

# INFRACCIÓN DE PATENTE Y MEDIDAS CAUTELARES DE CESACIÓN: ¿«ALGO MÁS» QUE INFRACCIÓN PARA CONCEDERLAS O «ALGO MENOS» QUE INFRACCIÓN PARA DENEGARLAS?

## PATENT INFRINGEMENT AND INJUNCTIVE RELIEF: «SOMETHING MORE» THAN A VIOLATION TO GRANT OR «SOMETHING LESS» THAN A VIOLATION TO DENY THEM?

JOSÉ MASSAGUER\*

### RESUMEN

La doctrina judicial que exige la presencia de «algo más» que la infracción, actual o inminente, de una patente para que se acuerden medidas cautelares de cesación es contraria a la configuración legal de esta clase de tutela cautelar, a la esencia de la protección jurídica de la patente como situación cautelable y a las exigencias del artículo 9.1.a) de la Directiva 2004/48/CE tal y como ha sido interpretado por la Sentencia del TJUE en el asunto C-688/17. En consecuencia, debe ser abandonada y retomada la doctrina que considera que la infracción vacía la esencia de la patente por sí misma y justifica por ello la concesión de medidas de cesación cautelar. Ahora bien, las concretas circunstancias del caso, si las hay, deben tomarse en consideración para denegar la cesación cautelar allí donde, a la vista del uso que el demandante hace o no hace de su patente, en realidad «hay algo menos» que infracción porque la conducta infractora no vacía *de facto* la utilidad de la exclusiva que confiere la patente.

**Palabras clave:** patentes, medidas cautelares cesatorias, Directiva 2004/48/CE.

### ABSTRACT

Some recent court rulings have found that «something more» than the patent infringement is necessary for PIs to be granted. However, this new doctrine violates the legal regime of this sort of provisional relief, the very essence of the protection of patents and the obligation under article 9.1.a) of the Directive 2004/48/EC as interpreted by the ECJ in case C-688/17. Accordingly, the courts should abandon this doctrine and assume again that the patent infringement empties its protection in a non-redressable manner, and PIs are prima facie justified. That said, the speci-

\* Catedrático de Derecho mercantil. Universidad de Murcia. He realizado este trabajo en el marco del Proyecto RTI2018-093666-B-100 denominado «Sistemas de protección y explotación comercial de las innovaciones en el ámbito de las variedades vegetales (PROINNOVEG)», correspondiente a la Convocatoria 2018 de Proyectos de I+D+I «Retos Investigación» del Programa Estatal de I+D+I. Este trabajo está cerrado el 11 de abril de 2022. Dirección de correo electrónico: [jose.masssaguer@um.es](mailto:jose.masssaguer@um.es).

fic circumstances of the case, if any, must be considered to decide to grant PIs where they imply «something less» courts should abandon this doctrine and assume again that the patent infringement empties its protection in a non-redressable manner, and PIs are prima facie justified. That said, the specific circumstances of the case, if any, must be considered to decide to grant PIs where they imply «something less» than a regular patent infringement because it does not cause the patentee to suffer the practical loss of its legal exclusivity over the patented invention.

**Key words:** patents, preliminary injunction, Directive 2004/48/EC.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN.—II. RÉGIMEN JURÍDICO.—III. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN.—IV. LA DOCTRINA DE LOS AUTORES.—V. LA DOCTRINA JUDICIAL.—VI. ALGUNOS DESARROLLOS RECIENTES DE LA DOCTRINA JUDICIAL.—VII. REVISIÓN CRÍTICA.—1. El formalismo en la definición de los criterios que fundan la necesidad de las medidas cautelares de cesación y en su refutación.—2. El marco interpretativo de la fundamentación de las medidas cautelares de cesación en materia de infracción de patentes.—3. La infracción de la patente es suficiente para impedir o limitar la completa efectividad de la sentencia que estime la acción de cesación...—4. ... salvo que de las circunstancias del caso se siga otra cosa.—VIII. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIÓN.—IX. BIBLIOGRAFÍA.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION.—II. LEGAL REGIME.—III. THE QUESTION.—IV. THE LEGAL LITERATURE.—V. THE CASE LAW.—VI. RECENT DEVELOPMENTS IN THE CASE LAW.—VII. REASSESSMENT.—VIII. RECAPITULATION AND CONCLUSION.—IX. BIBLIOGRAPHY.

## I. INTRODUCCIÓN

Las acciones de infracción de la patente son una pieza esencial de su sistema de protección jurídica, y en particular lo es el arsenal de disposiciones judiciales que, en respuesta a esas acciones, no solo imponen el respeto a la patente frente a su explotación ilícita, sino que disuaden a los terceros de emprenderla. O eso se debe esperar no solo de su diseño positivo, sino especialmente del auxilio judicial requerido para que ese diseño halle una plasmación efectiva y cumpla los fines a los que obedece. En este ámbito, el rol protagonista pertenece a la acción de cesación, sea de la infracción cometida, si hay riesgo de que continúe, sea de la solo preparada, si hay riesgo de que se inicie o reitere de forma inminente en ausencia del amparo judicial, y ello tanto si interesa una cesación definitiva, acordada en el fallo de la sentencia, como si se trata solo provisional, ordenada por el auto que acoge la oportuna petición de medidas cautelares<sup>1</sup>.

La tutela cautelar inhibitoria tiene en este ámbito una especial importancia político-legislativa y material, debido a la conjunción de la naturaleza de la protección jurídica de la patente y su duración. En el primer sentido, la protección que confiere la patente se encarna en un derecho que reserva a su titular la explotación de la invención protegida con exclusión de todo tercero no autorizado, pero no le otorga (porque es imposible) un control material sobre la

<sup>1</sup> Entre las voces más autorizadas de nuestra doctrina está fuera de cuestión el carácter unitario de la acción principal y cautelar de cesación a pesar de la pluralidad formal de remedios que comprende en función de que la conducta antijurídica se hubiera verificado ya y cupiera esperar su continuidad durante la tramitación del proceso de infracción, solo se hubiera preparado para ser iniciada inminentemente y continuada durante ese proceso, o se hubiera interrumpido pero fuera inminente su reanudación, porque en última instancia son idénticos tanto el contenido material del remedio acordado: prohibición de infringir, como la situación impeditiva de la eficacia de la sentencia que combate: infracción durante la tramitación del proceso declarativo, y su presupuesto material: riesgo de infracción. *Vid.* PANTALEÓN (1996), págs. 953-957; PORTELLANO (2003), pág. 24. También es la tesis que he defendido en MASSAGUER (2018), nms. (38) a (40), y (2020), nms. (49) a (51).

invención patentada, ni imposibilita materialmente a los terceros su explotación rival antijurídica. En el segundo sentido, la patente tiene una duración de veinte años que, en buen número de sectores y casos, se recorta severamente, *de facto*, a causa del extenso tiempo preciso para tramitar el procedimiento que lleva a su concesión y aún más para definir la redacción final de sus reivindicaciones y determinar con ello el alcance de la protección conferida a su titular, habida cuenta de la posibilidad de limitar las reivindicaciones en el curso del procedimiento de oposición y del de nulidad, de la frecuencia con que se promueven estos procedimientos y de la insistencia con que los demandados tratan de valerse de la demora en la concreción del texto final de las reivindicaciones para evitar las acciones de infracción de los titulares, especialmente en vía cautelar<sup>2</sup>.

Estas circunstancias marcan decisivamente el sentido y alcance que debe merecer la infracción iniciada o inminente en la fundamentación de la cesación cautelar. A mi juicio, la doctrina de jueces y tribunales había resuelto esta cuestión acertadamente, al entender que la infracción actual o potencial es, al menos por regla general, factor bastante para estimar el riesgo de frustración de la efectividad de la sentencia que estime la acción principal y, en presencia de los demás presupuestos requeridos, para conceder medidas de cesación provisional. Sin embargo, en una de las plazas donde usualmente se concentra la litigación sobre infracción de patentes algunas resoluciones recientes han adoptado una nueva aproximación a esta cuestión que podría dificultar grave e injustificadamente la obtención de medidas cautelares de cesación. Siempre desde mi punto de vista, ese giro no es coherente con el régimen de la tutela cautelar inhibitoria, ni en general ni en asuntos de patentes, aunque tiene la virtud de obligar a ponderar las circunstancias del caso y advertir de la presencia de factores que, a pesar de la infracción presente o inminente y de forma excepcional, podrían eliminar la necesidad de la tutela inhibitoria cautelar.

