

LOS ESCRITOS PREVENTIVOS EN LA LEY DE PATENTES

Guillermo SCHUMANN BARRAGÁN
Contratado Predoctoral FPU
Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal
Universidad Complutense de Madrid
gschuman@ucm.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1934-7808>

Trabajo publicado en *LA LEY Mercantil*, núm. 62, 2019. ISSN: 2341-4537.

LOS ESCRITOS PREVENTIVOS EN LA LEY DE PATENTES

Guillermo SCHUMANN BARRAGÁN

Contratado Predoctoral FPU

Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Se analiza la regulación y operatividad de los escritos preventivos contemplados en el artículo 132 de la Ley de patentes. En concreto, se realiza un breve estudio comparado sobre los escritos preventivos, se expone su origen y evolución en nuestro ordenamiento y se examinan aspectos prácticos relacionados con su uso en el tráfico.

Abstract: This paper analyzes the regulation of the protective letters in the Patent act. In particular, a brief comparative study of the regulation of the protective letters in other European countries is done, as well as an analysis on the origins and evolution of them in the Spanish legal order and on practical aspects of their use by the legal practitioners.

Palabras clave: Derecho procesal civil, medidas cautelares, escritos preventivos, Ley de patentes.

Key words: Civil procedure, provisional measures, protective letters, Patent act.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. — II. UN BREVE APUNTE DE DERECHO COMPARADO 2.1. El *Schutzschrift* alemán; 2.2. El *Schutzschrift* suizo; 2.3. Las *Protective Letters* ante el Tribunal Unificado de Patentes; 2.4 Recapitulación. — III. LOS ESCRITOS PREVENTIVOS ANTES DE LA LEY PATENTES: PRÁCTICA JUDICIAL Y ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 3.1. El reconocimiento de los escritos preventivos a través de la práctica judicial; 3.2. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes: antecedentes legislativos; 3.3. Los Protocolos de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el *Mobile World Congress*. — IV. LOS ESCRITOS PREVENTIVOS EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE PATENTES: REGULACIÓN LEGAL Y PRÁCTICA JUDICIAL 4.1. El interés legítimo del solicitante prevenido; 4.2. El (potencial) solicitante de las medidas cautelares; 4.3. El contenido del escrito preventivo; 4.4. Procedimiento; 4.5. La operatividad práctica de los escritos preventivos: su traslado y notificación; 4.6. El deber de informar de la existencia de un escrito preventivo. — V. CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN

El escrito preventivo es un «mecanismo de defensa frente a eventuales solicitudes *inaudita parte*» de medidas cautelares.¹ A través de este instrumento procesal aquella persona que teme que sean solicitadas frente a él medidas cautelares *inaudita parte* puede presentar un escrito de alegaciones ante el órgano jurisdiccional que considere

¹ GASCÓN INCHAUSTI, F., *Medidas cautelares de proceso civil extranjero (Art. 24 del Convenio de Bruselas)*, Editorial Comares, 1998, p. 99.

competente, para que sean tenidas en cuenta en el caso de que finalmente así sea.² Los escritos preventivos persiguen dos finalidades muy concretas: anticiparse a la posibilidad de que se incoe un incidente para la adopción de medidas cautelares *inaudita parte* y promover que, en caso de que finalmente fuese incoado, se desestime la solicitud formulada. Los escritos preventivos tienen una vigencia determinada y su operatividad depende de que en la práctica existan mecanismos para relacionarlos con la eventual solicitud de medidas cautelares.

En la actualidad, los escritos preventivos están regulados en el artículo 132 de la Ley de Patentes (“LP”).³ El presente trabajo tiene como finalidad *(i)* realizar un breve estudio comparado sobre los escritos preventivos; *(ii)* exponer su origen y evolución en nuestro ordenamiento; y *(iii)* analizar la operatividad práctica de los escritos preventivos regulados en el artículo 132 LP.

II. BREVES APUNTES COMPARADOS

Los escritos preventivos no son una creación original de nuestro legislador, sino que contamos ya con cierta experiencia comparada en los ordenamientos alemán y suizo, así como en el singular sistema que se está diseñando para el Tribunal Unificado de Patentes, que nos pueden ayudar a entender mejor su regulación y operatividad en nuestro ordenamiento.

2.1. La *Schutzschrift* alemana

Los escritos preventivos tienen su origen en el ordenamiento alemán. Su reconocimiento se produjo inicialmente por vía jurisprudencial en procesos que tenían como objeto pretensiones de tutela jurisdiccional sobre competencia desleal.⁴

² En palabras del JM de Barcelona núm. 5 especializado en materia de patentes, el escrito preventivo «es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares *inaudita parte* en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído». Auto JM núm. 5 de Barcelona de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018]; de 31 de enero de 2018 [LA LEY 10715/2018]; de 25 de enero de 2018 [LA LEY 1037/2018]; 11 de mayo de 2017 [LA LEY 132240/2017], entre otros. «[L]os escritos preventivos son medidas de defensa procesal anticipada ante una previsible solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte» MASSAGUER, J., *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, Civitas, 2018, p. 270.

³ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

⁴ «La primera alusión expresa al “*Schutzschrift*” se produjo en 1965, en una sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Justicia (Oberlandesgericht) de Hamburgo» ORTIZ PRADILLO, J.C., *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, Iustel, 2006, p. 248. El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona especializado en materia de patentes hace referencia al origen germano y jurisprudencial de la institución. Entre otros, el Auto JM núm. 5 de Barcelona de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018]; de 31 de enero de 2018 [LA LEY 10715/2018]; de 25 de enero de 2018 [LA LEY 1037/2018]; 11 de mayo de 2017 [LA LEY 132240/2017]. Aunque la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Oberlandesgericht) de Hamburgo de 1965 fue la primera que utilizó expresamente el término

El fundamento de este peculiar mecanismo procesal se encontraba en el derecho fundamental a la defensa.⁵ La posibilidad de adoptar medidas cautelares *inaudita parte* contrapone la propia efectividad de la medida cautelar y el derecho de defensa del sujeto frente al que se solicitan. En tanto que la presentación de un escrito preventivo no impide que finalmente el incidente de medidas cautelares sea tramitado *inaudita parte*, se consideraba que los escritos preventivos eran un medio adecuado que permitía garantizar un equilibrio entre los derechos e intereses de las partes.⁶

En la actualidad el escrito preventivo —*Schutzschrift*— está regulado en el § 945a ZPO y es aplicable a todo tipo de procedimientos en el que sea susceptible la adopción de medidas cautelares. La *Schutzschrift* se define en el precepto como un escrito defensivo frente a quien se espera que solicite un embargo preventivo u otra medida cautelar.⁷ Una vez presentado, el escrito tendrá una vigencia de seis meses. Además, se crea un registro electrónico en el que son almacenados todos los escritos preventivos presentados a nivel nacional.⁸ De esta manera, se asegura que cuando el potencial solicitante del embargo preventivo o medida cautelar interponga la solicitud, el órgano jurisdiccional que la reciba consulte el registro y, cruzando los datos existentes, compruebe si ha sido presentado algún escrito preventivo frente a esa solicitud cautelar concreta.⁹

Schutzschrift, desde 1932 la doctrina científica alemana consideraba que era posible la presentación de un escrito ante el tribunal competente donde la parte había sido amenazada por la solicitud de medidas cautelares. En concreto, así lo hizo KOPPERS en su monografía *Die Berücksichtigung von Schriftsätzen des Antragsgegners im Arrestbeschlußverfahren*, 1932 (*Consideration of Written Pleading by the Defendand in Attachment Proceedings*). WEHLAU, A., KALBFUS, B., “The Conflict Between Ex Parte Injunctions and the Right to be Heard: Protective Letters at European Level as a Possible Solution” en *European Intellectual Property Review*, Vol. 34 (2012), pp. 441-412. En relación con su ámbito inicial de aplicación GASCÓN INCHAUSTI, F., *Medidas cautelares...*, p. 99. ORTIZ PRADILLO, J.C., *Las medidas cautelares...*, p. 249.

⁵ «Su fundamento radica en el art. 103.I de la Ley Fundamental alemana (*GrundGesetz*), en donde se recoge el derecho fundamental a obtener una audiencia legal ante los tribunales» ORTIZ PRADILLO, J.C., *Las medidas cautelares...*, p. 248. Según el referido art. 103.I: *In the courts every person shall be entitled to a hearing in accordance with law (Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör)*.

⁶ «*Ex parte injunction can thus be seen to occupy the area of conflict between the desire to grant effective legal protection for intellectual property rights and the desire to ensure that elementary principles of procedure are observed [...] The protective letter has been developed in Germany as a way around the dilemma*» WEHLAU, A., KALBFUS, B., “The Conflict Between Ex Parte Injunctions...”, pp. 441-412.

⁷ Art. 945a ZPO: « [...] *Schutzschriften sind vorbeugende Verteidigungsschriftsätze gegen erwartete Anträge auf Arrest oder einstweilige Verfügung [...]*». Es importante destacar que, pese a la importancia de este mecanismo en Alemania, la *Schutzschrift* solo está expresamente reconocida en el Derecho positivo alemán a partir de la reforma de la ZPO que entró en vigor en enero del 2016.

