



Roj: **AJM B 22/2016** - ECLI: **ES:JMB:2016:22A**

Id Cendoj: **08019470012016200003**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **1**

Fecha: **22/02/2016**

Nº de Recurso: **133/2016**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Apelación, Concurso de acreedores**

Ponente: **FLORENCIO MOLINA LOPEZ**

Tipo de Resolución: **Auto**

JUZGADO MERCANTIL Nº 1

BARCELONA

[TRIBUNAL DE 1ª INSTANCIA DE LO MERCANTIL DE BARCELONA]

SECCIÓN DE PATENTES

Magistrados:

Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora)

D. Alfonso Merino Rebollo

D. Florencio Molina López (ponente)

Pieza de medida cautelar nº 136-6

ROLLO: MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS 133/2016

PARTE ACTORA : SISVEL INTERNATIONAL, S.A.

Procurador : D. IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO

PARTES DEMANDADAS: * ARCHOS, S.A.

* ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.U.

AUTO DE MEDIDA CAUTELAR

En Barcelona, a 22 de febrero de 2016

ANTECEDENTES DE HECHO

1. D. Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de **SISVEL INTERNATIONAL, S.A.** ("Sisvel", en adelante) con fecha 19 de febrero de 2016, presentó **SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES** "in audita parte" y previas a la presentación de la demanda o, subsidiariamente, con audiencia de las demandadas; todo ello en el marco del apartado 1.c) del Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress a celebrar en Barcelona los días 22 a 25 de febrero de 2016, contra:

* **ARCHOS, S.A.**

* **ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.U.** (Archos, en adelante)

2. En su escrito de solicitud de medidas urgentes, SISVEL **suplica** lo siguiente:

Que se prohíba a las dos demandadas **ARCHOS, S.A. y ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** la participación, presentación, ofrecimiento, promoción y/o publicidad de cualquier tipo de los productos Archos 40 Cesium; Archos 40D Titanium; Archos 45 Neon; Archos 45C Helium Diamond Plus; Archos 45C Helium; Archos 50



Cesium; Archos 50 Helium Plus; Archos 50B Platinum; Archos 50C Neon; Archos 50C Oxygen; Archos 50C Platinum; Archos 50E Helium; Archos 52 Platinum; Archos 55 Helium Plus; Archos 55 Platinum; Archos 59 Xenon; Archos 62 Xenon; Archos Diamond Plus; Archos Diamond S; Tablet 70 Helium 4G; Tablet 70B Copper; Tablet 70B Helium; Tablet 70C Xenon; Tablet 80B Helium 4G; Tablet 80C Xenon; Tablet 101 Helium 4G; Tablet 101 Xenon Lite; Tablet 101B Copper; Tablet 101B Xenon, así como también del modelo Archos 50D Oxygen y cualquier otro producto que incorpore la tecnología GPRS (GSM) y/o UMTS (WCDMA y/o HSPA+) en la feria internacional Mobile World Congress de Barcelona.

Subsidiariamente a lo anterior, para el supuesto de que no se prohíba la participación de **ARCHOS, S.A. y ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** en el Mobile World Congress de Barcelona y la presentación y promoción en dicha Feria de los dispositivos identificados en el apartado a) anterior, que se ordene a **ARCHOS, S.A. y ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** el depósito en la cuenta de Consignaciones y Depósitos del Juzgado o la prestación de un aval bancario o garantía a primera demanda, de una cantidad suficiente en ningún caso inferior a cien mil Euros (100.000 Euros) como garantía por el ofrecimiento y presentación durante la MWC de los dispositivos que incorporan la tecnología de mi representada sin contar con la debida licencia.

Que se ordene a la filial española **ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** a cesar y abstenerse de importar, utilizar, ofrecer, utilizar en el comercio y/o comercializar -ya sea por sí mismas o a través de terceros- los productos identificados en el apartado a) anterior.

Que se ordene a la filial española **ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** a retirar del tráfico económico o de terceros -cuando no hayan sido objeto de venta al consumidor final- y de sus almacenes, todas las unidades de los productos identificados en el apartado a) anterior que hayan sido importados, ofrecidos y/o comercializados con infracción de los derechos sobre las patentes europeas EP 852.885 (ES 2.250.997) y EP 1.264.504 (ES 2.922.570).

