

La competencia judicial para la adopción de medidas cautelares en materia de patentes

Se analiza el muy relevante Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 24 de abril del 2024 (ECLI:ES:TS:2024:4953A).

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

1. La regulación de la Ley de Patentes sobre la competencia judicial

1.1. Como es notorio, tras la aprobación de la Ley de Patentes del 2015 y a la luz de su artículo 118.2, no todos los juzgados de lo mercantil son competentes para conocer de las acciones derivadas de la Ley de Patentes. Antes al contrario, sólo lo son los juzgados de lo mercantil ubicados en las ciudades sede de los correspondientes tribunales superiores de Justicia que, además, hayan recibido la atribución en exclusiva de dicha competencia.

Y, hasta el momento, han sido varios los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (en este sentido, dando competencia exclusiva a determinados juzgados de lo mercantil de Madrid, Barcelona, Valencia, Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco).

Partiendo de esta situación, la nueva redacción del artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 7/2022, dispone ahora que «el Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior

de Justicia, podrá acordar que en aquellas provincias en que existan más de cinco juzgados de lo mercantil, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos de entre los que sean competencia de estos juzgados». Y, aunque con esta reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2022 se ha generado un debate sobre si habría quedado derogado el artículo 118 de la Ley de Patentes y, en consecuencia, la especialización judicial establecida en materia de propiedad industrial hasta la aprobación de la Ley Orgánica 7/2022, de modo que sólo se mantendrían las especializaciones existentes en circunscripciones con más de cinco juzgados de lo mercantil, se ha venido entendiendo que la especialización existente permanece hasta que el Consejo General del Poder Judicial adopte un acuerdo en sentido contrario, de conformidad con el nuevo texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- 1.2. Partiendo de esta competencia judicial por razón de la materia, la cuestión de cuál de los distintos juzgados de lo mercantil especializados tiene la competencia territorial está regulada por el artículo 118 de la Ley de Patentes, que establece el fuero del domicilio del demandado y el fuero del lugar donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos. Así, según el artículo 118.3 de la Ley de Patentes (LP), será territorialmente competente el juez de lo mercantil correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en

Las anti-suit injuncions no están permitidas en el Derecho español

la comunidad autónoma de su domicilio existieran juzgados de lo mercantil especializados en asuntos de patentes y, en caso de no existir, a elección del actor, será competente cualquier juez de lo mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes.

Asimismo, también será competente (art. 118.4 LP), a elección del demandante, el juzgado especializado de la comunidad autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos. Y, de no existir juzgado especializado en dicha comunidad, a elección del actor será competente cualquier juez de lo mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes.

- 1.3. Por lo demás, estos criterios de reparto competencial son igualmente aplicables a la solicitud de medidas cautelares, al disponer el artículo 127 de la Ley de Patentes que «quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».

2. El Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 24 de abril del 2024

- 2.1. *Antecedentes y cuestiones analizadas*
 - a) Con esos presupuestos normativos, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado un reciente auto, de

fecha 24 de abril del 2024 (ECLI:ES:TS:2024:4953A), en el que resuelve dos cuestiones positivas de competencias, presentadas, respectivamente, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid y por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, por considerarse ambos competentes para el conocimiento de una solicitud de medidas cautelares por infracción de una patente farmacéutica.

El citado auto afronta varias cuestiones de gran interés sobre la competencia judicial para el conocimiento de acciones por infracción de patente, así como de solicitudes de medidas cautelares, cuando se ha dictado una sentencia que aún no es firme declarando su nulidad, así como cuando se ha presentado un escrito preventivo en otro tribunal. Y también se ocupa de las llamadas *anti-suit injunctions*, cuya admisibilidad niega.

- b) Antes de referirnos a la interpretación del Tribunal Supremo sobre estos temas, es necesario hacer una síntesis extrema de los hechos que están en la base del planteamiento de las cuestiones positivas de competencia que resuelve el alto tribunal.

Una entidad A entabla contra otra entidad B una demanda de nulidad de la validación española de una patente europea de B, así como de un certificado complementario de protección de medicamento concedido sobre la base de dicha patente. La demanda de nulidad se presenta ante el Juzgado de lo Mercantil

núm. 4 de Barcelona, que estima la demanda y declara la nulidad de ambos títulos de propiedad industrial. No obstante, la sentencia es objeto de recurso de apelación y no es una resolución firme.

En ese ínterin, A obtiene resolución de financiación favorable por el Servicio Nacional de Salud para cuatro medicamentos genéricos con el principio activo al que se refiere la patente declarada nula. Ante eso, la entidad B envía un requerimiento a A comunicándole el ejercicio de acciones legales en caso de que no se comprometiese a no lanzar los medicamentos genéricos al mercado.

Como reacción, y temiendo que B presentase una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*, A presenta un escrito preventivo ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, y posteriormente contesta al requerimiento e informa a B de la existencia del escrito preventivo, requiriéndolo para que, si decidía continuar con su reclamación, lo hiciese ante los juzgados de lo mercantil de Barcelona.