⁸ Antes de la existencia de este registro telemático el escrito preventivo solía presentarse en todos aquellos tribunales que en abstracto fueran competentes para conocer del asunto. GASCÓN INCHAUSTI, F., *Medidas cautelares...*, p. 100.

⁹ La presentación telemática de escritos preventivos para los operadores jurídicos está disponible en la página web <https://www.zssr.justiz.de/>. La consulta del registro por parte de los órganos jurisdiccionales está disponible en la página web <https://schutzschriftenregister.hessen.de/>. La operatividad y funcionamiento administrativo del registro está regulado en la *Verordnung über das elektronische Schutzschriftenregister (Schutzschriftenregisterverordnung - SRV)* de 24 de noviembre de 2015. En el

Es importante destacar que en el ordenamiento alemán no se notifica la presentación del escrito preventivo al eventual solicitante de las medidas cautelares. Es decir, que aquel que decide presentar una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* desconoce si el sujeto frente a quien las pide ha presentado previamente un escrito preventivo o no.¹⁰

2.2. La *Schutzschrift* suiza

En Suiza los escritos preventivos se regulan en el artículo 270 del Código procesal civil y están contemplados de forma genérica para cualquier tipo de procedimiento en el que sea susceptible la solicitud de medidas sin audiencia.¹¹ En concreto, el precepto determina que aquella persona que tema ser objeto de una solicitud de medidas cautelares o cualquier otra medida *inaudita parte* podrá presentar un escrito preventivo. En este caso, se indica expresamente en la norma que no se le notificará la presentación del escrito preventivo al potencial solicitante de las medidas.¹² Por ello, y al igual que en el ordenamiento alemán, este último no conocerá de la existencia y contenido del escrito hasta que haya presentado su solicitud. Asimismo, se prevé que el escrito será operativo durante seis meses desde su presentación.

2.3. Las *Protective Letters* ante el Tribunal Unificado de Patentes

Las Reglas de Procedimiento del proyectado Tribunal Unificado de Patentes (“TUP”) contemplan los escritos preventivos —*protective letters*— en su Regla 207.¹³ La regla indica los datos que debe contener el escrito preventivo, entre los que se incluyen los

último informe del registro electrónico, se indica que en el año 2015 se presentaron más de 23.545 escritos preventivos. Disponible en: <https://schutzschriftenregister.hessen.de/aktuelles/inform-012016-zentrales-elektronisches-schutzschriftenregister> (consultado en abril de 2019). El órgano jurisdiccional ante el que se presenta una solicitud de medidas cautelares tiene el deber de consultar el registro electrónico de escritos preventivos —*eine Abfragepflicht beim zentralen Schutzschriftenregister*—. *Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung: ZPO*, 5ª ed., 2016, p. 2536.

¹⁰ En Alemania no se notifica la admisión del escrito preventivo al potencial solicitante de las medidas. «*Der Antragsteller kann nicht vorab Einsicht in Schutzschriften nehmen [...]*» *Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung: ZPO*, 5ª ed., 2016, p. 2535. «*Vor einem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung kann der (spätee) antragsteller Vom Gericht weder Auskunft fordern*» MUSIELAK, H.-J., VOIT, W., *Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz: Kommentar*, 15ª ed., 2018, p. 2689. No obstante, tradicionalmente ha sido debatido si este debiese tener derecho a acceder al registro de escritos preventivos —ahora electrónico— (*Recht auf Registerinsicht*) y, con mayores dudas, conocer el contenido del escrito (*Recht auf Kenntnis vom Inhalt der Schutzschrift*). Vid. SPERNATH, V., *Die Schutzschrift in zivilrechtlichen Verfahren*, Mohr Siebeck, 2009. pp. 49-57.

¹¹ «*Section 2 Protective Letter. Art. 270: Any person who has reason to believe that an ex-parte interim measure, an attachment under Articles 271-281 DEBA¹ or any other measure against him or her will be applied for without prior hearing, may set out his or her position in advance by filing a protective letter. The opposing party shall be served with the protective letter only if he or she initiates the relevant proceedings. The protective letter becomes ineffective six months after it is filed*». Traducción al inglés disponible en <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20061121/index.html> (consultado en abril de 2019).

¹² Esta mención expresa se incorporó como consecuencia de la práctica judicial de notificar la presentación de los escritos preventivos inmediatamente al eventual solicitante de las medidas. WEHLAU, A., KALBFUS, B., “The Conflict Between Ex Parte Injunctions...”, p. 413.

¹³ Rule – 207 Protective Letter «*1. If a person entitled to start proceedings under Article 47 of the Agreement considers it likely that an Application for provisional measures against him as a defendant may be lodged before the Court in the near future, he may file a Protective letter. [...]*» (Versión 18ª de la Reglas de Procedimiento del TUP de 19 de octubre de 2015)

relativos a la identificación de las partes —el solicitante prevenido y el potencial solicitante de las medidas cautelares— y, en concreto, los argumentos de hecho y derecho que sirvan para rebatir aquellos en los que presumiblemente se funde la solicitud; además, se establece que podrá aportarse cualquier prueba documental para fundar las alegaciones efectuadas. En el sistema del TUP se contempla la creación de un registro que permitirá cruzar los datos entre los escritos preventivos y las eventuales solicitudes de medidas cautelares presentadas.¹⁴ De esta manera, si en el momento en el que se presente una solicitud de medidas cautelares el registro tiene constancia de la existencia de un escrito preventivo relacionado con aquella, este remitirá al juez que vaya a conocer del asunto ambos escritos de manera conjunta. La *protective letter* es eficaz durante seis meses, pero se permite la prórroga por otro periodo similar.¹⁵ Por último se indica expresamente, igual que en el Código procesal suizo, que el escrito preventivo no será público ni notificado hasta que el potencial solicitante presente su petición de medidas cautelares.

2.4. Rasgos comunes

Como puede apreciarse de este breve repaso comparado, existen ciertos rasgos comunes a la técnica de los escritos preventivos. En primer lugar, en los tres sistemas el potencial solicitante de las medidas cautelares no tiene conocimiento ni del contenido del escrito preventivo ni del hecho de que hubiese sido presentado. En segundo lugar, en el caso de Alemania y Suiza los escritos preventivos se incluyen en los códigos procesales como un elemento propio de la regulación de las medidas cautelares —entendidas en sentido amplio, por cuanto se incluyen otras medidas que pueden ser adoptadas *inaudita parte* y que quizá no entran dentro de nuestro concepto de medidas cautelares— y, por tanto, son susceptibles de ser presentados en todos aquellos procedimientos en los que en abstracto sea posible solicitarlas. Y, en tercer lugar, se crean registros informáticos que permiten almacenar y tratar la información de manera que sea posible cruzar los datos y relacionar un escrito preventivo con la solicitud de medidas cautelares concreta.¹⁶

¹⁴ Rule – 207 Protective Letter: «5. *The Registry shall as soon as practicable examine whether the requirements of paragraphs 2(a) to (f) and 3 have been complied with. If these requirements have been complied with, the Registry shall as soon as practicable [...]*».

¹⁵ Rule – 207 Protective Letter: «7. *The protective letter shall not be publicly available on the register until it has been forwarded to the applicant pursuant to paragraph 8. 8. Where an Application for provisional measures is subsequently lodged the Registrar shall forward a copy of the protective letter to the panel or judge appointed under Rule 208 together with the Application for provisional measures and shall forward a copy to the applicant as soon as practicable*».

¹⁶ En la propuesta de regulación europea que WEHLAU y KALBFUS ofrecen, establecen como elementos esenciales (i) el derecho a que toda persona que asuma que puede ser sujeto de una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* pueda presentar un escrito preventivo, (ii) que el escrito preventivo no sea notificado al potencial solicitante hasta que este decida presentar la solicitud y (iii) que los tribunales tengan los medios necesarios para el almacenamiento y relación entre los escritos preventivos y las solicitudes de medidas cautelares. WEHLAU, A., KALBFUS, B., “The Conflict Between Ex Parte Injunctions...”, pp. 412-41

III. LOS ESCRITOS PREVENTIVOS ANTES DE LA LEY PATENTES: PRÁCTICA JUDICIAL Y ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

3.1. El reconocimiento de los escritos preventivos a través de la práctica judicial

En nuestro país, fue el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 la primera resolución que admitió la presentación de un escrito preventivo.¹⁷ En relación con este primer reconocimiento judicial nos interesa destacar algunos aspectos concretos.¹⁸ **(a)** Fundamento: el órgano jurisdiccional hace suyo el fundamento tradicional de los escritos preventivos y afirma que la adopción de una medida cautelar *inaudita parte* «supone un límite relevante efectivo al derecho de defensa del demandado» que se justifica por la efectividad de la medida cautelar —y, por tanto, en el derecho a la tutela cautelar del solicitante (art. 24 CE)—.¹⁹ El escrito preventivo es un medio idóneo para reequilibrar la situación, ya que no impide, en su caso, que de existir razones suficientes para ello las medidas cautelares sean finalmente adoptadas *inaudita parte*. Además, en el caso de que se decidiera dar audiencia a la parte contraria, al estar ya personada, se facilita la notificación y emplazamiento a la vista de medidas cautelares (art. 734 LEC). De esta manera, con independencia de la decisión que eventualmente tome el órgano jurisdiccional —tramitar el incidente con o sin audiencia previa—, se maximiza el derecho de defensa sin que la efectividad de las medidas cautelares se vea afectada. **(b)** Procedimiento: ante la inexistencia de una previsión legal y un procedimiento específico, el órgano jurisdiccional tramitó el escrito preventivo como un expediente de jurisdicción voluntaria. **(c)** Conexión con las eventuales medidas cautelares: se consideró que el escrito debía ser considerado como un antecedente a efectos de normas de reparto de una futura solicitud de medidas cautelares; además se informaba a los demás órganos jurisdiccionales del partido judicial con el fin de dar efectividad a estas normas. **(d)** Notificación al potencial solicitante: se indicaba que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de notificar todas las resoluciones que se refieran a personas concretas (arts. 270 LOPJ y 150 LEC).²⁰ La notificación tenía una doble finalidad. Por un lado, de tutela del potencial

¹⁷ Auto JM núm. 4 de Barcelona 18 de enero de 2013 [LA LEY 140581/2013]. Desde mucho antes, la doctrina había analizado la admisibilidad de los escritos preventivos en el ordenamiento español. A título principal ORTIZ PRADILLO, J.C., *Las medidas cautelares...*, p. 251-253 y ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, La Ley, 2000, pp. 296-297.

