

- 1 Patentes: Jurisdicción internacional
- 2 Modificaciones procesales civiles
- 3 Modificaciones procesales penales

- 1 Patents: International jurisdiction
- 2 Civil Procedural Amendments
- 3 Criminal Procedural Amendments

## 1 ANTE UN NUEVO ESCENARIO: LA SENTENCIA DEL TJUE EN EL ASUNTO BSH c. ELECTROLUX A FAVOR DE LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL INTERNACIONAL (LA LLAMADA “LONG-ARM JURISDICTION”) EN CASOS DE INFRACCIÓN DE PATENTES

La sentencia de 25 de febrero de 2025 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha marcado un punto de inflexión en la planificación de las estrategias de los titulares de patentes al ampliar el alcance jurisdiccional de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para que puedan pronunciarse sobre la infracción de patentes extranjeras, con sujeción al domicilio del demandado.

Hasta la llegada del Tribunal Unificado de Patentes (TUP), los titulares de patentes, al ejercer sus derechos exclusivos, se veían obligados a litigar en cada uno de los tribunales nacionales en los que pretendían hacer valer los derechos exclusivos derivados de sus patentes. Tras tan solo un mes después de que el TUP mostrara su jurisdicción internacional extensiva (la llamada, “long-arm jurisdiction”),<sup>1</sup> el TJUE decidió que los tribunales de los Estados miembros de la UE del domicilio del demandado también tienen jurisdicción internacional sobre las acciones de infracción relativas a patentes extranjeras, independientemente de las impugnaciones de validez de dichas patentes.

(1) En la sentencia del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes, División Local de Düsseldorf, dictada el 28 de enero de 2025. Asunto 355/2023 (Fujifilm contra Kodak).

## THE TIDE HAS TURNED: THE ECJ RULING IN BSH vs. ELECTROLUX ENHANCES LONG-ARM JURISDICTION IN CROSS-BORDER PATENT INFRINGEMENT CASES

*The landmark judgment of 25 February 2025 of the European Court of Justice (ECJ) sparked a shift in the wind for patent holders' enforcement strategy in expanding European Union (EU) Member States jurisdictional reach to rule on the infringement of foreign patents, subject to the defendant's domicile.*

*Until the arrival of the Unified Patent Court (UPC), patent holders, when exercising their exclusive rights, were driven to litigate in each of the national courts in which they intended to assert the exclusive rights derived from their patents. Only one month after the UPC showed its long-arm jurisdiction,<sup>1</sup> the ECJ decided that EU Member State Courts of the defendant's domicile also have jurisdiction over infringement actions concerning foreign patents, regardless of claims of validity towards such patents.*

(1) In the Decision of the Court of First Instance of the Unified Patent Court, Düsseldorf Local Division, delivered on 28 January 2025. Case 355/2023 (Fujifilm vs. Kodak).

## Antecedentes

BSH Hausgeräte GmbH (BSH) es titular de una patente europea validada en varios Estados miembros de la UE, en el Reino Unido y Turquía, lo que dio lugar a patentes nacionales de esos Estados.

En 2020, BSH interpuso una demanda ante los tribunales suecos contra Electrolux AB (Electrolux), alegando la infracción de todas las partes nacionales de su patente europea. Electrolux argumentó que las patentes extranjeras de BSH no eran válidas y que los tribunales suecos no tenían jurisdicción para pronunciarse sobre este asunto, de acuerdo con el artículo 24(4) del Reglamento Bruselas I *bis*<sup>2</sup>.

En este contexto, el tribunal sueco declaró que no tenía jurisdicción para conocer de la acción por infracción relativa a patentes concedidas por otros Estados (Estados miembros y terceros Estados), sino solo respecto de las registradas en Suecia.

En apelación, el Tribunal de Apelación de Suecia solicitó al TJUE su interpretación sobre el alcance del artículo 24(4) del Reglamento Bruselas I *bis*.

## Decisión del TJUE<sup>3</sup>

El TJUE adopta una interpretación estricta<sup>4</sup> del artículo 24(4) del Reglamento Bruselas I *bis*.

Partiendo de la premisa de que el artículo 4(1) de dicho Reglamento constituye la norma general, y que establece que un demandado domiciliado en un Estado miembro está sujeto a la jurisdicción de los

(2) Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición).

(3) Sentencia Del Tribunal De Justicia (Gran Sala) de 25 de febrero de 2025. Asunto C-339/22. BSH Hausgeräte GmbH contra Electrolux AB. (BSH c Electrolux).

(4) BSH c Electrolux, *par.* 43.