Que se ordene la filial española cautelarmente el embargo de todas las unidades de los productos de **ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** identificados en el apartado a) anterior que hayan sido importados, ofrecidos y/o comercializados con infracción de los derechos sobre las patentes europeas EP 852.885 (ES 2.250.997) y EP 1.264.504 (ES 2.922.570).

Que se ordene cautelarmente la notificación del Auto por el que se concedan las medidas cautelares, a costa de las demandadas, a:

Dirección de Aduanas e Impuestos Especiales con domicilio en Avenida Llano Castellano 17 - 28071 Madrid;

Subdirección General de Gestión Aduanera, con domicilio en Avenida Llano Castellano 17 - 28071 Madrid

Dependencia Provincial de Aduanas e IIEE de Madrid, con domicilio en c/ Guzmán el Bueno, 139 - 28003 Madrid

Dependencia Provincial de Aduanas e IIEE de Barcelona, con domicilio en Pº de Josep Carner, 27 - 08038 Barcelona

al objeto de que dicha Administración tenga debida constancia de las medidas preventivas que impiden ex artículo 17 del Reglamento (CE) num. 608/2013, de 12 de junio, relativo al respeto por parte de las autoridades aduaneras de los derechos de propiedad intelectual.

Todo ello con imposición de costas a las demandadas.

3. La presente pieza de medidas cautelares fue sometida el día 22 de febrero de 2016 a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López, D. Alfonso Merino Rebollo y D. Florencio Molina López, en el marco del Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ.

4. En cumplimiento de los compromisos adoptados en Junta de Jueces de lo Mercantil de Barcelona de 22 de enero de 2016 por el que se aprueba el Protocolo de actuación rápida ("IP Fast Protocol") para el Mobile World Congress a celebrar en Barcelona los días 22 a 25 de febrero de 2016, la presente resolución se ha dictado en el plazo de cuarenta y ocho horas desde la presentación de la solicitud.

HECHOS

1. La demandada ARCHOS S.A. va a participar en el Mobile World Congress (MWC) presentando, ofreciendo, publicitando y comercializando una serie de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos que cumplen con los **estándares técnicos** GPRS (*General Packet Radio Service*) y UMTS (*Universal Mobile Telecommunication*)



System). Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el nuevo Smartphone Archos 50d Oxygen que va a presentar en el referido evento.

2. Parte de la tecnología recogida en los estándares técnicos antes dichos está protegida por patentes, y su utilización por el resto de fabricantes se opera mediante la concesión de licencias que deben ser justas ("fair"), razonables ("reasonable"), proporcionadas ("proportionate") y no discriminatorias ("non-discriminatory") (términos FRAND).

3. SISVEL es propietaria de las patentes europeas EP 852.885 (EP '885) y EP 1.264.504 (EP '504), validadas en España con los números ES 2.250.997 (ES '997) y ES 2.292.570 (ES '570) respectivamente, que son **esenciales** para los estándares técnicos de telefonía GPRS y UMTS, que cumplen los dispositivos móviles de ARCHOS, S.A.

4. Desde diciembre de 2012 SISVEL ha advertido que determinados productos que venían siendo comercializados por ARCHOS, S.A. cumplían con los estándares GPRS y UMTS, y que sin embargo la demandada no ha adquirido una licencia sobre sus patentes esenciales a pesar de que ha invitado a la demandada a entablar negociaciones tendentes a la concesión de las licencias correspondientes.

5. Tras tres años de negociaciones, el 11 de febrero de 2016 SISVEL envía a ARCHOS, S.A. una carta comunicándole la ruptura de las negociaciones.

6. Hasta el **16 de julio de 2015, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencia en el asunto C-170/13**, SISVEL se ha abstenido de interponer acciones legales en defensa de sus patentes ante su temor de estar incurriendo en un posible abuso de posición dominante en el marco de negociaciones de licencias sobre patentes de carácter esencial en relación con un estándar técnico, y de que se considerase ilícito el ejercicio por su parte de una acción de cesación en virtud del art. 102 TFUE .