¹⁸ Para un análisis de la práctica judicial relacionada con los escritos preventivos antes de su reconocimiento legal *vid.* DE ROMAN PÉREZ, S., “Los escritos preventivos o «protective letters» antes y después de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes” en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, Núm. 81, mayo-agosto (2017), pp. 29-38. VIDAL GARCÍA, A., “Las protective letter en materia de patentes: situación en los tribunales españoles” en *Análisis Farmacéutico Gómez-Acebo y Pombo*, mayo-2014, pp. 1-6. VIDAL GARCÍA, A., “Las protective letters en materia de patentes” en *2015 Práctica mercantil para abogados*, La Ley, 2015. MERINO BAYLOS, P., SEOANE LACAIÓ, R., “La modernización y especialización de los tribunales españoles en propiedad industrial, intelectual y competencia desleal” en *Revista Aranzadi Doctrinal*, Editorial Aranzadi, núm. 9/2016.

¹⁹ En este sentido ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares...* p. 297.

²⁰ Es de destacar que el Auto JM Barcelona núm. 4 de 18 de enero ordenaba la notificación de la resolución al eventual solicitante. Este extremo fue recurrido por los solicitantes prevenidos. El Auto JM

solicitante, ya que se señalaba que de no notificarse podría producirse un injustificado efecto sorpresa.²¹ Por otro lado, como un medio para lograr la efectividad del escrito preventivo y es que, una vez notificada la resolución y, por tanto, conocida su existencia, el potencial solicitante debía de buena fe informar al juez —del mismo partido judicial o de aquel otro que considerara competente— de que se había presentado un escrito preventivo para que lo tuviera en cuenta.²²

En contraste con la favorable posición de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, los de Madrid se negaron a la admisión de escritos preventivos. En concreto, señalaron que *(a)* el principio de legalidad procesal impedía la creación *ex novo* de un procedimiento previo a la solicitud de medidas cautelares; *(b)* que la inexistencia de una regulación legal expresa generaba lagunas en el modo de proceder —*v.gr.* si se debía notificar al potencial solicitante, el plazo durante el cual el escrito preventivo es eficaz, etc.—; *(c)* que en el ordenamiento español aquella persona que tema ser objeto de una solicitud de medidas cautelares tiene a su disposición acciones negatorias —*v.gr.* el art. 121 LP—; y *(d)* que la admisión del escrito generaría una vulneración del principio de contradicción y tutela judicial efectiva del potencial solicitante de la medida cautelar.²³

3.2. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes: antecedentes legislativos

El 25 de julio de 2015 se publicó la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, cuyo artículo 132 ha otorgado reconocimiento legal expreso a los escritos preventivos. Es de interés destacar que el Anteproyecto de Ley no regulaba los escritos. Estos fueron incluidos en el texto legal como consecuencia de la sugerencia realizada por el CGPJ en el informe que realizó del Anteproyecto. En concreto, el informe indicaba que el escrito preventivo era un instrumento procesal «para defenderse frente a la posibilidad de la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*, con reconocimiento en otras jurisdicciones extranjeras» y, en consecuencia, proponía una regulación legal. El texto finalmente incorporado en la norma es sustancialmente idéntico al sugerido por el Consejo.²⁴

En relación con su tramitación parlamentaria, en el Congreso de los Diputados el artículo 132 fue objeto de dos enmiendas (núms. 38 y 171). Ambas tenían como finalidad introducir expresamente la indicación de que no se notificara al potencial

núm. 4 de Barcelona de 8 de febrero de 2013 [LA LEY 140570/2013] resuelve este recurso e indica su criterio jurisprudencial.

²¹ En su caso, el solicitante de medidas cautelares se encontraría que el incidente se incoa ante un juzgado concreto, que el demandado ya está personado y todo ello sin que exista un precepto legal que regule el procedimiento.

²² Es de destacar que, en este caso, y pese a la admisión del escrito preventivo, las medidas cautelares finalmente fueron solicitadas y adoptadas *inaudita parte*

²³ Por todos, el Auto JM de Madrid de 29 de enero de 2014.

²⁴ El informe del Consejo General del Poder Judicial del Anteproyecto de la Ley de Patentes está disponible en <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-de-Patentes> (consultado en abril del 2019).

solicitante de las medidas la presentación del escrito preventivo.²⁵ En el Senado se presentaron tres enmiendas (núms. 31, 57 y 127), todas con la misma finalidad.²⁶ La justificación de estas enmiendas era que la notificación al potencial solicitante haría que, *de facto*, aquel que presentase el escrito preventivo se convirtiera en el promotor del incidente de medidas cautelares.

3.3. Los Protocolos de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el *Mobile World Congress*

Desde el año 2015 los Juzgados Mercantiles de Barcelona han acordado una serie de protocolos de actuación para la celebración del *Mobile World Congress* en Barcelona y para ferias y congresos profesionales similares.²⁷ Este instrumento organizativo, que tiene como finalidad regular un servicio de guardia y de actuación rápida, contribuyó de forma clara a la difusión y consolidación de los escritos preventivos en nuestro país.²⁸ Los protocolos preveían expresamente la posibilidad de que ante un eventual litigio en materia de propiedad industrial e intelectual se presentaran escritos preventivos.²⁹

Los informes publicados como consecuencia de la aplicación de los Protocolos de los Juzgados Mercantil de Barcelona en el *Mobile World Congress* ponen de relieve la progresiva utilización de los escritos preventivos por parte de los operadores jurídicos. El primer protocolo ejecutado estando el vigor el actual artículo 132 LP fue el del año 2018. Los escritos preventivos presentados desde el año 2015 en aplicación del protocolo han sido los siguientes:

²⁵ En concreto, se preveía la siguiente redacción del art. 132 LP: «Artículo 132. Escritos preventivos [...] De este escrito no se dará traslado al titular de la patente ni a su licenciario en exclusiva, salvo en el supuesto de que en el plazo de tres meses desde su presentación el titular de la patente o su licenciario en exclusiva presenten la correspondiente solicitud de medidas cautelares contra la parte que hubiera que se hubiera formulado el escrito preventivo». Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados. 13 de abril de 2015. Núm. 122-2, pp. 19, 76 y 77.

²⁶ Boletín Oficial de las Cortes Generales Senado. 3 de julio de 2015. pp. 199-200, 210, 245-246.

²⁷ El último «Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el *Mobile World Congress 2019*» y el informe relativo a su aplicación está disponible en: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Protocolo-juzgados-mercantil-Mobile-World-Congress-Barcelona-2019> (consultado en abril del 2019)

²⁸ Antes de la entrada en vigor del actual art. 132 de la LP admitieron la presentación de escritos preventivos al amparo de los protocolos, entre otros, el Auto JM de Barcelona núm. 5 de 3 de febrero de 2017 [LA LEY 131300/2017], de 22 de febrero de 2017 [LA LEY 132249/2017], de 23 de febrero de 2017 [LA LEY 132250/2017], 11 de mayo de 2017 [LA LEY 132240/2017].

²⁹ El Protocolo del servicio de guardia y de actuación rápida para el *Mobile World Congress 2019* señala que «[e]n el marco de un eventual un conflicto en materia de propiedad industrial o intelectual con otra compañía y ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, resolver en el mismo día de su presentación (24 horas) la admisión de solicitudes de escritos preventivos. La admisión y resolución inmediata de los mismos se hace con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que se adopten medidas cautelares sin audiencia del demandado, lo que permitirá, primero, que pueda exponer sus alegaciones y, segundo, su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado de forma inmediata para resolver sobre cualquier petición de medidas cautelares sin audiencia». La redacción relativa a la admisión de los escritos preventivos es prácticamente igual en todos los protocolos acordados desde el 2015.

