuesto, por tanto, sobre el que descansa el escrito preventivo es una eventual solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*.

7.4 En segundo lugar, no puede equipararse, ni siquiera analógicamente, la razón de ser de unas medidas cautelares *inaudita parte* y la razón de ser de unas diligencias de comprobación de hechos para justificar la extensión y aplicación de un escrito preventivo a éstas últimas.

7.5 Las diligencias de comprobación de hechos tienen una finalidad distinta de las medidas cautelares, así como unos presupuestos y requisitos distintos. Es más, con las mismas se trata de verificar la presunta infracción de una patente cuando, dadas las circunstancias del caso, a la parte solicitante no le es posible comprobar la realidad de la misma por otros medios, esto es, no tiene vías alternativas. Por tanto, es una diligencia que ha de ser necesaria e indispensable para poder interponer una acción de infracción o, en su caso, para descartarla.

7.6 En tercer lugar, la parte con la que se entienden las diligencias de comprobación de hechos va a ser oída y va a poder realizar manifestaciones (art. 124.1 de la Ley de Patentes) que, juntamente con la intervención del perito designado, permitirán al Juez determinar si a la vista del examen practicado es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente. En consecuencia, es en ese momento procesal cuando es procedente escuchar a la parte, y no antes.

7.7 Por lo demás, estas diligencias han de ser proporcionadas y así el perjuicio que puede ocasionarse a la parte que las soporta ha de ser el mínimo, aunque el indispensable y necesario para comprobar una realidad. Hasta el punto que, si a la vista del examen practicado no es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, el Juez dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza

separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario Judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas (art. 124.2 de la Ley de Patentes).

7.8 Finalmente, los temores de la parte solicitante a que la práctica de las diligencias de comprobación de hechos sea un medio que permita a Illumina acceder a información comercial sensible o a información confidencial o a secretos industriales están suficientemente cubiertos y puede ser activados en el momento procesal oportuno: primero, por el art. 124.4 de la Ley de Patentes; segundo, por la Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales; tercero por el Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona de 15 de noviembre de 2020.

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por ARACELI GARCÍA GÓMEZ, Procurador de LATVIA MGI TECH, SIA y COMERCIAL RAFER, SL, con efectos desde el 7 de julio de 2020, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra LATVIA MGI TECH, SIA y COMERCIAL RAFER, SL, por supuesta infracción de:

- *patentes EP 1530578 / ES 2407681, y/o EP 3002289 / ES 2664803*

y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC, realizándose las notificaciones y citación de LATVIA MGI TECH, SIA y COMERCIAL RAFER, SL, directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.- Notificar con carácter urgente a la compañía ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED, a través de la representación procesal de la solicitante, ARACELI GARCÍA GÓMEZ, la presente resolución con las siguientes advertencias:

- a) en el plazo de tres meses a contar desde la notificación de la presente resolución, podrá presentar la demanda de medidas cautelares ante este mismo

Tribunal que ha admitido el escrito preventivo y ha formado la pieza de medidas cautelares;

b) en los tres meses siguiente a contar desde la notificación de la presente resolución, si considera que este Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y la pieza de medidas cautelares que se lleva ante este órgano judicial, para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por los solicitantes.

c) si ha solicitado con posterioridad al 7 de julio de 2020 y antes de la notificación de este auto de admisión, medidas cautelares *inaudita parte contra* LATVIA MGI TECH, SIA y COMERCIAL RAFER, SL, por supuesta infracción de:

- *patentes EP 1530578 / ES 2407681, y/o EP 3002289 / ES 2664803*

ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por los solicitantes.

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, para que en el caso de que la pre-actora ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED, hayan solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito (7 de julio de 2020) o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares *inaudita parte contra* LATVIA MGI TECH, SIA y COMERCIAL RAFER, SL, por supuesta infracción de:

- *patentes EP 1530578 / ES 2407681, y/o EP 3002289 / ES 2664803*

sea repartida por antecedentes a este Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona.

5º.- Comunicar, a través de la representación procesal de la solicitante, ARACELI GARCÍA GÓMEZ, la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Madrid, Valencia, Granada, Las Palmas, A Coruña y Bilbao para que en el caso de la pre-actora ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED, haya solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito (7 de julio de 2020) o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares *inaudita parte contra* LATVIA MGI TECH, SIA y COMERCIAL RAFER, SL, por supuesta infracción de:

- *patentes EP 1530578 / ES 2407681, y/o EP 3002289 / ES 2664803*

el Juzgado Mercantil que resulte competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo.

A tal efecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirá copia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivo presentada, sin perjuicio de que las propias solicitantes puedan presentar copias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidas cautelares *inaudita parte*, si tuviera conocimiento de ello.

6º.- Que transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-actora ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte*, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

7º.- Inadmitir la solicitud del presente escrito preventivo respecto de unas eventuales diligencias de comprobación de hechos que pueda solicitar la mercantil ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED frente a las compañías LATVIA MGI TECH, SIA y COMERCIAL RAFER.

AJMUE 1 de Alicante de 15 de julio de 2020 (en archivo personal).

Caso The Coryn Group II, LLC. vs. Dreamplace Gestión S.L.U.

Admisión de escrito preventivo en materia de marca de la UE. Criterios de admisión: Referencias genéricas al precedente judicial y al derecho comparado. *Usus fori* o costumbre referidas al Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 THE CORYN GROUP II, LLC (en adelante, CORYN), es la titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial para el conjunto de entidades conocidas como “APPLE LEISURE GROUP”.

1.2 “APPLE LEISURE GROUP” es uno de los principales grupos de gestión de viajes, hoteles y ocio de Norteamérica, cuyas raíces se remontan a 1969 y que tiene contacto con más de 3 millones de pasajeros y una red de 50.000 agentes de viaje.

1.3 Otra entidad dentro del “APPLE LEISURE GROUP” es AMResorts, L.P. (en adelante, AMR). AMR fue fundada en el año 2001 como AMResorts LLC y proporciona servicios galardonados de gestión de marca y de marketing (“*Servicios de AMR*”) para una colección de complejos turísticos de lujo de marca. AMR ha proporcionado los Servicios de AMR bajo el nombre “AMResorts” y la marca “AMRESORTS” durante casi dos décadas. AMR proporciona los Servicios de AMR para hoteles y centros turísticos que incluyen más de 20.000 habitaciones en varios centros turísticos de marca premiados en México, el Caribe, América Central y Europa. Los resorts ofrecen vacaciones de alta calidad, donde todo está incluido, al mercado del ocio de lujo (documentos nº 2 a 4).

1.4 El escrito preventivo presentado se justifica por la apertura de un resort “DREAMS RESORTS & SPAS” en Lanzarote prevista para el día 15 de junio de 2020 (documento nº 5). El mencionado resort se identifica bajo el signo “DREAMS RESORTS & SPAS” que CORYN ha registrado como marca tanto de la Unión Europea como en España (documentos nº 6 y 7). La apertura de este nuevo resort en Lanzarote es de gran importancia para CORYN y ha supuesto una inversión económica importante para

nuestro cliente. Es un resort de 5 estrellas, que cuenta con 465 habitaciones y suites, 5 restaurantes, 8 bares, 1 spa de lujo y muchos más servicios e instalaciones exclusivos.

1.5 El escrito preventivo se dirige frente a la entidad mercantil Dreamplace Gestión, S.L.U. (en adelante, DREAMPLACE) por ser ésta quien, a criterio de la parte instante del escrito preventivo, podría plantear una solicitud de medidas cautelares inaudita parte contra CORYN. DREAMPLACE es una entidad mercantil española que opera 4 hoteles en las Islas Canarias: el “GRAN TACANDE”, el “TIGOTAN”, el “TAGORO” y el “GRAN CASTILLO TAGORO” (documento nº 8). DREAMPLACE es titular de una serie de registros marcarios (documentos nº 9 a 19).

1.6 El día 6 de agosto de 2019, DREAMPLACE (y su compañía asociada Dreamplace Hotels & Resorts, S.L.) enviaron una carta-requerimiento a Grupo Inversor Hesperia, S.A. (el socio de CORYN para el Desarrollo de su nuevo resort en Lanzarote) informándole de sus registros de marca anteriormente detallados y denunciados que la apertura de un nuevo resort bajo la marca de “DREAMS RESORTS & SPAS” de CORYN en Lanzarote constituiría una infracción de sus derechos sobre esos registros de marca. En la carta, Grupo Inversor Hesperia, S.A. era requerido a: (i) cambiar el nombre del resort por otro que no causara confusión con las marcas de DREAMPLACE y, en particular, por otro que no incluyera las palabras “DREAM”, “DREAMS” o similares; y (ii) comprometerse por escrito a no solicitar ni usar marcas de la Unión Europea que incluyeran las palabras “DREAM”, “DREAMS” o similares. CORYN respondió a dicha carta el día 22 de agosto de 2019 como titular de los registros de marca de varias compañías pertenecientes a “APPLE LEISURE GROUP” (documento nº 20). En su carta, tras llevar a cabo un análisis exhaustivo de los antecedentes del caso, CORYN negaba la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y la infracción alegada por DREAMPLACE. Tras esa carta, ambas partes intercambiaron varios correos discutieron un posible acuerdo transaccional. No obstante, el día 15 de enero de 2020, DREAMPLACE comunicó a CORYN el fin de las negociaciones.

1.7 El día 15 de enero de 2020, DREAMPLACE presentó una acción de nulidad contra el registro de marcas de la Unión Europea nº 017950503 “DREAMS RESORTS & SPAS” (figurativa) en base a lo dispuesto en los artículos 60.1 (a) y 8.1 (b) del RMUE, debido a la supuesta existencia de un riesgo de confusión con los registros de marca enumerados en el hecho tercero anterior (documento nº 21). CORYN ha presentado un escrito de defensa frente a la acción anterior, solicitando prueba de uso de los registros

de marca de la Unión Europea nº 3877172, 9550121, 9550369, 9550451, 9550931 y 9550989 de DREAMPLACE. Además, CORYN ha presentado acciones de caducidad por falta de uso contra los anteriores registros, tal y como consta en los informes de situación jurídica de las marcas acompañados como documentos nº 9 a 19.

[...].

AJM 1 de Barcelona de 31 de agosto de 2020 (en archivo personal).

Caso Meril vs. Edwards. Admisión de escrito preventivo estando en trámite y pendiente de validación y publicación en España la patente europea.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. Ángel Joaniquet Tamburini, Procurador de las solicitantes prevenidas MERIL GMBH, MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD., CARDIOLINK, S.L., CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR, S.L., IBERHOSPITEX, S.A., CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A., y CARDIO-VASCULAR TECHNICAL SOLUTIONS SPAIN, S.L., presentó escrito con fecha de entrada en este juzgado el 26 de agosto de 2020, solicitando:

(1) Desestimar la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* formulada contra cualquiera de las referidas entidades, MERIL, MERIL LS, CARDIOLINK, MEDCOR, IBERHOSPITEX, CATHMEDICAL y/o CARDIOVASCULAR, de forma individual o conjuntamente, por no cumplir con los requisitos previstos legalmente para su adopción (en particular, en los artículos 728, 730.2 y 733.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil –en adelante, "LEC"), con expresa condena en costas de la actora.

(2) Con carácter subsidiario, acuerde tramitar la solicitud de medidas cautelares con audiencia de la(s) demandada(s), de conformidad con el procedimiento inter partes previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la LEC acordando, en su virtud, la celebración de la preceptiva vista para la audiencia de las partes. MERIL, MERIL LS, CARDIOLINK, MEDCOR, IBERHOSPITEX, CATHMEDICAL y CARDIOVASCULAR se ponen a disposición de este Juzgado, a través de su representación procesal, a fin ser citadas para comparecer en la referida vista de medidas cautelares.

(3) Más subsidiariamente, para el improbable caso de que este Juzgado acordase, en contra de la posición de MERIL, MERIL LS, CARDIOLINK, MEDCOR, IBERHOSPITEX, CATHMEDICAL y CARDIOVASCULAR, estimar la solicitud de medidas cautelares formulada por la actora, bien inaudita parte, bien tras la celebración de una vista, acuerde sustituir las medidas adoptadas por una caución sustitutoria al concurrir los requisitos establecidos en los artículos 746 y concordantes de la LEC y 129.2 de la Ley de Patentes. A tal fin, esta parte ofrece caución sustitutoria en forma de aval bancario por la suma de

100.000 euros en el caso de MERIL y MERIL LS, y de 10.000 euros en el caso de cada una de las sociedades CARDIOLINK, MEDCOR, IBERHOSPITEX, CATHMEDICAL y CARDIOVASCULAR.

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los Juzgados competentes por razón de la materia especializada, correspondiendo al Juzgado Mercantil nº 1 de esta ciudad.

TERCERO.- Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a Su Señoría para resolver.

CUARTO.- La presente cuestión jurídica fue sometida el día 28 de agosto de 2020 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 el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia, discrepando el magistrado D. Alfonso Merino Rebollo de la decisión adoptada en esta resolución por los motivos expuestos en su voto particular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos probados.

1.1.- La entidad MERIL LS, sociedad india fundada en 2007, encabeza el grupo internacional homónimo (en adelante, el “Grupo MERIL”) al que pertenece la alemana MERIL, especializado en el desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de una amplia gama de dispositivos médicos. Entre ellos se incluye su válvula aórtica protésica Myval® y el dispositivo de suministro Navigator®, con el que la válvula se implanta a pacientes de estenosis aórtica por vía transcatóter a través de la técnica mínimamente invasiva conocida como “TAVI” o “TAVR” (por las siglas en inglés de “Transcater Aortic Valve Implantation” –“implantación de la válvula aórtica transcatóter”- y “Transcatheter aortic valve replacement” – “reemplazo de válvula aórtica transcatóter”-, respectivamente). Los dispositivos de MERIL LS fueron presentados a la comunidad científica internacional en octubre de 2017 y lanzados al mercado indio un año después, en diciembre de 2018. Tras su presentación en París en mayo de 2019, la válvula Myval® y el sistema de suministro Navigator® se han ido presentando e introduciendo paulatinamente en el mercado español por los Distribuidores, incluyendo la realización de implantaciones de los mismos en varios hospitales, desde el mes de noviembre de 2019.

1.2.- La actora potencial, EDWARDS, es una sociedad estadounidense que encabeza el grupo multinacional homónimo dedicado a la fabricación y comercialización de válvulas cardíacas y a la monitorización hemodinámica. Las soluciones de válvulas cardíacas de EDWARDS y, en particular, su sistema TAVI denominado Sapien®, eran, hasta el lanzamiento de Myval®/Navigator®, el único sistema TAVI de válvula cardíaca de balón expandible disponible en el mercado. La solución Sapien® de la pre-actora ostentó, de hecho, una cuota del 43% en Europa occidental en el tercer trimestre de 2019, mercado en el que compite con las soluciones de Medtronic, Boston Scientific, St. Jude Medical y la más reciente solución de MERIL LS.

1.3.- El pasado 12 de agosto de 2020, tras la reciente publicación de la validación en España de otra de las patentes de la pre-actora (la EP 3 494 929 -en adelante, “EP’929”), EDWARDS dirigió requerimientos extrajudiciales a MERIL (con copia a MERIL LS) y a los Distribuidores (con la excepción de CARDIOVASCULAR), poniendo en su conocimiento que el sistema de suministro Navigator® de MERIL LS infringiría sus derechos de patente sobre la EP’929 y requiriéndolos para que, entre otros, se abstuviesen de fabricar, utilizar, ofrecer para la venta y/o comercializar en España, así como de importar y poseer para dichos fines, el referido producto. EDWARDS se reservaba asimismo sus derechos en relación con las tres patentes objeto del presente escrito preventivo (EP’464, EP’930 y EP’226), indicando que esperaba que su validación en España fuese publicada por la OEPM en las próximas semanas. La solicitante prevenida contestó a dichos requerimientos el 26 de agosto, negando la infracción de la EP’929 y manifestando su opinión sobre la nulidad de la misma, reservándose su derecho a formular alegaciones respecto de la supuesta infracción y nulidad de las tres patentes objeto de este escrito cuando la pre-actora substanciase su reclamación. En el mes de agosto MERIL presentó también oposición contra la concesión de la EP’464 y la EP’930 ante la Oficina Europea de Patentes (en adelante, “EPO”, por sus siglas en inglés) y hará lo propio respecto de la EP’226 próximamente.

