

# Las medidas cautelares en la defensa de los derechos de autor

**Autor:** José Luis Concepción Rodríguez

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (España)

## Resumen

El proceso, que ha sido definido como un consumidor natural de tiempo, exige la existencia de un instrumento dirigido a evitar los irreparables daños que la demora en resolver la controversia suscitada pueda provocar en los derechos de los propios litigantes, en la seguridad de que, como ha recordado el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, *quién tiene razón no puede resultar perjudicado por el proceso que necesite para que se le conozca esa razón*.

Sean conservativas de las circunstancias existentes al comienzo del proceso o anticipatorias de la ejecución de una eventual sentencia estimatoria, las medidas cautelares se presentan como el remedio mas adecuado, hasta el punto que el secular retraso que ha existido en épocas recientes en muchas jurisdicciones, ha hecho que la justicia administrada en nuestro país haya sido una verdadera tutela cautelar.

**Palabras clave:** medidas, *innumerus clausus*?, prestadores de servicios en la sociedad de la información, su alzamiento, nuevos medios de tutela en la normativa comunitaria.

### Abstract

The process, which has been defined as a natural time consumer, requires the existence of an instrument aimed at avoiding the irreparable damages that the delay in resolving a raised controversy can cause in the rights of the litigators themselves, being in the knowledge that, as the Justice Tribunal of Luxembourg has recalled, *He who is right should not be harmed by the process necessary to make this righteousness known.*

Whether the circumstances existing at the time of the process are either conservative or anticipatory of the execution of a possible estimated sentence, the measures of prevention seem to be the most adequate answer to such a point that the secular delay that was existing in the recent times in many jurisdictions, has resulted in that the administered justice in our country is a genuine guardian of prevention.

*Key words:* measures, numerus clauses, service providers in the information society, its uprising, new means of tutelage in the community law.

Recibido: 15.07.2009

Aceptado: 11.09.2009

---

### I. Introducción

El diseño mismo del proceso, concebido como una sucesión de actos que permiten al Juez acceder a una cognición determinada de las pretensiones sometidas a su consideración -sin contar con la creciente acumulación de los que en la actualidad saturan los propios Órganos Jurisdiccionales- hace que la respuesta que se da al litigante cuando se acerca a impetrar justicia no sea lo ágil que sería deseable para tutelar el derecho controvertido.

Por ello se antoja imprescindible arbitrar una serie de medidas que no hagan ilusorio el amparo interesado o que no conviertan en una mera declaración de intenciones la resolución que ponga fin al proceso con el consiguiente despilfarro de medios humanos y aún pecuniarios y el correlativo regocijo del deudor demandado que vería de ese modo como juega a su favor el elemento temporal.

Se ha dicho que el proceso es un consumidor natural de tiempo y el peligro que ello representa ha llevado a la doctrina procesal a indagar acerca de los remedios precisos para impedir que el daño temido se convierta en realidad o se agrave durante ese tiempo intermedio.

De acuerdo con el principio que afirma que *“quien tiene razón no puede resultar perjudicado por el proceso que necesite para que se le conozca esa razón”*, defendido por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en el caso TACTORTAME, surge la llamada tutela cautelar -que no debe ser confundida ni identificada con la tutela preventiva,

con la que se encuentra en una relación de especie a género-, que conforma una de las manifestaciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y una de cuyas muestras más importantes vienen a ser las denominadas medidas cautelares, que no hallaban tradicionalmente acomodo, como tales, en nuestras leyes procesales<sup>1</sup>, pero de las que solía hacerse eco determinada legislación especial a la que la mejor doctrina atribuye una confesada intención de modernidad (p.e. Ley de Patentes o Ley de Competencia Desleal) .

No pretende este trabajo, dado su concreto objeto, ahondar en la naturaleza que tiene el proceso cautelar en nuestro derecho, acerca de lo cual ha profundizado ya la mejor doctrina<sup>2</sup>, aunque no podemos centrarnos en el estudio de las medidas cautelares que son susceptibles de adoptarse en el ámbito de la propiedad intelectual sin fijar con anterioridad el concepto que admitamos y los requisitos que son precisos para el buen éxito de las mismas.

## II. Concepto, requisitos y presupuestos

Podemos convenir que las medidas cautelares son *aquéllos medios precisos para evitar o disminuir el peligro que supone el transcurso del tiempo para una hipotética y futura ejecución de la pretensión ejercitada* o, como dijo la STJCE de 26 de marzo de 1992 (TJCE 1992\73), “*aquellas que están destinadas a mantener una situación de hecho o de derecho para salvaguardar derechos cuyo reconocimiento se solicita, además, al Juez que conoce del fondo del asunto*”.

Son notas que las caracterizan:

- su aptitud para combatir un *periculum in mora* o, en su versión moderna, de infructuosidad del proceso o demora judicial en la tutela efectiva de los derechos,
- dependencia o subordinación respecto del proceso de fondo,
- provisionalidad en el tiempo como derivación de la seguridad jurídica,
- instrumentalidad de su contenido.

De otra parte, a los tradicionales requisitos del *fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho<sup>3</sup> –que no es sino una cierta verosimilitud del derecho invocado como

<sup>1</sup> Esta postura cambia con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2.000, de 7 de enero, cuyo artículo 5.1 incorpora como una manifestación de la tutela jurisdiccional la adopción de medidas cautelares.

<sup>2</sup> La posición que le atribuyen algunos de estado intermedio entre los procesos de declaración y de ejecución sirvió a CARNELUTTI para sostener que el proceso cautelar constituye un *tertium genus*, contrapuesto a la tutela declarativa y a la de ejecución.

<sup>3</sup> Al ser en su mayoría anticipatorias las medidas que nos ocupan, muchas resoluciones vienen exigiendo una especial acreditación del presupuesto del *fumus boni iuris* –por todas, el Auto de 13 de mayo de 2005 de la sección 4ª de la AP de Vizcaya-, mientras que otras valoran el nivel de exigencia en relación con la gravedad de la medida interesada y de lo gravoso que pueda resultarle al demandado la adopción de la misma.

fundamento de la pretensión- y del *periculum in mora* o peligro que el retardo en la resolución del litigio puede ocasionar en el derecho cuya tutela se pretende, se suelen añadir como necesarios de las medidas cautelares la existencia o inmediatez de un proceso abierto en cuyo seno se haya hecho valer la pretensión, la petición de parte interesada y la exigencia de la oportuna contracautela que pueda paliar los eventuales perjuicios que la adopción de la medida irroge a la parte contraria a quien la solicita en los supuestos en que sea desestimada la pretensión principal.

No obstante, se viene discutiendo por cierto sector doctrinal que en el ámbito de la propiedad intelectual sean de aplicación los antedichos requisitos por la especialísima naturaleza de la materia que le es propia. Así, se viene afirmando que la vigencia del artículo 141 LPI –que, a diferencia de lo sucedido con el 142 no fue derogado por la LEC del año 2.000- y que solamente exige “la existencia de una infracción o del temor racional y fundado de que ésta vaya a producirse de modo inminente”, no obliga a acudir a los requisitos generales que establecen los artículos 721 y siguientes LEC.

Algún autor<sup>4</sup> ha señalado que probablemente el legislador de 1.987 ya quisiera distanciarse de los requisitos generales que preveía el artículo 1428 de la vieja ley procesal de 1.881 y que por eso estableció presupuestos de adopción específicos; de ahí que la Exposición de Motivos de dicha norma admitiese que “las reglas procesales de carácter cautelar (tenían) por finalidad que se (pudiese) obtener, con la urgencia debida, la protección solicitada”, lo que implicaba un alejamiento de la tradicional exigencia de asegurar la efectividad de la sentencia que se dictase en el procedimiento principal. Es decir, el argumento parece proclamar que como las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual participan de una finalidad anticipativa, por cuanto van dirigidas, más que a asegurar la resolución que recaiga, a poner fin a la infracción que se esté cometiendo, han de gozar de un tratamiento distinto. Y ello parece abonado con la vigencia del artículo 141 LPI que, a diferencia de otros muchos (el mismo 142 o el 25 LCD), no fue derogado<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> TORRES FUEYO, Javier de. “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales y particularidades en la gestión colectiva”, en Revista de Propiedad Intelectual, nº 25, 2.007, pág. 85.

<sup>5</sup> En contra de dicho planteamiento se siguen manifestando, no obstante, la mayoría de los pronunciamientos judiciales. La sección 4ª de la AP. de Vizcaya –Auto de 13 de mayo de 2.005 en el litigio originado por la publicación del libro “Historia del gobierno vasco contado por sus consejeros”- sostiene que la constatación de la infracción o el temor racional de su producción no significa la posibilidad de un proceso cautelar que abandone la necesidad de concurrencia de los requisitos mencionados. De la misma opinión participa la sección 15ª de la AP de Barcelona – Auto de 14 de julio de 2004-.

Otros Tribunales, ni siquiera se plantean la cuestión –Auto de 28 de junio de 2.005 de la sección 3ª de la AP de Castellón en un supuesto el que se planteaba la suspensión de comunicación pública de fonogramas de AGEDI en el Festival internacional de Benicasim; o el Auto de 29 de noviembre de 2.002 de la AP de Gerona-, y otros exigen, por contra, el reforzamiento de los requisitos –Auto de 24 de noviembre de 2.004 del Juzgado de lo mercantil nº 2 de Madrid-.

Por contra, a favor de la aplicabilidad del artículo 141 LPI y, por tanto, de la naturaleza especial de las medidas en el ámbito que nos ocupa, se pronuncia la Audiencia de Madrid –por todos, Autos de 4 de junio de 2.003, sección 25ª; 5 de junio de 2006, sección 13ª-.

### III. Clases de medidas cautelares

La mayoría de la doctrina moderna estudia junto a las medidas cautelares por excelencia, esto es, *las medidas conservativas*, que son aquéllas que tratan de mantener, desde el momento en que alcanzan virtualidad y hasta la conclusión del litigio, el mismo estado de hecho impidiendo que una eventual conducta torticera del demandado haga ilusoria la ejecución del derecho tutelado, una vez que haya sido reconocido a medio de la sentencia que ponga fin al proceso principal, una suerte de *tutela anticipada, satisfactiva y sumaria* cuyo fin no es otro que el de adelantar la ejecución de una posible sentencia estimatoria de la pretensión vertida en la demanda.