En paralelo, antes de la presentación del escrito preventivo, B entabla demanda por infracción de la patente, junto con una petición de medidas cautelares *inaudita parte* frente a otro sujeto C, ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid. Y, posteriormente —una vez que ya se había presentado el escrito preventivo ante el Juzgado de Barcelona—, B presenta una ampliación objetiva y subjetiva de la demanda de infracción

incluyendo a A y a otro sujeto D, ampliación que fue admitida por el citado Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid, que estimó igualmente las medidas cautelares *inaudita parte*.

En este contexto, tanto el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona como el núm. 13 de Madrid se consideran competentes para conocer tanto del procedimiento principal sobre infracción de una patente como de las medidas cautelares solicitadas. El argumento del juzgado de Madrid es que, al haberse presentado la demanda y la solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* antes del conocimiento de la formulación de ningún escrito preventivo, le corresponde la competencia para el conocimiento del asunto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 118 y 127 de la Ley de Patentes. En cambio, el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona entiende que el hecho de haber conocido previamente de la nulidad de la patente hace que la competencia para conocer las medidas cautelares que se presenten en relación con ella le corresponde a dicho juzgado, sobre todo al haberse presente un escrito preventivo.

3. La declaración judicial previa de nulidad de la patente y el posterior ejercicio de acciones por infracción

El Tribunal Supremo pone de manifiesto que el hecho de que la patente (y el certificado complementario de protección de medicamento) hubiese sido declarada nula por el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona no priva de competencia al Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de

Madrid para conocer de las acciones por infracción de dicha patente ni tampoco de la competencia para resolver sobre la solicitud de medidas cautelares, todo ello siempre que dichas acciones se entablen contra un sujeto distinto al que ejerció la acción de nulidad.

En palabras del Tribunal Supremo: «La sentencia que declaró en primera instancia la nulidad de la patente y del certificado complementario, mientras no sea firme, no impide que la titular de la patente pueda seguir ejercitando acciones de violación de su patente (y consiguientemente instar medidas cautelares *inaudita parte*) frente a otras entidades distintas de la demandante, que no sean parte [...], sin perjuicio del efecto prejudicial que la eventual firmeza de la sentencia de nulidad pudiera tener sobre la acción de violación». Y, por ese mismo motivo, el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid tenía competencia en relación con la ampliación de las medidas frente a la entidad D.

No obstante, la situación respecto a la ampliación de las medidas frente a la compañía A, que era la demandante de la nulidad, es distinta, según el Tribunal Supremo, porque, cuando se ampliaron las medidas, A ya había presentado ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona el escrito preventivo para impedir unas medidas *inaudita parte*.

4. La presentación del escrito preventivo condiciona el fuero de presentación de las medidas cautelares

El artículo 132.2 de la Ley de Patentes dispone que el titular de la patente 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 aquel que entienda realmente competente,

debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado. Esta previsión solventa adecuadamente aquellas situaciones en que el escrito preventivo se presente ante un juzgado de lo mercantil que carezca de competencia, por no ser objetivamente competente o por carecer de competencia territorial, al no corresponderse con el del domicilio del demandado ni con el del lugar en que se haya producido la infracción o sus efectos.

Pero la cuestión ya no está tan clara cuando el escrito preventivo se presente ante un tribunal objetiva y territorialmente competente, pero el titular del derecho de propiedad industrial decida presentar la solicitud de medidas cautelares ante un tribunal distinto que también sea competente. Piénsese, por ejemplo, en que el escrito preventivo se presente ante el juzgado correspondiente al domicilio del solicitante prevenido, pero el titular solicite las medidas cautelares ante el juzgado competente en función del lugar de producción de la infracción.

A este respecto, se ha discutido en la doctrina si la presentación del escrito preventivo limita la libertad de elección del preactor a la hora de acudir a alguno de los juzgados territorialmente competentes o si, por el contrario, el titular del derecho podrá solicitar las medidas cautelares y presentar la demanda ante cualquier otro juzgado competente, existiendo defensores de una y otra interpretación.

Pues bien, el Tribunal Supremo, en el auto ahora analizado, toma posición en este debate acogiendo la primera de las tesis referidas y afirma lo siguiente:

Tal y como está regulado en el artículo 132 de la Ley de Patentes, el escrito

preventivo, aunque no altera formalmente la competencia, condiciona *de facto* el fuero de presentación de las medidas cautelares, puesto que éstas deben presentarse ante el juez o tribunal potencialmente competente elegido por el solicitante del escrito preventivo (y que puede que no sea el que hubiera elegido el futuro actor, de poder haberlo hecho). La única alternativa que se le ofrece al titular de la patente es justificar que aquel tribunal elegido por el solicitante del escrito preventivo no es el competente.

