

EFFECTOS DE LOS ESCRITOS PREVENTIVOS SOBRE LA COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES POR INFRACCIÓN DE PATENTES

EFFECTS OF PROTECTIVE LETTERS IN JURISDICTION ON THE SUBJECT OF PRELIMINARY INJUNCTIONS REGARDING PATENT INFRINGEMENT

José MASSAGUER*

RESUMEN

Las líneas que siguen están dedicadas a tratar distintos aspectos de la competencia judicial para conocer de una solicitud de medidas cautelares por infracción de patente si con anterioridad se ha presentado un escrito preventivo. En particular, trataré de demostrar que, si en la solicitud se pide que las medidas se adopten sin previa audiencia del demandado, la competencia corresponde al tribunal ante el que se hubiera presentado el escrito preventivo. Asimismo, trataré de demostrar que esa competencia corresponde a cualquier otro tribunal competente para conocer del proceso de infracción si la solicitud de medidas cautelares pide que sean adoptadas tras la celebración de vista para la audiencia de las partes. Finalmente, sostendré que, formado el procedimiento de medidas cautelares como consecuencia de un escrito preventivo, la solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte puede presentarse con carácter general antes que la demanda.

Palabras clave: Medidas cautelares en litigios de infracción de patentes; escritos preventivos; determinación de la competencia judicial

* Catedrático de Derecho mercantil en la Universidad de Murcia. Correo electrónico: *jose.massaguer@um.es*. Este estudio se encuadra en el Proyecto PID2022-136567NB-I0, financiado por MCIN /AEI /10.13039/501100011033 / FEDER, UE, del que soy IP1.

Fecha de recepción: 16 de mayo de 2025 // 6 de junio de 2025

IP1. A la fecha de entrega de este trabajo no ha tenido lugar todavía la constitución de los Tribunales de Instancia, ni por consiguiente la de sus secciones mercantiles, por lo que hasta su definitiva implantación «en cada uno de los partidos judiciales seguirá vigente en ellos el régimen de organización de los Juzgados y los correspondientes anexos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, anteriores a la promulgación de la presente ley disp. adic. primera III y IV de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia». De ahí que en el texto se mantenga la referencia a Juzgado de lo Mercantil o JM para designar a los órganos jurisdiccionales que conocen de los asuntos sobre los que se trata a continuación.

ABSTRACT

The following lines address various aspects of judicial jurisdiction to hear an application for preliminary injunctions (PI) for patent infringement if a protective letter has been previously filed. I will attempt to demonstrate that, if the application requests that the PI be issued *ex parte*, the jurisdiction belongs to the court with which the protective letter was filed. Likewise, I will attempt to demonstrate that such jurisdiction falls to any other court competent to hear patent infringement proceedings if the application for PI requests that they be issued *inter partes*. Finally, I will maintain that, once the PI proceedings have commenced because of a protective letter, the application for PI *ex parte* may generally be filed *ante demandam*.

Keywords: preliminary injunctions in patent infringement proceedings; protective letters; jurisdiction issues

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. — II. MARCO ANALÍTICO DE REFERENCIA. — III. COMPETENCIA JUDICIAL PARA CONOCER DEL ESCRITO PREVENTIVO. — IV. COMPETENCIA JUDICIAL PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES TRAS LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO PREVENTIVO. — 1. Consideraciones previas. — 2. Regla general. — 3. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable a solicitudes de medidas cautelares sin audiencia de parte. — 4. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable a los solicitantes de medidas cautelares a los que se notificó la formación del procedimiento de medidas cautelares. — 5. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable si los productos o procedimientos supuestamente infractores son los mismos y por las mismas causas en el escrito preventivo y en la solicitud de medidas cautelares. — 6. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo para conocer de solicitudes de medidas cautelares sin vista para la audiencia de las partes justifica la presentación de la solicitud de medidas cautelares *ante demandam*. — V. ENSEÑANZAS DEL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL ASUNTO «APIXABÁN». — VI. APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. — II. ANALYTICAL FRAME OF REFERENCE. — III. JURISDICTION TO HEAR THE PREVENTIVE WRIT. — IV. JUDICIAL JURISDICTION TO HEAR THE APPLICATION FOR INTERIM RELIEF MEASURES FOLLOWING THE FILING OF A WRIT OF INTERIM RELIEF. — 1. Preliminary remarks — 2. General rule. — 3. The attribution of jurisdiction to the court before which a protective order is filed is only applicable to applications for interim measures without a hearing of the party. — 4. The conferral of jurisdiction on the court seized of an application for interim measures applies only to applicants for interim measures who have been notified of the formation of interim proceedings. — 5. The conferral of jurisdiction on the court seized of an application for interim measures applies only if the allegedly infringing products or proceedings are the same and for the same reasons in the application for interim measures and in the application for interim measures. — 6. The conferral of jurisdiction on the court seized to hear applications for interim measures without a hearing of the parties justifies the filing of the application for interim measures *ante demandam*. — V. LESSONS FROM THE SUPREME COURT'S ORDER IN THE «APIXABAN» CASE. — VI. BIBLIOGRAPHICAL APPENDIX.

I. INTRODUCCIÓN

Los escritos preventivos son una vía de acción procesal promovida por quien teme que el titular de un derecho de propiedad industrial, usualmente una patente, su licenciataria u otra persona legitimada para ello presente en su contra una solicitud de medidas cautelares interesando que, por razones de urgencia o preservación del efecto útil de la tutela cautelar, el JM resuelva sin audiencia del demandado. En rigor, estos escritos sirven a su presentante para comparecer ante el tribunal, exponer las razones por las que la temida solicitud de medidas cautelares debe tramitarse por el cauce ordinario, y claro está pedir que se resuelva tras haberse celebrado la comparecencia prevista con carácter general.

Los antecedentes más cercanos de los escritos preventivos son la *Schutzschrift* alemana y la *protective letter* del Reino Unido¹. Entre nosotros se empezaron a utilizar en asuntos de patentes a partir de 2013, cuando aún no existían normas positivas que los regularan y precisamente por ello con suerte diversa. Si la falta de una cobertura legal específica no fue obstáculo para que los JM de Barcelona admitieran los escritos preventivos, ese vacío llevó en cambio a los JM de Madrid a rechazarlos².

Actualmente, los escritos preventivos han sido explícitamente admitidos y son objeto de una sucinta regulación en el Tít. XII de la LP de 2015. La ubicación de su tratamiento positivo determina que este instrumento procesal no solo se reconozca en asuntos de patentes, sino también de modelos de utilidad, marcas y nombres comerciales (disp. adic. primera LM), diseños industriales (disp. adic. primera LDI), obtenciones vegetales (disp. final segunda LPOV), topografías de productos semiconductores (arg. *ex art.* 8.1 LTPS), así como secretos empresariales (art. 20 LSE).

