

Diez años desde la llegada del primer escrito preventivo a España: la defensa anticipada frente a una posible solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en los procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial

I. Introducción	66
II. Los escritos preventivos antes y después de la Ley de Patentes	67
III. Cuestiones y dudas prácticas que surgen a la hora de presentar y dar trámite a un escrito preventivo	70
1. ¿Quién puede presentar un escrito preventivo? La solicitante prevenida y la acreditación del “temor razonable” a ser sujeto pasivo de una solicitud de medidas cautelares <i>inaudita parte</i>	70
2. ¿Y contra quién puede presentarse? La pre-actora.	72
3. ¿Cuál debe ser el contenido de un escrito preventivo?	74
4. ¿Determina la presentación de un escrito preventivo la competencia territorial del procedimiento de medidas cautelares que el futuro actor pretenda instar?	81
5. ¿Qué efectos conlleva la admisión del escrito preventivo?	83
6. ¿Qué plazo tienen los escritos preventivos?	83
7. ¿Puede la solicitante prevenida retirar el escrito preventivo una vez admitido a trámite?	85
8. ¿Qué debe notificarse a la pre-actora?	86
9. ¿Notificación al resto de Juzgados Mercantiles potencialmente competentes?	89
10. ¿Cabe la presentación de escritos preventivos en otros ámbitos que no solo sean el de infracción de los derechos de patente?	89
11. ¿Y cabe la presentación de escritos preventivos para evitar la adopción de diligencias de comprobación de hechos?	93
IV. Conclusión: atendida la práctica seguida por nuestros tribunales a la hora de aplicar los escritos preventivos ¿se podría extender esta herramienta procesal de los escritos preventivos a otros ámbitos distintos al de la propiedad industrial?	94



Resumen: Tras 10 años desde que se admitiera a trámite el primer escrito preventivo por parte de nuestros tribunales, y más de seis años desde que entró en vigor la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015), que positivó dicha herramienta procesal, los escritos preventivos se han venido utilizando de forma habitual, sobre todo en el marco de las ferias y congresos, como un medio de defensa anticipada ante una posible solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en asuntos de infracción de derechos de propiedad industrial. En el presente artículo analizamos cómo dichos escritos preventivos se han venido utilizando en la práctica y las cuestiones y dudas que se siguen planteando en torno a los mismos, y cómo estas están siendo resueltas por nuestros tribunales.

Abstract: After 10 years since the first preventive writ was accepted by our courts, and more than six years since the new Patent Law (Law 24/2015) came into force, which facilitated this litigation tool, preventive writs have been commonly used, especially in the context of trade fairs and congresses, as a means of early defence against possible injunctive relief in cases of infringement of industrial property rights. In this article, we analyse how these preventive writs have been used in practice and the questions and doubts that continue to be raised about them, and how these are being resolved by our courts.



Palabras clave: Escritos preventivos; medidas cautelares; *inaudita parte*; *ex parte*; propiedad industrial.

Keywords: preventive writs; precautionary measures; *inaudita parte*; *ex parte*; industrial property.

Diez años desde la llegada del primer escrito preventivo a España: La defensa anticipada frente a una posible solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en los procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial

I. Introducción

El escrito preventivo es un mecanismo procesal de defensa anticipatoria, importado de Alemania y recogido por nuestro legislador en el artículo 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, ("**Ley de Patentes**"), pero que desde el 2013 ha venido reconociéndose, no sin polémica como veremos, por algunos tribunales españoles, principalmente los de Barcelona.

Dicho mecanismo está pensado para que, todo aquel que prevea o, mejor dicho, "tema" (por ser éste el término utilizado por nuestro legislador en la Exposición de Motivos de la Ley de Patentes) que el titular de un derecho de propiedad industrial podría instar contra él una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*, pueda comparecer ante el tribunal que considere competente para conocer de esas posibles medidas cautelares y realizar las alegaciones que estime oportunas para evitar que sean concedidas sin previamente celebrar la vista de oposición prevista en el artículo 733.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero, en adelante, "**LEC**"). En otras palabras: el escrito preventivo viene a ser una contestación u oposición anticipada a una posible futura solicitud de medidas cautelares y su finalidad es evitar que éstas sean concedidas *inaudita parte*. Así, el objetivo principal del escrito preventivo es proporcionar a las autoridades judiciales la mayor cantidad de información posible para que tenga en cuenta dichos argumentos a la hora de tomar una decisión sobre la solicitud de una medida cautelar presentada *inaudita parte* contra dicha sociedad. Como ha apuntado la Comisión Europea, "el instrumento del escrito preventivo puede verse como una herramienta idónea para ayudar a equilibrar, de manera justa y proporcionada, los diversos intereses contrapuestos y los derechos fundamentales en cuestión en relación con la posibilidad de emitir las medidas *ex parte*" en asuntos de infracción de derechos de propiedad industrial¹.

Si bien dicho mecanismo se ha venido utilizando en España de forma generalizada en el ámbito de los derechos de propiedad industrial desde que se empezó a aceptar por parte de nuestros tribunales y, sobre todo, una vez entró en vigor la nueva Ley de Patentes, la práctica nos muestra que es una herramienta que deviene principalmente atractiva y útil en el marco de la celebración de congresos y ferias profesionales. Así, ante el temor de ser sujetos pasivos de una medida cautelar que pudiera obstaculizar la participación en una feria o congreso, con los daños no solo económicos y comerciales, sino también a la imagen y reputacionales que ello podría generar, las empresas han visto en los escritos preventivos una herramienta útil para intentar evitar contratiempos y sorpresas desagradables durante dicho evento. El ejemplo más paradigmático de ello es el Mobile World Congress ("**MWC**"), principal congreso mundial de telefonía móvil que se celebra anualmente en Barcelona. De hecho, como se desprende de los informes sobre el

1 Véanse las Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ("**Directiva 2004/48/CE**"), COM (2017) 708 final, Bruselas, 29 de noviembre de 2017.

funcionamiento del Protocolo de Servicio de Guardia y Actuación Rápida durante la celebración del Mobile World Congress, desde el año 2015 (primer año en el que se aprobó dicho Protocolo) se han presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona y los Juzgados de Marca de la Unión Europea de Alicante un total de 109 escritos preventivos².

Si bien llevamos varios años familiarizados con la presentación y tramitación de estos escritos preventivos, siguen siendo varias las cuestiones abiertas en relación con las cuales no hay una respuesta unánime por parte de nuestros tribunales. En el presente análisis, trataremos varias de estas cuestiones. Así, tras hacer una breve referencia a cómo se importaron y articularon en nuestro ordenamiento jurídico y procesal dichos escritos preventivos antes de su positivación en el artículo 132 de la nueva Ley de Patentes, analizaremos dicho precepto y algunas de las dudas que se han ido planteando con su aplicación y cómo están siendo gestionadas por los tribunales y la doctrina. Finalmente, y a modo de conclusión, trataremos la cuestión relativa a si, vista la práctica adquirida en el ámbito de la propiedad industrial con la tramitación de los escritos preventivos, procedería ampliar su aplicación a otros ámbitos distintos.

II. Los escritos preventivos antes y después de la Ley de Patentes

Los escritos preventivos tienen su origen en Alemania. La primera referencia que encontramos a los mismos (con la denominación “*Schutzschrift*”) es en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. Desde entonces, los tribunales alemanes han ido reconociendo de forma unánime estos escritos preventivos sobre la necesidad de preservar el derecho fundamental a la defensa, aunque curiosamente no se recogieron de forma expresa en el Código Procesal Civil alemán (el “*Zivilprozessordnung*” o “*ZPO*”) hasta que éste se reformó, reforma que entró en vigor en enero de 2016³. Es preciso señalar que en Alemania los escritos preventivos están previstos, no solo en los procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial, sino en cualquier procedimiento del orden civil o mercantil y su práctica está más que asentada, presentándose más de 20.000 escritos preventivos anualmente⁴.

Desde entonces, son varios los países de nuestro entorno que han venido aceptando la posibilidad de presentar escritos preventivos, tales como: Bélgica, Países Bajos, Francia y Suiza. Asimismo, esta posibilidad ha sido también recogida en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes, en concreto en la Regla 207.

Como hemos avanzado, en España los escritos preventivos se introdujeron con la nueva Ley de Patentes, en su artículo 132. Con anterioridad, desde el año 2013, los juzgados de lo mercantil de Barcelona los han venido admitiendo por la vía del procedimiento de “jurisdicción voluntaria”, inicialmente a través del procedimiento recogido en el artículo 1.811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (“**LEC de 1881**”)⁵ y, después, con la aprobación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el 2015 (Ley 15/2015, de 2 de julio), por la vía de los artículos 1.2 y 139 de dicha ley.

2 Datos publicados en la página web del Consejo General del Poder Judicial <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/Oficina-de-Comunicacion/Archivo-de-notas-de-prensa/Protocolo-de-los-Juzgados-Mercantiles-para-el-Mobile-World-Congress-Barcelona-2023>.

3 El artículo 945a ZPO tras la reforma establece lo siguiente: “[...] *Schutzschriften sind vorbeugende Verteidigungsschriftsätze gegen erwartete Anträge auf Arrest oder einstweilige Verfügung [...]*” (traducción: “Los escritos de protección son escritos de defensa preventiva contra solicitudes previstas de detención o de medidas cautelares”).

4 Así lo apuntan los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona al tramitar los escritos preventivos como, por ejemplo, en el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 12 de mayo de 2022 (Roj: AJM B 2929/2022).

5 Real Decreto de 3 de febrero de 1881 por el que se aprueba el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, el primer escrito preventivo admitido en España fue mediante el Auto de 18 de enero de 2013 dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona (Roj: AJM B 29/2013)⁶, siendo en aquel momento titular el Magistrado D. Luis Rodríguez Vega. Dicha resolución fue dictada en relación con un asunto de infracción de derechos de patentes y trajo causa de la solicitud presentada por parte de dos empresas de medicamentos genéricos que entendían que había un riesgo de que se solicitara contra ellas unas medidas cautelares *inaudita parte* por parte del titular de tres patentes que protegían el principio activo *celecoxib* y los medicamentos que lo incorporaban. Dicha solicitud se articuló por la vía de la jurisdicción voluntaria, regulada en ese momento en el artículo 1.811 y siguientes de la LEC de 1881, y la pretensión ejercitada mediante la misma era la siguiente: “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”.

En el auto admitiendo a trámite dicho escrito, el juzgado, tras apuntar que dicha petición carecía de regulación legal expresa, se mostró a favor de la misma, afirmando que “coincido en la conveniencia y utilidad de un procedimiento para tramitar dicha pretensión”. Y ello por cuanto, como se apunta en dicho auto, “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”. A este respecto, el juzgado se hizo eco del hecho de que en este tipo de asuntos la adopción de medidas cautelares *inaudita parte*, esto es, sin audiencia del demandado, suele justificarse “por motivos de urgencia, concretamente por la dificultad de ofrecer un (sic) 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”, y ello a pesar de que la adopción *inaudita parte* suponga “un límite relevante efectivo al derecho de defensa del demandado, límite que ha de estar plenamente justificado”. Ahora bien, mediante la presentación del escrito preventivo y con el ofrecimiento de que cualquier notificación se hiciera a través de la representación procesal que comparece al presentar el escrito preventivo, lo que se pretende es, precisamente, “eliminar, al menos parcialmente, dicha justificación”, pues es un hecho 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”.