## II. RÉGIMEN JURÍDICO

Las medidas cautelares en litigios de infracción de patente están reguladas en el Capítulo III, rubricado «medidas cautelares», del Título XII, dedicado a las cuestiones relativas a la jurisdicción y normas procesales, de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes («LP»), artículos 127 a 132, que en buena medida reproducen los artículos 133 a 139 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes («LP 1986»). De definir la fundamentación de las medidas cautelares en estos litigios se encarga el artículo 127 de la LP, según el cual,

«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

<sup>2</sup> Aunque esos intentos se están rechazando por los tribunales, es indudable que, como parte de la estrategia de defensa, demoran significativamente la resolución de los procesos de medidas cautelares, como es de ver en los autos de la sección 15.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de septiembre de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:9074A), y de 28 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2021:10605A), que revocan resoluciones de instancia que acogieron las objeciones de las demandadas y fueron rápidamente reseñadas en la literatura profesional: cfr. RIBERA, Núria, «Barcelona patent court dismisses preliminary injunction request based on patent in amended form» (*Barcelona patent court dismisses preliminary injunction request based on patent in amended form - Commentary - Lexology*).

conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil»,

y de hacerlo particularmente en relación con la cesación cautelar, el artículo 128.1.a) de la LP, que al respecto establece que:

«Se podrán adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:

a) La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos».

La remisión del artículo 127 de la LP a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil («LEC») obliga a tener presente lo que en ella se dispone sobre caracterización y fundamentación de las medidas cautelares (arts. 726 y 728 LEC) si es preciso y en cuanto sea preciso integrar el régimen especial de la LP. Pero las fuentes de integración del régimen de la fundamentación de las medidas cautelares de cesación en litigios por infracción de patentes no son solo las reglas de la LEC.

Esta es materia armonizada por la Directiva 2004/48/CE de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual («Directiva», «Directiva 2004/48/CE»), que dedica a las medidas cautelares, con mención expresa de la cesación, el apartado (22) de su preámbulo, en el que se puede leer que:

«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»,

y, en su parte dispositiva, el apartado primero de su artículo 9, que establece al respecto que:

«1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan:

a) dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, a prohibir, con carácter provisional y, cuando proceda, si así lo dispone el Derecho nacional, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho, o a supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular [...]

b) ordenar la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual para impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales»,

todo lo cual, además, debe ponerse en relación con la más amplia obligación general que su artículo 1.2 impone a los Estados miembros y especialmente con

la caracterización general de las disposiciones objeto de esa obligación, entre las que figuran las medidas cautelares de cesación, que exige de ellas que sean «efectiv(a)s, proporcionad(a)s y disuasori(a)s».

Bajo este aspecto, en fin, no puede olvidarse el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio («Acuerdo sobre los ADPIC» o «Acuerdo»). Al respecto debe repararse en la mención que los apartados (4) y (5) del preámbulo de la Directiva hacen del Acuerdo como antecedente de su contenido y del sometimiento de la Unión y sus Estados miembros a las obligaciones del Acuerdo. En materia de medidas cautelares de cesación, esas obligaciones se concretan en su artículo 50 del siguiente modo:

«Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; [...].».

### III. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

En los litigios sobre infracción de patente, la caracterización y fundamento de las medidas cautelares de cesación encuentran expresión en los artículos 127 y 128 de la LP, con términos no necesariamente coincidentes y más rotundos de los que, con carácter general, emplean los artículos 726 y 728 de la LEC al respecto. En efecto, la LP asigna a las medidas cautelares la función de «asegurar la eficacia de (las) acciones» promovidas para defender la patente (art. 127 LP) o, lo que es lo mismo, «asegur(ar) debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día se dicte» (art. 128.1 LP), que se proyecta de forma clara y directa sobre «(l)a cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición» [art. 128.1.a) LP]. De este modo, la LP fija la siguiente proposición normativa: para asegurar la completa efectividad de la acción de cesación se acordará la cesación cautelar de los actos de infracción en curso o inminentes. Esta solución se hallaba en los artículos 133 y 134.1.<sup>a</sup> de la LP de 1986, con una diferencia, por lo que se refiere a la cuestión ahora considerada, no menor: la LP de 1986 no se remitía a la LEC como norma subsidiaria; sobre este extremo he de volver más adelante. No existe en la LP ni en la LEC otra indicación de las situaciones y circunstancias que, al menos típicamente, entrañen la frustración de efectividad de la sentencia que funda la necesidad de una cesación provisional, ni un elenco de las que de forma particular revelen la adecuación de la infracción para frustrar la tutela judicial solicitada. Los únicos datos positivos que sirven a este fin se hallan, como queda dicho, en la referencia legal a la infracción como factor detonante de la falta de efectividad de la sentencia y a la adecuación de la cesación provisional para evitar ese desenlace [arts. 127 y 128.1.a) LP]. Pero esos datos tampoco precisan de forma acabada si la frustración considerada ha de derivar de la infracción como suceso causal mediato que ha de ser completado por ciertos factores, desencadenados por ella,

a los que se deba inmediatamente una situación que amenace la efectividad de la sentencia, o ese riesgo puede deberse a la propia infracción, como suceso causal inmediato y suficiente para frustrar la efectividad de la tutela judicial sobre el fondo. La LP deja abierta, por tanto, la cuestión de si y en qué medida la continuidad, el inicio o la reiteración de la conducta infractora son situaciones que por sí mismas fundan la necesidad de la cesación cautelar porque por sí mismas privan o limitan la efectividad de la sentencia que verosímilmente ha de acoger la acción de cesación, o si para que se produzca este efecto y pueda acordarse fundadamente una medida cautelar de cesación, en cambio, es exigible que concurra algún elemento adicional a la explotación ilícita.

#### IV. LA DOCTRINA DE LOS AUTORES

La posición mayoritaria en la literatura jurídica especializada considera que, cuando menos en principio, la explotación infractora durante la tramitación del proceso ordinario por infracción de patente es, a los efectos que ahora se consideran, una situación que impide o limite la efectividad de la sentencia sobre el fondo y procede acordar, por ello y en presencia de los demás presupuestos, la cesación provisional de la infracción que realiza o realizará inminentemente el demandado<sup>3</sup>. Y ello, porque, expresado en unos términos u otros, la infracción priva al demandante de la exclusiva conferida por la patente durante el tiempo que media desde la presentación de la demanda a la emisión de una sentencia favorable que, si no queda firme, al menos pueda ejecutarse provisionalmente.

Este entendimiento no ha sido contestado por otros autores. Quienes hasta la fecha han estudiado solventemente las medidas cautelares en asuntos de infracción de patente o en general de propiedad industrial e intelectual y no se alinean de forma expresa con la posición anterior, tampoco la combaten. A lo sumo, indican que la cesación cautelar exige la presencia de un *periculum in mora* que es el definido por la LEC y, adviertan de esto o no, en ningún caso indican qué situaciones, genéricas o específicas, determinarían la presencia de este presupuesto en esta clase de asuntos<sup>4</sup>. En suma, difícilmente puede decirse que estos autores tengan una posición favorable o contraria a aquella primera tesis.