El extremo al que mayor atención presta la regulación de los escritos preventivos es la competencia judicial. Seguramente, también es el más controvertido. Y ello porque parece dejarse en manos del presentante del escrito, que potencialmente será el demandado, la elección del fuero donde se debe resolver la solicitud de medidas cautelares y, si como debe suceder por regla general, la demanda sobre el fondo que se presente simultáneamente cuando, como sucede con frecuencia en este ámbito, la competencia corresponda *prima facie* a más de un JM. De ser así, se invierte el sentido de la solución legal de carácter general, que como es sabido confía esta elección al demandante. De ahí que solo fuera cuestión de tiempo que quien temiera la interposición de una solicitud de medidas cautelares en su contra para ser resuelta sin audiencia presentara un escrito preventivo ante un JM competente entre los varios que en principio lo fueran, que ese juzgado comprobara su competencia y, una vez apreciada, admitiera el escrito, acordara formar el procedimiento de medidas cautelares y notificara el auto por el que así lo resolviera al titular de la patente, que este entendiera que la regulación del escrito preventivo no deroga su facultad de elegir el fuero si hay más de un JM competente para conocer de las medidas cautelares en cuestión, que el juzgado escogido por el demandante fuera distinto de aquel en que se presentó el escrito preventivo, se tuviera por competente y resolviera la solicitud de cautelares, y que uno de los juzgados implicados presentara una cuestión de competencia. Y el tiempo llegó con ocasión del asunto «apixabán», que resolvió el ATS de 24 de abril de 2024³.

Las líneas que siguen están dedicadas a determinar la competencia judicial para conocer de la solicitud de medidas cautelares interpuesta tras la presentación de un escrito preventivo en relación con asuntos de patentes, aunque lo que se diga puede trasladarse *mutatis mutandis* a los demás títulos de propiedad industrial. Para ello, me propongo definir del marco en que se ubica su análisis, esclarecer las reglas conforme a las cuales se ha de determinar esa competencia, precisar el alcance de esas reglas, y concretar las enseñanzas que el ATS «apixabán» proporciona al respecto.

¹ En este punto, *vid. extensamente* Molina (2022), págs. 32-60; y, resumidamente, SCHUMANN (2019), págs. 3-6.

² Con detenimiento, MOLINA (2022), págs. 73-100 y también GARCÍA VIDAL (2014), *passim*.

³ ECLI:ES:TS:2024:4953A.

II. MARCO ANALÍTICO DE REFERENCIA

La primera pieza del marco de referencia para analizar el tratamiento de los aspectos de competencia judicial relacionados con los escritos preventivos y las medidas cautelares que los motivan es el reconocimiento y régimen legal de estos escritos, establecido en el art. 132 de la LP, con arreglo al cual:

«Artículo 132. Escritos preventivos.

1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.

El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley.

2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entienda realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado».

La justificación de esta norma, lo que se quiso regular y cómo se quiso hacerlo, está explicitado en la sec. VIII, párr. 10.º del preámbulo de la LP:

«se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición».

Este precepto tiene su origen en el Informe del CGPJ al Anteproyecto de la Ley de Patentes de 2014⁴ que no solo propuso razonadamente reconocer los escritos preventivos sino que además avanzó el texto de la norma cuya incorporación sugería, idéntico, palabra por palabra, al texto del actual art. 132 de la LP⁵. En particular, el CGPJ justificó su propuesta del siguiente modo:

«117. Se trata de un instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de la solicitud de medidas cautelares inaudita parte, que goza de reconocimiento en otras jurisdicciones extranjeras. Con base en este instrumento, aquél que ha sido requerido extrajudicialmente o teme ser sujeto pasivo de una petición de medidas cautelares que, por las circunstancias del caso, puedan concederse sin su audiencia, puede comparecer ante el Juez o Tribunal competente para, primero, ponerse a su disposición y, segundo, justificar preventivamente su posición.

118. Este escrito no debe limitar las posibilidades del Juez o Tribunal de acordar las medidas cautelares sin audiencia, ni interferir en la posibilidad del actor de elegir Tribunal en la medida en que la Ley lo permita».

⁴ Puede consultarse el documento en el siguiente enlace: https://www.poderjudicial.es/sites/cgpi/rwdJ-SP/utills/lframeReadSpeaker.jsp?idf_ich=3d8bd.24_t7fea741OV_gnVCM_1000006f48ac0aRCRD.

⁵ Con detalles sobre la tramitación parlamentaria, SCHUMANN (2019), págs. 8-9.

Adviértase que de lo dicho en estos dos párrafos del Informe del CGPJ solo quedó fuera del preámbulo o del art.132 de la LP la proposición que subraya que el escrito preventivo no debe «interferir en la posibilidad del actor de elegir Tribunal en la medida en que la Ley lo permita». La omisión de esta consideración en el texto de la LP, por de pronto, evidencia que esa referencia no pasó de ser, en el mejor de los casos, una opinión técnica del CGPJ, que el legislador no incorporó a la ordenación de los escritos preventivos.

El segundo elemento del marco analítico son los propios escritos preventivos, y singularmente su finalidad y contenido. De ello no se dice mucho en el art. 132 de la LP. Pero salta a la vista que se caracterizan por el propósito al que sirven, y en este sentido por estar dirigidos a facilitar que su presentante pueda, como se dice en el preámbulo de la Ley, «defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte», y no frente a la posibilidad de que el juez decida estimar la solicitud por entender que concurren los presupuestos requeridos al efecto. Así es de ver también en el efecto procesal al que conduce lo alegado en el escrito preventivo, a saber: la formación de un procedimiento de medidas cautelares, que, si tienen éxito las razones del presentante, potencial demandado, sobre la falta de urgencia o riesgo para el buen fin de las medidas pedidas, se tramitará, si en efecto se presenta la temida solicitud de medidas cautelares, por su cauce ordinario y por ello con celebración de una vista para la audiencia de las partes; y si son más convincentes las razones del demandante sobre los peligros de la tramitación ordinaria y el JM aprecia la presencia de los presupuestos de las medidas cautelares, se concederá la tutela provisional sin audiencia.

Lo que no se hará es, apreciada la inexistencia de razón de urgencia, denegar las medidas cautelares impetradas por ausencia de sus presupuestos materiales sin celebración de vista (art. 132.1 II LP). El escrito preventivo solo puede ser considerado para proveer la solicitud de medidas cautelares tras oír al presentante-demandado en la vista correspondiente (art. 734.1 LEC), y no para desestimar sin más trámite las medidas cautelares por falta de sus presupuestos materiales⁶. Ninguna norma admite con carácter general ni en particular para el caso de la petición de medidas cautelares sin audiencia prevenida mediante el escrito preventivo, denegar la solicitud de medidas cautelares sin celebrarla, con solo un trámite de alegaciones por escrito del demandante y demandado, y aún más un trámite en el que va a ciegas el demandado, que ignora las alegaciones que presenta por escrito el demandante, y va a ciegas el demandante, que no recibe traslado del escrito preventivo sino solo la notificación de la formación del procedimiento de medidas cautelares (art. 132.1 II LP).

