

# COMUNICACIONES EN PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

La confusión creada por la sentencia *Dailichi* sobre las reivindicaciones de uso y la reserva española al CPE.

Comentario al Estudio "Licensing Terms of Standard Essential Patents: a comprehensive Analysis of Cases".

Enlaces (*links*) en Internet: la delimitación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del derecho de comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición.

Se estrecha el cerco a los cárteles: transposición de la Directiva de daños derivados de las infracciones del derecho de la competencia en España.

## IDEI

DOCTRINA · LEGISLACIÓN · JURISPRUDENCIA

FUNDACIÓN



Centro de Estudios  
para el Fomento  
de la Investigación

## SECCIONES

ACTUALIDAD · PROPIEDAD INDUSTRIAL  
PROPIEDAD INTELECTUAL  
COMPETENCIA · ÉTICA  
LEGISLACIÓN Y NOTICIAS

# INSTITUTO DE DERECHO Y ÉTICA INDUSTRIAL

## Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia

Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia es una publicación especializada en Propiedad Industrial, Derecho de la Competencia y Competencia Desleal, aborda también cuestiones como la Publicidad y la Propiedad Intelectual en sus aspectos legislativo, doctrinal y jurisprudencial, así como en sus ámbitos nacional y comunitario europeo e internacional. Se dirige a un público especializado en estas materias (abogados, profesionales de los sectores implicados, docentes universitarios).

Nº 81 Mayo-Agosto 2017

### Directora

Nuria García García  
*Directora General Fundación CEFI*

### Consejo de Redacción

- Montserrat Ballester Rodés  
*Directora Relaciones Internacionales*
- Helmut Brokelmann  
*Abogado-Socio MLAB Abogados*
- Francisco Javier Carrión  
*Abogado-socio Eversheds Sutherland Nicea*
- José Miguel Coldefors Martínez  
*Director Legal GSK*
- Jose Antonio Hernández  
*Abogado-Socio Herrero y Asociados*
- Luis Fernández-Novoa  
*Abogado-Socio Hoyng Rokh Monegier Spain LLP*
- Blas González Navarro  
*Abogado-socio Blas A. González Abogados Magistrado en excedencia*
- Antonio Martínez Sánchez  
*Abogado-Socio Allen & Overy*
- Miquel Montañá Mora  
*Abogado-Socio Clifford Chance*
- Jesus Muñoz Delgado  
*Abogado-Socio Gómez Acebo & Pombo*
- Teresa Paz-Ares  
*Abogada-socia Uría Menéndez*
- Jesús Rubí Navarrete  
*Adjunto Dirección Agencia Española de Protección Datos*

### Patronato CEFI

- María Alonso Burgaz
- Cecilia Álvarez Rigaudias
- Irene Andrés Justi
- Laura Badenes Torrens
- Ana Bayó Busta
- José Miguel Coldefors Martínez
- Rafael de Juan de Castro
- Javier de Urquía Martí
- Victoria Fernández López
- Daniel Girona Campillo
- M.ª José López Folgueira
- Silvia Martínez Prieto
- Fernando Moreno Pedraz
- Bárbara Muñoz Figueras
- Katia Piñol Torres

**IDEI**

## II. PROPIEDAD INDUSTRIAL

# LOS ESCRITOS PREVENTIVOS O «PROTECTIVE LETTERS» ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE PATENTES

Fecha de recepción: 10 julio 2017  
Fecha de aceptación y versión final:  
17 julio 2017

SARA DE ROMÁN PÉREZ  
ABOGADA DEL ÁREA DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL Y TECNOLOGÍA DE  
PÉREZ-LLORCA

### RESUMEN

*Entre las novedades de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes ("LP") se encuentran los escritos preventivos, en el artículo 132. Este instrumento procesal permite a quien prevé ser destinatario de medidas cautelares inaudita parte comparecer ante el órgano jurisdiccional que considera competente para conocer de ellas, y justificar de antemano su posición —con el fin de provocar su audiencia—. Sin tener regulación legal en España, los escritos preventivos han sido tramitados por nuestros jueces, si bien de manera dispar. Desde abril de este año, con la entrada en vigor de la LP, ya hay una a la que acudir para delimitar su contenido y sus aspectos procedimentales.*

