

LA PROPUESTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Por Alfonso GONZÁLEZ GOZALO
Profesor Ayudante Doctor
Universidad Autónoma de Madrid

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA. III. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: PRINCIPIOS INFORMADORES, LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PRESUNCIÓN DE AUTORÍA. IV. DISPOSICIONES EN MATERIA DE PRUEBA. V. EL DERECHO DE INFORMACIÓN. VI. MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES. VII. MEDIDAS DEFINITIVAS QUE SE PUEDEN ADOPTAR EN UNA SENTENCIA RELATIVA AL FONDO. 1. MEDIDAS DE CESACIÓN Y REMOCIÓN. 2. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y COSTAS PROCESALES. 3. MEDIDAS DE PUBLICIDAD. VIII. DISPOSICIONES DE DERECHO PENAL. IX. MEDIDAS TÉCNICAS. X. COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y DISPOSICIONES FINALES.

I. INTRODUCCIÓN

El 30 de enero de 2003 la Comisión Europea presentó una Propuesta de Directiva que pretende armonizar las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial que han sido objeto de regulación comunitaria. Es la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (COM (2003) 46 final), a la que en adelante me referiré como Propuesta de Directiva Antipiratería (PDA).

El origen de la PDA se encuentra en el Libro Verde presentado por la Comisión el 15 de octubre de 1998 sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior¹, que abrió el debate sobre la necesidad de adoptar medidas coordinadas para reducir este tipo de conductas en el seno de la Unión Europea. Se puso entonces de manifiesto cómo repercuten negativamente en el desarrollo del Mercado Común, ya que desincentivan la creación de obras intelectuales y la inversión en *goodwill* de las empresas, ocasionan a éstas importantes daños económicos que redundan en una disminución de puestos de trabajo, producen considerables pérdidas fiscales a la Comunidad y a los Estados (IVA, derechos de aduana...), perjudican a los consumidores (aunque a veces ellos mismos contribuyen al desarrollo de estas prácticas), amena-

¹ COM(98) 569 final.

zan el orden público (ya que suelen estar vinculadas a la delincuencia organizada)... El 30 de noviembre de 2000 la Comisión presentó una Comunicación de seguimiento del Libro Verde² que, tomando en consideración las opiniones vertidas durante los dos años anteriores, contenía un plan de acción para mejorar y reforzar la lucha contra la piratería y la usurpación de marca en el Mercado Interior, donde se sugería la adopción de una Directiva que armonizara las medidas y procedimientos disponibles en los ordenamientos internos para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual y se instaba a la Comisión a elaborar la correspondiente Propuesta³. Los trabajos preparativos desembocaron en la PDA, sobre la que trabajan ahora tanto el Consejo, cuya Posición Común se espera para noviembre de este año, como el Parlamento Europeo.

Pero la PDA no es la única acción legislativa emprendida por la Comunidad Europea en los últimos tiempos en su lucha contra la piratería y la usurpación de marca. Recientemente se ha aprobado el Reglamento (CE) N.º 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos⁴. Los bienes a los que afecta este Reglamento son aquellos que pretenden traspasar las fronteras de la Comunidad en uno u otro sentido. Controla, por lo tanto, los movimientos de mercancías ilícitas entre la Comunidad y terceros países, pero no los que tienen lugar dentro del territorio de la Comunidad. Es precisamente en este segundo nivel donde, en su caso, operaría la Directiva Antipiratería, aplicándose tanto a los productos fabricados y distribuidos dentro del Mercado Común como a aquellos que han sido importados de terceros países, que han logrado pasar los controles fronterizos y que ahora se quieren distribuir en el Mercado Común.

La Directiva propuesta cumpliría dos objetivos fundamentales. Uno es establecer un marco general para el intercambio de información entre las autoridades nacionales responsables de la lucha contra la piratería y la usurpación de marca y entre éstas y la Comunidad. El otro, en el que se centra este análisis, es armonizar las medidas y sanciones que los Estados miembros pueden adoptar para tutelar los derechos de propiedad intelectual e industrial ante una infracción. En efecto, se ha dicho que los principales escollos para acabar con la piratería y la usurpación de marca no se encuentran en el derecho

² COM(2000) 789 final.

³ Lo que ya había aconsejado el Parlamento Europeo en los §§ 23 y 24 de la Resolución de 4 de mayo de 2000 relativa al Libro Verde de la Comisión sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, A5-0096/2000

⁴ Este Reglamento ha venido a derogar el Reglamento 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas (que había sido modificado ya por el Reglamento (CE) 241/99 del Consejo, de 25 de enero de 1999).

sustantivo, que en el espacio europeo es suficientemente protector, sino en las medidas y sanciones disponibles (o no disponibles) para detenerlas⁵. Es cierto que hasta ahora se ha alcanzado un elevado nivel de armonización entre las legislaciones de los Estados miembros en el ámbito sustantivo de la propiedad intelectual e industrial. Sin embargo, no existe uniformidad alguna en relación con las medidas de protección de los derechos reconocidos y sus regímenes sancionadores, lo que, como explica la Comisión, genera distorsiones en el mercado y en las corrientes de intercambio. En los países con un grado de protección bajo, el nivel de mercancías piratas o con usurpación de marca es muy elevado. En cambio, en los países con un régimen sancionador más severo, la piratería y la usurpación de marca están menos desarrolladas. Estas diferencias pueden llevar a los empresarios que se dedican a actividades lícitas a evitar aquellos Estados miembros que proporcionan una menor protección a sus derechos, donde tendrían que competir en condiciones desiguales con distribuidores de productos piratas o con falsificación de marca. Por otra parte, las medidas armonizadoras en cuanto a los derechos sustantivos pueden resultar inefectivas si no se acompañan de medidas armonizadoras de los regímenes sancionadores de esos derechos⁶. Estos problemas son los que se pretenden atajar con la PDA.

La Comunicación de seguimiento del Libro Verde⁷ ya establecía las cuestiones que requerían armonización y las líneas maestras que debía seguir la Directiva Antipiratería. Éstas eran otorgar a las organizaciones profesionales legitimación activa para defender los intereses colectivos que representan; proteger jurídicamente los dispositivos técnicos en el ámbito de la propiedad industrial (en el ámbito de la propiedad intelectual ya están protegidos por otras Directivas); prever la posibilidad de cerrar los establecimientos y tiendas donde se hubieren cometido actos de usurpación de marca o piratería, de secuestrar los equipos utilizados con fines ilícitos y de embargar los haberes y beneficios obtenidos por los infractores; establecer medidas y procedimientos civiles, en particular en materia de investigación, secuestro y prueba, que permitan a los titulares tener la seguridad de que sus derechos son efectivamente respetados en el seno de la Comunidad; establecer un procedimiento de retirada del comer-

⁵ Cfr. Documento preparado por el Secretariado para el *Consultation Meeting on Enforcement*, organizado por la OMPI en Ginebra, 11 a 13 de septiembre de 2002, titulado «Synthesis of issues concerning difficulties and practices in the field of enforcement», p. 4.