6 Ver el análisis que se hace de dicha resolución en SCHUMMANN BARRAGÁN, G. (2019) *Los escritos preventivos en la Ley de Patentes. La Ley Mercantil*, nº 62. Editorial Wolter Kluwer, págs. 7 y 8.

Por estos motivos, el juzgado accedió a dar trámite a dicho escrito vía jurisdicción voluntaria, a pesar de ser consciente de las limitaciones que entrañaba dicho procedimiento, pues éste solo tendría eficacia si la solicitud de medidas cautelares se acabara presentando ante los Juzgados de Barcelona, elección de fuero que dependería del futuro demandante y solicitante de las mismas. En cualquier caso, el juzgado señaló que, para el caso de que dicha solicitud se presentara ante los

Juzgados de Barcelona, la incoación del expediente de escrito preventivo debía reputarse como antecedente a los efectos de aplicar las normas de reparto. Asimismo, apuntó que, ex artículo 1.813 LEC 1881, la incoación de dicho expediente debía ser puesta en conocimiento de la futura posible demandante, tendría una duración de seis meses y aclaró que, aunque dicho escrito preventivo fuera admitido a trámite, ello en ningún caso impediría que, de solicitarse finalmente las medidas cautelares *inaudita parte*, estas fueran concedidas si seguían existiendo razones de urgencia que pudieran justificar su adopción sin audiencia del demandado.

De hecho, unos meses después de la admisión a trámite de dicho escrito preventivo, ese mismo juzgado acordó *inaudita parte* las medidas cautelares solicitadas por el titular de la patente contra las solicitantes prevenidas. Como apuntó en su Auto de 18 de marzo de 2013 (Roj: AJM B 13/2013), aunque la presentación del escrito preventivo “indudablemente ha servido para que pudiera tener presente las causas de oposición a la adopción de las medidas sin su audiencia, aunque no las haya estimado, y para que, en el momento en el que se presente dicha oposición, se pueda tramitar con mayor agilidad”, entiende que en ese procedimiento concurrían razones de urgencia que hacían que dichas medidas cautelares se tuvieran que conceder sin audiencia del demandado, al ser inviable poder celebrar una vista de oposición antes de que los efectos irreversibles sobre el precio del producto del titular de la patente se hicieran efectivos como consecuencia del lanzamiento de los medicamentos genéricos de las demandadas / solicitantes prevenidas.

Pocos meses después, el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, siendo en ese momento titular el Magistrado D. Daniel Irigoyen Fujiwara, dictó el Auto de 3 de junio de 2013⁷ admitiendo otro escrito preventivo, utilizando argumentos similares a los del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 al que nos hemos referido. Y desde entonces, y hasta que la nueva Ley de Patentes entró en vigor, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han ido aceptando, vía jurisdicción voluntaria, estos escritos.

Ahora bien, como hemos avanzado, ésta no ha sido una posición pacífica dentro de nuestros tribunales. De hecho, hasta que la Ley de Patentes no entró en vigor el 1 de abril de 2017, los Juzgados de lo Mercantil de Madrid rechazaron de forma sistemática admitir a trámite estos escritos. A modo de ejemplo, invocamos el Auto de 29 de enero de 2014 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid (JUR 2014\64117). El principal motivo esgrimido para rechazar el escrito preventivo es que dicha figura no estaba prevista en nuestro ordenamiento jurídico y que el cauce de la jurisdicción voluntaria no era el adecuado. Además, dicho rechazo se justificó también en que la figura del escrito preventivo no era necesaria, pues el supuesto infractor (o no-infractor, según se mire) siempre podía anticiparse a una posible demanda de infracción interponiendo la correspondiente acción negatoria, cuya finalidad es que se declare que su actuación no constituye ninguna infracción del derecho de exclusiva. Ahora bien, la finalidad de dicha acción negatoria es distinta a la perseguida con la presentación de un escrito preventivo, y los requisitos para poder presentar una y otra difieren sustancialmente, por lo que han sido varias las críticas esgrimidas por la doctrina contra dicho argumento, por considerar que la equiparación entre una y otra figura no sería adecuada⁸.

7 Dicha resolución no se encuentra publicada en la base de datos del Cendoj. Ahora bien, podemos encontrar un extracto en el libro de MOLINA LÓPEZ, F. (2022) *El escrito preventivo frente a las medidas cautelares inaudita parte*. Editorial Bosch, págs. 389 a 393.

8 *Op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., págs. 81 a 88.

En cualquier caso, esta discrepancia entre los distintos juzgados se vio superada con la aprobación de la Ley 24/2015 de Patentes y la incorporación, dentro del Capítulo III titulado “Medidas Cautelares”, dentro del Título XII “Jurisdicción y normas procesales”, del artículo 132 el cual, bajo la rúbrica “Escritos preventivos”, establece lo 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”.

Si bien al positivizar los escritos preventivos el legislador se inspiró bastante en la práctica jurisprudencial seguida por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, la forma en la que han sido regulados plantea varias dudas, que están siendo solucionadas de manera distinta por nuestros tribunales.

III. Cuestiones y dudas prácticas que surgen a la hora de presentar y dar trámite a un escrito preventivo

1. ¿Quién puede presentar un escrito preventivo? La solicitante prevenida y la acreditación del “temor razonable” a ser sujeto pasivo de una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*

El artículo 132.1 de la Ley de Patentes es bastante claro a la hora de señalar quién puede presentar un escrito preventivo: “La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra”.

En la Exposición de Motivos de la Ley de Patentes en lugar del verbo “prever” se utiliza el verbo “temer”, término que añadiría un elemento más subjetivo, y se concreta, además, que puede presentar dichos escritos preventivos “quien ha sido

requerido". De ello se desprende, por tanto, que la recepción de un requerimiento puede ser un indicio de que puede ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares *inaudita parte*. Ahora bien, no necesariamente ha de mediar un requerimiento previo, pues nada impide que dicho "temor" o "previsión" de que puedan presentarse contra él unas medidas cautelares *inaudita parte* se acredite por otros medios. Así, por ejemplo, en el Auto de 5 de enero de 2017 del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona (Roj: AJM B 1/2017) se apunta que el "temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas" puede tener "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"⁹. Se ha planteado por parte de la doctrina si la falta de acreditación de este "temor razonable" a ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares y, por tanto, de si concurre ese "interés legítimo" para presentar el escrito preventivo podría conllevar su inadmisión¹⁰. Ahora bien, entendemos que este sería un debate más teórico que práctico, pues, que sepamos, en la práctica no se ha inadmitido ningún escrito preventivo por supuesta falta de justificación, de lo que se desprende que las solicitantes prevenidas siempre han debido presentar indicios suficientes para fundamentar dicho "temor razonable".

Una de las cuestiones que se han planteado nuestros tribunales es si cabe solicitar que la protección que brinda el escrito preventivo se extienda a favor de varias empresas.

A este respecto, se ha venido entendiendo que no hay ningún problema en que "la solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*", siempre que haya "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 palabras recogidas, por ejemplo, en el Auto de 14 de febrero de 2018 del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona (Roj: AJM B 19/2018).

Dicho auto se dictó en un asunto en el que la solicitante prevenida era la sociedad matriz Samsung Electronics Co. Ltd., que solicitaba que la protección del escrito preventivo se extendiera "a cualquier otra empresa de su grupo empresarial", identificándose a este respecto solo a la filial española Samsung Electronics Iberia, S.A.U. Pues bien, en dicho asunto el juzgado no admitió la pretensión de extender la protección del escrito preventivo con respecto a cualquier otra empresa del mismo grupo empresarial que no hubiera sido identificada, por entender que dicha solicitud era "genérica e indeterminada". Ahora bien, sí admitió dicha extensión con respecto a la filial española, en tanto que ésta había sido identificada y existía la conexión fáctica y jurídica exigida. No obstante, dado que en ese caso concreto se constató que no obraba en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los tribunales en nombre de dicha filial, el juzgado condicionó la admisión y extensión de efectos del escrito preventivo a dicha filial a que se

9 Otro ejemplo es el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona de 13 de diciembre de 2017 (Roj: AJM B 385/2017), en el que, en relación con un escrito preventivo sobre marcas en el marco de una campaña de Navidad, valoró los hechos expuestos por la solicitante prevenida y concluyó que concurría causa e interés legítimo para su presentación: "2.5 En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida VIETA EUROPE, S.A y las potenciales demandantes o pre-actoras las mercantiles reseñadas anteriormente, y/ o Nicanor , administrador de las mismas, y concurre igualmente causa e interés legítimo, derivado de los documentos acompañados, en los que se pone de manifiesto una aparente actuación ilícita de la sociedad MARPEFA y otras sociedades del grupo, administrada por el Sr. Nicanor , también accionista de aquella al 50%, que pudieran constituir actos de competencia desleal frente a VIETA, la situación litigiosa de dicha marca, constando que se ha solicitado por ésta resarcimiento de daños y perjuicios contra el Sr. Nicanor y las sociedades del grupo, administradas por el mismo".

10 Véase, por ejemplo, *op. cit.* SCHUMANN BARRAGÁN, G., pág. 11.

subsana dicho requisito procesal mediante la aportación de los poderes y/o la adhesión voluntaria de la filial al presente expediente ex artículo 13 de la LEC.

Es preciso señalar que, del tenor de dicha resolución parece desprenderse que las solicitantes prevenidas deben comparecer todas “bajo la misma representación procesal”. Ahora bien, entendemos que ello no debería ser un requisito *sine qua non* y que cada una de ellas debería poder comparecer con su propia representación procesal, aunque ésta no sea la misma para todas ellas¹¹.

De forma similar, aunque sin exigir el requisito de que se acredite la misma representación procesal, se pronuncia el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Madrid núm. 6 de 23 de octubre de 2018 (ROJ: AJM M 159/2018), el cual también permite que el escrito preventivo “extienda sus efectos [...] 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”.

Asimismo, la práctica de nuestros tribunales ha aclarado que cuando el escrito preventivo se presenta a favor de varias personas, con las condiciones acabadas de apuntar, no es necesario justificar con respecto a todas y cada una de ellas un “temor razonable” de que se presente contra ellas una solicitud de medidas cautelares. Bastará con acreditarlo con respecto alguna o varias de dichas sociedades, y la conexión fáctica y/o jurídica existente entre ellas permitirá que todas puedan beneficiarse de esa misma justificación.

2. ¿Y contra quién puede presentarse? La pre-actora

Aunque el tenor literal del artículo 132 de la Ley de Patentes únicamente se refiere como pre-actora al “titular de la patente”, está generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la práctica judicial que la pre-actora podrá ser cualquiera que esté legitimada activamente para solicitar unas medidas cautelares por infracción de patentes, a saber, el titular del derecho de patente presuntamente infringido y, en su caso, su licenciataria o cesionaria, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Patentes, en relación con el artículo 127 de esta misma Ley¹².

En cuanto a la identificación de la pre-actora y la posibilidad de que el escrito preventivo despliegue efectos frente a varias empresas, nuestros tribunales han seguido un razonamiento similar al apuntado anteriormente con respecto a las solicitantes prevenidas y beneficiarias de la protección conferida por el escrito preventivo. Así, se ha venido entendiendo de forma generalizada que no hay problema en que dicho escrito despliegue protección frente a varias potenciales demandantes, siempre que éstas “estén perfectamente identificadas y determinadas”, citando al Auto de 23 de febrero de 2022 del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona (Roj: AJM B 1185/2022). Por tanto, como regla general, no hay problema en que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a

11 En este mismo sentido, CANTOS PARDO, M. (2021) Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial. *Revista General de Derecho Procesal*, nº 53, apartado 4.3.