7. Tras la referida Sentencia, el TJUE ha sentado los criterios que deben apreciarse a la hora de admitir la presentación de acciones legales por violación de patentes esenciales mientras se están negociando licencias entre las partes: en resumen, el Tribunal impone a los titulares de las patentes el preaviso o notificación previa a los potenciales infractores, con mención de la patente y las condiciones de la licencia por escrito; y, por otra parte, se impone a los potenciales infractores la obligación de tratar las ofertas con la *diligencia debida y de buena fe, prohibiendo cualquier técnica dilatoria* , y si los productos controvertidos están siendo ya comercializados, se impone la obligación adicional de constituir garantía suficiente en tanto no se haya adquirido finalmente la licencia.

8. Los dispositivos de ARCHOS, a partir de las especificaciones técnicas de dichos dispositivos en las que aparecen las referencias a los estándares con los que son compatibles, parecen reproducir los estándares GPRS (GSM) y UMTS (incluyendo WCDMA y HSPA+) respecto de los que la demandante SISVEL es titular de las patentes esenciales EP '885 (ES '997) y EP '504 (ES '570).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El **art. 721 LEC** establece que "*bajo su responsabilidad, todo actor, principal o reconvenional, podrá solicitar del tribunal, conforme a lo dispuesto en este Título, la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare*".

2. El **art. 133 Ley de Patentes** establece que "*quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley, podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de aquélla la adopción de las medidas cautelares tendentes a asegurar la efectividad de dichas acciones, siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del art. 83 de la presente Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos*".

3. *Proceso cautelar. Las medidas cautelares en general. Requisitos de fondo.*

La Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil regula la medidas cautelares en sus artículos 721 y siguientes y se caracterizan por su temporalidad, provisionalidad, discrecionalidad, instrumentalidad y homogeneidad de las mismas, cuya función es la de garantizar la efectividad de una posible sentencia estimatoria.

Este proceso cautelar se halla sujeto a dos principios básicos, el dispositivo y el de aportación de parte, debiendo la parte que solicita la adopción de la medida acreditar que concurren los presupuestos exigidos para su adopción, esto es, de conformidad con lo dispuesto en el art. 728 LEC , el "*peligro por la mora procesal, la apariencia de buen derecho y, en su caso, prestar la caución que corresponda*" (arts. 728 y 732 LEC).

En cuanto a su naturaleza jurídica, estamos ante un proceso sumario ya que, como señala el art. 735 LEC es abreviado, rápido y de tramitación preferente, debiendo el juez limitarse a comprobar si concurren o no los



requisitos o presupuestos establecidos en la Ley, es decir, si se ha acreditado o no el *periculum in mora*, esto es, el juzgador debe examinar si las circunstancias de hecho dan serio motivo para temer el hecho dañoso, si el hecho es urgente y, por lo mismo, si es necesario proveer en vía provisional y finalmente, decidir cuál es la mejor manera de proveer. En último lugar, el juez deberá analizar los elementos relativos al *fumus bonis iuris* (art. 735.2 LEC), esto es, un examen superficial (*summaria cognitio*) del fondo de la litis, sin exigirse una prueba plena, dado que no se está prejuzgando el asunto. Además, deberá examinar la proporcionalidad de la medida con ofrecimiento de caución (art. 726.1 y 721.2).

Como proceso sumario que es, la resolución definitiva que resuelva sobre la medida cautelar no produce efectos de cosa juzgada (Art. 743 y 744 LEC).

La Ley contempla dos tipos de tramitación para su adopción. La regla general, prevista en el art. 733 LEC , es que, solicitada la medida cautelar por una de las partes, el juez, antes de pronunciarse sobre la adopción o no de la misma, dará traslado de la solicitud a la otra parte, convocándolas a la vista prevista en el art. 734 LEC a fin de que puedan exponer lo que a su derecho convenga, sirviéndose de cuantas pruebas estimen convenientes.

El art. 733.2 LEC prevé una segunda forma de tramitación, de naturaleza excepcional consistente en la posibilidad de adoptar la medida *inaudita parte* . Este procedimiento es de carácter excepcional ya que la adopción de cualquier medida cautelar supone una restitución coactiva de la esfera patrimonial del demandado, al que le asiste el derecho fundamental de defensa y la facultad inherente de ser oído antes de que se dicte una resolución. Por ello, no basta con que el demandante solicite la adopción de dicha medida *inaudita parte* sino que es necesario que acredite, además, que concurren razones de urgencia o bien, que la audiencia previa al demandado puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, dejándola si efecto. Cumplidos tales requisitos, el tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el que razonará la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para adoptar la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al demandado.