## Background

BSH Hausgeräte GmbH (BSH) holds a European Patent validated in multiple EU Member States, the United Kingdom and Turkey, giving rise to national patents issued in those States.

In 2020, BSH brought an action before the Swedish Courts against Electrolux AB (Electrolux), alleging infringement of all national parts of its European Patent. Electrolux argued that BSH's foreign patents were invalid, and Swedish courts couldn't claim jurisdiction to rule on the matter according to Article 24(4) of the Brussels I *bis* Regulation<sup>2</sup>.

Against this context, the Swedish court declared it did not have jurisdiction to hear the infringement action relating to patents granted by other States (Member States and third States), but only over those registered in Sweden.

On appeal, the Swedish Court of Appeal requested ECJ its interpretation on the scope of Article 24(4) of the Brussels I *bis* Regulation

## The ECJ decision<sup>3</sup>

The ECJ adopts a strict<sup>4</sup> interpretation of Article 24(4) of the Brussels I *bis* Regulation.

Based on the premise that Article 4(1) of said Regulation constitutes the general rule and provides that a defendant domiciled in a Member State is subject to the jurisdiction of the

(2) Regulation (EU) 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast).

(3) Judgment of the Court (Grand Chamber) of 25 February 2025. Case C-339/22. BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB. (BSH v Electrolux).

(4) BSH v Electrolux, *para.* 43.

tribunales de ese Estado miembro, el TJUE interpreta el artículo 24 como una excepción<sup>5</sup>.

El TJUE concluye que el artículo 24(4) del Reglamento Bruselas I bis no se aplica a las acciones por infracción de patentes, “*aunque el examen de tal acción implique un análisis en profundidad del alcance de la protección conferida por esa patente a la luz del Derecho de patentes del Estado en cuyo territorio se haya expedido*”<sup>6</sup>, y que la reserva de jurisdicción exclusiva a favor de los tribunales de los Estados miembros “*solo afecta a la parte del litigio relativa a la validez de la patente*”<sup>7</sup>.

En consecuencia, el TJUE no considera que el tribunal del Estado miembro del domicilio del demandado pierda su jurisdicción para conocer de una acción por infracción de una patente registrada en otro Estado miembro por el mero hecho de que el demandado impugne, de manera incidental, la validez de dicha patente. Más bien, el Tribunal considera que su interpretación permitirá a los titulares de patentes reunir todas sus demandas por infracción en un solo foro evitando, en última instancia, cualquier posibilidad de llegar a decisiones contradictorias.

Lo anterior no implica que el tribunal del Estado miembro del domicilio del demandado pueda ignorar la existencia de un procedimiento de nulidad ante el tribunal del Estado miembro en el que se concedió la patente impugnada.

En cambio, en los procedimientos que impliquen acciones por infracción de patentes, y cuando el demandado impugne la validez de la patente concedida en otro Estado miembro, el TJUE establece que el tribunal que conozca de la acción por infracción de patente “*podrá suspender, en su caso, el procedimiento*”<sup>8</sup> si lo considera justificado

(5) BSH c Electrolux, parr. 30.

(6) BSH c Electrolux, parr. 40.

(7) BSH c Electrolux, parr. 41.

(8) BSH c Electrolux, parr. 51.

courts of that Member State, the ECJ construes Article 24 as an exception<sup>5</sup>.

The ECJ concludes that Article 24(4) of the Brussels I bis Regulation does not apply to patent infringement actions, “*even if the examination of such an action involves an in-depth analysis of the scope of the protection conferred by that patent in the light of the patent law of the State in whose territory it was issued*”<sup>6</sup>, and that the exclusive jurisdiction reservation in favor of the courts of the Member States “*only affects the part of the dispute relating to the validity of the patent*”<sup>7</sup>.

Consequently, the ECJ does not consider that the court of the Member State of the defendant’s domicile loses its jurisdiction to hear an infringement action of a patent registered in another Member State merely because the defendant challenges, incidentally, the validity of that patent. Rather, the Court reflects that its interpretation will allow patent holders to gather all their infringement claims in one forum, ultimately avoiding any possibility of reaching conflicting decisions.

The above does not imply that the Member State Court of the defendant’s domicile can disregard a situation in which invalidity proceedings are brought before the court of the Member State where the challenged patent was granted.

Instead, in proceedings involving patent infringement actions, and where the defendant challenges the validity of that patent granted in another Member State, the ECJ establishes that the court hearing the patent infringement action “*may, where appropriate, stay the proceedings*”<sup>8</sup> if it finds it justified (for instance, given the

(5) BSH v Electrolux, para. 30.