Tanto una como otra constituyen una respuesta al riesgo que el transcurso del tiempo supone en la protección jurisdiccional de los derechos y si con anterioridad los autores y las legislaciones se inclinaban más por la primera de las opciones (el uso y la importancia de la institución del embargo preventivo es buena muestra de ello), en nuestros días, se busca más el plus de satisfacción que le puede suponer al demandante tener ya en sus manos desde el inicio mismo del proceso, siquiera de modo provisional, el derecho que pretende.

El artículo 1.428 de la vieja ley procesal las dio carta de naturaleza al permitir al Juez que adoptase "...las medidas que, según las circunstancias, fuesen necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que en el juicio recayere" y determinadas leyes especiales se inclinan abiertamente por su permisibilidad, incorporando la Ley de Patentes en el catálogo de las contenidas en su artículo 134 "la cesación de los actos que violen el derecho del peticionario (o su prohibición) cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos" como la representación más genuina de las mismas.

Que estamos ante dos clases distintas de tutela cautelar es evidente; de ahí que algunos autores<sup>6</sup> hayan negado a la ejecución anticipada del derecho impetrado el carácter de medida cautelar *stricto sensu* y otros<sup>7</sup> no hayan querido ver en las mismas algunas de las circunstancias que han de caracterizarlas necesariamente, en esencia, las de instrumentalidad u homogeneidad que, como hemos visto, son consustanciales a ellas.

Si aquéllas tienden a conservar sin ejecutar, esto es, a permitir en el futuro que la pretendida ejecución pueda llegar a ser realidad o, como afirma CALAMANDREI, al "aseguramiento preventivo de los medios aptos para determinar que la providencia principal, cuando llegue, sea justa y prácticamente eficaz", éstas persiguen la satisfac-

<sup>6</sup> ORTELLS RAMOS, MANUEL quién, mientras en sus trabajos "Problemas del proceso de alimentos provisionales", Justicia 82, III, págs. 11 y 12 y *El embargo preventivo*, Librería Bosch, Barcelona 1.984, págs. 31 a 34, no se mostraba favorable a calificar a las mismas como medidas cautelares, en su artículo "Sobre las medidas cautelares indeterminadas del artículo 1.428 LEC", publicado en Justicia 1.989 n<sup>o</sup> 1, afirma que las mismas "...forman una clase distinta a las medidas de mero aseguramiento, pero resultaría excesivo y desconocedor de la realidad expulsarlas del sistema de medidas cautelares..."

<sup>7</sup> ROJAS, J.A. "Una cautela atípica. Medidas cautelares AAVV", Revista de Derecho Procesal n<sup>o</sup> 1, pág. 60.

ción anticipada de la pretensión deducida (o por deducir); en definitiva, su objetivo es el de ejecutar sin necesidad de conservar, con las consiguientes ventajas que en el orden práctico ello comporta, aunque con el indudable peligro de considerar al proceso, a partir del momento de su adopción, como algo inútil y ya innecesario, habida cuenta de la satisfacción recibida con la cautela conseguida.

Es por ello que la aceptación de esta clase de cautela ha de ir acompañada de una clara conciencia dirigida a remarcar la importancia del proceso y la inconveniencia de sustituir su existencia por este remedio sumario, lo que comporta, pese a lo apuntado por algunos, remarcar el carácter instrumental de las mismas.

En conclusión, las posibles diferencias entre ambas figuras, que las hay, resultan secundarias al posibilitar el legislador dichas manifestaciones, no ya en las leyes especiales (medidas provisionales en procesos matrimoniales, suspensión de acuerdos sociales que sean objeto de impugnación, suspensión de la actividad denunciada como lesiva de los derechos de propiedad intelectual o medidas dirigidas al cese inmediato de las intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, intimidad o imagen, entre otras), sino en la propia Ley 1/2000, cuyo artículo 726 tras señalar como característica de toda medida cautelar la de “ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente”, hace extensiva tal calificación a las que con carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, consistan en “órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte” y cuyo artículo 727. 7º incorpora al elenco de ellas “la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad, la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo”.

#### **IV. Las medidas cautelaras en el derecho de autor**

Al hablar de la propiedad intelectual o de los derechos que el autor de una obra literaria, científica o artística tiene sobre la misma por el solo hecho de su creación, observamos que su proyección se produce en España sobre tres concretas direcciones, pues los mecanismos de defensa que pueden ser utilizados son distintos en virtud del marco normativo en el que nos encontremos y la protección será diversa según el ordenamiento –nacional, comunitario o internacional- que resulte aplicable.

Si de derecho interno se trata, el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI en lo sucesivo), es el texto fundamental, matizado por las reglas adjetivas generales que se contienen en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

El primero ha sufrido diversas modificaciones, pero en lo que aquí importa, resulta decisiva la Ley 23/2006 de 7 de julio, por cuanto incide especialmente en la regulación de las medidas cautelares que se recogen en los artículos 138 y siguientes del mismo.

También resulta esencial la mención de la Ley 19/2006, de 5 de junio, que amplía los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y establece normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

En el ámbito comunitario diversas son las Directivas que van conformando el escenario normativa tendente a proteger los derechos de autor. Así, son de mencionar, la Directiva de 14 de mayo de 1991, *sobre la protección jurídica de programas de ordenador*; la Directiva de 19 de noviembre de 1992, *sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la Propiedad Intelectual*; la Directiva de 27 de septiembre de 1993, *sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable*; la Directiva de 29 de octubre de 1993, *relativa a la armonización de plazo del derecho de autor y de determinados derechos afines*; la Directiva de 11 de marzo de 1.996, *que armoniza la protección jurídica de las bases de datos creativas, así como la protección de las bases de datos cuya creación exija una inversión considerable para un derecho de propiedad intelectual sui generis*; la Directiva de 22 de mayo de 2001, *relativa a los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información*; y, la Directiva de 27 de septiembre de 2001, *relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra original*.

Y en la esfera internacional, resulta elemental la mención del Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886, *para la protección de obras literarias y artísticas*; la Convención internacional de Ginebra de 6 de septiembre de 1.952, *sobre los derechos de autor*; la Convención internacional de Roma, *sobre protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión*; los Acuerdos de Marrakech de 15 de abril de 1994, *sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (ADPIC o TRIP's) y los diversos Tratados de la OMPI sobre la Protección de la Propiedad Intelectual.

## V. ¿Qué medidas pueden acordarse?

El artículo 141 LPI, encargado de enumerar las mismas, no nos muestra un elenco cerrado de ellas.

“En caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente, la autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial...” comienza diciendo con idéntico estilo al que emplea el artículo 134 de la Ley de

Patentes, encargado de regular dicha tutela en relación con esa otra manifestación de la propiedad industrial<sup>8</sup>.

Quiere ello decir que pueden pedirse y acordarse, no sólo las que sin pretensión de constituir un *numerus clausus* mencionan los ordinales de dicho precepto, sino todas aquéllas que sirvan a los fines pretendidos que no es otro que el de asegurar debidamente “la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga”<sup>9</sup>.

La sola lectura de dicho propósito lleva de inmediato al destinatario de la norma a imaginar que el legislador ha optado por unas medidas de claro corte conservativo al mas puro estilo tradicional, guiado por la sola intención de posibilitar esa eventual ejecución que habrá de producirse en un futuro más o menos distante, pero sin pensar siquiera en buscar fórmulas distintas que comporten un anticipo en esa pretendida ejecución.

Ahora bien, la inclusión entre las medidas enunciadas, de una concreta dirigida a “la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda”, nos saca de dudas a este respecto ya que, contrariando aquel pensamiento, nos sitúa ante una tutela anticipativa de la que pueda perseguirse en el proceso principal.

Dicho pedimento no equivale sino a la anticipación de los resultados de la acción de condena que prescribe el artículo 139. 1 a) LPI, lo que viene a demostrar que, pese a su naturaleza satisfactiva o de ejecución previa o anticipada, ostenta una evidente homogeneidad con la que ha de interesarse en la demanda principal.

Tiende la misma a la paralización provisional (mientras se resuelve la controversia) de la actividad supuestamente infractora y su necesario presupuesto lo constituye el riesgo serio de la comisión de ésta. Ahora bien, ¿no parece indicarnos el término *suspensión* una actividad que ya ha comenzado?; y si “solamente” existiera un riesgo inminente de que pudiera llegarse a ocasionar la misma, ¿el tenor literal de dicho precepto, impediría adoptar dicha medida?

La mejor doctrina, de acuerdo con la más pura lógica, venía entendiendo que, aunque el legislador podría haber mencionado ambos supuestos y originariamente no lo hizo, la prohibición de ejecutar actos futuros que todavía no habían comenzado a realizarse, parecía conforme, en principio, con la previsión de dicho precepto, aunque solo fuera por el hecho de que el riesgo serio, inminente y real de comisión del acto lesivo representaba, cuanto menos, la apariencia de buen derecho que precisa el perjudicado para obtener la tutela cautelar que pretende. La confirmación de este análi-

---

<sup>8</sup> Abunda en dicha idea el Auto de 2 de junio de 1.999, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de los de Oviedo, Magistrado Sr. Azparren Lucas, AC 1.999/1071, relativo a un supuesto de registro de nombre de dominio de Internet para página web pornográfica de una conocida marca de producto alimenticio infantil.

<sup>9</sup> Con no poco acierto, se ha llegado a entender redundante este precepto tras la promulgación de la nueva LEC, cuyo artículo 726.1º permite al órgano jurisdiccional acordar cualquier actuación que sea “exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiese otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”, lo que convierte en superflua la enumeración que en dicho artículo se contiene.

sis nos la ofrecían ya los artículos 30.1.b) de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad y 25 en relación con el 18.2 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal), que permitían adoptar tales cautelas en el ámbito de su respectiva competencia.

Consciente de dicha laguna, el legislador ha venido a solventarla, con ocasión de la reforma operada por la Ley 23/2006 de 7 de julio, que determina que el artículo 141.2º LPI permita ya en sede cautelar “la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta Ley, *así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en práctica*”. Lo que, por otro lado, permitía ya el artículo 727.7º de la LEC del año 2000 que, entre las medidas cautelares específicas contempla la orden judicial dirigida a “...abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta”.