2015	2016 ³⁰	2017 ³¹	2018 ³²	2019 ³³
0	14	12	24	36

IV. LOS ESCRITOS PREVENTIVOS EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE PATENTES: REGULACIÓN LEGAL Y PRÁCTICA JUDICIAL

La regulación de los escritos preventivos en el artículo 132 LP³⁴ determina que su ámbito material esté limitado a procedimientos judiciales en los que se pretendan tutelas jurisdiccionales que deriven de esa Ley o a los que se aplique el precepto de forma supletoria.³⁵ El ámbito restringido de los escritos preventivos en nuestro ordenamiento se explica por el tipo de litigación en el que este instrumento empezó a ser utilizado y se consolidó en el tráfico, a la innovación que supone para el ordenamiento el reconocimiento de una institución de esta naturaleza y, como se explicará, a las propias carencias operativas que los escritos preventivos tienen en nuestro sistema.

Una vez expuesta sucintamente la regulación de los escritos preventivos en ordenamientos de nuestro entorno y detectada su progresiva consolidación en el nuestro, corresponde ahora analizar la regulación y operatividad de los escritos preventivos tal y como han quedado regulados en el artículo 132 LP. En concreto, se hará especial referencia a la delimitación objetiva y subjetiva de la protección que los escritos preventivos otorgan y a aquellos elementos que permiten su efectividad práctica: el traslado al resto de juzgados especializados y la notificación al potencial solicitante.

4.1. El interés legítimo del solicitante prevenido

³⁰<http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Comunidad%20Valenciana/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Informe%20sobre%20el%20resultado%20del%20protocolo%20%20MWC%202016.pdf> (consultado en abril del 2019)

³¹https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2017/2017_12_18_Informe_resultado_protocolo_MWC_2017.pdf (consultado en abril del 2019)

³²<http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/EN%20PORTADA/Informe%20sobre%20el%20resultado%20del%20protocolo%20%20MWC%202018.pdf> (consultado en abril del 2019)

³³https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_03_11_Informe_resultado_protocolo_juzgados.pdf (consultado en abril del 2019). En el 2019, además, se sumó al protocolo el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante.

³⁴ Se ha dicho que, en los ordenamientos alemán y suizo, los escritos preventivos son aplicables a todo tipo de procesos en los que sea susceptible la solicitud de una medida cautelar —entendida en sentido amplio. Esto tiene como consecuencia que los escritos preventivos se regulen con un ámbito de aplicación amplio en los códigos procesales.

³⁵ Dada su ubicación en la LP, DE ROMAN PÉREZ se cuestiona, con argumentos a favor y en contra, la aplicación de los escritos preventivos a procesos sobre competencia desleal. DE ROMAN PÉREZ, S., “Los escritos preventivos ...”, pp. 37-38. Por otro lado, MASSAGUER plantea que «no existe razón, vistos los términos en los que están formuladas las disposiciones adicionales primeras de la Ley de Marcas y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, así como el propósito práctico para que con ellos se persigue y los efectos procesales que se les atribuyen, para que los escritos preventivos no deban admitirse también en relación con marcas y diseños industriales» MASSAGUER, J., *Acciones y procesos ...*, p. 270. También cabría plantarse la aplicación de los escritos preventivos a procesos sobre secretos empresariales a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

Según el apartado primero del artículo 132, «[l]a 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».

Este peculiar mecanismo de defensa preventiva puede así ser utilizado por aquella persona que «prevea» una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales consideran que no basta una mera «previsión» o sospecha abstracta o infundada. Para la admisión del escrito preventivo se exige que exista una «causa e interés legítimo», que en este caso supone un «temor razonable a ser sujeto pasivo» de las medidas cautelares.³⁶ Este interés podrá acreditarse a través de cualquier tipo de «indicios relevantes» —requerimientos de cesación, correos electrónicos, procesos judiciales abiertos, entre otros—. ³⁷ Es razonable plantearse si la acreditación de esta causa o interés legítimo —que en la práctica suele ser objeto de análisis por parte del órgano judicial³⁸— es un presupuesto de admisibilidad del escrito preventivo y, en su caso, si el artículo 132 LP ofrece cobertura legal suficiente para inadmitir un escrito preventivo por la falta de tal acreditación.

La actividad jurisdiccional, y el correspondiente gasto de recursos públicos que esta supone, se justifica por ser un medio para la tutela jurisdiccional de los derechos e interés legítimos de los justiciables. Por ello, el ordenamiento exige al justiciable que acredite un interés que justifique poner en movimiento a la administración de justicia, es decir, que acredite que existe «la necesidad del proceso [...] como instrumento para una adecuada tutela» de su posición.³⁹ Esta necesidad del proceso como elemento justificativo de la actividad procesal es lo que supone que la desaparición sobrevenida

³⁶ Es de interés destacar que el concepto de «temor razonable» ha sido utilizado de forma reiterada desde el año 2015 en los protocolos de actuación de los JM de Barcelona como consecuencia del *Mobile World Congress* como el hecho que justifica la presentación del escrito preventivo. En concreto, se dice que «[e]n el marco de un eventual conflicto [...] y ante *el temor razonable* de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia [...]» Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el *Mobile World Congress* 2019 p. 2. (énfasis añadido)

³⁷ Auto JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018]: «El escrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: prever la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte*. En definitiva, un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Que tendrá por base y fundamento indicios relevantes: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc.». En términos similares el Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 31 de enero de 2018 [LA LEY 10715/2018], de 25 de enero de 2018 [LA LEY 1037/2018], 11 de mayo de 2017 [LA LEY 132240/2017], 23 de febrero de 2017 [LA LEY 132250/2017] y el Auto del JM de Madrid núm. 6 de 23 de octubre de 2018 [LA LEY 215727/2018] que considera que aquel que presenta un escrito preventivo debe prever «de un modo razonado y justificado que podría ser sujeto pasivo [...] de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia».

³⁸ *Vid.* las resoluciones que se citan en la nota al pie anterior.

³⁹ GASCÓN INCHAUSTI, F., *La terminación anticipada del proceso por desaparición sobrevenida del interés*, Civitas, 2003, p. 26.

del interés conlleve el sobreseimiento del procedimiento (art. 22 LEC).⁴⁰ El interés no es solo un presupuesto material de la pretensión de tutela jurisdiccional; también lo es *v.gr.* de la propia solicitud de medidas cautelares (728 LEC), de la solicitud de diligencias preliminares (258 LEC) o de la interposición de recursos (448.1 LEC). En consecuencia, es pertinente exigir que se acredite —de forma razonable, eso sí— un interés legítimo para la admisión del escrito preventivo.

En relación con la parte que presenta el escrito preventivo —denominado por el JM de Barcelona núm. 5 «solicitante prevenida»— se ha considerado que no existe ningún inconveniente en que el escrito sea presentado por un «grupo de personas» entre las que exista alguna «conexión fáctica o jurídica». Es posible entender que existen conexiones fácticas o jurídicas entre el titular de una patente determinada y su licenciario o entre las sociedades de un mismo grupo empresarial que directa o indirectamente realicen alguna actividad que se relacione con el derecho de patente en cuestión.⁴¹ No obstante, es innecesario que todos los solicitantes prevenidos acrediten un «temor razonable» de que sean solicitadas medidas cautelares en su contra; será la conexión fáctica o jurídica con aquel que acredite tal temor lo que les habilita a ser sujetos de protección preventiva.

Además de la conexión fáctica o jurídica se exigen dos requisitos adicionales. En primer lugar, que los solicitantes prevenidos estén perfectamente identificados; por ello, no es posible incluir en el escrito preventivo indicaciones genéricas como «cualquier otra empresa relacionada con el grupo empresarial» o similares. En segundo lugar, es necesario que el procurador ostente la representación procesal de todas aquellas sociedades o personas incluidas en el ámbito subjetivo del escrito preventivo.⁴²

⁴⁰ «[E]l concepto de interés es la respuesta a la pregunta de por qué es necesaria la tutela judicial que pide el actor frente al demandado. Ésta es, a nuestro juicio, la verdadera función del interés como una condición de la acción: evitar tutelas innecesarias [...] Y es que las tutelas innecesarias deben considerarse prohibidas, como derivación del propio significado y alcance de la función jurisdiccional» GASCÓN INCHAUSTI, F., *La terminación anticipada...*, pp. 28-29.

⁴¹ Supuesto 1: A es titular de la patente ES'381 y ha celebrado un contrato de licencia con B. La empresa C es titular de la patente ES'475 y considera que B infringe su derecho de propiedad industrial. Es posible que A y B presenten un escrito preventivo conjunto,

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

⁴² Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018]: «Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*. Eso sí, *debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo la misma representación procesal*. [...] Se da, por tanto, también, la conexión fáctica/jurídica que exigimos para ampliar el escrito de protección, este caso, a la filial española. Ahora bien, no consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de dicha filial española. Por tanto, la admisión y extensión de efectos de la presente resolución a la misma queda supeditada a la subsanación de ese requisito procesal y/o a la adhesión voluntaria al presente expediente ex art. 13 de la LEC. Por lo demás, no se admite la pretensión de la protección frente a " *cualquier otra empresa de su mismo grupo empresarial*" al ser una solicitud genérica e indeterminada» (énfasis añadido). En el mismo sentido el Auto del JM de Barcelona núm. 5 de

4.2. El (potencial) solicitante de las medidas cautelares

El escrito preventivo se presenta frente al potencial solicitante de las medidas cautelares. En este sentido, podrá solicitar medidas cautelares todo aquel que esté legitimado para el ejercicio de las pretensiones de tutela jurisdiccional de la LP (art. 117). Por ello, será posible presentar el escrito frente a titulares, cotitulares o licenciarios inscritos de un derecho de patente. Es razonable exigir que solo se acredite el «temor razonable» que habilita a presentar el escrito respecto de uno solo de los potenciales demandantes.⁴³ Será la legitimación activa del resto lo que justifique solicitar la protección preventiva también frente a ellos.