(6) BSH v Electrolux, para. 40.

(7) BSH v Electrolux, para. 41.

(8) BSH v Electrolux, para. 51.

(por ejemplo, dada la probabilidad de que la patente sea anulada por el tribunal competente de ese otro Estado miembro).

Según el TJUE, la razón subyacente de esta lógica es que el artículo 24(4) del Reglamento Bruselas I *bis* únicamente confiere jurisdicción exclusiva a los Estados miembros de la UE en asuntos de “registro o validez” relacionados con patentes concedidas por su administración nacional.

Sin embargo, el Reglamento Bruselas I *bis* no se aplica a terceros Estados, por lo que sus tribunales no cuentan con dicha reserva de jurisdicción exclusiva.

Por lo tanto, si el demandado está domiciliado en un Estado miembro y se plantea una defensa de nulidad en respuesta a una acción de infracción sobre la base de una patente concedida por un tercer Estado, el tribunal del Estado miembro del domicilio del demandado tendrá competencia para pronunciarse sobre la nulidad, en ausencia de convenios específicos o normas de *lis pendens*<sup>9</sup>.

Según el TJUE, las conclusiones del tribunal del Estado miembro sobre la nulidad solo tienen un efecto *inter-partes*<sup>10</sup> y no afectarán ni interferirán con el registro de patentes del tercer Estado.

La conclusión a la que llega el TJUE es de suma importancia porque se aparta radicalmente del precedente establecido<sup>11</sup> y permite que los tribunales nacionales de un Estado miembro de la UE, en el que esté domiciliado el demandado, conserven la jurisdicción para conocer de una acción por infracción relativa a una patente extranjera (ya sea de

likelihood that the patent will be annulled by the competent court of that other Member State).

According to the ECJ, the underlying reason for this logic is that Article 24(4) of the Brussels I *bis* Regulation only confers exclusive jurisdiction to EU Member States on “registration or validity” matters relating to patents granted by their national administration.

However, the Brussels I *bis* Regulation does not apply to third States, and so their courts are not provided with such exclusive jurisdiction reservation.

Therefore, if the defendant is domiciled in a Member State and an invalidity defense is raised in response to an infringement action on the basis of a third State granted patent, the Court of the Member State of the defendant’s domicile will have jurisdiction to rule on that invalidity claim, in the absence of specific conventions or *lis pendens* rules<sup>9</sup>.

According to the ECJ, the Member State Court’s findings on invalidity are only meant to have an *inter partes*<sup>10</sup> effect and will not affect nor interfere with the third State’s patent register.

The conclusion reached by the ECJ is of utmost importance because it radically departs from the settled precedent<sup>11</sup> and allows national courts of an EU Member State where the defendant is domiciled to retain jurisdiction to hear an infringement action relating to a foreign patent (either from another Member State

(9) Artículos 33 y 34 del Reglamento de Bruselas I *bis*.

(10) *BSH v Electrolux*, para. 75.

(11) Sentencia del Tribunal (Sala Primera) de 13 de julio de 2006. Asunto C-4/03. *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contra Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*. (*GAT contra LuK*).

(9) *Articles 33 and 34 of the Brussels I bis Regulation*.

(10) *BSH v Electrolux*, para. 75.

(11) *Judgement of the Court (First Chamber) of 13 July 2006. Case C-4/03. Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG. (GAT v LuK)*.

otro Estado miembro o de un tercer Estado), incluso si el demandado decide impugnar la validez de esa patente como táctica de defensa.

Dicha conclusión y criterios respecto de la competencia también resultan de aplicación al TUP en la medida en que dicho Tribunal está sujeto al derecho de la Unión Europea.

Por lo tanto, se convierte en una cuestión clave identificar el domicilio de cualquier potencial demandado, de acuerdo con los artículos 62 y 63 del Reglamento Bruselas I *bis*, así como según la legislación nacional.

Tras la sentencia del TJUE, en fecha 21 de marzo de 2025, la División Local de París del TUP confirmó su competencia internacional extensiva (*long-arm jurisdiction*) sobre actos infractores ocurridos en España, el Reino Unido y Suiza (jurisdicciones no pertenecientes al TUP).<sup>12</sup>

Las consecuencias de la sentencia del TJUE incluyen, entre otras, un posible aumento de la competencia entre los tribunales de los distintos Estados miembros y con el TUP.