#### V. LA DOCTRINA JUDICIAL

Por lo general, la doctrina de jueces y tribunales ha coincidido con el planteamiento que acabo de referir como mayoritario en la doctrina de los autores. Son numerosos los pronunciamientos que han considerado que el inicio o continuidad de la infracción de la patente o en general de los derechos de propiedad industrial es la situación que, verificada durante la tramitación del proceso de infracción, frustra la efectividad de la condena de cesación que pueda acordar la sentencia. Esta apreciación se ha justificado en general por el agravamiento de los efectos de la infracción o la producción de unos ambiguos daños que resultarían de la infracción.

<sup>3</sup> Esta es en efecto la opinión que tempranamente expresó BERCOVITZ (1992), pág. 71, con la que se han alineado posteriormente MONTAÑA (2007), pág. 173; PÉREZ DAUDÍ (2017), págs. 57 y 58; DEL BARRIO (2015), pág. 575; MASSAGUER (2018), nm. (587), y (2020), nm. (683), o, me parece, RÍOS (2021), pág. 491.

<sup>4</sup> BAYLOS (1993), págs. 777 y 778; BELLIDO (2002), págs. 197 y 198; BOTANA (2009), págs. 226-228, o GARCÍA-CHAMÓN, SOLER PASCUAL y FUENTES DEVESA (2010), pág. 501.

Entre esos pronunciamientos pueden recordarse los autos (relativos a patentes, marcas o competencia desleal) de la sección 15.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de febrero de 2018<sup>5</sup>, de 5 de julio de 2016<sup>6</sup>, de 8 de enero de 2014<sup>7</sup>, de 2 de mayo de 2013<sup>8</sup>, de 9 de febrero de 2012<sup>9</sup>, de 20 de diciembre de 2005<sup>10</sup>, de 13 de diciembre de 2004<sup>11</sup>, de 17 de marzo de 2003<sup>12</sup>, de 20 de enero de 2003<sup>13</sup>, los autos de la sección 28.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de febrero de 2019<sup>14</sup>, de 7 de abril de 2017<sup>15</sup>, de 21 de abril de 2016<sup>16</sup>, de 18 de diciembre de 2015<sup>17</sup>, de 2 de febrero de 2015<sup>18</sup>, de 9 de enero de 2015<sup>19</sup>, de 23 de noviembre de 2012<sup>20</sup>, de 23 de septiembre de 2011<sup>21</sup>, de 23 de marzo de 2011<sup>22</sup>, de 4 de marzo de 2011<sup>23</sup>, de 24 de septiembre de 2010<sup>24</sup>, o los autos de la sección 8.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Alicante de 8 de junio de 2018<sup>25</sup>, de 18 de julio de 2017<sup>26</sup>, de 1 de junio de 2017<sup>27</sup>, de 7 de julio de 2016<sup>28</sup>, o de 8 de octubre de 2015<sup>29</sup>.

No parece ocioso recordar ahora la rotundidad con la que estos autos han formado la doctrina señalada, como es de ver en el ya citado auto de la sección 28.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de diciembre de 2015:

«32.—En diversas resoluciones nos hemos referido al alcance del periculum in mora cuando se ejercitan acciones de propiedad industrial o competencia desleal por sus particulares características. Si la conducta fuese considerada infractora y se tolerase su subsistencia durante la pendencia del litigio, se estaría permitiendo a la parte demandada que se aprovechara de modo continuado de una actuación ilícita, cuyas consecuencias adversas, para el mercado y para la parte demandante, no podrían borrarse completamente si se mantuviese la situación hasta que finalizase la contienda judicial, por lo que parece claro el riesgo de que el resultado final del proceso pudiera suponer una solución tardía y poco eficaz para el conflicto.

33.—En este sentido, no debe perderse de vista la relevancia que han adquirido en dicho ámbito las medidas cautelares que se han dado en llamar anticipatorias, sobre todo cuando, se ejercitan acciones de cesación o prohibición de deter-

<sup>5</sup> ECLI:ES:APB:2018:348A.

<sup>6</sup> ECLI:ES:APB:2016:1089A.

<sup>7</sup> ECLI:ES:APB:2014:92A.

<sup>8</sup> ECLI:ES:APB:2013:586A.

<sup>9</sup> ECLI:ES:APB:2012:3331A.

<sup>10</sup> ECLI:ES:APB:2005:8332A.

<sup>11</sup> ECLI:ES:AP B:2004:6008A.

<sup>12</sup> ECLI:ES:APB:2003:488A.

<sup>13</sup> ECLI:ES:APB:2003:1945A.

<sup>14</sup> ECLI:ES:APM:2019:829A.

<sup>15</sup> ECLI:ES:APM:2017:1963A.

<sup>16</sup> ECLI:ES:APM:2016:315A.

<sup>17</sup> ECLI:ES:APM:2015:1103A.

<sup>18</sup> ECLI:ES:APM:2015:135A.

<sup>19</sup> ECLI:ES:APM:2015:853A.

<sup>20</sup> ECLI:ES:APM:2012:18377A.

<sup>21</sup> ECLI:ES:APM:2011:14512A.

<sup>22</sup> ECLI:ES:APM:2011:5819A.

<sup>23</sup> ECLI:ES:APM:2011:1667A.

<sup>24</sup> ECLI:ES:APM:2010:1376A.

<sup>25</sup> ECLI:ES:APA:2018:304A.

<sup>26</sup> ECLI:ES:APA:2018:341A.

<sup>27</sup> ECLI:ES:APA:2017:256A.

<sup>28</sup> ECLI:ES:APA:2016:110A.

<sup>29</sup> ECLI:ES:APA:2015:119A.

minadas conductas, puesto que con ellas se garantiza la efectividad del derecho accionado, no tanto porque faciliten que en su día pueda ejecutarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, *prima facie*, se presenta como antijurídica, y que por tanto se agrave el daño que se está causando al actor, facilitando que la ejecución de la sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por el demandante.

34.—En el caso presente puede apreciarse la concurrencia de *periculum in mora* por cuanto, en línea con lo expuesto, se trata de evitar que durante el proceso se reproduzcan las conductas ilícitas que se han constatado, sin que, en principio, se aprecie un cambio significativo de las circunstancias que conformaban el escenario en el que aquellas se desarrollaron que permita descartar la reiteración de aquellas».

O, lapidariamente, en el también citado auto de la sección 28.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de enero de 2015:

«La medida cautelar resulta justificada por la legítima pretensión de evitar que el demandado pudiera seguir beneficiándose de una posición infractora mientras se tramita el litigio.

Nada hay más dañino para los derechos de exclusiva, tales como los que esgrime la actora (marcarios), que el tener que soportar inmisiones indebidas por parte de terceros que no estén dispuestos a respetarlos y persigan sacar partido de ello mientras el titular consume el tiempo en poder accionar los mecanismos legales para tratar de defenderse».

Así como en el auto, ya referido, de la sección 15.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de julio de 2016, en el que se dice:

«93. No se trata de que en estos casos la medida no deba cumplir este requisito (*periculum in mora*) —sino que su contenido debe definirse de otro modo que como lo hace el art. 728.1 LEC—. Por ello, en aquellos casos en los que la medida cautelar persigue anticipar de forma provisional el fallo de la sentencia, como ocurre en este caso en él que se pretende obtener un mandamiento judicial para que las demandadas colaboren para impedir el riesgo de infracción, el peligro debe consistir en que durante el procedimiento se pueda vulnerar o se pueda continuar vulnerando el derecho del actor. Por tanto, lo que el demandante debe justificar es ese riesgo de vulneración o esa actual y continuada vulneración. No creemos que tenga sentido adoptar medidas cautelares de esta índole para remediar provisionalmente situaciones pasadas, si no existe un riesgo razonable de que la infracción vuelva a producirse, pero creemos que tiene todo él sentido adoptar estas medidas para evitar una vulneración previsible aunque no actual.

94. 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 riesgo que se puedan producir “situaciones que puedan llegar a impedir o dificultar la ejecución de una eventual sentencia estimatoria”, sino en que la presunta vulneración pueda llegar a producirse o pueda seguir produciéndose durante el litigio».