El registro de un contrato de licencia de patente es opcional. No obstante, y tal como indica la doctrina, el licenciario solo tendrá legitimación activa para el ejercicio de pretensiones de tutela jurisdiccional si el contrato de licencia está inscrito en el registro (art. 117 LP) —y no se excluye tal posibilidad en el contrato—. Por ello, el registro supone un medio idóneo para delimitar y justificar en el escrito preventivo la condición de potencial solicitante de las medidas cautelares.⁴⁴

Por otra parte, también se exige identificar a los potenciales solicitantes de las medidas cautelares; no está permitida, por tanto, la utilización de referencias genéricas a terceros relacionados directa o indirectamente con el titular de la patente en cuestión. Esta exigencia, como se explicará, es un elemento imprescindible para que le sea notificada la resolución al potencial solicitante y, por tanto, para que el escrito preventivo sea operativo en la práctica.⁴⁵

31 de enero de 2018 [LA LEY 10715/2018], de 25 de enero de 2018 [LA LEY 1037/2018], 11 de mayo de 2017 [LA LEY 132240/2017], 23 de febrero de 2017 [LA LEY 132250/2017], de 22 de febrero de 2017 [LA LEY 132249/2017], de 3 de febrero de 2017 [LA LEY 131300/2017] y 5 de febrero de 2017 [LA LEY 38/2017]. El Auto del JM de Madrid núm. 6 de 23 de octubre de 2018 [LA LEY 215727/2018] mantiene que, sin necesidad de que se acredite la representación procesal, «la justificación fáctica, objetiva y subjetiva de una potencial pretensión precautoria» supone 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».

⁴³ Supuesto 3: A es titular de la ES'381 y ha celebrado un contrato de licencia con B. A tiene conocimiento de que la empresa C está infringiendo la patente ES'381 y le requiere notarialmente para que cese en su conducta. C podrá presentar un escrito preventivo frente a A y B.

⁴⁴ «La Ley consagra la discutible interpretación judicial dominante que ha hecho de una norma registral típica de protección del tráfico [...] un requisito de legitimación activa, como es la exigencia de que el cesionario y el licenciario tengan inscrita su título para tener reconocida la legitimación para interponer acciones de infracción de patente» MASSAGUER FUENTES, J., “La nueva Ley Española de Patentes. Aspectos Generales, sustantivos y procesales” en *Problemas actuales de Derecho y de la Propiedad Industrial. V Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Editorial Tecnos, 2016, p. 122. El autor mantiene el criterio en MASSAGUER, J., *Acciones y procesos ...*, p. 272. En el mismo sentido, AZCONA DELGADO, F., “La legitimación activa del licenciario no inscrito tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2016” en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, Núm. 43 (2016), pp. 116-120.

⁴⁵ Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018]: «Entendemos que la protección del escrito preventivo se puede desplegar si la interposición de las medidas cautelares se prevé/teme que pueda proceder de varios potenciales demandantes. No si éstos están indeterminados o son desconocidos. Por lo que ha de admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a

4.3. El contenido del escrito preventivo

En relación con el contenido del escrito preventivo, el artículo 132 LP solo indica que este deberá «justificar [la] posición» del solicitante prevenido. Los órganos jurisdiccionales, además de la delimitación subjetiva, en la práctica también exigen una delimitación objetiva de la defensa preventiva. Es decir, se exige que el solicitante prevenido indique expresamente aquellas patentes que considera que pueden fundar una eventual solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*. La identificación de las patentes tiene una doble finalidad. En menor medida, permitir que se relacione el escrito preventivo y la solicitud de medidas cautelares —que, como veremos, es el hecho del que depende la operatividad del instrumento—. Y, principalmente, como un medio más que acredita el temor razonable en la solicitud de las medidas cautelares y, por tanto, el interés legítimo en la presentación del escrito. Es posible plantearse si el escrito preventivo debe acreditar el temor fundado en relación con todas las patentes indicadas en el escrito. Con respecto a ello, también debe considerarse suficiente acreditar que las patentes que constituyen el ámbito objetivo de la defensa preventiva tengan una relación directa y razonable con el «indicio relevante» que sirve para fundamentar el escrito preventivo.⁴⁶ Desde luego, lo que sería desde todo punto descartable es que una persona solicite la protección preventiva frente a cualquier solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* fundamentada en cualquier patente de la que el potencial solicitante pudiera ser titular.

En relación con el contenido propiamente argumental del escrito, tradicionalmente se ha discutido cuál debería ser su alcance.⁴⁷ Es decir, si debe estar dirigido a enervar los presupuestos que habilitan la adopción de la medida cautelar *inaudita parte* —«razones de urgente necesidad» o el riesgo de frustración del «buen fin de la medida» (art. 733.2

previsibles medidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatarias en exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo "por parte de tercero". El mismo sentido el Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 31 de enero de 2018 [LA LEY 10715/2018], de 25 de enero de 2018 [LA LEY 1037/2018], 23 de febrero de 2017 [LA LEY 132250/2017], de 22 de febrero de 2017 [LA LEY 132249/2017].

⁴⁶ Supuesto 4: A comercializa un móvil que, supuestamente, vulnera las patentes ES'485, ES'496 y ES'357 titularidad de B. Si B requiere a A para que se abstenga de comercializar el móvil, A podrá solicitar la protección preventiva frente a las patentes ES'485, ES'496 y ES'357. En el caso de que en el requerimiento B solicitara a A que se abstenga de comercializar el móvil sobre la base exclusivamente de la supuesta infracción de la patente ES'485, consideramos que existe la suficiente conexión con el «indicio relevante» para que A solicite la protección también frente a las patentes ES'496 y ES'357.

⁴⁷ «Originariamente, el único objetivo de dicho escrito de protección era evitar una resolución interlocutoria del tribunal y conseguir que éste acordase una vista oral previa a su decisión. Sin embargo, algunos tribunales han permitido que el “Schutzschrift” pueda referirse, no sólo al modo en que procede la resolución —bien *inaudita parte*, o bien tras una vista oral—, sino también a cuestionar la admisibilidad y fundamentación de la petición de medidas cautelares, así como de la estimación de la demanda. La doctrina, por su parte, estima que mediante el “Schutzschrift” no debe cuestionarse si la medida cautelar está justificada o no». ORTIZ PRADILLO, J.C., *Las medidas cautelares...*, pp. 248-249.

LEC)— o puede incluir otro tipo de alegaciones relativas a la inexistencia de los presupuestos materiales necesarios para la adopción de las medidas —la inexistencia del peligro de la mora procesal o falta de apariencia de buen derecho (art. 728 LEC)—.

Es verdad que, tal como ha sido entendido por nuestros órganos jurisdiccionales, el escrito preventivo tiene dos funciones: prevenir que se incoe un procedimiento para la adopción de medidas cautelares *inaudita parte* y que, en caso de que finalmente fuese incoado, se desestime la solicitud formulada. Por ello, podemos considerar que el escrito preventivo puede tener un contenido amplio. Sin embargo, en la actualidad, este elemento dependerá más de la estrategia procesal de las partes que de la función que se le atribuya al escrito.

Es importante señalar que, con independencia del contenido del escrito preventivo, en el caso de que las medidas cautelares finalmente sean tramitadas *inaudita parte*, el solicitante prevenido tendrá en todo caso la posibilidad de presentar su oposición a ellas con arreglo a las normas generales (art. 739 LEC).⁴⁸

Es posible que los escritos preventivos contengan alegaciones relativas a la nulidad de las patentes —lo que no es más que una alegación sobre la falta de apariencia de buen derecho—. También se conocen casos en los que el solicitante prevenido ha ofrecido en el propio escrito preventivo caución sustitutoria (art. 746 LEC).⁴⁹

Algunos operadores jurídicos sostienen que el escrito preventivo no debe ser un escrito pormenorizado de alegaciones. 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. Por ello, en la práctica se suele recomendar que sea un escrito sencillo y sólido que trasmita al enjuiciador, más que convicciones, dudas sobre la situación procesal.

En definitiva, el escrito preventivo deberá delimitar subjetiva y objetivamente la defensa preventiva y acreditar el interés legítimo. Las alegaciones de hecho y derecho dependerán de la estrategia procesal concreta del solicitante prevenido.

⁴⁸ «A pesar de contener una oposición anticipada a la solicitud de medidas cautelares, el escrito preventivo no modifica el curso de la tramitación ordinaria de las medidas cautelares; en este sentido, no puede servir de base para fundar una inmediata desestimación de la solicitud correspondiente por considerarse que no concurren los presupuestos jurídico-materiales requeridos al efecto. El Juez [...] no podrá rechazar la solicitud por razones de fondo sin celebrar la vista de medidas cautelares» MASSAGUER, J., *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, Civitas, 2018, p. 272. Ese fue el caso del Auto JM núm. 4 de Barcelona de 18 de marzo de 2013 [LA LEY 40805/2013] o más recientemente del Auto de la AP de Barcelona (Sección 15ª) de 16 de octubre de 2018 [ECLI:ES:APB:2018:6460A].