Así pues, se ha dado paso a un nuevo escenario para los titulares de patentes en tanto que: (i) podrán interponer un procedimiento judicial único en el que se enjuicien todos los actos de infracción cometidos por el demandado (o incluso varios codemandados), y (ii) decidir dónde hacer valer sus derechos exclusivos en función de la práctica conocida del tribunal del Estado miembro o del TUP, valorando para ello las posibles jurisdicciones en caso de múltiples codemandados.

or a third State), even if the defendant decides to challenge the validity of that patent as a defense tactic.

This conclusion and the criteria regarding jurisdiction also apply to the UPC insofar as this Court is subject to European Union law.

Therefore, at this stage, identifying the domicile of any potential defendant, according to articles 62 and 63 of the Brussels I *bis* Regulation, as well as per national law, becomes key.

Ahead of the ECJ decision, on March 21, 2025, the Paris Local Division of the UPC issued the first judgement confirming its long-arm jurisdiction over infringing acts occurring in Spain, the UK and Switzerland (non-UPC countries).<sup>12</sup>

Wider ramifications include, among others, a potential increase in competition between the courts of the different Member States and with the UPC.

Therefore, a whole new ball game has emerged for patent holders as: (i) they may bring a single legal action in which all the acts of infringement committed by the defendant (or even several co-defendants) are tried, and (ii) decide where to assert their exclusive rights based on the known practice of the court of the Member State or the UPC, assessing the possible jurisdictions in the case of multiple co-defendants.

(12) Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Jurisdiction unifiée du brevet, rendue le 21/03/2025. UPC\_CFI\_702/2024.

(12) Ordonnance de procédure du Tribunal de première instance de la Jurisdiction unifiée du brevet, rendue le 21/03/2025. UPC\_CFI\_702/2024.

El pasado 3 de enero de 2025 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (LOSPJ), por la que, entre otros aspectos, (i) se establecen cambios organizativos en el sistema público de justicia, (ii) se introduce la obligación de intentar, con carácter previo a la vía judicial, una solución extrajudicial de la controversia a través de los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) previstos en dicha Ley, y (iii) se modifican determinadas leyes procesales, entre ellas, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

En el presente artículo centraremos la atención en los MASC y en los principales cambios en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

### Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC)

El Capítulo I, del Título II, de la LOSPJ introduce en nuestro ordenamiento jurídico los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en vía no jurisdiccional, como requisito de procedibilidad previo al litigio en asuntos civiles y mercantiles (excluyendo expresamente los litigios en materia laboral, penal y concursal, así como aquellos en que una de las partes sea una entidad pública).

En particular, se definen los MASC como cualquier tipo de actividad negociadora a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo. Entre ellos, se destacan: la negociación directa (por las partes o mediante abogado), la mediación, la conciliación, o la oferta vinculante confidencial, entre otras.

On 3rd January 2025, the Official State Gazette (BOE) published the Organic Law 1/2025, of 2nd January, on measures relating to the efficiency of the Public Justice Service (OLPJS), which, among other aspects, (i) establishes organizational changes in the public justice system, (ii) adds the obligation to attempt, prior to judicial proceedings, an out-of-court settlement of the dispute through the so-called Appropriate Dispute Resolution Means (ADRM) provided for in said Law, and (iii) modifies certain procedural laws, including Law 1/2000 on Spanish Civil Procedure.

In this article we will focus on ADRM and the main changes to the Spanish Civil Procedure Act 1/2000.

### Appropriate Dispute Resolution Means (ADRM)

Chapter I, Title II, of the OLPJS introduces into our legal system the Appropriate Dispute Resolution Means (ADRM) in non-jurisdictional proceedings, as a requirement of admissibility prior to litigation in civil and commercial matters (expressly excluding litigation in labour, criminal and bankruptcy matters, as well as those in which one of the parties is a public entity).

In particular, ADRM is defined as any type of negotiation activity that the parties to a dispute resort to in good faith in order to find an out-of-court solution. These include direct negotiation (by the parties or through a lawyer), mediation, conciliation, or confidential binding offers, among others.

Detallamos, a continuación, determinados aspectos de los MASC, especialmente en lo concerniente al proceso de negociación directa mediante abogado, y sus implicaciones en el procedimiento judicial:

- El requisito de procedibilidad de acudir a un MASC se entiende cumplido, entre otros, cuando se desarrolle una actividad negociadora entre los abogados de las partes, bajo sus directrices y con su conformidad, siendo suficiente el haber intentado dicha negociación.
- Se establecen unos límites temporales a los MASC, entendiéndose que el proceso negociador ha terminado sin acuerdo en determinados casos (por ejemplo, si transcurren treinta días naturales desde la recepción de la solicitud de negociación sin obtener respuesta, si transcurren tres meses desde la fecha de celebración de la primera reunión, o si cualquiera de las partes da por terminadas las negociaciones por escrito).
- El proceso de negociación y la documentación utilizada serán confidenciales, salvo determinados supuestos especificados en la ley (entre otros, la dispensa de todas las partes de manera expresa y por escrito).
- El acuerdo alcanzado será vinculante para las partes, que no podrán presentar demanda con igual objeto. En caso de iniciarse un proceso con el mismo objeto, los Tribunales podrán pronunciarse en sede de costas, en su tasación o al imponer multas, por abuso del servicio público de justicia.

