



Roj: **AJM B 1/2017 - ECLI: ES:JMB:2017:1A**

Id Cendoj: **08019470052017200001**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **5**

Fecha: **05/01/2017**

Nº de Recurso: **4/2017**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **MEDIDAS CAUTELARES.**

Ponente: **FLORENCIO MOLINA LOPEZ**

Tipo de Resolución: **Auto**

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 DE BARCELONA

TRIBUNAL DE 1ª INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE BARCELONA

SECCIÓN DE PATENTES

Magistrados:

Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora)

D. Alfonso Merino Rebollo

D. Florencio Molina López (ponente)

ESCRITO PREVENTIVO

Caso: tapón para botellas de aceite de oliva. Expediente Jurisdicción Voluntaria nº 4/17

SOLICITANTE PREVENIDA: UNITED CAPS FOOD S.L.U.

Procurador : D. Carlos Ram de Viu y de Sivatte

Letrado: D. Antonio Castán

PRE-ACTORA: BORGES BRANDED FOOD S.L.U.

AUTO

En Barcelona, a 5 de enero de 2017

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. Carlos Ram de Viu y de Sivatte, Procurador de UNITED CAPS FOOD S.L.U. (en adelante, United), presento escrito con fecha de entrada en este juzgado de 2 de enero de 2017, solicitando, en resumen, que se tenga por formulado el presente escrito preventivo en relación con un eventual procedimiento de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de patentes, y se acuerde:

1º.- Con carácter inmediato y mientras se resuelve sobre la admisión a trámite de esta solicitud, notificar al Decanato de los juzgados de lo mercantil de Barcelona y Madrid, la existencia de este procedimiento para que en el caso de que la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U. solicite medidas cautelares contra la compañía UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por supuesta infracción del modelo de utilidad 153508 (número de solicitud 201630279) y/o del modelo de utilidad 1078291 (número de solicitud 201201029), la solicitud sea repartida por antecedentes a este Juzgado.

*2º.- Con admisión a trámite de la solicitud de escrito preventivo, para que en el caso de que la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U. solicite medidas cautelares *inaudita parte* contra la compañía UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por supuesta infracción del modelo de utilidad 153508 (número de solicitud 201630279) y/o del modelo de utilidad 1078291 (número de solicitud 201201029), acuerde a no haber lugar a la adopción*



de medidas cautelares sin audiencia de parte, señalándose en caso de que las medidas fuesen solicitadas la celebración de la correspondiente vista.

3º.- Notificar a la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U. la decisión adoptada y el escrito presentado para que en el caso de que decida presentar solicitud de medidas cautelares, el escrito se dirija al propio Juzgado y con vistas a su tramitación por el procedimiento contencioso previsto en el artículo 733 de la Ley.

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los tres Juzgados competentes por razón de la materia de patentes y modelos de utilidad correspondiendo al Juzgado de lo mercantil nº 5 de esta ciudad.

TERCERO.- Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a su Señoría para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Hechos

La solicitante United es una empresa especializada en el desarrollo, producción y venta de tapones de plástico y cerrajes.

United fabrica y provee los tapones dosificadores utilizados por la mercantil DEOLEO S.A. en los aceites "Carbonell".

La actora potencial Borges está especializada en la producción y venta de aceite de oliva y de frutos secos.

Borges es titular de los modelos de utilidad ES 1153508 (ES '508, en adelante), ES 1078291 (ES '291, en adelante) y la solicitud de patente europea EP 13855208.

En fechas 4 y 18 de noviembre de 2016 Borges envía a DEOLEO sendos requerimientos denunciando la presunta infracción del modelo de utilidad ES '508. En el último de ellos Borges advierte de la inminencia de ejercicio de acciones judiciales.

En fecha 28 de noviembre de 2016 United contesta el requerimiento negando la infracción imputada.

Las conversaciones mantenidas entre las partes durante las últimas semanas no han dado lugar a un acercamiento por lo que United advierte el riesgo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra.

SEGUNDO.- Sobre el escrito preventivo

2.1 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.

2.2 El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de **protective letter** o **protective writ**. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término "escrito preventivo".

2.3 La parte que lo presenta es el "solicitante" del escrito preventivo, también futuro demandado o demandado potencial - de las medidas, entiéndase-; pudiendo, incluso, hablarse de sospechoso, acusado o acusado putativo o, también, presunto infractor. La parte a la que se dirige el escrito preventivo es la solicitante potencial de las medidas cautelares *inaudita parte*; futura demandante, demandante potencial o, simplemente, titular del derecho. Preferimos los términos "solicitante prevenida" y "pre- actora" para identificar a las dos partes intervinientes en esta figura jurídica, respectivamente.

2.4 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.

2.5 En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida UNITED CAPS FOOD S.L.U. y la potencial demandante o pre-actora la mercantil BORGES BRANDED FOOD S.L.U. y concurre igualmente causa e interés legítimo, derivado de los documentos nº 6 a 9 acompañados, requerimientos y cartas cruzadas entre ambas partes.