## VI. ALGUNOS DESARROLLOS RECIENTES DE LA DOCTRINA JUDICIAL

De esta doctrina se apartan algunas de las resoluciones más recientes de la sección 15.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Barcelona. Me refiero a los autos

de la Sala de 15 de septiembre de 2021<sup>30</sup>, de 5 de mayo de 2021<sup>31</sup>, de 24 de enero de 2020<sup>32</sup>, de 19 de noviembre de 2019<sup>33</sup> y de 25 de abril de 2019<sup>34</sup>. En particular, según se establece en el auto de 25 de abril de 2019 (reproducidos en el auto de 15 de septiembre de 2021):

«20. La redacción de esa norma ha disipado las dudas cuando ha optado por la conceptualización del *periculum* como “riesgo de ineffectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”. Riesgo de ineffectividad que, se precisa, debe examinarse “en el caso de que se trate”, esto es, de forma concreta en cada caso, de donde se deriva que el legislador no lo ha exonerado en ningún caso, y particularmente no lo ha hecho en los casos de tutela cautelar anticipatoria ni tampoco lo ha puesto en relación con una abstracta posibilidad de infracción, sino que exige que del riesgo de infracción o de la continuidad en la misma se deriva un riesgo concreto que pueda frustrar la tutela definitiva pretendida.

21. El hecho de que la medida cautelar interesada no sea simplemente conservativa (esto es, que simplemente tienda a garantizar la ejecución) sino que sea anticipatoria, esto es, pretenda que se anticipe la misma tutela pretendida en el proceso principal, no es un argumento para excluir la exigencia de *periculum* sino más bien lo contrario: lo que justifica es que su examen se deba hacer con mayor rigor y cuidado, por el carácter abierto de esa tutela y por los riesgos asociados a la misma. Y es precisamente la inclusión de la tutela anticipatoria la que ha llevado al legislador a conceptualizar el peligro en la demora poniéndolo en relación con el “riesgo de ineffectividad”, expresión más abierta y comprensiva que la de “riesgo de inejecución”, tradicionalmente aplicada en el ámbito de las medidas puramente conservativas.

22. Que la tutela cautelar sea anticipatoria, esto es, que conceda derecho a quien la solicite a anticipar lo mismo que la sentencia definitiva, no significa que se tenga derecho incondicional a esa anticipación de la tutela sin la exigencia de un buen motivo para anticiparla, esto es, de *periculum*. El fundamento de la tutela anticipada se encuentra en el riesgo de ineffectividad de la tutela definitiva pero, para que concurra el mismo, es preciso algo más que el mero riesgo de que se llegue a producir la infracción de los derechos, o de que se reitere tal infracción. Habrá que analizar en cada caso la razón por la que la tutela definitiva devendría ineficaz (total o parcialmente) si no se concede la tutela anticipada. En eso consiste el peligro por la demora, tal y como se encuentra definido en el artículo 728.1 LEC».

La nueva doctrina se construye a partir de las tres consideraciones que siguen: por una parte, se reconoce que, para las medidas cautelares anticipatorias, el riesgo por la mora procesal consiste en la ineffectividad de la sentencia, y no en su sola inejecutabilidad, y debe comprobarse de forma rigurosa y cuidadosa en cada caso, en atención a sus propias circunstancias, y no recurriendo a estereotipos; por otra parte, se subraya que la ineffectividad de la

<sup>30</sup> Cit. *supra*. Esta resolución y sus implicaciones no ha pasado inadvertida a la literatura profesional: CEBOLLERO, Ernesto, «La repetición de una solicitud de medidas cautelares ante el cambio de circunstancias y el requisito de peligro de mora procesal. Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, en el caso *Semglee*» (La repetición de una solicitud de medidas cautelares ante el cambio de circunstancias y el requisito de peligro de mora procesal. Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, en el caso *Semglee* - Baylos).

<sup>31</sup> ECLI:ES:APB:2021:3553A.

<sup>32</sup> ECLI:ES:APB:2020:175A.

<sup>33</sup> ECLI:ES:APB:2019:9310A.

<sup>34</sup> ECLI:ES:APB:2019:2013A.

sentencia sobre el fondo del asunto relevante en materia de medidas cautelares no es una consecuencia abstracta de la infracción, sino un riesgo concreto derivado de la propia infracción o de su continuidad; a la vista de lo anterior, finalmente, se concluye que la falta de efectividad de la sentencia requiere algo más que la infracción, de modo que, en este contexto, el debate procesal debe centrarse en identificar y justificar la concreta razón por la que, sentada la realidad o inminencia de la infracción, la sentencia sería ineficaz si no se concediera la cesación cautelar.

## VII. REVISIÓN CRÍTICA

Este desarrollo judicial tiene sin duda la virtud de dirigir el foco a la valoración de las concretas circunstancias del caso para apreciar la necesidad de la tutela cautelar frente a la infracción actual o inminente. Con todo, este planteamiento no lleva inexorablemente a concluir que la cesación cautelar solo se puede conceder si hay algo más que la infracción y en todo caso no convence, puesto que adolece del mismo formalismo que de forma implícita reprocha a la doctrina judicial de la que se separa, da la espalda a los criterios interpretativos que suministra la inserción de las medidas cautelares entre los instrumentos que implementan la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, pasa por alto las exigencias interpretativas derivadas del carácter de ley especial que tiene la regulación de las medidas cautelares de cesación en la LP, y en fin colisiona con el deber de interpretar los artículos 127 y 128.1.a) de la LP conforme al Derecho de la Unión Europea, particularmente con la fundamentación de la cesación cautelar de la Directiva 2004/48/CE según ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE»).

### 1. El formalismo en la definición de los criterios que fundan la necesidad de las medidas cautelares de cesación y en su refutación

Como he dicho, la literatura especializada y las resoluciones judiciales proclives a estimar que, en los asuntos de infracción de patentes y otras modalidades de propiedad industrial, el riesgo por la mora procesal concurre si la infracción denunciada se está cometiendo o es inminente no suele dedicar gran esfuerzo a explicar por qué la infracción tiene esa virtualidad por sí misma. El cuestionamiento de esta aproximación, del que parte la nueva doctrina parece del todo oportuno; no es dable, en efecto, dejar de lado los hechos del caso para justificar la necesidad de las medidas cautelares cesatorias con un brocardo.

Pero seguramente la refutación que se ha hecho de la lectura dominante tampoco deja de sustituir la fundamentación técnica y concreta que, desde mi punto de vista, se requiere en general y en especial si se abandona una posición mantenida firmemente hasta entonces; no vale recurrir para ello a un axioma que poco ahonda en por qué los efectos naturales de la infracción durante la tramitación del proceso ordinario no eliminarían o limitarían la efectividad de la sentencia. En este sentido, tan lugar común parece afirmar que la continuidad, comienzo o reiteración de la infracción de una patente elimina o limita seriamente la utilidad a la tutela judicial que se conceda al demandante y solicitante de medidas cautelares de cesación porque de ello se sigue un agravamiento del

daño que soporta el titular de la patente o la producción de ese daño, como sostener que «[e]l fundamento de la tutela anticipada se encuentra en el riesgo de ineffectividad de la tutela definitiva pero, para que concurra el mismo, es preciso algo más que el mero riesgo de que se llegue a producir la infracción de los derechos, o de que se reitere tal infracción» (AAP Barcelona, secc. 15.<sup>a</sup>, de 15 de septiembre de 2021<sup>35</sup>) si a continuación no se explica de forma argumentada por qué esto es así, ni se define qué es ese «algo más» que la sola infracción que debería concurrir en cada caso.

## 2. El marco interpretativo de la fundamentación de las medidas cautelares de cesación en materia de infracción de patentes

Desde una perspectiva general, las mismas razones que justifican la inserción de las medidas cautelares en el contenido del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y determinan su configuración normativa ordinaria, justifican también la exigencia de que el ordenamiento establezca y los jueces y tribunales faciliten que los titulares de patentes no solo dispongan de una protección cautelar contra la explotación ilícita de sus derechos enérgica, sino que además esa tutela sea razonablemente alcanzable.