⁶ «Los medios interesados se quejan de las disparidades existentes entre los regímenes de sanciones, las cuales repercuten en el comercio entre los Estados miembros y tienen un impacto directo sobre las condiciones de la competencia en el mercado interior. Dichas disparidades podrían tener efectos en la localización de las actividades de usurpación de marca y piratería en el interior de la Unión Europea, lo que significa que sus productos tenderían a fabricarse y venderse en los países que reprimen con menos eficacia dichos delitos. Esta situación podría suponer desviaciones del tráfico comercial, falsear la competencia y crear perturbaciones en el mercado» —cfr. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social. Seguimiento del Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, COM(2000) 789, p. 4.

⁷ Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social. Seguimiento del Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, COM(2000) 789, pp. 6 y 7.

cio de las mercancías litigiosas, por cuenta del infractor; así como criterios armonizados para el cómputo de las indemnizaciones por daños y perjuicios; crear un derecho de información; posibilitar la imposición de la publicación de las resoluciones jurisdiccionales sobre infracción de los derechos de propiedad intelectual; nombrar corresponsales administrativos en cada Estado encargados de lo relativo a las infracciones de estos derechos y crear un comité a nivel comunitario encargado de desarrollar la cooperación entre los países miembros para la represión de estas prácticas. Todas estas ideas se han plasmado finalmente en el texto de la PDA, sirviéndose para ello de la regla de la mejor práctica existente, que consiste en acoger las medidas existentes en los Estados miembros que se ha probado son más efectivas contra la piratería o la usurpación de marca. Las mejores medidas no son siempre las más severas o las más represivas⁸, aunque se tiende a sancionar con dureza la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial⁹.

Antes de entrar en el análisis pormenorizado de las disposiciones de la PDA, es conveniente insistir en que su objeto lo constituyen exclusivamente, como de forma diáfana declara su artículo 1.º, las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entendida ésta en sentido amplio, abarcando tanto los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto (derechos de autor, derechos conexos y derecho *sui generis* del fabricante de bases de datos) como los derechos de propiedad industrial. Ello explica que el artículo 2.3 a) PDA establezca que no afectará a las disposiciones comunitarias que regulan el Derecho sustantivo de la propiedad intelectual. Son esas disposiciones comunitarias o, en su caso, las normas nacionales de los Estados miembros que las transponen, las que reconocen los derechos de propiedad intelectual en los términos que ellas mismas establecen y que no pueden verse afectados por la Propuesta que ahora estudiamos, la cual sólo entra en juego cuando tales derechos son supuesta o efectivamente infringidos, con objeto de dispensar protección a sus titulares. En este sentido, viene a complementar las disposiciones relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), concretamente sus artículos 41 a 50 y 61, bien detallando las medidas que éste prevé (como es el caso de las medidas cautelares para preservar las pruebas o los criterios para el cómputo de los daños y perjuicios), bien declarando obligatorias aquellas que en éste aparecen como facultativas (como el derecho de información) o bien, finalmente, estableciendo nuevas medidas¹⁰.

⁸ Cfr. Nota de Prensa de la Comisión titulada «Proposed Directiva on enforcement of intellectual property rights: frequently asked questions», disponible en la sección *Press releases* de la página web <<http://europa.eu.int>>.

⁹ El 5 de junio de 2003 el Parlamento Europeo aprobó una declaración escrita en la que instaba al Consejo y la Comisión a asegurar que la legislación presente y futura proporcione sanciones civiles armonizadas fuertes por cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial y sanciones penales severas para los casos de piratería y usurpación de marca a escala comercial.

¹⁰ Como apunta la Comisión en el texto explicativo de la Propuesta, p. 11.

En adelante, acogiendo la terminología de la PDA y con el fin de evitar reiteraciones innecesarias, utilizaré la expresión genérica «propiedad intelectual» para referirme conjuntamente a los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto y a los de propiedad industrial.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA

La Directiva proyectada tiene un ámbito de aplicación acotado tanto por los derechos protegidos como por las infracciones cubiertas. Según dispone con bastante amplitud el artículo 2.1 PDA, se aplicará a las infracciones de los derechos derivados de los actos comunitarios y europeos sobre protección de la propiedad intelectual, tal y como aparecen recogidos en el Anexo, y de las normas adoptadas por los Estados miembros para ajustarse a aquéllos. Se trata, pues, de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los que existe una regulación sustantiva esencialmente homogénea a nivel comunitario, que son la mayoría¹¹. Quedarían así excluidas, por citar un par de ejemplos, las vulneraciones del derecho moral de autores o artistas intérpretes o ejecutantes o los actos de competencia desleal¹².

Pero, además, y de acuerdo con el mismo artículo 2.1, las medidas previstas por la PDA no son aplicables a cualquier infracción de los derechos a los que hace referencia, sino únicamente a aquellas que tengan fines comerciales o causen un perjuicio sustancial al titular del derecho. Son condiciones alternativas las de que la infracción tenga finalidad comercial o cause un perjuicio sustancial al titular del derecho, por lo que basta con que concurra una de ellas para que estemos dentro del ámbito objetivo de la Directiva. En este sentido, sería aplicable a la puesta a disposición del público a través de Internet de una obra de forma gratuita, siempre que ocasionara un perjuicio sustancial al titular del derecho de autor. También lo sería en el caso de venta ambulante de copias pirata de fonogramas, aunque circunstancialmente los titulares de los derechos sobre los mismos no sufrieran perjuicios sustanciales. Pero no serviría para actuar contra los meros usuarios de internet que intercambian obras o prestaciones protegidas a través del sistema P2P, por ejemplo. La razón de esta res-

¹¹ En el Anexo se incluyen las siete Directivas sobre cuestiones diversas en materia de propiedad intelectual en sentido estricto, la Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento sobre la marca comunitaria, el Reglamento por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, los dos Reglamentos sobre la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, el Reglamento relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, la Directiva sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, la Directiva sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y el Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, la Directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, los Reglamentos relativos a la creación de certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios y, por último, el Convenio sobre concesión de patentes europeas.

¹² Salvo aquellas conductas que consisten precisamente en imitación de prestaciones protegidas por derechos exclusivos de propiedad intelectual o industrial, como es lógico (*vid.* por ejemplo el art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal española).

tricción del ámbito de aplicación de la Directiva es su propia finalidad, que no es tanto la protección general de los derechos de propiedad intelectual como la lucha contra formas muy concretas de lesión de éstos: la piratería y la usurpación de marca.

El régimen establecido por la PDA es de mínimos. De ahí que su artículo 2.1 declare compatible con ella cualquier medio de tutela de los derechos de propiedad intelectual establecido o que pueda establecerse en el futuro tanto por los legisladores nacionales como por el legislador comunitario, siempre que sea más favorable para los titulares de derechos. Por ello mismo será posible que los legisladores nacionales extiendan los medios de tutela previstos por la Directiva a infracciones distintas de las que conforman su ámbito objetivo de aplicación.