Del requisito del *periculum in mora*

4. El peligro de demora trata de evitar que antes de que se ejecute la resolución definitiva y firme que pone término al proceso y se corresponde con las pretensiones del actor, se realicen actos o se produzcan situaciones o efectos que frustren la tutela pretendida. El mencionado fin ampara que puedan llegar a dictarse medidas asegurativas de la ejecución, medidas cautelares tendentes a anticipar el fallo de la resolución definitiva y medidas dirigidas a conservar el objeto del proceso.

5. El **auto de la Secc. 15ª AP Barcelona, de 8 de enero de 2014** (Caso Viagra), reproduce doctrina sobre el *periculum in mora* del referido auto de 2 de mayo de 2013: "*En la resolución de 2 de mayo de 2013 nos referíamos también a las opiniones doctrinales que atribuyen al requisito del peligro de la demora un carácter que trasciende incluso el de mero presupuesto de las medidas, para erigirse en el fundamento mismo de esta tutela cautelar, de manera que el examen concreto del peligro en cada caso constituiría la esencia de cualquier procedimiento cautelar. En este sentido se puede interpretar el artículo 726 LEC , el cual, al tratar de las características de las medidas cautelares, exige que: (1) sean exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y (2) no sean susceptibles de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos onerosa para el demandado. Es decir, establece como esencia de las medidas lo que el artículo 728.1 exige como primer presupuesto para adoptarlas. El artículo 728.1 LEC dispone que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que, en el caso de que se trate, se pueden producir durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que se pueda otorgar en una sentencia estimatoria. El párrafo segundo del mismo precepto dice que no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante mucho tiempo, a menos que éste justifique cumplidamente las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta entonces*".

6. La parte actora concreta el requisito del riesgo en la demora procesal en que difícilmente podría resarcirse su derecho a impedir la utilización de sus patentes si continúa consumándose la oferta y la venta en el MWC de dispositivos que incluyen los estándares GPRS (GSM) y UMTS (WCDMA y/o HSPA+) a pesar de las compañías, como ARCHOS, que los fabrican, ofrecen y comercializan no gozan de las licencias oportunas para su explotación.

7. Defiende SISVEL que no es sino con el **cambio jurisprudencial** ocurrido a raíz de la Sentencia del TJUE de 16 de julio de 2015 , cuando no resulta abusivo accionar judicialmente contra aquellas compañías con quienes se está negociando en relación con patentes esenciales, cuando la conducta de las mismas no respeta la diligencia debida o han desplegado técnicas con una finalidad puramente dilatoria. Y que, constatado el ánimo



puramente dilatorio por parte de ARCHOS de formalizar un acuerdo de licencia con esta parte, con la ruptura de negociaciones en fecha 11 de febrero de 2016 y con la inminencia de la feria MWC (primera feria internacional que se celebra tras la publicación de la Sentencia del TJUE), SISVEL ha actuado con la mayor diligencia y celeridad posibles para defender sus derechos.

8. Esta Sección de Patentes entiende que no concurre el requisito del un *periculum in mora* que permita la adopción de las medidas cautelares solicitadas y, menos aún, sin oír a la parte demandada. Desde la constatación por parte de SISVEL de la presunta infracción de sus patentes esenciales por parte de la demandada ARCHOS han transcurrido más de tres años (diciembre de 2012) y, desde el cambio jurisprudencial con la STJUE de 16 de julio de 2015, donde se especifican los requisitos para la presentación de acciones legales por violación de patentes esenciales mientras se están negociando licencias entre las partes, han transcurrido más de siete meses.

9. SISVEL pretende alterar una situación de hecho tolerada durante, al menos, varios meses -desde verano de 2015-, sin que esté justificada cumplidamente la razón por la que las medidas cautelares no se han solicitado hasta ahora. Y no es causa justificada de esa dilación que haya dado por rotas, unilateralmente, las negociaciones con la demandada precisamente hace una semana: ¿qué razón objetiva ha llevado a la SISVEL a dar por terminadas, precisamente en este momento, la negociación?