La materialización de tales medidas será diferente según sea la actividad ilícita, esto es, según esté siendo la explotación in consentida de las obras cuya protección se aspira a tutelar. Si hablamos de una utilización de la misma –mediante representación o interpretación pública de obras audiovisuales no autorizadas, por ejemplo-, la medida habrá de conllevar la paralización de la actividad productiva. Si, por el contrario, nos hallásemos ante una puesta en circulación de ejemplares de una obra artística o literaria –mediante la impresión masiva de la misma o su edición in consentida-, la suspensión de la actividad precisará la prohibición de la misma y el secuestro del material empleado para verificarla.

Como veremos más tarde, al tratar del cauce procesal establecido para la adopción de ésta y de las restantes medidas cautelares, la Disposición derogatoria 2ª, punto 14, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, ha terminado, entre otras cosas, con el procedimiento que establecían los artículos 135 y 136 de la LP, vehiculando el mismo a través de lo dispuesto en los artículos 730 y siguientes de aquélla, modificación que ha sido vista con optimismo<sup>10</sup>, aunque se haya criticado que con ello se haya “vuelto a perder la oportunidad de regular este procedimiento sumario de cesación de actuaciones que reclama el sector de la propiedad industrial desde que se publicó el anteproyecto de Ley de Patentes de 1967”.

En segundo lugar el artículo 141 LPI menciona en su redacción original “*el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública*”, añadiendo que “*en el caso de los programas de ordenador se podrá acordar el secuestro de los instrumentos referidos en el artículo 102 párrafo c)*”, esto es, de aquéllos “*cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador*”.

<sup>10</sup> PÉREZ DAUDÍ, VICENTE. “Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial y la nueva LEC”, Revista General del Derecho 2.000, págs. 7731-7753.

La Ley 23/2.006 de 7 de julio ha desdoblado dichas medidas y en la nueva redacción del precepto se refiere al “secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública” (ordinal 3º) y al “secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes referidos en los artículos 102 c) y 160.2º y de los utilizados para la supresión o alteración de la información para la gestión electrónica de los derechos referidos en el artículo 162.2º” (ordinal 4º).

Esta medida, corolario de la medida de remoción prevista en el artículo 139 LPI, se solicita cuando la acción ejercitada en la demanda principal resulta dirigida a obtener el cese de la actividad ilícita –una de las dos genéricas posibilidades que ofrece el artículo 138 LPI- y, aunque su naturaleza parece conservativa, toda vez que parece conformada por medidas típicas de esta especie (la retención o el secuestro o depósito judicial), no hace sino anticipar las medidas cuya perpetuación persigue.

Dos son las manifestaciones contempladas, según que la tutela impetrada se dirija a obtener el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados, o el del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública.

En el primer caso nos hallamos ante una medida conservativa, el secuestro de ejemplares ilícitos en espera de su futura destrucción.

Hay que tener presente que el ordinal 4º del artículo 139 excluye la adopción de esta medida en relación con “los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal”, por lo que podrá recaer a *sensu contrario*, sobre los que se hallen en poder del editor, del distribuidor o de los comerciantes, aunque lo sean de buena fe y sobre los que se encuentren en poder de particulares si han sido adquiridos para su posterior reventa.

En el segundo –secuestro de los instrumentos destinados a la reproducción o comunicación pública-, nos hallamos ante una medida dirigida a obstaculizar la actividad ilícita. En realidad, constituye el complemento ideal de la medida estudiada con anterioridad, pues la plena eficacia de la cesación de los actos lesivos no puede hallarse sino con el secuestro de los medios o productos con los que aquéllos se vengán realizando, pese a la dificultad del mismo, habida cuenta de la facilidad que la técnica proporciona a este respecto, o de los que representen el propio objeto de la infracción.

Ahora bien, esta medida solo podrá adoptarse cuando dicho material no sirva para otros usos, dado el empleo del adverbio “exclusivamente” que se incorpora en la disposición normativa, lo que excluye el secuestro de instrumentos que, además de coadyuvar o de servir a la realización de la actividad ilícita, sean utilizados para otros menesteres. Así lo afirmó la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona con ocasión del Auto dictado con fecha 14 de octubre de 1998 en el que se denegó la medida interesada, que habría de recaer sobre los instrumentos que, al tiempo de servir para la comisión del ilícito, eran utilizados para el desarrollo de la actividad mercantil que constituía el objeto social de la demandada.

El secuestro, como hemos visto tras la Ley 23/2.006 de 7 de julio, puede ser también “de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes referidos en los artículos 102 c) y 160.2º y de los utilizados para la supresión o alteración de la información para la gestión electrónica de los derechos referidos en el artículo 162.2º”.

El fenómeno de la piratería conlleva, como reacción defensiva, el diseño de mecanismos dirigidos a proteger los programas informáticos tratando de evitar su reproducción in consentida, aunque, frente a cada instrumento ideado con tal fin surge en el mercado paralelo otro que logra desactivarlo.

La Ley 16/1.993, que incorporó al derecho español la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1.991, *relativa a la protección de programas de ordenador*, introdujo la posibilidad de pedir y acordar el secuestro y remoción de esos instrumentos a fin de facilitar, caso de sentencia condenatoria, la inutilización o, en su caso, destrucción de los mismos. Es una tutela dirigida a combatir los llamados actos de elusión que define y persigue el artículo 160 LPI, mediante la desactivación de los aparatos “cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador”, por seguir la dicción que emplea el artículo 102 c) de la Ley.

Tampoco resulta descabellado pensar que con dichas medidas puede tenderse también a conservar un estado patrimonial determinado que permita la ulterior ejecución de una condena a indemnizar los daños y perjuicios irrogados por el acto lesivo. Y, en efecto, aunque el objeto principal sea el expuesto, el artículo 139.3º, al facultar al titular del derecho infringido para “pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios”, permite hacer extensiva dicha finalidad a la medida analizada.

Ello, pese a que la primera posibilidad que nos ofrece el artículo 141 LP es “la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración”.

La medida constituye un específico embargo preventivo por razón del bien embargado<sup>11</sup>. En cuanto embargo no es más que una clásica medida de aseguramiento de los pronunciamientos dinerarios de la sentencia definitiva que pueda llegar a recaer en el proceso principal, aunque, se trata, en puridad, de dos medidas diferentes, según que el objeto del mismo sea los ingresos obtenidos a consecuencia del ilícito actuar del demandado o las cantidades debidas en concepto de remuneración.

La primera resulta oportuna cuando el derecho del autor consista en un porcentaje de los ingresos que proporcione la comunicación pública de la obra, mientras que la segunda será la adecuada cuando la remuneración del autor consista en una tarifa determinada por la entidad gestora.

<sup>11</sup> MONTALBÁN AVILÉS, Andrés. “Propiedad intelectual y medidas cautelares”. Cuadernos de derecho judicial, CGPJ, 2.005, pág 286.

El ordinal 5º del artículo 141, según la redacción actual, menciona “*el embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales a los que se refiere el artículo 25, que quedarán afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios*”, medida directamente relacionada con el artículo 25 LPI, que regula la remuneración por copia privada y, en concreto, con el apartado 20 del mismo que establece la posibilidad de interesar el embargo de los correspondientes equipos, aparatos y materiales, con directa afectación a dichas obligaciones.

Por su parte, el párrafo 6º completa el elenco de posibilidades legales con la “*suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2.002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico*”, medida sobre la que abundaremos al tratar el tema de la legitimación pasiva.

Por último, extramuros del citado artículo 141 LPI, el artículo 16 del Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto 281/2.003, sostiene que “*podrá pedir anotación preventiva de su derecho el que obtenga a su favor mandamiento judicial ordenando la anotación preventiva de la demanda sobre la titularidad de derechos inscribibles*”.

La demanda que se plantee ha de afectar necesariamente a la titularidad del derecho, por cuanto si la misma no se discute, aquélla no será inscribible, de acuerdo con la doctrina emanada de la DGRN –Resolución de 5 de marzo de 2.004- que afirma que *la anotación de demanda solamente puede abarcar aquellas demandas cuya estimación pudiera producir una alteración registral*.

La desigual naturaleza de los distintos Registros existentes (constitutiva la del Registro de la Propiedad y declarativa la existente en el Registro General de la Propiedad Intelectual) provoca una diversidad de efectos de estas anotaciones. La anotación preventiva de la demanda en el primero de los supuestos tendría como consecuencia la enervación de la buena fe en las adquisiciones por un tercero de alguno de los derechos sujetos a controversia, mientras que en el segundo caso la función registral resulta puramente informativa de la existencia de un proceso sobre el derecho inscrito.

Hasta aquí las medidas tipificadas por el artículo 141 LPI. No obstante, la mayoría de la doctrina considera que al amparo del mismo son susceptibles de acordarse otras muchas, dado su carácter ejemplificativo, siempre que tiendan a asegurar debidamente la efectividad del eventual fallo que en su día recaiga. Entre las mismas cabría citar el precinto de los aparatos utilizados o material empleado en la reproducción o comunicación pública, así como las mencionadas en el artículo 727 LEC, esto es, el embargo preventivo de bienes, la intervención o administración judicial de bienes productivos, la formación de inventario de bienes, la suspensión de acuerdos sociales impugnados, así como cualesquiera otras que, para la protección de derechos, prevean expresamente las leyes o se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial impetrada.

## VI. Procedimiento para su adopción

### VI.1. ¿Cuándo hay que pedir las?

El número segundo del artículo 133 de la Ley de Patentes, que describía el momento en el que era preciso interesar la adopción de esta clase de tutela en el ámbito de la propiedad industrial (previamente a la interposición de la demanda, conjuntamente con la misma o con posterioridad a ella), fue derogado por la Disposición Derogatoria 2. 14<sup>º</sup> de la nueva ley procesal. La razón fue la nueva regulación que este último texto efectúa de dicho procedimiento en sus artículos 730 y siguientes, que afirman que “*las medidas cautelares se solicitarán, de ordinario, junto con la demanda principal*” (art. 730.1<sup>º</sup>), aunque podrán también solicitarse con anterioridad a ese momento “*si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia y necesidad*” (art. 730.2<sup>º</sup>), para introducir a continuación una contradicción relativa al plazo en que, en este supuesto, deberá ser presentada la demanda, toda vez que sostiene que “*las medidas que se hubiesen acordado quedarán sin efecto si la demanda no se hubiera presentado ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción*”.