Tampoco impedirá la aplicación de aquellas otras medidas de protección establecidas por las Directivas comunitarias existentes en materia de propiedad intelectual en sentido estricto (cfr. art. 2.2 PDA). Se refiere en concreto al artículo 7 de la Directiva 91/250/CEE, sobre la protección jurídica de programas de ordenador; al artículo 12 de la Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos, y a los artículos 6, 7 y 8 (sobre todo este último) de la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DDASI). El ámbito de aplicación de estos preceptos no siempre coincidirá con el de la PDA, ya que, insisto, no se aplica a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, por lo que es lógico que se mantengan sin derogar. Además, en algunos casos no hay posibilidad alguna de concurso de normas, pues regulan cuestiones distintas. Así sucede con los artículos 21 PDA, 7.1 c) y 7.3 de la Directiva sobre programas de ordenador y 6 y 7 DDASI. Aquél, que versa sobre la protección jurídica de los dispositivos técnicos, es aplicable únicamente en relación con los derechos de propiedad industrial, como se desprende tanto de su apartado 1 (que deja a salvo las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual en sentido estricto) como de la letra b) de su apartado 2 (que alude específicamente a los derechos de propiedad industrial). Para la protección de las medidas tecnológicas y la información para la gestión de los derechos en el ámbito de la propiedad intelectual en sentido estricto, en cambio, aplicaremos exclusivamente los artículos 6 y 7 DDASI o, si se trata de la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio cuyo único propósito sea facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se hubiera utilizado para proteger un programa de ordenador; los artículos 7.1 c) y 7.3 de la Directiva sobre programas de ordenador. En lo demás, sin embargo, y en aquellos supuestos en que tanto los preceptos mencionados como la Directiva propuesta son aplicables, las disposiciones de ésta vienen a desarrollar aquéllos, sin que exista contradicción de ningún tipo¹³.

¹³ El artículo 7.1 de la Directiva sobre programas de ordenador obliga a los Estados miembros a adoptar medidas adecuadas contra las personas que cometan cualquiera de los actos contemplados por el propio precepto. Se alude en concreto a la puesta en circulación de una copia de un programa de ordenador conociendo o pudiendo conocer su naturaleza ilícita y a la tenencia con

Por último, la Directiva Antipiratería no afectará a las disposiciones comunitarias que regulan el Derecho sustantivo de la propiedad intelectual, como ya se ha señalado, y tampoco a la Directiva 95/46/CE, sobre el tratamiento y la libre circulación de datos personales, la Directiva 1999/93/CE, sobre la firma electrónica, y la Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico. No se olvide que la PDA no pretende regular el fondo de los derechos de propiedad intelectual, sino las medidas de tutela de tales derechos¹⁴. Lógicamente, respetará también las obligaciones contraídas por los Estados miembros en el marco de los Acuerdos sobre los ADPIC o de cualquier otro convenio internacional.

III. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: PRINCIPIOS INFORMADORES, LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PRESUNCIÓN DE AUTORÍA

El núcleo de la PDA se encuentra en su capítulo II, relativo a las medidas y procedimientos de tutela de los derechos de propiedad intelectual. En este Capítulo se establecen reglas sobre la prueba, el derecho de información, las medidas provisionales y cautelares de defensa de los derechos de propiedad intelectual y las medidas definitivas adoptables una vez que está determinada judicialmente la infracción, entre ellas la indemnización de daños y perjuicios, la imposición de costas procesales y la publicación de la sentencia condenatoria. Pero antes de regular esas materias, se dedica una sección a cuestiones generales.

Los artículos 3 y 4, que abren este capítulo, contienen los principios informadores del sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual. El artículo 3 impone a los Estados miembros la obligación general de establecer medidas y procedimientos necesarios y proporcionados para garantizar el respeto de los derechos a los que se refiere la Directiva¹⁵. El propio precepto señala que

finés comerciales de una copia de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo conocer su naturaleza ilícita. El primer supuesto constituye claramente una infracción consumada de los derechos de propiedad intelectual sobre los programas de ordenador a la que, si ha tenido finalidad comercial o ha ocasionado un perjuicio sustancial al titular de los derechos, podrá aplicarse sin mayor problema la Directiva Antipiratería. El segundo contempla una infracción inminente (todavía no consumada, pues la infracción sería la reproducción, distribución o comunicación ilícitas del programa, pero no su mera tenencia, aun con fines comerciales y conociendo su carácter ilícito), frente a la cual el artículo 7.1.b) de la Directiva sobre programas de ordenador permite adoptar medidas tendentes a evitar su consumación, medidas que pueden ser las provisionales previstas por la PDA (tanto para evitar que se produzca la infracción como para asegurar las pruebas de la misma). El artículo 7.2 de la Directiva sobre programas de ordenador permite la confiscación de las copias ilícitas de estos programas, lo que es compatible con las medidas de cesación contempladas por la PDA y, en concreto, con la de retirada de mercancías ya comercializadas. La regulación contenida en la PDA sirve también como desarrollo de las normas generales del artículo 12 de la Directiva sobre bases de datos y del artículo 8 DDASI (éste algo más detallado), que se limitan a imponer a los Estados miembros la introducción de medidas y sanciones adecuadas contra la violación de los derechos que ellas mismas reconocen.

¹⁴ Así lo señala la Comisión en el texto explicativo de la Propuesta, p. 17.

¹⁵ Se inspira en el artículo 4, apartados 1 y 2, del Acuerdo sobre los ADPIC.

caracteres deben revestir esas medidas y procedimientos. En primer lugar, han de privar a los responsables de la infracción del beneficio económico que les hubiera reportado la misma. Con ello se pretende desincentivar la comisión de infracciones y evitar enriquecimientos injustos a costa del patrimonio del titular de los derechos, y encuentra su mayor exponente en los criterios para fijar la indemnización de daños y perjuicios que, en su caso, tenga que abonarle el infractor¹⁶. En segundo lugar, tienen que ser justos y equitativos. Esto obligará a tomar en consideración si el infractor actuó con dolo o culpa, y a adoptar medidas que resarzan al titular de los derechos, pero de forma proporcionada¹⁷. En tercer lugar, no deben ser complejas o gravosas¹⁸, ni comportar plazos injustificables ni retrasos innecesarios. Para que la tutela sea eficaz, las medidas han de adoptarse rápidamente, lo que requiere no sólo el acortamiento de los plazos, sino también la simplificación de los trámites. La demora injustificada en la adopción de medidas de tutela, además de permitir que se consuma la infracción o se agraven sus efectos perniciosos, propicia este tipo de conductas, al proporcionar tiempo al infractor para lucrarse y escapar.