12 *Op. cit.* CANTOS PARDO, M.: “También, deberá realizar un análisis desde el punto de vista subjetivo, pues, aunque la LP solo hace referencia al titular de la patente, lo cierto y relevante es que para la solicitud de medidas cautelares también están legitimados: cotitulares, usufructuarios y licenciataria (53)”, apartado 4.1.

unas posibles medidas cautelares *inaudita parte* 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”, citando ese mismo auto.

Ahora bien, de utilizarse únicamente formas genéricas o referencias indeterminadas tipo “por parte de tercero”, se deberá proceder a la inadmisión del escrito preventivo frente a dichas personas físicas o jurídicas no determinadas. En el asunto antes referenciado, relativo al escrito preventivo presentado por Samsung Electronics Co. Ltd, este se presentó frente a la compañía Sisvel Technology S.R.L. por si dicha empresa presentaba unas medidas cautelares *inaudita parte* “por sí sola o junto con alguna otra empresa de su grupo empresarial”, sin mayores especificaciones. Pues bien, en el mencionado Auto de 14 de febrero de 2018, el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona entendió que “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.”.

Similar pronunciamiento lo encontramos, por ejemplo, en el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 10 de septiembre de 2021 (Roj: AJM B 3051/2021)¹³, el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona de 4 de febrero de 2019 (Roj: AJM B 58/2019)¹⁴ y en el reciente Auto de este mismo Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona de 15 de febrero de 2023 (aún no publicado). Este último se pronunció sobre un escrito preventivo solicitado frente a una empresa determinada (titular de los derechos de patente potencialmente infringidos) “y/o su licenciataria o cesionaria”, sin mayor determinación, por cuanto, si bien en el registro no constaba ningún licenciataria o cesionario inscrito, la solicitante prevenida no podía descartar que éste existiera en la práctica. Pues bien, el Juzgado acordó que los efectos del escrito preventivo solo podrían desplegarse frente a la empresa identificada, pero no frente a aquellas otras no identificadas, pues ello “sería admitir un escrito preventivo cuyo potencial sujeto sería genérico y/o indeterminado, a modo de “cheque en blanco”.

Por último, es de interés mencionar el Auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona de 1 de julio de 2021 (no publicado¹⁵), en el que, tras haber admitido previamente un escrito preventivo en relación con una marca nacional, accedió a la ampliación subjetiva del mismo a fin de que la protección de dicho escrito se extendiera también frente a la filial española de la pre-actora inicialmente identificada. A este respecto, el juzgado apuntó que en la solicitud de ampliación no se justificó por qué no se solicitó inicialmente la extensión de dichos efectos frente a esa filial, ni tampoco por qué se hacía ahora. No obstante ello, el tribunal apuntó que “la ley de patentes no prevé preclusión y la LEC, en cuanto al ampliación objetiva, 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

13 En dicha resolución, se acuerda lo siguiente: “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”.

14 De conformidad con dicha resolución: “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”.

15. Podemos encontrar un extracto de dicha resolución en *op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., págs. 529 a 533.

equivalente lo sería la interposición de la medida cautelar por el pre-demandante en el Juzgado que éste considere que es el competente”. Así, no constando que se hubiera interpuesto medida cautelar por la pre-actora inicialmente identificada, el juzgado acordó admitir la ampliación de efectos frente a su filial española.

3. ¿Cuál debe ser el contenido de un escrito preventivo?

Del tenor del apartado 1 del artículo 132 de la Ley de Patentes, así como de la práctica judicial de nuestros tribunales, se deduce que el contenido mínimo que el escrito de protección debe recoger sería el siguiente:

- (i) identificación de la solicitante prevenida, la cual debe comparecer en “legal forma”;
- (ii) justificación del interés legítimo para presentar el escrito preventivo y, en concreto, en qué se fundamenta la previsión y/o temor de que la solicitante prevenida puede ser sujeto pasivo de una solicitud *inaudita parte* de medidas cautelares;
- (iii) identificación de la pre-actora;
- (iv) identificación de los derechos de propiedad industrial concretos sobre los que se solicita protección;
- (v) justificación de por qué se considera que el órgano judicial ante el que se comparece sería competente para conocer de dichas medidas; y
- (vi) justificación de “su posición”.

A continuación desglosamos cada uno de estos extremos.

(a) *Identificación de la solicitante prevenida y de la pre-actora*

En cuanto a los puntos i) a iii) nos remitimos a las consideraciones realizadas anteriormente en los apartados 2.1 y 2.2 anteriores sobre la identificación de la solicitante prevenida y de la pre-actora, así como de la justificación sobre el “temor razonable” a ser sujeto pasivo de una medida cautelar *inaudita parte*.

(b) *Identificación de los derechos de propiedad industrial objeto del escrito preventivo*

En cuanto al punto iv) relativo a los derechos de propiedad industrial que podrían ser invocados contra la solicitante prevenida en unas posibles medidas cautelares, los mismos principios que hemos apuntado con respecto a la identificación de las personas y empresas para las que o frente

16 Así lo apunta el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona de 4 de febrero de 2019 (Roj: AJM B 58/2019). Similar pronunciamiento lo encontramos en los Autos del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona núm. 5 de 25 de enero de 2018 (Roj: AJM B 1/2018) y de 25 de marzo de 2022 (Roj: AJM B 1460/2022).

17 Se puede consultar un extracto de dicha resolución en *op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., págs. 489 a 499.

18 Recordemos que, de conformidad con el Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General

a las que se solicita la protección del escrito preventivo son igualmente de aplicación.

En efecto, son múltiples los precedentes en los que nuestros tribunales han dejado claro que en ningún caso cabe admitir “un escrito preventivo cuyo objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de ‘cheque en blanco’”¹⁶, siendo necesario relacionar las patentes concretas y específicas frente a las que se solicita dicha protección.

Una de las cuestiones que se ha planteado a este respecto es si cabe solicitar un escrito preventivo en base a una patente que aún no ha sido validada en España, cuestión sobre la que nuestros tribunales se han pronunciado de forma divergente. Así, por ejemplo, el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, en su Auto de 9 de abril de 2021 (Roj: AJM B 114/2021), inadmitió el escrito preventivo por cuanto “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”. Por el contrario, en el Auto de 25 de marzo de 2022 el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona (Roj: AJM B 1460/2022) sí admitió un escrito preventivo dirigido, no solo con respecto a una patente ya validada, sino también respecto a una solicitud de patente europea, de la que en ese momento aún estaba pendiente la publicación de su concesión por decisión de la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes. Similar pronunciamiento lo encontramos en el Auto de 31 de agosto de 2020 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona (no publicada¹⁷), mediante el cual también se admitió un escrito preventivo dirigido a unas patentes europeas cuya validación había sido ya solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“**OEPM**”), si bien aún no constaba publicada a la fecha de presentación de dicho escrito.

(c) *Justificación de la competencia del juzgado ante el que se presenta el escrito preventivo*

En cuanto al punto v), relativo a la competencia judicial para conocer de dicho escrito preventivo, no hay dudas en que ésta vendrá determinada por lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Patentes, el cual establece que la competencia objetiva para conocer de las acciones previstas en esta Ley corresponde a “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 patentes”¹⁸. Y en cuanto a la competencia territorial, dicho artículo establece, por un lado, el fuero del domicilio del demandado¹⁹ y, para el caso de acciones por violación del derecho de

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, los juzgados de lo mercantil con la especialización para conocer de las materias y litigios de propiedad industrial son: en Cataluña, los Juzgados de lo Mercantil núm. 1, 4 y 5 de Barcelona conocerán los litigios civiles derivados de patentes y de diseño industrial y los Juzgados de lo Mercantil núm. 2, 6, 8 y 9 de Barcelona, los litigios civiles de marcas; en Madrid, los Juzgados de lo Mercantil núm. 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid; en la Comunidad Valenciana, el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia conocerá de los litigios de patentes y los Juzgados de lo Mercantil núm. 1 y 3 de Valencia conocerán de los litigios de diseños industriales y marcas; en Andalucía, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada; en Canarias, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas; en Galicia, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de A Coruña; y en el País Vasco, el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao.

19 Artículo 118.3 de la Ley de Patentes: “3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2. De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2”.

20 Artículo 118.4 de la Ley de Patentes: "4. En 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 infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2. De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2".

21 Como señala la Magistrada Dña. Yolanda Ríos el escrito preventivo "permite al solicitante prevenido comparecer y personarse ante el órgano jurisdiccional, lo que en su caso coadyuva a facilitar su emplazamiento o citación ante la eventual celebración de vista" y "facilita el emplazamiento o citado a vista al solicitante prevenido, disminuyendo indudablemente el riesgo derivado de la mora procesal", en RÍOS LÓPEZ, Y. (2021), Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial. Los escritos preventivos, en GARCÍA MARRERO, J. (coord.) (2021) Medidas cautelares y diligencias preliminares en el ámbito civil. Editorial Aranzadi, apartado IV.1. Yolanda Ríos el escrito preventivo "permite al solicitante prevenido comparecer y personarse ante el órgano jurisdiccional, lo que en su caso coadyuva a facilitar su emplazamiento o citación ante la eventual celebración de vista" y "facilita el emplazamiento o citado a vista al solicitante prevenido, disminuyendo indudablemente el riesgo derivado de la mora procesal", en RÍOS LÓPEZ, Y. (2021), Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial. Los escritos preventivos, en GARCÍA MARRE-RO, J. (coord.) (2021) Medidas cautelares y diligencias preliminares en el ámbito civil. Editorial Aranzadi, apartado IV.1.

patentes, dicho precepto concede al actor la facultad de presentar la acción de infracción también ante los juzgados donde se hubiere realizado la infracción o donde se hubieran producido sus efectos²⁰.

Si bien este precepto no da lugar a dudas sobre qué órgano sería competente objetiva y territorialmente, donde sí surgen dudas es si el hecho de que presentado el escrito preventivo ante uno de los juzgados competentes de conformidad con dicho artículo, determinará *a posteriori* la competencia del tribunal que deberá conocer de la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en caso de ser interpuestas, limitando con ello la libertad de elección que el artículo 118 de la Ley de Patentes da al titular de la patente para instar la correspondiente acción de infracción. Volveremos sobre esta cuestión en concreto en el apartado 2.4 siguiente.

(d) *Justificación por parte de la solicitante prevenida de "su posición"*

Por último, y como expresamente indica el artículo 132 de la Ley de Patentes, es necesario que la solicitante prevenida justifique en el escrito preventivo "su posición" (punto vi).

En la práctica ello se materializa en que la solicitante prevenida debe desarrollar en el escrito preventivo las alegaciones que estime convenientes y, en su caso, aportar las pruebas que sustenten las mismas, que permitan cuestionar la concurrencia de los requisitos para conceder las medidas cautelares *inaudita parte* pues, precisamente, la finalidad del escrito preventivo es que dichas medidas no se concedan sin celebrar previamente la vista de oposición prevista, con carácter general, en el artículo 733.1 de la LEC. Éste es el principal argumento que, en todo caso, debería desarrollarse en el escrito preventivo.