10. La justificación de las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta ahora no pueden hacerse depender de la propia voluntad de la solicitante, no pueden ser subjetivas. Deben ser objetivas y externas.

11. El aparente ánimo dilatorio por parte de ARCHOS de formalizar un acuerdo de licencia con SISVEL tampoco se ha manifestado hace una semana, cuando SISVEL pone fin al proceso negociador. Era fácticamente constatable a partir de diciembre de 2012 y judicialmente defendible desde julio de 2015.

De la urgencia y necesidad de las medidas cautelares previas a la demanda

12. El art. 730.2 de la LEC dice: "*podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad*".

13. El **Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 23 de septiembre de 2011** recuerda: "*no puede considerarse, en principio, que ningún contenido de una disposición legal, en este caso el artículo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sea superfluo o carezca de significado, sobre todo cuando no abunda en algo innecesario sino que contempla, precisamente, una situación especial. Por lo que, conforme al mismo, deberá ponerse de manifiesto que la adopción previa e inmediata de las medidas resulta en el caso concreto justificada sin que pudiera esperarse, dadas las circunstancias, al cauce natural del análisis del conflicto en el marco del correspondiente juicio, dentro del cual existe una previsión, ya no excepcional, sobre la posibilidad de obtenerlas.*

Esa urgencia o necesidad de anticipación exigidas de modo alternativo en el artículo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de relacionarse necesariamente con la existencia de motivos que impidan o dificulten seriamente a la parte solicitante la presentación inmediata de la demanda iniciadora del procedimiento principal, con la que de ordinario habrían de solicitarse las medidas cautelares, y que provoquen que en el período imprescindible para preparar la presentación de tal demanda (necesariamente breve, puesto que la misma habría de interponerse dentro de los veinte días posteriores a la adopción de las medidas) pudieran producirse acontecimientos que impidiesen o dificultasen la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en la eventual sentencia estimatoria".

14. SISVEL considera que la inminencia de la Feria MWC que está a punto de comenzar justifica que la presente solicitud se realice sin esperar a presentar la demanda principal y justifica asimismo que la adopción de las cautelares se lleve a cabo sin dar audiencia a las demandadas.

15. Esta Sección tampoco considera que la celebración del Mobile World Congress (MWC) y la participación de la demandada ARCHOS S.A. con teléfonos móviles y dispositivos electrónicos que parecen reproducir los estándares GPRS (GSM) y UMTS (incluyendo WCDMA y HSPA+) respecto de los que la demandante SISVEL es titular de las patentes esenciales, sea motivo de urgencia y necesidad para solicitar las medidas cautelares prescindiendo de la demanda principal.

16. Ni hay urgencia pues no hay una infracción "ex novo" inminente y que se vaya a descubrir, por primera vez, en el MWC sino que es prolongada, por lo que se ve, a lo largo del tiempo. Ni la celebración de este evento es motivo que haga necesaria anticipar una tutela que consideramos que es, más que impedir el uso de una tecnología que es esencial, el obtener una compensación económica por dicha utilización.

17. Con las circunstancias y antecedentes expuestos, en este caso concreto, admitir la interposición de esta demanda cautelar antes que la demanda principal y de forma anticipatoria, sin razones objetivas de urgencia y necesidad, sin acompañar un informe pericial acreditativo de la infracción alegada - por muy evidente que



sea-, de un informe o prueba acreditativa de los daños y su cuantificación y de su impacto o afectación en su cuenta de resultados y, además, sin oír al demandado; puede abonar seriamente la interpretación de que se está utilizando este mecanismo procesal como herramienta de presión ante la contraparte en el proceso de negociación de licencias en el que ambas están, más aún si consideramos lo gravoso de las medidas que se solicitan y lo ponemos relación con un evento con repercusión internacional como el Mobile World Congress.