En la misma línea, el artículo 4 obliga a los Estados miembros a velar por que se sancione toda infracción de las contempladas por el artículo 2 PDA. De hecho, se trata de una concreción en relación con infracciones ya consumadas y determinadas de la regla general establecida por el artículo 3. Su propósito principal no es otro que calificar esas sanciones, que tienen que ser efectivas, proporcionadas y disuasorias¹⁹. Las dos primeras características de las sanciones, que se desprenden también del citado artículo 3²⁰, aluden fundamentalmente a su función resarcitoria: las lesiones de los derechos a los que se refiere la PDA causan un daño a su titular, que debe ser devuelto a la situación en que se encontraba antes de la infracción de forma eficaz y proporcionada, lo que se logrará mediante el cese de la conducta ilícita, la remoción de sus efectos y la indemnización de los daños y perjuicios que le haya causado al titular. El carácter disuasorio, por su parte, cumple una función preventiva: la sanción ha de ser tal que al potencial infractor no le compense asumir el riesgo de que le condenen por un atentado contra estos derechos. Este carácter disuasorio se aprecia en las medidas de publicidad de las decisiones judiciales condenatorias (cfr. art. 19 PDA) y, sobre todo, en las sanciones penales previstas por el artículo 20 PDA, pero también en las medidas de retirada y destrucción de las mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual (cfr. arts. 12-14 PDA) y en los criterios para fijar las indemnizaciones por daños y perjuicios,

¹⁶ *Vid.* el artículo 17 PDA.

¹⁷ Ejemplo de ello lo constituyen las medidas alternativas del artículo 16 PDA.

¹⁸ Piénsese, por ejemplo, en las cauciones que se le exigen al titular de los derechos para la adopción de las medidas provisionales de cesación o de aseguramiento de las pruebas. Si son desproporcionadas, difícilmente podrá permitirse solicitar este tipo de cautelas.

¹⁹ *Vid.* la Comunicación de la Comisión sobre la función de las sanciones en relación con la aplicación de la legislación comunitaria en el mercado interior (COM (95) 162 final). *Vid.* en el mismo sentido el artículo 8.1 DDASI.

²⁰ Cuando dispone que los Estados miembros deberán garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual mediante medidas y procedimientos proporcionados, justos, equitativos y ágiles.

encaminados a privar al infractor de los beneficios económicos derivados de la infracción (cfr. arts. 3 y 17 PDA). Los otros dos artículos que componen esta primera sección del Capítulo II no son disposiciones generales como las recién expuestas, sino que se refieren a dos cuestiones concretas: la legitimación para solicitar la aplicación de las medidas para garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual contenidas en este Capítulo II y la presunción de autoría.

Según el artículo 5 PDA estarán legitimados para solicitar las medidas de carácter civil previstas por la Directiva los titulares de los derechos cuyo respeto se reclama, así como cualquier persona autorizada para ejercitarlos (con arreglo a la legislación nacional aplicable) y los representantes de cualquiera de los anteriores. Por titulares de los derechos habrá que entender tanto los originarios como los derivativos, dentro de los cuales debemos incluir los cesionarios en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto²¹. Personas autorizadas para ejercitar los derechos de propiedad intelectual son aquellas que, sin ser titulares de los mismos, gozan del permiso de los titulares para ejercerlos, como por ejemplo los cesionarios o licenciatarios no exclusivos²².

El segundo apartado del artículo 5 PDA legitima también para solicitar estas medidas a las entidades de gestión de los derechos o de defensa profesional, siempre que representen a titulares de derechos de propiedad intelectual o a otras personas autorizadas para utilizarlos, pudiendo incluso personarse en procedimientos judiciales para la defensa de los derechos o intereses colectivos o individuales que tienen encomendada²³. Los requisitos para que estas entidades puedan instar las medidas previstas por la PDA son básicamente dos: estar válidamente constituidas en cualquier Estado miembro (cfr. art. 5.2.II PDA) y representar a titulares de los derechos o a personas autorizadas para utilizarlos.

En cuanto al primero de los requisitos, basta con que la entidad se haya constituido de forma regular en un Estado comunitario, lo que le permitirá solici-

²¹ *Vid.* artículo 48 LPI.

²² En el ámbito de la propiedad intelectual en sentido estricto, la LPI española no concede en la actualidad legitimación al cesionario no exclusivo para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido (*vid.* art. 50 LPI), como en cambio sí hace en relación con los cesionarios exclusivos (cfr. art. 48 LPI).

²³ La concesión de legitimación a las asociaciones profesionales había sido propuesta asimismo por el Parlamento Europeo en el § 7 de la Resolución de 4 de mayo de 2000 relativa al Libro Verde de la Comisión sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior (A5-0096/2000). Sobre ello insistió también el Comité Económico y Social en su Dictamen sobre la «Usurpación de marca» de 30 de mayo de 2001 (2001/C 221/02). La legitimación de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual para defender judicialmente los derechos que administra es una constante en las legislaciones nacionales en el ámbito de los derechos de autor y los derechos conexos. *Vid. ad exemplum* los artículos L. 331-1, párrafo segundo, del Código de la Propiedad Intelectual francés (CPI en lo sucesivo) 73 y 87.1.V, de la Ley sobre el derecho de autor y los derechos vecinos belga, el artículo 55.1 e) de la Ley griega de Derechos de autor. Los Acuerdos sobre los ADPIC, sin embargo, no contienen una norma similar.

tar en cualquier otro Estado miembro la adopción de las medidas previstas por la Directiva para la defensa de los derechos de propiedad intelectual cuya salvaguarda les compete. Se trata de una consecuencia lógica del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad del artículo 12 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Más complicada resulta la interpretación del requisito de la representación. No puede significar que estas entidades deban ostentar un poder de representación especial para actuar en juicio en nombre de los titulares o de las personas autorizadas por éstos para ejercer los derechos, pues entonces el segundo apartado del artículo 5 sería redundante, ya que la legitimación de los representantes figura ya en su primer apartado. Parece que el precepto reconoce la legitimación *ad causam* para instar las medidas previstas por la PDA a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y de defensa profesional que actúen en el tráfico representando los intereses individuales o colectivos de los citados titulares²⁴. Ahora bien, en cuanto a la legitimación *ad processum*, ¿estarán facultadas para perseguir conforme a lo dispuesto en la PDA cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual del colectivo al que representan, incluso aunque los concretos perjudicados no les hayan encomendado la gestión de sus derechos (legitimación universal, acción colectiva²⁵ o acción de clase (*class action*)²⁶ o, por el contrario, sólo podrán intervenir en nombre de aquellos afectados por la infracción a quienes efectivamente representen (legitimación por representación)? En la primera alternativa, ya por una suerte de presunción de legitimación de estas entidades, ya por entenderse que actúan protegiendo intereses difusos, no sería necesario que acreditaran la representación de los titulares o licenciarios de los derechos vulnerados para solicitar las medidas contempladas por la PDA. En la segunda, por el contrario, sólo tras la prueba de su representación podría instar la tutela de los derechos de sus representados²⁷. La PDA no se pronuncia expresamente sobre ello, y deja la cuestión abierta para los legisladores nacionales. Se limita a fundar genéricamente la legitimación de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y de las de defensa profesional en la representación de los titulares de los derechos y las personas autorizadas para ejercitarlos, pero sin precisar si es necesario acreditar esa representación y la

²⁴ Carecerían de esta legitimación, en consecuencia, las entidades que representan otros intereses, como por ejemplo las asociaciones de consumidores.

²⁵ Recuérdese que las conductas de piratería y usurpación de marca no sólo perjudican a los titulares de los derechos vulnerados (intereses particulares), sino que distorsionan el mercado, afectan a los consumidores, ocasionan molestias a los ciudadanos, amenazan el orden público... (intereses difusos).