De ahí se sigue que la justificación de la posición del presentante, que junto con la comparecencia ante el tribunal constituye el contenido del escrito preventivo, solo deba extenderse en rigor a las razones de hecho y de Derecho por las que el presentante del escrito preventivo considera que, por lo que ahora importa, no concurren las razones de urgencia o el riesgo de frustración del buen fin de las medidas cautelares que el actor invoca para que se adopten sin más trámite (art. 132.1 II LP). La justificación de la posición aludida no exige al presentante alegar sobre la falta de los presupuestos materiales de las medidas cautelares y no parece que deba tolerarse que se valga de un instrumento procesal que, vistas

⁶ Conformes, CANTOS (2023), págs. 366-367 y, me parece, MOLINA (2022), págs. 162-165.

sus consecuencias, solo debe tratar de si procede o no resolver sin audiencia de parte para introducir una defensa sustantiva que el legislador quiere oral y en el acto de la vista para la audiencia de las partes (arts. 733.1 y 734 LEC). Sea como fuere, la determinación de la competencia judicial, que es el extremo que ahora se considera, no depende de si en los escritos preventivos se pueden anticipar las alegaciones de hecho y de Derecho por las que el presentante, una vez demandado y en la comparecencia, suplicará la desestimación de las medidas que pudieran haberse solicitado.

El tercer y último elemento del marco de referencia es el tratamiento positivo de la competencia judicial y, por lo que importa, de la competencia para conocer de las dos peticiones que pueden formularse en este contexto, como son la petición de que el tribunal no provea la temida solicitud de medidas cautelares sin dar audiencia a las partes, que constituye el objeto del escrito preventivo, de un lado, y, de otro, la petición de medidas cautelares efectuada tras haberse presentado el escrito preventivo y formado el procedimiento correspondiente. En el primer supuesto, el escrito preventivo ha de presentarse ante «el órgano o los órganos judiciales que (el presentante) considere competentes para conocer de (las) posibles medidas» (art. 132.1 I LP); en el segundo, «el titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente» (art. 132.2 LP). Veamos seguidamente la determinación de la competencia que resulta de estas reglas.

III. COMPETENCIA JUDICIAL PARA CONOCER DEL ESCRITO PREVENTIVO

La elección de la regla de atribución de la competencia judicial para conocer del escrito preventivo y resolver lo que proceda está predeterminada por el entorno. En particular, debe ser necesariamente coherente con las circunstancias que se dicen a continuación: el escrito preventivo es el escrito iniciador de un procedimiento de medidas cautelares (art. 132.1 II LP); la competencia para conocer del escrito preventivo debe ser coherente con el fuero especial de los asuntos de infracción de patentes (art. 118 LP) y tener en cuenta que para un mismo caso (con identidad de partes e identidad de objeto y causa de pedir) pueden ser competentes varios tribunales, que *prima facie* son tan competentes los unos como los otros, del modo en que subraya el inciso «ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes» (art. 132.1 I LP); obviamente, en fin, no cabe imponer al presentante del escrito preventivo la carga de preguntar al eventual solicitante de medidas cautelares por el tribunal ante el que desea ser prevenido.

Estos condicionantes funcionales y sistemáticos dejaban muy pocas opciones a un legislador que no había optado por un sistema centralizado a la alemana. Por una parte, el escrito preventivo inicia un procedimiento de medidas cautelares relacionadas con la infracción de patentes para el que existe una regla especial de atribución de competencia a la que se llega en dos etapas: la primera es el inevitable reconocimiento de que el escrito preventivo debe ser presentado ante el órgano o los órganos judiciales competentes para conocer de las esperadas medidas cautelares (art. 132.1 I, segundo inciso, LP), lo que conduce a

la regla especial en esta materia (art.127 LP), que a su vez remite a la norma reguladora de la competencia judicial en los asuntos de fondo sobre infracción de patentes (art. 118 LP).

Como es sabido, este precepto atribuye la competencia para conocer la demanda de infracción a los JM superespecializados de la ciudad donde tenga su sede el TSJ de la comunidad autónoma del domicilio del demandado o su representante autorizado en España, del lugar de verificación de la infracción o del lugar donde produce sus efectos, que son circunstancias que bien pueden concurrir simultáneamente en distintos JM superespecializados e incluso en todos ellos. Son estos foros electivos, y no sucesivos, cuya determinación solo puede hacerse en *prima facie* por medio del escrito con el que se inicie el expediente de medidas cautelares. Si con carácter general ese escrito es la solicitud de las medidas cautelares (con o sin demanda), en el caso que ahora se considera solo puede serlo el propio escrito preventivo. Como consecuencia de ello, el fuero queda fijado por la decisión que tome el presentante al respecto, del modo en que por lo demás se sigue de la referencia a «la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas» (art.132.1 I, primer inciso, LP). A este respecto, no puede decirse a mi juicio que el art. 118 de la LP reconozca ninguna preferencia por un fuero u otro, que fije la competencia en atención a la mayor proximidad del litigio a un determinado tribunal. Tampoco, que deba acudirse a su tenor para imponer una interpretación que desplace a la que se desprende con claridad del texto del art. 132 de la LP. Antes bien, este es un supuesto de lo que en la práctica alemana se denomina *fliegender Gerichtsstand*⁷, en el que ha de invertirse la atribución de la elección de fuero porque se invierte la parte que presenta el escrito iniciador del procedimiento.

En este carácter etéreo de la competencia judicial, prestado por una regla de asignación de competencia para conocer del escrito preventivo que no conduce necesariamente a un único tribunal, habita el germen de la discordia. Sucederá en no pocos casos que incluso todos los tribunales superespecializados tengan, vistas sus circunstancias, competencia para conocer de la demanda con la que se ejerciten acciones de defensa de la patente contra los mismos sujetos por los mismos hechos y por ende para conocer de las correspondientes solicitudes de medidas cautelares y por lo tanto de los escritos preventivos a ellas referidos. El legislador era sin duda consciente de esta circunstancia, como se ve en el plural del giro «ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes» del art. 132.1 I de la LP. Sin embargo, ello no le llevó a predeterminar un solo órgano competente entre los posibles ni a obligar al presentante a acudir a todos los tribunales que en teoría podrían ser competentes, como evidencia el empleo del giro «podrá comparecer» (132.1 I LP). Naturalmente, también era consciente de que debía evitar la inseguridad, retrasos y conflictos que esperablemente produciría la falta de coordinación entre el art. 132.1 I de la LP y el art. 127 en relación con el art. 118 de la LP, puesto que existiría la posibilidad de que la elección del presentante del escrito preventivo llevara a un tribunal distinto de aquel al que condujera la elección del demandante de medidas cautelares. Y lo hizo mediante el art. 132.2 de la LP, del que trataré a renglón seguido.

