

Medidas cautelares en materia de patentes

Luis Rodríguez Vega

Magistrado

Secc. 15ª Audiencia Provincial de Barcelona

Derecho de la Unión Europea

DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 29 de abril de 2004,
relativa al respeto de los derechos de propiedad
intelectual

DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual

- (3) “es preciso garantizar que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual, que actualmente forma parte en gran medida del acervo comunitario, se aplique de manera efectiva en la Comunidad”
- (4) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio («Acuerdo sobre los ADPIC»).
- (10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual

- (22) También es imprescindible establecer **medidas provisionales** que permitan la cesación inmediata de la infracción sin esperar una decisión sobre el fondo, al mismo tiempo que se respetan los **derechos a la defensa**, se vela por la **proporcionalidad** de las medidas provisionales respecto a las particularidades de cada caso y se proporcionan **las garantías necesarias para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una petición injustificada**. Estas medidas están especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar **un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual**.

DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual

- Artículo 3 Obligación general

- 1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán **justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.**
- 2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán **efectivos, proporcionados y disuasorios**, y se aplicarán de tal modo que se evite la **creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.**

DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual

- **Artículo 9 Medidas provisionales y cautelares**

- mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual
- a prohibir con carácter provisional la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho.
- a supeditar la continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular.
- ordenar la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual
- el embargo preventivo de los bienes del supuesto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos.

DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual

- **Artículo 9 Medidas provisionales y cautelares (Garantías)**
 - Cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular del derecho y que se infringe su derecho o es inminente tal infracción.
 - Medidas Inaudita parte: en el caso de que un retraso ocasionase un perjuicio irreparable al titular del derecho.
 - Revisión que incluirá el derecho a ser oído, con el fin de decidir, en un plazo razonable tras la notificación de las medidas, si éstas son modificadas, revocadas o confirmadas.
 - Medidas previas a la interposición de la demanda: Obligación de interponer la demanda en un plazo razonable (20 días hábiles o 31 naturales)
 - Fianza: destinado a asegurar la eventual indemnización del perjuicio sufrido por el demandado.
 - Obligación de indemnizar los daños causados al demandado.

DERECHO NACIONAL

Régimen Legal

- Régimen ordinario LEC
 - LIBRO III De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares-
 - TÍTULO VI De las medidas cautelares
 - CAPÍTULO I De las medidas cautelares: disposiciones generales
 - » 721-729
 - CAPÍTULO II Del procedimiento para la adopción de medidas cautelares
 - » 730-738
 - CAPÍTULO III De la oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audiencia del demandado
 - » 739- 742
 - CAPÍTULO IV De la modificación y alzamiento de las medidas cautelares
 - » 743-745
 - CAPÍTULO V De la caución sustitutoria de las medidas cautelares
 - » 746-747

Regímenes especiales

- **Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes**
 - TÍTULO XII Jurisdicción y normas procesales
 - CAPÍTULO II Diligencias de comprobación de hechos
 - 123- 126
 - CAPÍTULO III Medidas cautelares
 - 127-132
 - Escritos preventivos 132
 - CAPÍTULO IV Solución extrajudicial de controversias
- **Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas**
 - **Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.**
 - 1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados.
- **Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.**
 - **Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.**
 - 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma.

Regímenes especiales

- **Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales**
 - **CAPÍTULO V Jurisdicción y normas procesales**
 - Sección 1.ª Disposiciones generales
 - Sección 2.ª Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales
 - Artículo 17. Diligencias de comprobación de hechos. Estas diligencias de comprobación se registrarán por lo previsto en el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes
 - Sección 3.ª Medidas cautelares
 - Artículo 20. Petición y régimen de las medidas cautelares.
 - Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de ella la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dicha acción, que se registrarán por lo previsto en esta ley y, en lo demás, por lo dispuesto en el **Capítulo III del Título XII de la Ley de Patentes y en el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.**

Regímenes especiales

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, TR **Ley de Propiedad Intelectual**.
 - Artículo 141. Medidas cautelares.
 - Artículo 143. Causas criminales.

Presupuestos sustantivos

- Apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*)
- Peligro por la mora procesal (*Periculum in mora*)
- Caución

APARIENCIA DE BUEN DERECHO
(FUMUS BONI IURIS)

Apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*)

- El solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar con su solicitud los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un **juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión** (art. 728.2 LEC)

¿Juicio superficial o de fondo?

- AAPB Sección 15º, núm.. 7/2014, de 5 de febrero (ECLI:ES:APB:2014:4139A).
 - que el juicio sea provisional e indiciario no significa que no deba hacerse, con el pretexto de que le está vedado al juez de las medidas prejuzgar sobre el fondo pues solo emitiendo ese juicio de fondo previo puede enjuiciarse correctamente el fumus .
 - **Lo que ocurre es que ese juicio previo no tiene carácter definitivo sino provisional**, por dos razones definitivas: (i) **no persigue zanjar la controversia sino exclusivamente determinar si pueden adoptarse medidas cautelares**; y (ii) **se realiza con una posible restricción de elementos probatorios**.
- AAPB Sección 15º, núm.. 162/2020, de 10 de noviembre, ECLI:ES:APB:2020:10035ª.

¿Juicio superficial o de fondo?

Excepción de nulidad del título

- AAPB, Sección 15ª, 7/2011, 24 de enero, ECLI:ES:APB:2011:6750A
 - El difícil balance entre el juicio provisional y el definitivo sobre la validez de patente.
 - Primero, se puede excepcionar la nulidad de la patente
 - Segundo, el juicio sobre la validez de la patente es indiciario y provisional
 - Tercero, los indicios sobre la nulidad de la patente han de ser claros y evidentes
 - Cuarto, desde el punto de vista de igualdad de armas, no es lo mismo que se alegue la nulidad en la vista de las medidas acordadas con audiencia de la demandada, que cuando se alegan en la oposición a las medidas acordadas sin audiencia.

STJUE de 28 de abril de 2022, C-44/21 Phoenix Contact

- Cuestión prejudicial: objeto art. 91 Directiva 2004/48/CE
 - Compatibilidad con la jurisprudencia
 - 32 En segundo lugar, procede señalar que, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48, en relación con su considerando 22, **las medidas provisionales previstas en el Derecho nacional deben permitir la cesación inmediata de la infracción de un derecho de propiedad intelectual sin esperar una decisión sobre el fondo.**
 - 34 Pues bien, es preciso declarar que tal jurisprudencia impone un requisito que priva de todo efecto útil al artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48, puesto que no permite al juez nacional adoptar, de conformidad con la citada disposición, un mandamiento judicial destinado a lograr la cesación inmediata de la infracción de la patente controvertida **cuando dicho juez considere esa patente válida y objeto de violación.**

STJUE de 28 de abril de 2022, C-44/21 Phoenix Contact

- 38 Por ello, la Directiva 2004/48 **establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras.**
- 41 En este contexto, se ha de recordar que las patentes europeas presentadas gozan de la presunción de validez desde el día en que se publica su concesión. Así pues, desde ese día, tales patentes gozan de todo el alcance de la protección garantizada, en particular, **por la Directiva 2004/48**
- 43 De este modo, esta disposición obliga a los Estados miembros y, en definitiva, **a los órganos jurisdiccionales nacionales a ofrecer garantías de que, en particular, las medidas y los procedimientos contemplados en el artículo 9 de la Directiva 2004/48 no se utilicen de forma abusiva**

STJUE de 28 de abril de 2022, C-44/21

Phoenix Contact

- 44 (...) instrumentos jurídicos que permiten atenuar de manera global el riesgo de que el demandado se vea perjudicado por las medidas provisionales y que permiten, de este modo, protegerlo
 - 45 El solicitante ha de interponer en un plazo razonable una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente.
 - 46 La posibilidad de supeditar estas medidas provisionales a la presentación por parte del solicitante de una fianza adecuada.
 - 47 La posibilidad de ordenar al solicitante, a petición del demandado, que **indemnice a este de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas provisionales.**

Modificación de las reivindicaciones y las medidas cautelares.

- AAPB, Sección 15ª, recurso 1686/2018, 16 de octubre de 2020, (ECLI:ES:APB:2020:7566A)
- AAPB, Sección 15, núm. 197/2020, de 28 de diciembre (ECLI:ES:APB:2020:10605A).
 - ¿Qué ocurre cuando se modifica la patente durante el trámite de oposición y recurso?
 - ¿Cómo influye en la valoración del título en las medidas cautelares?
 - ¿Es necesario traducir y registrar la traducción?
 - ¿Cabe prejudicialidad en las medidas cautelares?