⁴⁹ Ese es el caso del Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018]: «En tercer lugar, subsidiariamente, para el caso de adoptarse medidas cautelares *inaudita parte*, se tiene por anunciada y ofrecida por SAMSUNG la prestación de caución sustitutoria, de conformidad con los arts. 746 de la LEC y 129 de la LP de 2015».

4.4. Procedimiento

a) Competencia

El escrito preventivo podrá presentarse ante aquel órgano competente para conocer de las medidas cautelares (art. 132 LP). Por ello, el solicitante prevenido deberá justificar que el órgano jurisdiccional ante el que presenta el escrito tendría jurisdicción y competencia para conocer de la eventual solicitud de medidas cautelares. Esto, puesto en relación con la accesoriedad de las medidas cautelares, nos remite a las reglas de jurisdicción y competencia en materia de patentes (art. 118 LP).

b) Tramitación

En relación con el procedimiento, el artículo 132 LP determina que el «[e]l 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». Por ello, la admisión del escrito preventivo conllevará la incoación de un incidente de medidas cautelares —de modo que queda zanjada la discusión sobre la adecuación de tramitarlo como un expediente de jurisdicción voluntaria —.⁵⁰

c) Notificación al potencial solicitante de las medidas cautelares

La notificación de la formación del incidente al potencial solicitante de las medidas cautelares es uno de los extremos más controvertidos de la regulación. Lo es por ser un elemento extraño a la figura de los escritos preventivos en ordenamientos de nuestro entorno y por la imprecisión con la que el precepto la regula. En relación con esto último, la norma no indica expresamente si debe notificarse únicamente el auto que admite el escrito preventivo e incoa el incidente cautelar o también debe darse traslado del escrito preventivo y de aquellos medios probatorios presentados.⁵¹ En la práctica, los órganos jurisdiccionales notifican únicamente el auto de admisión del escrito y de incoación del incidente cautelar.⁵² Por ello, cuando el potencial demandante decida

⁵⁰ La utilización del expediente de jurisdicción voluntaria por parte de los JM de Barcelona, más que por una convicción de la verdadera naturaleza del escrito preventivo, se debía a la necesidad de dar una tramitación concreta a un incidente desconocido en nuestro ordenamiento procesal. Por ello, actualmente consideramos estéril cualquier discusión sobre su pertenencia.

⁵¹ «La resolución por la que se acuerde formar este procedimiento de medidas cautelares será notificada al titular de la patente, sin que se prevea el traslado del escrito preventivo» MASSAGUER FUENTES, J., “La nueva Ley Española de Patentes... p. 142.

⁵² Auto del JM Barcelona de 5 de enero de 2017 [LA LEY 38/2017]: «En quinto lugar, a la potencial demandante Borges sólo se le permitirá acceder al expediente y al contenido de la solicitud de escrito preventivo presentada, así como de la documentación acompañada por UNITED CAPS FOOD S.L.U., una vez presentada la medida cautelar inaudita parte. 6.6 En sistemas registrales como el alemán o el previsto para el Tribunal Unificado de Patentes (art. 207.8º) el futuro demandante de las medidas

solicitar las medidas cautelares, conocerá la existencia del escrito preventivo pero no su contenido concreto. Esta solución parece razonable por cuanto permite mantener un equilibrio entre los intereses de ambas partes, al tiempo que garantiza, como se explicará, la operatividad del escrito preventivo. Por último, cabe mencionar que pese a que el artículo 132 LP determina que la resolución deba notificarse «al titular de la patente», deben considerarse también comprendidos dentro de esta expresión todos aquellos potenciales solicitantes de las medidas cautelares frente a los que se solicita la defensa preventiva —v.gr. al licenciatarario cuya licencia se encuentra inscrita en el registro—. Una vez notificada la resolución al potencial solicitante, como se explicará, este tiene el deber de informar al juzgado ante el que decida presentar la solicitud de medidas cautelares de la existencia del escrito.

d) Traslado del escrito preventivo al resto de juzgados especializados

Además, y aunque no lo exija el artículo 132 LP expresamente, en la práctica la resolución de admisión del escrito preventivo y de incoación del incidente cautelar se notifica a los decanatos de los juzgados mercantiles especializados en materia de patentes a nivel nacional.⁵³

e) La duración del escrito y prórroga

El escrito preventivo es eficaz durante tres meses. En la práctica los órganos jurisdiccionales admiten la solicitud de prórrogas siempre que se soliciten antes de que expire el plazo de tres meses.⁵⁴ En relación con el *dies a quo* para el cómputo del plazo

cautelares es notificado de la existencia del escrito preventivo y accede a su contenido una vez presenta las medidas cautelares, no antes. En nuestro país, la configuración judicial del escrito preventivo, así como el futuro art. 132 de la Ley de Patentes giran en torno a la notificación del mismo al potencial demandante. Notificación que es obligatoria e indisponible y previa a la presentación de las medidas cautelares inaudita parte 6.7 Ahora bien, *siendo ineludible la notificación al potencial demandante de medias cautelares, entendemos que ésta ha de quedar limitada a la resolución de admisión del escrito preventivo sin que la misma pueda acceder al expediente y al contenido y documentación acompañada por el solicitante. Solo cuando dicho futuro demandante deje de serlo en términos potenciales, lo que ocurrirá con la presentación en forma de las medidas cautelares, podrá acceder a dicho contenido y documentación. De esta forma, además, evitamos efectos no deseados: básicamente, que el demandante conozca de anticipadamente los medios de prueba y los argumentos jurídicos y de defensa del demandado y construya su demanda conociendo dicha estrategia defensiva*» (énfasis añadido).

⁵³ Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018]: «se ha de notificar a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles competentes para estas materias, Barcelona, Madrid y Valencia, la presente resolución a fin de que el Juzgado Mercantil que resulte finalmente competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo». Los JM de Madrid especializados, ante la discrepancia respecto del *dies a quo* para el cómputo del plazo, dan traslado al resto de juzgados mercantiles indicándoles expresamente el día en que debe considerarse finalizada la eficacia del escrito Auto del JM de Madrid núm. 6 de 23 de octubre de 2018 [LA LEY 215727/2018].

⁵⁴ Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018]: «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». En el mismo sentido el Auto del 31 de enero de 2018 [LA LEY 10715/2018]; de 25 de enero de 2018 [LA LEY 1037/2018]; 11 de mayo de 2017 [LA LEY 132240/2017], 23 de febrero de 2017 [LA LEY 132250/2017], de 22 de febrero de 2017 [LA LEY 132249/2017], de 3 de febrero de 2017 [LA LEY 131300/2017] y 5 de febrero de 2017 [LA LEY 38/2017].

existe una discrepancia entre los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona y Madrid. Los primeros sostienen que el plazo deberá empezar contar desde la notificación de la resolución por la que se admite el escrito preventivo al potencial solicitante de las medidas, mientras que los segundos consideran que debe empezar desde la presentación en el registro del escrito preventivo.⁵⁵ Por la propia operatividad del instrumento que analizamos, es razonable que el plazo comience a contar desde el traslado al resto de juzgados especializados o desde la notificación al potencial solicitante de las medidas. Sin embargo, y de forma paradójica, los juzgados especializados de ambas ciudades están de acuerdo en afirmar que los efectos protectores del escrito se despliegan desde su presentación en el registro.⁵⁶ El único efecto imaginable es que el escrito preventivo deba ser tomado en consideración en aquellos incidentes cautelares incoados después de la presentación del escrito preventivo en el registro y todavía no resueltos.⁵⁷ No obstante, y a poco que se piense, este efecto solo tendrá consecuencias prácticas cuando, antes de la adopción de las medidas cautelares, el órgano jurisdiccional que conoce de la solicitud cautelar haya tenido conocimiento del escrito presentado o al solicitante de las medidas se le haya notificado la admisión del escrito y su correspondiente deber de informar. Sin el traslado y la notificación de la resolución que admite el escrito —i.e. sin el conocimiento de su existencia y sin el deber de informar de ella— no existe posibilidad material de tomarlo en consideración; y ello con independencia de cuándo se considere que empieza a surgir «efectos».

f) *La «indisponibilidad» del escrito preventivo*

⁵⁵ En este sentido, confrontar el Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018] con el Auto del JM de Madrid núm. 6 de 23 de octubre de 2018 [LA LEY 215727/2018].

⁵⁶ Aunque los juzgados mercantiles de Barcelona empiezan a contar el plazo de 3 meses desde la notificación de la resolución, retrotraen el efecto protector del escrito a su presentación. Por ello sostienen que: «hemos de retrotraer los referidos efectos de la admisión del escrito preventivo al momento mismo de la solicitud del escrito preventivo, en nuestro caso, el 12 de febrero de 2018 (sello de Decanato). En sistemas registrales on line de escritos preventivos como el alemán o en el del art. 207 del TUP, su carácter automático e instantáneo no produce los inconvenientes que sí se dan en nuestro país, donde puede haber lapsos de tiempo desde que se presenta la solicitud del escrito preventivo hasta que se dicta la resolución de admisión y/o se notifica a la futura demandante. *De ahí la ficción de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de la solicitud y con las mismas consecuencias*» Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018]. El Auto del JM de Madrid núm. 6 de 23 de octubre de 2018 [LA LEY 215727/2018] sostiene que: «debe entenderse que la eficacia precautoria o provisoria del escrito preventivo se computará desde la solicitud o fecha de registro del escrito».