⁷ ZÓLLNER (2022), § 32 núm. 15.

IV. COMPETENCIA JUDICIAL PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES TRAS LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO PREVENTIVO

1. Consideraciones previas

Como queda dicho, la combinación entre la regla específica sobre la atribución de competencia judicial para conocer del escrito preventivo admite que más de un tribunal sea competente para ello y deja en manos de su presentante la elección de uno entre los varios que son competentes, por un parte, y, por otra, la regla general sobre competencia judicial para conocer de la solicitud de medidas cautelares, como se infiere de lo dicho acerca del art. 127 de la LP en relación con el art. 118 de la LP), lleva a los mismos tribunales que la anterior pero no necesariamente al mismo resultado porque aquí quien elige es, si no media escrito preventivo, el solicitante de medidas cautelares.

Varias soluciones se ofrecían al legislador para evitar la discordia en estos casos: se habría podido establecer un registro centralizado de escritos preventivos, como el de la regla 207 del Reglamento de funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes o el del § 945a de la *Zivilprozess Verordnung* alemana⁸; se habría podido disponer que el tribunal que admite a trámite el escrito preventivo y forma el procedimiento de medidas cautelares notificará a los demás tribunales que sobre el papel pudieran ser competentes para conocer de la eventual solicitud de tutela cautelar a fin de que, si se presenta ante ellos y se tienen por competentes para conocer del proceso de infracción, requieran el urgente envío del escrito preventivo, de modo que se preserve tanto la elección del actor como el efecto útil de las alegaciones hechas en el escrito preventivo; se habría podido establecer una regla de atribución de competencia que condujera a un mismo tribunal (*ad ex.* domicilio del titular de la patente en España y en su defecto del representante del titular ante la OEPM) tanto el escrito preventivo como la solicitud de las cautelares; se habría podido exigir al promotor del escrito preventivo que lo presentara ante todos los tribunales teóricamente competentes y haber dejado la competencia para resolver sobre la petición de medidas cautelares al tribunal ante el que se interpusiera la correspondiente solicitud según la norma general del art. 118 de la LP, que tendría el escrito preventivo en el expediente incoado de antemano.

Esto y más podría haber hecho, pero nada de ello hizo la LP de 2015. Se podrán compartir o no las razones que llevaron al legislador, siguiendo en este punto por cierto la propuesta del Informe del CGPJ, a descartar estas soluciones, y en particular las que habrían preservado la facultad de elección del fuero que la LP confía al demandante y por extensión al solicitante de las medidas cautelares por infracción de patente.

2. Regla general

De la competencia para conocer de las medidas cautelares que se soliciten una vez formado el procedimiento que originan los escritos preventivos trata el

⁸ Voss (2022), § 945a nm. 9-18.

inciso primero del art. 132.2 de la LP. Y lo hace estableciendo una excepción de la que se deduce la regla general.

Empecemos por la excepción. El solicitante de las medidas cautelares puede presentar su solicitud ante el tribunal que entienda realmente competente (con arreglo al art. 127 de la LP en relación con el art. 118 de la LP), si y parece que solo si el tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo acordó formar la pieza de medidas cautelares y procedió a la notificación de su resolución al titular de la patente no era competente para ello (art.132.2 LP). De ahí se infiere la regla general eludida, a saber: las solicitudes de medidas cautelares deben presentarse ante el tribunal o ante uno de los tribunales que hayan acordado formar el procedimiento de medidas cautelares de resultas de la presentación del escrito preventivo. Para asegurar el efecto útil de esa regla se prevé que el JM notifique el acuerdo de formación de la pieza de cautelares que trae causa de la presentación del escrito preventivo al eventual solicitante de medidas cautelares (art.132.1 II LP). Por excepción, el solicitante de medidas cautelares solo podrá interponer su solicitud ante otro JM si aquel o aquellos que formaron el expediente de medidas cautelares prevenidas carecen de competencia. De este modo, el JM ante el que se presentó o los JM ante los que se presentó el escrito preventivo, si son competentes, apresan la competencia para conocer de la eventual solicitud de medidas cautelares⁹.

Vale decir: el art. 132 de la LP cambia, con el alcance e implicaciones que se han de ver, no tanto el criterio material para la determinación de la competencia judicial para conocer de la solicitud de medidas cautelares, cuanto la atribución de la facultad de elegir el tribunal competente cuando varios lo sean, que deja de estar solo en manos del demandante para confiarse al presentante que teme ser demandado, siempre entre los JM ante los que el demandante puede solicitar las medidas cautelares.

Otra posición no cabe, y desde luego no porque careciera de lógica limitar la facultad del actor de presentar su solicitud de medidas cautelares ante otros tribunales que fueran competentes¹⁰. Así resulta del sentido propio de las palabras del art. 132 de la LP, de su contexto, de la finalidad de la norma y de sus antecedentes. En efecto, el texto y el subtexto de este precepto establecen con claridad meridiana que el solicitante de cautelares solo puede presentar su petición ante un tribunal distinto del que conoce del escrito preventivo si considera que este último carece de competencia, circunstancia que no concurre por el solo hecho de su preferencia por otro de los varios órganos jurisdiccionales que pudieran ser competentes, como se desprende del sentido usual de las palabras y sobre todo de la objetivación de cuál sea el tribunal competente, que no es el que, entre los varios que pudieran tener competencia, quiera el solicitante de cautelares sino el «realmente competente» (art. 132.1 II LP), en lo que está implícito que el que formó el expediente de medidas cautelares por virtud del escrito preventivo no fuera competente para ello. El ATS «apixabán» lo deja claro en su F.D. Sexto, como se verá. Por su parte, el contexto exige coherencia con la decisión técnica, acertada o no, pero evidente y en vigor, de hacer del escrito preventivo el escrito iniciador de un procedimiento de medidas cautelares en el que se tra-

⁹ CANTOS (2023), págs. 367-368.