TERCERO.- Sobre el escrito preventivo en Alemania y en el Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

3.1 El escrito preventivo es una invención procesal de origen netamente germánico, consolidada desde hace ya más de 50 años en Alemania como práctica judicial si bien reconocida por ley recientemente, en el art. 945 (a) del ZPO, que ha entrado en vigor en enero del año 2016.

3.2 Consecuencia de esa experiencia práctica en Alemania es la adopción de un Registro central de escritos preventivos [<https://schutzschriftenregister.hessen.de/>] público y a nivel federal, que permite recepcionar *on line* [<https://www.zssr.justiz.de/>] cualquier escrito preventivo presentado y ser consultado de forma automática por cualquier tribunal del Estado, haciendo muy práctica la gestión de los más de 20.000 escritos preventivos que se depositan anualmente en Alemania.

3.3 Otros países, de la órbita de influencia germánica, también reconocen el escrito preventivo ya legalmente ya por la práctica de los tribunales como pueden ser Suiza [art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)], Holanda, Bélgica o Francia.

3.4 El art. 207 del Reglamento de procedimiento del funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) regula la figura del escrito preventivo como mecanismo de defensa frente a las medidas cautelares *inaudita parte*, de forma que con este reconocimiento normativo expreso a nivel europeo y supranacional se le otorga plena carta de naturaleza a esta figura jurídica, si bien limitado al ámbito de las patentes. También se prevé un sistema registral para su gestión.

CUARTO.- Sobre el escrito preventivo en España

4.1 En España, al igual que en los países antes referidos, el proceso de génesis del escrito preventivo se ha producido a través de la práctica forense y de los tribunales, siendo el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 (ponente Sr. Rodríguez Vega), la primera resolución judicial en España que admite esta figura.

4.2 En el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Un ejemplo es el Mobile World Congress, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

4.3 El art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entrará en vigor en abril de este año 2017, regula por primera vez en España la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

QUINTO.- Tramitación hasta el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

5.1 Hasta que entre en vigor la nueva Ley de Patentes, que prevé expresamente "la formación de un procedimiento de medidas cautelares", esto es, un expediente o pieza de medidas cautelares, a día de hoy la petición formulada por el solicitante no tiene un trámite legal expreso. Lo cual no impide acceder a la admisión de dicha solicitud y darle un cauce procesal adecuado conforme a nuestro ordenamiento jurídico.

5.2 La inexistencia de una norma legal que regulara esta figura así como la tramitación legal de la misma no ha impedido que durante años, países de nuestro entorno accedieran y dieran curso a este tipo de solicitudes a través de la práctica judicial. Igual en España, a partir del mencionado Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona.

5.3 Además, consideramos procedente recordar la reiterada jurisprudencia constitucional aplicable a estos casos, como la STC 265/2015 de 14 de diciembre que señala que "la preservación de los derechos fundamentales y, en especial, la regla o principio de interdicción de la indefensión reclaman un cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por preservar los derechos de defensa de las partes, ya que corresponde a los órganos judiciales velar por que se dé la necesaria contradicción entre éstas, que posean idénticas posibilidades de alegación y prueba y, en definitiva, que ejerciten su derecho de defensa en cada una de las fases o instancias". No es un obstáculo ni debe serlo la circunstancia de que una determinada regulación procesal no prevea un trámite específico - bien de traslado a las partes o de celebración de vista -, porque el mismo viene "requerido por una interpretación de la normativa procesal a la luz de los preceptos y principios constitucionales, al ser obligado, en todo caso, preservar el derecho de defensa de las partes en el proceso",



facilitando a éstas la posibilidad de "contradecir y rebatir los argumentos expuestos por la parte contraria y formular cuantas alegaciones estime pertinentes".

5.4 Consideramos la vía procesal más idónea a tales efectos la del art. 1.2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que 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". Así, como el art. 139 de dicho texto legal señala: "se podrá intentar la conciliación con arreglo a las previsiones de este Título para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito".

La utilización de este expediente para finalidades distintas de la prevista en el párrafo anterior y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la inadmisión de plano de la petición".

5.5 En el caso de autos, ha habido comunicaciones escritas entre las partes sobre los modelos de utilidad ES '508 y ES '291 de la que Borges es titular, lo que justifica el interés de la solicitante prevenida por promover la tutela judicial solicitada y su tramitación a través de un expediente de jurisdicción voluntaria.

SEXTO.- Efectos de la admisión del escrito preventivo y comunicaciones a otros Tribunales

a) Regla general: no procede la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte

6.1 En primer lugar, la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal y como regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte.