Below we detail certain aspects of ADRM, especially with regard to the process of direct negotiation through a lawyer, and its implications in judicial proceedings:

- The requirement for admissibility to go to ADRM is understood to be fulfilled, among other things, when a negotiating activity is carried out between the lawyers of the parties, under their instructions and with their agreement, it being sufficient to have attempted such negotiation.
- Time limits are established for the ADRM, it being understood that the negotiation process has ended without agreement in certain cases (for example, if thirty calendar days have elapsed since the receipt of the request for negotiation without a response, if three months have elapsed since the date of the first meeting, or if either party terminates the negotiations in writing).
- The negotiation process and the documentation used will be confidential, except in certain cases specified by law (among others, the dispensation of all parties expressly and in writing).
- The agreement reached will be binding on the parties, who may not file a lawsuit with the same purpose. In the event of a lawsuit with the same purpose, the Courts may rule on the legal costs phase, on their assessment or on imposing fines for abuse of the public service of justice.

- En los casos en que no sea posible alcanzar un acuerdo entre las partes, o no se reciba una respuesta, se establece que la demanda deberá ser interpuesta en el plazo de un año, acreditándose documentalmente el intento de negociación (o de cualquier otro MASC) de los previstos en la Ley.
- Se regulan determinados supuestos en los que no será preciso acudir a un MASC, excluyendo expresamente los supuestos de interposición de una demanda ejecutiva, la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda, o la solicitud de diligencias preliminares (entre otras).

#### Principales modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil:

La LOSPJ modifica también determinadas leyes procesales, entre las que se encuentra la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a ésta, destacamos los siguientes cambios procesales:

- Se establece la necesidad de incluir en el escrito de demanda una descripción del proceso negociador previo (MASC), la aportación del documento que acredite haberse intentado dicha actividad negociadora (cuando sea requisito de procedibilidad), o la declaración responsable de haber sido imposible la negociación.
- Se permite a la Autoridad Judicial plantear a las partes, en cualquier momento del procedimiento, la posibilidad de derivar el conflicto a un MASC.
- Se limita el derecho de disposición de las partes, al no poder desistir, renunciar, allanarse o transigir cuando esté señalado el día para deliberación y fallo del recurso de casación.

- In cases where it is not possible to reach an agreement between the parties, or no response is received, it is established that the lawsuit must be filed within one year, with documentary proof of the negotiation attempt (or any other ADRM) provided for by law.
- Certain cases are regulated in which it will not be necessary to resort to an ADRM, expressly excluding the cases of filing an executive lawsuit, the request for pre-lawsuit injunctive relief, or the request for preliminary investigation proceedings (among others).

#### Main amendments to the Spanish Civil Procedure Act:

The OLPJS also modifies certain procedural laws, including Law 1/2000 on Spanish Civil Procedure. As regards the latter, we highlight the following procedural changes:

- It establishes the need to include in the lawsuit writ a description of the prior negotiation process (ADRM), the provision of the document proving that such negotiation activity has been attempted (when it is a requirement for admissibility), or the responsible declaration that negotiation has not been possible.
- The Judicial Authority is allowed to propose to the parties, at any time during Court proceedings, the possibility of referring the dispute to an ADRM.
- The parties' right of disposal is limited, as they cannot withdraw, waive, acquiesce or compromise when the day for deliberation and ruling on the cassation appeal has been set.



- Para las periciales, además del título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen, se exige que los peritos sean acreditados expertos en la materia.
- En fase de ejecución, se incluye la posibilidad de suspensión de la ejecución para acudir a los MASC y se modifica la regulación de determinados aspectos procedimentales.
- En los procedimientos sobre condena en costas, se establece una nueva regulación en relación con los MASC y se amplía la posibilidad de solicitar exoneración o moderación de las mismas, suprimiéndose la condena en costas en el incidente de impugnación, salvo si se produce un abuso del servicio público de Justicia (por ejemplo, por no haberse acudido a un MASC).
- Se modifica la regulación de la terminación del proceso por satisfacción extraprocésal o carencia sobrevenida de objeto en cuanto a la comparecencia y al pago de las costas.