1.4.- Como se verá, tanto la EP’929 como las tres patentes objeto de este escrito preventivo y referidas en las cartas de EDWARDS tienen origen en solicitudes de patentes divisionales (que, en su mayoría, fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la válvula Myval® y el dispositivo Navigator® de MERIL LS) y forman parte del extenso portafolio que ostenta la pre-actora para proteger su solución Sapien®.

1.5.- Además, EDWARDS ha iniciado, en algún caso hace más de un año, varios procedimientos judiciales por infracción de diversas patentes (incluidas la EP'464, la EP'930 y la EP'226) contra MERIL, MERIL LS y/o sus distribuidores, en varios países, incluyendo el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Dinamarca y los Estados Unidos. Respecto a dichos procedimientos es reseñable en lo que aquí nos ocupa no sólo que, en la mayoría de ellos, EDWARDS no ha presentado medidas cautelares sino que ha instado directamente un procedimiento sobre el fondo contra el Grupo MERIL. Además, en el único caso en el que sí ha solicitado medidas cautelares ejercitando las tres patentes objeto del presente escrito preventivo – y lo ha hecho inaudita parte- éstas han sido rechazadas por el Tribunal de Turín. El propio comportamiento de la pre-actora y el resultado negativo de un procedimiento cautelar de idéntico objeto en Italia constituyen, sin duda, fuertes indicios de la debilidad de cualquier pretensión cautelar por su parte.

1.6.- A ello habría de añadirse que EDWARDS ha tomado acciones contra el Grupo MERIL fuera de nuestro país mucho antes de lo que lo ha hecho aquí, ejercitando en muchos casos acciones de infracción de patentes de su portafolio que llevan meses validadas en España, cuando, además, sabe que los dispositivos de MERIL LS se presentaron en el mercado español por primera vez, habiéndose realizado implantaciones de los mismos en varios hospitales de nuestro país, en el mes de noviembre de 2019. En lo sustantivo, además, MERIL LS y MERIL no sólo han negado tajantemente que su producto infrinja los derechos de EDWARDS, sino que están convencidas de que aquéllos son nulos y, por ello, entre otras acciones, el pasado 14 de agosto MERIL formuló oposición contra la concesión de la EP'464 y la EP'930 ante la EPO y hará lo propio en relación con la EP'226 en el momento oportuno. Existen, por tanto, motivos más que suficientes para denegar la solicitud de adopción de medidas cautelares (tanto inaudita parte como inter partes) que pueda presentar la pre-actora, como se verá a continuación.

1.4.- De lo anteriormente expuesto deducen las solicitantes prevenidas la existencia de un riesgo objetivo sobre la inminente interposición de una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, en relación a las patentes siguientes:

Patente europea EP 2 628 464 B1, cuya validación en España fue solicitada el 30 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, "OEPM"), titulada "Válvula protésica" (en adelante, "EP'464");

Patente europea EP 3 494 930 B1, cuya validación en España fue solicitada el 27 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la OEPM, titulada “Armazón de unión de valvas para una válvula protésica” (en adelante, “EP’930”), y/o

Patente europea EP 3 498 226 B1, cuya validación en España fue solicitada el 30 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la OEPM, titulada “Válvula cardíaca protésica” (en adelante, “EP’226”).

[...]

QUINTO.- Admisión y tramitación de conformidad con la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

5.1.- La nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, prevé expresamente que la presentación del escrito preventivo supondrá que “*el Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares*” (párrafo 2º del apartado 1º del art. 132), esto es, la apertura de un expediente o pieza de medias cautelares.

5.2.- Por tanto, el expediente ya no va a ser el que se seguía hasta ahora, esto es, un expediente de jurisdicción voluntaria ex arts. 1.2 y 139 de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015. Con la nueva Ley de Patentes de 2015, el cauce procedimental pertinente para la tramitación de las solicitudes de escritos preventivos presentadas es un procedimiento de medidas cautelares, obligatoriamente (“*el Juez o Tribunal acordará ...*”). Lo cual tiene su lógica, en la medida que el escrito preventivo no deja de ser una contestación anticipada o una oposición adelantada a una previsible demanda de medidas cautelares *inaudita parte*.

5.3.- Por lo dicho, no se supedita la admisión del escrito preventivo a un control acerca de los requisitos materiales o de fondo en orden a la futura y eventual concesión de las medidas cautelares inaudita parte. En este sentido, la opinión mayoritaria de la Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona es discrepante con lo plasmado en el auto dictado por el Juzgado Mercantil nº 4, de 29 de junio de 2020, en el Asunto nº 773/2020. Concluía dicha resolución, en línea con el voto particular que se incorpora a la presente por parte de D. Alfonso Merino Rebollo, que no es posible admitir el escrito preventivo si la patente europea no ha sido validada en España al tiempo de presentar el mismo.

5.4. No podemos compartir dicha opinión. En el propio auto de 29 de junio de 2020, se recogían en el antecedente de hecho cuarto los motivos siguientes:

“1. El art. 132 de la Ley de Patentes del 2015 señala que “la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo”. Por tanto, el único hecho habilitante para poder presentar el escrito preventivo es que el solicitante prevea la interposición de unas medidas cautelares inaudita parte en su contra. No se exige nada más.

2. Establecer como criterio de admisión de un escrito preventivo que el título de propiedad del futuro demandante (en este caso, la patente europea EP 2.928.45) deba de estar validado en España supone, primero, añadir un requisito que no exige dicho precepto y, segundo, supone juzgar anticipadamente la admisibilidad o estimación de la eventual medida cautelar inaudita parte que se pudiera presentar. Más aún, en un caso como el de autos en el que, a día de hoy, está solicitada y en trámite la validación del precitado título ante la OEPM.

3. El escrito preventivo se configura como mecanismo procesal de defensa anticipatoria que, ante unas futuras medidas cautelares inaudita parte, trata de colmar o equilibrar el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial, haciendo efectivos la contradicción y audiencia. Éstos son derechos instrumentales, al margen de los derechos materiales o de las razones de fondo. Por tanto, no cabe su inadmisión “a limine litis” por cuestiones de fondo, que afectan al enjuiciamiento de la eventual pretensión que en su día pueda ejercitar el actor, ya que dicho régimen de inadmisión exigiría de una previsión legal expresa que a día de hoy no consta en la legislación vigente.

4. La validación o no en España de una patente europea, que serviría al futuro demandante como fundamento de su acción de infracción en unas eventuales medidas cautelares, es una cuestión que debería analizarse una vez presentadas dichas medidas, dentro del requisito de apariencia de buen derecho y que, en su caso – de no haberse llevado a cabo la validación aún- conllevaría a la desestimación de tales medidas cautelares.

5. Finalmente, desde el punto de vista de derecho comparado, tanto en Alemania como en el borrador del procedimiento de funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes,

la figura de los escritos preventivos se articula a través de formularios on line y registros automatizados. Lo que muestra que tampoco se entra a valorar la viabilidad o no de las futuras medidas cautelares inaudita parte.”

5.5.- A ellos añadimos en la presente resolución la siguiente argumentación:

5.5.1.- El artículo 132 NLP en modo alguno condiciona la admisión del escrito preventivo a la valoración de un requisito de fondo, consistente en si la patente produce efectos jurídicos en el país y momento temporal en el que se invoca. No discutimos que, en caso de admitirse un escrito preventivo que pretenda la defensa anticipada de una eventual solicitud de medidas cautelares con base en la infracción de una patente europea pendiente de validación en España, dicha solicitud deberá ser necesariamente desestimada, si es que la patente aún no ha sido publicada en el BOPI, cumpliendo el procedimiento administrativo legalmente previsto.

5.5.2.- Ahora bien, se suscitan dos dudas al respecto. La primera es si precisamente el argumento defensivo del escrito preventivo no pudiera ser, entre otros, la ausencia de validación en España de un título de patente europea de reciente concesión. No apreciamos razón para cuestionar que éste no sea un fin lícito del escrito preventivo. La segunda es qué ocurrirá si, como argumentos defensivos del escrito preventivo, se incluyen otros adicionales a la ausencia de validación de la patente europea en España, y al tiempo de presentar la solicitud de medidas cautelares ésta ya ha sido publicada, y produce por tanto plenos efectos jurídicos. Ocurriría entonces que el escrito preventivo ha sido inadmitido, y por tanto, la futura demandada no ha podido defendese anticipadamente al procedimiento cautelar de infracción, mientras que la solicitud de medidas cautelares, que determina la perpetuatio iurisdictionis de la tutela cautelar reúne todos los requisitos para ser admitida y potencialmente estimada, privando a la solicitante prevenida del mecanismo que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para vertir argumentos de defensa anticipados a la eventual solicitud de medidas cautelares.

5.5.3.- El principal fin que cumple el escrito preventivo es permitir a la futura parte demandada (llamada, por eso, solicitante prevenido) poner en conocimiento del potencial juez competente para resolver la eventual solicitud de medidas cautelares que presnete el titular de un derecho todos los argumentos a su alcance para evitar una resolución inaudita parte. Por tanto, en el mejor de los casos para el solicitante prevenido, se convocará a als partes a una vista. No cumple la finalidad esencial de

fundar una denegación absoluta de la tutela cautelar sino de permitir que el juez resuelva la potencial solicitud de medidas cautelares contando con todos los elementos de juicio. El momento en el que el juez deberá analizar el alcance de dicha argumentación es al tiempo de resolver la solicitud de medidas cautelares. Nunca en el momento de admitir el escrito preventivo en el que se produce un mero control de los requisitos formales, relativos a la competencia objetiva y territorial, y a la existencia de una potencial disputa entre las partes relativa a una patente.

5.6.- Por tanto, aun cuando en el presente caso las tres patentes europeas que las solicitantes prevenidas consideran que pueden fundamentar una inminente solicitud de medidas cautelares están pendientes de validación en España – lo cual puede ocurrir de forma inminente – ello no es óbice para la admisión del escrito preventivo. La conclusión es que el presente auto de admisión del escrito preventivo ordenará en la parte dispositiva la formación de la pieza de medidas cautelares.

5.7.- Voto particular discrepante con la tesis mayoritaria que formula el Magistrado D. Alfonso Merino Rebollo, titular del Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona:

"1. El escrito preventivo es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares inaudita parte en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído.

2. El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de protective letter o protective writ. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término “escrito preventivo”.

3. El art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril de 2017, regula por primera vez en España la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

4. La parte que lo presenta es el “solicitante” del escrito preventivo, también futuro demandado o demandado potencial - de las medidas, entiéndase-; pudiendo, incluso, hablarse de sospechoso, acusado o acusado putativo o, también, presunto infractor. La parte a la que se dirige el escrito preventivo es la solicitante potencial de las medidas cautelares inaudita parte; futura demandante, demandante potencial o, simplemente, titular del derecho. Preferimos los términos “solicitante prevenida” y “pre-actora” para identificar a las dos partes intervinientes en esta figura jurídica, respectivamente.

5. El escrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: prever la interposición de unas medidas cautelares inaudita parte. En definitiva, un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Que tendrá por base y fundamentos indicios relevantes: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc.

6. En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida MERIL GMBH, MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD., CARDIOLINK, S.L., CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR, S.L., IBERHOSPITEX, S.A., CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A., y CARDIOVASCULAR TECHNICAL SOLUTIONS SPAIN, S.L., y la potencial demandante o pre-actora la mercantil EDWARDS.

7. Se indica que la entidad EDWARDS ha obtenido la Patente europea EP 2 628 464 B1, cuya validación en España fue solicitada el 30 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, “OEPM”), titulada “Válvula protésica” (en adelante, “EP’464”); la Patente europea EP 3 494 930 B1, cuya validación en España fue solicitada el 27 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la OEPM, titulada “Armazón de unión de valvas para una válvula protésica” (en adelante, “EP’930”), y/o la Patente europea EP 3 498 226 B1, cuya validación en España fue solicitada el 30 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la OEPM, titulada “Válvula cardíaca protésica” (en adelante, “EP’226”). En todas ellas, la validación ha sido solicitada en España, pero a día de hoy no han sido validadas por la OEPM.

8. Hemos dicho en otras ocasiones que la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal y como regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte.

9. Ahora bien, la admisión de este escrito preventivo no altera la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista; y no impide que, una vez presentadas las medidas cautelares inaudita parte, éstas se puedan acordar “sin más trámite” mediante auto en los términos y plazos que dicta el art. 733.2 de la LEC, esto es, acreditadas por la actora razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.

10. Conviene traer a colación el Auto N° 127/2016, de 5 de julio, de la Sección 15ª de la AP de Barcelona, que estableció: “la fecha para que comience a desplegar sus efectos la patente europea en España, es la fecha de la publicación de su concesión por la EPO, aunque su eficacia quede condicionada a la posterior traducción del fascículo y su presentación ante la EOPM”.

11. Asimismo, cabe recordar que el art. 154.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, indica: “Las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones. Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda expresiones a traducir”.

12. Y el art. 155 de la citada norma recoge:

“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.

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.

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”.

13. La finalidad del escrito preventivo es prever la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte*, debido a un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas.

14. En este contexto y teniendo en cuenta la doctrina legal y jurisprudencial expuesta, a día de hoy las patentes europeas indicadas no han sido validadas en España por la OEPM, con lo que, por el momento, no se puede solicitar por la supuesta pre-actora una medida cautelar con base en la misma. Ello comporta que deba denegarse el citado escrito preventivo; sin perjuicio de que, una vez validada la indicada patente, se presente de nuevo un escrito preventivo basado en la misma."

[...]

6.8.- Extensión de la protección a terceros. Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*. Eso sí, debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo la misma representación procesal. En el presente caso, se solicita la carta de protección para las mercantiles, titular de la patente y distribuidoras del dispositivo que podría considerarse infractor por la pre-actora. Existe, pues, la determinación e identificación de los terceros y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección. Así mismo, consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de las citadas mercantiles. Por tanto, se admite y se extiende los efectos de la presente resolución a las mismas.

6.9.- Extensión de la protección frente a terceros. Entendemos que la protección del escrito preventivo se puede desplegar si la interposición de las medidas cautelares se prevé/teme que pueda proceder de varios potenciales demandantes. No si éstos están indeterminados o son desconocidos. Por lo que ha de admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsibles medidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo

general, licenciatarias en exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo “por parte de tercero”. En el presente caso, de la solicitud presentada se pide la protección frente la entidad EDWARDS. En consecuencia, estando determinadas e identificadas cuáles pueden ser las potenciales actoras, el presente escrito preventivo ha de desplegar sus efectos frente a todas ellas. Y, en igual sentido, solo en relación con las patentes concretas y específicas, no admitiéndose, tampoco, un escrito preventivo cuyo objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de “cheque en blanco”. En este caso, las patentes invocadas son:

Patente europea EP 2 628 464 B1, cuya validación en España fue solicitada el 30 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, “OEPM”), titulada “Válvula protésica” (en adelante, “EP’464”);

Patente europea EP 3 494 930 B1, cuya validación en España fue solicitada el 27 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la OEPM, titulada “Armazón de unión de valvas para una válvula protésica” (en adelante, “EP’930”), y/o

Patente europea EP 3 498 226 B1, cuya validación en España fue solicitada el 30 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la OEPM, titulada “Válvula cardíaca protésica” (en adelante, “EP’226”).