En el ámbito que nos ocupa, las medidas pueden interesarse, bien en el curso del procedimiento civil –por medio de otrosí en la demanda rectora del mismo o de la demanda reconventional, o con posterioridad a la misma-, bien en procedimiento cautelar independiente anterior a la incoación del proceso principal, bien en causa criminal. Y es que el último inciso del artículo 139 LPI posibilita expresamente que se soliciten “con carácter previo”, mientras que el 143 faculta al Juez para que las adopte “en las causas criminales”.

En relación con la pérdida de vigencia de las medidas adoptadas, el artículo 139 LP (vigente tras la promulgación de la Ley 1/2000) introducía una particularidad al decir que “en el caso de formularse la petición de medidas cautelares antes de ejercitarse la acción principal, si ésta no se ejercita dentro del plazo de dos meses siguientes al auto que acuerden aquéllas, quedarán las mismas sin efecto en su totalidad”; ¿veinte días?, ¿dos meses? Parece lógico pensar que si el legislador hubiese entendido, con ciertos sectores doctrinales<sup>12</sup>, excesivo dicho plazo hubiera incluido el citado 139.1<sup>º</sup> LP en la cláusula derogatoria relativa a este texto legal y no lo hizo. Por ello, habría que estar al principio de especialidad y deducir que en materia de propiedad industrial regía el plazo de dos meses y no el general de los veinte días que establece el 730.2<sup>º</sup> LEC, habida cuenta de que, incluso, la complejidad que lleva aparejada esta materia justificaba la diferencia de trato. No obstante, tras la reforma operada en la Ley de Patentes por la Ley 19/2006, de 5 de junio, no cabe discusión al realizarse una remisión al artículo 730.2<sup>º</sup> LEC.

<sup>12</sup> PÉREZ DAUDÍ, VICENTE. “Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial”, *op. cit.* pág. 169.

No es el caso de la materia objeto de nuestro estudio, toda vez que el último inciso del artículo 141 LPI tras la redacción vertida por la Ley 23/2.006 de 7 de julio, afirma expresamente que “*la adopción de las medidas cautelares quedará sin efecto si no se presentara la correspondiente demanda en los términos previstos en la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil*”, por lo que habrá que estar al plazo de veinte días previsto por la misma.

Por último admite el ordinal 4º de este 730 LEC que puedan pedirse con posterioridad a la interposición de la demanda o pendiente de recurso solamente “cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos”.

Este precepto, tan sencillo en apariencia, provoca multitud de dificultades interpretativas, porque las diversas vicisitudes por las que transcurre, de ordinario, el proceso de declaración, y aún el de ejecución, engendran situaciones que no son susceptibles de resolver con un tratamiento unitario. No es lo mismo en este estadio interesar la adopción de medidas durante la tramitación del juicio hasta que se haya conseguido sentencia en primera instancia, que una vez dictada ésta o, aún en los supuestos en los que se paralice por cualquier circunstancia el proceso principal.

Por último, el artículo 728.1 sostiene en su párrafo segundo que “*no se acordarán medidas cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces*”, límite que habrá que condicionar al tratamiento que merezca la exigencia del *periculum in mora* que anteriormente planteábamos, por lo que quienes postulan la falta de vigencia de este requisito, consideran inaplicable también este precepto en la esfera de los derechos de autor.

Y a la obligación de negociar la remuneración equitativa que tienen las entidades de gestión para no ser acusadas de ejercer una posición de dominio (art. 157 LPI), y que será difícilmente conciliable con dicha exigencia.

## VI.2. La competencia para acordarlas

### *Competencia objetiva.-*

Existe gran diferencia entre el mutismo que guarda la LPI en relación con los extremos procedimentales de la tutela cautelar y que habrá que solventar mediante la aplicación de los preceptos generales contenidos en la ley procesal, máxime después de la derogación del artículo 142 LPI, y la prolija regulación de que hace gala la Ley de Patentes, aplicable a las infracciones acaecidas en el ámbito de la propiedad hermanada.

En efecto, el artículo 133 LP atribuye la competencia para conocer de estas medidas cautelares al Órgano judicial que haya de entender de las acciones ejercitadas al

amparo de la misma y de la legislación marcaría (por la remisión contenida en el artículo 40 LM, en todo lo que no fuere incompatible<sup>13</sup>), que no es otro que el Juez de 1ª Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado (pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente).

Esta dicción que sorprendentemente se mantiene no obstante las novedades existentes en materia de planta con la creación de los Juzgados de lo mercantil, debe ser interpretada a la luz del artículo 86 ter LOPJ, que atribuye al Juez de esta clase, al Juez de lo mercantil, la competencia para conocer de “*las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a...propiedad intelectual*”.

Esto que no presenta problemas en los supuestos de medidas interesadas junto con la demanda principal o una vez incoado el procedimiento, puede suponer alguno en los casos de medidas previas a la demanda que va a regir el proceso, cuando existan razones de urgencia o cuando de no adoptarse de modo perentorio puedan irrogarse perjuicios irreparables, supuesto éste en el que habrán de ser acordadas por el Juez Decano, al amparo de lo dispuesto en el artículo 168 LOPJ, bien entendido que, una vez resuelta esa pretensión, deberá remitir el asunto a reparto entre los demás Juzgados de la plaza<sup>14</sup>.

Cuando las medidas cautelares se soliciten durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario, “será competente el Tribunal que conozca de la segunda instancia o de dichos recursos” (art. 723.2º LEC) y cuando aquéllas se interesen estando pendiente un proceso arbitral o la formalización judicial del arbitraje, lo será “el del lugar en que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia”, idéntica prevención que cuando el proceso se siga ante un Tribunal extranjero, salvo lo que prevean los Tratados” (art. 724 LEC).

Por último, será el Juez penal que conozca del asunto el competente si las medidas se adoptan en el curso de una causa de dicha naturaleza.

<sup>13</sup> Esta norma tiene una excepción derivada de la aplicación del artículo 24 del Convenio de Bruselas, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que permite la disociación entre el proceso cautelar y el principal.

<sup>14</sup> El Auto de 27 de marzo de 2.003 dictado por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el Rollo de Apelación 580/02 afirma, al resolver un motivo basado en la eventual falta de competencia de los Juzgados de Barcelona, toda vez que el domicilio del demandado estaba en lugar diverso a dicha plaza, que “la cuestión relativa a la eventual falta de competencia territorial del Juzgado que conoció de las medidas en la primera instancia, debe ser resuelta de manera negativa a los intereses de la recurrente, y ello, sin necesidad de acudir a la regla 12ª del artículo 52 de la nueva Ley procesal, con base en la cual planteó la misma este concreto motivo, ni a la competencia objetiva que establece el artículo 125 de la Ley de Patentes, que otorga aquélla, en materia de propiedad industrial, a los Juzgados de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia (dado que la pretensión cautelar tiene por objeto la defensa de un signo), sino por atribuir la posibilidad el artículo 725 de la Ley 1/2.000 para que el Tribunal que se considere incompetente por razón del territorio pueda, cuando las circunstancias del caso lo aconsejaren, “ordenar en prevención aquellas medidas cautelares que resulten más urgentes”.

*Competencia territorial.-*

La regla general viene constituida por el artículo 52.11 LEC que sostiene que “en los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, será competente el Tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante”.

Se trata, pues de un fuero electivo, en virtud del cual, el actor que trata de proteger su derecho podrá optar por ejercitar las acciones que la ley le concede, en este caso, la de tutela cautelar, en el *forum commissi delicti* o cuando el mismo no resulte claro, habida cuenta de la naturaleza de estas infracciones, la mayor parte de las veces clandestinas, en el del lugar en el que existan indicios de su comisión o en el que se encuentren ejemplares ilícitos.

Ninguna referencia, pues, al lugar del domicilio del demandado al que se sigue refiriendo el artículo 125 LP o al del establecimiento del demandado, que determina la competencia en litigios de competencia desleal, lo que tiene su importancia en aquellos supuestos, no poco frecuentes, en los que se ejerciten acciones de esta índole junto a alguna protectora de la propiedad intelectual.

En dichos casos, ¿cómo se solucionará esta dicotomía legislativa? ¿Será competente el Juez del lugar del domicilio del demandado (o de aquél en el que tenga su establecimiento, o el del *forum commissi*) o conocerá de dicha acumulación el de la sede del Tribunal Superior?; en otras palabras, ¿cual de las leyes especiales prevalecerá para atribuir la competencia?

Con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC y aún de la creación de los Juzgados de lo Mercantil, venía entendiéndose que el Juez competente lo era el de 1ª Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado o al del lugar en el que se hubiese producido la violación del derecho o la producción de los efectos, lo que suponía la preferencia de la acción marcaria o la de protección de la patente sobre las restantes. La Ley 8/2003 no derogó expresamente el artículo 125 LP, aunque la creación de los Juzgados de lo Mercantil conlleva una derogación tácita de dicho precepto en cuanto que a partir de la entrada en vigor de la misma, ni será competente el Juez de 1ª Instancia, ni lo será el de la ciudad sede del TSJ, al radicar los Juzgados mercantiles en todas las capitales de provincia.

Al hallarnos ante diferentes fueros, habrá que analizar cual resulta ser la acción principal de entre las acumuladas y aplicar las reglas que para este concreto supuesto establecen los artículos 71 y siguientes de la LEC.

Por último, con base en el párrafo segundo del artículo 138 LP, en los supuestos de medidas adoptadas tras sentencia estimatoria en la primera instancia, el Juez *a quo* mantendrá la competencia para tramitar y resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con independencia de la admisión de la apelación y la elevación de los autos principales al Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de apelación.