**Los anteriores cambios son de aplicación desde el pasado 3 de abril de 2025** a los procedimientos civiles y mercantiles (excluyendo aquellos en materia concursal), incoados con posterioridad a dicha fecha. En cuanto a los procedimientos judiciales en curso, las partes, de común acuerdo, podrán someterse a cualquier MASC.

Dicha regulación será aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la actividad negociadora se realice en territorio español.

- For expert opinions, in addition to the official title corresponding to the subject matter of the opinion, the experts are required to be accredited experts in the field.
- Included in the enforcement phase, is the possibility of suspending proceedings to go to the ADRM and the regulation of certain procedural aspects is modified.
- In proceedings on recovery of legal costs, a new regulation is established in relation to ADRM and the possibility of requesting exemption or moderation of legal costs is extended, eliminating the awarding of legal costs in the challenge procedure, except in the case of abuse of the public service of Justice (for example, for not having resorted to ADRM).
- The regulation on the termination of Court proceedings due to extra-procedural satisfaction or supervening lack of object in terms of appearance and payment of costs, is modified.

**The above changes are applicable from 3 April 2025** to civil and commercial proceedings (excluding those in bankruptcy matters) initiated after that date. With regard to ongoing legal proceedings, the parties may, by mutual agreement, submit to any ADRM.

These regulations will be applicable when at least one of the parties is domiciled in Spain and the negotiating activity takes place in Spanish territory.

### 3

## REFORMAS PROCESALES EN LA JURISDICCIÓN PENAL INTRODUCIDAS POR LA LEY ORGÁNICA 1/2025

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, tiene varios impactos a nivel **organizativo** y **procesal** en la jurisdicción penal con la idea principal de ordenar y agilizar el procedimiento. En este artículo nos limitaremos a analizar aquellas reformas procesales que puedan tener una incidencia directa en la tramitación de los procedimientos incoados por la comisión de delitos contra la Propiedad Industrial.

Venga por delante que se está a la espera de que se apruebe la reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la que hace años se viene trabajando y que supondrá una reforma profunda y estructural de la jurisdicción penal y la actualización de una Ley del siglo XIX (que ha sido parcialmente modificada hasta en quince ocasiones), y que servirá para diseñar un procedimiento penal propio del siglo XXI.

Tal y como recoge su propio Preámbulo, la Ley Orgánica 1/2025, objeto de este artículo, modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuestiones puntuales que permitirán ordenar los procedimientos penales para fomentar su agilización.

Entre otros aspectos a destacar, y siguiendo el orden establecido en la Ley:

1. Se limita la posibilidad de **denunciar por vía telemática**, no pudiendo denunciarse por este medio (entre otros): los hechos que se hayan cometido con violencia e intimidación, los que tuvieran autor conocido, si existen testigos, o si el delito es flagrante.

## PROCEDURAL AMENDMENTS IN THE CRIMINAL JURISDICTION INSERTED BY LAW 1/2025

Law 1/2025, of 2 January, on measures in terms of efficiency of the Public Justice Service, has several **organisational** and **procedural** impacts on criminal jurisdiction with the main idea of ordering and speeding up the procedure. In this article we will limit ourselves to analysing those procedural amendments that may have a direct impact on proceedings initiated for the commission of IP crimes.

As a preliminary point it should be noted that we are waiting for the approval of the comprehensive reform of the Criminal Procedure Act, on which work has been carried out for years and which will involve a profound and structural reform of criminal jurisdiction and the updating of a nineteenth-century law (which has been partially modified up to fifteen times), and which will serve to design a criminal procedure for the twenty-first century.

As stated in its own Preamble, Law 1/2025, which is the subject of this article, amends the Criminal Procedure Act in specific matters that will allow criminal proceedings to be ordered and to foster their streamlining.

Among other aspects to be highlighted, and following the order established in the Law:

1. The possibility of **reporting electronically** is limited, and it is not possible to report by this means (among others): acts that have been committed with violence and intimidation, those that have a known perpetrator, if there are witnesses, or if the crime is flagrant.