²⁶ Se trata de una figura propia de los ordenamientos jurídicos anglosajones que se admite fundamentalmente en el marco del derecho de daños y que permite a una persona (uno de los perjudicados) actuar en juicio representando a todos aquellos que se encuentran en su misma situación (los restantes perjudicados), sin necesidad de acreditar dicha representación.

²⁷ Piénsese en la venta ambulante de copias pirata de fonogramas protegidos por la propiedad intelectual. La entidad de gestión de los derechos conculcados, ¿estará legitimada para actuar sin necesidad de probar que entre los discos compactos ilícitamente reproducidos y distribuidos se encuentran copias de canciones o fonogramas pertenecientes a sus representados o, por el contrario, tendrá que acreditar que dicha conducta viola específicamente derechos de sus administrados?

forma en que se hará, cuestiones para las que remite a las leyes internas de los Estados miembros. De ahí que el artículo 5.2 PDA señale que las disposiciones anteriores se entenderán sin perjuicio de las normas aplicables a la representación de las partes para personarse en procedimientos judiciales.

En España, la legislación vigente es, en líneas generales, conforme con el artículo 5 PDA recién expuesto. En el ámbito de la propiedad intelectual en sentido estricto el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) legitima al titular de los derechos infringidos para ejercitar la acción de cesación, reclamar una indemnización de los daños y perjuicios sufridos y solicitar la adopción de medidas cautelares. El cesionario en exclusiva está igualmente legitimado para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido. No ocurre lo propio, sin embargo, con el cesionario no exclusivo, a quien el artículo 50 no concede esta facultad, lo que tendría que modificarse si finalmente se adoptara la Directiva en los términos descritos. En cuanto a las entidades de gestión, el artículo 150 LPI las legitima, en los términos que resulten de sus estatutos, para hacer valer los derechos confiados a su gestión en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales, bastándoles para acreditar dicha legitimación con aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa, limitándose en tal caso (de forma injustificada) los medios de defensa del demandado²⁸. Este precepto, cuya constitucionalidad ofrece dudas, ha sido fuente de gran litigiosidad y de un extenso debate doctrinal, que ha desembocado en dos posturas contrapuestas²⁹. Para unos, libera a las entidades de gestión de la necesidad de acreditar la representación con la que actúan en juicio³⁰. Para otros, se limita a reconocer legitimación *ad causam*

²⁸ Quien sólo podrá basar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente.

²⁹ Para una exposición de las distintas posiciones doctrinales sobre el particular, *vid.* LACRUZ MANTECÓN, M. L., «Legitimación y entidades de gestión. Examen y justificaciones del problema», *pe. i.*, n.º 3, 1999, pp. 95 y ss.

³⁰ *Vid.*, entre otros, DELGADO PORRAS, A., «Comentario al artículo 135 LPI», en *Comentarios al Código Civil y las Compilaciones Forales*, dirigidos por Albaladejo y Díaz Alabart, t. V,4-B, EDERSA, Madrid, 1995, pp. 905 y ss.; u OROZCO PARDO, G., «Algunos problemas sobre las funciones de las entidades de gestión de derechos de autor», *Actualidad Civil*, 1993-3, pp. 588 y ss. Para estos autores, las Entidades de gestión ostentan una legitimación aparente o presunta para defender en juicio los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a la clase que gestionan. Aunque en realidad, sólo indirectamente puede decirse que ostentan una legitimación presunta, pues lo que se presume es su representación, y presumida ésta, gozan de una legitimación efectiva para litigar. A idéntico resultado llega SACRISTÁN REPRESA, G., «Legitimación de la Sociedad General de Autores de España en procedimientos sobre derechos de autor. Punto y seguido», *Actualidad Civil*, 1995-4, pp. 813 y ss., si bien a través de la vía de la defensa de los intereses colectivos. En su opinión, las entidades de gestión no tienen que acreditar la representación concreta de los titulares de los derechos vulnerados porque están actuando en defensa de intereses colectivos o difusos, que no precisan tal acreditación. Menos tajante se muestra MONTERO AROCA, J., *La legitimación colectiva de las entidades de gestión de la propiedad intelectual*, Comares, Granada 1997, para quien la legitimación procesal de las entidades de gestión no requiere la acreditación de la representación cuando defiende derechos de gestión colectiva obligatoria (piénsese en el derecho de remuneración por copia privada) u obras de pequeño derecho, y sí en otros casos.

a estas entidades, que para poder litigar en el caso concreto (legitimación *ad processum*) tendrán que acreditar al presentar la demanda tal representación —cfr. art. 264.2.º LEC—³¹. En mi opinión, la cuestión dependerá del tipo de derechos que la entidad de gestión pretenda hacer valer. Si se trata de derechos de gestión individual cuyo ejercicio han encomendado los autores a las entidades de gestión, tendrán éstas que acreditar su representación al presentar la demanda. Si, por el contrario, se trata de derechos de gestión colectiva obligatoria, no pueden los autores ejercitarlos directamente ni, en consecuencia, defenderlos por sí mismos, por lo que tampoco pueden encargar a un mandatario su defensa. En este caso, la legitimación de las entidades de gestión tanto para ejercer estos derechos en el tráfico como para defenderlos judicialmente dimana de la ley, no del mandato de los titulares, y, por consiguiente, no tienen que acreditar representación alguna³². En casos de piratería, por lo tanto, lo correcto sería que las entidades de gestión tuvieran que acreditar la representación de los titulares de los derechos infringidos por quienes actúan³³.

La legitimación concedida por la LPI a las entidades de gestión no se extiende a las simples asociaciones profesionales (como por ejemplo la Asociación Fonográfica y Videográfica Española), que en todo caso tendrán que acreditar la representación con la que actúan.

Por su parte, la legitimación para ejercitar las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial corresponde a sus titulares (originarios o derivativos), según disponen los artículos 62 de la Ley de Patentes (LP) y 40 de la Ley de Marcas (LM), así como a los concesionarios de licencias exclusivas de explotación de estos derechos, salvo pacto en contrario (cfr. art. 124 LP, aplicable también a las marcas por la remisión contenida en la Disposición Adicional Primera LM), pero no a los cesionarios o licenciarios no exclusivos, a quienes se la deniega el artículo 124.1 LP (lo que, en su caso, tendría que adecuarse a la PDA). No se prevé por ninguna de estas leyes la legitimación de las asociaciones de defensa profesional que representen a titulares de derechos de propiedad industrial, pero no hay razón para negarles tal legitimación cuando gozan de un poder de representación para actuar en juicio en nombre de los perjudicados por la infracción, circunstancia que tendrán que acreditar debidamente.

³¹ MARÍN LÓPEZ, J. J., «Comentario al artículo 145 LPI», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinados por Rodrigo Bercovitz, 2.ª ed., Tecnos, Madrid, 1997, pp. 1962 y ss.

³² Así lo apunta, para el derecho de retransmisión por cable regulado por el artículo 20.4 LPI, MARÍN LÓPEZ, J. J., «Dos cuestiones procesales (legitimación activa y jurisdicción competente) y dos sustantivas (límites al derecho de autor e indemnización de daños) en materia de propiedad intelectual», *pe. i.*, n.º 2, 1999, p. 13.

³³ En caso de obtener una sentencia favorable que condenara al infractor a abonar a los titulares de los derechos vulnerados una indemnización de daños y perjuicios, ésta cubriría únicamente los causados a los titulares representados en juicio, y sería entre ellos entre quienes tendría que repartirse la cuantía percibida. Ello sin perjuicio del derecho de otros titulares afectados por la infracción de reclamar judicialmente una indemnización por los daños específicamente sufridos por ellos.

Como decía anteriormente, el artículo 6 PDA cierra esta sección general con una presunción de autoría aplicable en el ámbito de la propiedad intelectual en sentido estricto. Establece que, salvo prueba en contrario, se presumirá que es autor de una obra la persona cuyo nombre aparece en ejemplares de la misma como el de su autor, o a la que se hace referencia en calidad de tal en un ejemplar de la obra mediante indicación escrita, etiqueta u otra marca. A través de esta norma se pretende facilitar al actor la prueba de que es el titular de los derechos infringidos, bien por ser el autor de la obra, bien por haberlos adquirido directamente de éste o de un cesionario en exclusiva del mismo³⁴. Se trata de una presunción *iuris tantum* ya contemplada por el Convenio de Berna (cfr. art. 15) y por numerosas legislaciones nacionales³⁵, entre ellas la española (cfr. art. 6.1 LPI), y que reviste gran importancia, dado que no se exige formalidad alguna para proteger los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto y, en concreto, no se requiere su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual³⁶. Lógicamente, si el derecho está inscrito, su titular registral podrá también valerse de la presunción que en nuestro ordenamiento establece el artículo 145.3 LPI para justificar su pretensión.

IV. DISPOSICIONES EN MATERIA DE PRUEBA

La PDA contiene a continuación una sección compuesta por dos artículos específicamente dedicados a los medios probatorios, a través de los cuales se pretende asegurar la obtención y conservación de las pruebas de la infracción.

El primero de ellos, el artículo 7, dispone en su primer apartado que los Estados miembros velarán por que cuando una parte haya presentado pruebas razonablemente accesibles y suficientes para apoyar sus alegaciones y haya identificado otras pruebas que sean también pertinentes para sustanciar sus pretensiones y se encuentren en poder de la parte contraria, ésta pueda ser compelida para entregarlas por las autoridades judiciales competentes³⁷, sin perjuicio de

³⁴ La presunción no es de titularidad de derechos, sino de autoría. Por ello, quien, no diciéndose autor, quiera probar su titularidad de los derechos infringidos partiendo de la presunción de este artículo 6, tendrá que acreditar la cadena de transmisiones hasta llegar a aquel que, por aplicación de esta norma, se presume autor.

³⁵ Como los artículos L. 113-1 del CPI francés, 8 de la Ley italiana sobre la protección del derecho de autor y otros derechos conexos a su ejercicio, 27.2 del Código del derecho de autor y de los derechos conexos portugués, 6.II de la Ley sobre el derecho de autor y los derechos vecinos belga, 10 de la Ley griega sobre derecho de autor, derechos conexos y asuntos culturales, 7 de la Ley de propiedad intelectual danesa, 7 de la Ley de Propiedad Intelectual finesa, la sección 104(2) de la Ley sobre *copyright*, diseños y patentes (CDPA) británica (*vid.* la sección 105 estableciendo presunciones similares en relación con la titularidad originaria del *copyright* sobre fonogramas, películas, programas de ordenador), o el parágrafo 10.1 Ley sobre el derecho de autor (UrhG) alemana.

³⁶ Si la inscripción fuera constitutiva, sólo existirían los derechos inscritos, y sólo se otorgaría tutela al titular registral, con lo que no se plantearía problema alguno en materia probatoria: bastaría con presentar la certificación registral correspondiente.

³⁷ Compete a los Estados miembros fijar las medidas coercitivas que los órganos judiciales pueden adoptar para asegurar el cumplimiento de este mandamiento (desventajas procesales, presunciones adversas, multas coercitivas, sanciones penales, posibilidad de aplicar medidas como las previstas en el artículo 8 PDA...).

que se garantice la protección de aquella información que sea confidencial. Se trata de una reproducción del artículo 43.1 del Acuerdo sobre los ADPIC que busca facilitar la obtención de pruebas para fundamentar las pretensiones de las partes y que requiere la presentación de algo más que un simple indicio de veracidad de las propias alegaciones³⁸. La facultad conferida por este precepto no beneficia únicamente al demandante, sino también al demandado³⁹, si bien será el primero quien normalmente pretenda servirse de ella.

Una norma como la contemplada en el artículo 7 PDA no es del todo nueva en nuestro ordenamiento, por lo que, en principio, no sería necesaria su específica transposición. El artículo 328 LEC faculta a cada parte procesal para solicitar de las demás la exhibición de aquellos documentos de los que no disponga y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba, aunque para ello tendrá que acompañar copia simple de los mismos o, en su defecto, indicación en los términos más exactos posibles de su contenido. Si la parte requerida se negara injustificadamente a exhibir tal documento, el tribunal podría, en consideración de las restantes pruebas, atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por el solicitante o a la versión de éste del contenido del documento (cfr. art. 329 LEC)⁴⁰. De forma similar, y si la otra parte es un empresario, el art. 32.3 del Código de comercio admite que se ordene la exhibición de sus libros y documentos, a instancia de parte o de oficio, cuando tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición, que se limitará exclusivamente a los puntos que tengan relación con la cuestión de que se trate. Igualmente, los artículos 65 LP y 43.4 LM, para el caso de que se haya probado la infracción de una patente o una marca respectivamente, facultan a sus titulares para solicitar la exhibición de los documentos del infractor que puedan servir para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la infracción.

La PDA, en su artículo 7.2, obliga también a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias para permitir a las autoridades judiciales competentes ordenar la transmisión o incautación de expedientes bancarios, financieros o comerciales, con el fin de identificar a los verdaderos beneficiarios de la infracción, siempre salvaguardando la protección de los datos confidenciales. Estas medidas obligarán a las entidades financieras a suministrar información sobre sus clientes cuando lo solicite la autoridad judicial, algo a lo que suelen mostrarse reacias. Su objetivo, como el del derecho de información al que pos-

³⁸ No hay que ser, sin embargo, demasiado estricto a la hora de interpretar la primera parte de este precepto, pues si para pedir al órgano judicial que imponga a la otra parte la entrega de las pruebas que se encuentran en su poder fuera efectivamente imprescindible que el solicitante hubiera presentado previamente pruebas razonablemente accesibles y *suficientes* para respaldar sus alegaciones, ¿qué necesidad tendría de recabar más pruebas? El precepto debe interpretarse en el sentido de que el solicitante, para poder instar esta medida, debe haber acreditado suficientemente su apariencia de buen derecho.

³⁹ Por ejemplo, si el demandado alega que gozaba de autorización por parte del demandante para explotar sus derechos de propiedad intelectual, y que el demandante está en posesión de un documento que así lo acredita.

⁴⁰ En un sentido similar se expresa el artículo 43.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

teriormente se hará alusión, es facilitar la identificación de los primeros eslabones en la cadena de la piratería y la usurpación de marca, que no cometen por sí mismos las infracciones, sino que proporcionan los medios económicos necesarios para llevarlas a cabo y obtienen los beneficios finales que de ellas derivan.

Si el artículo 7 PDA contiene medidas encaminadas a la obtención de pruebas, el propósito del artículo 8 es protegerlas. Desarrolla de este modo la previsión general contenida en el artículo 50.1 b) del Acuerdo sobre los ADPIC, que simplemente alude a la posibilidad de adoptar medidas cautelares de aseguramiento de las pruebas, sin concretar de forma alguna en qué pueden consistir.

Las medidas contempladas por el artículo 8 PDA se inspiran en los mandamientos *Anton Piller* y *Doorstep Piller* británicos y en la *saisie contrefaçon* francesa. El mandamiento *Anton Piller* (o simplemente *Piller Order*), cuyo origen se remonta a la decisión de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales en el caso *Anton Piller AG contra Manufacturing Processes Ltd.*⁴¹, es una orden judicial, que se adopta a instancia de parte, a través de la cual se requiere al demandado para que permita la entrada y el registro de sus locales con el fin de obtener pruebas (mediante copia, fotografía o incluso incautación) de que ha infringido los derechos del solicitante⁴². El demandado no está únicamente obligado a facilitar el acceso a sus establecimientos, sino también a entregar a la parte contraria todos aquellos objetos listados en el mandamiento que se encuentren en su poder, así como a informar sobre el paradero de aquellos otros que no posea. El registro no podrá ser efectuado si no lo autoriza el demandado. Ahora bien, en caso de negativa injustificada podrá ser condenado por desacato y sufrirá, asimismo, una serie de desventajas procesales, entre las que figurarán presunciones adversas sobre su participación y responsabilidad en la infracción⁴³. Dada la gravedad de esta medida y los efectos perniciosos que puede producir sobre los negocios de quien la padezca, tradicionalmente se han exigido tres requisitos para que pueda ser adoptada. En primer lugar, una apariencia clara de buen derecho por parte del solicitante, lo que requerirá la prueba semiplena de la titularidad del derecho y de la infracción⁴⁴. En segundo lugar, un riesgo serio de sufrir el solicitante un daño grave si no se adopta la medida. Por último, la prueba de que el demandado tiene en su poder documentos y otros objetos incriminatorios que podrían ser destruidos antes de sustanciarse el juicio si no se adoptara esta medida⁴⁵. Además, como toda medida cautelar, tendría que respetar el principio de proporcionalidad, que se traduce en causarle el menor daño al demandado salvaguardando los intereses del demandante. Lógicamente si, adoptada la medida, el registro resultara in-

⁴¹ [1976] RPC 719.

⁴² Cfr. CORNISH, W. R., *Intellectual Property*, 3.^a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 1996, pp. 66-67.

⁴³ Cfr. WABWILE, M., «Anton Piller Orders revisited», *Journal of Business Law*, septiembre de 2000, p. 389.

⁴⁴ En inglés, *an extremely strong prima facie case*.

⁴⁵ Cfr. WABWILE, «Anton Piller Orders revisited», *cit.*, pp. 391-392

fructuoso, el solicitante tendría que responder por los daños y perjuicios causados al demandado⁴⁶. Y, en cualquier caso, se adoptarán las cautelas oportunas para preservar los secretos comerciales.

El mandamiento *Doorstep Piller*, o *Mukhtar Order*, es una variante menos severa del mandamiento *Anton Piller* recién expuesto. Dictado por primera vez en el caso *Universal City Studios Inc. y otros contra Mukhtar & Sons*⁴⁷, impone a los demandados la entrega de ciertos objetos relacionados con el caso para su custodia por el tribunal, ante el riesgo de que sean destruidos; pero, a diferencia de la *Piller Order*, no conlleva el registro de sus establecimientos.

Por su parte, la *saisie contrefaçon* francesa (o incautación-infracción) es una medida que pueden solicitar los titulares de derechos de propiedad intelectual en sentido estricto (cfr. arts. L. 332-1 y L.332-4 CPI), de diseños y modelos industriales (cfr. art. L. 521-1 CPI), de patentes (cfr. art. L. 615-5 CPI) o de marcas (cfr. art. L. 716-7 CPI) con el fin de paralizar una infracción⁴⁸ y obtener pruebas para su posterior enjuiciamiento, consistente en la descripción detallada o la incautación de las mercancías ilícitas. El artículo 8 PDA se inspira fundamentalmente en la *saisie contrefaçon* en materia de marcas. Según el artículo L. 716-7 CPI, el titular de una marca podrá solicitar que se proceda bien a la descripción detallada, con o sin toma de muestras, bien a la incautación de productos o servicios marcados, ofrecidos para su venta, distribuidos o suministrados en infracción de sus derechos. La incautación puede subordinarse a la constitución de una garantía que asegure la indemnización que eventualmente pudiera merecer el demandado por los daños sufridos si posteriormente la medida se declarara infundada. Si el demandante no emprende una acción civil o penal sobre el fondo en los quince días siguientes, la incautación será nula de pleno derecho, sin perjuicio de los daños que se puedan reclamar por ello.

El artículo 8 PDA comienza señalando los presupuestos de estas medidas, que son los propios de toda medida cautelar, y similares a los descritos al estudiar el mandamiento *Anton Piller*. Para empezar, sólo procederán cuando se haya producido o se vaya a producir inminentemente una infracción de los derechos de propiedad intelectual, lo que tendrá que ser convenientemente acreditado en los términos de la tutela cautelar, es decir, presentado pruebas suficientes de las que se infiera la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*). En segundo lugar, debe existir un riesgo demostrable de destrucción de las pruebas que se pretende asegurar (*periculum in mora*). Si no existiese motivo alguno para temer que las pruebas que se encuentran en posesión de la otra parte pu-

⁴⁶ Cfr. WABWILE, «Anton Piller Orders revisited», *cit.*, p. 389.

⁴⁷ [1976] 2 All E.R. 330.

⁴⁸ En el ámbito de la propiedad intelectual en sentido estricto, aunque el artículo L. 332-1 CPI alude específicamente a la incautación de los ejemplares que constituyen una reproducción ilícita de una prestación protegida, la doctrina interpreta que se refiere a cualquier forma de explotación ilícita, como señalan LUCAS, A. y LUCAS, H.-J., *Traité de la Propriété Littéraire et artistique*, 2.^a ed., Litec, París, 2001, p. 579.

dieran ser destruidas, podría, eso sí, y siempre que se hubiera demostrado la apariencia de buen derecho, solicitarse su entrega conforme al artículo 7.1 PDA. Por último, las medidas de aseguramiento de las pruebas del artículo 8 tienen un carácter instrumental, por lo que se condicionan al ejercicio de una acción sobre el fondo del asunto, que puede ser previa o posterior a la ejecución de tales medidas⁴⁹.