Por ejemplo, si se prevé que el argumento para justificar que la solicitud de medidas cautelares se tramite *inaudita parte* es que el emplazamiento al demandado para la celebración de una vista conllevará un retraso (el cual puede ser significativo si el demandado es una empresa domiciliada en el extranjero) que podría hacer que las medidas devinieran inefectivas, esta justificación dejaría de tener fundamento con la presentación del escrito preventivo, en el que el procurador comparecido se designa para recibir cualquier notificación y emplazamiento en nombre de la solicitante prevenida. En efecto, como hemos apuntado, una de las principales ventajas de presentar un escrito preventivo es que, mediante el mismo, la solicitante prevenida se persona y comparece "en legal forma", de manera que cualquier solicitud de medidas cautelares posteriormente presentada se le podrá notificar directamente a través de su procurador, sin dilaciones²¹.

Otro ejemplo: si se prevé que la justificación para solicitar las medidas cautelares *inaudita parte* es que el producto infractor se va a ofrecer en el marco de una feria que tendrá lugar en unos días muy limitados,

haciendo inviable la posible celebración de una vista de oposición antes de su celebración, esta justificación podría quedar también neutralizada si en el escrito preventivo se puede argumentar y probar que hace tiempo que el producto supuestamente infractor está en el mercado o que la pre-actora sabe que va a ser presentado en dicha feria, y/o que las partes han estado de buena fe negociando desde hace tiempo una licencia (hecho este relevante cuando estamos ante patentes esenciales), de manera que la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* no sería más que una instrumentalización del procedimiento, cuya única finalidad sería la de obstaculizar la participación de la solicitante prevenida en la feria²².

Ahora bien, se puede aprovechar el escrito preventivo para anticipar también las demás causas de oposición a una eventual solicitud de medidas cautelares.²³ A este respecto, son varias las resoluciones judiciales que expresamente señalan que la presentación de un escrito preventivo se hace “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” (véanse, por ejemplo, el Auto de 12 de mayo de 2022, del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, Roj: AJM B 2929/2022 y el Auto de 23 de febrero de 2022 del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, Roj: AJM B 1185/2022). Si bien es cuestionable a nuestro entender que se califique de fin “subsidiario” el evitar que se adopten las medidas *inaudita parte* y conseguir que se celebre la vista prevista en el artículo 733 de la LEC, cuando entendemos que éste es precisamente el fin “principal” perseguido con la presentación de un escrito preventivo, nada impide que en el escrito preventivo se recojan también los motivos por los que se considera que las medidas cautelares no deberían ser concedidas bajo ninguna circunstancia, y así se ha venido aceptando en la práctica. En cualquier caso, aunque se anticipen estos argumentos de oposición en el escrito preventivo, entendemos que ello en ningún caso podría conllevar la desestimación por motivos de fondo de la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en ese momento, sino solo el forzar que se siga la regla general del artículo 733.1 de la LEC y se considere necesaria la celebración de una vista previa antes de decidir sobre el fondo de si procede o no conceder dichas medidas cautelares²⁴.

22 A estos efectos, invocamos por ejemplo el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de fecha 27 de febrero de 2019 (Roj: AJM B 101/1029) en el que señala los factores relevantes a la hora de valorar si se cumple el *periculum in mora* en ferias como el MWC, señalando lo siguiente: “2.6.- Ahora bien, la LEC establece unos límites a esa regla general que, en este contexto particular de ferias, giran en torno al análisis de factores o situaciones como las siguientes: con cuánta antelación conoció la parte demandante la presunta infracción; si ha consentido o no la presunta infracción y durante cuánto tiempo; si hay o ha habido negociaciones previas entre los competidores para el otorgamiento de licencias así como la actitud de cada uno de ellos en las mismas; si se está instrumentalizando el evento o congreso para forzar dichas negociaciones en curso, para hostigar a un competidor o para, simplemente, desprestigiarlo. En definitiva, se trata de analizar la buena fe, la diligencia y la lealtad del solicitante y del demandado y evitar la creación artificial de un peligro en la demora *ad hoc*”.

23 A favor de un contenido amplio del escrito preventivo se pronuncia, por ejemplo, LISSEN ARBELOA, J. M. (2017) *Ferias comerciales y derechos de propiedad industrial e intelectual: medidas cautelares, Análisis GA_P*, 2017 (versión *on-line* <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>, consultada el 13 de marzo de 2023). En el mismo sentido, *op. cit.* RÍOS LÓPEZ, Y., apartado IV.1: “Adicionalmente, facilita al solicitante prevenido anticipar sus argumentos de defensa frente a una eventual infracción de derechos de propiedad industrial, alegando y probando aquéllos extremos que peritan enervar los requisitos –particularmente el *periculum in mora*– para la adopción de la medida cautelar sin audiencia del demandado. Por tanto, el contenido del escrito preventivo puede comprender alegaciones y también medios de prueba documentales o periciales, sin que la ley establezca límite alguno”. *Op. cit.* SCHUMANN BARRAGÁN G., pág. 15, se decanta también a favor de un contenido amplio del escrito preventivo según la estrategia procesal que se acuerde seguir, si bien recoge los argumentos esgrimidos por algunos operadores jurídicos en contra de dicha posición: “Esto podría tener dos efectos adversos: dar la sensación psicológica al órgano jurisdiccional de que ha «escuchado» a la otra parte y, por tanto, decantarse por adoptar las medidas sin audiencia; y condicionar la futura estrategia procesal de la oposición a la adopción de medidas cautelares o del juicio declarativo que se desarrolle”.

24 A este respecto, coincidimos con la tesis defendida por MASSAGUER FUENTES, J. (2020) *Acciones y procesos de infracción de derechos de Propiedad Industrial*. Editorial Civitas-Thomson Reuters, apartado 754, y por *op. cit.* CANTOS PARDO, M., apartado 4.2.

Así, por ejemplo, es práctica habitual que en el escrito preventivo se desarrollen por parte de la solicitante prevenida argumentos para:

- Cuestionar la concurrencia del *fumus boni iuris*, ya sea porque la patente incurre en alguna causa de nulidad (por falta de novedad, actividad inventiva, insuficiencia descriptiva o materia añadida) y/o porque no hay infracción (ya sea por un derecho de uso previo, o porque el producto cae fuera de su ámbito de protección, entre otros motivos).

Asimismo, en los supuestos de patentes esenciales es habitual también cuestionar que éstas sean realmente esenciales, o cuestionar que se hayan cumplido con los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-170/13, *Huawei c. ZTE*²⁵ para poder instar la acción de infracción y solicitud de medidas cautelares.

- Cuestionar la concurrencia del requisito del *periculum in mora*, por ejemplo, por tolerancia de la infracción por parte de la pre-actora durante un cierto periodo de tiempo, por no producirse ningún daño de difícil reparación que pudiera justificar la adopción de unas medidas cautelares.
- Desarrollar argumentos relacionados con el incumplimiento del requisito de proporcionalidad que debe reunir toda medida cautelar²⁶, proporcionalidad que puede no darse si la medida de cesación puede sustituirse por otra menos gravosa.
- Pronunciarse sobre la posible caución que debería fijarse en caso de concederse las medidas cautelares para que éstas devengan efectivas, ex artículos 728.3 de la LEC y 129.1 de la Ley de Patentes, y/o ofrecer una contracautión, a fin de que dichas medidas dejen de tener efectos, ex artículos 746 y 747 de la LEC y 129.2 de la Ley de Patentes.

La elección de los argumentos a desarrollar en el escrito preventivo para oponerse a las medidas cautelares en cuanto al fondo es una de las cuestiones más sensibles y su contenido más o menos amplio dependerá de la estrategia procesal que finalmente se quiera seguir. A diferencia de lo que sucede en otros países donde se admiten los escritos preventivos, en el caso de España, a la pre-actora se le notificará la formulación del correspondiente expediente de medidas cautelares formado con la presentación del escrito preventivo y podrá obtener copia del mismo (ya sea porque el juzgado ordene que dicho escrito se le notifique también directamente, tal y como algunos juzgados hacen en la práctica como veremos en el apartado 2.8 siguiente, ya sea porque la pre-actora se persone ante el procedimiento como parte interesada y tenga acceso a dicho expediente, ex artículo 140 de la LEC).

Así, dado que de alguna forma u otra es altamente probable que la pre-actora tendrá acceso a los argumentos que se esgriman en el escrito preventivo

25 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de julio de 2015, *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. y ZTE Deutschland GmbH*, asunto C-170/13.

26 Artículos 3.2 de la Directiva 2004/48/CE: "Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso".

y, por tanto, a los argumentos de defensa que la solicitante prevenida vaya a esgrimir en contra de las mismas, es preciso valorar la conveniencia de desvelar de forma anticipada a la pre-actora todos o algunos de los argumentos de defensa.

En algunos supuestos entendemos que no hay ningún problema en desvelar dichos argumentos de defensa, por cuanto la pre-actora puede ya tener conocimiento de los mismos. Éste sería el caso, por ejemplo, en el que la solicitante prevenida o una empresa de su mismo grupo ha presentado oposición contra la concesión de la patente en cuestión, esgrimiendo ya las causas de nulidad en las que a su entender dicha patente incurriría. O, por ejemplo, éste sería también el caso en el que las partes ya tienen otros litigios abiertos en otras jurisdicciones en las que los argumentos de validez y/o infracción ya se han desarrollado. En estos supuestos, en el escrito preventivo no se le estaría revelando a la pre-actora “nada nuevo” que ésta no supiera o no pudiera prever.

Ahora bien, pueden darse casos en los que a la pre-actora no se le hubiera aún revelado los argumentos de defensa y es precisamente en estos supuestos en los que es preciso valorar cautelosamente la idoneidad de revelarlos ya en el escrito preventivo, lo que hará que la pre-actora pueda fundamentar mejor su posterior demanda y solicitud de medidas cautelares, ya sea desarrollando argumentos jurídicos y/o aportando pruebas que, en caso contrario, no hubiera tenido en cuenta.

A la hora de realizar esta valoración y definir la estrategia procesal a seguir, es preciso tener presente que no es necesario esgrimir todos y cada uno de los argumentos de defensa en el escrito preventivo. En efecto, tal y como nuestros tribunales han aclarado, no interviene aquí la figura de la preclusión y las alegaciones que la solicitante prevenida realice en su escrito, las cuales no son vinculantes respecto de las que luego pueda hacer ya como demandada en la vista oral, en su oposición y en el marco del procedimiento principal. Así, por ejemplo, en el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona de 19 de julio de 2021 (Roj: AJM B 2692/2021), expresamente se apunta al hecho de que las demandadas (solicitantes prevenidas) tienen la “facultad procesal” de “modificar el planteamiento de nulidad que pudieran haber anticipado en el escrito preventivo, hasta el punto de ser legítima cualquier modificación”. La justificación que se da en dicha resolución es que “si los argumento (sic) de defensa anticipada que TEVA y STADA vertieron en sus escritos preventivos fueran vinculantes, está claro que BAYER, al ser plenamente conocedora de dicho planteamiento de nulidad, hubiera dispuesto de todos los elementos de juicio para pronunciarse al respecto en el acto de la vista en el trámite de ratificación de la solicitud de medidas cautelares”.

- (e) *Posibilidad de realizar alegaciones sobre la caución a prestar por la eventual solicitante de medidas cautelares y de ofrecer una contracautión para evitar los efectos de las medidas cautelares*

Asimismo, en el escrito preventivo la solicitante prevenida también puede pronunciarse sobre cuál debería ser la caución que, en su caso, debería imponerse al solicitante de las medidas cautelares de concederse éstas finalmente.