2. Se mejora la regulación del **trámite de la información de derechos y el ofrecimiento de acciones** a cargo de la Policía Judicial, con la finalidad de evitar reiteración de trámites y las consiguientes citaciones y desplazamientos de las personas ofendidas y perjudicadas por el delito a los solos efectos de realizarles el ofrecimiento de acciones, así como la posibilidad de efectuarlo por el medio más rápido posible, incluidos los medios electrónicos e informáticos cuando se trate de personas obligadas a su utilización o que hubieran optado por estos.
3. Se instaura como preceptiva –en los Procedimientos Abreviados, que no en los Procedimientos Sumarios– una **audiencia preliminar** (separada del juicio oral y anterior al mismo) en la que se cita al Ministerio Fiscal, a las partes, a los acusados y a las víctimas. Esta audiencia preliminar tiene por finalidad:
- (i) la admisión de pruebas
  - (ii) una posible conformidad
  - (iii) la depuración de aquellas cuestiones que pudieran suponer la suspensión de la celebración del juicio oral y un nuevo señalamiento o la posible nulidad de pruebas por vulneración de derechos fundamentales, sin necesidad de esperar a su resolución en sentencia tras la celebración del juicio oral.

Se prevé igualmente la celebración de esta audiencia preliminar aunque no asista, injustificadamente, la persona acusada debidamente citada o las demás partes, a fin de sustanciar

2. The regulation of **the procedure of information on rights and legal actions** by the Police is improved, in order to avoid repetition of procedures and the consequent summons and displacements of people offended or injured by the crime for the sole purpose of making them aware of these rights and actions, as well as the possibility of doing so by the fastest possible means, including electronic and computer means in the case of people obliged to use them or who have opted for them.
3. A **preliminary hearing** (separate and different from the trial hearing and held prior to it) is established as mandatory in the Abbreviated Procedures, but not in the Summary Procedures in which the Public Prosecutor’s Office, the parties, the accused and the victims are summoned. The purpose of this preliminary hearing is:
- (i) the admission of means of evidence
  - (ii) to assess the possibility of a negotiated plea
  - (iii) the purge of those issues that could lead to the suspension of the trial hearing and a new scheduling or the possible nullity of evidence for violation of fundamental rights, without the need to wait for its resolution in a first instance judgment after the trial hearing has taken place.

The holding of this preliminary hearing is also provided for, even if the duly summoned accused person or the other

todas aquellas cuestiones que puedan resolverse en ausencia (como por ejemplo la competencia del órgano judicial u otras cuestiones de previo pronunciamiento).

Además, en esta audiencia podrá proponerse la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos, así como la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de calificación.

En esta audiencia preliminar se regula también la participación de la víctima o persona perjudicada, aunque no estén personadas, siempre que hubiera sido posible su localización y se estime necesario para ponderar correctamente los efectos y alcance de la conformidad.

La audiencia previa busca agilizar el proceso penal, fomentar la conformidad, evitar el señalamiento innecesario de juicios, reducir la duración de los juicios y asegurar que se aborden y resuelvan con antelación cuestiones que podrían complicar o invalidar el juicio.

4. Se introducen mejoras en los **procedimientos de conformidad**, permitiendo que los acusados puedan manifestar su conformidad con la acusación en diferentes etapas del proceso, lo que puede agilizar la resolución y finalización anticipada de procedimientos. Para facilitar la conformidad (tanto en el Procedimiento Abreviado cuyo enjuiciamiento corresponde a la Audiencia Provincial como en el Procedimiento Sumario), se

parties are not present, in order to discuss all those issues that can be resolved in absentia (such as, for example, the competence of the Court or other preliminary queries).

In addition, the incorporation of reports, certifications and other documents may be proposed at this hearing, as well as the taking of evidence of which the parties were not aware at the time of filing their indictment or defence briefs.

In this preliminary hearing, the participation of the victim or injured person is also regulated, even if they have not joined proceedings as private prosecutors, provided that it has been possible to locate them and it is deemed necessary to correctly weigh the effects and scope of the negotiated plea.

The preliminary hearing seeks to speed up the criminal procedure, promote negotiated pleas, avoid unnecessary scheduling of trials, reduce the duration of trial hearings and ensure that issues that could complicate or invalidate the trial hearing are addressed and resolved in advance.

4. Improvements are inserted in the **negotiated pleas**, allowing the accused to express their agreement with the accusation at different stages of the proceedings, which can speed up the resolution and early termination of procedures. To facilitate negotiated pleas (both in the Abbreviated Procedures whose first instance judgments correspond to the Appeal Courts and in the Summary Procedures), the imprisonment penalty

suprime el límite penológico de seis años, sin necesidad de celebrar el juicio oral, preceptivo, hasta el momento, para penas comprendidas entre los seis años y nueve años.

5. Se modifica la regulación del **juicio en ausencia**, señalando, entre otros aspectos, como límites penológicos, que la pena más grave solicitada no exceda de dos años de privación de libertad, que no exceda de seis años si se trata de pena de distinta naturaleza o que se trate de pena de multa cualquiera que sea su cuantía o duración, y que, en todo caso, tratándose de penas privativas de libertad, la suma total de penas solicitadas no exceda de cinco años. La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no será por sí misma causa de suspensión del juicio.
6. Se ordena la regulación y se pretende la agilización de la fase de **ejecución penal**. Si bien no se pretende una regulación completa de la ejecución penal, sí que se quiere evitar la dispersión de trámites y resoluciones, centrándolos en un solo momento inicial, de tal forma que, desde ese primer momento, la ejecución quede encauzada a la espera del cumplimiento de las penas y demás pronunciamientos de la sentencia.

Se establece un trámite a través del cual el Juez o Tribunal dará traslado del auto de incoación de la ejecutoria a las partes y concediendo un plazo de diez días para que se pronuncien, en un mismo escrito, sobre:

limit of six years is abolished, without the need to hold the current mandatory trial hearing for imprisonment penalties between six years and nine years.

5. The regulation of the **trial hearing in absentia** is modified, indicating, among other aspects, as a limit on imprisonment penalties that the most serious one requested does not exceed two years, that it does not exceed six years if it is a penalty of a different nature or that it is a fine of any amount or duration, and that, in any case, in relation to imprisonment penalties, the total sum of the requested penalties does not exceed five years. The unjustified absence of the civilly liable third party duly summoned shall not in itself be cause for suspension of the trial hearing.
6. The regulation and the speeding up of the **enforcement phase** of proceedings is attempted. Although it is not intended to provide a complete regulation of the enforcement phase of proceedings, it is intended to avoid the dispersion of procedures and resolutions, focusing them on a single initial moment, in such a way that, from that first moment, the enforcement is channelled pending the fulfilment of the penalties and other convictions contained in the Judgment.

A procedure is established through which the Judge or Court will initiate the enforcement phase of proceedings granting the parties a period of ten days for them to pronounce, in one single written statement on:

- (i) la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad siempre que la sentencia no se hubiera pronunciado al respecto
- (ii) la forma de cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias y, en particular, si se solicita su aplazamiento y en qué términos, así como el plazo máximo para su cumplimiento
- (iii) la sustitución de la pena en los casos que proceda, y
- (iv) cualquier otra solicitud sobre la ejecución de los pronunciamientos recogidos en Sentencia

Este trámite podrá ser sustituido por una vista.

7. Se regula la **Justicia restaurativa** como un procedimiento voluntario y confidencial, que puede ser utilizado en cualquier fase del proceso penal, con el objetivo de alcanzar acuerdos de reparación entre las partes.

Con carácter general estas reformas procesales **han entrado en vigor el 3 de abril de 2025**. Si bien las indicadas en el punto 3 anterior se aplicarán para los procedimientos penales incoados con posterioridad a dicha fecha. En relación con las reformas indicadas en el punto 4 anterior, serán de aplicación a los procedimientos penales incoados con anterioridad a dicha fecha siempre y cuando no se haya celebrado todavía el juicio oral.

[www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)

 Grau & Angulo

*Queda prohibida la copia, cesión o reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de GRAU & ANGULO S.L.P.*

Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en [www.ga-ip.com/politica-de-privacidad/](http://www.ga-ip.com/politica-de-privacidad/)

- (i) the suspension of the enforcement of the imprisonment penalty provided that the Judgment has not dealt with it
- (ii) the manner of fulfilment of pecuniary liabilities and, in particular, whether and under what terms a postponement is requested, as well as the maximum period for compliance
- (iii) the substitution of the imprisonment penalty if applicable, and
- (iv) any other requests on the enforcement of the condemnatory terms contained in the Judgment

This procedure may be replaced by a hearing.

7. **Restorative justice** is regulated as a voluntary and confidential procedure, which can be used at any stage of the criminal proceedings, with the aim of reaching reparation agreements between the parties.

In general, these procedural amendments **have entered into force on April 3rd, 2025**. However, those indicated in point 3 above shall only apply to criminal procedures initiated after that date. In relation to the amendments indicated in point 4 above, they will be applicable to criminal procedures initiated prior to that date as long as the trial hearing has not yet been held.

*It is prohibited to copy or reproduce fully or any part thereof of this quarterly publication without the previous express authorization and written consent of GRAU & ANGULO S.L.P.*

You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at [www.ga-ip.com/en/privacy-policy/](http://www.ga-ip.com/en/privacy-policy/)