¹⁰ GARCÍA VIDAL (2020), pág. 318.

mitará y resolverá la correspondiente solicitud si se presenta en plazo (art. 132.1 II LP), sin que haya norma que ponga fin a su tramitación por el hecho de que la solicitud de medidas cautelares se presente ante otro tribunal. Asimismo, la finalidad de la norma es evitar que las medidas cautelares se adopten sin haber dado audiencia al demandado acerca de las razones por las que no concurren las condiciones para que se dicten medidas cautelares sin audiencia de parte, y ello, en un contexto de máxima urgencia (como denota la petición del demandante de que la tutela cautelar solicitada sea resuelta de inmediato, sin más trámite), finalidad que, si se mantuviera la preferencia por la elección del actor, se vería frustrada por varias causas: al procedimiento hipotéticamente iniciado por medio de la solicitud de medidas cautelares habría que traer el escrito preventivo que obra en el procedimiento de medidas cautelares formado por otro tribunal (recuérdese que al titular de la patente no se da traslado del escrito preventivo), lo que requeriría, bien una acumulación de procedimientos que solo podría solicitarse, con arreglo a Derecho, «al Tribunal que conozca del proceso más antiguo, al que se acumularán los más modernos» (art. 79.1 LP), que no es otro que el tribunal que, por virtud del escrito preventivo, tiene en curso un procedimiento de medidas cautelares a la espera de solicitud, bien un improbable exhorto, dirigido al LAJ y no al juez, por el que el tribunal que conoce de la solicitud de medidas cautelares requiriera un auxilio del tribunal en que está en curso el procedimiento de medidas cautelares, para que libre testimonio del escrito preventivo a fin de ser incorporado al procedimiento de medidas cautelares más reciente, lo que plantea serias dudas, pues podría parecer una actuación tendente a conseguir por otras vías una acumulación que la LEC rechaza, de modo, en fin, que si hubiera cauce para traer al procedimiento de medidas cautelares más moderno los autos del más antiguo o al menos el escrito preventivo (lo que por de pronto es altamente cuestionable) seguirlo frustraría la obtención de la tutela cautelar tan urgentemente necesitada, y no traer el escrito preventivo a los ojos del juez para que aprecie sus razones antes de resolver sin audiencia frustraría el propósito del escrito preventivo y con ello el propósito de la acción legislativa en esta materia. Además, los antecedentes muestran que la única diferencia entre la propuesta del Informe del CGPJ al que se debe la consideración de los escritos preventivos y su régimen positivo consiste precisamente en que la LP no hizo propia la salvaguarda de la facultad del demandante para escoger el fuero donde litigar que incluía el Informe. Por último, también la lógica interna del art. 132 de la LP como norma reguladora de un instrumento procesal que dispone las actuaciones que siguen a su empleo, y en particular que se desenvuelve en tres pasos (presentación del escrito, incoación del procedimiento de medidas cautelares y notificación al titular de la patente), cuyo sentido no es otro que conducir la presentación de la solicitud de medidas cautelares al tribunal que está conociendo de un procedimiento dirigido justamente a resolver lo pedido en esa solicitud, y de hacerlo así precisamente para preservar la utilidad de las medidas cautelares y del trámite de audiencia por anticipado respecto de la presencia de las causas que justifican que la tutela cautelar se decida sin audiencia de parte.

La elocuencia del silencio de la norma, que, aun a falta de un registro centralizado de escritos preventivos, excluye los envíos de notificaciones entre tribunales para alertar de la incoación de un expediente de medidas cautelares por

virtud de un escrito preventivo¹¹. Esta es sin duda una práctica bienintencionada y diligente, seguramente heredada de la primera experiencia y de la falta de norma que regulara este instituto hasta la entrada en vigor de la LP de 2015. Entonces se justificó por la necesidad y conveniencia de hacer saber a otros tribunales competentes para conocer de la solicitud de medidas cautelares que con anterioridad se había presentado un escrito preventivo y con ello llevarlos a examinar su competencia para resolver la petición de medidas cautelares con especial celo y sobre todo con pleno conocimiento de causa. Pero este objetivo inicial es ahora cubierto por la notificación de la apertura del procedimiento de medidas cautelares de resultados del escrito preventivo al titular de la patente y la obligación que se le impone de informar de ello al tribunal ante el que solicite las medidas cautelares cuando sea distinto (art. 132.2 LP). De ahí que la continuidad de la práctica de notificaciones atípicas entre los JM no solo carezca de apoyo legal, sino que además no venga a evitar un mal funcionamiento del sistema de escritos preventivos, a corregir un defecto o una omisión de su diseño, sino en realidad a modificarlo.

En suma, la presentación del escrito preventivo, si a ella siguen su admisión y la formación del procedimiento de medidas cautelares, predetermina la competencia para resolver la petición de tutela cautelar. Por excepción no será así en el caso de que el primer tribunal, aquel ante el que se presentó el escrito preventivo, careciera de competencia para conocer la solicitud de medidas cautelares prevenida.

Otra cosa es el alcance que tenga esta atribución de competencia, y en particular que se aplique a cualquier clase de solicitud de medidas cautelares. Vaya por delante la conclusión: la regla de competencia judicial del art. 132.2 de la LP solo se aplica a las solicitudes de medidas cautelares que pidan su concesión sin audiencia de parte, que además se dirijan contra la persona que presentó el escrito preventivo, que se funden en los mismos hechos y se soliciten durante el tiempo en que permanezca abierto el procedimiento de medidas cautelares, y, en fin, que se presenten con carácter previo a la demanda ante el tribunal que formó el correspondiente procedimiento de resultados de un escrito preventivo, escrito ante demanda que deberá admitirse, por regla general, por ser preciso adelantar la solicitud de cautelares a la demanda para preservar la facultad de elegir el fuero donde demandar sobre el fondo del asunto.

3. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable a solicitudes de medidas cautelares sin audiencia de parte

El reconocimiento de los escritos preventivos no se enfrentará con la probabilidad de que se solicite cualquier clase de medidas cautelares contra su presentante, sino solo con la eventualidad de que se soliciten para ser adoptadas sin vista para la audiencia de las partes. El fin genuino de los escritos preventivos no es denunciar la falta de los presupuestos materiales a cuya presencia se sujeta la adopción de las medidas solicitadas, sino la falta de fundamento o insuficiencia de las razones de urgencia que eventualmente pudiera invocar el demandante

¹¹ Dan cuenta de esta práctica, SCHUMANN (2019), págs. 17, 21-22; y CANTOS (2023), pág. 368.

de la tutela cautelar para que sea concedida sin dar audiencia a la contraparte. No sirven al futuro demandando para anticipar su defensa sustantiva frente a la temida petición de medidas cautelares en su contra y acabar suplicando que se rechace la solicitud por falta de fundamento, sino para acabar suplicando que no decida sin haberle oído en la vista del art. 734 de la LEC.

Así resulta del texto legal, que únicamente somete su reconocimiento a que su presentante «prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra» (art. 132.1 I LP) y solo articula un trámite de alegaciones «frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte» (sec. VIII, párr. 10.º del preámbulo de la LP). Así se deduce también de las actuaciones que típicamente ha de efectuar el tribunal en respuesta a un escrito preventivo, a saber: la formación de un procedimiento de medidas cautelares cuyo curso será el «previsto en los artículos. 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley» (art. 132.1 II LP). A pesar de que en este punto la norma no precisa que se trata de actuaciones que siguen a una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, así resulta de la necesaria reducción teleológica: en este contexto, las actuaciones propias de un procedimiento de medidas cautelares solo se pueden alterar en cuanto sea preciso para promover la realización del fin de la norma, que no es otro que oír a la persona contra la que se dirige la solicitud de medidas cautelares antes de decidir si tramitar con o sin la audiencia para la vista de las partes.