De conformidad con el artículo 129.1 de la Ley de Patentes²⁷ y del artículo 728.3 de la LEC²⁸, esta caución tiene como finalidad cubrir los posibles daños y perjuicios que la concesión de las medidas cautelares causaría al demandado, sujeto pasivo de las mismas. Por tanto, la solicitante prevenida puede aprovechar el mecanismo del escrito preventivo para determinar aproximadamente los daños que la concesión de dichas medidas cautelares le podría causar, a fin de que la cuantía de la caución se fije atendiendo a la magnitud de dichos daños. Por ejemplo, en el Auto de fecha 4 de febrero de 2019 (Roj: AJM B 58/2019) del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, las solicitantes prevenidas (sociedades del grupo Huawei) solicitaron que, para el supuesto de que se adoptaran unas medidas cautelares *inaudita parte* contra ellas, que obstaculizaran su pacífica participación en el MWC, la caución que la pre-actora debería presentar para que dichas medidas fueran efectivas debería ser de 100.000.000 de euros, atendida la magnitud del daño que dichas medidas le ocasionarían.

Además, en el escrito preventivo la solicitante prevenida puede también, en su caso, proponer la determinación de una caución sustitutoria ex artículos 746 y 747 de la LEC y artículo 129 de la Ley de Patentes, a modo de "caución sustitutoria preventiva o *ad cautelam*". Es bastante habitual, sobre todo en el marco de las ferias y los congresos como el MWC, encontrar escritos preventivos en los que la solicitante prevenida ofrece ya de entrada la prestación de una contracautión que permita dejar sin efecto la medida cautelar, en caso de que ésta finalmente se concediera. Un ejemplo de ello lo encontramos en: el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona de 14 de febrero de 2018 (Roj. AJMB 19/2018), en el que la solicitante prevenida ofreció una caución sustitutoria por importe de 300.000 euros; el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona, de 11 de enero de 2021 (Roj: AJM B 7/2021), en el que la solicitante prevenida ofreció una caución sustitutoria de 30.000 euros; y el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, de 15 de septiembre de 2020 (Roj: AJM M 41/2020), en el que se acordó "Tener por ofrecida caución sustitutiva, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho, para la eventual solicitud de medidas cautelares por EDWARDS LIFESCIENCES [-con la extensión subjetiva indicada-] sin audiencia del demandado solicitadas por razones de urgencia del art. 733.2.II L.E.Civil., por importe de 100.000€ en caso de tutela cautelar contra MERIL GmbH y MERIL LIFE SCIENCE, y de 10.000€ en caso de tutela contra los distribuidores".

27 De conformidad con el artículo 129.1 de la Ley de Patentes: "1. Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. Si éste no prestara la caución en el plazo al efecto señalado por el Juez, que en ningún caso será inferior a 5 días hábiles, se entenderá que renuncia a las medidas".

28 De conformidad con dicho precepto 728.3 de la LEC: "3. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado".

4. ¿Determina la presentación de un escrito preventivo la competencia territorial del procedimiento de medidas cautelares que el futuro actor pretenda instar?

Como hemos apuntado anteriormente, la solicitante prevenida debe presentar el escrito preventivo y comparecer en legal forma “ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas”. Asimismo, prosigue el artículo 132 de la Ley de Patentes indicando 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”.

Es decir, una vez presentado el escrito preventivo, el juez “acordará” (es decir, deberá hacerlo en todo caso) la formación de un procedimiento de medidas cautelares que será notificado al titular de la patente. Y si éste decide presentar finalmente la solicitud de medidas cautelares, del apartado 2 del artículo 132 de la Ley de Patentes parece desprenderse que dicha solicitud deberá presentarla ante ese mismo tribunal o juez, el cual “podrá dar” al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la LEC, sin perjuicio de poder conceder las medidas cautelares *inaudita parte* si lo considera oportuno atendidos motivos de urgencia. Ahora bien, el titular podrá presentar su solicitud ante otro juez si considera que “el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente”. En ese caso, dicho precepto indica que “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”.

Ello ha planteado una cuestión relevante sobre la que hay disparidad de opiniones: si la solicitante prevenida presenta el escrito preventivo ante un juzgado que, conforme al artículo 118 de la Ley de Patentes, sería competente objetiva y territorialmente, ¿quiere ello decir que la pre-actora pierde el derecho de elección del foro que le confiere dicho artículo, de manera que necesariamente deberá presentar su solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* ante el órgano judicial elegido por la solicitante prevenida, salvo que pueda justificar que dicho tribunal “no es el competente”? ¿Y cambia la conclusión si la solicitud que finalmente se presenta es *inter partes*, es decir, no se presenta una solicitud *inaudita parte*?

Mientras un sector doctrinal considera que, si bien esta regulación no modifica las normas sobre competencia territorial, por lo que deberá atenderse en todo caso es a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Patentes, el hecho de que la solicitante prevenida sea la que haga el primer movimiento presentando el escrito preventivo ante un órgano judicial que sea competente territorialmente tendría como consecuencia que se incoe el expediente de medidas cautelares y se fije la competencia del juzgado, que deberá conocer de la ulterior solicitud de medidas cautelares.

29 MASSAGUER FUENTES, J. (2015) La reforma de la Ley de Patentes, publicado en <https://almacenederecho.org/la-reforma-de-la-ley-de-patentes> (consultado el 13 de marzo de 2023).

30 GARCÍA VIDAL, A. (2020) *Acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*. Tirant lo Blanch.

31 Presentación de RODRÍGUEZ VEGA, L. (2022) Medidas cautelares en materia de patentes. Sesión de Los Lunes de Patentes de 19 de septiembre de 2022, disponible *on-line* en el siguiente link: http://www.ub.edu/centre-depatents/pdf/doc_dilluns_CP/Luis%20Rodriguez%20Vega%20-%20Medidas%20cautelares%20-%20LP2022-09-19.pdf. (consultado el 13 de marzo de 2023). Y presentación de GARNICA MARTÍN J. (2020) Cuestiones procesales derivadas de las reformas introducidas por la Ley de Patentes 24/2015, y experiencia práctica en la aplicación de las mismas. Sesión de Los Lunes de Patentes de 9 de marzo de 2020, disponible *on-line* en el siguiente link: http://www.ub.edu/centre-depatents/pdf/doc_dilluns_CP/Juan%20F%20Garnica%20-%20Cuestiones%20procesales%20en%20patentes%20-%20LP2020-03-09.pdf. (consultado el 13 de marzo de 2023).

32 ARAGONÉS SEIJO, S. (2018) Actualidad propiedad industrial e intelectual. *LA LEY mercantil*, Wolters Kluwer, núm. 50, apunta lo siguiente sobre un curso-escencia sobre propiedad industrial celebrado en la OEPM en mayo de 2018, en el que se debatió esta cuestión: “[s]e pudo concluir, si bien con discrepancias, que el artículo 132 de la Ley de Patentes no puede obligar al demandante a someterse al Juzgado de lo Mercantil en el que se hubiera presentado el escrito preventivo”.

Según este sector doctrinal, la pre-actora vería limitada su capacidad de elección, pues deberá presentar su solicitud ante dicho tribunal, salvo que éste “no sea el competente”. Y como señala cierta doctrina: “si son varios los juzgados competentes (lo que sucederá si la infracción o sus efectos se producen en lugares distintos del lugar del domicilio del demandando presentante del escrito, siempre claro está que se haya designado en ellos un JM especializado) y el escrito preventivo se presentó ante uno de esos varios juzgados competentes, el titular de la patente difícilmente podrá alegar que su elección habría sido otra (art. 118.4 LP) para fundar su decisión de presentar la solicitud de medidas cautelares ante un juzgado distinto”²⁹. El Magistrado Juez D. Florencio Molina también considera que, atendiendo al tenor literal del artículo 132 de la Ley de Patentes, la presentación de un escrito preventivo por parte del futuro demandado condiciona y determina la competencia territorial del tribunal que deberá conocer de la solicitud de medidas cautelares que el demandante pudiera finalmente interponer, siempre que éste sea competente ex artículo 118 de la Ley de Patentes, limitándose con ello la libertad de elección del foro que dicho precepto confiere al titular del derecho: “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 cautelares”. Lo contrario, esto es, defender que la capacidad de elección del fuero del titular del derecho quedaría intacta, “vaciaría de contenido la totalidad del apartado 2 del art. 132 de la LP, que dejaría de tener sentido y virtualidad práctica”.

Ahora bien, otro sector doctrinal defiende que el artículo 132 de la Ley de Patentes no puede entenderse como que fija la competencia territorial del que vaya a conocer de la futura solicitud de medidas cautelares, pues ello haría que la pre-actora viera limitada su capacidad de elección del fuero que le confiere el artículo 118 de la Ley de Patentes.

Por ejemplo, algún autor sostiene que “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” e interpreta lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Ley de Patentes no puede interpretarse en el sentido de que solo cabe presentar la solicitud ante otro juzgado cuando el demandante considere que el juzgado ante el que se presentó el escrito preventivo no es competente, sino que la misma solución debería aplicarse “cuando, habiéndose presentado la *protective letter* ante un juzgado competente, el titular quiera presentarlo ante otro juzgado distinto”³⁰. A favor de esta posición doctrinal se han manifestado también, por ejemplo, los Magistrados Jueces D. Rodríguez Vega y D. Juan F. Garnica Martín, quienes han apuntado que, en su opinión, la presentación de un escrito preventivo no determina la competencia territorial del tribunal que deba conocer de la solicitud de medidas cautelares^{31 y 32}.

Se trata éste de un debate abierto que, de momento, parece que solo se ha planteado a nivel teórico, y no práctico. De hecho, no tenemos conocimiento de ningún supuesto concreto en el que, tras la presentación de un escrito preventivo y la

correspondiente incoación del procedimiento de medidas cautelares, la solicitud de medidas por parte de la pre-actora se hubiera presentado en un tribunal distinto, ya sea invocando que el que admitió a trámite el escrito no era el competente, ya sea simplemente invocando que la competencia territorial no estaba determinada y que, en virtud del derecho de elección del foro que le reconoce la Ley de Patentes, ha presentado su solicitud y demanda en el tribunal de su elección.

5. ¿Qué efectos conlleva la admisión del escrito preventivo?

La admisión del escrito preventivo conlleva la formación de un procedimiento de medidas cautelares y tendrá como efecto principal que no se procederá a la adopción de unas medidas cautelares *inaudita parte* contra la solicitante preventiva. Ahora bien, ello en ningún momento impide que el juzgado finalmente acuerde conceder dichas medidas cautelares *inaudita parte* si considera que concurren los requisitos de urgencia para ello. Así se establece de forma expresa en el artículo 132.1, segundo párrafo, de la Ley de Patentes: "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".

De hecho, son bastantes los supuestos en los que, a pesar de la presentación de un escrito preventivo, las medidas cautelares fueron concedidas *inaudita parte*. Ejemplos de ello los encontramos, no solo en el asunto *celecoxib* antes mencionado (el primer caso en el que se admitió a trámite un escrito preventivo en España), sino también en el asunto *cinacalcet*, en el que se concedieron unas medidas cautelares *inaudita parte* mediante Auto de 30 de mayo de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona (auto no publicado), a pesar de la presentación previa de un escrito preventivo (admitido a trámite mediante Auto de 15 de mayo de 2017 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona, Roj: AJM B 492/2017) y en el asunto relativo a la *combinación de toltrazurilo con gleptoferrón*, en el que también se concedieron unas medidas cautelares *inaudita parte* por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona mediante Auto de 17 de julio de 2019 (Roj: AJM B 181/2019), a pesar de la presentación de un escrito preventivo (admitido a trámite mediante Auto de 29 de mayo de 2019 del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, Roj: AJM B 180/2019).