29

### PALABRAS CLAVE

*Propiedad industrial, medidas cautelares inaudita parte, Tribunal Unificado de Patentes, jurisdicción voluntaria, competencia desleal.*

### ABSTRACT

*Protective letters are one of the developments introduced by the Spanish Patent Act (24/2015). This procedural mechanism is a form of anticipatory defence against ex parte interim measures. It aims to prompt the court to call for a hearing before adopting interim measures, instead of adopting it without hearing the defendant. Although not legally foreseen, this mechanism has been admitted — in disparate ways — by Spanish courts. Since April 2017 there is a law in force regulating its content and procedural issues.*

## KEYWORDS

*Intellectual Property, ex parte interim measures, Unified Patent Court, voluntary jurisdiction, unfair competition.*

## 1. INTRODUCCIÓN

Un escrito preventivo es un mecanismo procesal que sirve para evitar la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte. Con él el potencial demandado explica al juez por qué, a su entender, no debería adoptar una medida cautelar —por lo menos sin escucharle primero—. Suelen utilizarlo quienes sospechan que hay un titular —o varios— de derechos de propiedad intelectual —en el sentido amplio del término— que van pedir que se adopte una medida cautelar sin darles audiencia.

Esta herramienta procesal es habitual desde hace años en otros Estados europeos. En Alemania se inventó —allí se denomina «*schutzschrift*» o «*protective letter*»— y, aunque allí se utiliza desde hace más de cincuenta años<sup>1</sup>, obtuvo reconocimiento legal en 2016. Los tribunales suizos, holandeses y belgas también admiten este tipo de escritos —en Suiza también los regula la legislación procesal civil—.

Por otra parte, la figura del escrito preventivo aparece también prevista expresamente en la normativa del Tribunal Unificado de Patentes (“TUP”). El artículo 207 de las Reglas de Procedimiento del TUP establece los siguientes requisitos<sup>2</sup>:

- (i) debe contener una indicación expresa de que es un escrito preventivo;
- (ii) debe interponerse en el idioma de la patente;
- (iii) debe indicar el nombre y los datos de contacto —dirección postal y electrónica— de quien lo presenta y de su representante legal, así como los de la persona autorizada para recibir notificaciones en su nombre. Lo mismo se dispone respecto del nombre de quien se presume que pedirá la medida cautelar, de sus datos de contacto y de los de las personas autorizadas para recibir notificaciones en su nombre —si se conocen—.
- (iv) debe señalar el número de la patente en cuestión —si estuviera accesible— y, si fuera el caso, debe dar información sobre cualquier procedimiento de nulidad o de declaración de infracción de la patente que estuviera en curso.
- (v) debe contener una descripción de los hechos que podrían lugar a la solicitud de una medida cautelar *inaudita parte* así como, cuando sea el caso, argumentos sobre la posible nulidad de la patente; y
- (vi) debe ir acompañado con las pruebas y los fundamentos jurídicos por los que la eventual petición de medida cautelar *inaudita parte* debería rechazarse.

1. En Alemania hay un registro público de escritos preventivos, que permite formularlos online y que es susceptible de consulta automática por todos los tribunales del país.

2. Las Reglas de Procedimiento del TUP prevén un sistema registral para la gestión de los escritos preventivos, al igual que sucede en Alemania.



En España la falta de regulación de los escritos preventivos no ha sido un obstáculo para que los jueces proveyeran. El primero en hacerlo fue el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona, mediante un auto de 18 de enero de 2013.

## 2. LOS ESCRITOS PREVENTIVOS ANTES DE LA LEY DE PATENTES

### 2.1. La práctica judicial favorable a la admisión de los escritos preventivos

Aunque la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (“antigua LP”) no regulaba los escritos preventivos los juzgados de lo mercantil de Barcelona solían tramitarlos, como expedientes de jurisdicción voluntaria<sup>3</sup>. Así sucedió con el primer escrito preventivo al que se dio trámite en España, mediante el auto que acabamos de citar, y de manera similar procedió el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona en un auto de 3 de junio de 2013. En ambas resoluciones se califica el escrito preventivo como un acto de jurisdicción voluntaria de los regulados en el artículo 1.811 de la Real Decreto de 3 de febrero de 1881<sup>4</sup>, de promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil<sup>5</sup> (en lo sucesivo, “art. 1.811”), y como tal se le dio tramitación, en cada caso. Ambos autos coinciden en señalar las ventajas de la figura del escrito preventivo —a diferencia de lo que sucede en las resoluciones dictadas en Madrid, como veremos más adelante—.

