



ESCRITOS PREVENTIVOS

Leandro Blanco García-Lomas
Alicante. 16-10-2018

SUMARIO

- I. CONCEPTO
- II. ANTECEDENTES EUROPEOS
- III. SITUACIÓN ANTERIOR AL ACTUAL ART. 132 LP
 - III.1. RESOLUCIONES FAVORABLES A LOS ESCRITOS PREVENTIVOS
 - III.2 RESOLUCIONES DESFAVORABLES A LOS ESCRITOS PREVENTIVOS
- IV. SITUACIÓN ACTUAL
 - IV.1. SISTEMA DEL ART. 132 LP
 - IV.2. PROTOCOLO DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA
 - IV.3. ¿JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE ALICANTE?

I. CONCEPTO

- I. ¿QUÉ ES UN ESCRITO PREVENTIVO?
- II. FINALIDAD: Evitar la adopción de una medida cautelar sin audiencia del demandado.
- III. ¿POR QUÉ ES ÚTIL EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL?

II. ANTECEDENTES EUROPEOS

- I. ALEMANIA: *Schutzschrift* o *Protective letter*:
 - Utilizados desde hace más de 50 años sin respaldo legal.
 - Reconocidos legalmente en el año 2016.
 - Registro público de escritos preventivos: (i) formulario online; y (ii) susceptible de consulta automática por todos los tribunales del país.
- II. SUIZA: regulado en la legislación procesal civil.
- III. HOLANDA y BÉLGICA: similar al sistema alemán.
- IV. Art. 207 del Reglamento del TUP:
 - Sistema registral.
 - Requisitos:

II. ANTECEDENTES EUROPEOS

- (i) La solicitud debe contener una indicación expresa de que se trata de un escrito preventivo.
- (ii) El escrito preventivo debe interponerse en el idioma de la patente.
- (iii) Debe indicar el nombre y datos de contacto (dirección postal y electrónica) de quien lo presenta y de su representante legal, así como de la persona autorizada para recibir notificaciones en su nombre.
- (iv) Debe indicar el nombre y datos de contacto (dirección postal y electrónica) de quien se presume que presentará la petición de medida cautelar *inaudita parte*, así como de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones en su nombre (si se conocen).
- (v) Debe indicar el número de la patente en cuestión, o información sobre el procedimiento de nulidad o declarativo de infracción que estuviere en curso.
- (vi) Breve descripción de los hechos que pudieran dar lugar a la adopción de la medida cautelar *inaudita parte*, así como, cuando sea el caso, argumentos sobre la posible nulidad de la patente.
- (vii) Pruebas y fundamentos jurídicos para rechazar la adopción de la medida cautelar *inaudita parte*.

III. SITUACIÓN ANTERIOR AL ACTUAL

ART. 132 LP

- I. LP no preveía los escritos preventivos.
- II. Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona lo admitieron por primera vez en el AJM nº 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 y en el AJM nº 5 de Barcelona de 3 de junio de 2013: acto de jurisdicción voluntaria del art. 1811 de la LEC de 1881. Se tramita por el procedimiento de jurisdicción voluntaria.
- III. Posición crítica: Juzgados de los Mercantil de Madrid.

III.1. RESOLUCIONES FAVORABLES A LOS ESCRITOS PREVENTIVOS

- I. Argumentos a favor de los escritos preventivos:
 - A) Regla general de MC (art. 733.1 LEC): adopción con audiencia de parte – Excepción (art. 733.2 LEC): *inaudita parte*.
 - B) Aspectos favorables:
 - B.1.- Límite a la adopción de MC *inaudita parte*: sólo los casos estrictamente necesarios.
 - B.2.- Celebración ágil de la vista y resolución veloz de las MC (el demandado ya tiene procurador y abogado).
 - B.3.- No se limita al JM adoptar la MC *inaudita parte*.
 - B.4.- La presentación del escrito preventivo no determina la elección del JM competente. El demandante puede elegir entre varios foros (art. 125 LP).
 - B.5.- Evita irregularidades procesales. La notificación del escrito preventivo al futuro demandante permite conocer cuál será el JM competente.

III.1. RESOLUCIONES FAVORABLES A LOS ESCRITOS PREVENTIVOS

- C) AJM nº 5 Barcelona de 5 de enero de 2017: elementos fundamentales de tramitación de los escritos preventivos:
 - C.1.- Efecto principal de la admisión del escrito preventivo: no adopción de *MC inaudita parte*. No impide la celebración de una vista, si el JM lo considera necesario.
 - C.2.- Necesaria notificación del escrito preventivo al potencial solicitante de las *MC inaudita parte* (arts. 270 LOPJ y 150 LEC). Si la petición de medidas cautelares se efectúa ante un JM diferente de aquél ante el que se presentó el escrito preventivo: buena fe procesal, dar conocimiento al JM del escrito preventivo.
 - C.3.- La resolución de admisión de los escritos preventivos a los decanatos de los JM competentes (Madrid, Barcelona y Valencia).
 - C.4.- Los efectos de los escritos preventivos deben retrotraerse al momento de su interposición.
 - C.5.- El futuro solicitante de *MC inaudita parte* únicamente puede acceder al contenido del escrito preventivo en el momento en el que presente la solicitud de MC, no antes. Únicamente conoce la admisión de escrito preventivo frente a él. Finalidad: (i) evitar que el futuro solicitante de *MC inaudita parte* conozca anticipadamente los medios de prueba y fundamentos jurídicos; y (ii) construya su demanda con ocasión de lo anterior.

