

# Ferias comerciales y derechos de propiedad industrial e intelectual: medidas cautelares y escritos preventivos

**José Miguel Lissén Arbeloa**

*Socio del Área de IP-IT de Gómez-Acebo & Pombo*

---

*En esta nota se abordan las políticas que han de seguir las empresas con ocasión de su participación en ferias comerciales, con el doble objetivo de garantizar una eficaz e inmediata protección de sus derechos de propiedad industrial e intelectual frente a infractores y minimizar el riesgo de medidas cautelares que pudieran impedir o dificultar, total o parcialmente, su labor comercial durante la celebración de la feria.*

*GÓMEZ-ACEBO & POMBO es uno de los despachos ibéricos más activos en el asesoramiento en esta materia, muy especialmente en los últimos años con la celebración en Barcelona del Mobile World Congress.*

## **1. Introducción**

Las ferias comerciales son el escenario donde las empresas presentan sus novedades al mercado. Estos foros son a menudo el escenario de conflictos sobre violación de derechos de propiedad industrial e intelectual, tales como patentes de invención o modelos de utilidad, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales o derechos de autor.

El objetivo de esta nota es concienciar a los empresarios de la necesidad de adoptar medidas y aplicar procedimientos internos para afrontar, con mayores probabilidades de éxito, el reto que, desde el punto de vista de los derechos de propiedad industrial e intelectual, supone la participación en ferias comerciales, y ello tanto desde la perspectiva defensiva —es decir, cuando la empresa sospecha que la exhibición de sus productos en una feria comercial podría generar una solicitud de medidas cautelares por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros— como de *enforcement* —en los supuestos en que el titular de uno de estos derechos sospeche o tenga conocimiento de que alguno de sus competidores exhibe en una feria comercial productos que podrían vulnerar sus derechos—.

*Advertencia legal:* Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

*N. de la C.:* En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

## 2. Desde el punto de vista de la preparación para hacer valer un derecho de propiedad industrial e intelectual frente a un tercero

Con carácter previo o simultáneo a la inscripción de la empresa como expositora en una feria comercial, es aconsejable poner en práctica las siguientes iniciativas:

- *Paso 1 – Inteligencia competitiva (I): Identificación de empresas expositoras*

Tan pronto como la lista de expositores esté disponible, es recomendable identificar a los competidores y demás empresas expositoras que, por su sector de actividad, por la mayor o menor proximidad de su cartera de productos y servicios con los comercializados por nuestra propia empresa, por preexistencia de cartas de advertencia o requerimiento o por otras circunstancias, presenten una mayor probabilidad de lanzar productos u ofrecer servicios susceptibles de violar derechos de propiedad industrial e intelectual de la empresa.

- *Paso 2 – Inteligencia competitiva (II): Análisis de las características de los productos y servicios*

Una vez identificados los expositores susceptibles de poner en el mercado productos o servicios que colisionen con los derechos de propiedad industrial e intelectual de la empresa, es aconsejable obtener, por medio de fuentes externas o de los departamentos comercial o de *marketing* de la empresa, información detallada acerca de los productos y servicios en cuestión. En concreto, interesan sus características estéticas, técnicas, funcionales, composición y demás atributos que los caractericen, signos distintivos empleados para su identificación, forma de presentación y materiales publicitarios utilizados para su promoción, así como fechas de primera comercialización, lanzamiento, etcétera.

- *Paso 3 – Revisión de fortaleza y vigencia de los derechos de propiedad industrial e intelectual y definición de estrategia*

Una vez identificados la empresa y el producto controvertidos, el derecho de propiedad industrial e intelectual infringido y la solidez de la prueba recabada, deberán estudiarse los antecedentes fácticos relevantes y verificarse la fortaleza y vigencia del derecho en cuestión, la legitimación de la empresa para invocarlo y los demás aspectos sustantivos y formales que pudieran impedir o dificultar su invocación ante los órganos jurisdiccionales, aspectos tales como la inscripción de licencias de uso sobre los derechos en cuestión, la prueba de uso del derecho de que se trate, etcétera.

- *Paso 4 – Selección de herramientas procesales*

Finalmente, procede elegir la herramienta procesal que convenga, según el caso, bien para obtener durante la feria una orden judicial que permita al titular del derecho de propiedad industrial e intelectual conseguir prueba plena de la infracción —mediante las diligencias de comprobación de hechos o preliminares—, bien para obtener una orden judicial que impida la exhibición durante la feria comercial de productos susceptibles de violar los derechos de propiedad industrial e intelectual del solicitante —mediante la promoción de la oportuna

solicitud de adopción de medidas cautelares de cesación, retención y depósito de productos, etcétera, con o sin audiencia previa al expositor concernido, según proceda—.

### 3. Desde una perspectiva defensiva

El principal riesgo al que se ve expuesta una empresa que participa en una feria comercial como expositora mostrando su cartera de productos, sean novedades o no, es el de tener que hacer frente a una solicitud de medidas cautelares por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual o, peor aún, a una medida cautelar ya adoptada sin previa audiencia del expositor sujeto de aquélla que implique la retirada total o parcial de sus productos del stand de la feria y, en el peor de los casos, la clausura de éste durante la celebración de la feria comercial.

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes<sup>1</sup> el próximo día 1 de abril del 2017, se viene a dar carta blanca a la práctica de la presentación de escritos preventivos ante los juzgados y tribunales españoles —hasta ahora admitidos únicamente por los juzgados y tribunales de algunas ciudades españolas con base en la legislación sobre jurisdicción voluntaria— no sólo en relación con eventuales conflictos donde se vean involucradas patentes de invención o modelos de utilidad, sino cualquier derecho de propiedad industrial e intelectual.