En suma, la regla de atribución de competencia del art. 132.2 de la LP se aplica solo si la solicitud de medidas cautelares (que normalmente habrá sido notificada ya al demandante) pide su concesión sin audiencia de la parte demandada. En cambio, no se aplica si las cautelares se piden para su tramitación ordinaria (o, como es más habitualmente, sin suplicar que sean proveídas sin audiencia de parte) y por ello con celebración de una vista para la audiencia de las partes, sencillamente porque no corresponde al supuesto de hecho regulado por el art. 132.1 de la LP. Como he dicho, la legitimación para la presentación de un escrito preventivo solo se reconoce a «la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra», y no a la que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares ordinaria (inciso inicial del art.132.1 I LP); por otra parte, el objetivo propio del escrito preventivo es evitar la emisión de un auto que conceda las medidas cautelares pedidas sin la previa comparecencia del art. 734 de la LEC (v. *supra*).

4. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable a los solicitantes de medidas cautelares a los que se notificó la formación del procedimiento de medidas cautelares

El alcance subjetivo de la regla general sobre competencia judicial para conocer de las medidas cautelares sin audiencia cuando se haya presentado antes un escrito preventivo no es extremo bien resuelto. La cuestión inquiere acerca de quién debe presentar la solicitud de medidas cautelares sin audiencia justamente ante el tribunal ante el que se presente el escrito preventivo. Y se plantea porque la notificación de la formación del procedimiento de medidas caute-

lares de resultados de un escrito preventivo solo se dirige al titular de la patente (art. 132.1 II LP), con la consecuencia aparente de que solo sobre él pesa la carga de demandar ante el tribunal que le notificó (salvo que considere que no es competente), mientras que, como es sabido, la legitimación activa para demandar por infracción de patente (salvo pacto en contra) compete también, en principio, al licenciataria exclusivo, al usufructuario y a cualquier comunero.

La discrepancia puede salvarse por medio de una interpretación atenta a los criterios sistemáticos y teleológicos. Así, en la referencia a titular solo puede verse una expresión del *id quod plerumque accidit*. De este modo, titular a estos efectos es en realidad todo el que tiene la facultad de ejercitar acciones por infracción de patente y con ello de solicitar medidas cautelares, con una doble condición: en primer lugar, la licencia, el usufructo o la comunidad han de estar inscritos en el Registro de Patentes de la OEPM (art. 2.2 en relación con art. 79.2 LP) y, en segundo lugar y justamente porque la licencia, usufructo o comunidad están inscritos en el Registro de Patentes, el escrito preventivo debe identificar a los licenciarios, usufructuario o comuneros como prevenidos y la formación del procedimiento de medidas cautelares debe notificárseles. Esto solo vale para los casos en que estas personas sean las únicas solicitantes de medidas cautelares, y no cuando actúen como cosolicitantes junto al titular notificado a quien la debida buena fe procesal exige dar cuenta a sus cosolicitantes de la presentación del escrito preventivo y sus consecuencias sobre la competencia judicial.

5. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable si los productos o procedimientos supuestamente infractores son los mismos y por las mismas causas en el escrito preventivo y en la solicitud de medidas cautelares

El alcance de los escritos preventivos solo comprende medidas cautelares que se soliciten (para ser acordadas sin vista para la audiencia de las partes) no solo en defensa de la misma patente sino también en relación con los mismos hechos, con la misma actividad que se califica como infractora. Recuérdese que los escritos preventivos no son un instrumento de defensa sustantiva, en este caso: de anticipación de la defensa relativa al *fumus boni iuris*, que es el único extremo que podría variar según fuere una u otra la patente concernida o el objeto en disputa, sino del riesgo al que la celebración de vista pudiera implicar para la efectividad de la tutela cautelar.

6. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo para conocer de solicitudes de medidas cautelares sin vista para la audiencia de las partes justifica la presentación de la solicitud de medidas cautelares *ante demandam*

La competencia reconocida al tribunal en el que se haya presentado el escrito preventivo para conocer de las medidas que se soliciten inaudita parte no debe trasladarse necesariamente al proceso plenario de infracción. Como es obvio, la instrumentalidad de las medidas cautelares respecto del procedimiento sobre el fondo del asunto impide que la competencia para conocer de aquellas arrastre

consigo la competencia para conocer y resolver la demanda de juicio ordinario. No existe norma que así lo disponga ni es una externalidad del régimen excepcional sobre la competencia para conocer de las medidas cautelares que sigan a un escrito preventivo, sencillamente porque es cuestión cuyo régimen no se ha modificado ni se ha pretendido modificar (cfr. párr. 118 del Informe del CGPJ al Anteproyecto de la Ley de Patentes, cit. *supra*).

Ese resultado, si hubiera de imponerse a la elección que pudiera hacer el demandado y condujera a un fuero distinto, pugnaría irreconciliablemente tanto con la materia regulada por el art. 132 de la LP como con la finalidad de esa regulación, que no excede de asegurar que el escrito preventivo no es un escrito huérfano. La situación en que se ve el demandado probable respecto de la elección del tribunal que ha de conocer de la solicitud de medidas cautelares porque ha presentado el escrito preventivo se debe a que este escrito es el que inicia solo el procedimiento de medidas cautelares, y no a que modifica el art. 118 de la LP. Por ello, ha de admitirse que, en el caso de discordancia entre el tribunal al que conduce la regla especial sobre la presentación del escrito preventivo y aquel que habría elegido el demandante, se considere que la preservación del derecho a determinar el fuero que asiste al demandante es razón de necesidad a los efectos del art. 739.2 de la LEC y en consecuencia se admita en estos casos la solicitud de medidas cautelares *ante demandam*. De este modo, el demandante, cualquiera que fuere el resultado del procedimiento de medidas cautelares, sería libre para determinar ante qué tribunal del art. 118 de la LP interponer la demanda, que bien podría ser distinto del que resuelve las medidas cautelares con arreglo al art. 132 de la LP: si se desestiman porque ninguna norma exige que la demanda se presente ante ese mismo tribunal, y si se conceden, porque el art. 730.1 II inciso primero de la LEC («ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud») no se aplica, por tener la competencia del tribunal inicial un carácter excepcional y limitado a la tramitación y decisión de las medidas cautelares que se soliciten sin audiencia, como sucede con las medidas cautelares que dicte el tribunal cuya falta de competencia se haya denunciado por medio de declinatoria precisamente porque se trata de medidas «de cuya dilación pudieran seguirse perjuicios irreparables para el actor» (art. 64.2 I LEC).

IV. ENSEÑANZAS DEL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL ASUNTO «APIXABÁN»

La ambigüedad de la redacción y el exiguo contenido del art. 132 de la LP, en general, y, en particular, sobre la atribución de competencia judicial en los casos en que se hubiere presentado un escrito preventivo ante un tribunal competente para conocer del asunto y más adelante se presentara una solicitud de medidas cautelares, sin embargo, ante otro tribunal igualmente competente según las normas que usualmente serían aplicables, ha propiciado la cuestión positiva de competencia del art. 51 de la LOPJ planteada por el JM n.º13 de Madrid frente al JM n.º 4 de Barcelona, que ha sido resuelta por el ATS «apixabán» (ya citado).