6.2 Ahora bien, la admisión de este escrito preventivo no altera la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista; y no impide que, una vez presentadas las medidas cautelares *inaudita parte*, éstas se puedan acordar "sin más trámite" mediante auto en los términos y plazos que dicta el art. 733.2 de la LEC, esto es, acreditadas por la actora razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.

b) Notificación obligatoria al demandante potencial y principio de buena fe

6.3 En segundo lugar, se ha de notificar a BORGES BRANDED FOOD S.L.U., como titular de los modelos de utilidad controvertidos, la presente resolución. Dicha notificación, exigida por los arts. 270 de la LOPJ y 150 de la LEC, se realiza con la finalidad siguiente: si Borges 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.

c) Notificación al resto de Juzgados Mercantiles potencialmente competentes

6.4 En tercer lugar, 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 la solicitante UNITED CAPS FOOD S.L.U. en el escrito preventivo.

d) Efectos desde la fecha de la solicitud

6.5 En cuarto lugar, 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 28 de diciembre de 2016. 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. De ahí la ficción de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de la solicitud y con las mismas consecuencias.

e) Acceso al expediente por parte del demandante una vez presentadas las medidas

6.5 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 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 medidas cautelares, entendemos que ésta ha de quedar limitada a la resolución de admisión del escrito preventivo sin que la misma pueda acceder al expediente y al contenido y documentación acompañada por el solicitante. Solo cuando dicho futuro demandante deje de serlo en términos potenciales, lo que ocurrirá con la presentación en forma de las medidas cautelares, 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.

f) Plazo de duración, posibilidad de prórroga e indisponibilidad del escrito preventivo. Extensión de efectos a terceros

6.8 La vigencia del escrito preventivo será de tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión al potencial demandante Borges, quien en dicho plazo podrá presentar las medidas cautelares *inaudita parte* ante este Juzgado Mercantil o cualquier Juez Mercantil que considere competente. Transcurrido el señalado plazo quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. 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.

6.9 Finalmente, admitido el escrito preventivo queda fuera del ámbito dispositivo del instante y queda ya sometida a un plazo de validez de tres meses. Serán cuando transcurra los tres meses de validez cuando el escrito pierda su eficacia *ex lege* - y no *ex parte* ni *ex ante* -.

6.10 Extensión de la protección a terceros. 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. En el presente caso se solicita la carta de protección también para una sociedad tercera determinada, DEOLEO S.A., que es cliente y compradora de los tapones dosificadores que fabrica United. Existe la determinación e identificación del tercero y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección. Ahora bien, no consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de la citada mercantil. Por tanto, hemos de supeditar la extensión de los efectos de la presente resolución a la mercantil DEOLEO S.A. a que se subsane ese defecto procesal en el plazo de cinco días o, en último caso, se adhiera voluntariamente a este expediente *ex art. 13 de la LEC* .

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por D. Carlos Ram de Viu y de Sivatte, representación procesal de la mercantil UNITED CAPS FOOD S.L.U., con efectos desde el 28 de diciembre de 2016 y que será tramitado como expediente de jurisdicción voluntaria.

2º.- Que *salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas* , no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291, y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC , realizándose las notificaciones y citación de UNITED CAPS FOOD S.L.U., directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.- Notificar a la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U., a través de la citada representación procesal de la solicitante, la presente resolución con las siguientes advertencias:

si ha solicitado con posterioridad al 28 de diciembre de 2016 medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291 ante cualquier Juzgado Mercantil *competente* deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por la solicitante UNITED CAPS FOOD S.L.U.

si solicita dichas medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291 en los *tres meses siguiente* a contar desde la notificación de la presente resolución ante cualquier Juzgado Mercantil competente distinto



del Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona deberá poner en conocimiento del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por la solicitante UNITED CAPS FOOD S.L.U.

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*.

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, para que en el caso de la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U solicite dichas medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A. por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291, sea repartida *por antecedentes* a este Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona.

5º.- Notificar la presente resolución a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles de Madrid y de Valencia para que en el caso de la compañía BORGES BRANDED FOOD S.L.U haya solicitado con posterioridad al 28 de diciembre de 2016 o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares *inaudita parte* contra UNITED CAPS FOOD S.L.U. y/o contra DEOLEO S.A., por presunta infracción de los modelos de utilidad ES 1153508 y ES 1078291, el Juzgado Mercantil que resulte *competente* pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por la solicitante UNITED CAPS FOOD S.L.U. en el escrito preventivo.

A tal efecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirá copia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivo presentada así como de la documentación acompañada por UNITED CAPS FOOD S.L.U.; todo ello, sin perjuicio de que UNITED CAPS FOOD S.L.U. pueda presentar copias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidas cautelares *inaudita parte*, si tuviera conocimiento de ello.

6º.- Que transcurridos tres meses desde la notificación a BORGES BRANDED FOOD S.L.U. de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte*, quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

7º.- Que la extensión de los efectos de la presente resolución a la mercantil DEOLEO S.A. queda supeditada a se subsane el defecto procesal de la falta de representación procesal en forma, en el plazo de cinco días o, en último caso, a que se adhiera voluntariamente a este expediente ex art. 13 de la LEC.

Firmado, D. Florencio Molina López, Magistrado Titular, habiendo dado cuenta a la **Sección de Patentes** del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), Don Alfonso Merino Rebollo y D. Florencio Molina López, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ

RECURSO. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días antes este Juzgado.