III.1 RESOLUCIONES FAVORABLES A LOS ESCRITOS PREVENTIVOS

- C.6.- El efecto del escrito preventivo durará 3 meses desde la notificación de admisión de escrito preventivo, prorrogables por otros 3 meses, a instancia de parte.
- C.7.- El futuro solicitante de *MC inaudita parte* podrá presentar su solicitud o ante el mismo JM que conoce del escrito preventivo, o ante el JM que considere competente.
- II. Protocolo de los JM de Barcelona para el Mobile World Congress y para ferias y congresos profesionales para el año 2016:
 - A) Aprobado por Junta de Jueces en 2015, y reactivado en enero de 2016.
 - B) Contenido:
 - B.1.- Tramitación preferente y prioritaria a las MC urgentes (con o sin audiencia) que tengan por objeto: patentes tecnológicas, diseños industriales, infracción de marcas y de derechos de propiedad intelectual, ACD y publicidad ilícita.
 - B.2.- Resolución en: (i) 2 días, *MC inaudita parte*; y (ii) 10 días, MC con audiencia de parte, siempre que se haya presentado escrito preventivo.
 - B.3.- Admisión preferente de escritos preventivos, con indicación de la disponibilidad de acudir a vista.
 - B.4.- El comportamiento del futuro solicitante se valorará para la urgencia y rapidez de la MC.

III.2.- RESOLUCIONES CONTRARIAS A LOS ESCRITOS PREVENTIVOS

- I. Se muestran en contra: (i) AJM nº 5 de Madrid de 20 de enero de 2014; (ii) AJM nº 1 de Madrid de 29 de enero de 2014; y (iii) don Javier Yáñez Evangelista.
- II. Razones de la oposición:
 - II.1.- Inadecuación del expediente de jurisdicción voluntaria para la tramitación de los escritos preventivos:
 - A) Se solicita al órgano judicial pronunciamiento con trascendencia sobre un procedimiento contencioso futuro. Art. 1811 LEC 1881: la jurisdicción voluntaria únicamente puede admitirse respecto de cuestiones en los que no haya contienda entre las partes.
 - B) Si se admitiera el escrito preventivo, habría que archivarlo sin posibilidad de acumularlo a ningún juicio de jurisdicción contenciosa ni a la pieza de MC que se pudiera formar. El JM que conoce de la MC no puede conocer los argumentos y medios de prueba del escrito preventivo.
 - II.2.- El principio de legalidad procesal impide admitir escritos preventivos: LEC permite la adopción de MC *inaudita parte*, siempre que concurren los presupuestos de estas MC. Si se resuelve teniendo en cuenta lo dispuesto en los escritos preventivos se vulneran los arts. 1 y 3 LEC: mecanismo procesal no previsto expresamente en la legislación española.

IV. SISTEMA DEL ART. 132 LP

- I. Modificación de la LP, entra en vigor en 2017.
- II. Legitimación activa: quien prevé que será destinatario de *MC inaudita parte*.
- III. Órgano judicial competente: quien el que está legitimado activamente considera que será el JM que conocerá de la *MC inaudita parte*.
- IV. Admisión: (i) formación de MC que notificará al titular de la patente; (ii) el titular de la patente podrá solicitar o no la MC; y (iii) si presenta la solicitud de *MC inaudita parte* ante otro JM distinto del que conoce del escrito preventivo, deberá comunicarle la existencia del escrito preventivo.
- V. Notas fundamentales:
 - A) Notificación obligatoria e indisponible del escrito preventivo al potencial solicitante de *MC inaudita parte*, antes de la presentación de dicha solicitud.
 - B) El periodo de despliegue de efectos del escrito preventivo: (i) será de 3 meses; y (ii) no será prorrogable.

IV. SISTEMA DEL ART. 132 LP

- VI. Silencio del legislador:
 - A) Efectos desde la notificación del escrito preventivo al potencial solicitante de *MC inaudita parte* o retrotraemos los efectos a la fecha de presentación.
 - B) Caben escritos preventivos en ámbitos distintos de las patentes. Por ejemplo, ACD. Artículo 36 de la LCD remite a los arts. 129 a 132 LP, cuando el art. 132 LP eran diligencias preliminares.

IV.2. PROTOCOLO DE LOS JM BARCELONA

- I. Mismo contenido que los anteriores Protocolos.
- II. ¿Qué ocurre con el diseño comunitario y las marcas de la Unión Europea?

IV.3. ¿Alicante?

- I. DA 1ª de la LM: JMUE de España y JDMC de España son competentes para conocer de cualquier litigio que tenga como fundamento una marca de la UE o modelo o dibujo comunitario, o de pretensiones conexas.
- II. Doctrina de la osmosis inversa o de la permeabilidad relativa. ¿Revisión reciente de esta doctrina por el TMUE de España o el TDMC de España? (Caso Tous).
- III. Reconocimiento en los JM Barcelona de la competencia exclusiva del JMUE de España y del JDMC de España para conocer de los litigios sobre marcas de la UE y dibujos o modelos comunitarios.
- IV. Necesaria actuación o protocolo conjunto entre JM Barcelona y JMUE de España o JDMC de España.

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN