



Roj: **AJM B 1/2018** - ECLI:
ES:JMB:2018:1A

Id Cendoj: **08019470052018200001**
Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**
Sede: **Barcelona**
Sección: **5**
Fecha: **25/01/2018**

Nº de Recurso:
68/2018 Nº de

Resolución:

Procedimiento: **Recurso de apelación. Concurso
de acreedores**

Ponente: **FLORENCIO MOLINA LOPEZ**

Tipo de Resolución: **Auto**

JUZGADO MERCANTIL Nº 5 BARCELONA

SECCIÓN DE PATENTES

Dña. Yolanda Ríos López

D. Alfonso Merino Rebollo

D. Florencio Molina López

ESCRITO PREVENTIVO (Protocolo de Actuación Rápida MWC 2018)

Caso: nº 68/2018

SOLICITANTE PREVENIDA: * HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L.

Procurador : Dña. María del Pilar Albácar Arazuri

Letrado: D. José Ángel García Zapata

PRE-ACTORA: * FRACTUS S.A.

Magistrado Titular que dicta la resolución: D. Florencio Molina López

AUTO

En Barcelona, a 25 de enero de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Dña. María del Pilar Albácar Arazuri, Procurador de HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L. (en adelante, Huawei), presento escrito con fecha de entrada en este juzgado de 25 de enero de 2018, solicitando, en resumen, que se tenga por formulado el presente escrito preventivo en relación con un eventual procedimiento de medidas cautelares *inaudita parte* en materia de patentes, y se acuerde:

- a. *Tener por personada a HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L. a través de la procuradora María del Pilar Albácar Arazuri, con quien se entenderán las notificaciones y citaciones que pudieran producirse en caso de una eventual solicitud de medidas cautelares inaudita parte presentadas por FRACTUS S.A.*
- b. *La admisión del presente escrito preventivo, de modo que, por no concurrir en el presente supuesto los requisitos de urgencia extrema debidamente motivada en caso de presentarse solicitud de medidas cautelares inaudita parte frente a mi mandante, no habrá lugar a su adopción, y se señalará la celebración de la vista ex art. 734 LEC .*
- c. *La notificación del presente escrito a FRACTUS S.A. en su sede de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), avenida Alcalde Barnils, 64-68.*



d. Dar al presente escrito el curso procesal previsto en el art. 132 LP.

SEGUNDO.- Presentado dicho escrito ante el Juzgado Decano, se repartió entre los Juzgados competentes por razón de la materia especializada, correspondiendo al Juzgado de lo mercantil nº 5 de esta ciudad.

TERCERO.- Mediante resolución del Letrado de la Administración de Justicia, se da cuenta a su Señoría para resolver.

CUARTO.- La presente resolución se ha adoptado cumpliendo los plazos y compromisos de respuesta y resolución rápida fijados en el **Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress 2018**, aprobado por la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en su reunión de fecha 13 de diciembre de 2017.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Hechos

1.1 La solicitante HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L. es filial de la multinacional HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. cuyo objeto es la fabricación y suministro de tecnología de telecomunicaciones.

Las actora potencial FRACTUS S.A. (Fractus, en adelante), también tiene por objeto la fabricación y suministro de tecnología de telecomunicaciones y es titular de, entre otras, las siguientes de patentes:

EP 1592083 (ES 2410085) EP 1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580)

1.2 HUAWEI y FRATUS viene intentando negociar un acuerdo de licencias de las precitadas patentes (documento núm. 8), al menos, desde febrero de 2016 y continúan a día de hoy en negociaciones para ello, según manifiesta la solicitante.

1.3 Lo antes expuesto hace que HUAWEI advierta el riesgo objetivo de una solicitud inminente de medidas cautelares *inaudita parte* en su contra, y en relación a esta tecnología patentada y con ocasión del Mobile World Congress (MWC, en adelante) que se celebra en Barcelona durante los días 26 de febrero a 1 de marzo de este año 2018.