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por D. Ángel Joaniquet Tamburini, Procurador de las solicitantes prevenidas MERIL GMBH, MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD., CARDIOLINK, S.L., CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR, S.L., IBERHOSPITEX, S.A., CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A., y CARDIO-VASCULAR TECHNICAL SOLUTIONS SPAIN, S.L, con efectos desde el 26

de agosto de 2020, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra MERIL GMBH, MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD., CARDIOLINK, S.L., CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR, S.L., IBERHOSPITEX, S.A., CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A., y CARDIO-VASCULAR TECHNICAL SOLUTIONS SPAIN, S.L, por supuesta infracción de las patentes:

-Patente europea EP 2 628 464 B1, cuya validación en España fue solicitada el 30 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, "OEPM"), titulada "Válvula protésica" (en adelante, "EP'464");

-Patente europea EP 3 494 930 B1, cuya validación en España fue solicitada el 27 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la OEPM, titulada "Armazón de unión de valvas para una válvula protésica" (en adelante, "EP'930"), y/o

-Patente europea EP 3 498 226 B1, cuya validación en España fue solicitada el 30 de marzo de 2020, pero no consta publicada en la actualidad por la OEPM, titulada "Válvula cardíaca protésica" (en adelante, "EP'226").

y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC, realizándose las notificaciones y citación de MERIL GMBH, MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD., CARDIOLINK, S.L., CIRUGÍA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR, S.L., IBERHOSPITEX, S.A., CATHMEDICAL CARDIOVASCULAR, S.A., y CARDIO-VASCULAR TECHNICAL SOLUTIONS SPAIN, directamente a través de su representación procesal en este expediente.

[...].

AJM 5 de Barcelona de 15 de octubre de 2020 (en archivo personal).

Caso Meril y otros vs. Edwards.

Auto de complemento de oficio de auto de escrito preventivo inicial, extendiendo los efectos a favor de tercero licenciatario en España. no incluido inicialmente.

[...]

I.- Con relación al auto de fecha 1 de septiembre de 2020, presentado escrito por las partes prevenidas, se efectúa de oficio la siguiente aclaración/complemento al precitado auto.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

UNICO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

[...]

Procede la aclaración/complemento del auto de 1 de septiembre de 2020:

- En el fundamentos de 6.9.

debe de decir:

“6.9.- Extensión de la protección frente a terceros. Entendemos que la protección del escrito preventivo se puede desplegar si la interposición de las medidas cautelares se prevé/teme que pueda proceder de varios potenciales demandantes. No si éstos están indeterminados o son desconocidos. Por lo que ha de admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsibles medidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatarias en exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo “por parte de tercero”. En el presente caso, de la solicitud presentada se pide la protección frente al grupo EDWARDS, tanto la matriz EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, titular de la patente controvertida como su filial española y licenciataria exclusiva en nuestro país, EDWARDS LIFESCIENCES, S.L. En consecuencia, estando determinadas e identificadas cuáles pueden ser las potenciales actoras, el presente escrito preventivo ha de desplegar sus efectos frente a todas ellas.

Y, en igual sentido, solo en relación con las patentes concretas y específicas, no admitiéndose, tampoco, un escrito preventivo cuyo objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de “cheque en blanco”. En este caso, las patentes invocadas son:

Patente europea EP 3 494 929 B1, cuya validación en España lo es con el número ES 2 777 876 T3”.

[...]

AJM 4 de Barcelona de 9 de abril de 2021 (Roj: AJM B 1114/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1114A).

Caso Reddy vs. Aventis. Inadmisión de escrito preventivo estando pendiente de valoración y publicación en España de su traducción ante la OEPM.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Don Ignacio López Chocarro, Procurador de Reddy Pharma Iberia, S. A., presentó escrito, solicitando, en resumen, que se tenga por formulado el presente escrito preventivo en relación con un eventual procedimiento de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de patentes.

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los tres Juzgados competentes por razón de la materia de patentes y modelos de utilidad correspondiendo al Juzgado de lo mercantil nº 4 de esta ciudad.

TERCERO.- Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a su Señoría para resolver.

CUARTO.- La presente pieza de medidas cautelares *inaudita parte* fue sometida el día 30 de marzo de 2021 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 el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia, no estando los dos primeros de acuerdo con la decisión adoptada en esta resolución por los siguiente motivos:

“1. El art. 132 de la Ley de Patentes del 2015 señala que “la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo”. Por tanto, el único hecho habilitante para poder presentar el escrito preventivo es que el solicitante prevea la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte* en su contra. No se exige nada más.

2. Establecer como criterio de admisión de un escrito preventivo que el título de propiedad del futuro demandante (en este caso, la patente europea EP 2.928.45) deba de estar validado en España supone, primero, añadir un requisito que no exige dicho

precepto y, segundo, supone juzgar anticipadamente la admisibilidad o estimación de la eventual medida cautelar inaudita parte que se pudiera presentar. Más aún, en un caso como el de autos en el que, a día de hoy, está solicitada y en trámite la validación del precitado título ante la OEPM.

3. El escrito preventivo se configura como mecanismo procesal de defensa anticipatoria que, ante unas futuras medidas cautelares inaudita parte, trata de colmar o equilibrar el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial, haciendo efectivos la contradicción y audiencia. Éstos son derechos instrumentales, al margen de los derechos materiales o de las razones de fondo. Por tanto, no cabe su inadmisión “a limine litis” por cuestiones de fondo, que afectan al enjuiciamiento de la eventual pretensión que en su día pueda ejercitar el actor, ya que dicho régimen de inadmisión exigiría de una previsión legal expresa que a día de hoy no consta en la legislación vigente.

4. La validación o no en España de una patente europea, que serviría al futuro demandante como fundamento de su acción de infracción en unas eventuales medidas cautelares, es una cuestión que debería analizarse una vez presentadas dichas medidas, dentro del requisito de apariencia de buen derecho y que, en su caso – de no haberse llevado a cabo la validación aún- conllevaría a la desestimación de tales medidas cautelares.

5. Finalmente, desde el punto de vista de derecho comparado, tanto en Alemania como en el borrador del procedimiento de funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes, la figura de los escritos preventivos se articula a través de formularios on line y registros automatizados. Lo que muestra que tampoco se entra a valorar la viabilidad o no de las futuras medidas cautelares inaudita parte.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Sobre el escrito preventivo

[...]

6. En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida Reddy Pharma Iberia, S. A., y la potencial demandante o pre-actora la mercantil Aventis Pharma, S. A.

7. Se indica que la entidad Aventis ha obtenido la patente europea EP 2.493.466, cuya validación ha sido solicitada en España, pero que, a día de hoy, no ha sido validada por la OEPM.

8. Hemos dicho en otras ocasiones que la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal y como regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte.

9. Ahora bien, la admisión de este escrito preventivo no altera la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista; y no impide que, una vez presentadas las medidas cautelares *inaudita parte*, éstas se puedan acordar “sin más trámite” mediante auto en los términos y plazos que dicta el art. 733.2 de la LEC, esto es, acreditadas por la actora razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.

10. Conviene traer a colación el Auto N° 127/2016, de 5 de julio, de la Sección 15ª de la AP de Barcelona, que estableció: “la fecha para que comience a desplegar sus efectos la patente europea en España, es la fecha de la publicación de su concesión por la EPO, aunque su eficacia quede condicionada a la posterior traducción del fascículo y su presentación ante la EOPM”.

11. Asimismo, cabe recordar que el art. 154.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, indica: “Las solicitudes de patente europea, después de su publicación según lo previsto en el artículo 93 del CPE, gozarán en España de una protección provisional equivalente a la conferida a la publicación de las solicitudes nacionales a partir de la fecha en la que, previo pago de la tasa correspondiente, sea hecha accesible al público por la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español de las reivindicaciones. Una copia de los dibujos, en su caso, deberá acompañar a la traducción, aun cuando no comprenda expresiones a traducir”.

[...]

13. La finalidad del escrito preventivo es prever la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte*, debido a un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas.

14. La publicación de la solicitud de una patente otorga a su titular el derecho a una protección provisional consistente en el derecho que tiene el solicitante para, a partir de

la fecha de publicación de la solicitud, exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias frente a cualquier tercero que en el intervalo transcurrido entre la publicación de la solicitud y de la publicación de la concesión, hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estaría prohibido en virtud de la patente, según se deriva del art. 67LP.

15. El tenor del artículo parece excluir la posibilidad de ejercitar una acción de cesación o de prohibición, tesis que se ve reforzada por lo establecido en el art. 58LP al afirmar que la patente produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida, pues es necesario otorgar a los terceros la seguridad jurídica necesaria sobre el texto definitivo de la patente que su titular puede invocar.

16. En este contexto y teniendo en cuenta la doctrina legal y jurisprudencial expuesta, a día de hoy la patente EP 2.493.466 no ha sido validada en España por la OEPM, con lo que, por el momento, no se puede solicitar por la supuesta pre-actora una medida cautelar con base en la misma tendente a ejercitar la acción de cesación o de prohibición. Ello comporta que deba denegarse el citado escrito preventivo; sin perjuicio de que, una vez validada la indicada patente, se presente de nuevo un escrito preventivo basado en la misma.

PARTE DISPOSITIVA

Se inadmite a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por la representación procesal de Reddy Pharma Iberia, S. A.

AJM 1 de Barcelona de 5 de mayo de 2021 (en archivo personal).

Caso Gullón vs. Cuétara (parte II).

Auto resolviendo recurso contra el AJM 1 de Barcelona de 26 de febrero de 2020. Confirmación acerca del alcance de la notificación y del acceso íntegro a documentos en un escrito preventivo por parte de la preactora.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. Ángel Quemada Cuatrecasas, en nombre y representación de la entidad Cuétara SLU, presenta escrito solicitando el traslado de las actuaciones tramitadas en el procedimiento de referencia, en particular del escrito preventivo presentado por Galletas Gullón SA.

SEGUNDO.- Por la solicitante prevenida, se presenta escrito oponiéndose a dicha petición, por los motivos vertidos en el mismo.

TERCERO.- Por auto de 26 de febrero de 2020, se estima la petición de CUETARA, recurrida en reposición por GULLON e impugnada por aquella.

CUARTO.- Tras la presentación de múltiples escritos entre las partes, quedaron los autos vistos para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de la presente resolución revisar, a la vista de los argumentos de la recurrente GULLON analizar el alcance de la posición procesal de la pre-actora Cuetara SLU, que, sin haber presentado solicitud de medidas cautelares, pretende acceder al contenido íntegro del escrito preventivo y los documentos adjuntos al mismo, es decir, a la totalidad de lo actuado, por entender que mantiene un interés legítimo a pesar de que ha transcurrido el plazo de tres meses de extensión de los efectos de la admisión del propio escrito preventivo, así como las prórrogas acordadas, hallándose el procedimiento pendiente de archivo.

La recurrente esgrime que a la vista de las circunstancias expuestas CUETARA carece de interés legítimo para acceder al contenido de la pieza de medidas cautelares ya formada, y ello por cuatro motivos esenciales.

En primer lugar, considera la recurrente que el eventual interés legítimo de la futura actora debe quedar supeditado, a la vista de la propia naturaleza del escrito preventivo como mecanismo de defensa anticipada, a la presentación y admisión de la solicitud de medidas cautelares.

Así, argumenta que la *ratio legis* del artículo 132 LP es la que justifica la notificación a la pre-actora de la existencia y presentación del escrito preventivo, pero no de su contenido y de los documentos o dictámenes periciales aneños al mismo, pues no existe un procedimiento contradictorio como tal, en la medida en que éste no se ha iniciado.

En tercer lugar, se esgrime el contenido del auto de 5 de enero de 2017, dictado por el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, que elude omitir el contenido íntegro del procedimiento, abogando por ceñir la notificar exclusivamente a la propia admisión a trámite de la denominada "*protective letter*".

No cabe amparar el fraude procesal que resultaría si se permitiese a la pre-actora conocer anticipadamente los motivos de defensa de la demandada, invirtiendo el orden natural del proceso, que exige primero una pretensión (en la que se interese un *remedy*) y posteriormente la defensa al mismo.

SEGUNDO.- La Sección de Patentes procede a revisar el alcance de la doctrina contenida en el auto recurrido, a la vista de las múltiples dudas que suscita, partiendo de las siguientes premisas:

2.1.- El artículo 132 LP, en su literalidad, es claro cuando afirma que el efecto de la presentación de un escrito preventivo es la formación de un procedimiento de medidas cautelares que el juez "*notificará*" a la parte, siendo por tanto dicha comunicación un acto procesal imperativo. En cuanto al alcance de dicha notificación, se alude a una pretendida *ratio legis* para tratar de justificar que el objeto de aquélla debe limitarse a la propia existencia del procedimiento (materializada en el auto admitiendo el escrito preventivo), con expresa exclusión del contenido del escrito preventivo que motivó el inicio de las actuaciones procesales, y de sus documentos o dictámenes anexos al mismo. Para ello, se apela, básicamente, a un doble argumento. En primer lugar al hecho de que la pre-actora carece de interés legítimo y justificado en dicho momento

procesal, pues solo en el momento de presentación de la solicitud de medidas cautelares adquiere la condición de parte. Asimismo, se alude al efecto pernicioso que generaría permitir al futuro actor conocer anticipadamente los argumentos de defensa de la demandada, invirtiendo, así, el orden natural de intervención de las partes (actora-demandada) establecido en la legislación procesal.

2.2.- Con base en la dicción literal del artículo 132 LP, consideramos esencial afirmar que la futura actora se halla legitimada para personarse en el procedimiento de medidas cautelares y acceder a su contenido íntegramente, pues no existe *de lege lata* limitación alguna que permita excluir de dicho alcance el escrito preventivo, sus documentos o dictámenes periciales. Así resulta también en el presente supuesto, en el que, aun transcurridos tres meses desde la admisión de aquél, y agotada la posibilidad de presentación de medidas cautelares inaudita parte en dicho procedimiento, el pre-actor puede personarse en el procedimiento y tomar conocimiento de lo actuado como titular de un interés legítimo.

Es cierto que en el auto del Juzgado Mercantil nº 5, de 5 de enero de 2017 manifestábamos nuestras reservas en relación al riesgo que supone permitir que la futura actora conozca anticipadamente los argumentos de defensa de la demandada, invirtiendo el orden natural de las posiciones en el proceso civil.

Pero, en una reflexión adicional, consideramos que tal extremo no posee tanta incidencia, por dos cuestiones.

En primer lugar, por cuanto el solicitante prevenido ostenta la posibilidad de matizar, variar o enfatizar sus alegaciones y prueba en una eventual vista de medidas cautelares. No rige regla de preclusión alguna, ni se halla vinculado por los argumentos defensivos eventualmente reflejados en el escrito de defensa anticipada que es el escrito preventivo.

Por otra parte, el pre-actor que, en lugar de presentar la solicitud urgentísima de medidas cautelares, pospone dicha actuación procesal, y opta primero por personarse en la pieza de medidas ya incoada, con el fin de conocer el contenido del escrito preventivo y acomodar la argumentación de su solicitud al mismo, lleva a cabo un acto propio que, en función de las circunstancias, pudiera influir en el riesgo o urgencia determinante en la apreciación del *periculum in mora* que exige la adopción de la medida cautelar *inaudita parte*.

Obviamente, ambas circunstancias solo podrán ser valoradas de futuro, en el momento procesal oportuno.

Finalizamos la reflexión con un aspecto no menos importante. Y es que en el momento en que el solicitante prevenido acceder a los tribunales a solicitar la defensa anticipada de sus derechos debe asumir las consecuencias de la aplicación de un sistema procesal imperativo, en el que la regla general es la notificación a la contraparte afectada de lo actuado. Por tanto, a salvo la modificación del artículo 132 LP, tendente a salvaguardar la posición procesal del futuro demandado, la norma vigente impone el acceso en calidad de interesado del futuro actor.