6. ¿Qué plazo tienen los escritos preventivos?

En principio, los efectos del escrito preventivo se prevén por un plazo de tres meses. Las dudas que han surgido a este respecto son varias: ¿desde cuándo empieza a contar dicho plazo de tres meses? y ¿cabe prorrogarlo, como por ejemplo se prevé en las reglas de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes?

Pues bien, de nuevo, la respuesta a la cuestión relativa al *dies a quo* no es unánime y vemos cómo en la práctica nuestros tribunales han seguido distintas

interpretaciones. No obstante, en cuanto a la posibilidad de prórroga, hay más consenso entre nuestros tribunales.

En cuanto a la determinación del *dies a quo*, algunos tribunales han entendido que los tres meses empiezan a computar desde la fecha de notificación de la formación del procedimiento de medidas cautelares a la pre-actora. Es el caso, por ejemplo, de los Autos del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona de 25 de enero de 2018 (Roj: AJM B 1/2018), de 31 de enero de 2018 (Roj: AJM B 23/2018) y de 14 de febrero de 2018 (Roj: AJM B 19/2018).

Por otro lado, nos encontramos también con varias resoluciones que han venido entendiendo que la vigencia del escrito preventivo será de “tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión al potencial demandante”, si bien consideran necesario “retrotraer los referidos efectos de la admisión del escrito preventivo al momento mismo de la solicitud del escrito preventivo, en nuestro caso, el 31 de enero de 2018 (sello de Decanato)” (véase el Auto de 31 de enero de 2018 del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, Roj: AJM B 23/2018). En el mismo sentido se pronuncia también el Auto de 12 de mayo de 2022 del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona (Roj: AJM B 2929/2022), o el Auto de 25 de marzo de 2022 del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona (Roj: AJM B 1460/2022). Como se explica en dichas resoluciones, dado que en nuestro sistema no contamos con un sistema registral *on-line* de escritos preventivos, como sí se cuenta, por ejemplo, en Alemania, pueden producirse lapsos de tiempo desde que se presenta la solicitud del escrito preventivo hasta que se dicta la resolución de admisión, de aquí que nuestros tribunales hayan considerado necesario hacer “la ficción de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de la solicitud y con las mismas consecuencias”. Ahora bien, es preciso señalar que dicha retroactividad no está prevista en el tenor literal del artículo 132 de la Ley de Patentes y dicha interpretación ha sido criticada por cierto sector doctrinal porque, en la práctica, conlleva extender los efectos del escrito preventivo más allá de los tres meses establecidos en el artículo 132 de la Ley de Patentes³³.

Y, por último, nos encontramos también con algunas resoluciones que defienden una tercera interpretación: que los tres meses deben empezar a computarse desde a presentación del escrito. Así, por ejemplo, en el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid de 23 de octubre de 2018 (Roj: AJM M 159/2018) se apunta que, desde el momento en el que el inciso II del artículo 132.1 de la Ley de Patentes anuda el plazo a su admisión y no a su notificación al titular de la patente, “debe entenderse que la eficacia precautoria o provisoria del escrito preventivo se computará desde la solicitud o fecha de registro del escrito”, pues lo que se pretende con el escrito preventivo es “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”, y no “que el eventual demandante de tutela cautelar sin audiencia de su demandado quede limitado

33 Véase, por ejemplo, *op. cit.* GARCÍA VIDAL, A., págs. 319 y 320.

de tal ágil cauce procedimental por plazo de tres meses desde que tuvo conocimiento de la incoación del expediente de medidas por escrito preventivo”. En ese supuesto, el juzgado apuntó que, de optarse por extender los tres meses desde la notificación a la pre-actora se permitiría “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” y ello por cuanto, en supuestos como el enjuiciado en ese caso, en el que la solicitante prevenida omitió detallar el domicilio de emplazamiento del titular de la patente (y ello a pesar de que mantenía con el pre-actor una relación contractual superior a los 10 años y otros procesos judiciales entre ambas), la subsanación de tal omisión provocaría 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”. Pronunciamiento similar lo encontramos en el Auto de eses mismo Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid de 15 de septiembre de 2020 (Roj: AJM M 41/2020).

A pesar de las discrepancias en torno a la determinación del *dies a quo*, lo que está claro del tenor literal del artículo 132 de la Ley de Patentes es que, los efectos del escrito preventivo se extenderán durante tres meses y, transcurrido dicho plazo sin que la pre-actora haya instado la correspondiente medida cautelar, el escrito preventivo quedará sin efecto y se archivará el expediente. Y aunque dicho precepto no contempla la posibilidad de solicitar ninguna prórroga que permita extender esos tres meses más allá, en la práctica nuestros tribunales han venido aceptando esta posibilidad: “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”. (citando al Auto de 12 de mayo de 2022 del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, Roj: AJM B 2929/2022). En el mismo sentido se pronuncian, entre muchos otros, el Auto de 23 de febrero de 2022 del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona (Roj: AJM B 1185/2022) y el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona, de 11 de enero de 2021 (Roj: AJM B 7/2021)³⁴. No deja de ser curioso que se fundamente la posibilidad de prorrogar por tres meses más los efectos del escrito preventivo en base al Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes, cuando el Reino de España no ha ratificado dicho tratado internacional y, por tanto, no está vinculado al mismo y, aún menos, a sus reglas de procedimiento.

7. ¿Puede la solicitante prevenida retirar el escrito preventivo una vez admitido a trámite?

En la práctica judicial, nuestros tribunales vienen entendiendo que, una vez presentado y admitido a trámite el escrito preventivo, éste no es disponible por la solicitante prevenida, que no podrá retirarlo. A estos efectos, podemos citar el

34 Esta práctica ha sido criticada por *op. cit.* CANTOS PARDO, M., apartado 4.6.2: “Sin embargo, en la actualidad, la jurisprudencia(86) sigue otorgando esta posibilidad de prórroga que duplica el plazo legalmente previsto, apartándose de lo establecido por el legislador, siguiendo el criterio jurisprudencial que se estableció antes de la entrada en vigor de la LP —el 1 de abril de 2017—. Personalmente, considero que los Juzgados deberían replantearse esta cuestión, pues en la práctica se duplica el plazo previsto en la ley”. Véase también *op. cit.* GARCÍA VIDAL, A., pág. 320.

Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona de 11 de enero de 2021 (Roj: AJM B 7/2021): “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* -”. Pronunciamiento similar lo encontramos en otras muchas resoluciones, pudiendo citar a modo de ejemplo los Autos del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona de 11 de junio de 2019 (Roj: AJM B 61/2019) y de 4 de febrero de 2019 (Roj: AJM B 58/2019) y de 29 de enero de 2019 (Roj: AJM B 57/2019).

Esta posición ha sido ampliamente criticada por la doctrina por cuanto, no solo no está prevista en el artículo 132 de la Ley de Patentes, sino que contraviene el principio de libre disposición de las partes del procedimiento recogido en la LEC³⁵.

8. ¿Qué debe notificarse a la pre-actora?

Una de las principales diferencias entre la regulación de los escritos preventivos en España con respecto a otros ordenamientos jurídicos como el alemán o el suizo, es que la presentación del escrito preventivo, y la consecuente incoación del expediente de medidas cautelares, será notificada a la pre-actora. Así lo señala el tenor literal del artículo 132.1, segundo inciso, de la Ley de Patentes cuando indica que el juez o tribunal “notificará al titular de la patente” la formación del procedimiento de medidas cautelares³⁶. Aunque el artículo expresamente señala que ello se notificará “al titular de la patente”, se ha venido entendiendo que dicha expresión debería abarcar a todos los que puedan ejercitar la acción de infracción, como hemos apuntado antes.

No se concreta exactamente qué debe notificarse, ni tampoco se exige expresamente en dicho precepto que se notifique a la pre-actora el contenido del escrito preventivo y es en este punto donde la práctica de nuestros tribunales difiere sustancialmente.

Así pues, nos encontramos con que algunos tribunales han entendido que lo que debe notificarse es únicamente el auto de admisión a trámite del escrito preventivo y de formación del procedimiento de medidas cautelares. A este respecto, es muy claro el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona de 5 de enero de 2017 (Roj: AJM B 1/2017), en el que explica los motivos por los que no debería darse acceso al escrito preventivo a la pre-actora:

“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,

35 Véase *op. cit.* MASSAGUER FUENTES, J., apartado 753, y *op. cit.* SCHUMANN BARRAGÁN, G., pág. 19.

36 Como explica *op. cit.* SCHUMANN BARRAGÁN, G., págs. 8 y 9, durante la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Patentes se presentaron varias enmiendas dirigidas, precisamente, a que no se notificara a la pre-actora la presentación y admisión del escrito preventivo, enmiendas que fueron finalmente rechazadas.

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”.

Dicha posición ha sido secundada por una buena parte de la doctrina, que considera que la pre-actora no debería poder tener acceso al escrito preventivo y a su documentación mientras no sea admitida a trámite su solicitud de medidas cautelares dirigida contra la solicitante prevenida³⁷.

Ahora bien, como explica el Magistrado D. Florencio Molina López, el criterio jurídico recogido en dicha resolución “fue una postura inicial, puntual y asilada pues no se vuelve a encontrar con posterioridad en otras resoluciones de escrito preventivos”³⁸. Por el contrario, con posterioridad, los juzgados han venido a entender que una vez notificado el auto formalizando el expediente de medidas cautelares, la pre-actora podrá personarse en dicho expediente, alegando un interés legítimo en el mismo, y tener acceso a su contenido íntegro, por la vía del artículo 140.1 de la LEC. A estos efectos, podemos citar el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona de 5 de mayo de 2021 (no publicada³⁹), en la que se apunta lo siguiente:

- Que “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”.
- Que el riesgo que se apuntaba en la anterior Auto de 5 de enero de 2017 del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, antes transcrito, de permitir que la pre-actora conociera anticipadamente los argumentos de

37 Por ejemplo, *op. cit.* MASSAGUER FUENTES, J., párrafo 751: “La resolución que admita a trámite el escrito preventivo y en consecuencia acuerde formar la pieza separada de medidas cautelares se notificará a las personas allí identificadas como probables demandantes (art. 132 LP). 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 a trámite su propia solicitud de medidas cautelares. Por otro lado, en la práctica se ha acordado, con acierto, la notificación del auto de formación de la pieza separada a la que da origen la admisión del escrito preventivo a los Decanatos de los demás Juzgados de lo Mercantil con competencia en la materia [AAJM núm. 5 Barcelona 31-I-2018 (AC 2018, 127), núm. 5 Barcelona 25-I-2018 (AC 2018, 66), núm. 5 Barcelona 5-I-2017 (JUR 2017, 12742)].” Por su parte, CREMADES GARCÍA, P. (2017) Medidas cautelares en el ámbito de los Derechos de propiedad intelectual e industrial, en MORENO MARTÍNEZ, J.A. (coord.) (2017) Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual. Editorial Dykinson, pág. 94, señala que: “Se trata de que las partes puedan guardar el equilibrio adecuado en sus medios de defensa. La futura demandada, podrá con el escrito preventivo, hacerse oír anticipadamente, mientras que el previsible instante de medidas cautelares, en modo alguno podrá saber de antemano, las razones de la contraparte, puesto que de lo contrario perdería su papel de demandante”.

38 *Op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., pág. 156.

39 Podemos encontrar un extracto de dicha resolución en *op. cit.* RÍOS LÓPEZ, Y., apartado 5.2, y en *op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., pág. 504 a 506.

40 A los efectos de preservar la confidencialidad de determinada información y documentos y restringir el acceso a los mismos se pueden invocar los artículos 140.3, 138.2 y 328.3 de la LEC, el artículo 232.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los artículos 39.2 y 42 del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y los artículos 15 y concordantes de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

41 Véanse, a título de ejemplo, el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona, de 13 de diciembre de 2017 (Roj: AJM B 385/2017) y el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 11 de mayo de 2017 (Roj: AJM B 72/2017).

42 Véanse, a título de ejemplo, los Autos del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona de 17 de febrero de 2022 (Roj: AJM B 969/2022), del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 25 de marzo de 2022 (Roj: AJM B 1460/2022) y del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, de 15 de septiembre de 2020 (Roj: AJM M 41/2020).

43 Véase, por ejemplo, *op. cit.* SCHUMANN BARRAGAN, G., pág. 21.

defensa de la demandada, lo cual invertiría el orden natural de las posiciones en el proceso civil, “no posee tanta incidencia, por dos cuestiones”: primero, porque “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”. Y segundo, porque “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*”.

- Que la solicitante prevenida que opta por “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”.

A este respecto, si la solicitante prevenida quiere limitar el acceso a cierta documentación o información recogida en el escrito preventivo, siempre puede solicitar la declaración de confidencialidad de la misma y la adopción de medidas para preservarla y restringir su acceso⁴⁰.

Asimismo, son también varias las resoluciones en las que nuestros tribunales han entendido que debe notificarse todo, no solo el auto sino también el escrito preventivo junto con toda la documentación adjunta al mismo. A estos efectos, podemos citar el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 12 de mayo de 2022 (Roj: AJM B 2929/2022), en el que expresamente ordena que se notifique a la pre-actora “la presente resolución, la solicitud del escrito preventivo y los documentos que acompañan a la misma”.

La consecuencia directa de dicha notificación a la pre-actora es que, si ésta procediera finalmente a presentar su solicitud de medidas cautelares ante un órgano “que entiende realmente competente” y distinto al que tramitó el escrito preventivo, deberá informar en su solicitud sobre “la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado”. Nuestros tribunales han venido entendiendo que dicha obligación de informar al juzgado en el que presente dicha solicitud de la existencia del escrito preventivo viene justificada por el principio de buena fe⁴¹. Además, con ello se garantiza la efectividad de los escritos preventivos,

máxime si tenemos en cuenta que en España no contamos con un registro centralizado para este tipo de escritos, como sí tienen en Alemania.

9. ¿Notificación al resto de Juzgados Mercantiles potencialmente competentes?

Aunque el artículo 132 de la Ley de Patentes simplemente apunta que la formación del procedimiento de medidas cautelares se notificará al titular de la patente, la práctica judicial⁴² nos muestra que dicho escrito es notificado a los Decanatos de los otros Juzgados de lo Mercantil que también serían objetivamente competentes, para que el Juzgado al que se le reparta pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y de derecho formuladas por la solicitante prevenida en el escrito preventivo.

A falta de un registro centralizado de escritos preventivos, como se dispone en el sistema alemán, esta práctica seguida por los tribunales ha sido muy bien acogida, pues ayuda a que los escritos preventivos sean una herramienta efectiva⁴³.

10. ¿Cabe la presentación de escritos preventivos en otros ámbitos que no solo sean el de infracción de los derechos de patente?

Es evidente que la posibilidad de presentar escritos preventivos está reconocida en relación con las acciones de infracción de derechos de patente, por establecerlo así de forma expresa el artículo 132 de la Ley de Patentes. Ahora bien, no es controvertido que este mecanismo también es aplicable a modelos de utilidad⁴⁴ y a certificados complementarios de protección⁴⁵, así como a marcas⁴⁶, diseños industriales⁴⁷, y⁴⁸ secretos empresariales (*know-how*)⁴⁹, obtenciones vegetales⁵⁰ y topografías⁵¹, por la remisión que en sus respectivas normas se hace a la Ley de Patentes.

44 Auto de 23 de junio de 2021 del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, no publicado. Podemos encontrar un extracto en *op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., págs. 521 a 526.

45 No es controvertido por cuanto el artículo 1 de la Ley de Patentes establece que los modelos de utilidad y los certificados complementarios de protección caen dentro del concepto de "invenciones industriales", regulados por dicha ley. En cualquier caso, el artículo 150 de la Ley de Patentes expresamente apunta que las disposiciones establecidas en la Ley de Patentes para las patentes serán igualmente aplicables a los modelos de utilidad, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquellos.

46 Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que expresamente establece que: "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".

47 Disposición Adicional Primera de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Diseño Industrial, que establece que: "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".

48 A favor de la posibilidad de presentar escritos preventivos en asuntos de marcas y diseños industriales, véanse *op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., págs. 286 y 285, *op. cit.* GARCÍA VIDAL, A., pág. 314, y *op. cit.* MASSAGUER FUENTES, J., párrafo 746.

49 Artículo 20 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales: "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 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".

50 La Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Obtenciones Vegetales señala que: "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". Así lo defienden, *op. cit.* GARCÍA VIDAL, A., pág. 315, con referencia a GARCÍA PÉREZ, R. (2017) La nulidad del "derecho" del obtentor, en GARCÍA VIDAL, A. (dir.) (2017) Derecho de las Obtenciones Vegetales. Editorial Tirant lo Blanch, pág. 980.

51 El artículo 8.1 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, hace una remisión a las acciones civiles de la Ley de Patentes: "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". Obviamente, esta referencia a la anterior ley deberá leerse ahora a la nueva Ley de Pa-

tentes. Como apunta el Prof. García Vidal, dicha remisión a las acciones civiles de la Ley de Patente “engloba las cuestiones jurisdiccionales y procesales contenidas en el título XII de la LP, pues son cuestiones íntimamente relacionadas” (*op. cit.* GARCÍA VIDAL, A., pág. 315).

52 DE ROMÁN PÉREZ, S. (2017) Los escritos preventivos o “*protective letters*” antes y después de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. *Comunicaciones de Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia* núm. 81, pág. 37: “Dada la ubicación de su regulación en la LP - en el artículo 132 -, se podría interpretar que están incluidos en la remisión de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“LCD”) en su artículo 36 titulado “Diligencias Preliminares” a los artículos 129 a 132 de la antigua LP. En la medida en que el texto de la LCD no ha sido modificado con la promulgación de la LP, podría sostenerse que, al amparo de la remisión realizada en el artículo 36 de la LCD, quien prevé ser destinatario de medida cautelar *inaudita parte* por actos de competencia desleal puede presentar un escrito preventivo. No obstante, ello podría discutirse en la medida en que el artículo 36 tiene un objeto concreto, que es la práctica de diligencias preliminares - y a tal cuestión habría por tanto de limitarse la remisión que hace a la antigua LP, por lo que respecta a la nueva LP”.

53 Véase el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona de 25 de febrero de 2020 (Roj: AJM B 4/2020).

54 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. (2021) Competencia desleal y las medidas cautelares. El tratamiento en la normativa de secretos empresariales, en *op. cit.* GARCÍA MARRERO, J., apartado 7.3.

55 *Op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., pág. 292.

Más controvertida es la cuestión de si cabe la presentación de un escrito preventivo para anticiparse a unas medidas cautelares *inaudita parte* basadas en actos de competencia desleal, por la remisión no clara que se hace a la normativa de patentes en este punto.

En el artículo 36 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“**Ley de Competencia Desleal**”), bajo la rúbrica “Diligencias Preliminares”, se hace una remisión a los artículos 129 a 132 de la antigua Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo). Dado que dicho artículo 36 no ha sido modificado tras la promulgación de la nueva Ley de Patentes, hay quien sostiene que esa remisión expresa que se hace en el mismo al artículo 132, aunque inicialmente referida a la anterior Ley de Patentes, ahora debe entenderse realizada al actual artículo 132 de la nueva Ley de Patentes, en el que actualmente se regulan los escritos preventivos⁵². Esta línea argumental es bastante cuestionable desde nuestro punto de vista, pues el artículo 36 de la Ley de Competencia Desleal se refiere a las diligencias preliminares, por lo que lo lógico es entender que los números de dichos preceptos deberían actualizarse para que estos se refieran a los artículos de la nueva Ley de Patentes que regulan las diligencias. Otro argumento para defender que los escritos preventivos pueden presentarse en asuntos de competencia desleal (más sólido, a nuestro entender) es que, desde el momento en el que el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal tipifica como desleal la violación de secretos empresariales, y la Ley de Secretos Empresariales expresamente hace una remisión en su artículo 20 a la regulación de las medidas cautelares recogida en la nueva Ley de Patentes, debe entenderse, por tanto, que cabe también instar un escrito preventivo en actos de competencia desleal⁵³. Y es que no tendría lógica que se permitiera la presentación de estos escritos preventivos cuando el acto desleal versara sobre secretos empresariales, pero no cuando el acto desleal versara sobre otras cuestiones. De hecho, como apunta la Magistrada Dña. María del Mar Hernández, de seguirse dicho razonamiento, se debería poder concluir la admisibilidad de los escritos preventivos en el ámbito de la competencia desleal⁵⁴. Asimismo, a favor de la aplicación del escrito preventivo en la materia de la competencia desleal, el Magistrado D. Florencio Molina también ha apuntado que podría invocarse el “principio de complementariedad relativa que entraría en juego cuando estamos ante hechos no susceptibles de ser sancionados/denunciados por las normas de propiedad industrial o que presentan una dimensión anticoncurrencial específica”⁵⁵.

De acogerse la tesis de que los escritos preventivos pueden aplicarse también a asuntos de competencia desleal, la consecuencial lógica de ello es que también deberían poder aplicarse en asuntos de publicidad ilícita, por la remisión que la normativa sobre publicidad hace a la Ley de Competencia Desleal⁵⁶.

56 *Op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., pág. 292.

También es controvertido si dicha herramienta procesal puede utilizarse frente a acciones de infracción de derechos de propiedad intelectual, llegando nuestros tribunales a soluciones también opuestas. Así, mientras los juzgados de lo mercantil de Barcelona se han mostrado favorables de forma unánime, los juzgados de lo mercantil de Madrid lo han rechazado.

Así, es preciso señalar que al promulgar los Protocolos de actuación para el MWC, desde el inicio se acordó extender su ámbito de actuación no solo a la infracción de derechos de patentes, marcas, diseños y secretos empresariales, sino también a infracciones de propiedad intelectual, competencia desleal y publicidad, aceptándose la posibilidad de presentar escritos preventivos en estos ámbitos incluso cuando la nueva Ley de Patentes aún no se había promulgado ni entrado en vigor. Así, ya en el Protocolo aprobado en el año 2015, se hacía referencia a la posibilidad de presentar escritos preventivos “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”⁵⁷. Similar provisión la encontramos en los sucesivos Protocolos aprobados desde entonces.