### VI.3. ¿Quiénes pueden pedir las?

La legitimación genérica señalaría como personas legitimadas activa y pasivamente para solicitar y para soportar la adopción de una medida cautelar en este tipo de procesos, a las mismas que lo estuviesen en el proceso principal. Ello no obstante, cabe aclarar que podrán pedir las medidas analizadas el interesado o su representante legal o voluntario, en este caso con poder bastante y, en virtud de lo que dispone el artículo 150 LPI, las entidades de gestión en los casos y con los requisitos que en dicho precepto se exigen.

También resultará legitimado para solicitar la tutela cautelar quien acredite ser parte en un proceso arbitral pendiente en España, o quienes hayan pedido la formalización judicial o hayan promovido el arbitraje institucional.

Por último, al decir el artículo 141 LPI que las medidas serán acordadas por la autoridad judicial “a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley”, se está vetando la posibilidad de que se acuerden de oficio por el Tribunal, lo que viene a sancionar de modo expreso el artículo 721 LEC, que deja abierta dicha contingencia en los procesos especiales en los que así se admita. Y en los procesos penales en los que el principio dispositivo no tiene el determinante papel que juega en el proceso civil.

### VI.4. ¿Contra quién han de pedirse?

Las medidas cautelares del TRLPI podrán plantearse ante los Juzgados de lo Mercantil no solamente frente a quienes llevan a cabo una infracción directa de los derechos de propiedad intelectual, esto es, frente a quienes reproduzcan, comuniquen al público o distribuyan obras o prestaciones (esto es, frente a quienes exploten las mismas), sino igualmente contra aquellas personas que, sin explotar las obras o prestaciones, cooperen de forma relevante en la infracción. Este es el caso de los *prestadores de servicios en la sociedad de la información*, quienes podrán ser considerados infractores, a juicio de TORRES FUEYO<sup>15</sup>, incluso si no son responsables a efectos de acciones indemnizatorias conforme a la aplicación de los criterios de los artículos 14 a 17 LSSI. También, sigue diciendo dicho autor, quienes explotan sitios web a través de los cuales se distribuyen programas de intercambio de archivos P2P.

La cuestión de la aplicabilidad de la normativa de propiedad intelectual a las conductas de infracción indirecta se había planteado ya con ocasión de la comunicación pública de obras o grabaciones musicales en lugares accesibles al público. Así, se ha condenado por infracción de la propiedad intelectual a quienes se lucran proporcionando el espacio donde tiene lugar un acto de comunicación pública no consentido (en tal sentido hay que ver las sentencias de la Audiencia Provincial de Cantabria de 27 de abril de 2001, de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 27 de marzo de

<sup>15</sup> TORRES FUEYO, Javier de. op. cit, pág. 88.

2002, AC 115/2002, y la más reciente de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que abordó un supuesto de comunicación pública de fonogramas en el Círculo de Bellas Artes”). En favor de la posibilidad de dirigir medidas cautelares de propiedad intelectual contra los infractores indirectos habla la modificación introducida por la Ley 23/2006, de 7 de julio, que tipifica, como ya adelantamos, como medida cautelar “*la suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual*” (art. 141.6 TRLPI); tanto más si tenemos en cuenta que este supuesto -prestación de servicios por intermediarios-no es el único caso de infracción indirecta que la ley prevé. Así, el artículo 102 LPI prevé otro supuesto de infracción indirecta en materia de programas de ordenador, cual es el cometido por “*quienes pongan en circulación o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador*”.

La solicitud de medidas podrá dirigirse tanto frente a quien explote las obras o prestaciones como frente a aquellas personas que cooperen de manera causalmente relevante en dichas conductas, como puede ser facilitando las mismas.

#### VI.4. ¿Es preceptiva la audiencia de aquel contra quién se piden?

Una de las razones que dio el legislador del 82 para apartarse en el anteproyecto de la Ley de Patentes, única ley especial que regula el trámite al margen del que establece la LEC, de la regulación que, en materia cautelar, establece la Ley de Enjuiciamiento de 1.881 fue, precisamente, la necesidad de arbitrar un trámite que posibilitara conceder audiencia al demandado en el incidente de adopción de las medidas, trámite que, no obstante, fue obviado al promulgar la ley, cuyo artículo 135 ignoró.

No obstante ello, tanto la doctrina<sup>16</sup> como los Tribunales<sup>17</sup> se han mostrado abiertamente partidarios de que dicha audiencia fuese una realidad, salvo cuando su verificación supusiese o conllevara la efectiva frustración de la cautela pretendida<sup>18</sup>.

A dicha conclusión se llega, no sólo por el término “partes” que introduce el mencionado precepto (art. 135.2º LP), sino por la tradición española, cuyo proceso civil se rige, entre otros, por los principios de audiencia y contradicción y por la obligada celebración de una comparecencia tras la celebración de las diligencias probatorias acordadas y previa a la adopción de las medidas instadas, en las que será oído el demandado a buen seguro.

---

<sup>16</sup> CALDERÓN CUADRADO, MARÍA PÍA. “Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil”. Ed. Cívitas, Madrid, 1992, págs. 230 a 235.

<sup>17</sup> Auto de 19 de diciembre de 1.997, A.P. Barcelona, sección 15ª.

<sup>18</sup> En el mismo sentido, MASSAGUER FUENTES, JOSÉ. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Ed. Cívitas, Madrid, 1999, pág. 621.

En ese sentido se manifiesta el artículo 733.1 de la Ley 1/2.000 (“como regla general, el Tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previa audiencia del demandado”), lo que no excluye la existencia de algunos supuestos en los que por razones de eficacia o de inutilidad, se omita este trámite y se adopten *inaudita parte*, por ejemplo, cuando se acrediten motivos de urgencia, exista temor de que se frustre el buen fin de la medida (art. 733.2º LEC) o, exista sentencia condenatoria en primera instancia (art. 138.1º LP), pues en este caso, nada novedoso puede decir el demandado al venir determinada directamente la adopción de la medida por prescripción legal.

No obstante lo anterior, el establecimiento en el nuevo artículo 734 LEC (como anteriormente establecía el artículo 135 LP) de un trámite de comparecencia en el que el Juez oiga, tanto al solicitante de la medida como a la parte contraria, priva de interés a esta cuestión, pues la eventual indefensión de las partes queda eliminada.

DE LA FUENTE<sup>19</sup> proponía, para obviar los importantes problemas que esta cuestión suscitaba a la hora de interesar la adopción de medidas cautelares al amparo de la legislación especial, acogerse a la LCD, cuyo artículo 25.2 permitía que se adoptasen “*en caso de peligro grave e inminente*” sin oír a la parte contraria dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud; más, hay que recordar que dicho precepto fue derogado por la ley procesal del año 2.000.

No cabe, pues, adoptar la medida *inaudita parte* si ello no ha sido solicitado por quien la insta.

### VI.5. La caución que ha de prestar el solicitante de la medida

Como heredera directa de la fianza a la que se refiere el artículo 1.428 de la antigua ley procesal (o el 386 al hablar de la ejecución provisional) y a modo de contracautela para paliar los posibles perjuicios que al demandado le pueda suponer la adopción de alguna medida preventiva, en cuanto restrictiva de la actividad comercial por él desarrollada (ya cuando el solicitante no interponga la demanda principal, caso de medidas previas, ya cuando el resultado de la sentencia cuya efectividad se trata de asegurar sea contrario al pretendido, caso de medidas coetáneas), tanto la Ley de Patentes como la nueva LEC afirman que el Juez al acordar las medidas interesadas ha de fijar una caución “que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse” (art. 137 LP) determinando, en su caso, la forma, cuantía y tiempo en que deba prestarse” (art. 735 LEC). Y es que en muchos supuestos será utilizada la tutela cautelar como medio para combatir al competidor sin intención de demandarle, por lo que ha de arbitrar el derecho algún medio para impedir que este fraude pueda quedar impune.

<sup>19</sup> DE LA FUENTE GARCÍA, ELENA. *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*. Ed. Marcial Pons, Madrid, 1999, pág. 139.

El silencio guardado por el artículo 141 –frente al carácter facultativo que la atribuía el derogado 142, 5º- hace extensivo dicho requisito a la esfera que nos ocupa.

Dicha caución, que habrá de ser ofrecida por el peticionario al solicitar las medidas, con especificación del tipo y justificación de su importe (art. 732. 3º LEC), constituye un requisito previo del eficaz cumplimiento de la medida acordada y en los supuestos de ulterior alzamiento de la misma, sirve para hacer efectivos con cargo a la misma los daños que aquélla haya podido irrogar al demandado, quedando a salvo, si su importe no fuera bastante para cubrirlos, la correspondiente acción de responsabilidad.

Al igual que sucede en la ley procesal, son admisibles toda clase de fianzas (incluido el aval bancario, debido a la solvencia que se le supone a quien lo ofrece), con excepción de las personales y para la determinación de su cuantía<sup>20</sup> el Juez habrá de oír a los afectados, no pudiendo imponer mayor cantidad que la que manifieste el afectado ni menor que la que ofrezca el solicitante, concretándola en función de los previsibles y probables daños, “sin que deban garantizarse inicialmente los que respondan a simples especulaciones”<sup>21</sup>.

No obstante lo anterior, en algún caso se ha mantenido la medida acordada, pese a no constituirse la fianza exigida al solicitante, lo que supone una quiebra más que evidente del artículo 728,3º LEC<sup>22</sup>.

En cuanto a la forma de la misma y al modo que ha de observar su ofrecimiento y constitución, el artículo 732, 3º LEC sostiene que “*en el escrito de petición habrá de ofrecerse la prestación de caución, especificando de qué tipo o tipos se ofrece constituirla y con justificación del importe que se propone*”.

La falta de ofrecimiento parece lógico considerarla como un defecto subsanable, por lo que cuando se produzca tal situación habrá que requerir al actor para que en el plazo de cinco días la ofrezca, especificando de qué tipo la ofrece y justificando su importe (es preciso ofrecer una suma concreta), inadmitiéndose la pretensión cautelar si no se subsana en la forma expuesta.

No existe ningún tipo de parámetro objetivo para fijar el importe a la que deba ascender, de manera que queda al arbitrio judicial. Ahora bien, es preciso tener pre-

---

<sup>20</sup> El artículo 728.3 de la nueva LEC afirma que la caución habrá de ser “suficiente para responder de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado” y que el Tribunal la determinará “atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que realice, según el apartado anterior, sobre el fundamento de la solicitud de la medida”, por lo que habrá que atenderse a tales fines a los dos criterios: a los daños que puedan causarse y a la propia convicción que se haya hecho el Tribunal, lo que introduce un importante factor de libre arbitrio.