2.3.- Con base en dichos argumentos, procede concluir que la pre-actora sí ostenta interés legítimo que deriva de la presentación del escrito preventivo y cuyo alcance le permite conocer el contenido de éste, debiendo ser desestimado el recurso de reposición.

En atención a lo anteriormente expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Desestimar el recurso de reposición de GULLON contra el auto de 22 de febrero de 2020, que debe ser confirmado en todos sus extremos.

2º.- Notifíquese la presente resolución a las partes, poniendo en su conocimiento que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

AJM 6 de Barcelona de 6 de mayo de 2021 (en archivo personal).

Caso Dolce & Gabbana vs. Cerámica de Sargadelos.

Admisión de escrito preventivo en materia de derechos de autor, diseño industrial y competencia desleal. Criterios de admisión: el precedente judicial, remisión en bloque a los criterios de admisión del AJM 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020 (Roj: AJM B 4/2020 - ECLI:ES:JMB:2020:4A).

[...]

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Presentación escrito preventivo

Por la instante se solicita se admita dicho escrito preventivo regulado en la legislación especial conforme el art. 132 de la Ley de Patentes (LP), con el siguiente tenor:

“en el caso de que FÁBRICA DE CERÁMICA DE SARGADELOS, S.L., PORCELANA DE SARGADELOS, S.L. y/o FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CASTRO, S.L., presenten solicitud de medidas cautelares urgentes e inaudita parte contra DOLCE & GABBANA SPAIN, S.L. y DOLCE & GABBANA, S.r.l. por infracción de derechos de autor, derechos de diseño y/o competencia desleal en relación con los diseños utilizados en la colección de ropa masculina primaveraverano 2021 de la marca Dolce&Gabbana se acuerde:

A. Tener por personada a DOLCE & GABBANA SPAIN, S.L. y DOLCE & GABBANA, S.r.l. a través de la procuradora que suscribe, con quien se entenderán las notificaciones y citaciones que pudieran producirse en caso de una eventual solicitud de medidas cautelares inaudita parte presentada por FÁBRICA DE CERÁMICA DE SARGADELOS, S.L., PORCELANA DE SARGADELOS, S.L. y/o FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CASTRO, S.L.

B. La admisión del presente escrito preventivo, de modo que, por no concurrir en el presente supuesto los requisitos de urgencia extrema debidamente motivada en caso de presentarse solicitud de medidas cautelares inaudita parte frente a mis mandantes por supuesta infracción de derechos de autor, derechos de diseño y/o competencia desleal, no habrá lugar a su adopción, y se señalará la celebración de la vista ex art. 734 LEC.

C. Notificar con carácter urgente a FÁBRICA DE CERÁMICA DE SARGADELOS,S.L., PORCELANA DE SARGADELOS, S.L. y a FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CASTRO, S.L., a través de la representación procesal de las sociedades solicitantes, la resolución de admisión del presente escrito preventivo, con las siguientes consecuencias:

a) En el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución podrán presentar las medidas cautelares ante este mismo Juzgado o Tribunal que ha admitido el escrito preventivo, ha incoado el procedimiento de medidas cautelares y ha notificado el auto de admisión.

b) Si considera que este Juzgado ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su demanda de medidas cautelares ante el Juzgado que considere es competente, debiendo hacer constar en su demanda la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.

c) Si ha solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del escrito preventivo medidas cautelares inaudita parte contra DOLCE & GABBANA SPAIN, S.L. y DOLCE & GABBANA, S.r.l., por presunta infracción de derechos de autor, derechos de diseño y /o competencia desleal, ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato de este Juzgado la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

D. Notificar la resolución al Juzgado Decano de Barcelona, para que en el caso de que las preactoras FÁBRICA DE CERÁMICA DE SARGADELOS, S.L., PORCELANA DE SARGADELOS, S.L. y/o FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CASTRO, S.L. interpongan demanda de medidas cautelares inaudita parte contra DOLCE & GABBANA SPAIN, S.L. y/o DOLCE & GABBANA, S.r.l. por presunta infracción de derechos de autor, derechos de diseño o competencia desleal, sea repartida por antecedentes al Juzgado que haya admitido el presente escrito.

E. Transcurridos tres meses desde la notificación a las pre-actoras FÁBRICA DE CERÁMICA DE SARGADELOS, S.L., PORCELANA DE SARGADELOS, S.L. y/o FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CASTRO, S.L., de la resolución admitiendo el escrito preventivo, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares inaudita parte, quedará sin efecto el escrito preventivo y se archivará este procedimiento. Todo ello sin perjuicio de que las solicitantes, antes del término de dicho plazo, soliciten una prórroga por otros tres meses”.

SEGUNDO.- Normativa

2.1 Ley de Patentes

[...]

2.2. Ley de Propiedad Intelectual

Si bien no se prevé expresamente en la Ley de Propiedad Intelectual la remisión al art. 123 de la Ley de Patentes, en los Juzgados Mercantiles de Barcelona existe un precedente: el auto nº 84/2020 dictado el 25/03/2020 por el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 8 (Roj: AJM B 4/2020 - ECLI:ES:JMB:2020:4A), cuestión jurídica que fue sometida a la consideración del Pleno del Tribunal Mercantil de Barcelona - conforme el Estatuto del Tribunal Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 15 de julio de 2014 -, resolviéndose que procedía la admisión de dichos escritos preventivos en dicha materia, conforme la siguiente fundamentación:

“1.7.

[...]

TERCERO.- Aplicación al caso concreto

3.1. El escrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: prever la interposición de una demanda de medidas cautelares inaudita parte. En definitiva, un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Entre otros, pueden ser indicios racionales que sirvan para su fundamento: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos en la misma jurisdicción nacional o en otros países, etc.

3.2. En el caso presente, el temor de las sociedades solicitantes a ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares inaudita parte a instancia de la compañía FÁBRICA DE CERÁMICA DE SARGADELOS, S.L., PORCELANA DE SARGADELOS, S.L. Y/O FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CASTRO, S.L. debe ser calificado de razonable, consecuencia de los requerimientos efectuados por FÁBRICA DE CERÁMICA DE SARGADELOS, S.L., PORCELANA DE SARGADELOS, S.L. Y/O FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CASTRO, S.L. en relación al diseño de su colección de ropa y complementos de moda masculina para la temporada primavera/verano del 2021 utilizando varios de los diseños y decoraciones realizadas por D. Giovanni Ponti entre los años 1960 y 1962 para el Hotel Parco dei Principi y que, desde el 17/02/2021 hasta la fecha de presentación del este escrito preventivo (en menos de tres meses) han dado lugar a un intercambio de misivas de hasta once cartas (documentos 10, 14, 15, 16, 17, 18, 11, 19, 12, 13 y 21).

3.3. Examinadas las razones y documentos, consideramos suficiente la justificación indiciaria de la existencia de una causa razonable e interés legítimo para admitir el escrito preventivo presentado.

[...]

PARTE DISPOSITIVA

1.- Admito a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por las sociedades DOLCE & GABBANA, S.R.L. Y DOLCE & GABBANA, SPAIN, S.L. con efectos desde el 27/04/2021, que será tramitada como procedimiento de medidas cautelares; sin mención especial sobre costas procesales.

2.- Salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra DOLCE & GABBANA, S.R.L. Y DOLCE & GABBANA, SPAIN, S.L., por presunta infracción de derechos de Propiedad Intelectual consecuencia de la utilización en la colección de ropa masculina primavera-verano de la marca DOLCE&GABBANA de los diseños característicos y tradicionales de la cerámica de SARGADELOS, y se señalará la celebración de la vista oral de los artículos 733.1 y 734.3 de la LEC, realizándose las notificaciones y citación de FÁBRICA DE CERÁMICA DE SARGADELOS, S.L., PORCELANA DE SARGADELOS, S.L. Y/O FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CASTRO, S.L. directamente a través de su representación procesal en este procedimiento.

3.- Notificar con carácter urgente a la compañía DOLCE & GABBANA, S.R.L. Y DOLCE & GABBANA, SPAIN, S.L., a través de la representación procesal de las sociedades solicitantes, la presente resolución con las siguientes consecuencias:

a) En el plazo de tres meses desde la notificación de la presente resolución podrán presentar las medidas cautelares ante este mismo Juez o Tribunal que ha admitido el escrito preventivo, ha incoado el procedimiento de medidas cautelares y ha notificado el auto de admisión.

b) Si considera que el Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su demanda de medidas cautelares ante el Tribunal que considere es competente, debiendo hacer constar en su demanda la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.

c) Si ha solicitado con posterioridad al 27/04/2021 medidas cautelares inaudita parte contra DOLCE & GABBANA, S.R.L. Y DOLCE & GABBANA, SPAIN, S.L. por presunta infracción de derechos de Propiedad Intelectual consecuencia de la utilización en la colección de ropa masculina primavera-verano de la marca DOLCE&GABBANA de los diseños característicos y tradicionales de la cerámica de SARGADELOS, ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

4.- Notifíquese la presente resolución al Juzgado Decano de Barcelona, para que en el caso de que la pre-demandante DOLCE & GABBANA, S.R.L. Y DOLCE & GABBANA, SPAIN, S.L., interponga demanda de medidas cautelares inaudita parte contra DOLCE

& GABBANA, S.R.L. Y DOLCE & GABBANA, SPAIN, S.L. por presunta infracción de derechos de Propiedad Intelectual consecuencia de la utilización en la colección de ropa masculina primavera-verano de la marca DOLCE&GABBANA de los diseños característicos y tradicionales de la cerámica de SARGADELOS, sea repartida por antecedentes a este Juzgado (Juzgado de lo mercantil nº 6 de Barcelona).

5.- Transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-demandante DOLCE & GABBANA, S.R.L. Y DOLCE & GABBANA, SPAIN, S.L., de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares inaudita parte, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este procedimiento. Todo ello sin perjuicio de que las solicitantes, antes del término de dicho plazo, soliciten una prórroga por otros tres meses.

AJM 6 de Barcelona de 11 de junio de 2021 (Roj: AJM B 2098/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2098A)

Caso Telefónica S.A. vs. Deutsche Telekom AG (en Barcelona).

Admisión de escrito preventivo en materia de marca nacional. Criterios de admisión: aplicación legal supletoria de la Ley de Patentes; el precedente judicial, remisión en bloque a los criterios de admisión del AJM 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020 y al AJM 6 de Barcelona de 6 de mayo de 2021.

[...]

2.2. Ley de Marcas

Si bien no se prevén expresamente los escritos preventivos en la *Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre*, sí se incluye en la Disposición adicional primera la remisión al Título XII de la *Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes*, que habilita la aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en dicha Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma y no excluido expresamente. En el capítulo III del precitado Título XII se encuentra regulado el escrito preventivo (art.132 LP).

Además, en la Secc. de Marcas de los Juzgados Mercantiles de Barcelona existen dos precedentes sobre su aplicación en materia de propiedad intelectual, a pesar de que la Ley de Propiedad Intelectual no prevé expresamente la remisión al *art. 123 de la Ley de Patentes* : el auto nº 84/2020 dictado el 25/03/2020 por el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 8 (Roj: AJM B 4/2020 - ECLI: ES:JMB:2020:4A), cuestión jurídica que fue sometida a la consideración del Pleno del Tribunal Mercantil de Barcelona - conforme el Estatuto del Tribunal Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 15 de julio de 2014 - así como el *auto dictado por esta Juzgadora el 06/05/2021 en el Juzgado Mercantil 6 de Barcelona, autos 486/2021 -C*, cuestión jurídica que fue sometida a la consideración de la Sección de Marcas y Propiedad Intelectual del Tribunal Mercantil de Barcelona resolviéndose que procedía la admisión de dichos escritos preventivos en dicha materia, conforme la siguiente fundamentación:

[...]” (véanse puntos 1.7 a 1.12 de la resolución a la que se remite en este mismo anexo).

TERCERO.- Aplicación al caso concreto

3.1. [...].

3.2. En el caso presente, el temor de las sociedades solicitantes a ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares inaudita parte a instancia de la compañía DEUTSCHE TELEKOM, AG debe ser calificado de razonable, consecuencia de los requerimientos efectuados por DEUTSCHE TELEKOM, AG en relación al conflicto marcario surgido como consecuencia de la solicitud por parte de TELEFONICA, S.A. en fecha de 23/04/2021 de una serie de marcas de la Unión Europea y españolas que, si bien TELEFONICA, S.A. considera que son un signo evolucionado respecto de las marcas ya registradas a su nombre en el pasado, a juicio de la sociedad alemana DEUTSCHE TELEKOM, AG infringen sus derechos de marca recayentes sobre la letra "T" y que desde el 18/05/2021 hasta la fecha de presentación del este escrito preventivo ha dado lugar a un intercambio de correos electrónicos y requerimientos a través de burofax (documentos, 11,12, 13 y 15).

3.3. Las marcas cuya que en fecha 23/04/2021, la solicitante prevenida presentó su solicitud:

a) solicitudes de marca de la Unión Europea:

* N° [...].

b) las solicitudes de marcas nacionales en España:

* N° [...].

3.4. Examinadas las razones y documentos, consideramos suficiente la justificación indiciaria de la existencia de una causa razonable e interés legítimo para admitir el escrito preventivo presentado, si bien advirtiéndose que conforme la *Disposición adicional primera de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre que los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de marcas de la Unión en aplicación del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de dicha Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas de la Unión y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca de la Unión; en dichos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.*

[...]

PARTE DISPOSITIVA

1.- Admito a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por las sociedades TELEFÓNICA, S.A. con efectos desde el 09/06/2021, que será tramitada como procedimiento de medidas cautelares; sin mención especial sobre costas procesales.

2.- Salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra TELEFÓNICA, S.A., por presunta infracción de derechos marcarios recayentes sobre la letra «T» de DEUTSCHE TELEKOM, AG como consecuencia de la solicitud por parte de TELEFONICA, S.A. en fecha de 23/04/2021 de las marcas de la Unión Europea y españolas descritas en el fundamento de derecho tercero y se señalará la celebración de la vista oral de los artículos 733.1 y 734.3 de la LEC, realizándose las notificaciones y citación de TELEFONICA, S.A. directamente a través de su representación procesal en este procedimiento.

3.- Notificar con carácter urgente a la compañía DEUTSCHE TELEKOM, AG, a través de la representación procesal de la sociedad solicitante, la presente resolución con las siguientes consecuencias:

a) En el plazo de tres meses desde la notificación de la presente resolución podrán presentar las medidas cautelares ante este mismo Juez o Tribunal que ha admitido el escrito preventivo, ha incoado el procedimiento de medidas cautelares y ha notificado el auto de admisión.

b) Si considera que el Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su demanda de medidas cautelares ante el Tribunal que considere es competente, debiendo hacer constar en su demanda la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.

c) Si ha solicitado con posterioridad al 09/06/2021 medidas cautelares inaudita parte contra TELEFÓNICA, S.A. por presunta infracción de derechos marcarios recayentes sobre la letra «T» de DEUTSCHE TELEKOM, AG como consecuencia de la solicitud por parte de TELEFONICA, S.A. en fecha de 23/04/2021 de las marcas de la Unión Europea y españolas descritas en el fundamento de derecho tercero, ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

4.- Notifíquese la presente resolución al Juzgado Decano de Barcelona, para que en el caso de que la pre-demandante DEUTSCHE TELEKOM, AG, interponga demanda de medidas cautelares inaudita parte contra TELEFÓNICA, S.A. por presunta infracción de derechos marcarios recayentes sobre la letra «T» de DEUTSCHE TELEKOM, AG como consecuencia de la solicitud por parte de TELEFONICA, S.A. en fecha de 23/04/2021 de las marcas de la Unión Europea y españolas descritas en el fundamento de derecho tercero, sea repartida por antecedentes a este Juzgado (Juzgado de lo mercantil no 6 de Barcelona).