Consideraciones adicionales

18. El artículo 726 de la LEC, nos recuerda que las medidas deberán ser "... *exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria,eligiendo entre las que tienen el mismo grado de eficacia para tal fin, ...la menos gravosa o perjudicial para el demandado* "

19. La relación de medidas solicitada por SISVEL en su demanda [que van desde la prohibición a las demandadas de participar, presentar, ofrecer, promocionar y/o publicitar de cualquier tipo de los productos en el MWC a la retirada del tráfico económico de los importados, ofrecidos y/o comercializados con infracción de los derechos sobre las patentes europeas esenciales], no guarda correlación con su verdadero derecho que es, más que impedir el uso de una tecnología que es esencial, el obtener una compensación económica por dicha utilización.

20. Efectivamente, las medidas solicitadas por la actora se consideran desproporcionadas y muy gravosas para la parte demandada en relación con la auténtica finalidad pretendida, el pago de las correspondientes licencias. Incluso la solicitada de forma subsidiaria, a saber, el depósito en la cuenta de Consignaciones y Depósitos del Juzgado o la prestación de un aval bancario o garantía a primera demanda, de una cantidad no inferior a 100.000 euros como garantía por el ofrecimiento y presentación durante el MWC de los dispositivos que incorporan la tecnología sin la debida licencia. Se está supeditando y condicionando la participación en el referido evento a la consignación o garantía de una elevada cantidad.

21. Menos perjudicial y gravoso hubiera sido la simple y mera medida cautelar enumerada como primera en el art. 727 de la LEC: *el embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero*, hasta la cantidad que la propia actora refiere de 100.000 euros.

22. La anterior medida cautelar, además, sería más proporcionada y adecuada y casaría mucho mejor con uno de los requisitos que exige la Sentencia del TJUE de 16 de julio de 2015 a los potenciales licenciarios para garantizar que su intención de adquirir una licencia no es parte de una conducta meramente dilatoria: *al supuesto infractor que venga utilizando la técnica de la patente antes de celebrar un contrato de licencia, le corresponde, a partir del momento en que se rechaza su contraoferta, **constituir una garantía adecuada**, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia, aportando por ejemplo una garantía bancaria o consignando las cantidades necesarias*.

23. La no concurrencia de los requisitos analizados hace innecesario entrar a analizar con más profundidad el resto de requisitos - *fumus bonis iuris* y caución - para adoptar las medidas solicitadas sin audiencia del demandado.

Vistos los preceptos indicados y demás de general y pertinente aplicación,

ACORDAMOS:

1.- NO ADMITIR, sin audiencia de los demandados **ARCHOS, S.A. y ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.**, las medidas cautelares solicitadas por D. Ignacio López Chocarro, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de **SISVEL INTERNATIONAL, S.A.** y consistentes en:

Que se prohíba a las dos demandadas **ARCHOS, S.A. y ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** la participación, presentación, ofrecimiento, promoción y/o publicidad de cualquier tipo de los productos Archos 40 Cesium; Archos 40D Titanium; Archos 45 Neon; Archos 45C Helium Diamond Plus; Archos 45C Helium; Archos 50 Cesium; Archos 50 Helium Plus; Archos 50B Platinum; Archos 50C Neon; Archos 50C Oxygen; Archos 50C Platinum; Archos 50E Helium; Archos 52 Platinum; Archos 55 Helium Plus; Archos 55 Platinum; Archos 59 Xenon; Archos 62 Xenon; Archos Diamond Plus; Archos Diamond S; Tablet 70 Helium 4G; Tablet 70B Copper; Tablet 70B Helium; Tablet 70C Xenon; Tablet 80B Helium 4G; Tablet 80C Xenon; Tablet 101 Helium 4G; Tablet 101 Xenon Lite; Tablet 101B Copper; Tablet 101B Xenon, así como también del modelo Archos 50D Oxygen y cualquier otro producto que incorpore la tecnología GPRS (GSM) y/o UMTS (WCDMA y/o HSPA+) en la feria internacional Mobile World Congress de Barcelona.

Subsidiariamente a lo anterior, para el supuesto de que no se prohíba la participación de **ARCHOS, S.A. y ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** en el Mobile World Congress de Barcelona y la presentación y



promoción en dicha Feria de los dispositivos identificados en el apartado a) anterior, que se ordene a **ARCHOS, S.A. y ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** el depósito en la cuenta de Consignaciones y Depósitos del Juzgado o la prestación de un aval bancario o garantía a primera demanda, de una cantidad suficiente en ningún caso inferior a cien mil Euros (100.000 Euros) como garantía por el ofrecimiento y presentación durante la MWC de los dispositivos que incorporan la tecnología de mi representada sin contar con la debida licencia.