<sup>21</sup> A.P Barcelona, Sección 15ª, Auto de 24 de octubre de 1.997, Rollo 182/97.

<sup>22</sup> En este sentido, el Auto de 1 de febrero de 1999 dictado en un supuesto de patentes por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, tras afirmar que considera notablemente excesiva la fianza de 200.000.000 de pesetas impuesta por el Juzgado, afirma que la no constitución de la misma “no es motivo por sí sólo para dejar sin efecto las medidas cautelares acordadas..., ya que la misma no es óbice para la permanencia de los requisitos fundamentales que aconsejaron la adopción de aquéllas”, siendo improcedente la modificación de la cuantía al no ser ese el motivo del recurso, ni haberse atacado dicho extremo.

sente que no tiene por objeto responder de la pretensión que se ventila en el proceso principal, sino de los daños y perjuicios que pueda causar al demandado la adopción de la medida. De ahí que sea lógico atender a lo siguiente:

- 1º. a la naturaleza de la medida (no es lo mismo anotar preventivamente una demanda, que acordar la intervención o administración judicial de bienes productivos);
- 2º. a la capacidad económica del que deba prestarla (el derecho de asistencia jurídica gratuita no exime de la prestación de caución, según el artículo 6 de la Ley 1/96) y
- 3º. a lo evidente que resulte el derecho del solicitante.

Ello la diferencia de la “caución sustitutoria” (art. 746 y 747) que puede ofrecer quien deba sufrir la medida en sustitución de ésta, y que si que habrá que fijar *en atención a la pretensión que se ventila en el proceso principal*.

## VI. La fianza sustitutoria que puede prestar el demandado

El ordinal 2º del artículo 137 LP afirma que “en caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez señalará, al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza mediante la prestación de la cual dicho demandado podrá sustituir en cualquier momento la efectividad de dichas medidas restrictivas acordadas”.

La naturaleza de esta previsión, contenida por otro lado ya en los artículos 1.405, 1.423 y 1.428.5º de la antigua ley procesal (en relación con el embargo preventivo, la intervención judicial de bienes litigiosos y las medidas innominadas) y en el 746 de la nueva, no se asemeja a la caución como contracautela que acabamos de examinar. Aquí nos hallamos ante una medida cautelar propiamente dicha, pues su objetivo no consiste en asegurar la reparación de los eventuales daños que la tutela cautelar ocasione, sino la propia efectividad de la sentencia que se dicte en el proceso principal. Lo que ocurre es que el legislador para minimizar los perjuicios que la adopción de aquélla pueda irrogar y para impedir que la irrupción en la esfera mercantil del demandado resulte irreversible (o al menos determinante de restricciones en su actividad industrial o comercial) prevé la sustitución de la medida solicitada por la prestación de esta fianza. Ahora bien, ¿podemos imaginar alguna medida que no suponga una restricción de esta clase? ¿Cómo tiene que ser la restricción para dar lugar a aquélla?

No se nos escapa que la previsión legislativa ha de constituir una excepción a la regla general representada por la efectividad de la medida instada y que algunos autores consideran<sup>23</sup> que en procesos como los de propiedad industrial (y, señaladamente, los de

<sup>23</sup> PÉREZ DAUDÍ, VICENTE. “Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial”, op. cit. pág 341.

patentes) solo existe un grave perjuicio cuando se explote la actividad inventiva. De ahí que en ellos se admita la sustitución sin ningún tipo de ambage, al hallarnos ante un derecho de predominante contenido económico, pero se niegue en otras materias (p.e en marcas al entenderse que la violación de la marca conlleva una merma del prestigio comercial del titular de la misma que aconseja su inmediato freno sin que sea posible, aún a pretexto de prestar una caución por cuantiosa que sea, la prosecución de la conducta lesiva). Criterio análogo al que parece adecuado en materia de derechos de autor.

En otras palabras, como dijo la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el Auto de 28 de abril de 2000<sup>24</sup>, esta medida sustitutoria “*tiene pleno sentido en aquellos casos en que, por resultar lesionados exclusivamente los intereses del demandante, resulta satisfactoria una reparación en metálico, pero no cuando también quedan afectados los intereses del mercado, de modo que su defensa no pueda lograrse mas que con el mantenimiento de la medida restrictiva*”.

Parece oportuno entender que la permisibilidad que conlleva esta medida determine una disminución o rebaja en la contracautela que haya de prestar el demandante, por cuanto los perjuicios que se irrogan al demandado a su consecuencia han de ser, forzosamente, menores que los que le cause la propia medida a la que sustituyen<sup>25</sup>.

#### VI.7. ¿Quién ha de pagar las costas procesales?

No existe en esta materia una regulación expresa acerca del pago de las costas procesales en los supuestos en los que se estime o se rechace la pretensión cautelar que se haga valer.

Ello nos remite a los principios generales de la Ley de Enjuiciamiento y, específicamente, al principio de vencimiento objetivo que rige tanto la antigua como la nueva ordenación.

#### VI.8. La fuerza de cosa juzgada que adquiere la resolución en la que se adoptan o se deniegan las medidas pretendidas

La doctrina, tanto española como extranjera, ha discutido tradicionalmente sobre la autoridad que reviste el auto a medio del cual se acuerdan las medidas de esta naturaleza y, especialmente, acerca de la posibilidad de interesar nuevamente su adopción, en caso de ser desatendida una solicitud precedente.

Pese a titubeos y discrepancias existentes al respecto<sup>26</sup>, parece existir cierta coincidencia en la idea de que en tanto no se modifiquen las circunstancias que presidie-

<sup>24</sup> A.P. Barcelona, Sección 15ª, Rollo 482/99.

<sup>25</sup> A ambas clases de cautelas se refiere el Auto de 27 de enero de 1.994, dictado por la Audiencia Provincial de Granada, AC 1.994/173 en el asunto “El Cordobés”.

<sup>26</sup> Así, CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN, quien en *Derecho procesal*, t. I, vol. I –con GIMENO SENDRA, MORENO CATENA y ALMAGRO NOSETE-, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1.986, pág 493, afirma que la cosa juzgada solo es referible a las sentencias que decidan cuestiones de fondo.

ron la petición, ésta no puede volver a reiterarse, caso de que haya sido desatendida, ya que lo contrario, además de provocar un seguro colapso en el órgano agraciado con el litigio en cuestión, alteraría la correcta ordenación del proceso.

*Dicha consecuencia traerá consigo la imposibilidad de instar una modificación de las ya adoptadas, siempre que no resulte acreditado un cambio de la realidad extraprocesal que es preciso que haya acaecido con posterioridad a la resolución precedente.*

## VII. Alzamiento de las medidas

Varias pueden ser las causas que vengán a determinar el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, siendo susceptibles de agruparse en diversos grupos según que acontezcan antes de la presentación de la demanda principal, durante la pendencia del proceso o una vez haya alcanzado éste su conclusión:

### A) *Por alzamiento de la medida por falta de interposición de la demanda.-*

Anteriormente hemos estudiado la posibilidad que otorga la ley de instar la adopción de medidas cautelares con carácter previo al de la interposición de la demanda que va a regir el procedimiento principal, si existen razones de urgencia y necesidad. No obstante, para impedir que las mismas se conviertan en un mero instrumento de presión contra el competidor en manos de una persona sin interés ninguno en demandarlo, la misma norma somete la vigencia de las que de este modo puedan acogerse al plazo preclusivo de veinte días (art. 730.2º LEC), transcurrido el cual sin que se haya interpuesto aquélla (y ejercitado en la misma la acción asegurada previamente), perderán vigencia las mismas. Constituye, pues, esta posibilidad la primera manifestación de alzamiento de las medidas cautelares.

### B) *Por voluntad del solicitante.-*

Lógica consecuencia del principio dispositivo que rige nuestro procedimiento civil viene a ser la posibilidad de que quien instó la medida cautelar renuncie a ella, en cuyo caso, el Juez, sin más trámite, alzaré la misma.

A esta idea son susceptibles de equipararse los supuestos en los que el abandono tenga una mayor entidad, como aquéllos en los que el solicitante renuncie a los actos del procedimiento (desistimiento) o a la propia acción ejercitada en el mismo (renuncia).

Supuesto de voluntad tácitamente manifestada parece ser el que regula el artículo 731, 1º *in fine*, que determina la pérdida de la vigencia de las medidas adoptadas “*si el proceso quedare en suspenso durante más de seis meses por causa imputable al solicitante de la medida*”.

### C) *Por sentencia desestimatoria de la pretensión garantida.-*

Consecuencia del carácter instrumental que la pretensión cautelar ostenta respecto de la principal, se viene afirmando que el rechazo de ésta en la sentencia defi-

nitiva dictada en la primera instancia constituye causa bastante para el alzamiento de la medida adoptada previamente, aunque aquélla no haya alcanzado firmeza por haberse interpuesto contra ella el oportuno recurso de apelación.

En otras palabras, es relativamente usual que el Tribunal *ad quem* que analiza en fase de recurso las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado, conozca al tiempo de revisar el Auto en el que se acordaron que la pretensión definitiva ha sido desestimada.

Para rechazar la tentación que supone revocar aquéllas con base en este dato, se ha dicho que el Tribunal tiene que colocarse en la misma posición al resolver que estaba el Juez *a quo* y examinar el recurso obviando extremos conocidos con posterioridad, guiado tan solo por la presencia de los requisitos que informan el instituto cautelar.

La nueva Ley 1/2.000 ha venido a zanjar definitivamente la cuestión en su artículo 744.1º, dando la razón (como parece lógico) a los que pensaban que el rechazo de la pretensión principal constituye suficiente motivo para entender enervada la apariencia de buen derecho que la adopción de toda cautela exige.

Si la sentencia absolutoria dictada en el proceso principal gana firmeza, ni que decir tiene que la cautela adoptada en la pieza separada pierde eficacia *ipso iure*, por revelarse manifiestamente innecesaria.

#### D) *Por conversión de la medida cautelar en medida ejecutiva.-*

Lo que sucede, bien cuando el demandado se allana a la pretensión principal, bien cuando la sentencia en que se acoge la misma pasa en autoridad de cosa juzgada.

Si no se formula recurso, dice el artículo 731,1º que “*deberán mantenerse las medidas acordadas hasta que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 548 de LEC. Transcurrido dicho plazo, si no se solicita la ejecución, se alzarán las medidas que estuvieren adoptadas*”. Aplicando al pie de la letra el mencionado precepto, habría que alzar las medidas inmediatamente después de transcurrido ese plazo de 20 días. Y, sin embargo, según el 548, con anterioridad al mismo no puede despacharse ejecución. Ello llevará a entender que si el ejecutante presenta demanda de ejecución antes de cumplir el plazo de 20 días, pero ya firme la sentencia, no habrá ningún problema, toda vez que, pese a que no despachemos ejecución hasta transcurridos esos 20 días, el ejecutante se habrá asegurado que sus medidas se van a mantener.

Ahora bien, si el ejecutante no actúa así y presenta su demanda de ejecución el día 21 ó 22, corre el peligro de ver alzadas las medidas, exigencia que habrá que atemperarse de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

#### E) *Por prejudicialidad penal.-*

Aunque no nos hallamos, en puridad, ante un supuesto de alzamiento de las medidas cautelares (sino por el contrario, de la procedencia de acordarlas), una de las cuestiones más espinosas en orden a este extremo surge como consecuencia del nacimiento de un proceso penal sobre los mismos hechos que constituyen el fundamento

de la acción ejercitada en el civil y la correlativa paralización de éste a causa de la llamada improrrogabilidad de la jurisdicción penal.

Si esta incidencia llega en un momento ulterior al de la adopción de la tutela preventiva, parece que no existirá problema en mantener ésta durante todo el tiempo que se prolongue la vía punitiva, salvo que haya sido pedida con carácter previo y la suspensión se produzca antes de interponerse la demanda principal, en cuyo caso perderán vigencia las medidas por el transcurso de los dos meses a que se refiere el artículo 139 LP.

El desacuerdo doctrinal se produce, de ordinario, en el supuesto representado por la pretensión cautelar vertida constante ya el proceso penal.

La frase consignada en el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “...no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho...” parece querer referirse al procedimiento principal y no a las medidas asegurativas por lo que, como defienden algunos, éstas podrían adoptarse pese a dichas circunstancias. Así se pronunció la Audiencia Provincial de Ciudad Real a medio de Auto de 2 de marzo de 1994<sup>27</sup>, en el que afirma que “*la prejudicialidad penal no impide que puedan adoptarse dichas medidas instrumentales: la suspensión sólo puede afectar al proceso civil principal*”.

Otros sectores entienden, con criterio más plausible, que habrá de ser el Juez de Instrucción el que en el curso del proceso penal abierto y al amparo de la posibilidad que le ofrece el artículo 13 de la LECrim, proceda a dar, como primera diligencia, protección a los perjudicados.

Esta parece la opción más sensata ya que, con independencia del criterio que se desprenda del artículo 114 LECrim y de la afectación de la tutela cautelar civil por el principio de a improrrogabilidad ya visto, lo cierto es que las medidas preventivas que, a buen seguro, adoptará el Juez Penal, harán innecesarias las que ahora nos ocupan, que habrán perdido uno de sus presupuestos necesarios, cual es, el *periculum in mora*.

Ahora bien, la cuestión que provoca mayores dificultades es la relativa a la exigencia o no de que se dicte una resolución judicial declarandoalzada la medida. Algunos autores afirman que el levantamiento de la misma se produce *ipso iure*, una vez realizada la conducta que la determina (en este caso, la omisión en que consiste no presentar la demanda o no incluir en la misma pretensión alguna en relación con el derecho previamente cautelado); otros se inclinan por la solución opuesta en aras del principio de seguridad jurídica y para evitar situaciones de apariencia que puedan actuar en detrimento de terceros. PÉREZ DAUDÍ<sup>28</sup> resume las medidas cuyo alzamiento exige en nuestra legislación el dictado de un auto, deduciendo que en los restantes supuestos no será precisa resolución alguna:

<sup>27</sup> Auto de la A.P de Ciudad Real de 2 de marzo de 1.994, ponente Sr. Torres Fernández de Sevilla, Rollo de Apelación 361/1993, AC 1994/399.

<sup>28</sup> PÉREZ DAUDÍ, VICENTE. op. cit. pág 336.

- el artículo 83.1 de la Ley Hipotecaria prevé que el alzamiento de la anotación preventiva de la demanda sólo proceda mediante resolución judicial firme ordenando la cancelación y mandamiento judicial al Registro para que la lleve a cabo.
- el artículo 1.411.2 de la antigua LEC, que prevenía, en caso de falta de presentación temporánea de la demanda, la necesidad de un Auto declarando sin efecto el embargo preventivo.
- el artículo 1.427 LEC que establecía análoga exigencia para el alzamiento de la administración judicial.
- el artículo 499.2º en los supuestos de depósito judicial cuando el depositario no es el demandado sino un tercero, al someter dicha hipótesis a las normas del embargo preventivo.

En la materia que nos ocupa, pese a que el artículo 139 LP dice textualmente que “el Juez, al decretar el levantamiento de las medidas cautelares...”, parece más adecuado pensar que la cesación de la medida se produce de modo automático, aunque para que dicha realidad tenga reflejo en determinados ámbitos (vg. el registral) sea necesaria la remisión de algún mandamiento que precise el previo dictado de una resolución judicial.

Para terminar este apartado, es preciso recalcar que la cesación voluntaria por parte del infractor en la conducta que está siendo perseguida (o que lo va a ser en un futuro próximo), no constituye causa bastante para alzar las medidas adoptadas o para impedir su determinación. Esta solución, por otro lado no pacífica, es la que sostiene en el Auto de 25 de noviembre de 1.998 la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona<sup>29</sup>, toda vez que no son susceptibles de equipararse (como medios de protección de los intereses jurídicos tutelados) la resolución judicial, de naturaleza imperativa y ajena a la parte sobre la que recae y el cese voluntario de la conducta, susceptible de revocación unilateral por la propia parte sin necesidad de justificación alguna<sup>30</sup>.

### **La reparación de daños consecuente al alzamiento de la medida**

La adopción de las medidas cautelares representan, usualmente, un evidente perjuicio para aquél que las padece y es lógico pensar que cuando se alzan por perecer la pretensión que constituye su fundamento o por cualquier otra causa que no sea la estimación de aquélla, aquel perjuicio haya de revelarse injusto y deba de alcanzarse su reparación para que la posición de los litigantes recupere el normal equilibrio de que gozaba con anterioridad al inicio del litigio.

---

<sup>29</sup> Auto de la A.P. de Barcelona, Sección 15ª, de 25 de noviembre de 1998, Rollo 486/97.

<sup>30</sup> En el mismo sentido, la Resolución de 3 de mayo de 1.999 del Tribunal de Gran Instancia de París; asunto RATP.

Necesario presupuesto para ello resulta ser la producción de un daño (y la necesaria prueba del mismo) y la solicitud de la parte perjudicada, lo que pone en entredicho la naturaleza objetiva que algunos propugnan para esta figura<sup>31</sup> y que la LP solo reconoce para los supuestos de ineffectividad de las medidas por no interposición de la demanda principal en el plazo de veinte días a que se refiere su artículo 139. En este sentido se manifestó la Audiencia Provincial de Barcelona en su Auto de 29 de septiembre de 1995<sup>32</sup>, en el que no da lugar al pretendido resarcimiento al derivar el alzamiento de las medidas de una sentencia no firme y no de su intrínseca improcedencia.

El procedimiento para determinarlos resulta diferente según que nos hallemos ante el supuesto de falta de interposición de la demanda, en cuyo caso el Juez, al decretar el levantamiento de las medidas “*fijará el importe de los daños y perjuicios que habrán de abonarse al demandado con cargo a la caución prestada por el demandante*” (lo que indica quien es el sujeto obligado al resarcimiento), o ante otro diverso, en cuyo caso, la ley remite al perjudicado al procedimiento declarativo correspondiente a su cuantía, que es el que ha de utilizarse cuando el importe de la caución no fuere suficiente para hacer frente a la mencionada indemnización (art. 139.2 LP). Esta distinción resulta absurda, por cuanto lo que, en realidad, determina la insuficiencia de la fianza es la inmediata ineffectividad del resarcimiento, no la determinación de su *quantum*, y remitir al perjudicado al tortuoso cauce del juicio ordinario resulta ciertamente gravoso, habiendo como hay en nuestra ley de procedimiento un mecanismo sumario para proceder a la liquidación de daños y perjuicios (artículos 712 y ss.-antiguos artículos 928 y ss. LEC).

### VIII. Nuevos medios de tutela a la luz de la normativa comunitaria

La Directiva 2004/48/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, *relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual*, tiene por objeto aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

No es ocioso recordar que la denominación *propiedad intelectual* que emplea el derecho comunitario resulta coincidente con la noción americana del mismo, comprensiva, por tanto, no sólo de los derechos de autor, sino también de los que nuestro derecho incluye bajo la denominación de propiedad industrial. Constituye, en consecuencia, un concepto más amplio que el que manejamos en nuestro derecho interno, toda vez que en él, junto a los derechos de autor se agrupan los relativos a marcas, patentes y diseño industrial.

<sup>31</sup> Así, PÉREZ DAUDÍ, VICENTE. op. cit. pág 358.

<sup>32</sup> Auto de la A.P. de Barcelona, Sección 15ª, de 29 de septiembre de 1995, ponente Sr. Gimeno-Bayón Cobos, Rollo 85/95, AC 1.995/1769.

Tradicionalmente, en España la protección de estos derechos, amén de la tutela penal que conforman en la actualidad los artículos 270 y siguientes del Código penal, aparece representada por las disposiciones contenidas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (hoy sometida a revisión), la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas que se remite a lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la anterior. Dicha normativa ha tenido que ser modificada para que pueda llegar a completarse la transposición de aquella Directiva, adecuación que ha llegado de la mano de la Ley 19/2006, de 5 de junio, *por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial* (nótese la especificación de nuestro legislador) y *se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios*.