5.- Transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-demandante DEUTSCHE TELEKOM, AG, de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares inaudita parte, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este procedimiento. Todo ello sin perjuicio de que las solicitantes, antes del término de dicho plazo, soliciten una prórroga por otros tres meses.

AJMUE 2 de Alicante de 16 de junio de 2021 (en archivo personal).

Caso Telefónica S.A. vs. Deutsche Telekom AG (en Alicante).

Admisión de escrito preventivo en materia de marca de la UE. Criterios de admisión: *usus fori* o costumbre (Protocolo del actuación rápida Mobile World Congress). Referencias genéricas al precedente judicial y al derecho comparado.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de TELEFÓNICA, S.A., presento escrito con fecha de entrada en este juzgado de 9 de junio de 2021, solicitando, en resumen, que se tenga por formulado el presente escrito preventivo en relación con un eventual procedimiento de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de marcas de la Unión Europea, y “*con notificación del presente escrito a la mercantil de nacionalidad alemana DEUTSCHE TELEKOM, AG, para el caso de que ésta presente un escrito de medidas cautelares inaudita parte, no acuerde dichas medidas y, antes bien, señale la celebración de vista con citación de mi representada directamente a través de esta representación procesal*”.

[...]

CUARTO.- La presente resolución se ha adoptado cumpliendo los plazos y compromisos de respuesta y resolución rápida fijados en el *Protocolo conjunto de servicio de guardia y actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y los Juzgados de Marcas de la Unión Europea y Dibujos y Modelos Comunitarios de España para el Mobile World Congress 2020 (sic. 2021)*, aprobado por la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en su reunión de fecha 5 de mayo de 2021, y en la Junta de Jueces de los Juzgados de lo Marcas de la Unión Europea y de Dibujos y Modelos Comunitarios de 10 de mayo de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 La solicitante TELEFÓNICA, S.A. ha solicitado los siguientes registros marcarios (documentos nº 1 a 8 de la solicitud de escrito preventivo):

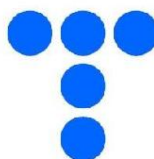
a) Marca de la Unión Europea nº 18.458.691 (figurativa): fue solicitada el día 23 de abril de 2021 para identificar productos y servicios de las clases 9, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42 y 45, y tiene la siguiente representación gráfica:



b) Marca de la Unión Europea nº 18.458.694 (figurativa): fue solicitada el día 23 de abril de 2021 para identificar productos y servicios de las clases 9, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42 y 45, y tiene la siguiente representación gráfica:

[...]

f) Marca española nº 4.118.991 (mixta): fue solicitada el día 23 de abril de 2021 para identificar productos y servicios de las clases 35, 42, 41, 36, 28, 25, 37, 9, 14, 38, 16 y 45, y tiene la siguiente representación gráfica:



[...]

1.2 Los registros marcarios anteriores se han construido con unas características muy específicas: (i) color azul y blanco, propios de TELEFÓNICA, con los que ha venido distinguiéndose tradicionalmente, así como otras marcas de empresas hermanas (p.e. MOVISTAR); (ii) denominación evidente del denominativo “TELEFÓNICA” junto al elemento figurativo en forma de “T”, bien en caracteres latinos, bien en caracteres chinos, siendo el elemento predominante en todos los signos; y (iii) estilización del vocablo “T”, asociados a la primera letra del denominativo “TELEFÓNICA”, evolucionando a partir de las marcas y logotipos que desde el año 1986 ha venido utilizando la solicitante prevenida de forma notoria, lográndose una evolución estética de carácter figurativo.

1.3 Las marcas solicitadas constituyen una creación artística hecha a partir de la tradicional marca del año 1984, que, ya en su momento, supuso una gran renovación con respecto a la imagen marcaria tradicional de TELEFÓNICA, S.A.

[...]

b) Con el tiempo este signo fue objeto de sucesivas modificaciones, típicas en todo signo marcario, mediante las que se adaptó la imagen marcaria a la evolución tecnológica que, poco a poco, fue cambiando nuestro país:



c) Con el nuevo diseño, TELEFÓNICA, S.A. vuelve a sus orígenes como signo y entronca con esa imagen corporativa que siempre ha sido suya, en torno al elemento figurativo del *display* de números que, además, constituía y constituye uno de los elementos más característicos y asociables al origen de empresa de TELEFÓNICA, S.A.

1.4 El día 23 de abril de 2021, TELEFÓNICA, S.A. anunció públicamente su nueva imagen corporativa que descansaba en las marcas solicitadas. El anuncio fue hecho en la Junta de Accionistas anual, y se le dedicó especial atención en los medios de comunicación social de todo el mundo. Desde entonces las marcas solicitadas han venido utilizándose públicamente en relación con los productos y servicios de la respectiva clasificación (documento nº 10 de la solicitud de escrito preventivo).

[...]

b) Tras una primera evaluación, TELEFÓNICA, S.A. respondió diligentemente a DEUTSCHE TELEKOM, AG, negando cualquier infracción de sus derechos, y explicando razonadamente los motivos que conducían a dicha conclusión. En concreto, las evidentes y significativas diferencias de conjunto que existían entre las marcas solicitadas y los signos alegados por DEUTSCHE TELEKOM, AG, que alejaban cualquier riesgo de confusión como el que se denunciaba. Además, se incidía en el proceso creativo que había conducido al modelo marcario adoptado, que no era otro que la idea de evolucionar a partir de la imagen tradicional de TELEFÓNICA, S.A., que, por otra parte, bien había venido siendo aceptada por DEUTSCHE TELEKOM, AG, sin que, en ningún momento, hubiera puesto ningún reparo.

c) El día 21 de mayo de 2021, DEUTSCHE TELEKOM, AG, contestó al anterior correo electrónico, e insistió en el riesgo de confusión existente, a su juicio, entre las marcas solicitadas y las alegadas por aquéllas en sus requerimientos.

d) A las anteriores comunicaciones siguieron otras, sin que se haya llegado a ningún acuerdo (documentos nº 11 a 15 de la solicitud de escrito preventivo).

1.6 Las marcas de la Unión Europea y españolas que DEUTSCHE TELEKOM, AG, invoca como supuestamente infringidas, son las siguientes (documentos nº 16 a 25 de la solicitud de escrito preventivo):

[...]

b) Marca de la Unión Europea nº 2.234.706 (figurativa): fue registrada el día 13 de diciembre de 2002 para identificar productos y servicios de las clases 9, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42, y tiene la siguiente representación gráfica:



[...]

j) Marca española nº 1.979.905 (mixta): fue registrada para identificar productos y servicios de la clase 42, y tiene la siguiente representación gráfica:



1.7 Entre los días 28 de junio y 1 de julio de 2021, se celebrará en la ciudad de Barcelona el internacionalmente conocido "MOBILE WORLD CONGRESS". Se trata de la feria de móviles más importante a nivel internacional, donde se concitan las más relevantes empresas del sector de las telecomunicaciones. Este hecho, junto a la proximidad temporal existente entre los burofaxes recibidos de DEUTSCHE TELEKOM, AG y la celebración del Congreso, hacen temer a TELEFÓNICA, S.A. la más que probable presentación de algún tipo de medida cautelar con la que pretender que un Juzgado ordene a TELEFÓNICA, S.A. el cese en el uso de las marcas solicitadas y/o cualquier otra medida cautelar que le impida la normal utilización de dichos signos.

SEGUNDO.- Sobre el escrito preventivo

[...]

2.2 El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de protective letter o protective writ. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término “escrito preventivo”.

[...].

2.5 En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida TELEFÓNICA, S.A. y la potencial demandante o pre-actora la mercantil DEUTSCHE TELEKOM, AG, y concurre igualmente causa e interés legítimo, derivado de los documentos acompañados, comunicaciones previas a la celebración del MWC del año 2021.

TERCERO.- Sobre el escrito preventivo en Alemania y en el Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

3.1 El escrito preventivo es una invención procesal de origen netamente germánico, consolidada desde hace ya más de 50 años en Alemania como práctica judicial si bien reconocida por ley recientemente, en el art. 945 (a) del ZPO, que ha entrado en vigor en enero del año 2016.

[...].

3.3 Otros países, de la órbita de influencia germánica, también reconocen el escrito preventivo ya legalmente ya por la práctica de los tribunales como pueden ser Suiza [art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)], Holanda, Bélgica o Francia.

3.4 El art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) regula la figura del escrito preventivo como mecanismo de defensa frente a las medidas cautelares *inaudita parte*, de forma que con este reconocimiento normativo expreso a nivel europeo y supranacional se le otorga plena carta de naturaleza a esta figura jurídica, si bien limitado al ámbito de las patentes. También se prevé un sistema registral para su gestión.

CUARTO.- Sobre el escrito preventivo en España.

4.1 En España, al igual que en los países antes referidos, el proceso de génesis del escrito preventivo se ha producido a través de la práctica forense y de los tribunales, siendo el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 (ponente Sr. Rodríguez Vega), la primera resolución judicial en España que admite esta figura.

4.2 En el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Un ejemplo es el Mobile World Congress, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

4.3 El art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril del año 2017, regula por primera vez en España la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

QUINTO.- Tramitación de conformidad con la nueva *Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes*

[...].

SEXTO.- Efectos de la admisión del escrito preventivo y comunicaciones a otros Tribunales

a) *Regla general: no procede la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte*

[...].

b) *Notificación obligatoria al demandante potencial y principio de buena fe*

[...].

c) *Notificación al resto de Juzgados Mercantiles potencialmente competentes*

6.4 En tercer lugar, dado que ningún otro Juzgado del Estado español tiene competencia exclusiva y excluyente en materia de marcas de la Unión Europea, no es precisa la notificación a otros Juzgados de lo Mercantil potencialmente competentes, salvo a los Juzgados de Marcas de la Unión Europea nº 1 y 4 de España. No obstante, se deberá notificar a los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, por si se presentaran las medidas cautelares, por razones de urgencia, en esos Juzgados.
[...].

PARTE DISPOSITIVA

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por Doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de TELEFÓNICA, S.A., con efectos desde el 9 de junio de 2021, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra TELEFÓNICA, S.A., y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC, realizándose las notificaciones y citación de TELEFÓNICA, S.A., directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.- Notificar con carácter urgente a la compañía DEUTSCHE TELEKOM, AG, a través de la representación procesal de la solicitante, doña Esther Pérez Hernández, la presente resolución con las siguientes advertencias:

a) en el plazo de tres meses a contar desde la notificación de la presente resolución, podrá presentar la demanda de medidas cautelares ante este mismo Tribunal que ha admitido el escrito preventivo y ha formado la pieza de medidas cautelares;

b) en los tres meses siguiente a contar desde la notificación de la presente resolución, si considera que este Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y la pieza de medidas cautelares que se lleva ante este órgano judicial, para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

c) si ha solicitado con posterioridad al 9 de junio de 2021 y antes de la notificación de este auto de admisión, medidas cautelares *inaudita parte* contra TELEFÓNICA, por supuesta infracción de las marcas del logotipo de la “T” de DEUTSCHE TELEKOM, AG, ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados de Marcas de la Unión Europea de España, para que en el caso de que la pre-actora DEUTSCHE TELEKOM, AG, solicite medidas cautelares *inaudita parte* contra TELEFÓNICA, S.A., por supuesta infracción de las marcas del logotipo de la “T” de DEUTSCHE TELEKOM, AG, sea repartida por antecedentes a este Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 2 de España.

5º.- Que transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-actora DEUTSCHE TELEKOM, AG, de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte*, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

AJM 5 de Barcelona de 23 de junio de 2021 (en archivo personal).

Caso enconfrado autoportante, Tecozam estructuras y drenajes S.L. vs. Amarin obras públicas S.L.

Admisión de escrito preventivo en materia de modelos de utilidad. Criterios de admisión: ámbito legal primario de aplicación; precedente judicial; *usus fori* o costumbre; derecho comparado.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

1.1 La entidad Tecozam Estructuras y Drenajes S.L. (forma parte del grupo Tecozam, uno de los grupos empresariales más importantes en la subcontratación de obra civil en España. La empresa está especializada en la construcción de puentes, túneles, viaductos, pasos inferiores y obras de drenajes y depuradoras, presas, canalizaciones y todo tipo de obra civil relacionada con la ejecución de estructuras y drenajes en general.

1.2 AMORIN OBRAS PÚBLICAS, S.L inició su actividad en 2007. De acuerdo con su objeto social, se dedica a la construcción completa y obras civiles, la consolidación, movimientos de tierras y perforaciones, albañilería y pequeños trabajos de la construcción. Amarin es titular del modelo de utilidad ES 1.144.986 (en adelante, ES' 986) -número de solicitud U201500671- se titula Carro de encofrado auto-portante para el revestimiento de túneles. AMORIN presentó la solicitud de modelo de utilidad el 30 de septiembre de 2015, que fue publicada por la OEPM el 21 de octubre de 2015.

SEGUNDO.- Sobre el escrito preventivo

[...]

2.2 El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de *protective letter* o *protective writ*. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término "escrito preventivo".

[...].

TERCERO.- Sobre el escrito preventivo en Alemania y en el Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

3.1 El escrito preventivo es una invención procesal de origen netamente germánico, consolidada desde hace ya más de 50 años en Alemania como práctica judicial si bien

reconocida por ley recientemente, en el art. 945 (a) del ZPO, que ha entrado en vigor en enero del año 2016.

3.2 Consecuencia de esa experiencia práctica en Alemania es la adopción de un Registro central de escritos preventivos [<https://schutzschriftenregister.hessen.de/>] público y a nivel federal, que permite recepcionar *on line* [<https://www.zssr.justiz.de/>] cualquier escrito preventivo presentado y ser consultado de forma automática por cualquier tribunal del Estado, haciendo muy práctica la gestión de los más de 20.000 escritos preventivos que se depositan anualmente en Alemania.

3.3 Otros países, de la órbita de influencia germánica, también reconocen el escrito preventivo ya legalmente ya por la práctica de los tribunales como pueden ser Suiza [art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)], Holanda, Bélgica o Francia.

3.4 El art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) regula la figura del escrito preventivo como mecanismo de defensa frente a las medidas cautelares *inaudita parte*, de forma que con este reconocimiento normativo expreso a nivel europeo y supranacional se le otorga plena carta de naturaleza a esta figura jurídica, si bien limitado al ámbito de las patentes. También se prevé un sistema registral para su gestión.

CUARTO.- Sobre el escrito preventivo en España

4.1 En España, al igual que en los países antes referidos, el proceso de génesis del escrito preventivo se ha producido a través de la práctica forense y de los tribunales, siendo el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 (ponente Sr. Rodríguez Vega), la primera resolución judicial en España que admite esta figura.

4.2 En el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Un ejemplo es el *Mobile World Congress*, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

4.3 El art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril del año 2017, regula por primera vez en España la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

QUINTO.- Tramitación de conformidad con la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

5.1 La nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, prevé expresamente que la presentación del escrito preventivo supondrá que “el Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares” (párrafo 2º del apartado 1º del art. 132), esto es, la apertura de un expediente o pieza de medidas cautelares.

5.2 Por tanto, el expediente ya no va a ser el que se seguía hasta ahora, esto es, un expediente de jurisdicción voluntaria ex arts. 1.2 y 139 de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015. Con la nueva Ley de Patentes de 2015, el cauce procedimental pertinente para la tramitación de las solicitudes de escritos preventivos presentadas es un procedimiento de medidas cautelares, obligatoriamente (“el Juez o Tribunal acordará ...”). Lo cual tiene su lógica, en la medida que el escrito preventivo no deja de ser una contestación anticipada o una oposición adelantada a una previsible demanda de medidas cautelares *inaudita parte*.

5.3 Por lo dicho, con el presente auto de admisión del escrito preventivo, en su parte dispositiva, se ordena la formación de la pieza de medidas cautelares.