Estas razones son bien conocidas. Sin embargo, no estará de más recordar que las medidas cautelares en el proceso civil, incluidas las que tienen por objeto la cesación provisional de conductas verosímelmente antijurídicas, forman parte de los instrumentos procesales que sirven de forma más evidente a la garantía constitucional de una «justicia civil efectiva» y, en particular, a la faceta de esa garantía consistente en una «respuesta judicial más pronta, mucho más cercana en el tiempo a las demandas de tutela y con mayor capacidad de transformación real de las cosas», para lo que precisamente se hacen legalmente «más asequibles y eficaces», como es de ver en los párrafos primero y segundo del apartado I de la Exposición de Motivos de la LEC. Sobre ello, no parece discutible que esa prontitud de la respuesta judicial, aun cuando sea provisional, frente a actuaciones antijurídicas es a todas luces un objetivo que está más intensamente ligado a las medidas cautelares de carácter anticipatorio o satisfactivo, como es la cesación cautelar de la infracción de las patentes, que a las de carácter asegurativo o conservativo.

Estos pasajes de la Exposición de Motivos de la LEC establecen así una relación inmediata entre los siguientes elementos: en primer término, la garantía constitucional de la tutela judicial de los derechos de las personas frente a su agresión ilícita; en segundo término, el objetivo de una justicia civil efectiva a la que es inherente una respuesta judicial rápida a las demandas de protección de esos derechos, y, en último término, la configuración del régimen de las medidas cautelares y, por la intensa conexión con el cumplimiento de la exigencia de presteza en la respuesta, especialmente la del régimen de las medidas de carácter satisfactivo. Esta relación genera en esta materia un criterio de interpretación teleológico que exige, por lo que interesa, que las normas sobre cautelares anticipatorias sean leídas de forma que respete la asequibilidad y eficacia con las que se diseñaron, que empieza como es obvio por que jueces y tribunales

---

<sup>35</sup> Cit. *supra*.

no requieran para responder a las demandas de auxilio datos o factores que en cambio no exija la ley.

Por otra parte, y ahora se trata del marco interpretativo que proporciona el régimen de las medidas cautelares en la LP, la exigencia judicial de algo más que la sola infracción parte de que el *periculum in mora* requerido para la concesión de medidas cautelares de cesación en casos de infracción de una patente se establece en el artículo 728.1 de la LEC, y en particular que su causa es la misma: la pendencia del proceso principal, que lo es, y que su contenido es el mismo: la producción de una situación distinta del propio acto ilícito, que afecta negativamente a la utilidad del fallo del proceso declarativo, que no lo es tanto. En efecto, esto último pasa por alto que los artículos 127 y sobre todo 128.1.a) de la LP, por lo que importa, disponen un régimen de tutela cautelar especial que se proyecta sobre la configuración de los remedios provisionales que pueden acordarse y sobre sus respectivos presupuestos. Con carácter general, así lo pone en claro la remisión a la LEC como norma supletoria (art. 127 LP) y, en especial, la supervivencia, sin haber sufrido rasguño, de la ordenación de las medidas cautelares de la LP de 1986 a la unificación de los procesos civiles acometida en la LEC, lo que no se puede decir, por ejemplo, de la ordenación de las medidas cautelares establecida en el primer artículo 25 de la Ley de Competencia Desleal (disposición derogatoria única, apartado 2, núm. 11.º LEC), y su reiteración en lo esencial y desde luego en la materia que nos ocupa en la LP de 2015. Con carácter particular, así resulta de la circunstancia, ya señalada, de que la regulación de las medidas cautelares establecida en la LP de 1986 careciera de remisión a la entonces vigente ley procesal civil y regulara el fundamento de las medidas cautelares de cesación exactamente como lo hace hoy la LP de 2015.

Todo ello apunta sistemáticamente a la autonomía de este aspecto del régimen de las medidas de cesación cautelar en materia de infracción de patentes respecto del régimen general de la LEC, que de hecho se ve correspondida por los contenidos sustantivos. En efecto, el texto de los artículos 127 y sobre todo 128.1.a) de la LP, junto con las previsiones del artículo 129 de la LP sobre la caución, contiene todo el régimen de la fundamentación de la cesación cautelar, que se resume en que esa disposición judicial sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia que se pronuncie sobre la acción de cesación ejercitada con la demanda (lo que solo es procedente si la estimación de la demanda en este punto es verosímil y concurre por ello la oportuna apariencia de buen derecho) ante la comisión efectiva o inminente de la infracción de la patente (lo que presupone que la infracción amenaza la efectividad de la condena a cesar), y en el afianzamiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución si por una razón u otra la sentencia no es favorable al titular de la patente. Como se ve, de la fundamentación de las medidas cautelares tratan los pasajes que la LP dedica a concretar su función material, recogidos en el artículo 127 de la LP mediante la referencia a que las medidas cautelares se dirigen a «asegurar debidamente la eficacia de dichas acciones», y, a continuación y sobre todo, en el inciso primero del artículo 128.1 de la misma Ley, que precisa la referencia anterior al indicar que «se podrán adoptar como medidas cautelares [...] las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día se dicte», introduciendo la exigencia de salvaguarda de la «completa» efectivi-

dad de la sentencia (que no se halla en el art. 728.1 de la LEC), y al proyectar esa precisión, a renglón seguido, sobre «(l)a cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición».

Así las cosas, la cuestión que, en el ámbito ahora estudiado, queda planteada es si la explotación infractora durante la tramitación del juicio ordinario determina o no que la cesación cautelar sea necesaria, considerados los hechos del caso, para asegurar la utilidad completa de la sentencia que verosímelmente estime la acción de cesación. No lo es en cambio si la infracción cometida a lo largo del proceso declarativo modifica el estado de las cosas de un modo que (la modificación derivada de la infracción, y no la infracción) impida o limite la efectividad de la sentencia. Esta última exigencia, en efecto, no está formulada en la LP, que como queda dicho si no requería ser integrada al respecto por la LEC en 1986 ni tampoco en 2000, tampoco lo necesita a partir de 2015-2017.

### **3. La infracción de la patente es suficiente para impedir o limitar la completa efectividad de la sentencia que estime la acción de cesación...**

Como subraya la doctrina judicial, la apreciación de las condiciones requeridas para conceder medidas cautelares (privación o limitación de la efectividad de la sentencia y necesidad de la cesación o prohibición provisional para asegurarla) ha de hacerse a la luz de las circunstancias relevantes del supuesto considerado. Pero si esto es cierto, tampoco lo es menos que entre esas circunstancias se cuenta la propia naturaleza del bien jurídico protegido que motiva y sobre el que versa el debate procesal en el juicio ordinario, como es, en este caso, el derecho de patente, como también se cuentan las que atañen al propio objeto y contenido de la tutela judicial sobre el fondo del asunto que se pretende mediante la demanda de infracción, como es la cesación o prohibición de la agresión del demandado al bien jurídico protegido.

La esencia de la protección conferida por la patente, cuyo respeto y guarda frente a la infracción requiere el auxilio judicial, consiste en la reserva de su explotación a favor de su titular durante el tiempo en que se encuentra en vigor o, lo que es lo mismo, en la exclusión de los terceros de su explotación (si no cuentan con la oportuna autorización de su titular, se benefician de una excepción a la regla general anterior o son licenciarios de una licencia obligatoria). Si fracasa esta regla de exclusiva, fracasa el entero sistema de patentes no solo para salvaguardar los legítimos intereses del titular de la patente, sino también para alcanzar su objetivo institucional, el impulso de la innovación técnica como medio de promoción de la competencia. Todo ello (fines político-legislativos, funciones institucionales y disposiciones sustantivas y procesales) integra el *statu quo* cuya tutela judicial efectiva garantizan el artículo 24 de la Constitución y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta» o «CDFUE»), y cuyo respeto, además, exige la protección de la propiedad intelectual reconocida por el artículo 33 de la Constitución y el artículo 17.2 de la Carta, en este caso en la forma que concreta la Directiva 2004/48/CE. Por tanto, la eficacia práctica y utilidad de la sentencia que acoja en su día la acción de cesación solo se puede establecer y su grado de efectividad (pues, como queda dicho, en materia de patentes se trata de asegurar la «completa» efectividad de la sentencia) solo se puede medir por la adecuación de su fallo para preservar

el disfrute de la posición jurídica atribuida por la patente a su titular o, más precisamente y visto que la infracción poco tiene que ver con la «causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes» del apartado tercero del artículo 33 de la Constitución, para imponer (en interés del titular y del interés público que inspira el sistema de patentes) su respeto real a los terceros durante el tiempo que media entre la publicación de la mención de su concesión y la terminación de su duración, incluido el tiempo que dura un proceso de infracción que se hubiera de iniciar entretanto para defender la patente.