PELIGRO POR LA MORA PROCESAL
(PERICULUM IN MORA)

Peligro por la mora procesal (*Periculum in mora*)

- Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, **situaciones que impedirían o dificultarían la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria (art. 728.1 LEC).**

Características de las medidas cautelares

- 1.^ª Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendency del proceso correspondiente.
- 2.^ª No ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado. (art. 726.1 LEC)

Anticipatorias

- 2. Con el carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el tribunal podrá acordar como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte. (art. 726.2 LEC)

Debate en el Tribunal

- AAPB, Sección 15, núm. 191/2019 de 19 noviembre (ECLI:ES: APB:2019:9313A):
 - *el peligro en la demora no siempre puede ceñirse al riesgo de vulneración del derecho de exclusiva, sino que es preciso que el riesgo de infracción o de continuación en ella pueda llegar a frustrar o a perjudicar la tutela definitiva en el proceso principal*

Debate en el Tribunal

- AAPB, sección 15, num. 127/2016 , de 5 de julio (ECLI:ES:APB:2016:1089A).
 - En resumen en estos casos, en los que se pretende la tutela provisional del monopolio del titular de un derecho de propiedad intelectual o industria el periculum in mora no puede consistir en el nesgo que se puedan producir "situaciones que puedan llegar a impedir o dificultar la ejecución de una eventual sentencia estimatela", **sino en que la presunta vulneración pueda llegar a producirse o pueda seguir produciéndose durante el litigio**

El criterio del Tribunal

- AAPB, sección 15, núm. 76/2019, de 25 de abril (ECLI:ES:APB:2019:2013A)
- AAPB, seccion 15, núm. núm. 190/2019, de 19 de noviembre (ECLI:ES:APB:2019:9310A), de la misma fecha y el mismo tema, y,
- AAPB, seccion 15ª, núm. 14/2020, de 24 de enero (ECLI:ES:APB:2020:175A).
- AAPB, sección 15ª, num. 81/2021, 5 de mayo (recurso 315/2021)

AAPB, sección 15ª, núm. 81/2021, 5 de mayo (recurso 315/2021)

- Bajada de precios por la entrada de un competidor en el mercado.
- Discriminar precio en función de los clientes que también lo fueran del competidor.
- Defender su posición de dominio defendiendo los títulos que se la proporcionan.
- Inercias de mercado, utilización de los productos de sus competidor.

Otros criterios

- APA, sección 8ª, 14/2015, 25 de febrero (ECLI:ES:APA:2015:24A)
 - Basta con la reiteración de la infracción
- AAPM, sección 28ª, 3/2019, 11 de enero (ECLI:ES:APM:2019:74ª)
 - Es decir, en tal clase de medidas (ANTICIPATORIAS), el propio riesgo de retardo procesal es inmanente y consustancial de la actuación presumiblemente infractora, bajo la concurrencia de los anteriores rasgos fácticos.

CAUCIÓN

Caución/Fianza

- Caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado (art. 728.3 LEC).
- El tribunal determinará la caución atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que realice, según el apartado anterior, sobre el fundamento de la solicitud de la medida.

Plazo

- **PATENTES:**
 - Si éste no prestara la caución en el plazo al efecto señalado por el Juez, que en ningún caso será inferior a 5 días hábiles, se entenderá que renuncia a las medidas (art. 129 LP)

Cuantía

- Daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida
 - Naturaleza de las medidas
 - Fundamento de la pretensión
- Responsabilidad objetiva: AAPB, sección 15, núm. 1/2013, de 7 de enero (ECLI:ES:APB:2013:395A).
- Devolución de la fianza
 - Dos meses desde que se alcen las medidas.

STJUE de 12 de septiembre de 2019, C-688/17, Bayer Pharma

RESPONSABILIDAD POR SOLICITAR MEDIDA INJUSTIFICADAS

STJUE de 12 de septiembre de 2019, C-688/17, Bayer Pharma

- A instancias de Bayer como titular de una patente se adoptan medidas cautelares de cesación y prohibición contra , Richter y Exeltis posteriormente se anula la patente y se desestima la acción de infracción
- Richter y Exeltis reclama una indemnización contra Bayer por el tiempo en que estuvieron en vigor las medidas provisionales.
 - 32 En primer lugar, alberga dudas sobre el alcance de la norma contenida en el artículo 9, apartado 7, de dicha Directiva y se pregunta, en particular, si esa disposición **se limita a garantizar al demandado un derecho a indemnización o si también define el contenido de tal derecho**. En segundo lugar, se pregunta si el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 **se opone a que el juez nacional, en aplicación de una disposición de Derecho civil de un Estado miembro, examine qué papel desempeñó el demandado en la producción del perjuicio**.

STJUE de 12 de septiembre de 2019, C-688/17, Bayer Pharma

- si el **artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48**, en particular el concepto de «indemnización adecuada» contemplado en dicha disposición, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que no procede indemnizar a una persona por el perjuicio que haya sufrido **como consecuencia de no haber actuado como generalmente cabe esperar de cualquier persona con el fin de evitar o reducir su perjuicio** y que, en circunstancias como las del litigio principal, lleva al juez a no condenar al solicitante de medidas provisionales a reparar el perjuicio causado por dichas medidas, aun cuando la patente sobre cuya base se solicitaron y se concedieron tales medidas haya sido posteriormente anulada.