El escrito preventivo es una herramienta procesal de defensa anticipatoria por el que un empresario que prevé o teme —por ejemplo, a raíz de su participación como expositor en una feria comercial— que va a ser sujeto de unas medidas cautelares en su contra, a instancias del titular de un derecho de propiedad industrial e intelectual, sin previa audiencia, comparece ante el juzgado competente y justifica previamente su posición jurídica mediante un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin principal de evitar la adopción de la medida cautelar o con el fin subsidiario de que se celebre una audiencia para ser oído. De admitirse el escrito preventivo, la resolución de admisión será notificada al titular del derecho y la protección conferida se mantendrá durante meses.

Esta figura, habitual en países de nuestro entorno como Alemania, Holanda o el Reino Unido, hasta ahora sólo ha sido admitida excepcionalmente por algunos juzgados y tribunales españoles, muy en particular por los de Barcelona en el contexto del célebre Mobile World Congress, que desde hace años viene congregando anualmente en dicha ciudad a los principales fabricantes de dispositivos móviles de todo el mundo.

Con la generalización de la posibilidad de presentar escritos preventivos en todo el territorio nacional, se plantea la conveniencia de implantar protocolos internos de actuación acomodados a esta nueva figura procesal que incorporen estos tres pasos:

- *Paso 1 - Elaboración de un mapa de riesgos*

La empresa que tenga la intención de exponer en una feria comercial deberá, con la suficiente antelación, identificar las reclamaciones potenciales o en curso por violación de derechos de propiedad industrial e intelectual de las que sea o pueda ser objeto la empresa en relación con productos o servicios ya presentes en el mercado o pendientes de lanzamiento.

---

<sup>1</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Esta fase incluirá además la identificación de los derechos de propiedad industrial e intelectual invocados en esas reclamaciones.

- *Paso 2 - Valoración de los posibles argumentos de defensa y evaluación del riesgo*

Una vez identificados los derechos invocados por los reclamantes, los argumentos base de las reclamaciones y los productos o servicios controvertidos, deberá valorarse la situación jurídico-administrativa y la fortaleza de esos derechos, su vigencia, la viabilidad de los argumentos de infracción y todos aquellos antecedentes fácticos que puedan ser relevantes para valorar las probabilidades de éxito de una eventual solicitud de adopción de medidas cautelares sin audiencia al demandado. Entre tales antecedentes se cuentan los relacionados con el tiempo transcurrido desde que el titular del derecho tuvo conocimiento de la supuesta infracción hasta la fecha de evaluación del riesgo.

Una evaluación completa exigirá tener presentes los aspectos relativos al posible impacto de la adopción de una medida cautelar de cesación o prohibición de la comercialización del producto en la cuenta de resultados de la empresa expositora, el monto de una eventual condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios por violación de los derechos de que se trate, los efectos desde el punto de vista reputacional de una eventual condena a retirar un producto o de la clausura de stand durante la feria comercial... Deberán además considerarse aspectos procesales relacionados con la legitimación del reclamante para solicitar la adopción de medidas cautelares o entablar acciones por violación de los derechos, pruebas de uso de las marcas del reclamante, etcétera.

- *Paso 3 - Presentación y tramitación de escrito preventivo*

A la vista del resultado de este análisis de riesgos y cuando la empresa que pretenda exponer sus productos en la feria comercial entienda que es previsible el riesgo de una eventual solicitud de medidas cautelares sin previa audiencia de parte, será cuando procederá la presentación del escrito preventivo ante los juzgados y tribunales de lo Mercantil competentes.

El escrito preventivo deberá contener tanto todos aquellos argumentos fácticos y jurídicos, defensivos o no, en los que el solicitante funde su petición de desestimación de una determinada solicitud de adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte como los motivos por los que en la eventual petición de medidas cautelares no concurrirían razones acreditadas de urgencia suficientemente motivadas que la harían acreedora de ser tramitada sin audiencia previa al solicitante. Al tiempo de presentar el escrito preventivo, deberá valorarse la conveniencia de aportar prueba acreditativa de las manifestaciones que contenga acerca de la inexistencia de urgencia de una eventual solicitud de tutela, la inexistencia de infracción, la invalidez de los derechos que pudieran ser invocados frente al promotor del escrito preventivo o la concurrencia de otras circunstancias que pudieran ser relevantes en cada caso.

#### 4. Conclusión

La implantación en los departamentos de propiedad industrial e intelectual de las empresas, con carácter general, de los procedimientos ofensivos y defensivos descritos en esta nota con carácter previo a la participación en una feria comercial, incluida la presentación de escritos preventivos, contribuirá en nuestra opinión, por un lado, a fortalecer la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual de las empresas expositoras que sean susceptibles de ser conculcados con ocasión de la celebración de la feria y, por otro lado, a dotar a los expositores de herramientas que reduzcan el riesgo de ser objeto, durante la feria, de medidas judiciales que pudieran dificultar la labor comercial del expositor o menoscabar su reputación frente a sus competidores.

Para más información consulte nuestra web [www.gomezacebo-pombo.com](http://www.gomezacebo-pombo.com), o diríjase al siguiente *e-mail* de contacto: [info@gomezacebo-pombo.com](mailto:info@gomezacebo-pombo.com).

---

Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York