De ahí que las medidas cautelares de cesación sean necesarias para que la sentencia sea completamente efectiva a partir del momento en que se produce o es inminente la producción de una infracción que además tendrá continuidad durante la tramitación del juicio ordinario<sup>36</sup>. De otro modo, la condena a cesar no transforma la realidad de la que forma parte la infracción (cfr. párrafo segundo del apartado I de la Exposición de Motivos de la LEC), no consigue que el titular de la patente disfrute de la posición exclusiva *erga omnes* que le es conferida sobre la invención patentada durante todo el tiempo por el que le es conferida, no evita el despojamiento sin causa de un derecho patrimonial. Y es obvio que no lo puede hacer, si el demandado explota ilícitamente la patente mientras se tramita el proceso de infracción porque la cesación definitiva acordada en la sentencia solo vale hacia el futuro, no tiene carácter retroactivo, ni puede prolongar la vigencia de la patente durante el tiempo en que la invención que protege fue explotada por el condenado a cesar; en suma, la infracción durante este tiempo impide que la acción de cesación y la sentencia que la estima consiga salvaguardar el núcleo esencial del derecho que el ordenamiento reconoce al titular de la patente y el interés público que lo justifica. Como se ve, en fin y desde el solo punto de vista de la consistencia del derecho de patente como bien jurídico protegido y de la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva del legítimo interés de su titular a no ser privado de su derecho, la continuidad, inicio o reiteración de la actividad infractora durante la tramitación del proceso vacía el derecho de patente y vacía o, para ser más precisos, agota la eficacia a la acción de cesación, puesto que, en la medida en que el demandante hubo de soportar el uso rival e ilícito, en realidad solo reestablece la exclusividad que confiere la patente, que no es propiamente su función, y en cambio no preserva la integridad de la posición jurídica de su titular, porque admite un paréntesis en la duración de su protección que en forma alguna tolera la sustitución de la exclusividad por una difícil e incierta indemnización de daños y perjuicios. En otras palabras, la realización de la infracción tras haberse iniciado el proceso declarativo afecta al efecto esencial de la patente (la atribución de un derecho de exclusión que dura veinte años, y no menos en caso de infracción) y por ello a la virtualidad de su protección jurídica de un modo fatal<sup>37</sup>. En este sentido deben entenderse, creo, las referencias a la verificación o agravamiento del daño asociado a la continuidad, inicio o reiteración de la infracción mientras se tramita el juicio ordinario, que, como se ha indicado, son frecuentes en los pasajes dedicados a explicar la razón por la que la cesación que acuerde la sentencia carecerá de efectividad o

<sup>36</sup> Algunas de las ideas de este párrafo se encuentran ya en MASSAGUER (2020), nm. (683).

<sup>37</sup> Se encuentra, en relación con la protección jurídica de la función de las marcas, u apunte en este sentido en AAP Madrid, secc. 28.<sup>a</sup>, de 15 de noviembre de 2018 (ECLI:ES:APM:2018:5893A).

la verá limitada y por la que en consecuencia debe acogerse la pretensión inhibitoria cautelar; así se hace en el auto de la sección 28.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de enero de 2015 ya citado, aunque usualmente esta referencia se emplea como axioma.

Dicho esto, no se debe pasar por alto que la insuficiencia de la sentencia que estima la acción de cesación para prestar de forma efectiva la tutela que el ordenamiento concede al titular de la patente ante su explotación ilícita no se debe a un defecto sustantivo en el diseño de su protección, ni a un defecto estructural de los remedios que son objeto de la acción de cesación. Tampoco es parte del plan del legislador que el titular de la patente deba soportar los usos infractores de la invención protegida durante el transcurso de un proceso declarativo dirigido a hacer respetar su exclusividad a cambio de una indemnización de daños y perjuicios. En efecto, esa insuficiencia tiene su fuente en la tramitación del proceso ordinario que, por motivos evidentes, no puede ser instantánea ni siquiera breve. Esto es, la sentencia que estima la acción de cesación en casos de explotación ilícita concurrente con la tramitación del proceso por infracción no ofrece la protección efectiva que el ordenamiento reconoce a su titular precisamente por el factor que encarna la causa del peligro en la mora procesal, a saber: el tiempo que inexorablemente requiere hacer justicia y, en particular, el que es necesario que transcurra para que se tutele judicialmente la posición jurídica del titular de la patente tal cual le ha sido atribuida por el ordenamiento y dejado en manos de jueces y tribunales (salvo previa tolerancia de la explotación infractora).

No se me oculta que este razonamiento liga con carácter general el fundamento de la cesación cautelar a la sola continuidad o a la inminente realización o reanudación de la actividad infractora o si se prefiere, asume con ese carácter que la necesidad de la orden de cesación cautelar está implícita en la infracción. Pero nada hay en ello que no suceda en otros ámbitos<sup>38</sup> y, sobre todo, que no se corresponda con el régimen de las medidas cautelares de cesación dirigidas contra actos denunciados como infractores, que no venga exigido por la Directiva 2004/48/CE, o que excluya la oportuna ponderación de las concretas circunstancias del caso para rechazar la petición de medidas cautelares de cesación donde revelen que la tutela judicial no sirve para salvaguardar la esencia del derecho de patente.

En primer término, el criterio que alienta la justificación de que, por las razones expuestas y como regla general, la infracción del derecho de patente es suficiente para fundar la necesidad de las medidas cautelares de cesación combina la irreversibilidad estructural y sustantiva de los efectos del acto ilícito combatido con la injerencia ilegítima en la posición y expectativas concurrenciales del titular de la patente infringida. Ambas, conviene advertir, son consecuencias en principio inherentes a la infracción. Como he dicho, la explotación infractora durante la tramitación del proceso declarativo socava la esencia de la patente, vacía el contenido sustantivo de su protección jurídica e impide que alcance su función individual e institucional, y lo hace, como también ha quedado dicho, de forma irreversible y, además, con indebida obstacu-

<sup>38</sup> Ningún problema ha habido, en efecto, para admitir un riesgo por la mora procesal *per se*, por ejemplo, en asuntos de impugnación y suspensión de acuerdos sociales, AAP Madrid, secc. 28.<sup>a</sup>, de 2 de octubre de 2015 (ECLI:ES:APM:2015:884A): «en determinados supuestos el peligro por la mora procesal está implícito y pueda deducirse de la propia naturaleza de la conducta imputada al administrador».

lización de la posición de su titular. En este sentido, la infracción entraña una interferencia en las expectativas y oportunidades de negocio vinculadas a la posición exclusiva atribuida por la patente, puesto que solo la cesación definitiva acordada en el momento en que se establece la litispendencia preservaría la integridad de la posición exclusiva tutelada, mientras que la que se acuerda en el mejor de los casos bastantes meses después no lo hace. Como es sabido, la reversibilidad o irreversibilidad de los efectos de la conducta afectada por un vicio de invalidez es precisamente el criterio que funda la procedencia de la suspensión cautelar (de los actos de ejecución) de los acuerdos sociales impugnados por ser verosímilmente ilícitos<sup>39</sup>. Por su parte, la obstaculización de la legítima expectativa de explotar de la invención protegida sin estar expuesto a la competencia de terceros no consentida o no amparada legalmente es justamente la razón que ha fundado la concesión de medidas cautelares de cesación<sup>40</sup>.