STJUE de 12 de septiembre de 2019, C-688/17, Bayer Pharma

- 38 Así pues, el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que obliga a los Estados miembros a facultar, en su legislación, a los órganos jurisdiccionales competentes para que condenen al solicitante, a petición del demandado, a reparar el perjuicio causado por las medidas provisionales contempladas en dicho artículo.
- 39 puede ejercerse **bien cuando las medidas provisionales estén derogadas o dejen de ser aplicables en virtud de una acción o una omisión del solicitante, o bien cuando se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual.** En segundo lugar, dicha facultad debe referirse a «todos los perjuicios» causados por las medidas contempladas y, en tercer lugar, la reparación debe realizarse en forma de una «**indemnización adecuada**».

STJUE de 12 de septiembre de 2019, C-688/17, Bayer Pharma

- 49 procede considerar el concepto de «indemnización adecuada» como un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe recibir una interpretación uniforme en el territorio de esta última.
- La indemnización no es automática cuando se den las circunstancias que exige el art. 9.7 Directiva.
- 60 Por lo que respecta a ese contexto, en primer lugar procede señalar que del considerando 22 *in fine* de la Directiva 2004/48 se desprende que la indemnización adecuada prevista en su artículo 9, apartado 7, constituye una garantía que el legislador de la Unión consideró necesaria para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una **«petición injustificada» de medidas provisionales.**

STJUE de 12 de septiembre de 2019, C-688/17, Bayer Pharma

- **63** A este respecto, cuando **los demandados comercializan sus productos a pesar de que se ha presentado una solicitud de patente o de que existe una patente que puede obstar para dicha comercialización** — extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente— **tal comportamiento puede considerarse, a primera vista, constitutivo de un indicio objetivo de la existencia de un riesgo, para el titular de dicha patente, de un perjuicio irreparable en caso de retraso en la adopción de las medidas solicitadas por él. Por lo tanto, la demanda de medidas provisionales presentada por este último como respuesta a tal comportamiento no puede calificarse a priori de «injustificada», en el sentido del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48, interpretado a la luz del considerando 22 de la misma.**

STJUE de 12 de septiembre de 2019, C-688/17, Bayer Pharma

- 70 En consecuencia, incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar que **el solicitante no abusó de la medida** prevista en el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48. **Para ello, debe tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes**

CONTRACAUTELA/ CAUTELA SUSTITUTORIA

Régimen ordinario

- 1. Aquél frente a quien se hubieren solicitado o acordado medidas cautelares podrá pedir al tribunal que acepte, en sustitución de las medidas, la prestación por su parte de una caución suficiente, a juicio del tribunal, para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare (art. 746-1 LEC).
- el fundamento de la solicitud de medidas cautelares (peligro y apariencia)
- la naturaleza y contenido de la pretensión de condena
- restringir o dificultar la actividad patrimonial o económica del demandado
 - de modo grave y desproporcionado respecto de los beneficios para el actor.

Patentes

- Presupuesto: impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado (art. 129.2 LP).
 - Graves y desproporcionadas (art. 746.2 LEC)AAPB, sección 15, núm.. 28/2012, 9 de febrero (ECLI:ES:APB:2012:3331A)
- Cuantía:
 - Daños y perjuicios que puedan ocasionar al actor
 - el fundamento de la solicitud de medidas cautelares (peligro y apariencia)
 - la naturaleza y contenido de la pretensión de condena
- ¿Es facultativa o preceptiva?
- AAP Madrid, sección 28, núm. 48/2009, de 6 de marzo (ECLI:ES:APM:2009:4121A)

Escritos preventivos

- **Objetivos:**
 - Dificultar las medidas cautelares sin audiencia de parte
 - Justificar la posición mediante el escrito preventivo
 - Puesta a disposición del tribunal competente.
- Notificar al titular de la patente la presentación del escrito.
- **Competencia territorial:**
 - No fija la competencia

Medidas cautelares y diligencias de investigación

- AAPB, sección 15ª, num. 92/2020, de 22 de mayo (ECLI:ES:APB:2020:3194A).
 - Alcance de los acuerdos de unificación
 - Necesidad de motivación concreta
 - Denuncia anónima
- SAPB, sección 15ª, núm. 80/2020, de 15 de enero (ECLI:ES:APB:2020:150)
 - Eficacia de las medidas de investigación
 - Vulneración de derechos fundamentales
 - Protección de datos
 - Designación de peritos.