Los antecedentes que deben tomarse en consideración para precisar las implicaciones del ATS «apixabán» se encuentran en su F.D. Cuarto, que se reproduce a continuación en la parte que concierne a la cuestión aquí tratada:

«1.- El 15 de enero de 2024, el Juzgado Mercantil n.º 4 de Barcelona, a instancia de Teva, declaró la nulidad de la patente y del CCP titularidad de BMS. Esta sentencia no es firme, al haber sido recurrida en apelación.

2.- El 6 de febrero de 2024, BMS y Pfizer presentaron una demanda de medidas cautelares sin audiencia previa del demandado contra Sandoz, para que se abstuviera de comercializar un medicamento mientras el CCP (que había sido declarado nulo por el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona) estuviera en vigor.

3.- El 12 de febrero de 2024, el Juzgado Mercantil 13 de Madrid acordó las medidas solicitadas.

4.- El 9 de febrero de 2024, Teva presentó un escrito preventivo ante el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona, que fue admitido el 13 de febrero de 2024.

5.- El 12 de febrero de 2024, BMS/Pfizer ampliaron la solicitud de medidas a Teva y Normon. Y, por auto de 13 de febrero de 2024, el Juzgado Mercantil 13 de Madrid acordó la extensión de las medidas frente a estas dos compañías».

En relación con esos hechos y en atención a lo establecido en el art. 132 de la LP, el ATS resuelve la cuestión como es de ver en los pasajes que reproduzco a continuación

«4. [...] El escrito preventivo constituye un instrumento procesal de defensa anticipatoria, por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares inaudita parte en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído.

5.- Tal y como está regulado en el art. 132 LP, el escrito preventivo, aunque no altera formalmente la competencia, condiciona de facto el fuero de presentación de las medidas cautelares, puesto que éstas deben presentarse ante el juez o tribunal potencialmente competente elegido por el solicitante del escrito preventivo (y que puede que no sea el que hubiera elegido el futuro actor, de poder haberlo hecho). La única alternativa que se le ofrece al titular de la patente es justificar que aquel tribunal elegido por el solicitante del escrito preventivo no es el competente.

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

6.- Sobre esta base, al no operar la previsión del art. 132.2 LP, dada la innegable competencia del juzgado de Barcelona, la presentación del escrito preventivo impedía la petición de medidas posteriores ante otro juzgado, por lo que el Juzgado Mercantil n.º13 de Madrid carecía de competencia para extender las medidas frente a Teva. Si hubiera tenido conocimiento de la existencia de los escritos preventivos por parte de Teva y de su admisión por el Juzgado de Barcelona, antes de acordar esa extensión de las medidas debía justificar la falta de competencia del juzgado de Barcelona para apreciar su propia competencia. Y si ese conocimiento fuera posterior (siempre bajo el presupuesto de que los escritos preventivos eran anteriores), el juzgado de Madrid debía apreciar su falta de competencia y dejar sin efecto la extensión de las medidas acordadas».

Para concretar el sentido y alcance de la doctrina del art. 132 de la LP sentada por el TS en este Auto conviene diferenciar dos escenarios.

En un primer escenario, se ha presentado un escrito preventivo ante la probable solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte que cabe esperar que en breve promueva el titular o licenciataria de una patente y que, en efecto, acaba por promoverse, pero no ante el JM ante el que se presentó el escrito preventivo sino ante otro igualmente competente para conocer del asunto en principio, si no se hubiera formado un procedimiento de medidas cautelares por virtud de un escrito preventivo. Salta a la vista que este es el supuesto de hecho contemplado en el F.D. Sexto del ATS «apixabán», transcrito dos párrafos más arriba, aquel sobre el que resuelve, como confirma la mención de que «el 12 de febrero de 2024 se ampliaron las medidas frente a Teva, esta compañía mercantil ya había presentado ante el Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona el escrito preventivo». Para este supuesto de hecho y con carácter general, el TS establece, a renglón seguido, que el escrito preventivo determina que, «tal y como está regulado en el art. 132 LP», la solicitud de medidas cautelares (sin audiencia) prevenida debe presentarse «ante el juez o tribunal potencialmente competente elegido por el solicitante del escrito preventivo (y que puede que no sea el que hubiera elegido el futuro actor, de poder haberlo hecho)», salvo que el «tribunal elegido por el solicitante del escrito preventivo no (sea) el competente». El Auto acoge, a mi modo de ver de forma irreprochable, la regla que, como he explicado (v. *supra* [3] y [4]), se desprende de la letra, sistema y finalidad del reconocimiento de los escritos preventivos, que el TS concreta en «impedir unas medidas cautelares inaudita parte».

No es claro, sin embargo, que la consecuencia de lo anterior debiera haber sido en este caso declarar que el JM n.º 13 de Madrid carecía de competencia funcional para acordar las medidas cautelares solicitadas contra el demandado presentante del escrito preventivo. Y ello porque en el momento en el que se promovió la solicitud (ampliación subjetiva) de las medidas cautelares ante el JM n.º 13 de Madrid, según se desprende del F.D. Cuarto del ATS, aún no se ha admitido a trámite el escrito preventivo presentado ante el JM n.º 4 de Barcelona, formado el correspondiente procedimiento de medidas cautelares y establecido el comienzo de la litispendencia, que sin embargo se produciría, con efectos retroactivos, en la fecha en que se dictaron las medidas cautelares (art. 410 LEC). Como se ve, el JM n.º 13 de Madrid, en la fecha en que fue presentada la solicitud de medidas cautelares y en la que por consiguiente debía apreciar su competencia, no se encontraba sujeto al art. 132.2 de la LP como consecuencia de la sola presentación del escrito preventivo presentado ante el JM n.º 4 de Barcelona. No es tampoco claro que, una vez admitidos a trámite el escrito preventivo en Barcelona y la solicitud de medidas cautelares en Madrid y formados los oportunos procedimientos de medidas cautelares, se produjera una situación de acumulabilidad de procesos, puesto que debido a que la solicitud de medidas cautelares no se presenta ante el JM n.º 4 de Barcelona no concurren en rigor las condiciones precisas legalmente para ello (art. 76 LEC). La situación tiene más en común con la falta de competencia para resolver sobre la petición de medidas cautelares, ciertamente excepcional debido a su carácter sobrevenido, pero típica. En efecto, excepción hecha de este rasgo, la situación tiene no pocos elementos en común con aquella en que, aun a falta de competencia, se admite que el juzgado ante el que se solicitan dicte medidas cautelares en prevención (art. 725 LEC), que seguramente es el tratamiento que con carácter retroactivo deberían merecer las dictadas por el JM n.º 13 de Madrid.