En segundo término, el artículo 9.1.a) de la Directiva 2004/48/CE y el artículo 50.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la Directiva implementa en el Derecho de la Unión, indican que la infracción, actual o inminente, de la patente que se hace valer en el proceso declarativo es, cuando menos en principio, factor suficiente para que jueces y tribunales acuerden, si así se solicita, su cesación provisional. Ninguno de ellos, en efecto, condiciona el reconocimiento de esta vía de defensa judicial, sin esperar a la sentencia, a circunstancia distinta de la verificación de la infracción (*vid. supra* [2]). En particular, el artículo 50.1 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a sus miembros simple y llanamente a autorizar a sus jueces y tribunales a acordar medidas provisionales rápidas y eficaces para evitar la infracción de los derechos de propiedad intelectual a los que se aplica. Solo donde se trate de medidas sin audiencia de parte pide el artículo 50.2 del Acuerdo que su adopción sea conveniente y que en ese juicio de conveniencia se tenga en cuenta la probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular de la patente u otro derecho de propiedad intelectual. Por su parte, la Directiva solo deja en manos de los Estados miembros la posibilidad de prever multas coercitivas para asegurar el cumplimiento de la medida cautelar de cesación [art. 9.1.a) de la Directiva 2004/48/CE] y solo somete la concesión de la tutela inhibitoria cautelar a que se respete el derecho a la defensa del demandado en el proceso cautelar, se vele por la proporcionalidad y preste el demandante las garantías necesarias para el caso de que su petición se revele injustificada, señalando eso sí que su concesión estará especialmente justificada donde se establezca que el retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular del derecho de patente [cdo. (22) de la Directiva 2004/48/CE]; pero esto último solo señala un escenario en que la inhibitoria cautelar estará «especialmente justificada», por lo que no excluye que el perjuicio irreparable que se menciona en este contexto sea la realización de la infracción durante la tramitación del proceso declarativo, como por lo demás sugiere la redacción del artículo 9.1.a) de la Directiva, que establece

<sup>39</sup> AAAP Madrid, secc. 28.<sup>a</sup>, de 13 de febrero de 2015 (ECLI:ES:APM:2015:747A), Madrid, secc. 28.<sup>a</sup>, de 7 de febrero de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:528A).

<sup>40</sup> En materia de competencia desleal a favor del titular de la autorización de comercialización sobre un medicamento objeto de un certificado complementario de protección, AAP Barcelona, secc. 15.<sup>a</sup>, de 20 de enero de 2011 (ECLI:ES:APB:2011:1710A), y en un asunto de marcas a favor de su titular, AAP Madrid, secc. 28.<sup>a</sup>, de 15 de noviembre de 2018, cit. *supra*.

una evidente conexión entre el remedio cautelar cesatorio que se ha de incorporar al ordenamiento interno («mandamiento judicial»), su fundamento fáctico («cualquier infracción inminente» y «la continuación de las infracciones alegadas») y su contenido material («prevenir cualquier infracción inminente» y «prohibir, con carácter provisional [...] la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho»). Desde otra perspectiva, este es el planteamiento que se ajusta de forma más genuina al mandato de que las medidas, procedimientos y recursos de defensa de los derechos de patente sean disuasorias del artículo 3.2 de la Directiva 2004/48/CE.

En fin, también es la solución que exige la jurisprudencia del TJUE. En efecto, su sentencia en el asunto C-688/17<sup>41</sup> establece de modo particularmente claro (puesto que todas las matizaciones que introduce solo recuerdan que el enjuiciamiento final debe hacerse a la luz de los hechos del caso y compete al juez nacional) esa conexión entre infracción de la patente y perjuicio irreparable que justifica especialmente la concesión de medidas cautelares de cesación; así es de ver en su apartado (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».

#### 4. ... salvo que de las circunstancias del caso se siga otra cosa

En suma, la infracción de la patente durante la tramitación del proceso trae consigo la privación o limitación de la efectividad de la sentencia que acoja la pretensión cesatoria formulada en la demanda, precisamente por las razones que determinan la irreversibilidad del vaciamiento de la exclusiva concedida por la patente a su titular y la obstaculización de la posición competitiva del demandante. Pero esto es, como también he dicho, solo una regla general, *id quod plerumque accidit*, y no una máxima inexorable e irrefutable. De ahí la necesidad de no perder de vista las circunstancias del caso enjuiciado y atender a ellas para resolver si media o no necesidad de una orden de cesación cautelar o, lo que es lo mismo, para concluir que la petición de las medidas cautelares de cesación está fundada.

Ahora bien, el sentido de la atención que propongo es inverso al que afirma la nueva doctrina judicial; no se trata de establecer si en efecto el solicitante de medidas cautelares de cesación debe alegar y justificar que hay «algo más» que la infracción concurrente con el proceso declarativo para que puedan concederse las medidas cautelares de cesación, sino de considerar y verificar que no haya «algo menos» que la infracción para que deban denegarse.

En efecto, solo se produce un vaciamiento de la protección jurídica que confiere la patente y constituye su esencia como bien jurídico cautelable, que

<sup>41</sup> STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-688/17, *Bayer Pharma AG c. Richter Vegyészeti Gyár Nyrt y Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.*: ECLI:EU:C:2019:722.

es irreversible y obstaculiza el aprovechamiento de la posición de exclusiva concurrencial y expectativas ligadas a ella si la explotación infractora concurre con la que efectúa el titular de la patente. Así las cosas, la infracción cometida durante la tramitación del proceso ordinario no frustra la utilidad práctica de la sentencia sobre el fondo si el demandante no explota la invención patentada por sí o por medio de un licenciataria exclusivo, sea fabricando el producto patentado, poniendo en práctica el procedimiento patentado, efectuando el uso patentado o comercializando los productos directa o indirectamente protegidos por la patente de que se trate, salvo que la indemnización de daños y perjuicios que pueda obtenerse en este caso, por razones de hecho o de Derecho, sea inhábil para reintegrar el valor real de la utilización no autorizada de la invención patentada que entre tanto extrae el infractor. De hecho, este planteamiento encontró expresión positiva en el artículo 133 de la LP de 1986, ahora silenciado por el artículo 127 de la LP, que en su día y en el trance de considerar su aplicación en materia de marcas, donde se carecía de norma similar, jueces y tribunales relacionaron, a mi modo de ver, acertadamente con la falta del peligro en la mora procesal, como es de ver en los autos de la sección 15.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de noviembre de 2008<sup>42</sup> y de 23 de octubre de 2003<sup>43</sup> y que ahora en materia de patentes puede introducirse como factor relevante para calibrar la afectación de la efectividad de la sentencia sobre el fondo del asunto o la proporcionalidad de la cesación cautelar<sup>44</sup>.

Desde otra perspectiva, y como invita a pesar lo que acabo de indicar, la infracción cometida por el demandado durante el curso del proceso ordinario tampoco compromete suficientemente la utilidad práctica de la sentencia que condene al demandado a cesar la explotación de la invención patentada si el titular de la patente la explota mediante la concesión de licencias no exclusivas sin haber asumido el compromiso de limitar el número de licencias concedidas (programa abierto de licencias). En este escenario, los hechos, cuando menos, revelan que el interés legítimo del titular de la patente que podría quedar afectado de manera negativa no sería impedir a los terceros el aprovechamiento de la invención objeto de la patente y así su explotación rival concurrente, sino percibir una remuneración por esa explotación; en estos casos, por tanto, se produce, por decisión al titular de la patente, un cambio *de facto* del contenido y finalidad de la esencia de la protección jurídica de la patente, puesto que la exclusiva en la explotación como ventaja competitiva queda reemplazada por la extracción de su valor económico, que no es incompatible con la continuidad, inicio o reiteración de la infracción y, sobre todo, de este modo se produce un cambio práctico en la naturaleza de los efectos de la infracción durante la tramitación del juicio de infracción, que en este caso pueden revertirse sin merma por medio de la oportuna indemnización de daños y perjuicios.