5.4 En el caso de autos, de la documental acompañada se revela que hay requerimientos/buofax cruzados y recientes entre las partes en relación al modelo de utilidad referido, modelo de utilidad ES 1.144.986 lo que justifica el interés de la solicitante prevenida por promover la tutela judicial solicitada y su tramitación a través de un procedimiento cautelar, ante la sospecha, temor o previsión de la interposición de una medida cautelara *inaudita parte* por Amorin.

SEXTO.- Efectos de la admisión del escrito preventivo y comunicaciones a otros Tribunales

a) *Regla general: no procede la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte*

6.1 En primer lugar, la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal y como regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte.

6.2 Ahora bien, la admisión de este escrito preventivo no altera la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista; y no impide que, una vez presentadas las medidas cautelares *inaudita parte*, éstas se puedan acordar “sin más trámite” mediante auto en los términos y plazos que dicta el art. 733.2 de la LEC, esto es, acreditadas por la actora razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.

b) Notificación obligatoria al demandante potencial y principio de buena fe

6.3 En segundo lugar, se ha de notificar a AMORIN OBRAS PÚBLICAS, S.L., como titular de la patente, la presente resolución. Dicha notificación, viene exigida por el propio art. 132 (“que notificará al titular de la patente”). La finalidad de la notificación es doble:

a) en el plazo de tres meses podrá presentar las medidas cautelares ante el mismo Juez o Tribunal que ha admitido el escrito preventivo, ha formado la pieza de medidas cautelares y le ha notificado el auto de admisión (párrafo segundo del apartado 1 del art. 132 de la LP);

b) si considera que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado (apartado 2 del art. 132 de la LP).

c) Comunicación al resto de Juzgados Mercantiles potencialmente competentes

6.4 En tercer lugar, se ha de comunicar, a través del Procurador de la solicitante, a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles competentes para estas materias, Barcelona, Madrid, Valencia, Granada, Las Palmas, A Coruña y Bilbao, la presente resolución a fin de que el Juzgado Mercantil que resulte finalmente competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo.

d) Efectos desde la fecha de la solicitud

6.5 En cuarto lugar, hemos de retrotraer los referidos efectos de la admisión del escrito preventivo al momento mismo de la solicitud del escrito preventivo, en nuestro caso, el 22 de junio de 2021 (sello de Decanato). En sistemas registrales *on line* de escritos preventivos como el alemán o en el del art. 207 del TUP, su carácter automático e instantáneo no produce los inconvenientes que sí se dan en nuestro país, donde puede haber lapsos de tiempo desde que se presenta la solicitud del escrito preventivo hasta que se dicta la resolución de admisión y/o se notifica a la futura demandante. De ahí la ficción de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de la solicitud y con las mismas consecuencias.

e) Plazo de duración, posibilidad de prórroga. Extensión de efectos a terceros

6.6 La vigencia del escrito preventivo será de tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión al potencial demandante AMORIN OBRAS PÚBLICAS, S.L., quien en dicho plazo podrá presentar las medidas cautelares *inaudita parte* ante este Juzgado Mercantil o cualquier Juez Mercantil que considere competente. Transcurrido el señalado plazo quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses. En este sentido, seguimos el criterio del art. 207.9º del Reglamento de procedimiento del TUP, que admite las prórrogas.

6.7 Extensión de la protección a terceros. Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*. Eso sí, debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo la misma representación procesal. En el presente caso, no se da este supuesto.

6.8 Extensión de la protección frente a terceros. Entendemos que la protección del escrito preventivo se puede desplegar si la interposición de las medidas cautelares se prevé/teme que pueda proceder de varios potenciales demandantes. No si éstos están indeterminados o son desconocidos. Por lo que ha de admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsibles medidas cautelares que puedan partir

bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatarias en exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo “por parte de tercero”. En el presente caso, o se da este supuesto.

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por Ángel Joaquinet Tamburini, Procurador de TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES, S.L., con efectos desde el 22 de junio de 2021, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES, S.L., por:

- *presunta infracción de modelo de utilidad ES 1.144.986*

y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC, realizándose las notificaciones y citación de TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES, S.L., directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.- Notificar con carácter urgente a la compañía AMORIN OBRAS PÚBLICAS, S.L., a través de la representación procesal de la solicitante, Ángel Joaquinet Tamburini, la presente resolución con las siguientes advertencias:

- a) en el plazo de tres meses a contar desde la notificación de la presente resolución, podrá presentar la demanda de medidas cautelares ante este mismo Tribunal que ha admitido el escrito preventivo y ha formado la pieza de medidas cautelares;

b) en los tres meses siguiente a contar desde la notificación de la presente resolución, si considera que este Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y la pieza de medidas cautelares que se lleva ante este órgano judicial, para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

c) si ha solicitado con posterioridad al 22 de junio de 2021 y antes de la notificación de este auto de admisión, medidas cautelares inaudita parte contra TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES, S.L., por:

- *presunta infracción de modelo de utilidad ES 1.144.986*

ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, para que en el caso de que la pre-actora AMORIN OBRAS PÚBLICAS, S.L., hayan solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito (22 de junio de 2021) o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares inaudita parte contra TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES, S.L., por :

- *presunta infracción de modelo de utilidad ES 1.144.986*

sea repartida por antecedentes a este Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona.

5º.- Comunicar, a través de la representación procesal de la solicitante, Ángel Joaquinet Tamburini, la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Madrid, Valencia, Granada, Las Palmas, A Coruña y Bilbao para que en el caso de la pre-actora, haya solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito (22 de junio de 2021) o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares inaudita parte contra TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES, S.L., por:

- *presunta infracción de modelo de utilidad ES 1.144.986* el Juzgado Mercantil que resulte competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo.

A tal efecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirá copia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivo presentada, sin perjuicio de que las propias solicitantes puedan presentar copias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidas cautelares *inaudita parte*, si tuviera conocimiento de ello.

6°.- Que transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-actora AMORIN OBRAS PÚBLICAS, S.L. de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte*, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

AJMUE 1 de Alicante de 25 de junio de 2021 (en archivo personal).

Caso Bluesun Consumer Brands S.L. vs. Henkel AG & Co. KGAA.

Admisión de escrito preventivo en materia de dibujo de la UE. Criterios de admisión: Referencias genéricas al precedente judicial y al derecho comparado. *Usus fori* o costumbre referidas al Protocolo de actuación rápida para el *Mobile World Congress*.

[...]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos

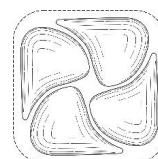
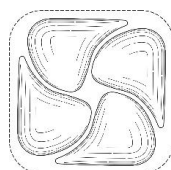
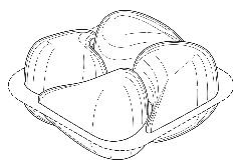
1.1 BLUESUN CONSUMER BRANDS, S.L.:

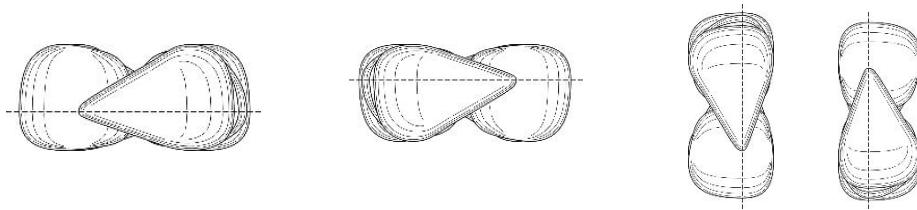
a) Es una entidad mercantil con domicilio social en Carretera Antigua Sevilla-Alcalá, km. 1,5, C.P. 41500, Alcalá de Guadaira, Sevilla (España), cuya actividad principal es la producción, fabricación, almacenamiento, exportación y venta de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento, destinados al hogar. Actualmente opera en más de 25 países, incluyendo España (documento nº 2 de la solicitud de escrito preventivo).

b) Los productos de la entidad mercantil Bluesun Consumer Brands, S.L. se caracterizan por su elevada calidad y competitividad, gracias especialmente a su departamento de I + D vanguardista y con amplia experiencia técnica. La entidad mercantil Bluesun Consumer Brands, S.L. desarrolla sus propias marcas y fabrica para otras grandes marcas, además de para la distribución (documento nº 3 de la solicitud de escrito preventivo).

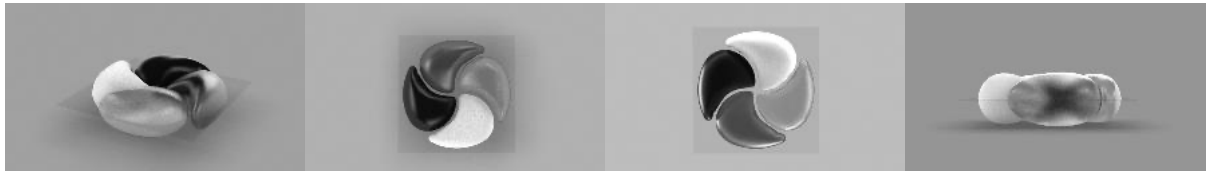
1.2 La entidad mercantil Henkel AG & CO. KGAA es una entidad mercantil alemana, matriz del grupo "HENKEL", dedicada a la manufactura, venta y distribución, bajo una multitud de marcas, de productos para la limpieza del hogar, productos adhesivos y para el cuidado personal (documento nº 4 de la solicitud de escrito preventivo).

1.3 La entidad mercantil Henkel AG & CO. KGAA es titular del modelo comunitario nº 003619717-0004, con fecha de presentación el día 12 de enero de 2017 y que consta de las siguientes perspectivas (documento nº 5 de la solicitud de escrito preventivo):





1.4 La entidad mercantil Bluesun Consumer Brands, S.L., fabrica en España y comercializa en algunos países europeos, desde la segunda mitad del año 2020, un producto consistente en una cápsula detergente para lavadoras, que tiene la presentación de la página 3 de la solicitud de medidas cautelares. La entidad mercantil Bluesun Consumer Brands, S.L., es titular del modelo comunitario nº 005291440-0002, con fecha de presentación el día 31 de mayo de 2018 y que consta de las siguientes perspectivas (documento nº 6 de la solicitud de escrito preventivo):



1.5 Deben tenerse en cuenta los siguientes antecedentes relevantes:

a) El día 18 de diciembre de 2019, la entidad mercantil Henkel AG & CO. KGAA envió una comunicación a la entidad mercantil Bluesun Consumer Brands, S.L., en la que le informaba de sus derechos prioritarios sobre el diseño "HENKEL" y le requería a renunciar a su registro sobre el diseño "BLUESUN".

b) Tras el intercambio de varias comunicaciones posteriores entre los representantes de las partes, la entidad mercantil Henkel AG & CO. KGAA interpuso una acción de nulidad ante la EUIPO, con nº 000110921, frente al diseño "BLUESUN", basada en el diseño "HENKEL".

c) Después de sucesivas rondas de observaciones, la EUIPO emitió una decisión, el día 21 de abril de 2021, declarando la nulidad del diseño "BLUESUN", decisión recurrida por la entidad mercantil Bluesun Consumer Brands, S.L.

d) El día 7 de junio de 2021, la entidad mercantil Henkel AG & CO. KGAA remitió una comunicación a la entidad mercantil Bluesun Consumer Brands, S.L., a través de sus representantes, en la que se informaba a esta última de la detección de la fabricación y exportación que desde España se estaba haciendo del producto “BLUESUN” a otros países europeos. En la propia misiva se identifica a estos productos de la entidad mercantil Bluesun Consumer Brands, S.L., como productos infractores en relación con el diseño “HENKEL” y se conminaba a la entidad mercantil Bluesun Consumer Brands, S.L. a cesar inmediatamente en la fabricación, comercialización, importación y exportación del producto “BLUESUN” (documento nº 7 de la solicitud de escrito preventivo).

e) En fecha 22 de junio de 2021, a través de su agente, la entidad mercantil Bluesun Consumer Brands, S.L. contestó a la carta de la entidad mercantil Henkel AG & CO. KGAA rechazando sus afirmaciones y pretensiones, señalando las razones que motivan que el producto “BLUESUN” cause al usuario informado una impresión general distinta que la producida por el diseño “HENKEL” (documento nº 8 de la solicitud de escrito preventivo).

[...].

AJM 6 de Barcelona de 1 de julio de 2021 (en archivo personal).

Caso Telefónica S.A. vs. Deutsche Telekom AG.

Admisión de solicitud de ampliación subjetiva del escrito preventivo inicial en materia de marca nacional a tercero licenciatario en España no identificado inicialmente.

[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- Por D. FRANCISCO JAVIER MANJARÍN ALBERT, Procurador de LOS Tribunales y de TELEFÓNICA, S.A. se ha presentado solicitud de extensión de la protección frente terceros del auto dictado por esta Juzgadora no 241/2021 de fecha 11/06/2021 - por el que se admitió a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por la sociedad TELEFÓNICA, S.A. con efectos desde el 09/06/2021, ante un eventual procedimiento de medidas cautelares inaudita parte en materia de Marcas que en su contra podría promover la compañía DEUTSCHE TELEKOM, AG.-., solicitándose la carta de protección para el caso de que soliciten medidas cautelares por infracción de las marcas contenidas en el auto de referencia la siguiente compañía: la mercantil española DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS IBERIA, SL., quedando los autos en poder de la proveyente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Solicitud extensión de efectos del escrito preventivo.

Por la instante se solicita se amplien los efectos de dicho escrito preventivo regulado en la legislación especial conforme el art. 132 de la Ley de Patentes (LP), con el siguiente tenor: “interesamos que las medidas de protección derivadas de la admisión del escrito preventivo de esta parte se extiendan a la mercantil española DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS IBERIA, SL, cuyo NIF es B- 62186549, con domicilio en calle Orduña 2, Madrid 28034.

Aunque dicha mercantil no aparece como licenciataria en el registro de marcas, no puede descartarse que se la apodere para demandar o ejercitar cualquier tipo de acción frente a mi representada, o que entre matriz y filial exista un acuerdo de licencia extrarregistral”.

SEGUNDO.- Requisitos extensión de efectos.

Habiendo solicitado la instante que el escrito preventivo admitido se dirija frente a una tercera persona respecto de la cual se teme que puedan interponer unas medidas cautelares inaudita parte, procede exigir cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas. Así puede admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsibles medidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general, titular de la marca) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciataria en exclusiva de la matriz, titular de la marca, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales.

TERCERO.- Ampliación subjetiva. Conclusión

Si bien la instante no justifica el por qué no solicitó inicialmente la extensión de dichos efectos frente a la tercera compañía y tampoco acredita las razones de por qué lo hace ahora, debemos preguntarnos sobre si existe algún óbice procesal para ampliarla en este momento.

Pues bien, la Ley de Patentes no prevé preclusión y la LEC, en cuanto a la ampliación subjetiva, la establece en el momento de la contestación (art. 401 LEC), contestación que en el escrito preventivo no tiene cabida por lo que parece que podríamos considerar que el acto procesal equivalente lo sería la interposición de la medida cautelar por el pre-demandante en el Juzgado que ésta considere que es el competente.

Por tanto, acreditada por la parte instante la notificación del escrito preventivo a DEUTSCHE TELEKOM, AG, y no constando que se haya interpuesto medida cautelar por la pre-actora, procede admitir la ampliación de efectos respecto a DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS IBERIA, SL., del auto dictado por este Juzgado no 241/2021 de fecha 11/06/2021, si bien con las siguientes advertencias:

1) sólo desplegará sus efectos respecto a dicho tercero si la pre-actora DEUTSCHE TELEKOM, AG o la compañía respecto la que se amplían sus efectos DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS IBERIA, SL., no han interpuesto medidas cautelares contra TELEFÓNICA, S.A. en fecha previa a la notificación de este auto a la instante;

2) conforme la Disposición adicional primera de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre que los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de

1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de marcas de la Unión en aplicación del Reglamento (UE) n.o 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de dicha Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas de la Unión y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca de la Unión; en dichos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Admito a trámite la extensión de la protección frente a DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS IBERIA, S.L. del auto dictado por esta Juzgadora no 241/2021 de fecha 11/06/2021, advirtiéndose que sólo desplegará sus efectos respecto a dicho tercero si la pre-actora DEUTSCHE TELEKOM, AG o la compañía respecto la que se amplían sus efectos DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS IBERIA, SL., no han interpuesto medidas cautelares contra TELEFÓNICA, S.A. en fecha previa a la notificación de este auto a la instante;; sin mención especial sobre costas procesales.

