

Superespecialización de juzgados mercantiles en Propiedad Industrial

POR ANA-LAURA MORALES Abogada de Litigación y Arbitraje de Pérez-Llorca

La Ley 24/2015 de Patentes que entró en vigor el 1 de abril de 2017, ha supuesto una modernización de la Ley anterior, la Ley 11/1986 de Patentes de invención y Modelos de utilidad en un doble sentido: (i) legisla por primera vez cuestiones que, de facto, ya se habían introducido con carácter más o menos habitual en los procedimientos de patentes (la admisión de escritos preventivos o la limitación de las patentes); y (ii) introduce aspectos novedosos, tales como el alargamiento de los plazos para contestar a la demanda, la inoperancia de la regla contenida en el Art. 337 de la Ley de EC.

La Ley 24/2015 de Patentes (la "nueva LP"), que entró en vigor el 1 de abril de 2017, ha supuesto una modernización de la Ley anterior, la Ley 11/1986 de Patentes de invención y Modelos de utilidad (la "antigua LP") en un doble sentido: (i) legisla por primera vez cuestiones que, de facto, ya se habían introducido con carácter más o menos habitual en los procedimientos de patentes (la admisión de escritos preventivos o la limitación de las patentes); y (ii) introduce aspectos novedosos, tales como el alargamiento de los plazos para contestar a la demanda, la inoperancia de la regla contenida en el Art. 337 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo en casos muy específicos, o la inexistencia de obligación de explotación del título para solicitar medidas cautelares, entre otras.

Una de las cuestiones debatidas ya con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva LP era la relativa a la necesidad de crear Juzgados especializados en materia de Propiedad Industrial, ya que si bien en segunda instancia existen las Secciones 15ª y 28ª de las Audiencias Provinciales de Barcelona y Madrid, respectivamente, que desde hace más de dos décadas vienen consolidando una jurisprudencia sólida y bien fundamentada en la materia, esta solidez se echaba de menos en la primera instancia.

Esta discusión, anterior a la nueva LP, ya derivó en la creación de Juzgados especializados en determinadas materias de Propiedad Industrial en Barcelona. Así, mediante Acuerdo de 23 de noviembre de 2011 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que entró en vigor el 1 de enero de 2012, se procedió a atribuir, con carácter exclusivo, a los Juzgados de lo Mercantil nºs 1, 4 y 5 de Barcelona, los litigios de patentes; a los Juzgados de lo Mercantil nºs 2 y 8 de Barcelona, los conflictos de Marcas, Diseños Industriales y Propiedad Intelectual y a los Juzgados de lo Mercantil nºs 3 y 7 de Barcelona, los conflictos relacionados con la Competencia Desleal y la Defensa de la Competencia.

Ahora bien, esta atribución de materias operaba en la medida en que las acciones se hubieran presentado ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, pues el Art. 125 de la antigua LP establecía, como regla general, que eran competentes para conocer de los asuntos de patentes los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado. Sin perjuicio del debate abierto en relación a esta especialización y a la forma de actuar de estos Juzgados -desde hace años los Juzgados de Patentes de Barcelona actúan como órgano colegiado-, la nueva LP ha venido a confirmar lo positivo del proyecto, regulándolo y ampliándolo.

De esta forma, el Art. 118 de la nueva LP ha roto con la regla general de atribución de competencia objetiva de la antigua LP, estableciendo una nueva que señala que será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas a las que el Consejo General del Poder Judicial haya atribuido el conocimiento de los asuntos de patentes. La norma contenida en este artículo rige también para los litigios de Marcas y Diseños Industriales, en virtud de las Disposiciones Finales 3ª y 4ª del mismo texto.

Una de las cuestiones debatidas era la relativa a la necesidad de crear Juzgados especializados en materia de Propiedad Industrial

Las reglas de procedimientos de PI y Competencia Desleal ya no operan en conflictos de Patentes, Marcas y Diseños Industriales

Pues bien, el CGPJ había atribuido, mediante Acuerdo de 2 de febrero de 2017, con carácter exclusivo, a los Juzgados de lo Mercantil nº 1, 4 y 5 de Barcelona, que ya actuaban como Juzgados de Patentes, los conflictos de Patentes y Diseños Industriales y a los Juzgados de lo Mercantil 2, 6, 8 y 9 de la misma ciudad, los litigios de Marcas; a los Juzgados de lo Mercantil nº 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid los conflictos de Patentes, Marcas y Diseños Industriales, al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia los conflictos de Patentes y a los Juzgados nºs 1 y 3 de la misma ciudad los litigios de Marcas y Diseños Industriales.

De esta forma, las reglas de competencia objetiva generales que continúan rigiendo en procedimientos de Propiedad Intelectual y Competencia Desleal han dejado de operar en conflictos de Patentes, Marcas y Diseños Industriales.

Sin perjuicio de las discusiones que esta especialización ha abierto, en especial, la relativa a la existencia de forum shopping en los casos en los que el demandado no tiene domicilio en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid o Valencia, lo que parece indiscutible es que la superespecialización de los Juzgados que se enfrentan a los conflictos sobre estas materias tan específicas, está dando como resultado una mayor seguridad a la hora de litigar en nuestro país.

Ello se debe al aumento de los conocimientos de los Magistrados que deciden sobre estas cuestiones, que ha derivado en la creación de un acervo jurisprudencial sólido y de calidad, con resoluciones muy bien fundamentadas en materia de Propiedad Industrial que están a la altura de las dictadas por los Juzgados y Tribunales de países con una tradición muy superior a la nuestra en la materia, como pueden ser Reino Unido o Alemania.

Lo anterior permite a los abogados de Propiedad Industrial conocer de antemano el enfoque que en sede judicial se le va a dar un caso, lo que les ayuda a dar un mejor asesoramiento al cliente y valorar de forma más adecuada las expectativas de éxito.

Desde la perspectiva de las empresas que sopesan la posibilidad de interponer una acción judicial en la materia, la seguridad jurídica de la que gozan actualmente les permite actuar con mayor certidumbre.



Se debe al aumento de los conocimientos de los Magistrados que deciden sobre estas cuestiones, que ha derivado en la creación de un acervo jurisprudencial sólido y de calidad, con resoluciones muy bien fundamentadas en materia de Propiedad Industrial que están a la altura de las dictadas por los Juzgados y Tribunales de países con una tradición muy superior a la nuestra en la materia, como pueden ser Reino Unido o Alemania. Lo anterior permite a los abogados de Propiedad Industrial conocer de antemano el enfoque que en sede judicial se le va a dar un caso.