

ANUARIOS

2021 Práctica Contenciosa para abogados

Los casos más relevantes sobre litigación y arbitraje en 2020 de los grandes despachos

Albors Galiano Portales • Allen & Overy • Andersen • Baylos • Ceca Magán Abogados • Clifford Chance • CMS Albiñana & Suárez De Lezo • Cuatrecasas • Deloitte Legal • Dikei Abogados • Elzaburu • Eversheds Sutherland • Garrigues • Gómez-Acebo & Pombo • Muñoz Arribas Abogados • Ontier • Ramón C. Pelayo Abogados • RRBS Legal, Romero Rey & Benito Sancho Abogados • Squire Patton Boggs • Uría Menéndez • Valeriano Hernández Abogados • Villar Arregui Abogados

■ LA LEY

ANUARIOS

■ LA LEY

2021 Práctica Contenciosa para abogados

Los casos más relevantes sobre litigación y arbitraje
en 2020 de los grandes despachos

© Wolters Kluwer España, S.A.

Wolters Kluwer

C/ Collado Mediano, 9

28231 Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 602 01 82

e-mail: clienteslaley@wolterskluwer.ex

<http://www.wolterskluwer.es>

Primera edición: junio 2021

Depósito Legal: M-16644-2021

ISBN versión impresa: 978-84-18662-30-0

ISBN versión electrónica: 978-84-18662-31-7

Diseño, Preimpresión e Impresión: Wolters Kluwer España, S.A.

Printed in Spain

© **Wolters Kluwer España, S.A.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, Wolters Kluwer España, S.A., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

WOLTERS KLUWER no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, WOLTERS KLUWER se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

WOLTERS KLUWER queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

WOLTERS KLUWER se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **Wolters Kluwer España, S.A.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

1. HECHOS

1.1. El concurso de suministro de chalecos de protección personal convocado por el Ejército de Tierra

A comienzos del año 2007 la Junta de Contratación del Ejército de Tierra convocó un concurso público de suministro de chalecos de protección personal. La convocatoria se acompañaba, como es preceptivo en este tipo de concursos, de un Pliego de Prescripciones Técnicas, en el que se especificaban las características y requisitos técnicos que debían cumplir los chalecos a suministrar.

Al concurso concurrieron varias empresas, entre ellas la compañía FD y la compañía FC. La primera era titular de una patente y un modelo de utilidad españoles que reivindicaban unos chalecos de protección personal cuyas características técnicas coincidían con las establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del concurso. A pesar de ello, FD, en lugar de impugnar el concurso, decidió concurrir al mismo, presentando la correspondiente oferta.

El 24 de septiembre de 2007 la Junta de Contratación del Ejército de Tierra declaró a la compañía FC adjudicataria del suministro de 7.779 chalecos antifragemento y antibala. Esta compañía subcontrató la fabricación de esos chalecos a las compañías IY (posteriormente absorbida por ECI) y STE. Los chalecos fueron efectivamente suministrados al Ejército el 27 de marzo de 2008.

1.2. El recurso contencioso-administrativo interpuesto por FD contra la adjudicación del concurso

Al no resultar adjudicataria del suministro, la compañía FD decidió impugnar el concurso en vía administrativa, primero a través de un recurso de alzada ante el Ministerio de Defensa y, tras su desestimación, mediante

un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

FD alegó varios motivos de nulidad del concurso, entre ellos el incumplimiento del procedimiento legal establecido en el art. 182 c) del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, de contratos de las Administraciones Públicas. Conforme a ese precepto, en los supuestos en los que a causa de su especificidad técnica o por razones relacionadas con la protección de derechos exclusivos solo pueda encomendarse la fabricación o suministro a un único proveedor, deberá seguirse un procedimiento negociado sin publicidad.

La Sección 3ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia el 18 de febrero de 2011, declarando nulo el concurso a causa de determinados defectos en la realización de los ensayos y pruebas a los que fueron sometidos los productos ofertados.

La sentencia rechazó sin embargo el motivo de impugnación relativo a la vulneración de los derechos de exclusiva de FD. A este respecto el Tribunal señala que FD aceptó, sin recurrir ni impugnar previamente, la convocatoria del proceso de adjudicación del contrato de suministro mediante la fórmula del concurso, y ello determinó la aceptación plena e irreversible de las normas y bases de dicho procedimiento. Conforme al artículo 79.1 de la Ley de contratos de la Administración la presentación de proposiciones de los concursantes presume la aceptación plena e incondicionada por su parte de la totalidad de las cláusulas del concurso sin ninguna salvedad.

1.3. Las diligencias de comprobación de hechos instadas por FD

De forma simultánea, FD inició un procedimiento civil de infracción de su patente y modelo de utilidad, presentando el 23 de mayo de 2008 una solicitud de diligencias preliminares, al amparo del art. 256.1.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de diligencias de comprobación de hechos al amparo de los artículos 129 y 130 de la Ley de Patentes. Las diligencias se dirigían tanto contra el Ejército de Tierra como contra la compañía FC.

Mediante auto de 5 de junio de 2008 el Juzgado Mercantil n.º. 4 de Madrid acordó inicialmente la práctica de las diligencias interesadas, pero posteriormente, ante la oposición de FC y del Ejército de Tierra, el juzgado dictó auto de 3 de julio de 2009 rechazándolas.

FD interpuso recurso de apelación contra ese auto, que fue resuelto por el auto de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de noviembre de 2011. La Audiencia confirmó la denegación de la solicitud de diligencias de comprobación de hechos de la Ley de Patentes por su incorrecta formulación. FD había solicitado la designación de un perito que inspeccionase los chalecos fabricados por FC y los suministrados al Ejército y determinase si reproducían las características técnicas de los chalecos reivindicados en su patente y modelo de utilidad.