2.- Salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra TELEFÓNICA, S.A., por presunta infracción de derechos marcarios recayentes sobre la letra «T» de DEUTSCHE TELEKOM, AG como consecuencia de la solicitud por parte de TELEFONICA, S.A. en fecha de 23/04/2021 de las marcas de la Unión Europea y españolas descritas en el fundamento de derecho tercero y se señalará la celebración de la vista oral de los artículos 733.1 y 734.3 de la LEC, realizándose las notificaciones y citación de TELEFONICA, S.A. directamente a través de su representación procesal en este procedimiento.

3.- Notificar con carácter urgente a la compañía DEUTSCHE TELEKOM, AG y DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS IBERIA, S.L. a través de la representación procesal de la sociedad solicitante, la presente resolución junto con la dictada por este Juzgado no 241/2021 de fecha 11/06/2021 con las siguientes consecuencias:

a) En el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución dictada por esta Juzgadora no 241/2021 de fecha 11/06/2021 podrán presentar las medidas cautelares ante este mismo Juez o Tribunal que ha admitido el escrito preventivo, ha incoado el procedimiento de medidas cautelares y ha notificado el auto de admisión.

b) Si considera que el Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su demanda de medidas cautelares ante el Tribunal que considere es competente, debiendo hacer constar en su demanda la existencia del escrito preventivo así como la presente ampliación de efectos y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.

c) Si ha solicitado con posterioridad al 09/06/2021 medidas cautelares inaudita parte contra TELEFÓNICA, S.A. por presunta infracción de derechos marcarios recayentes sobre la letra «T» de DEUTSCHE TELEKOM, AG como consecuencia de la solicitud por parte de TELEFONICA, S.A. en fecha de 23/04/2021 de las marcas de la Unión Europea y españolas descritas en el fundamento de derecho tercero, ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

4.- Notifíquese la presente resolución al Juzgado Decano de Barcelona, para que en el caso de que la pre-demandante DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS IBERIA, S.L. sola o junto a DEUTSCHE TELEKOM, AG, interponga demanda de medidas cautelares inaudita parte contra TELEFÓNICA, S.A. por presunta infracción de derechos marcarios recayentes sobre la letra «T» de DEUTSCHE TELEKOM, AG como consecuencia de la solicitud por parte de TELEFONICA, S.A. en fecha de 23/04/2021 de las marcas de la Unión Europea y españolas descritas en el fundamento de derecho tercero, sea repartida por antecedentes a este Juzgado (Juzgado de lo mercantil no 6 de Barcelona).

5.- Las presentes medidas quedaran sin efecto transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-demandante DEUTSCHE TELEKOM, AG, de la resolución dictada por esta Juzgadora no 241/2021 de fecha 11/06/2021, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares inaudita parte, archivándose este procedimiento. Todo ello sin perjuicio de que las solicitantes, antes del término de dicho plazo, soliciten una prórroga por otros tres meses.

II. Protocolos de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con ocasión del *Mobile World Congress* (relación).

- Año 2015:

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Jueces-de-Mercantil-de-Barcelona-crean-un-protocolo-sobre-cuestiones-de-patentes-y-marcas-a-raiz-del-Mobile-World-Congress--MWC--de-Barcelona> (consultado en febrero de 2022).

- Año 2016:

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Sala-de-prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Los-juzgados-mercantiles-de-Barcelona-activan-el-protocolo-para-el-MWC-> (consultado en febrero de 2022).

- Año 2017:

<https://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cfffacedb1a58854a600312cccabe27fca69cfc3325b005b793fb105fc6c99d9391d1aab5f53f89ade7fc3656a809237e798222c> (consultado en febrero de 2022).

- Año 2018:

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/Los-juzgados-mercantiles-de-Barcelona-activan-el-protocolo-de-servicio-de-guardia-y-actuacion-rapida-para-el-Mobile-World-Congress-2018-> (consultado en febrero de 2022).

- Año 2019:

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Protocolo-juzgados-mercantil-Mobile-World-Congress-Barcelona-2019> (consultado en febrero de 2022).

- Año 2020:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_11_22_Protocolo_actuacion_rapida_infracciones_PI_ES.pdf (consultado en febrero de 2022).

- Año 2021:

https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2021/2021_05_06_ProtocoloMobileWorldCongress2021.html (consultado en febrero de 2022).

III. Informes de los resultados de los Protocolos de los Juzgados Mercantiles de Barcelona con ocasión del *Mobile World Congress* (relación).

- Año 2016:

<https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/Informe-con-el-resumen-y-valoracion-de-los-jueces-mercantiles-tras-la-aplicacion-del-protocolo-durante-el-Mobile-World-Congress-2016> (consultado en febrero de 2022).

- Año 2017:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2017/2017_12_18_Informe_resultado_protocolo_MWC_2017.pdf (consultado en febrero de 2022).

- Año 2018:

http://www.oepm.es/en/sobre_oepm/noticias/2018/2018_03_13_InformeBarcelonaMobileWorldCongress2018.html (consultado en febrero de 2022).

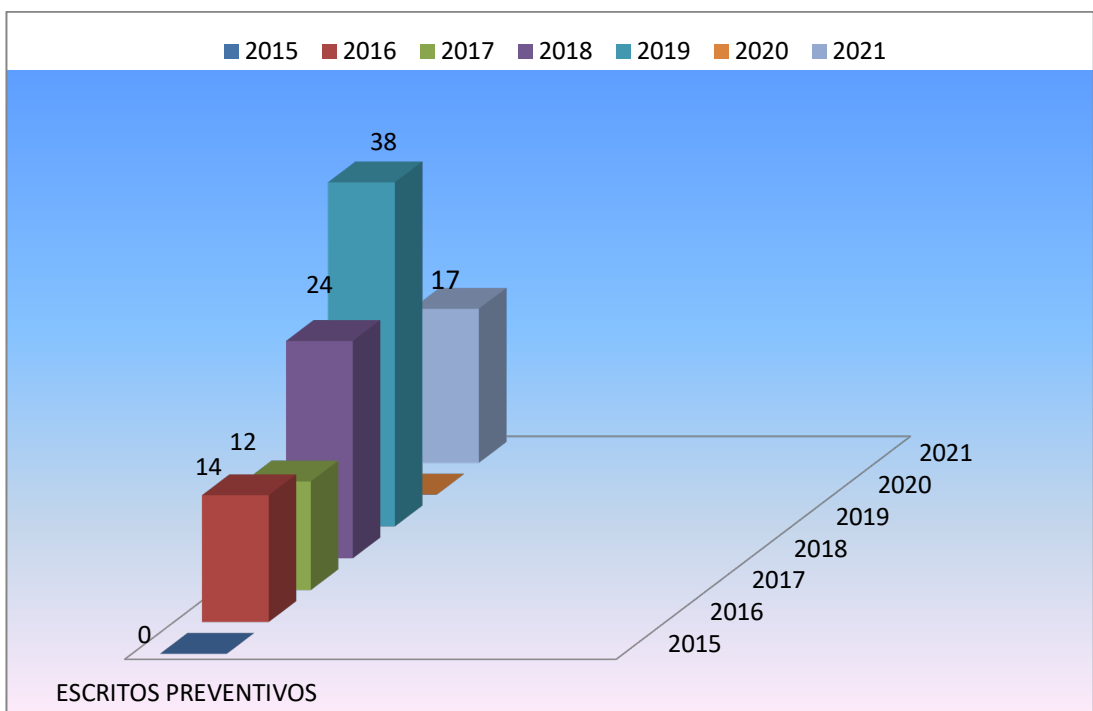
- Año 2019:

https://www.oepm.es/eu/sobre_oepm/noticias/2019/2019_03_11_Informe_resultado_protocolo_juzgados.html (consultado en febrero de 2022).

- Año 2021:

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2021/2021_07_06_InformeResulProtoMobileWorldCong2021.html?accesoInterno=true (consultado en febrero de 2022).

IV. Evolución gráfica del número de escritos preventivos en el Protocolo de los Juzgados Mercantiles con ocasión del *Mobile World Congress*.



V. Documentos varios (archivo personal).

1. Activación del Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Salón Alimentaria 2018.

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE SERVICIO DE GUARDIA Y DE ACTUACIÓN RÁPIDA DE LOS JUZGADOS MERCANTILES DE BARCELONA PARA PARA EL SALÓN ALIMENTARIA 2018

La Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, dentro 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* por la Comisión Permanente del CGPJ, en su reunión de fecha 2 de febrero de 2018,

EXPONE:

1º.- En fecha 24 de enero de 2018 se ha recibido *petición formal* para la activación y aplicación del referido Protocolo para el SALÓN ALIMENTARIA, Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, que tendrá lugar en el recinto ferial de Gran Vía durante los días 16 a 19 de abril de este año y donde se expondrán los productos más innovadores, siendo un escaparate de las tendencias alimentarias.

La petición formal de activación del Protocolo se efectúa por el organizador del evento, ALIMENTARIA EXHIBICIONS S.L.U., sociedad participada al 100% por FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA,

ACUERDA:

1º.- Que ante la eventualidad que los conflictos que pudieran existir entre las compañías que participan en este evento, titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial así como conflictos en materia de competencia y que den lugar a la solicitud de medidas cautelares, como ha sucedido en alguna ocasión anterior, y con la finalidad de evitar en lo posible adoptar medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada y al mismo tiempo como garantizar la adopción de medidas efectivas para proteger aquellos derechos, los Jueces de lo Mercantil de Barcelona acordamos la activación del Protocolo de actuación rápida aprobado el 13 de diciembre de 2017 con ocasión del Mobile World Congress y su aplicación y extensión para el SALÓN ALIMENTARIA 2018, Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas.

2º.- Que vigencia de los compromisos adoptados será durante todo el mes de abril, con especial dedicación en las fechas del evento los días 16 a 19 de abril, y consistirán en los siguientes:

- a) Dar una tramitación preferente y prioritaria a las medidas cautelares urgentes (con o sin audiencia) que tengan por objeto patentes biológicas o bioquímicas y cuya presentación esté prevista para el SALÓN ALIMENTARIA; así como infracción de marcas, diseños industriales y de derechos de propiedad intelectual así como actos de competencia desleal y de publicidad ilícita respecto de productos alimentarios, bebidas y, en general, materias que sean objeto de exposición o exhibición en el mismo.
- b) Comprometernos a resolver en un plazo de dos días la solicitud de medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada, desde su entrada en el juzgado; y un plazo máximo diez días para la resolución de medidas cautelares con señalamiento de vista, desde su entrada en el juzgado, siempre que se haya presentado un *escrito preventivo*.
- c) En el marco de un eventual un conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, resolver en el mismo día de su presentación la admisión de solicitudes de *escritos preventivos*. La admisión y resolución inmediata de los mismos se hace con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que se adopten medida cautelares sin audiencia del demandado, lo que permitirá, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de medidas cautelares sin audiencia.
- d) Para valorar la urgencia a las que se refiere el art. 733 LEC en la adopción de medidas cautelares sin audiencia, salvo que esta pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar, será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que haya reaccionado al conocimiento de la eventual infracción. En este sentido, será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera

tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente.

3º.- Comunicar y dar cuenta de los referidos acuerdos y, en concreto, del servicio de guardia preventivo y continuado, durante los días hábiles y en las horas de audiencia pública, a lo largo de todo el mes de abril de 2018 así como los días 16 a 19 de dicho mes con ocasión del SALÓN ALIMENTARIA 2018, Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a su Excmo. Sr. Presidente, para su aprobación, si procede y para su remisión al CGPJ a los mismos efectos.

Comunicar y dar cuenta de los referidos acuerdos al CGPJ para su difusión a través de la página web del CGPJ y el Gabinete de prensa del CGPJ, si procede.

2. Activación del Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Salón Alimentaria y para el Salón Hostelco 2020.

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE SERVICIO DE GUARDIA Y DE ACTUACIÓN RÁPIDA PARA EL SALÓN ALIMENTARIA Y PARA EL SALÓN HOSTELCO 2020

TRIBUNAL MERCANTIL DE BARCELONA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA DE ALICANTE

La Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona (Tribunal Mercantil de Barcelona), dentro 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 por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial), y la Junta de Jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea) en su reunión conjunta de fecha 15 de noviembre de 2019,

1º EXPONEN:

1º.- En fecha 22 de octubre de 2019 se ha recibido *petición formal* para la activación y aplicación del referido Protocolo de Actuación rápida y servicio de guardia para el SALÓN ALIMENTARIA, Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, y para el SALÓN HOSTELCO, Salón Internacional de Restauración y Hostelería, eventos ambos que tendrán lugar en Barcelona durante los días *20 a 23 de abril del año 2020* y donde se expondrán los productos más innovadores, siendo un escaparate de las tendencias alimentarias, de restauración y hostelería.

Y ACUERDAN:

1º.- Que ante la eventualidad que los conflictos que pudieran existir entre las compañías que participan en este evento, titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial así como conflictos en materia de competencia y que den lugar a la solicitud de medidas cautelares, como ha sucedido en alguna ocasión anterior, y con la finalidad de evitar en lo posible adoptar medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada y al mismo tiempo como garantizar la adopción de medidas efectivas para proteger aquellos derechos, los Jueces de lo Mercantil de Barcelona y los Jueces de lo Mercantil de Alicante acordamos la activación del Protocolo de actuación rápida y

servicio de guardia aprobado el con ocasión del *Mobile World Congress* y su aplicación y extensión para los SALONES ALIMENTARIA Y HOSTELCO 2020.

2º.- Que vigencia de los compromisos adoptados será durante el mes de abril, con especial dedicación en las fechas del evento los días 20 a 23 de abril de 2020, y consistirán en los siguientes:

- a) Dar una tramitación preferente y prioritaria a las solicitudes de *diligencias preliminares y/o diligencias de comprobación de hechos* que tengan por objeto patentes así como infracción de marcas, diseños industriales y de derechos de propiedad intelectual así como actos de competencia desleal y de publicidad ilícita respecto de productos alimentarios, bebidas y, en general, materias que sean objeto de exposición o exhibición en los referidos salones.
- b) Dar una tramitación preferente y prioritaria a las *medidas cautelares urgentes (con o sin audiencia)* que tengan por objeto patentes, infracción de marcas, diseños industriales y de derechos de propiedad intelectual así como actos de competencia desleal y de publicidad ilícita respecto de productos alimentarios, bebidas y, en general, materias que sean objeto de exposición o exhibición en los referidos salones.
- c) Comprometernos a resolver en un plazo de dos días (48 horas) las solicitudes de diligencias preliminares y/o diligencias de comprobación de hechos. Y, en el mismo plazo de 48 horas, las solicitudes de medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada, desde su entrada en el juzgado; y un plazo máximo diez días para la resolución de medidas cautelares con señalamiento de vista, desde su entrada en el juzgado, siempre que se haya presentado un *escrito preventivo*.
- d) En el marco de un eventual un conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, resolver en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de *escritos preventivos*. La admisión y resolución inmediata de los mismos se hace con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que se adopten medida

cautelares sin audiencia del demandado, lo que permitirá, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de medidas cautelares sin audiencia.

