

¿ESCRITOS PREVENTIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL? ¡VE A LOS JUZGADOS DE BARCELONA!

Recientemente, mediante una decisión secundada unánimemente por los Magistrados de los 11 Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, el Juzgado de lo Mercantil Número 8 de Barcelona ha admitido a trámite un escrito preventivo en materia de propiedad intelectual (derecho de autor).

Antes de que la vigente Ley de Patentes previera una regulación específica sobre los escritos preventivos, fue el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona el que por primera vez en España admitió, en enero de 2013, un escrito preventivo en materia de patentes.

Ahora, siete años más tarde, nuevamente ha sido otro Juzgado de lo Mercantil de Barcelona -en esta ocasión, el número 8- el que, mediante Auto de 25 de febrero de 2020, ha admitido a trámite un escrito preventivo en materia de propiedad intelectual, a pesar de que la normativa en vigor no prevé expresamente esta posibilidad.

¿QUÉ ES UN ESCRITO PREVENTIVO?

El escrito preventivo -conocido en el mundo anglosajón bajo los términos *protective letter*- es un instrumento procesal de defensa anticipada: cuando una persona o entidad sospecha que se puede interponer en su contra una solicitud de medidas cautelares que puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional sin darle la posibilidad de defenderse previamente (*inaudita parte*), puede presentar ante el juzgado un escrito de alegaciones y justificar preventivamente su posición jurídica con el fin de o bien (i) evitar la adopción de medidas cautelares en su contra, o bien (ii) que se le dé la opción de ser oído antes de que se adopte la decisión judicial. Este escrito es lo que se conoce como "escrito preventivo".

ADMISIÓN DE LOS ESCRITOS PREVENTIVOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los escritos preventivos se introdujeron en España de la mano los litigios de patentes. Precisamente esa realidad dio lugar a que, con la aprobación de la nueva Ley de Patentes en julio de 2015, se incluyera en la misma una regulación específica sobre la cuestión. Las previsiones de la Ley de Patentes sobre los escritos preventivos también resultan de aplicación a las marcas y a los secretos empresariales (*know-how*) por la remisión que las normas reguladoras de estas materias efectúan a la Ley de Patentes.

Aspectos clave

- El Auto de 25 de febrero de 2020 es la primera ocasión en que se admite a trámite un escrito preventivo en materia de propiedad intelectual.
- Es una decisión que ha contado con el respaldo unánime de la totalidad de Magistrados (11) de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona.
- Este precedente erige a Barcelona en un foro muy a tener en cuenta cuando deba valorarse la oportunidad de presentar un escrito preventivo en materia de derecho de autor.

Sucede, sin embargo, que la Ley de Propiedad Intelectual, a pesar de haber sido modificada en más de una quincena de ocasiones desde su aprobación, no contiene previsión alguna sobre la posibilidad de presentar escritos preventivos en materia de derecho de autor.

Pues bien, a pesar de esta laguna legal, el Juzgado de lo Mercantil Número 8 de Barcelona ha estimado que no existen razones por las que deba rechazarse la admisibilidad de los escritos preventivos en materia de propiedad intelectual, esencialmente, porque:

- La tutela de los derechos de propiedad intelectual no debe ser menos favorable que la prevista para otras materias de semejante naturaleza (intangibles), como serían las marcas y las patentes;
- La admisión de los escritos preventivos en casos de derecho de autor no está prohibida por ninguna norma. De hecho, refuerza el principio de contradicción procesal, que es un derecho constitucional (artículo 24 de la Constitución Española); y porque
- La defensa anticipada del futuro demandado de unas medidas cautelares, -que es en lo que, en definitiva, consiste el escrito preventivo- en nada perjudica al solicitante de las medidas cautelares, dado que la admisión del escrito preventivo ni prejuzga ni condiciona la posición del órgano judicial en caso de que se soliciten medidas cautelares.

Debe remarcarse que la decisión del Juzgado de lo Mercantil Número 8 de Barcelona ha sido suscrita unánimemente por la totalidad de los Magistrados de los 11 Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, que constituyen el Pleno del Tribunal Mercantil de Barcelona.

Por tanto, no parece dudoso que, en el contexto de una controversia relativa a contenidos audiovisuales, música, software, videojuegos, contenidos digitales, bases de datos o cualquier otra materia propia del derecho de autor, cuando se albergue la sospecha razonable de que la parte contraria puede presentar una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*, Barcelona -léase sus Juzgados de lo Mercantil- puede ser la plaza idónea en la que presentar un escrito preventivo¹.

CONTACTOS

Josep Montefusco
Socio

T +34 93 442225
E josep.montefusco
@cliffordchance.com

Juan Cuerva de Cañas
Abogado asociado

T + 34 93 442279
E juan.cuerva
@cliffordchance.com

This publication does not necessarily deal with every important topic or cover every aspect of the topics with which it deals. It is not designed to provide legal or other advice.

www.cliffordchance.com

Clifford Chance, Av. Diagonal 682, 08034
Barcelona, Spain

© Clifford Chance 2020

Clifford Chance, S.L.P.U.

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcelona • Beijing •
Brussels • Bucharest • Casablanca • Dubai •
Düsseldorf • Frankfurt • Hong Kong • Istanbul •
London • Luxembourg • Madrid • Milan •
Moscow • Munich • Newcastle • New York •
Paris • Perth • Prague • Rome • São Paulo •
Seoul • Shanghai • Singapore • Sydney •
Tokyo • Warsaw • Washington, D.C.

Clifford Chance has a co-operation agreement with Abuhimed Alsheikh Alhagbani Law Firm in Riyadh.

Clifford Chance has a best friends relationship with Redcliffe Partners in Ukraine.

¹ En el supuesto resuelto por el Auto de 25 de febrero de 2020 del Juzgado de lo Mercantil 8 de Barcelona una solicitud idéntica de escrito preventivo había sido presentada ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, los cuales, a diferencia de los de Barcelona, inadmitieron a trámite la solicitud de escrito preventivo.