La notificación automática e imperativa del auto de admisión del escrito preventivo al titular de la patente con anterioridad a que presente su solicitud de medidas cautelares tiene la finalidad de fijar y apuntalar la competencia para conocer de las futuras medidas cautelares.

Semejante interpretación no me parece acertada porque carece de toda lógica que, por esta vía, se limite la facultad que tiene el actor de optar por presentar la solicitud de medidas cautelares ante distintos tribunales competentes. En consecuencia, en mi opinión, lo más lógico hubiera sido entender que el hecho de que el artículo 132.2 de la Ley de Patentes se refiera únicamente a los casos en los que el titular que considere que el juez o tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente no significaría que no se pudiera aplicar igual solución cuando, habiéndose presentado la *protective letter* ante un juzgado competente, el titular quiera presentarlo ante otro juzgado distinto.

Además, en este mismo sentido opera el hecho de que la obligación de que el titular del derecho aluda a la existencia del escrito preventivo cuando presente la solicitud de medidas

cautelares ante otro órgano judicial se completa en ocasiones en la práctica con la imposición al solicitante prevenido de que, por medio de su procurador, comuniqué la resolución de admisión del escrito a los decanatos del resto de los juzgados mercantiles competentes «a fin de que el juzgado mercantil que resulte finalmente competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo» (por ejemplo, el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, de 11 de junio del 2019).

En todo caso, la tesis seguida por el Tribunal Supremo lleva al alto tribunal a entender que la presentación del escrito preventivo impedía la petición de medidas posteriores ante otro juzgado, por lo que el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid carecía de competencia para extender las medidas frente a la compañía que presentó el escrito preventivo ante el núm. 4 de Barcelona. Si el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid hubiera tenido conocimiento de la existencia de la *protective letter* antes de acordar esa extensión de las medidas, debía justificar la falta de competencia del juzgado de Barcelona para apreciar su propia competencia. Y, si ese conocimiento hubiera sido posterior, el Juzgado de Madrid debía apreciar su falta de competencia y dejar sin efecto la extensión de las medidas acordadas.

5. El rechazo de las *anti-suit injunctions*

El auto del Tribunal Supremo objeto de análisis también es importante porque analiza la figura de las denominadas *anti-suit injunctions*, a raíz de que, en el contexto de los hechos expuestos, la compañía A contra la que se adoptaron medidas cautelares por parte del Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid presentó

una solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona pidiendo que se ordenase a la compañía B abstenerse de prestar caución para hacer efectivas las medidas cautelares acordadas por el Juzgado de lo Mercantil núm. 13 de Madrid y, subsidiariamente, de haberse prestado ya la caución, que se ordenase retirarla temporalmente o, si no, desistir de las medidas cautelares acordadas.

El Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona aceptó esta petición de medidas en su Auto núm. 17/2024, de 26 de febrero (ECLI:ES:JMB:2024:12A), considerándolas incardinales en el artículo 727, apartado 11, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual podrán acordarse aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio.

A juicio del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona:

Las medidas *anti-suits injunctions* consisten en órdenes de un tribunal destinadas a condicionar o impedir que una persona bajo su jurisdicción interponga o continúe la tramitación de procedimientos ante otro tribunal extranjero. En nuestro caso, no se trata de dos tribunales de diferentes Estados, sino entre dos juzgados de distinta comunidad autónoma, ambos bajo la soberanía del reino de España, lo que no comporta que exista una intromisión en la soberanía nacional.

Asimismo, según el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona, con estas medidas se pretende controlar el *forum shopping* (foro de

conveniencia) al buscar la entidad titular de la patente un órgano judicial más proclive a sus intereses. «Y también tienen la finalidad de evitar que se dicten resoluciones contradictorias en el mismo asunto, como podrá ocurrir con el auto que dicte el Juzgado Mercantil núm. 13 de Madrid cuando tenga que entrar a resolver la nulidad de la patente ES881 y del CCP043 que le hayan alegado en el trámite de oposición a sus medidas cautelares *inaudita parte*».

Pues bien, no obstante lo anterior, el Tribunal Supremo considera que el Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona carecía de jurisdicción para acordar este tipo de medidas «porque no están permitidas en nuestro Derecho en cuanto que exceden de lo que puede ser una medida cautelar y constituyen una invasión de la jurisdicción de un tribunal por otro órgano judicial,

cuyo funcionamiento obstaculizan». Según el Tribunal Supremo:

La procedencia y corrección de las resoluciones judiciales puede impugnarse por los medios previstos en el ordenamiento jurídico. En este caso, las medidas acordadas *inaudita parte* por el juzgado de Madrid tenían un cauce específico de impugnación, que debía ser resuelto primero por el propio juzgado, cuya resolución podía ser revisada después mediante un recurso de apelación. Cualquier otro tribunal que carezca de jurisdicción para conocer de esta impugnación y de la posterior apelación, carece también de jurisdicción para conocer de una medida cautelar directamente encaminada a privar de efectividad aquellas medidas.

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.