En un segundo escenario, se ha formado, como en el anterior, un procedimiento de medidas cautelares de resultados de la presentación de un escrito preventivo formado por el JM en atención a la presentación de un escrito preventivo, al que sigue una petición de medidas cautelares para su tramitación ordinaria. Las enseñanzas del ATS no son determinantes para resolver este caso. Por una parte, es cierto que los muy holgados términos, caracteres y condiciones que maneja el TS abrazan gramaticalmente el supuesto en que las medidas cautelares sean pedidas para su tramitación ordinaria. Pero, por otra parte, el TS los emplea solo en relación con el supuesto de hecho que de forma sintética se describe en el pasaje del F.D. Cuarto, reproducido más arriba, y se resume, de forma todavía más escueta, en el pasaje que se reproduce seguidamente: «cuando el 12 de febrero de 2024 se ampliaron las medidas frente a Teva (por el JM n.º 13 de Madrid y sin audiencia de parte), esta compañía mercantil ya había presentado ante el Juzgado Mercantil n.º 4 de Barcelona el escrito preventivo (para impedir medidas inaudita parte)». De ahí que aquí no valga, la máxima (adaptada a un caso que concierna a la doctrina del TS) *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* para fijar el alcance del ATS «apixabán». El Auto del TS llanamente resuelve una cuestión de competencia a la luz de los hechos del caso tal como los entiende, y lo hace por medio de un pronunciamiento cuyo alcance no se puede separar de la finalidad que el ATS «apixabán» predica de los escritos preventivos, a saber: «impedir unas medidas inaudita parte», ni tampoco de la forma en que caracteriza el escrito preventivo, es decir, de su consideración como «instrumento procesal de defensa anticipada, por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares inaudita parte en su contra y por parte del titular de un derecho», todo ello de forma coherente con el objetivo al que sirve el art. 132 de la LP, que se pueda dar al procedimiento el curso previsto en los arts. 733.1 y 734.3 de la LEC, esto es, oído al demandado sobre la urgencia requerida para la concesión de las medidas sin celebrar vista. En suma, lo genérico de las expresiones empleadas por el TS no significa que las solicitudes de medidas cautelares interpuestas tras haberse admitido un escrito preventivo merecen el mismo tratamiento en relación con la determinación de la competencia judicial con independencia de que su tramitación se solicitara sin audiencia o por vía ordinaria, con celebración de comparecencia antes de fallar. El ATS «apixabán» no se ha representado este segundo escenario y no debe por ello servir para extraer de su texto ninguna enseñanza para determinar la competencia judicial para conocer de la solicitud de medidas cautelares ordinarias.

En suma y desde la perspectiva de la guía que procura para interpretar y aplicar el art. 132.2 de la LP, el ATS «apixabán» hace una lectura literal, sistemática y teleológicamente inobjetable del régimen que ese precepto fija en relación con la determinación de la competencia para conocer de la solicitud de medidas cautelares que pida su adopción sin audiencia de parte si con anterioridad se hubiere presentado un escrito preventivo y formado el procedimiento de medidas cautelares correspondiente, a saber: la competencia corresponde al tribunal en el que se presentara el escrito preventivo si fue anterior a la petición de medidas cautelares sin audiencia de parte. Por otra parte, nada de lo establecido en el ATS sugiere que el mismo tratamiento se aplique a la solicitud de medidas cautelares posterior a la presentación del escrito preventivo que no interese su tramitación con arreglo al art. 733.2 de la LEC; en relación con esta hipótesis creo haber justificado que la interpretación literal, sistemática y sobre todo fi-

nalista del art. 132 de la LP conduce a la solución contraria, de modo que quien presente esa solicitud puede hacerlo ante cualquier otro tribunal con competencia objetiva y territorial. Finalmente, la competencia reconocida al tribunal en el que se haya presentado el escrito preventivo para conocer de las medidas que se soliciten inaudita parte no debe trasladarse al proceso plenario de infracción necesariamente. Esta es una implicación o efecto colateral que pugna con el objeto regulado por el art. 132 de la LP, así como con la finalidad de esa regulación, que no va más allá de admitir que el demandado probable elija el tribunal que ha de conocer de la solicitud de medidas cautelares pedidas sin audiencia de parte. Por ello, ha de admitirse que, en caso de discordancia entre el tribunal al que conduce la presentación del escrito preventivo y aquel que habría elegido el demandante, que la preservación del derecho a determinar el fuero que asiste al demandante es razón de necesidad a los efectos del art. 730.2 de la LEC, por lo que debe admitirse en estos casos la solicitud de medidas cautelares *ante demandam*, lo que deja en libertad al demandante para iniciar el proceso sobre el fondo ante cualquier tribunal competente si fueron desestimadas e incluso aunque fueran concedidas porque la salvaguarda de la facultad de elección de fuero del art. 118 de la LP se impone a la previsión del art. 730.2 II inciso primero de la LEC ante el carácter excepcional que tiene la atribución de competencia en estos casos, necesariamente limitada a lo que se refiera a medidas cautelares.

V. APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO

- CANTOS PARDO, Marta (2023), *El proceso civil para la cesación de la infracción de patentes*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- DE ROMÁN PÉREZ, Sara (2017), «Los escritos preventivos o «protective letters» antes y después de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes», *Comunicaciones en propiedad industrial y Derecho de la competencia* 81, págs. 29 y ss.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2014), «Protective Letters in Patent Matters: Toe Situation in Spanish Courts», *Analysis GA&P*, págs. 1 y ss.
- (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- MASSAGUER FUENTES, José (2020), *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual*, 2.ª ed., Civitas, Madrid.
- MOLINA LÓPEZ, Florencia (2022), *El escrito preventivo frente a las medidas cautelares «Inaudita Parte»*, J.M. Bosch, Barcelona.
- (2023), «Escritos preventivos y propiedad industrial», en Curto Polo, M. (coord.), *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el Siglo XXI*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 205 y ss.
- RÍOS LÓPEZ, Yolanda (2021), «Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial: los escritos preventivos», en García Marrero, J. (Dir.), *Medidas cautelares y diligencias preliminares en el ámbito civil*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 487 y ss.
- SCHUMANN BARRAGÁN, Guillermo (2019), «Los escritos preventivos en la Ley de Patentes», *LA LEY Mercantil*, n.º 62, págs. 1 y ss.
- SOLE BOET, Helena (2023), «Los escritos preventivos en los procesos judiciales de propiedad industrial: Una inversión en el orden de los principios de audiencia y contradicción», *Diario La Ley* n.010276, págs. 1 y ss.
- ZOLLNER, Stephanie, ZPO, y VOSS, Ulrike (2022), en CEPL, P., VOSS, U., *Prozesskommentar Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht*, 3.ª ed., C.H. Beck, Múnich.