SEGUNDO.- Sobre el escrito preventivo

2.1 El escrito preventivo es 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.

2.2 El escrito preventivo aparece por primera vez con la denominación *schutzschrift* en Alemania en una Sentencia de 14 de mayo de 1965 del Tribunal Superior de Justicia de Hamburgo. En el idioma inglés, se utiliza la terminología de *protective letter* o *protective writ*. Y, en nuestro país, se ha consolidado la utilización del término "escrito preventivo".

2.3 La parte que lo presenta es el "solicitante" del escrito preventivo, también futuro demandado o demandado potencial - de las medidas, entiéndase-; pudiendo, incluso, hablarse de sospechoso, acusado o acusado putativo o, también, presunto infractor. La parte a la que se dirige el escrito preventivo es la solicitante potencial de las medidas cautelares *inaudita parte*; futura demandante, demandante potencial o, simplemente, titular del derecho. Preferimos los términos "solicitante prevenida" y "pre-actora" para identificar a las dos partes intervinientes en esta figura jurídica, respectivamente.



2.4 El escrito preventivo ha de tener una causa e interés legítimo: prever la interposición de unas medidas cautelares *inaudita parte*. En definitiva, un temor razonable a ser sujeto pasivo de las mismas. Que tendrá por base y fundamento indicios relevantes: requerimientos notariales, burofaxes, cartas de advertencia, correos cruzados, negociaciones previas, acciones judiciales y procesos abiertos ya en otros países, etc.

2.5 En el presente caso, nos encontramos ante un escrito preventivo siendo la parte solicitante prevenida HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L. y la potencial demandante o pre-actora la mercantil FRACTUS S.A. y concurre igualmente causa e interés legítimo, derivado de los documentos acompañados, conversaciones para un acuerdo de licencia entre ambas partes.

TERCERO.- Sobre el escrito preventivo en Alemania y en el Reglamento de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

3.1 El escrito preventivo es una invención procesal de origen netamente germánico, consolidada desde hace ya más de 50 años en Alemania como práctica judicial si bien reconocida por ley recientemente, en el art. 945 (a) del ZPO, que ha entrado en vigor en enero del año 2016.

3.2 Consecuencia de esa experiencia práctica en Alemania es la adopción de un Registro central de escritos preventivos [<https://schutzschriftenregister.hessen.de/>] público y a nivel federal, que permite recepcionar *on line* [<https://www.zssr.justiz.de/>] cualquier escrito preventivo presentado y ser consultado de forma automática por cualquier tribunal del Estado, haciendo muy práctica la gestión de los más de 20.000 escritos preventivos que se depositan anualmente en Alemania.

3.3 Otros países, de la órbita de influencia germánica, también reconocen el escrito preventivo ya legalmente ya por la práctica de los tribunales como pueden ser Suiza [art. 270 del Código procesal civil suizo (CH-ZPO)], Holanda, Bélgica o Francia.

3.4 El art. 207 del Reglamento de funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) regula la figura del escrito preventivo como mecanismo de defensa frente a las medidas cautelares *inaudita parte*, de forma que con este reconocimiento normativo expreso a nivel europeo y supranacional se le otorga plena carta de naturaleza a esta figura jurídica, si bien limitado al ámbito de las patentes. También se prevé un sistema registral para su gestión.

CUARTO.- Sobre el escrito preventivo en España

4.1 En España, al igual que en los países antes referidos, el proceso de génesis del escrito preventivo se ha producido a través de la práctica forense y de los tribunales, siendo el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona de 18 de enero de 2013 (ponente Sr. Rodríguez Vega), la primera resolución judicial en España que admite esta figura.

4.2 En el contexto de la celebración de congresos y ferias profesionales en el que están implicados derechos propiedad intelectual e industrial, el escrito preventivo se erige en un mecanismo procesal ideal de defensa anticipatoria, frente a la posibilidad de ser sujeto pasivo de medidas cautelares *inaudita parte* por parte de un competidor. Un ejemplo es el Mobile World Congress, evento de relevancia a nivel internacional en innovación de tecnología móvil que se celebra todos los años en Barcelona y que ha marcado un punto de inflexión y de eclosión en la presentación de los escritos preventivos en nuestro país.