A este respecto, mención especial cabe hacer al Auto de 25 de febrero 2020 del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona en el asunto *Pasapalabra*, suscrito por todos los Magistrados de los 11 Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, muestra clara de que estamos ante una posición unánime por parte de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona. En dicha resolución se consideró que no existen razones por las que deba rechazarse la admisibilidad de los escritos preventivos en materia de propiedad intelectual. Esta conclusión se basa, principalmente, en los siguientes razonamientos:

- En primer lugar, porque la diferenciación semántica y lingüística, más que jurídica, entre “propiedad intelectual” y “propiedad industrial” habría quedado superada con la Directiva 2004/48/CE y la ley interna que procedió a su transposición en nuestro ordenamiento jurídico⁵⁸. De hecho, en su Exposición de Motivos se apunta 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”. Así pues, no habría ningún tipo de justificación de por qué la protección conferida a los derechos de propiedad intelectual tuviera que diferir de la conferida a las patentes y a las marcas.
- En segundo lugar, porque aunque es cierto que, a pesar de las distintas reformas que se ha hecho a la Ley de la Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando

57 Véase <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/Jueces-de-Mercantil-de-Barcelona-crean-un-protocolo-sobre-cuestiones-de-patentes-y-marcas-a-raiz-del-Mobile-World-Congress-MWC-de-Barcelona>.

58 Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, en adelante, "**Ley de Propiedad Intelectual**"), algunas de ellas posteriores a la nueva Ley de Patentes, no se hubiera recogido de forma expresa los escritos preventivos o no se hubiera hecho sobre este punto una remisión clara a la regulación recogida en la Ley de Patentes, también es cierto de que la propia Ley de Propiedad Intelectual comulga con esta "concepción amplia" de la propiedad industrial cuando en su artículo 3 declara la compatibilidad de la protección de los derechos de autor con la protección de otros derechos de propiedad intelectual e industrial⁵⁹.

- En tercer lugar, ello vendría asimismo justificado "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" y el "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-".
- Y, en cuarto lugar, porque 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".

59 El artículo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual establece: "Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: 1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual. 2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. 3.º Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente Ley".

60 Podemos encontrar un extracto de dicha resolución en *op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., páginas 463 y 464.

61 *Op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., págs. 463 y 464.

Este mismo razonamiento fue seguido por el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona en el Auto de 6 de mayo de 2021 (no publicado⁶⁰), por el que se admitió a trámite un escrito preventivo en materia de derechos de autor, diseño industrial y competencia desleal.

Ahora bien, como hemos avanzado, la conclusión diametralmente opuesta fue alcanzada por el Auto del Mercantil 8 del 28 de enero de 2020 (no publicado⁶¹), el cual denegó el escrito preventivo en Madrid en materia de derechos de autor,

también en el asunto *Pasapalabra*, por considerar que el artículo 132 de la Ley de Patentes está circunscrito solo en el ámbito de la propiedad industrial, no siendo posible aplicarlo analógicamente al ámbito de la propiedad intelectual, donde el Legislador no lo ha regulado de forma expresa⁶².

11. ¿Y cabe la presentación de escritos preventivos para evitar la adopción de diligencias de comprobación de hechos?

Por último, otra de las cuestiones controvertidas que se han planteado ante nuestros Tribunales es si podría plantearse un escrito preventivo para evitar unas diligencias de comprobación de hechos.

Dichas diligencias, reguladas en los artículos 123 y siguientes de la nueva Ley de Patentes, constituyen un mecanismo a disposición de la persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de un derecho de patentes en aquellos supuestos en los que es presumible la infracción de sus derechos de patentes, si bien no le es posible comprobar la realidad de dicha infracción. Así, el titular del derecho infringido (o presumiblemente infringido) puede pedir al juez que, con carácter urgente, acuerde la práctica de unas diligencias (que normalmente consisten en una inspección sorpresa en las instalaciones del presunto infractor) a fin de recabar pruebas y verificar la infracción. Dicho procedimiento debe tramitarse “sin que medie en ningún caso notificación previa de su práctica a quien deba soportarla” (artículo 124.1 de la Ley de Patentes).

Pues bien, en el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, de 14 de julio de 2020 (no publicado⁶³), se planteó si podía admitirse a trámite un escrito preventivo con respecto a una solicitud de diligencias de comprobación de hechos. Dicho Auto inadmitió ese escrito preventivo por entender que el artículo 132 de la Ley de Patentes se recogió única y exclusivamente dentro del capítulo que regulan las medidas cautelares *inaudita parte*. Asimismo, entendió que no cabía aplicar por analogía el artículo 132 de la Ley de patentes, por cuanto la finalidad perseguida por unas medidas cautelares *inaudita parte* y por unas diligencias de comprobación de hechos son distintas. Además, apuntó que, de conformidad con el artículo 124.1 de la Ley de Patentes, la parte con la que se entienden las diligencias de comprobación de hechos será oída y podrá realizar manifestaciones. Estas manifestaciones, junto con el hecho de que en la práctica de las diligencias interviene un perito designado judicialmente y las pruebas que se recaben durante las diligencias, son las que tiene en cuenta el juez para determinar si, a la vista de la inspección realizada, es presumible que se esté llevando a cabo la infracción de la patente, teniendo el juzgado la obligación de velar por que dichas diligencias no sirvan como medio para violar secretos industriales o realizar actos que constituyan competencia desleal (artículo 124.4 de la Ley de Patentes).

No tenemos conocimiento de que esta cuestión se haya planteado en algún otro supuesto. Ahora bien, como señala el Magistrado D. Florencio Molina (precisamente el

62 Una crítica a dicha resolución la encontramos en *op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., páginas 335 a 337.

63 Podemos encontrar un extracto de dicha resolución en *op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., páginas 482 a 487.

que dictó dicho Auto inadmitiendo el escrito preventivo en el marco de las diligencias para la comprobación) son varios los argumentos que podrían también esgrimirse a favor de dicha admisión⁶⁴. Ello hace, por tanto, que la cuestión quede abierta y que necesitemos contar con algunas resoluciones más sobre esta cuestión para poder valorar cuál será la tendencia seguida por nuestros tribunales a este respecto.

IV. Conclusión: atendida la práctica seguida por nuestros tribunales a la hora de aplicar los escritos preventivos ¿se podría extender esta herramienta procesal de los escritos preventivos a otros ámbitos distintos al de la propiedad industrial?

Tras 10 años desde que se admitiera a trámite el primer escrito preventivo por parte de nuestros tribunales, y más de seis años desde que entró en vigor la nueva Ley de Patentes que positivó dicha herramienta procesal, los escritos preventivos se han venido utilizando de forma habitual como un medio de defensa anticipada ante una posible solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*. Y ello aunque, como establece el propio artículo 132 de la Ley de Patentes y así lo muestra la práctica de nuestros tribunales, la presentación de dicho escrito no impide que se acaben concediendo las medidas cautelares *inaudita parte* si el tribunal que conoce de la solicitud entiende que concurren los motivos de especial urgencia exigidos en el artículo 733.2 de la LEC.

En cualquier caso, y a pesar de las dudas y cuestiones que plantea su puesta en práctica y a las que nos hemos referido en el cuerpo del presente estudio, los escritos preventivos se han considerado una herramienta útil y efectiva, principalmente en el ámbito de las ferias y congresos para intentar evitar sorpresas desagradables durante la exposición, que podrían conllevar daños muy importantes no solo desde el punto de vista comercial, sino también a la imagen.

La gran cuestión es si debería extenderse esta figura a otros ámbitos distintos al de la propiedad industrial. Esta cuestión se ha planteado ya en el ámbito de los derechos de autor (propiedad intelectual), con posiciones discrepantes según el juzgado que conozca de la misma, habiéndose posicionado los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona claramente a favor, abogando por una protección uniforme de los derechos de exclusiva, ya se califiquen estos como de “propiedad industrial” o como de “propiedad intelectual”, distinción lingüística que solo tenemos en nuestro ordenamiento y que no encontramos en el de los países de nuestro entorno.

Y la siguiente gran cuestión es si cabría también extender el mecanismo de los escritos preventivos a otros ámbitos distintos. Son varias las voces doctrinales que se han manifestado a favor de ello⁶⁵, pues el temor a ser sujeto pasivo de unas medidas cautelares *inaudita parte* no solo cabe en el ámbito de la propiedad industrial/intelectual, sino que podemos encontrarlo en otros ámbitos distintos. Así pues, no parece de recibo limitar esta herramienta procesal de defensa

anticipada únicamente al ámbito de la propiedad industrial (y competencia desleal y propiedad intelectual, si acogemos la práctica “amplia” seguida por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona), sino que debería poder extenderse a otros ámbitos. De hecho, si revisamos de nuevo los argumentos que llevaron al Magistrado D. Rodríguez Vega a admitir el primer escrito preventivo, basados en garantizar el derecho de defensa del sujeto que podría ser objeto de una medida cautelares *inaudita parte*, sin tampoco perjudicar a la pre-actora y a su derecho a obtener unas medidas cautelares *inaudita parte* si concurren las razones de especial urgencia establecidas en el artículo 733.2 de la LEC, buscando por tanto un equilibrio entre las partes, no vemos por qué dichos argumentos no podrían aplicar también en ámbitos distintos.

Ahora bien, aunque no descartamos que en algún caso concreto los tribunales aceptaran admitir escritos preventivos en otros ámbitos, amparándose en una aplicación analógica del artículo 132 de la Ley de Patentes y en los mismos principios que llevaron al Auto de 18 de enero de 2013 a importar dichos escritos a nuestro ordenamiento, lo recomendable y deseable sería que nuestro Legislador introdujera dicha figura de forma general en nuestra LEC, a fin de darle una regulación uniforme a esta herramienta procesal y evitar discrepancias como las que nos hemos ido encontrando hasta la fecha, tanto cuando se pretendió importar dicha figura antes de su regulación en la Ley de Patentes, como cuando se ha pretendido extender su aplicación a ámbitos distintos al de la propiedad industrial *stricto sensu*.

64 Véase *op. cit.* MOLINA LÓPEZ, F., págs. 343 a 346.

65 Véanse, por ejemplo, *op. cit.* CANTOS PARDO, M., apartado VI, y PÉREZ DAUDÍ, V. (2017) Análisis crítico de las Medidas Cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes. *Revista Jurídica de Catalunya núm. 1*, pág. 67, quien apunta que: “Ante esta situación jurisprudencial es positivo que el legislador haya optado por regularlo, si bien hubiera sido conveniente hacerlo en la regulación general de la LEC y no en el ámbito de la ley especial como es la de patentes. Es cierto que en la propiedad industrial es habitual que se realice el requerimiento extrajudicial de cese de la actuación que vulnera la patente, pero también se produce en otros ámbitos como las reclamaciones de cantidad”. Asimismo, en su tesis doctoral, el Magistrado D. Florencio Molina apuntó que: “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 LP ya no solo a procesos donde estén en juego derechos de propiedad intelectual/ industrial o, en general, de materias mercantiles sino a otros procedimientos civiles y mercantiles que tengan por objeto cualquier tipo de derechos e, incluso, a procedimientos judiciales de otros ámbitos jurisdiccionales”, tesis “El escrito preventivo”, leída en Barcelona, 2022, y que se puede consultar on-line en https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/675435/FML_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultada el 13 de marzo de 2023). *Op. cit.* SCHUMANN BARRAGÁN, G., pág. 24, se manifiesta también a favor de extender esta figura a otros ámbitos, si bien considera que antes debería constituirse “un registro que posibilite tratar la información de forma masiva o se articule un régimen que permita de forma más clara la coerción del deber del potencial solicitante de informar de la existencia del escrito” pues, sin ello, “existen serias dudas de que sea operativo ampliar el ámbito de los escritos preventivos a cualquier tipo de procedimiento declarativo”.