### **Modificación de la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil**

La Directiva consideró necesario, en aras del necesario derecho de información, ofrecer en el ámbito del proceso civil cauces para pudiese averiguarse con mas facilidad el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se concreta la infracción de los derechos tutelados.

De tal modo, se han añadido dos nuevos ordinales al artículo 256 LEC, el 7º y el 8º, que tratan de encauzar la posibilidad de instar al Órgano jurisdiccional para que requiera dicha información a través de una nueva diligencia preliminar, siempre condicionada a la preparación de un juicio por infracción de un derecho de propiedad intelectual o industrial cometida mediante actos llevados a cabo a escala comercial, esto es, *aquellos realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos*.

De este modo, a partir de esta novedad normativa resulta dable inquirir: a) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubiesen estado en posesión de las mercancías; b) los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubiesen distribuido las mercancías o servicios; c) las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, las cantidades satisfechas como precios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías; consistiendo la diligencia en el interrogatorio, bien de quien el solicitante considere autor de la violación, bien de quien haya prestado o utilizado servicios o haya estado en posesión de las mercancías, bien de aquél a quien los anteriores hubieren atribuido la intervención en los procesos de producción, fabricación, distribución o prestación de aquellas mercancías y servicios, y, eventualmente, en la exigencia de exhibición de todos aquellos documentos que acrediten los datos sobre los que el interrogatorio verse.

Por su parte, el nuevo apartado 8º de este artículo 256 va a permitir desde ahora el acceso a la documentación bancaria, financiera o comercial que se encuentre

bajo el control del presunto infractor, bien como diligencia preliminar, bien como medio de prueba en el curso de un proceso ya iniciado, pero siempre bajo idénticas condiciones que las exigidas para que pueda prosperar la diligencia preliminar anterior.

La competencia para resolver sobre las peticiones antedichas la ostenta el Juez de 1ª Instancia o de lo mercantil, en su caso, *del domicilio de la persona que...hubiere de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones que se acordaren para preparar el juicio*, nos dice el artículo 257, que deberá garantizar la confidencialidad de la información requerida, pudiendo ordenar *que la práctica del interrogatorio se celebre a puerta cerrada*, para lo cual habrá de dictar *a solicitud de cualquiera que acredite interés legítimo* (art. 259.3º), un auto contra el que no se admitirá recurso alguno *sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuestión, si fuere admisible, en el recurso procedente contra la sentencia definitiva* (art. 138.3º LEC).

También se modifica la regulación de las medidas que puede el Tribunal disponer como consecuencia de la negativa a llevar a cabo las diligencias, previstas ya por el artículo 261, pero que ahora habrán de ser acordadas mediante auto (y no por simple providencia) y siempre que *resulte proporcionado*, requisito desconocido en la regulación anterior.

De igual modo, la Directiva ha querido que nuestra ley procesal contenga una expresa admisión de la posibilidad de acordar medidas de aseguramiento de la prueba con anterioridad a la iniciación del proceso, lo que ha merecido la modificación del artículo 297 LEC. Dichas medidas quedarán sin efecto si el solicitante de las mismas no presenta su demanda dentro de los veinte días siguientes a la fecha de su efectiva adopción, debiendo acordar de oficio el Tribunal el alzamiento de aquéllas, la condena en costas del solicitante y la declaración de su responsabilidad por los daños y perjuicios que hayan ocasionado al sujeto respecto del cual fueron adoptadas.

Aunque el artículo siguiente comienza afirmando que *las medidas de aseguramiento de la prueba se adoptarán previa audiencia de la persona que haya de soportarla*, se introduce la novedad de que sean acordadas sin más trámites mediante providencia, por tanto sin necesidad de que se oiga previamente a quien vaya a ser demandado, el cual podrá oponerse en el plazo de veinte días dando lugar al correspondiente incidente de oposición, *cuando sea probable que el retraso derivado de la audiencia previa ocasione daños irreparables al derecho del solicitante de la medida o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas o se imposibilite de otro modo su práctica* (art. 298.5º).

Por último, en sede cautelar, y como excepción a la regla general de audiencia del demandado, el nuevo párrafo 2º del artículo 733 LEC, que permite al igual que el anterior acordarlas sin dicho requisito por razones de urgencia o de eficacia, exige que el auto que las adopte sea *notificado a las partes sin dilación y, de no ser posible antes, inmediatamente después de las ejecución de las medidas*.

### Modificación de las leyes especiales

Varias son las novedades que resultan de la citada transposición de la norma comunitaria a nuestro derecho interno. De ellas, cumple destacar las siguientes:

#### *- cálculo del quantum resarcitorio.-*

La Directiva configura dos módulos de cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios. El primero comprende de forma acumulativa las consecuencias económicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada (tanto el daño emergente como el lucro cesante) y también el daño moral. Mientras que el segundo, susceptible de ser interesado por el perjudicado con carácter alternativo, consiste en una cantidad a tanto alzado basada en la remuneración que habría percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho violado. Lo que en la doctrina científica y legal se ha dado en llamar la *regalía hipotética*.

Además, en el citado *quantum* han de incluirse los gastos que haya realizado el perjudicado, que no es otro que el titular del derecho lesionado, en la investigación llevada a cabo para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción.

Esta pretensión ha determinado la modificación del artículo 140 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1.996, de 12 de abril, del artículo 66 de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes, del artículo 43 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas y, por último, del artículo 55 de la Ley 20/2.003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.

#### *- ampliación del elenco de acciones ejercitables y de medidas cautelares.-*

Los Tribunales de Justicia han padecido en no pocas ocasiones la frustración de observar que la estricta estimación de las acciones ejercitadas por el perjudicado en la materia que ahora nos ocupa no resultaba, muchas veces, suficiente para lograr una plena tutela del derecho puesto en cuestión.

De entre ellas, la de cesación, que es una de las que tradicionalmente pueden accionarse, permitía acordar que se detuviese la violación que había sido iniciada, pero al amparo de aquélla no era dable impedir que comenzase una temida infracción por cercana que pareciese.

Para impedir tal contrasentido, de acuerdo con el espíritu que anima a la Directiva, se ha ampliado en la normativa especial el elenco de las acciones que puede utilizar el titular del derecho protegido, incluso en sede cautelar, y se ha incluido aquéllas dirigidas a impedir, a costa del propio infractor, que nuevas infracciones cobren virtualidad, siempre dentro de la necesaria objetividad, proporcionalidad y ausencia de discriminación (art. 132 LPI). Y posibilita, incluso, que puedan ser dirigidas *contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero... aunque los actos de dichos terceros no constituyan en si mismos una infracción* (arts. 138, 139 y 141.2 LPI, 63, 134 y 135 LP, 41 LM y 53 LDI).

De igual modo, con finalidad claramente disuasoria, se amplía el catálogo de acciones y de medidas cautelares en el ámbito de los derechos de autor de manera idéntica a la ya existente en los restantes ámbitos de la propiedad industrial. Así, se reforma el artículo 138 LPI para incorporar la posibilidad de instar la publicación total o parcial de la resolución judicial o arbitral a costa del infractor.

*- coordinación con la legislación procesal.-*

Con el fin de evitar las discrepancias que eran susceptibles de ocasionarse entre la normativa especial y la Ley de Enjuiciamiento Civil, la nueva redacción del artículo 129 LP (aplicable también, no lo olvidemos, en materia de marcas y de diseño industrial) dispone que las diligencias de comprobación que la persona legitimada interese para ejercitar las acciones derivadas de la patente lo serán *sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.*

De igual modo, la modificación del artículo 1 del artículo 139 responde a la necesidad de establecer la debida concordancia entre ambas normativas en relación con el plazo para la presentación de la demanda principal, cuando las medidas cautelares adoptadas se soliciten con anterioridad a la presentación de aquélla.

*- derogación del artículo 128 LP.-*

Dicho precepto establecía la necesidad de que el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Oficina española de Patentes y Marcas) informase en el plazo de treinta días, necesariamente en caso *de que la patente (fuera) impugnada*, y a instancia del Juez *cuando se ejercitara una acción distinta*, y la explicación que ofrece el legislador en la Exposición de Motivos de la Ley 19/2.006 de su derogación no es otra que la de que *ha perdido su razón de ser y constituye una excepción dentro de los principios que inspiran la actividad probatoria y el auxilio procesal del Juzgador en el proceso civil.*

**Bibliografía**

- CALDERÓN CUADRADO, MARÍA PÍA. *Las medidas cautelares indeterminadas en el proceso civil.* Ed. Cívitas, Madrid, 1992.
- CARNELUTTI. *Derecho Procesal civil y penal*, tomo I. Ed. EJEA, Buenos Aires, 1971.
- CORTÉS DOMÍNGUEZ, VALENTÍN. *Derecho procesal*, t. I, vol. I –con GIMENO SENDRA, MORENO CATENA y ALMAGRO NOSETTE-, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1986.
- FUENTE GARCÍA, ELENA DE LA. *El uso de la marca y sus efectos jurídicos.* Ed. Marcial Pons, Madrid, 1999.
- MASSAGUER FUENTES, JOSÉ. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Ed. Cívitas, Madrid, 1999.

- MONTALBÁN AVILÉS, Andrés. “Propiedad intelectual y medidas cautelares”. Cuadernos de derecho judicial, CGPJ, 2005, (259-298).
- PÉREZ DAUDÍ, VICENTE. *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*. J.M. Bosch editor, S.L, Barcelona, 1996.
- ORTELLS RAMOS, MANUEL. “Problemas del proceso de alimentos provisionales”, *Justicia* 1982, III, (11 y 12).
- ORTELLS RAMOS, MANUEL. *El embargo preventivo*, Librería Bosch, Barcelona 1984.
- ORTELLS RAMOS, MANUEL. “Sobre las medidas cautelares indeterminadas del artículo 1.428 LEC”, *Justicia* 1989 nº 1.
- ROJAS, J.A. “Una cautela atípica. Medidas cautelares AAVV”, *Revista de Derecho Procesal* nº 1, pág. 60.
- TORRES FUEYO, Javier de. “Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones procesales y particularidades en la gestión colectiva”, en *Revista de Propiedad Intelectual*, nº 25, 2007.