- e) Para valorar la urgencia a las que se refiere el art. 733 LEC en la adopción de medidas cautelares sin audiencia, salvo que esta pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar, será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que haya reaccionado al conocimiento de la eventual infracción. En este sentido, será importante que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida razonablemente la audiencia del demandado, cuando el titular del derecho presuntamente vulnerado hubiera tenido conocimiento anterior de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente.
- f) Adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo. Todo ello en el marco de la nueva Ley 1/2019 de 20 de febrero de Secretos Empresariales y de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 y de conformidad con el *Protocolo especial de Protección del secreto empresarial* aprobado por este mismo Tribunal Mercantil de Barcelona a tal fin.
- g) El Tribunal Mercantil de Barcelona llevará a cabo la ejecución inmediata de las medidas cautelares y/o diligencias urgentes que, en el ámbito de su específica competencia, dictamine el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante en materias de marcas de la Unión Europea y diseños comunitarios, garantizando de esta forma la efectividad de las decisiones adoptadas. A tal efecto, se establecerán los canales de comunicación y cooperación pertinentes entre ambos Tribunales.

2º.- ACUERDAN:

- Comunicar y dar cuenta de los referidos acuerdos y, en concreto, del servicio de guardia preventivo y continuado, durante los días hábiles y en las horas de audiencia pública, a lo largo del mes de abril de 2020 con especial dedicación durante los días del evento, del 20 al 23 de abril de 2020, a las respectivas Salas de Gobierno de Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de Valencia y a sus respectivos Excmos. Sres. Presidentes, para su aprobación, si procede, y para su remisión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a los mismos efectos.

- Comunicar y dar cuenta de este acuerdo al CGPJ para su difusión a través de su página web y de su Gabinete de prensa así como a los respectivos Gabinetes de prensa de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Valencia, si procede.

- Comunicar y difundir este acuerdo a los diferentes Colegios profesionales así como a los organismos y agencias públicas, nacionales e internacionales, competentes para estas materias de propiedad intelectual e industrial.

3. Protocolo de protección de los Juzgados Mercantiles de Madrid.

PROTOCOLO DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE MADRID EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN CAUTELAR DE LAS INVENCIONES INDUSTRIALES Y SIGNOS DISTINTIVOS CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE FERIAS Y CONGRESOS

Introducción

Las ferias y congresos suponen uno de los esenciales cauces para que los fabricantes de productos, bienes u objetos, en un corto espacio temporal, presenten sus novedades, innovaciones e invenciones, o protegidos e identificados con signos distintivos, tratando de obtener una difusión de las mismas entre distribuidores y clientes actuales o potenciales, reafirmando sus signos de identificación en el mercado sobre productos, bienes y servicios.

Es presupuesto del presente Protocolo el eventual conflicto entre competidores por causa de las patentes industriales o tecnológicas o signos marcarios que vayan a ser objeto de exposición pública en congresos y ferias, por causa la eventual participación del presunto infractor en tales eventos.

A tal fin se constituye en objetivo de su aplicación el facilitar una tramitación preferente y una prioritaria decisión judicial a solicitudes de medidas cautelares urgentes "*inaudita parte*" o con audiencia de las partes, basadas en acciones de violación o infracción del derecho de patente o modelo de utilidad [Ley 24/2015, de 24 de julio] respecto de productos o procedimientos que incorporen invenciones registradas, y signos distintivos incorporados a objetos, productos y servicios [Ley 17/2001, de 7 de diciembre], que vayan a ser exhibidas o expuestas en ferias y congresos de la Comunidad de Madrid.

Se busca así otorgar al titular de los derechos derivados de la patente, del modelo y de la marca la posibilidad de obtener una resolución fundada en Derecho que, en su caso, le atribuya una tutela judicial provisional ante una actividad apreciada como infractora mediante la condena a la cesación de la conducta, la remoción de sus efectos y la prohibición de su reiteración en el ámbito y, con ocasión, de dicha feria o congreso.

REGLAS

1ª.- La activación del presente Protocolo para una concreta feria, exposición o congreso en el ámbito de la Comunidad de Madrid, requerirá que cualquiera de los intervinientes inscritos o sus organizadores [-a través de los órganos que les representen-], soliciten por escrito razonado tanto su aplicación como la justificación de su necesidad, en atención a la relevancia de las innovaciones objeto de registro que incorporan los productos, objetos, bienes y servicios objeto van a ser objeto de exposición en la misma.

2ª.- Dicha solicitud deberá formularse con, al menos, seis (6) meses de antelación ante el Juzgado Decano de los de Madrid, señalando la identidad de su organizador y responsable del evento, lugar y fechas previstas, así como los extremos señalados en la anterior regla.

3ª.- En el mes siguiente a la recepción de solicitudes, que de ser varias se acumularán y resolver conjuntamente, por la Juez Decana se resolverá mediante acuerdo admitiendo o rechazando la aplicación del presente Protocolo; acuerdo que podrá delegarse en los propios Juzgados especializados mediante decisión colegiada en reunión sectorial.

A esta decisión se le dará la máxima publicidad por los participantes, por la organización y por el Juzgado Decano.

4ª.- Estarán sujetas al presente Protocolo las solicitudes de medidas cautelares urgentes registradas desde la adopción de dicho acuerdo hasta la finalización oficial de la feria o congreso, motivadas por conflictos entre sujetos que van a participar o participan en una misma feria o congreso, formuladas por los titulares de patentes con efectos en España, y demás legitimados, así como por los legitimados para la protección de los signos marcarios.

5º.- Los juzgados de lo mercantil de Madrid con competencia en materia de patentes [nº 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13] asumen la responsabilidad de dictar la Resolución que proceda:

- en el plazo de 2 días si la tutela cautelar lo es sin audiencia de quien debe soportarla [-sea o no demandado-];

- y en el plazo de 10 días si dicha tutela provisional lo es con audiencia del demandado, siempre que -en éste último caso- se haya presentado previamente escrito preventivo del art. 132 L.Pat.

6º.- En ambos casos dichos plazos se computarán desde que el escrito de solicitud sea aceptado digitalmente por el juzgado, tras su recepción electrónica -en la bandeja de entrada- tras reparto del Decanato de los de Madrid.

7º.- La ejecución de la medida cautelar corresponderá al juzgado que haya adoptado la misma. Si fuera necesario, en aplicación del art. 42.6 del Reglamento de Aspectos Accesorios de la Carrera Judicial, se podrá solicitar a la Sala de Gobierno que proponga al Consejo General del Poder Judicial, el establecimiento de un servicio especial para atender las actuaciones de carácter inaplazable, que se susciten en días y horas inhábiles.

4. Hoja informativa o *fact sheets*.

HOJA INFORMATIVA (FACT SHEETS)

Barcelona Commercial Courts. Explanation of Actions.

Why are the Spanish courts competent to hear the grievance or allegation?

In cases of possible patent infringement, jurisdiction falls to the courts of the place where the infringement occurred. As your company currently has goods or other items in Barcelona which a third party has alleged infringe its intellectual property rights, the courts of Barcelona have jurisdiction. The courts and commercial courts of Barcelona, established in the Organic Law of the Judiciary and in the regulations of the European Union, are the applicable territorial jurisdiction.

Why must I comply with the order of the Spanish Judicial Court?

A third party filed a claim with the Commercial Courts of Barcelona alleging that your company has infringing items. A competent judge heard the action and upheld the complaint, acting in an impartial and neutral manner and under the rule of law in accordance with European and Spanish legislation on patents and industrial property. The protocol of the Commercial Courts of Barcelona has been applied.

Can GSMA or Fira protect me?

No. GSMA does not have authority to prevent the Barcelona courts from executing valid orders. The same is true for Fira. GSMA and Fira are obligated to comply with orders of the court, just as your company is obligated to comply.

What do I do now?

A judge has determined you have intellectual property which infringes the rights of a patent or trademark holder. To resume your exhibition, you must submit to the order of the Commercial Courts of Barcelona, which may include surrendering certain items found by the court to be infringing. You may contact your legal counsel at any time. If your company does not have legal counsel, the Bar Association of Barcelona has a list of intellectual property attorneys in Barcelona whom you may call to represent you in an action. This list is available on request. Your legal counsel must appear in court, which can occur as early as this afternoon. The only way to reclaim your items is for the court to hear an appeal to the judgment and find in your favor. If you call legal counsel now,

set a time with the court, and successfully defend yourself this afternoon, you can reclaim your items as soon as tomorrow.

The representatives of the court will not leave your stand until they have executed the order.

The police hold authority to take action for failure to comply, up to and including making arrests.

VI. Autos de los Juzgados Mercantiles sobre escritos preventivos (relación).

AJM 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 (ROJ: AJM B 29/2013 - ECLI:ES:JMB:2013:29A)

AJM 4 de Barcelona de 8 de febrero de 2013 (ROJ: AJM B 30/2013 - ECLI:ES:JMB:2013:30ª)

AJM 4 de Barcelona de 18 de marzo de 2013 (ROJ: AJM B 13/2013 - ECLI:ES:JMB:2013:13ª)

AJM 5 de Barcelona de 3 de junio de 2013 (en archivo personal)

AJM 1 de Madrid de 29 de enero de 2014 (JUR 2014\64117)

AJM 1 de Barcelona, de 22 de febrero de 2016 (ROJ: AJM B 22/2016 - ECLI:ES:JMB:2016:22A)

AJM 5 de Barcelona de 22 de febrero de 2016 (en archivo personal)

AJM 2 de Barcelona de 24 de febrero de 2016 (en archivo personal)

AJM 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017 (ROJ: AJM B 1/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:1A)

AJM 5 de Barcelona de 3 de febrero de 2017 (ROJ: AJM B 68/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:68A)

AJM 5 de Barcelona de 22 de febrero de 2017 (ROJ: AJM B 69/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:69A)

AJM 5 de Barcelona de 23 de febrero de 2017 (ROJ: AJM B 70/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:70A)

AJM 5 de Barcelona de 11 de mayo de 2017 (ROJ: AJM B 72/2017 - ECLI:ES:JMB:2017:72A)

AJM 5 de Barcelona de 31 de enero de 2018 (ROJ: AJM B 23/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:23A)

AJM 4 de Barcelona de 1 de febrero de 2018 (en archivo personal)

AJM 5 de Barcelona de 14 de febrero de 2018 (ROJ: AJM B 19/2018 - ECLI:ES:JMB:2018:19A)

AJM 5 de Barcelona de 28 de febrero de 2018 (en archivo personal)

AJM 5 de Barcelona de 31 de julio de 2018 (en archivo personal)

AJM 6 de Madrid de 23 de octubre de 2018 (ROJ: AJM M 159/2018 - ECLI:ES:JMM:2018:159A)

AJM 5 de Barcelona de 16 de enero de 2019 (ROJ: AJM B 63/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:63A)

AJM 5 de Barcelona de 21 de enero de 2019 (ROJ: AJM B 56/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:56A)

AJM 5 de Barcelona de 29 de enero de 2019 (ROJ: AJM B 57/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:57A)

AJM 5 de Barcelona de 4 de febrero de 2019 (ROJ: AJM B 58/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:58A)

AJM 1 de Barcelona de 6 de febrero de 2019 (en archivo personal)

AJM 5 de Barcelona de 11 de junio de 2019 (ROJ: AJM B 61/2019 - ECLI:ES:JMB:2019:61A)

AJM 5 de Barcelona de 31 de julio de 2019 (en archivo personal)

AJMUE 1 de Alicante de 15 de febrero de 2019 (en archivo personal)

AJM 8 de Madrid de 28 de enero de 2020 (en archivo personal)

AJMUE 2 de Alicante de 30 de enero de 2020 (en archivo personal)

AJM 5 de Barcelona de 3 de febrero de 2020 (en archivo personal)

AJM 5 de Barcelona de 4 de febrero de 2020 (en archivo personal)

AJMUE 2 de Alicante de 13 de febrero de 2020 (en archivo personal)

AJM 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020 (ROJ: AJM B 4/2020 - ECLI:ES:JMB:2020:4A)

AJM 5 de Barcelona de 14 de julio de 2020 (en archivo personal)

AJMUE 1 de Alicante de 15 de julio de 2020 (en archivo personal)

AJM 6 de Madrid de 15 de septiembre de 2020 (ROJ: AJM M 41/2020 - ECLI:ES:JMM:2020:41A)

AJM 1 de Barcelona de 11 de enero de 2021 (ROJ: AJM B 7/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:7A)

AJM 1 de Barcelona de 30 de marzo de 2021 (ROJ: AJM B 1013/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1013A)

AJM 5 de Barcelona de 6 de abril de 2021 (en archivo personal)

AJM 1 de Barcelona de 9 de abril de 2021 (ROJ: AJM B 1114/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1114A)

AJM 1 de Barcelona de 5 de mayo de 2021 (ROJ: AJM B 1572/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1572A)

AJM 6 de Barcelona de 6 de mayo de 2021 (en archivo personal)

AJM 5 de Barcelona de 1 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 1949/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1949A)

AJM 5 de Barcelona de 1 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 1950/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1950A)

AJM 5 de Barcelona de 1 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 1979/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1979A)

AJM 1 de Barcelona de 1 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 2025/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2025A)

AJM 5 de Barcelona de 1 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 1980/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1980A)

AJM 1 de Barcelona de 1 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 1859/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1859A)

AJM 1 de Barcelona de 1 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 2043/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2043A)

AJM 1 de Barcelona de 1 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 2026/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2026A)

AJM 5 de Barcelona de 1 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 1946/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1946A)

AJM 5 de Barcelona de 1 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 1951/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1951A)

AJM 6 de Barcelona de 11 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 2098/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2098A)

AJM 4 de Barcelona de 14 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 2368/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2368A)

AJMUE 2 de Alicante de 16 de junio de 2021 (en archivo personal)

AJM 4 de Barcelona de 17 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 2367/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2367A)

AJM 4 de Barcelona de 17 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 2366/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2366A)

AJM 4 de Barcelona de 17 de junio de 2021 (ROJ: AJM B 2365/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2365A)

AJM 1 de Barcelona de 19 de julio de 2021 (ROJ: AJM B 2692/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:2692A)

AJM 5 de Barcelona de 23 de junio de 2021 (en archivo personal)

AJMUE 1 de Alicante de 25 de junio de 2021 (en archivo personal)

VII. Resoluciones judiciales.

AJM 1 de Barcelona de 25 de junio de 2019 (en archivo personal)

AJM 1 de Barcelona de 26 de junio de 2019 (en archivo personal)

AAP Barcelona, sección 15, del 5 de julio de 2016 (ROJ: AAP B 1089/2016 - ECLI:ES:APB:2016:1089A)

AAP Barcelona, sección 15, del 16 de octubre de 2020 (ROJ: AAP B 7566/2020 - ECLI:ES:APB:2020:7566A)

Tribunal Federal de Patentes de Suiza (FPC) en su decisión de 27 de agosto de 2012 (caso núm. D2012/019)

Tribunal Federal de Patentes de Suiza (FPC), decisión de 8 de marzo de 2016 (caso núm. D2015/035)

Tribunal Federal de Patentes de Suiza (FPC) decisión de 9 de febrero de 2016 (caso núm. D2016/035)

Sentencias del Tribunal Constitucional español: 95/1983, de 14 de noviembre, 176/1988 de 4 de octubre, 102/1998 de 18 de mayo, 138/1999 de 22 de julio, 79/2000 de 27 de marzo, 114/2000 de 5 de mayo, 154/2000 de 12 de junio, 178/2001 de 17 de septiembre, STC 1043/2004 de 27 de septiembre, 1271/2004 de 8 de noviembre, 53/2005 de 14 de marzo, 307/2005 de 12 de diciembre, 265/2015 de 14 de diciembre.

Tribunal Constitucional Alemán (1 BvR 1783/17 and 1 BvR 2421/17 - 30 September 2018)

STJUE (Gran Sala) de 13 de marzo de 2007, asunto C-432/05.