4.3 El art. 132 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que entró en vigor en abril del año 2017, regula por primera vez en España la figura del escrito preventivo, convalidando lo que hasta ahora era una práctica judicial y forense y homologándonos a países de nuestro entorno donde, de igual forma, se ha legalizado



esta figura jurídica tras una primera fase de reconocimiento únicamente por parte de los tribunales.

QUINTO.- Tramitación de conformidad con la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

5.1 La nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, prevé expresamente que la presentación del escrito preventivo supondrá que "el Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares" (párrafo 2º del apartado 1º del art. 132), esto es, la apertura de un expediente o pieza de medidas cautelares.

5.2 Por tanto, el expediente ya no va a ser el que se seguía hasta ahora, esto es, un expediente de jurisdicción voluntaria ex arts. 1.2 y 139 de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015. Con la nueva Ley de Patentes de 2015, el cauce procedimental pertinente para la tramitación de las solicitudes de escritos preventivos presentadas es un procedimiento de medidas cautelares, obligatoriamente ("el Juez o Tribunal acordará ..."). Lo cual tiene su lógica, en la medida que el escrito preventivo no deja de ser una contestación anticipada o una oposición adelantada a una previsible demanda de medidas cautelares *inaudita parte* .

5.3 Por lo dicho, con el presente auto de admisión del escrito preventivo, en su parte dispositiva, se ordena la formación de la pieza de medidas cautelares.

5.4 En el caso de autos, ha habido comunicaciones escritas/negociaciones entre las partes sobre la tecnología controvertida, en concreto, sobre las siguientes patentes:

EP 1592083 (ES 2410085)

EP 1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580) , de la que FRACTUS es titular, lo que justifica el interés de la solicitante prevenida por promover la tutela judicial solicitada y su tramitación a través de un procedimiento cautelar.

SEXTO.- Efectos de la admisión del escrito preventivo y

comunicaciones a otros Tribunales a) Regla general: no procede la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte

6.1 En primer lugar, la admisión del escrito preventivo tiene como efecto principal y como regla general la de no haber lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte.

6.2 Ahora bien, la admisión de este escrito preventivo no altera la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de audiencia o vista; y no impide que, una vez presentadas las medidas cautelares *inaudita parte* , éstas se puedan acordar "sin más trámite" mediante auto en los términos y plazos que dicta el art. 733.2 de la LEC , esto es, acreditadas por la actora razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.

b) Notificación obligatoria al demandante potencial y principio de buena fe

6.3 En segundo lugar, se ha de notificar a FRACTUS , como titular de las patentes, la presente resolución. Dicha notificación, viene exigida por el propio art. 132 ("que notificará al titular de la patente"). La finalidad de la notificación es doble:

en el plazo de tres meses podrá presentar las medidas cautelares ante el mismo Juez o Tribunal que ha admitido el escrito preventivo, ha formado la pieza de medidas cautelares y le ha notificado el auto de admisión

(párrafo segundo del apartado 1 del art. 132 de la LP); si considera 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 (apartado 2 del art. 132 de la LP).

c) Notificación al resto de Juzgados Mercantiles potencialmente competentes

6.4 En tercer lugar, se ha de notificar a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles competentes para estas materias, Barcelona, Madrid y Valencia, la presente resolución a fin de que el Juzgado Mercantil que resulte finalmente competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo.

d) Efectos desde la fecha de la solicitud

6.5 En cuarto lugar, hemos de retrotraer los referidos efectos de la admisión del escrito preventivo al momento mismo de la solicitud del escrito preventivo, en nuestro caso, el 25 de enero de 2018 (sello de Decanato). En sistemas registrales *on line* de escritos preventivos como el alemán o en el del art. 207 del TUP, su carácter automático e instantáneo no produce los inconvenientes que sí se dan en nuestro país, donde puede haber lapsos de tiempo desde que se presenta la solicitud del escrito preventivo hasta que se dicta la resolución de admisión y/o se notifica a la futura demandante. De ahí la ficción de retrotraer los efectos de protección a la misma fecha de la solicitud y con las mismas consecuencias.

e) Plazo de duración, posibilidad de prórroga e indisponibilidad del escrito preventivo. Extensión de efectos a terceros

6.6 La vigencia del escrito preventivo será de tres meses a computar desde la notificación de la presente resolución de admisión al potencial demandante FRACTUS, quien en dicho plazo podrá presentar las medidas cautelares *inaudita parte* ante este Juzgado Mercantil o cualquier Juez Mercantil que considere competente. Transcurrido el señalado plazo quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses. En este sentido, seguimos el criterio del art. 207.9º del Reglamento de procedimiento del TUP, que admite las prórrogas.

6.7 Finalmente, admitido el escrito preventivo queda fuera del ámbito dispositivo del instante y queda ya sometida a un plazo de validez de tres meses. Serán cuando transcurra los tres meses de validez cuando el escrito pierda su eficacia *ex lege* - y no *ex parte* ni *ex ante* -.

6.8 Extensión de la protección a terceros. Consideramos que no existe problemas para que una solicitud de escrito preventivo parta de un grupo de personas que temen ser objeto de unas medidas cautelares *inaudita parte*. Eso sí, debemos exigir una cierta conexión fáctica o jurídica entre esas personas o grupo de personas, que estén perfectamente identificadas y determinadas y a todas ellas comparecer bajo la misma representación procesal. En el presente caso, se solicita la carta de protección para HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L. como filial de la matriz HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD., si bien se añade la petición se hace en nombre de ambas compañías, aunque no ha dado tiempo al otorgamiento de poderes por parte de esta última.

Existe la determinación e identificación del tercero y la conexión fáctica que exigimos para ampliar el escrito de protección, este caso, a la matriz. Ahora bien, no consta en las actuaciones el otorgamiento de poderes para actuar ante los Tribunales por parte de la citada mercantil. Por tanto, hemos de supeditar la extensión de los efectos de la presente resolución a la mercantil HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. a que se subsane ese defecto procesal o, en último caso, se adhiera voluntariamente a este expediente *ex art. 13 de la LEC*.



6.9 Extensión de la protección frente a terceros. Entendemos que la protección del escrito preventivo se puede desplegar si la interposición de las medidas cautelares se prevé/teme que pueda proceder de varios potenciales demandantes. No si éstos están indeterminados o son desconocidos. Por lo que ha de admitirse que la solicitud del escrito preventivo se presente frente a previsibles medidas cautelares que puedan partir bien de una matriz (por lo general, titular de la patente) y/o bien de sus filiales (por lo general, licenciatarias en exclusiva de la matriz, titular de la patente, en diferentes países) o la inversa; siendo lo conveniente identificar al máximo los posibles solicitantes de las medidas cautelares, ya sea el del grupo o la matriz y/o el de las filiales. Tratando de evitar en lo posible, caer en fórmulas genéricas, con el consiguiente riesgo de inadmisión y, en ningún caso, utilizar esquemas totalmente indeterminados del tipo "por parte de tercero". En el presente caso, en el encabezamiento de la solicitud presentada por Huawei, se pide la protección " en relación con la eventual solicitud de medidas cautelares que pueda instar la compañía FRACTUS S.A. y/o cualquiera de sus licenciatarios por infracción de todas o algunas de las siguientes patentes europeas con efectos en España (o cualesquiera otras patentes sobre tecnología de antenas para dispositivos móviles y estaciones base celulares)" . En consecuencia, estando indeterminadas y no identificadas cuáles pueden ser "cualquiera de sus licenciatarios", el presente escrito preventivo ha de desplegar sus efectos solo si la medida cautelar parte de FRACTUS S.A. Y, en igual sentido, solo en relación con las patentes concretas y específicas relacionadas; no admitiéndose, tampoco, un escrito preventivo cuyo objeto de protección sea genérico y/o indeterminado, a modo de "cheque en blanco".