⁵⁷ Imaginemos que el 1 de enero A presenta un escrito preventivo en el JM de Barcelona. El 15 de enero B presenta una solicitud de medidas cautelares en el JM de Madrid que son acordadas inaudita parte el 20 de enero. El 1 de febrero el JM de Barcelona acuerda admitir el escrito preventivo. ¿Qué consecuencias prácticas tiene la retroacción de los efectos? El solicitante de las medidas no tenía por qué tener conocimiento de la presentación del escrito y, por tanto, tampoco la obligación de informar al juzgado que conocía del incidente cautelar. El JM de Madrid tampoco tenía porque tener conocimiento de la presentación del escrito en el JM de Barcelona. No tiene ningún sentido que el incidente de medidas cautelares acordado en el JM de Madrid se vea afectado. Por ello, el único efecto imaginable es la consideración del escrito en el incidente ya incoado siempre que el órgano jurisdiccional en cuestión o el solicitante tengan conocimiento del mismo.

Se sostiene, sin especificar el fundamento y las consecuencias concretas de la afirmación, que el «escrito preventivo queda fuera del ámbito dispositivo del instante».⁵⁸ Es razonable no permitir a la parte prevenida una modificación del contenido del escrito preventivo ya presentado o, con mayores dudas, que solicite la protección preventiva por un plazo menor al establecido legalmente. Lo que parece desde todo punto rechazable es negar al solicitante prevenido la posibilidad de retirar el escrito. En un sistema regido por el principio dispositivo y ante un instrumento procesal concebido exclusivamente para tutelar el interés de la parte, no es razonable y carece de todo fundamento jurídico que el escrito quede fuera del poder de disposición de su instante. El posible abuso en el uso del instrumento —con consecuencias procesales y de gasto público de la administración de justicia— debe solucionarse mediante otros medios y no mediante construcciones jurídicas incoherentes con los principios sobre los que se construye el sistema cautelar en nuestro ordenamiento.

g) Efectos

El efecto principal de la admisión del escrito preventivo es «como regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte».⁵⁹ Sin embargo, conforme al artículo 132 LP, la presentación del escrito preventivo no es «obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley». Es decir, la admisión del escrito preventivo no impide «la adopción de medidas cautelares sin audiencia».⁶⁰ De hecho, en la práctica no son inusuales los casos en los que, pese a la existencia de un escrito preventivo, el incidente cautelar se tramitó *inaudita parte*.⁶¹ Es razonable, en caso de existir un escrito preventivo presentado, exigir al órgano jurisdiccional que eventualmente conozca de la

⁵⁸ Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018].

⁵⁹ Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018]. En el mismo sentido el Auto del JM de Madrid núm. 6 de 23 de octubre de 2018 [LA LEY 215727/2018]: «[l]a incoación de expediente de medidas cautelares y la admisión a trámite del escrito preventivo determinará que, por regla general, no será admisible [-en el plazo temporal indicado-] la adopción de cualquier tutela cautelar a solicitud del titular de la invención patentada emplazado sin audiencia del compareciente».

⁶⁰ *Ídem*.

⁶¹ De hecho, ese fue el caso del incidente cautelar en el que se presentó el primer escrito preventivo admitido en nuestro país por el Auto JM núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013. Así se desprende del Auto del JM de Barcelona núm. 4 de 18 de marzo de 2013 [LA LEY 40805/2013]. En este sentido, también, el Auto de la AP de Barcelona (Sección 15º) de 16 de octubre de 2018 [ECLI:ES:APB:2018:6460A]: «El juzgado mercantil acordó las medidas solicitadas en los términos interesados, esto es, sin previa audiencia de la solicitada, que previamente a la solicitud había presentado un escrito preventivo [...] Creemos que está bien justificada la adopción de la medida en tales circunstancias, a pesar incluso de que la solicitada hubiera presentado previamente un escrito preventivo porque la premura de tiempo había dejado sin tiempo de reacción suficiente a las solicitantes si querían impedir el inicio de la comercialización, pretensión a la que tenían un legítimo derecho» (énfasis añadido).

solicitud cautelar un esfuerzo argumentativo mayor en torno a por qué en ese caso concurren los elementos que legitiman la adopción *inaudita parte* (art. 733.2 LEC).⁶²

Por otro lado, el escrito preventivo supone la personación en el incidente cautelar incoado. Por ello, en el caso de que finalmente se soliciten las medidas cautelares y se acuerde su tramitación con audiencia, el órgano jurisdiccional podrá citar inmediatamente a las partes a la vista que se celebrará (art. 734 LEC). Es justamente esta celeridad en la tramitación del incidente cautelar lo que debilita o destruye el argumento de la dilación temporal como un elemento que permitiría la adopción *inaudita parte*.⁶³

4.5. La operatividad práctica de los escritos preventivos: su traslado y notificación

La operatividad y eficacia de los escritos preventivos dependen de la capacidad de relacionarlos con las eventuales solicitudes de medidas cautelares. El registro alemán de escritos preventivos —en este país suelen recibirse al año más de 20.000 escritos preventivos⁶⁴— o el del proyectado en el TUP tienen esta función. A través del tratamiento de la información y su consulta se permite vincular el escrito y la solicitud de la medida. Sin esta conexión el escrito preventivo no funciona como instrumento de defensa.

En el ordenamiento español el funcionamiento de los escritos preventivos es distinto. Ante la inexistencia de un registro que concentre los escritos preventivos presentados, se ha optado por notificar al potencial solicitante de las medidas la admisión del escrito e imponerle el deber de que sea él el encargado de informar de su existencia al órgano jurisdiccional ante el que solicite las medidas —el solicitante debe «hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se

⁶² En relación con la *Schutzschrift* se ha señalado que «el tribunal debe, al menos, atender al escrito presentado por la parte demandada, y tener en consideración (*Berücksichtigung*) los motivos allí expuestos, a la hora de resolver sobre la adopción de la medida con o sin audiencia previa» ORTIZ PRADILLO, J.C., *Las medidas cautelares...*, p. 251. En esta línea también se ha dicho que el juez «en todo caso deberá tener en cuentas (sic.) los argumentos de quien presentó el escrito» CARRIÓN GARCÍA DE PARADA, F., “La nueva Ley de Patentes” en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 76, septiembre-diciembre (2015), p. 41.

⁶³ Así se puso de manifiesto desde el inicial Auto JM núm. 4 de Barcelona 18 de enero de 2013 [LA LEY 140581/2013] «*El procedimiento iniciado por el solicitante va precisamente dirigido a eliminar, al menos parcialmente, dicha justificación*. Es indudable que solicitada la medida cautelar pueden seguir existiendo razones que justifiquen su adopción sin audiencia del demandado, conforme lo establecido en el art. 733.2 LEC, pero también lo es que *el margen de justificación queda muy reducido cuando el presunto demandado designa procurador y abogado y se ofrece a comparecer de forma inmediata a la vista prevista en el art. 734, si se presentan las medidas [...]* Por eso decía que el procedimiento propuesto es conveniente, ya que aunque no es imprescindible, lo cierto es que permite limitar a aquellos casos en los que esté especialmente justificado la adopción de medidas cautelares sin audiencia del demandado, reconociendo a éste su derecho de defensa con plena contradicción, y al mismo tiempo es útil ya que permite celebrar la vista y resolver sobre las medidas con mucha mayor facilidad y agilidad» (énfasis añadido).

⁶⁴ *Vid.* nota al pie 9.

hubiere presentado» (art. 132 LP)—.⁶⁵ Si atendemos exclusivamente al sistema diseñado por la LP, sin la notificación e imposición al potencial solicitante de este deber no habría forma de que se tomara en consideración el escrito preventivo —entiéndase, siempre que el órgano jurisdiccional ante el que finalmente se soliciten las medidas cautelares sea de una circunscripción distinta a aquel ante el que se presentó el escrito preventivo—.

Si se atiende a la tradicional concepción de los escritos preventivos en otros ordenamientos, se llega a la conclusión de que la notificación al potencial solicitante no está en sintonía con la lógica del propio instrumento. Sin embargo, ante la inexistencia de mecanismos que permitan la circulación rápida y efectiva de la información entre los órganos jurisdiccionales, esta parece ser la única forma de asegurar que el sistema funcione. En definitiva, ante la inexistencia de un registro judicial —electrónico o no— la única alternativa es la adoptada por el legislador español.

Aunque la imposición del deber de informar al potencial solicitante es la pieza clave para entender cómo deben operar los escritos en el tráfico, la práctica judicial ha sumado un elemento adicional: el traslado de la resolución al resto de juzgados especializados. Es indudable que esta práctica potencia la efectividad de los escritos preventivos. No obstante, cabe cuestionarse hasta qué punto existen los medios personales y materiales necesarios para que este mecanismo funcione correctamente y sea efectivo. La progresiva difusión de los escritos preventivos en nuestro ordenamiento llevará consigo la consolidación de la figura y un exponencial uso de aquellos. Es razonable dudar si ante un aumento del número de escritos preventivos presentados, los órganos jurisdiccionales tendrán la capacidad de relacionar el escrito y la solicitud de medidas.⁶⁶ En nuestro ordenamiento los escritos preventivos están limitados a un tipo de litigación en el que los órganos jurisdiccionales competentes en la materia son reducidos. En el caso de que se ampliase el número de órganos jurisdiccionales competentes o se optase por la ampliación del instrumento a cualquier procedimiento declarativo, la medida podría acabar siendo inoperativa.