Que se ordene a la filial española **ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** a cesar y abstenerse de importar, utilizar, ofrecer, utilizar en el comercio y/o comercializar -ya sea por sí mismas o a través de terceros- los productos identificados en el apartado a) anterior.

Que se ordene a la filial española **ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** a retirar del tráfico económico o de terceros -cuando no hayan sido objeto de venta al consumidor final- y de sus almacenes, todas las unidades de los productos identificados en el apartado a) anterior que hayan sido importados, ofrecidos y/o comercializados con infracción de los derechos sobre las patentes europeas EP 852.885 (ES 2.250.997) y EP 1.264.504 (ES 2.922.570).

Que se ordene la filial española cautelarmente el embargo de todas las unidades de los productos de **ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** identificados en el apartado a) anterior que hayan sido importados, ofrecidos y/o comercializados con infracción de los derechos sobre las patentes europeas EP 852.885 (ES 2.250.997) y EP 1.264.504 (ES 2.922.570).

Que se ordene cautelarmente la notificación del Auto por el que se concedan las medidas cautelares, a costa de las demandadas, a:

Dirección de Aduanas e Impuestos Especiales con domicilio en Avenida Llano Castellano 17 - 28071 Madrid;

Subdirección General de Gestión Aduanera, con domicilio en Avenida Llano Castellano 17 - 28071 Madrid

Dependencia Provincial de Aduanas e IIEE de Madrid, con domicilio en c/ Guzmán el Bueno, 139 - 28003 Madrid

Dependencia Provincial de Aduanas e IIEE de Barcelona, con domicilio en Pº de Josep Carner, 27 - 08038 Barcelona al objeto de que dicha Administración tenga debida constancia de las medidas preventivas que impiden ex artículo 17 del Reglamento (CE) num. 608/2013, de 12 de junio, relativo al respeto por parte de las autoridades aduaneras de los derechos de propiedad intelectual.

Todo ello con imposición de costas a las demandadas

2.- ADMITIR A TRÁMITE la solicitud de medidas cautelares al amparo de lo previsto en el artículo 734.1 LEC , con audiencia sólo de **ARCHOS TECHNOLOGY ESPAÑA, S.L.** con domicilio en c/ Capitán Haya 38, pl. 4, 28020 Madrid con quien deberá continuar el procedimiento, teniéndose por desistida a la demandante de las acciones frente a **ARCHOS, S.A.**

3.- Señalar *vista para el próximo día 7 de abril de 2016 a las 10:00 horas*, lo que se comunicará a todas ellas.

Se requiere a las partes para que los informe periciales de los que se pretendan hacer valer en la vista señalada sean aportados a las actuaciones con tres días de antelación al señalamiento efectuado .

4.- Tener por efectuada la proposición de prueba de expresada por la actora en su tercer otrosí digo así como ex art. 328 LEC la exhibición por la demandada de la documentación señalada.

5.- Requerir a ambas partes la aportación de las traducciones al castellano de los documentos que acompañen redactados en idioma extranjero, tan pronto como dispongan de ellos y con antelación a la vista.

6.- De conformidad con el art. 328.3 de la LEC , se declara el carácter reservado de las actuaciones para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial, en particular, los documentos núm. 19 a 21 de los acompañados por la demandante. Se da cuenta al Letrado de la Administración d Justicia a tales efectos.

Contra esta resolución, en cuanto a la desestimación de las medidas cautelares, cabe recurso de reposición a interponer ante este tribunal en el plazo de cinco días de conformidad con la LEC, de lo que doy fe.

Así lo dispone y firma, D. Florencio Molina López, magistrado-juez en sustitución de este juzgado nº 1, habiéndolo sometido a consideración de la **Sección de Patentes** del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Dña. Yolanda Ríos López (coordinadora), Don Alfonso Merino Rebollo y D. Florencio Molina López, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ .

DILIGENCIA .- Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe