



Lunes de patentes

El escrito preventivo en la práctica judicial.
Casos apixabán y rivaroxabán

Bárbara Córdoba Ardao

Magistrada especialista mercantil del Juzgado Mercantil nº 13 de Madrid

Francisco Javier Vaquer Martín

Magistrado Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid

Lunes, 24 de noviembre de 2025



Institut de Formació Contínua-IL3
UNIVERSITAT DE BARCELONA



UNIVERSITAT DE
BARCELONA



MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Origen y evolución del escrito preventivo

Origen del escrito preventivo en el derecho comparado (1)

a.- Concepto y fundamento.

- Mecanismo procesal de defensa anticipatoria.
- Supuesto de partida: simple sospecha, temor o certeza de que un tercero –titular del registro- va a demandarme de tutela cautelar en la modalidad sin audiencia del demandado.
- Finalidad principal: poner sobre la mesa del tribunal competente de la tutela cautelar las razones para evitar su adopción sin audiencia del demandado. Se trata, en palabras de la Ley Procesal Civil Alemana (ZPO) de “escritos de defensa cautelar contra solicitudes de medida cautelar”.
- El propósito del escrito: motivar y justificar la preferente aplicación del régimen del art. 733.1 LEC frente a la solicitud y justificación de la aplicación del art. 733.2 LEC invocado por el solicitante de la tutela cautelar.

Origen del escrito preventivo en el derecho comparado (2)

a.- Origen y evolución, en especial el modelo alemán y del Reglamento T.U.P.

i.- Modelo alemán y países de influencia.

- “*Schutzschrift*”: creación judicial desde la década de 1960 en adelante en el ámbito del derecho de la competencia, aplicándose posteriormente al ámbito del derecho de patentes.
- Plasmación legal en 2013, incorporando la institución a la Ley Procesal Civil.-
Consecuencias:
 - Generalización de su uso más allá de los derechos de exclusiva.
 - Es admisible en todo ámbito civil o mercantil donde sea admisible la solicitud de medidas cautelares sin audiencia del demandado de cautelares.

Origen del escrito preventivo en el derecho comparado (3)

a.- Origen y evolución, en especial el modelo alemán y del Reglamento T.U.P.

i.- Modelo alemán y países de influencia.

- El modelo descansa sobre un Registro Único Central de escritos preventivos, presumiendo que el escrito registrado se ha presentado en todos los tribunales ordinarios de todos los Estados de la Federación.
- Presentado el escrito no se permite su modificación –sí su retirada y presentación de nuevo escrito defensivo-, pudiendo dirigirse contra eventuales desconocidos demandantes de cautelares.
- La presentación del escrito, el propio escrito y sus documentos permanecen reservados y confidenciales hasta la formalización de la demanda cautelar – con o sin audiencia del demandado-. [esencial diferencia con el modelo español].
- Eficacia temporal: 90 días.

Origen del escrito preventivo en el derecho comparado (4)

a.- Origen y evolución, en especial el modelo alemán y del Reglamento T.U.P.

ii.- Modelo Reglamento Procedimiento Tribunal Unificado de la Patente –art. 207-.

- Supone el primer reconocimiento supranacional de la figura del escrito preventivo, si bien limitado a la patente europea con efecto unitario.
- Se inspira en el modelo registral electrónico alemán, fijando un plazo de vigencia de 6 meses –prorrogables-.
- El escrito referido a la patente con efecto unitario podrá incorporar motivos de oposición a la adopción de la medida sin audiencia del demandado de tutela cautelar, así como fundamentos sosteniendo la nulidad de la patente y/o negatorios de la infracción
- Eficacia temporal: 90 días.
- El escrito permanece reservado y desconocido para el solicitante de las cautelares; y formuladas éstas el Registro remite el escrito y documentos al panel de jueces, así como al solicitante de las cautelares.

Origen y regulación del escrito preventivo en el modelo español (1)

b.- Origen y evolución, en especial el modelo español.

i.- Evolución histórica del escrito preventivo anterior a 2015.

- La aplicación de este mecanismo procesal preventivo se inició como creación judicial en los JM de BCN [AJM 4 BCN 18.1.2013 y AJM 5 BCN 3.6.2013].
- Justificación judicial de su admisión:
 - Potenciación de la regla general de la ‘audiencia del demandado’ de cautelares.
 - Real posibilidad de rápida tramitación de la vista del art. 734 LEC al contar con la personación del demandado ante el tribunal competente.
- Efectos: i.- facultad del tribunal de adoptar posteriormente la medida sin audiencia del instante del escrito, ii.- notificación al eventual solicitante de las medidas para que tenga constancia de ello, iii.- generaba antecedente para el posterior conocimiento de la solicitud de medidas sin audiencia del demandado, y iv.- que el escrito preventivo solo produciría sus efectos si la demanda de tutela cautelar se solicitaba en los tribunales mercantiles de Barcelona según las normas competenciales [-objetiva y territorial-] vigentes en ese momento [art. 125 LP 1986].

Origen y regulación del escrito preventivo en el modelo español (2)

b.- Origen y evolución, en especial el modelo español.

i.- Evolución histórica del escrito preventivo anterior a 2015.

- Posición de los JM de MADRID [AJM M 29.1.2014]: inadmisión de los escritos preventivos.
- Justificación judicial de su inadmisión:
 - Ausencia de regulación legal y prevalencia del principio de legalidad procesal frente al principio de creación judicial del derecho, no siendo admisible aplicar leyes procesales extranjeras dentro de un proceso judicial español.
 - Rechazo del cauce procesal de la jurisdicción voluntaria en cuanto la defensa cautelar que incorpora un escrito preventivo pone de manifiesto un conflicto o contienda.
 - Existencia de un cauce procesal y sustantivo expreso a disposición del instante del escrito preventivo, cual es la acción negatoria del derogado art. 123 LP 1986 y vigente art. 121 LP 2015;
 - El escrito preventivo pretende negar anticipadamente la facultad procesal de obtener una tutela cautelar sin audiencia del demandado, reconocida expresamente por la normativa procesal española.

Origen y regulación del escrito preventivo en el modelo español (3)

b.- Origen y evolución, en especial el modelo español.

ii.- El escrito preventivo en la regulación LP 2015 –art. 132-.

- **Definición legal:** ‘instrumento procesal’ de defensa a disposición de quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de cautelares sin audiencia (E.M).
- **Legitimación activa:** quien ‘prevea’ ser demandado.- Acumulación subjetiva.
- **Legitimación pasiva:** también cotitulares y licenciatarios del registro.- Necesaria identificación.- Acumulación subjetiva.- Ampliación subjetiva [AJM 13 MAD 12.2.2024].- Derechohabientes [AJM 6 MAD 15.9.2020]
- **Exigencias de contenido:** argumentación admisible: amplitud jurídica y fáctica, y documental.
- **Eficacia temporal:** 3 meses, desde el Auto (criterio BCN), desde la solicitud (criterio MAD).
- **Aspectos procesales esenciales;** en especial, la notificación al titular de la patente.
 - AJM 5 BCN 7.6.2023 y AJM 6 MAD 15.9.2020: solo el auto admitiendo el escrito, no traslado de escrito ni docs.
 - AJM 4 BCN 9.5.2023 y AJM 11 BCN 8.6.2023: traslado de todo, salvo declaración de reserva de determinados docs.

El Escrito Preventivo: El Escudo Legal en Litigios de Patentes

El Riesgo: Medidas Cautelares “Inaudita Parte”

La Solución: El Escrito Preventivo (Art. 132 LP)



Medidas Cautelares “Inaudita Parte”

¿Qué son las medidas “inaudita parte”?

Órdenes judiciales urgentes para detener una infracción inminente sin audiencia previa del demandado.

Parálisis súbita para los genéricos

Un lanzamiento de producto puede ser detenido judicialmente de forma inmediata, causando un grave perjuicio.



Impacto económico irreversible

La entrada de un genérico puede forzar una bajada de precios en el Sistema Nacional de Salud.



¿Qué es un Escrito Preventivo?

Un instrumento de defensa anticipada para justificar la posición jurídica ante un posible litigio.

Efecto principal: Fija la competencia del juzgado

El titular de la patente debe solicitar las medidas ante el juez que recibió el escrito.



No es un bloqueo absoluto

El juez puede acordar las medidas sin audiencia si concurren razones de especial urgencia.

Caso Apixabán



Antecedentes

21/9/2001. BMS HOLDINGS solicitó registro patente farmacéutica de principio activo apixabán (anticoagulante oral que constituye el principio activo del medicamento Eliquis®, usado para el tratamiento de la trombosis). **Patente española ES 2329881, que es la parte española de la Patente europea EP 1 427 415.** Presunción de validez **STJUE de 28 de abril de 2022 (asunto C-44/221 Phoenix v. Hariting)**

4 medicamento más vendido a nivel mundial y el nº 1 en farmacias españolas.

CCP: Aunque dicha patente caducó el 17/9/2022, BMS HOLDINGS obtuvo el certificado complementario de protección (CCP) hasta el 20/5/2026, luego extendido por 6 meses más.

Batalla judicial europea: Los genéricos inician entonces una batalla judicial en Europa para atacar la validez de la patente por falta de plausibilidad, entre ellos, España.

TEVA VS BMS. Sentencia JM nº 4 de Barcelona, de 15/1/2024, declara la nulidad de la patente EP 415. (Sentencia no firme)

24/1/2024. SANDOZ informa a BMS su voluntad de comercializar el apixabán a partir del 1/3/2024.

30/1/2024, BMS le pide que se abstenga por infringir su patente en vigor.

8/2/024 (jueves). BMS (titular) y PIZER (licenciataria y comercializadora) presentan demanda por infracción del CCP con MMCC coetáneas inaudita parte contra SANDOZ, en Madrid (JM nº 13), autos 100/2024.

12/2/2024 (lunes). Auto estima MMCC inaudita parte contra SANDOZ.

12/2/2024 (lunes). Ampliación demanda y MMCC de BMS/PFIZER contra NORMON Y TEVA.

15/2/2024 (jueves). Auto estima MMCC contra NORMON Y TEVA.



Antecedentes

Actuaciones procesales de TEVA:

9/2/2024 (viernes), escrito preventivo en BCN (JM nº 4).
4/2/2024 (miércoles). Admisión a trámite. Se notifica a BMS
19/2/2024.

15/2/2024: solicita MMCC ante el JM nº 4 de BCN.

26/2/2024. Auto estimando MMCC (*anti suits injunctions*).



Conflicto judicial

Auto JM nº 13 de Madrid, de 22/3/2024. Cuestión positiva de competencia contra las “*anti suits injunction*”.

Auto del JM nº 4 de Barcelona, de 28/3/2024.

-Cuestión positiva de competencia por el escrito preventivo.

Providencia de 28/3/2024. El JM nº 4 de BCN da traslado a las partes para elevar cuestión prejudicial.



Sala 1ª del Tribunal Supremo

Auto del 24/4/2025. Resuelve ambos conflictos estimando ambas cuestiones positivas de competencia. Conclusiones:

- A) Una sentencia declarativa no firme de nulidad de la patente, no impide acción de infracción y que se puedan adoptar MMCC. La patente sigue siendo válida.
- B) No caben las *anti suits injunction* en nuestro ordenamiento jurídico.
- C) El escrito preventivo atrae la competencia funcional del juzgado ante el que se presentan.
- D) Decisión judicial:
 - d.1. Deja sin efecto auto del JM nº 4 de Barcelona de 26/2/2024
 - d.2. Anula procedimiento del JM nº 13 respecto de TEVA y ordena envío a BCN.

Auto de 27/5/2024: el TS deniega la aclaración.

Duda: ¿qué se debe desacumular y respecto de quién?



Día despúes

1/6/2024. TEVA comercializa el medicamento genérico del apixabán.

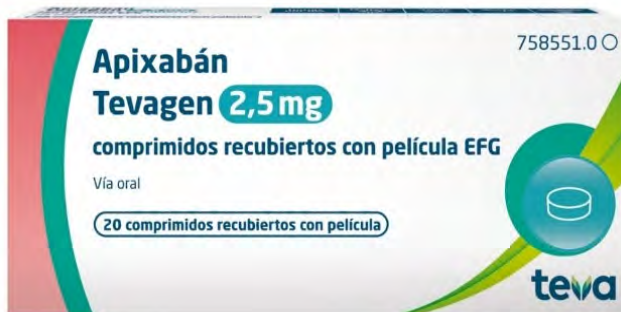
Pese a ello, AJM nº 13 de Madrid, de 15/7/2024, mantiene MMCC contra NORMON y SANDOZ, condicionada al resultado de la sentencia de la sección 15 de la AP de Barcelona. Firme.

SAP BCN de 18/7/2024. Revoca la SJM nº 4 de BCN. Declara la validez de la patente.

STS 24/2/2025. Confirma SAP de BCN y ratifica la validez de la patente.

Consecuencias: TEVA retira medicamento genérico y BMS/PFIZER alcanza acuerdos con SANDOZ y NORMON.

Fin de la contienda judicial.



Caso Rivaroxabán

2

RIVORAXABAN
(conflicto JM nº 2 y 4
de Valencia), en vigor
hasta 19/1/2026.

**Tratamiento
anticoagulante
desarrollado por
Bayer.**



Antecedentes

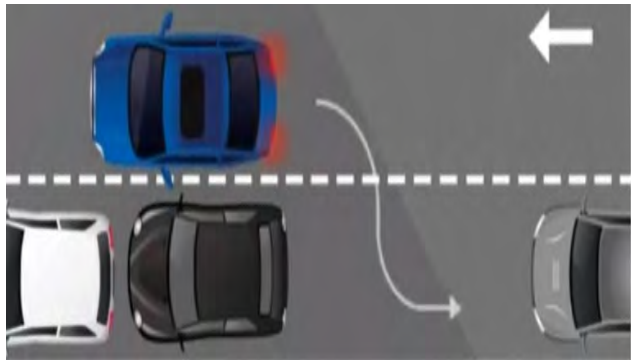
JM nº 2 de Valencia

BAYER interpone demanda y MMCC inaudita parte contra **NORMON** y **TARBIS**, por infracción de su patente sobre el **riviraxabán**, el cual comercializa desde el 2008 con el nombre de **XARELTO®**. La protección finaliza el 19/1/2026. Es el segundo medicamento más comercializado del mundo.

Luego, **BAYER** desiste de su demanda contra **TARBIS**, pero la amplía contra **TEVA** Y **VISO FARMACÉUTICA** y luego, contra **ADEMED**.

TEVA y **ADEMED** habían presentado escrito preventive, repartido al JM nº 4 de Valencia.

Aunque el JM nº 2 de Valencia se declara competente y estima las MMCC inaudita parte, por auto de 9/5/2024, estima la declinatoria por falta de comoeencia funcional planteada por **TEVA** y **ADEMED** en base al auto del TS de 27/4/2024 y deja si efecto todo lo actuado.



JM nº 4 de Valencia

¿Cómo tramitar la petición de la MMCC contra TEVA y ADEMED, como medida cautelar coetánea o previa a la demanda?

Si Bayer interpuso demanda ante el JM nº 2 de Valencia, ¿sirve a los efectos de dar por cumplido el plazo de los 20 días siguientes a la adopción de la MMCC inaudita parte por el JM nº 4 de Valencia?

¿era admisible que por parte de ADEMED se presentara escrito de ampliación de hechos e informes periciales ante el JM nº 4 para contrarrestar los argumentos del JM nº 2?

**AJM nº 4 de Valencia, de 28/6/2024,
confirmada por auto de 11/12/2024.**