PARTE DISPOSITIVA

La Sección de Patentes del Tribunal de 1ª instancia de lo Mercantil de Barcelona acuerda:

1º.- Admitir a trámite la solicitud del escrito preventivo presentado por Dña. María del Pilar Albácar Arazuri, Procurador de HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L., con efectos desde el 25 de enero de 2018, ordenándose la apertura y formación de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, con su número correspondiente.

2º.- Que salvo razones acreditadas de urgencia debidamente motivadas , no habrá lugar a la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de parte contra HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L., por supuesta infracción de las siguientes patentes:

EP 1592083 (ES 2410085)

EP 1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580) , y se señalará la celebración de la vista de los arts. 733.1 y 734.3 LEC , realizándose las notificaciones y citación de HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L., directamente a través de su representación procesal en este expediente.

3º.- Notificar **con carácter urgente** a las compañía FRACTUS S.A. a través de la representación procesal de la solicitante, Dña. María del Pilar Albácar Arazuri, la presente resolución con las siguientes advertencias:

en el plazo de tres meses a contar desde la notificación de la presente resolución, podrá presentar la demanda de medidas cautelares ante este mismo Tribunal que ha admitido el escrito preventivo y ha formado la pieza de medidas cautelares; en los *tres meses siguiente* a contar desde la notificación de la presente resolución, si considera que este 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 la pieza de medidas cautelares que se lleva



ante este órgano judicial, para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

si ha solicitado con posterioridad al 25 de enero de 2018 y antes de la notificación de este auto de admisión, medidas cautelares *inaudita parte* contra HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L., por supuesta infracción de las siguientes patentes: **EP 1592083 (ES 2410085)**

EP 1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580) , ante cualquier Juzgado Mercantil competente, deberá poner en conocimiento inmediato del mismo la existencia de la presente resolución para que puedan ser tenidas cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes.

4º.- Notificar la presente resolución al Decanato de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, para que en el caso de que la pre-actora FRACTUS S.A. soliciten medidas cautelares *inaudita parte* contra HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L., por supuesta infracción de las siguientes patentes:

EP EP 1592083 (ES 2410085)

EP 1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580) , sea repartida por antecedentes a este Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona.

5º.- Notificar la presente resolución a los Decanatos de los Juzgados Mercantiles de Madrid y Valencia para que en el caso de la pre-actora FRACTUS S.A. haya solicitado con posterioridad a la fecha de presentación del presente escrito (25 de enero de 2018) o solicite en los tres meses siguientes a la notificación de la presente resolución, medidas cautelares *inaudita parte* contra HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L., por supuesta infracción de las siguientes patentes:

EP EP 1592083 (ES 2410085)

EP 1223637 (ES 2241378) EP 1935057 (ES 2380580) , el Juzgado Mercantil que resulte competente pueda tener en cuenta las alegaciones de hecho y derecho formuladas por las solicitantes en el escrito preventivo.

A tal efecto, a petición del Juzgado Mercantil que resulte competente, se le remitirá copia testimoniada del contenido de la solicitud del escrito preventivo presentada, sin perjuicio de que las propias solicitantes puedan presentar copias ante el Juzgado Mercantil ante el que se presenten las medidas cautelares *inaudita parte* , si tuviera conocimiento de ello.

6º.- Que transcurridos tres meses desde la notificación a la pre-actora FRACTUS S.A. de la presente resolución, sin que se hubiesen presentado ante el Juzgado Mercantil que resulte competente medidas cautelares *inaudita parte* , quedará sin efecto el presente escrito preventivo y se archivará este expediente. Todo ello sin perjuicio de que la solicitante, antes del término de dicho plazo, solicite una prórroga por otros tres meses.

7º.- Que la extensión de los efectos de la presente resolución a la mercantil HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. queda supeditada a se subsane el defecto procesal de la falta de representación procesal en forma o, en último caso, a que se adhiera voluntariamente a este expediente ex art. 13 de la LEC .

Firmado, D. Florencio Molina López, Magistrado Titular de este Juzgado Mercantil, habiendo dado cuenta a 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



RECURSO. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días antes este Juzgado.

AVISO LEGAL

Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