Aún más, incluso en los casos en los que el titular de la patente ejecuta la invención y explota comercialmente los resultados de su puesta en práctica no puede descartarse que, si los hechos confirman la hipótesis, la explotación efectuada durante la tramitación del proceso ordinario de infracción no vacíe la

---

<sup>42</sup> ECLI:ES:APB:2008:8957A.

<sup>43</sup> ECLI:ES:APB:2003:1068A.

<sup>44</sup> MASSAGUER (2020), nm. (692).

posición de exclusiva atribuida por la patente si no existe ni es razonable que exista competencia entre la explotación efectuada por demandante y demandado, vistos el objeto distinto de su respectiva actividad, el segmento diferente del mercado al que se dirigen, la inexistencia de fallos en la ejecución de la invención por el demandado que pongan en peligro su valor y el de los productos o servicios del titular de la patente o sus licenciatarios, etc.<sup>45</sup>, lo que compete alegar y probar al demandado en el proceso cautelar.

## VIII. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIÓN

La continuidad, comienzo o reiteración de la infracción de una patente durante la tramitación del correspondiente juicio declarativo frustra, por regla general, la tutela final sobre el fondo porque la sentencia que se dicte no puede en ningún caso preservar la posición de exclusiva que constituye la esencia del derecho de patente durante su vigencia. De este modo, los efectos de la infracción cometida durante la tramitación de un juicio ordinario de infracción en el que se haya ejercitado una acción de cesación se revelan irreversibles y la sentencia que lo acoja carente de la efectividad necesaria para asegurar la plenitud de la protección jurídica de la patente sea efectiva. En consecuencia, el riesgo de que la explotación infractora que motiva el proceso declarativo en el que se interesa su cesación se realice durante su sustanciación es, en principio, fundamento bastante para conceder medidas cautelares de cesación o, lo que es lo mismo, determina que su adopción sea necesaria para salvaguardar la utilidad de la acción de cesación sobre el fondo (art. 127 LP), siempre que, no hace falta decirlo, concurra la apariencia de buen derecho y se ofrezca la caución precisa y siempre que, por otra parte, el objeto y contenido de la medida de cesación provisional pedida se haya perfilado adecuadamente, según las características generales de toda medida cautelar y en particular resulte proporcionada.

Por el contrario, condicionar la concesión de medidas cautelares de cesación de la infracción de una patente a la presencia de «algo más» que la explotación ilícita de la patente, actual o inminente, es incompatible con la garantía constitucional de la tutela cautelar tal y como se ha configurado normativamente y en este sentido desatiende la interpretación teleológica que exige la ligazón de la tutela cautelar con la pronta respuesta judicial exigible a una justicia civil efectiva y con la asequibilidad de las medidas cautelares que instrumenten esa respuesta, y en fin es contraria al tratamiento de la tutela cautelar por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en especial al artículo 9.1 de la Directiva 2004/48/CE tal y como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en el asunto C-688/17<sup>46</sup>.

Por ello, y en mi opinión, debe abandonarse sin dilación la relectura del presupuesto del sentido que tiene el *periculum in mora* efectuada en los autos de la sección 15.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de septiembre de

<sup>45</sup> En materia de marcas tiende a considerarse que sobre este posible alejamiento concurrencial prevalece el riesgo de afectación negativa de las funciones de la marca que es inherente a la infracción por riesgo de confusión (SAP Alicante, secc. 8.<sup>a</sup>, de 8 de junio de 2018, cit. *supra*).

<sup>46</sup> *Vid. supra* (VII).

2021, de 5 de mayo de 2021, de 24 de enero de 2020 y de 25 de abril de 2019<sup>47</sup>. En su lugar, debe retomarse la anterior doctrina judicial<sup>48</sup> eso sí debidamente matizada.

En efecto, la infracción cometida durante la tramitación del proceso trae consigo la privación o limitación de la efectividad de la sentencia que acoja la pretensión cesatoria formulada en la demanda, precisamente por las razones que determinan la irreversibilidad del vaciamiento de la exclusiva concedida legalmente por la patente a su titular. Pero esto es, como también queda dicho, la regla general, *id quod plerumque accidit*, y no una máxima inexorable e irrefutable. Esto es, la aplicación de esta regla general no puede pasar por alto que, a pesar de la infracción durante la tramitación del juicio ordinario, en el caso considerado puede determinar «algo menos» que una irreversible privación del contenido esencial del derecho de patente, como sucede, dicho en términos genéricos, donde la explotación infractora no concurre con la que efectúa el titular de la patente por sí o por medio de un licenciatario exclusivo. Así, planteada la cuestión por el demandado o advertida por el juzgador a partir de los hechos puestos de manifiesto por cualquiera de las partes en la pieza de cautelares y de su justificación, jueces y tribunales deberían considerarla y resolver en consecuencia. La regla de la explotación infractora no admite, en suma, el formalismo y la vacuidad en la fundamentación de las medidas cautelares de cesación, pero no excluye tampoco que la afirmación de su procedencia resulte de la propia naturaleza del derecho de patente que se defiende y de las consecuencias inherentes a la infracción sobre la exclusiva que confiere. De este modo, donde no haya factores que eviten que la explotación infractora interfiera las expectativas que derivan de la patente y su aprovechamiento, el debate cautelar deberá girar fundamentalmente en torno a la apariencia de buen derecho y seguramente deberá tener una profundidad considerable, como de hecho tiene en la mayor parte de casos.

## IX. BIBLIOGRAFÍA

- BAYLOS, Hermenegildo (1993), *Tratado de Derecho industrial*, 2.<sup>a</sup> ed., Civitas, Madrid.
- BELLIDO, Rafael (2002), *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial*, Civitas, Madrid.
- BERCOVITZ, Alberto (1992), «Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y derecho de la competencia», en AAVV, *Estudios de Derecho industrial. Libro Homenaje a Hermenegildo Baylos*, Grupo español de la AIPPI, Madrid, págs. 49 y sigs.
- BOTANA, Manuel (2009), «Jurisdicción y normas procesales», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO, J. M., y BOTANA, M., *Manual de la propiedad industrial*, 2.<sup>a</sup> ed., Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, págs. 223 y sigs.
- DEL BARRIO, Ángela (2015), «Medidas cautelares», en BERCOVITZ, A. (dir.), *La nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 573 y sigs.
- GARCÍA-CHAMÓN, Enrique; SOLER PASCUAL, Luis Antonio, y FUENTES DEVESA, Rafael (2010), *Tratado de propiedad industrial*, El Derecho, Madrid.
- MASSAGUER, José (2018) y (2020), *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 1.<sup>a</sup> ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, y 2.<sup>a</sup> ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.

<sup>47</sup> *Vid. supra* (VI).

<sup>48</sup> *Vid. supra* (V).

- MONTAÑA, Miquel (2007), «Las medidas cautelares en los procedimientos judiciales en materia de patentes», en AAVV, *Estudios de Derecho judicial. Propiedad industrial II*, CGPJ, Madrid, págs. 165 y sigs.
- PANTALEÓN, Fernando (1996), «La acción de cesación o de prohibición en la Ley de Competencia Desleal», en IGLESIAS, J. L. (dir.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, t. I, Civitas, Madrid, págs. 952 y sigs.
- PÉREZ DAUDÍ, Vicente (2017), «Análisis crítico de las medidas cautelares en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes», *RJC*, núm. 1, págs. 51 y sigs.
- PORTELLANO, Pedro (2003), *La defensa del derecho de patente*, Civitas, Madrid.
- RÍOS, Yolanda (2021), «Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial», en GARCÍA MARRERO, J. (dir. y coord.), *Medidas cautelares y diligencias preliminares en el ámbito civil*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 487 y sigs.