A juicio del tribunal, esta petición desvirtuaba la naturaleza de la diligencia de comprobación de hechos, convirtiéndola en una auténtica prueba pericial anticipada. La finalidad de las diligencias no es anticipar los dictámenes periciales que en su día habrían de servir de prueba en un hipotético procedimiento, motivo por el que debía ser rechazada.

Por el contrario, la Audiencia consideró que las diligencias preliminares solicitadas al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil estaban correctamente dirigidas a obtener datos necesarios para el ejercicio de la acción de infracción, entre ellos la identidad de otras empresas que hubiesen participado en la fabricación o importación de los chalecos y las cantidades y precios de los chalecos fabricados o importados. Por esta razón acuerda su práctica, que se lleva a cabo por el juzgado, finalizando el procedimiento el 18 de noviembre de 2013.

1.4. La demanda de infracción de patente y modelo de utilidad dirigida contra las compañías FC y ECI

El 27 de diciembre de 2013 FD interpuso demanda de infracción de su patente y modelo de utilidad contra FC y contra la compañía ECI, como sucesora de IY, empresa a la que FC había encargado la fabricación de una parte de los chalecos suministrados al Ejército.

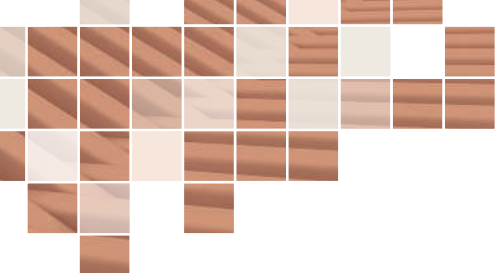
Las demandadas se opusieron a la demanda planteando en primer lugar, por vía de excepción, la nulidad de la patente y el modelo de utilidad de la actora. La patente en cuestión reivindicaba un chaleco de protección integral antibalas y antifragmentos, cuya innovación respecto a los existentes en el estado de la técnica consistía en unas proyecciones verticales de los paneles delantero y trasero para la protección de la garganta y la nuca. El modelo de utilidad consistía en una mejora sobre este chaleco, caracterizada por añadirle unas tiras horizontales o verticales que permitían la fijación de bolsillos o fundas mediante un sistema de anclaje.

Las demandadas alegaban que existían varios documentos de patente anteriores a la fecha de solicitud de la patente y el modelo de utilidad que evidenciaban que el objeto reivindicado carecía de novedad y no suponía un salto inventivo respecto al estado de la técnica anterior. También alegaban que esta misma situación se ponía de manifiesto en relación con otros documentos anteriores de literatura no patente.

En apoyo de estas alegaciones, cada una de las demandadas presentó con sus escritos de contestación a la demanda sendos informes periciales en los que se concluía que la patente y el modelo de utilidad de la actora carecían de novedad y actividad inventiva. Adicionalmente, FC solicitó en la audiencia previa que el juzgado dirigiera oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que emitiera dictamen sobre estos extremos a la vista de las anterioridades señaladas por las demandadas. Este organismo emitió informe en el sentido contrario, considerando que tales anterioridades no perjudicaban la validez de la patente y el modelo de utilidad.

En cuanto a la acción de infracción en sí misma, las demandadas alegaban que FD había vulnerado la teoría de los actos propios al aceptar las bases del concurso convocado por la Junta de Contratación del Ejército de Tierra, concurriendo al mismo, para después iniciar la acción de infracción al no resultar adjudicataria.

Además, ECI opuso a la acción la total falta de prueba de la infracción, debido a que no se había aportado con la demanda ningún examen comparativo de los chalecos fabricados por IY y suministrados al Ejército de Tierra con la patente y el modelo de utilidad de FD. Por el contrario, la actora había sustentado su acción exclusivamente en dos dictámenes periciales —elaborados por un ingeniero técnico y por un ingeniero de armamento— en los que no se analizaba el producto supuestamente infractor, sino que se limitaban a la comparación entre el Pliego de Prescripciones Técnicas del concurso convocado por la Junta de Contratación del Ejército y su patente y modelo de utilidad. ECI adujo que esos dictámenes únicamente habrían tenido validez en una eventual acción dirigida contra el Ejército como convocante del concurso, pero no contra el fabricante de un producto que no había sido examinado en ningún momento.



El Anuario Contencioso es una publicación comentada por y para los abogados; en concreto, para quienes hacen del asesoramiento precontencioso, del arreglo tendente a la evitación de disputas y, en último término, de la defensa de los intereses de sus clientes en arbitraje o ante los Tribunales de Justicia, su oficio diario.

Es, a la vez, un empeño colectivo en el que confluye el esfuerzo de 22 despachos del llamado «mundo de los negocios», esto es, firmas dedicadas al derecho de empresa, con implantación en España y con prácticas consolidadas en el mundo de la litigación y el arbitraje. El compromiso común ha consistido en analizar los casos más significativos que sus abogados han defendido ante los Tribunales de Justicia o las cortes arbitrales durante el año 2020. La selección de material ha seguido deliberadamente un criterio diverso, lo que ha traído, como consecuencia aparejada, que se muestren las tendencias más significativas en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa (excluida la fiscal) tanto en aspectos de orden procesal como de aplicación de las normas sustantivas.

La enumeración de los epígrafes de su índice temático es la más adecuada medida del valor de su contenido:

- Arbitraje
- Concursal
- Contencioso-administrativo
- Derecho de la competencia
- Derechos fundamentales
- Derecho hipotecario y notarial
- Obligaciones y contratos
- Procesal
- Propiedad industrial e intelectual
- Seguros y Reaseguros
- Societario