31

#### 2.1.1. Argumentos a favor de la admisión de los escritos preventivos

La regla general en Derecho español es que las medidas cautelares se adopten con audiencia de parte —tal y como dispone el artículo 733.1<sup>6</sup> de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (“LEC”)— y solo excepcionalmente procede hacerlo sin ella —ex artículo 733.2<sup>7</sup> de la LEC—. Partiendo de lo anterior, los dos autos citados señalan las siguientes características favorables de los escritos preventivos:

3. El artículo 1.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (“LJV”) dice que “se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso”, y su artículo 139 establece que “se podrá intentar la conciliación con arreglo a las previsiones de este Título para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito”.

4. “Se considerarán actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la intervención del Juez sin estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas”.

5. Vigente hasta el 23 de julio de 2015, fecha de entrada en vigor de la LJV.

6. “Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado”.

7. “(...) cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de cinco días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado”.

(i) ayudan a limitar a los casos estrictamente necesarios la adopción de medidas cautelares sin audiencia del demandado —este puede ofrecer argumentos susceptibles de revelar que la adopción *inaudita parte* no es procedente—.

(ii) permiten celebrar la eventual vista y resolver sobre las medidas cautelares con mayor celeridad —quien presenta el escrito preventivo ya tiene procurador y abogado, y se ha ofrecido a comparecer de inmediato—.

(iii) el juez no pierde la posibilidad de adoptar las medidas cautelares sin audiencia del demandado —si finalmente se presenta la solicitud—.

(iv) la presentación de un escrito preventivo no determina el juzgado competente, pues el demandante puede elegir entre varios foros<sup>8</sup>.

(v) la notificación de su existencia a los titulares de derechos evita cualesquiera irregularidades procesales. El potencial demandante sabrá que se ha presentado un escrito preventivo, y cuál será el juzgado que conocerá de su solicitud de medida cautelar —y de su demanda— si entiende que la competencia territorial corresponde a los juzgados de la ciudad donde esté el juzgado ante el que se haya presentado dicho escrito preventivo<sup>9</sup>.

El 5 de enero de 2017 —entre la publicación de la LP en el Boletín Oficial del Estado, el 25 de julio de 2015, y su entrada en vigor, el 1 de abril de 2017— el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona dictó un auto muy ilustrativo. Esa resolución describe así los elementos fundamentales de la tramitación de los escritos preventivos:

(i) la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal —como regla general— que no se adopten medidas cautelares sin audiencia de parte. No obstante, ello no priva al juez de su facultad de acordar o no la convocatoria una vista, y tampoco impide que, una vez presentadas las medidas cautelares *inaudita parte*, estas se acuerden así —siempre que el solicitante haya acreditado razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el buen fin de la medida cautelar—.

(ii) el artículo 270<sup>10</sup> de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 150<sup>11</sup> de la LEC exigen que el escrito preventivo se notifique al po-

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

9. Todo ello durante un plazo máximo de seis meses. Si transcurrido ese plazo no se ha presentado una solicitud de adopción de medidas cautelares se archivará el expediente.

10. “Las resoluciones dictadas por jueces y tribunales, así como las que lo sean por secretarios judiciales en el ejercicio de las funciones que le son propias, se notificarán a todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente, y también a quienes se refieran o puedan parar perjuicios, cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de conformidad con la ley”.

11. “1. Las resoluciones procesales se notificarán a todos los que sean parte en el proceso. 2. Por disposición del Tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento. Esta comunicación se llevará a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos”.

tencial solicitante de medidas cautelares inaudita parte. Si hace la petición ante un juzgado diferente del que aceptó el escrito preventivo, conforme al principio de buena fe procesal, tendrá obligación de informar a ese segundo juzgado de la existencia del escrito preventivo, para que este pueda conocer su contenido antes de proveer.

(iii) la resolución de admisión del escrito preventivo se ha de notificar a los decanos de los juzgados mercantiles competentes —Barcelona, Madrid y Valencia, respectivamente<sup>12</sup>—, para que el que resulte finalmente competente pueda tenerlo en cuenta —si fuera preciso—.

(iv) los efectos del escrito preventivo deben retrotraerse al momento de su interposición<sup>13</sup>.

(v) el solicitante de las medidas cautelares inaudita parte solamente podrá acceder al expediente del escrito preventivo una vez que las haya pedido. Así, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona considera que este solo debe notificársele la resolución de admisión del escrito preventivo: *“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 [del escrito preventivo] 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”*<sup>14</sup>.

(vi) el efecto del escrito preventivo durará tres meses desde que se notifique<sup>15</sup> la resolución de su admisión al potencial solicitante de medidas cautelares, prorrogables por otros tres meses —a instancia de parte<sup>16</sup>—.

(vii) el potencial demandante podrá presentar las medidas cautelares inaudita

33

12. La LP atribuye la competencia objetiva al correspondiente 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. Por el momento, solo hay tres Comunidades Autónomas con juzgados especializados en materia de patentes: (i) la Comunidad Autónoma de Cataluña —los juzgados especializados son mercantiles de Barcelona números 1, 4 y 5, respectivamente—; (ii) la Comunidad Autónoma de Madrid —los juzgados especializados son los mercantiles de Madrid números 7, 8, 9 y 10, respectivamente— y; (iii) la Comunidad Autónoma de Valencia —el juzgado especializado el mercantil de Valencia número 2—.

13. En el auto de referencia se explica que el carácter automático de los sistemas registrales en línea de escritos preventivos —como el alemán o el que se describe en el art. 207 del TUP—, elimina inconvenientes que se pueden dar en España, donde normalmente transcurre un intervalo desde la presentación del escrito preventivo hasta que se dicta la resolución de admisión. Esta es la razón de la ficción de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de la solicitud y con las mismas consecuencias.

14. La resolución señala, además, que en los sistemas registrales como el alemán o el previsto para el TUP el potencial solicitante de las medidas cautelares recibe noticia de la existencia del escrito preventivo, y accede a su contenido solamente una vez presentadas las medidas cautelares.

15. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado (iv) de la enumeración.

16. Tal y como se explica en la resolución, para establecer la duración de los efectos del escrito preventivo se sigue el criterio del art. 207.9º de las Reglas de Procedimiento del TUP, que admite prórrogas de seis meses —a un período de vigencia inicial de seis meses— previo pago de una tasa.

parte ante el juzgado mercantil ante el que se presentó el escrito o ante cualquier otro que considere competente.

(viii) no hay inconveniente en solicitar la protección del escrito preventivo para varias personas, siempre que estén bien identificadas, comparezcan bajo una única representación procesal, y exista conexión —fáctica o jurídica— entre ellas.

Después de señalar todas estas características esenciales del escrito preventivo, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona resuelve admitirlo respecto de una de las solicitantes —a la otra le da trámite para que otorgue poderes a favor de la representación procesal de esta—, y tramitarlo como expediente de jurisdicción voluntaria. Además, declara lo siguiente:

(i) salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas, no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte

(ii) las notificaciones a la potencial demandada —i.e., quien plantea el escrito preventivo— deberán realizarse a través de la representación procesal en el expediente de jurisdicción voluntaria.

(iii) el potencial solicitante de medidas cautelares inaudita parte debe informar de la resolución de notificación del escrito preventivo a cualquier juzgado mercantil competente ante el que hubiera interpuesto la solicitud —o pretenda interponerla— y ello durante tres meses a contar desde la fecha de presentación del escrito preventivo.

(iv) únicamente la presentación de la solicitud de medidas cautelares inaudita parte permitirá al solicitante consultar el expediente de jurisdicción voluntaria y, por tanto, el contenido del escrito preventivo.

(v) los efectos del escrito preventivo durarán tres meses, salvo que su autor pida, antes del transcurso de dicho plazo, una prórroga por otros tres meses.

Por último, en la resolución se ordena su notificación a los decanatos de los juzgados mercantiles de Barcelona, de Madrid y de Valencia, con la siguiente finalidad:

(a) bien para que la eventual solicitud de medidas cautelares inaudita parte sea repartida “por antecedentes” al mismo Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona —si se presentara en Barcelona—, o

(b) bien para que el juzgado mercantil que resulte competente pueda tener en cuenta las alegaciones formuladas en el escrito preventivo —para el caso de que el solicitante de las medidas cautelares inaudita parte considerara que la competencia territorial corresponde a un juzgado de lo mercantil diferente de los de Barcelona—.

### *2.1.2. El acuerdo de los juzgados mercantiles que dispone la admisión de escritos preventivos*

La mejor muestra de la voluntad favorable de los juzgados mercantiles de Barcelona a admitir escritos preventivos la encontramos en el “*Protocolo de los juzgados mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress y para*



*ferias y congresos profesionales para el año 2016*” —reactivado el 22 de enero de 2016, tras su aprobación en 2015— (el “**Protocolo**”<sup>17</sup>). En él se explica que la experiencia de años anteriores ha demostrado que la celebración de las grandes ferias y congresos lleva aparejado un incremento de solicitudes de medidas cautelares relacionadas con la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, y con actos de competencia desleal. Por ello los juzgados de lo mercantil de Barcelona decidieron organizar un servicio de guardia preventivo y continuado, para dar respuesta de manera rápida y eficaz a las controversias que pudieran surgir entre los participantes de las ferias y congresos, por cuestiones de propiedad industrial, de propiedad intelectual, de competencia desleal o de publicidad ilícita. En concreto, en el Protocolo se explica que una de sus finalidades es evitar, en la medida de lo posible, la adopción de medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada —sin dejar de proteger los derechos de los participantes en las ferias y congresos—. Y por eso en el Protocolo acordaron expresamente admitir la presentación de escritos preventivos —sin que tuvieran regulación—.

## **2.2. La práctica judicial contraria a la admisión de los escritos preventivos**

Por el contrario, los juzgados de lo mercantil de Madrid consideraron que los escritos preventivos no deben aceptarse. Como ejemplos, pueden citarse un auto del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid de 20 de enero de 2014, y un auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid de 29 de enero de 2014.

35

### *2.2.1. Inadecuación del expediente de jurisdicción voluntaria para la tramitación de los escritos preventivos*

Según los juzgados de lo mercantil de Madrid, el expediente de jurisdicción voluntaria no está previsto para tramitar escritos preventivos por dos razones fundamentales:

(i) se solicita al órgano judicial que realice un pronunciamiento con trascendencia sobre un procedimiento contencioso futuro. Como el artículo 1.811 se refiere a cuestiones sobre las que no haya contienda entre las partes, no se puede admitir un escrito preventivo en su virtud<sup>18</sup>.

17. Se puede consultar el texto del Protocolo: [<http://www.icab.cat/files/242-494838-DOCUMENTO/PROCOLO%20DE%20LOS%20JUZGADOS%20MERCANTILES%20DE%20BARCELONA%20PARA%20MWC%202016.pdf>]. Este protocolo ha sido reactivado posteriormente no solo con ocasión del Mobile World Congress sino también durante Alimentaria, el Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, que en 2016 celebró su cuarenta aniversario.

18. Véase la nota al pie 4.

(ii) si se admitiera el escrito preventivo —al amparo del referido artículo 1.811— habría de archivarse, sin posibilidad de acumularlo a ningún juicio de jurisdicción contenciosa ni a la pieza de medida cautelar que se pudiera formar. “Eso significa que los hechos alegados, con el propio escrito, no podrían ser llevados al expediente de medidas cautelares posterior y el juez no podría fundar su resolución sobre la adopción o rechazo de una medida cautelar inaudita parte basándose en hechos o razonamientos distintos de aquellos de los que hubiera tenido conocimiento a partir de la primigenia solicitud de dicha medida”<sup>19</sup>.