Así se explica en qué medida la determinación concreta de las partes en el escrito preventivo es necesaria. Si el escrito preventivo pretende la protección frente a cualquier licenciatario o «sociedad del grupo», no existen los elementos necesarios para

⁶⁵ En este sentido se ha señalado que el potencial solicitante de las medidas cautelares tendrá «que hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo [...] Por ello, en la regulación de los escritos preventivos, tiene gran importancia la notificación a los titulares de los derechos de patente de la presentación del escrito preventivo y la resolución del Tribunal» DEL BARRIO, A. en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ ÁLVARES, R. (Dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Editorial Aranzadi, 2015, p. 582.

⁶⁶ Según el último «Informe de resultados del protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el Mobile World Congress 2019» se afirma que la «previsión es que en el próximo año 2020 se mantendrán y se incrementarán el número de casos presentados, sobre todo de escritos preventivos».

que el decanato o juzgado correspondiente notifique la resolución o efectúe por sí mismo la relación necesaria en el caso de que las medidas se soliciten.

4.6. El deber de informar de la existencia de un escrito preventivo

El deber de informar de la existencia del escrito preventivo ante el órgano jurisdiccional ante el que se presenten las medidas es el elemento que da auténtica eficacia al sistema.⁶⁷ Por ello, es pertinente un breve análisis de su naturaleza que nos permita deducir hasta qué punto garantiza el funcionamiento de los escritos preventivos en nuestro ordenamiento y en qué medida es posible una hipotética extensión a cualquier procedimiento declarativo. Si la efectividad del escrito depende del deber del potencial solicitante, las preguntas clave son: ¿cuál es el fundamento y, sobre todo, qué consecuencias jurídicas tiene el incumplimiento de este deber?

El deber de informar y el traslado al resto de juzgados especializados es imprescindible para que funcione el sistema, se ha dicho, siempre que la solicitud de medidas cautelares se presente ante un tribunal de una demarcación distinta de aquel órgano que admitió el escrito. En otro caso, podría presumirse que el decanato o el juzgado especializado correspondiente tendrá la información suficiente para relacionar la solicitud cautelar con el escrito.

La LP determina que será territorialmente competente para conocer del ejercicio de acciones el juez de lo mercantil especializado que corresponda al domicilio del demandado y, en su defecto, «a elección del actor [...] cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes» (art. 118.3 LP). Se ha planteado en qué medida la presentación de un escrito preventivo condiciona la competencia territorial del posterior procedimiento de medidas cautelares. Y es que, según el artículo 132.2 LP «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» (art. 132 LP). MASSAGUER considera que el instante del escrito preventivo «de forma implícita puede fijar la competencia del Juzgado» del eventual procedimiento ya que «al demandante sólo se le reconoce la posibilidad de presentar su solicitud ante un Juzgado distinto [...] si aquel ante el que se presentó “no es el competente” [...] De ahí se puede deducir que, si son varios los 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».⁶⁸ No obstante, en una crónica relativa a un curso-

⁶⁷ Se suele hacer referencia expresa al deber de informar en las resoluciones que admiten los escritos preventivos e incoan el incidente cautelar. En concreto, se indica que el eventual solicitante de las medidas deberá «hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y la pieza de medidas cautelares que se lleva ante este órgano judicial, para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes» Auto JM de Barcelona núm. 5 de 14 de febrero de 2018 [LA LEY 10711/2018], entre otros.

⁶⁸ MASSAGUER FUENTES, J., “La nueva Ley Española de Patentes...”, pp. 142-143. Por otro lado, DEL BARRIO, A. en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. (Dirs.), *La nueva Ley de Patentes...* p. 582 sostiene que «la presentación de un escrito preventivo ante un tribunal

estancia sobre propiedad industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas se relata que «[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».⁶⁹

Por ello, el análisis del deber de informar del potencial solicitante es pertinente para el caso de que la interpretación que finalmente se haga del precepto sea distinta y se entienda que el eventual demandante, en su caso, es libre de presentar su solicitud de medidas cautelares ante el órgano jurisdiccional que decida conforme al artículo 118 LP.

Según parece desprenderse de la práctica judicial, el fundamento de este deber sería el «principio de buena fe procesal».⁷⁰ Esto nos remite a los remedios procesales del artículo 247 LEC: el rechazo de las peticiones fundadas en abuso de derecho y la imposición de multas. En este sentido sería posible plantearse si el órgano jurisdiccional que ha conocido de la solicitud de medidas cautelares, una vez adoptadas estas y acreditado el conocimiento del escrito preventivo por parte del solicitante, tiene en este precepto la base suficiente para alzarlas (art. 744 LEC) o el único remedio disponible es la multa. Aunque un análisis pormenorizado de esta cuestión desbordaría por completo el objeto de estas líneas, cabría plantearse también si el alzamiento de las medidas cautelares derivadas de la posterior oposición —o, como se sugería, derivada de la mala fe procesal que el ocultamiento del escrito supone— puede fundamentar o agravar una pretensión de responsabilidad por daños y perjuicios.⁷¹

En definitiva, el ordenamiento contempla instrumentos que pueden articular la coerción y reparación de los perjuicios que ocasione el incumplimiento del deber del potencial solicitante de informar de la existencia del escrito preventivo. La falta de consecuencias perjudiciales para este podría alentar actuaciones indeseables como la ocultación de los escritos preventivos. Y, ante las dudas que el traslado entre órganos jurisdiccionales puede generar, podría derivar en la ineficacia del instrumento en nuestro ordenamiento.

determinado no somete al titular de la patente a la competencia de ese tribunal, si entiende que el tribunal realmente competente es otro».

⁶⁹ ARAGONÉS SEIJO, S., “Actualidad propiedad industrial e intelectual” en *LA LEY mercantil*, Wolters Kluwer, núm. 54, enero 2019.

⁷⁰ Auto del JM de Barcelona núm. 5 de 3 de febrero de 2017: «si ERICSSON decide presentar las medidas cautelares inaudita parte ante un Juzgado Mercantil competente pero distinto de los de Barcelona, *vendrá obligada, conforme al principio de buena fe procesal, a poner en conocimiento del mismo esta resolución para que aquél pueda conocer las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por el solicitante del escrito preventivo, antes de tomar una decisión*» (énfasis añadido). En el mismo sentido el auto de 11 de mayo de 2017 [LA LEY 132240/2017], de 23 de febrero de 2017 [LA LEY 132250/2017], de 5 de enero de 2017 [LA LEY 38/2017]. Para un análisis de la buena procesal y los remedios del art. 247. LEC *vid.* MUÑOZ ARANGUREN, A., *La litigación abusiva: delimitación, análisis y remedios*, Marcial Pons, 2018, pp. 103-128.

⁷¹ Para un estudio exhaustivo de la cuestión *vid.* BERNARDO SAN JOSÉ, A., *La responsabilidad derivada de la adopción de medidas cautelares en el proceso civil*, Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 111-114.

V. CONCLUSIÓN

Los escritos preventivos son instrumentos de defensa frente a eventuales solicitudes de medidas cautelares que tienen una importante tradición jurídica en ordenamientos de nuestro entorno. En el nuestro, la figura se consolidó a través de un progresivo reconocimiento judicial. Los protocolos de actuación del *Mobile World Congress* han contribuido a la difusión y consolidación del instrumento en el tráfico.

En la actualidad los escritos preventivos están regulados en el artículo 132 LP y, por tanto, su uso está limitado a procesos en los que se ejerciten pretensiones de tutela jurisdiccional derivada de esta Ley. El precepto contiene una regulación básica y deja sin resolver elementos clave como la notificación al potencial solicitante, las prórrogas o la competencia territorial de la eventual solicitud de medidas cautelares.

Como consecuencia de lo anterior, los órganos jurisdiccionales especializados en materia de patentes tienen la tarea de desarrollar e interpretar el artículo 132 LP. Esto ha determinado que en la práctica se exija acreditar que existe un temor razonable en la solicitud de las medidas cautelares y hacer una delimitación subjetiva y objetiva de la protección preventiva que se solicita. Además, debe señalarse que existen interpretaciones dispares en relación con el *dies a quo* para el inicio del cómputo del plazo, mientras que existen otras absolutamente rechazables como la indisponibilidad del escrito preventivo.

La eficacia y operatividad práctica de los escritos preventivos depende de que exista la capacidad de relacionarlos con las respectivas solicitudes de medidas cautelares. Ante esta circunstancia, el artículo 132 LP se ha decantado por poner en conocimiento del potencial solicitante la admisión del escrito preventivo —algo inusual en el derecho comparado— y le impone el deber de informar de su existencia a aquel órgano jurisdiccional ante el que finalmente decida interponer la solicitud de medidas cautelares. En la práctica, los órganos jurisdiccionales también hacen traslado de la admisión del escrito preventivo al resto de juzgados especializados.

En tanto que no exista 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, existen serias dudas de que sea operativo ampliar el ámbito de los escritos preventivos a cualquier tipo de procedimiento declarativo.