### 2.2.2. *El principio de legalidad procesal impide admitir escritos preventivos*

El legislador ha previsto la posibilidad de que se adopten medidas cautelares sin oír previamente a la parte contraria, situación que es excepcional y que exige un presupuesto diferente que debe ser alegado y probado por quien la propone<sup>20</sup>.

Los juzgados de lo mercantil de Madrid entienden que en esos casos deben resolver sobre lo pedido exclusivamente con la información que les dé el solicitante de la medida cautelar inaudita parte, ya que lo contrario supondría una vulneración del principio de contradicción y “dejar vacío de contenido el mecanismo procesal de medida cautelar sin audiencia de parte. (...) Si se admite este escrito, se estaría dejando sin contenido la posibilidad de adoptar medidas sin audiencia, ya que se tendrían en cuenta alegaciones vertidas por la contraparte cuando procesalmente no estaría previsto”<sup>21</sup>.

Así, en opinión de los juzgados de lo mercantil de Madrid, rechazar la admisión de escritos preventivos es acorde con lo dispuesto en los artículos 1<sup>22</sup> y 3<sup>23</sup> de la LEC, que no autorizan la realización de trámites que no estén previstos expresamente en la norma procesal española.

## 3. LOS ESCRITOS PREVENTIVOS DESPUÉS DE LA LEY DE PATENTES

Como ya hemos anticipado, los escritos preventivos son el instrumento procesal

19. Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid de 29 de enero de 2014.

20. El juez, antes de entrar a analizar los requisitos generales de la medida cautelar, debe analizar si está justificada la adopción de la medida sin audiencia de la contraparte. Para tomar esa decisión debe analizar los argumentos del solicitante acreditan que es necesario adoptar la medida cautelar sin oír a quien va a soportarla. Solo si hay debida justificación de este presupuesto el juez examinará los demás requisitos.

21. Auto del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid de 20 de enero de 2014.

22. “En los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta ley”.

23. “Con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios internacionales, los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán únicamente por las normas procesales españolas”.

previsto en el artículo 132 de la LP, que permite a quien prevé ser destinatario de medidas cautelares inaudita parte comparecer ante el órgano jurisdiccional que considera competente para conocer de dichas medidas, y justificar de antemano su posición. Como consecuencia de ello, el juez acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente. Este podrá solicitar la adopción de la medida —o no—, y si decide pedirla ante otro órgano jurisdiccional deberá informar a este de la existencia del escrito preventivo.

Las diferencias fundamentales que hay entre el procedimiento descrito por el auto de 5 de enero de 2015 del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 5 —analizado en el apartado 2.1— y el previsto en el artículo 132 de la LP son, en principio, las siguientes:

(i) el procedimiento de la LP establece la notificación obligatoria e indisponible del escrito preventivo al potencial solicitante de medidas cautelares inaudita parte, antes de la presentación de dicha solicitud.

(ii) el período durante el que el escrito preventivo desplegará efectos no será prorrogable, si bien durará también tres meses.

El artículo 132 de la LP no aclara si procede la ficción de retrotraer los efectos del escrito preventivo a su fecha de presentación, o debe entenderse que solo despliega efectos desde su notificación al potencial demandante. Ello puede suscitar controversia en casos en los que las medidas cautelares inaudita parte se hayan pedido entre la fecha de presentación del escrito preventivo y la de su notificación a quien pretende la tutela cautelar.

Por otra parte, tampoco está claro si los escritos preventivos serían posibles ante una eventual solicitud de medidas cautelares inaudita parte en materia de competencia desleal. 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

24. “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, aquel 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”.

26. “Artículo 36. Diligencias preliminares. 1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio.

2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa”.

titulado “Diligencias Preliminares”<sup>25</sup>— 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—.

En cualquier caso, habrá que ver cuál es la práctica judicial a partir de ahora, si bien parece que no variará demasiado<sup>26</sup> respecto de lo que venían haciendo los juzgados mercantiles de Barcelona desde 2013.

26. Salvo por lo que respecta a la notificación del escrito preventivo antes de la solicitud de la medida cautelar, y al carácter no prorrogable del periodo de protección.