Si se cumplen estos requisitos, e incluso antes de que se ejercite una acción sobre el fondo del asunto, las autoridades judiciales competentes⁵⁰, siempre a instancia del interesado, podrán autorizar bien la descripción detallada con toma de muestras o sin ella (*saisie-description*), bien la incautación efectiva de las mercancías litigiosas o, si procede, de los documentos relacionados con las mismas (*saisie réelle*). Si se ha optado por la incautación y ésta se ha ejecutado antes del ejercicio de la acción sobre el fondo del asunto, devendrá nula de pleno derecho si en los 31 días naturales siguientes el solicitante no interpone dicha demanda. Esto significa que los bienes incautados tendrán que serle devueltos al sujeto pasivo de la medida, quien tendrá derecho, además, a la indemnización de los daños que se le hayan causado. Esta causa de nulidad no se prevé en relación con la medida consistente en la descripción detallada de las mercancías supuestamente ilícitas y los documentos relacionados con ellas, en mi opinión por varios motivos. Primero porque es, con mucho, menos gravosa para el sujeto pasivo que la incautación, que le desposee de los bienes litigiosos. Segundo, porque la demora en la interposición de la demanda no causa aquí daño alguno al sujeto pasivo; le podrá perjudicar la ejecución de la medida en sí, pero difícilmente el transcurso del tiempo entre dicho momento y el ejercicio de la acción. Tercero, porque no es posible la remoción de los efectos perniciosos derivados de la simple descripción detallada de los objetos litigiosos, de cuya posesión no se privó al sujeto pasivo. Cuarto, porque si finalmente se interpone la demanda transcurridos esos 31 días naturales, es desproporcionado desatender a unas pruebas lícitamente obtenidas y cuya conservación, insisto, no causa ningún daño extra al demandado.

Dada la gravedad de la medida consistente en la incautación efectiva de las mercancías litigiosas o los documentos relacionados con las mismas, el apartado segundo de este artículo 8 prevé la posibilidad de que se condicione a la prestación de una garantía adecuada por parte del solicitante que asegure la hipotética indemnización de la que la parte contraria pueda resultar acreedora si la acción emprendida por aquél resulta infundada⁵¹. Y es que, como dis-

⁴⁹ Lo normal será que se solicite la adopción de medidas de aseguramiento de las pruebas antes de la interposición de la demanda o, a más tardar, a la vez, con el fin de no perder el factor sorpresa esencial para su éxito.

⁵⁰ Lo que supone alguna diferencia con el modelo francés, donde en algunos casos es posible que sea la autoridad administrativa (los comisarios de policía) la que ordene la incautación de las mercancías ilícitas. *Vid.* el artículo L. 332-1 CPI.

⁵¹ Por «garantía adecuada» hemos de entender «garantía proporcionada». La exigencia de una caución excesiva supondría una traba injustificada para la solicitud de esta medida, lo que vulneraría el espíritu del artículo 3 PDA, que exige que las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual no sean inútilmente gravosas.

pone el párrafo segundo del apartado 3 de este mismo artículo 8, si las medidas de protección de las pruebas son revocadas o dejan de ser aplicables por una acción u omisión del solicitante, o si posteriormente se comprueba que no hubo infracción alguna de la propiedad intelectual ajena (en definitiva, si finalmente no prospera la acción sobre el fondo del asunto o si, tratándose de una incautación, no se interpone la demanda en los 31 días naturales siguientes), el órgano judicial competente podrá condenar al solicitante, a petición de la parte contraria, a abonarle los daños y perjuicios que dicha medida de aseguramiento le haya ocasionado. Así lo preveía ya en términos generales el artículo 50.7 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con las medidas provisionales⁵².

Teniendo en cuenta que el éxito de estas medidas depende en buena medida de la celeridad y la sorpresa con que se tomen, el último inciso del primer párrafo del artículo 8.1 permite que se adopten sin oír a la otra parte cuando así sea necesario⁵³, lo que, en la práctica, será casi siempre⁵⁴. Ello no obstante, y con el fin de preservar el derecho a la defensa del demandado, cuando no se le dé audiencia en el trámite de adopción de estas medidas, deberán serle notificadas inmediatamente después de su ejecución, facultándole para solicitar su revisión, esta vez con necesaria audiencia, donde podrán ser revocadas, confirmadas o modificadas⁵⁵.

Este tipo de medidas de aseguramiento de la prueba pueden encontrar acomodo en las previstas por los artículos 297 y 298 LEC, por lo que no requerirían una específica transposición.

V. EL DERECHO DE INFORMACIÓN

La sección tercera del capítulo II PDA está conformada únicamente por el artículo 9, que regula de forma detallada el derecho de información⁵⁶, previsto de forma sucinta por el artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC. Mientras que en éste se configura como una medida facultativa que pueden

⁵² Obsérvese que, aunque la medida consistente en la descripción detallada de las mercancías litigiosas o los documentos relacionados con ella, con o sin toma de muestras, puede generar daños indemnizables conforme al artículo 8.3.II de resultar infundada, no puede condicionarse su concesión al otorgamiento de una garantía que cubra tales daños, a diferencia de lo que ocurre con la incautación efectiva. La razón es que el daño que se causa al demandado en el primer supuesto es considerablemente inferior y, en consecuencia, también lo es el riesgo de que el solicitante no pueda hacer frente al mismo.

⁵³ *Vid.* en el mismo sentido el artículo 50.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁵⁴ Si estas medidas sólo pueden adoptarse cuando se teme que el demandado pueda destruir las pruebas que lo incriminan, avisarle con antelación es la mejor forma de asegurarse de que efectivamente se deshace de ellas.

⁵⁵ *Vid.* el artículo 50.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁵⁶ Recomendaba también su creación el § 32 de la Resolución del Parlamento Europeo de 4 de mayo de 2000 relativa al Libro Verde de la Comisión sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior (A5-0096/2000), así como el Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «usurpación de marca» de 30 de mayo de 2001 (2001/C 221/02).

los Estados miembros poner a disposición de sus órganos judiciales, en el artículo 9 PDA tiene carácter doblemente imperativo: tendrá que crearse este derecho en los Estados comunitarios donde no exista y, salvo excepciones derivadas de las circunstancias del caso concreto, tendrán los tribunales que dar satisfacción al titular de derechos infringidos que lo quiera hacer valer.

Se trata de un derecho ya previsto por algunas legislaciones nacionales, cual es el caso del artículo 13.5 de la Ley Uniforme sobre Marcas del Benelux, aprobada por la Convención del Benelux relativa a las Marcas Comerciales de 1962, o del parágrafo 101a de la UrhG alemana, en el que fundamentalmente se inspira⁵⁷. Faculta al titular del derecho supuestamente infringido para solicitar al tribunal competente para conocer sobre el fondo del asunto o sobre una petición de medidas cautelares o provisionales que, salvo que se opongan a ello razones particulares, ordene a los supuestos infractores que faciliten información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de suministro de servicios que se sospecha infringen el derecho de propiedad intelectual⁵⁸. Las personas obligadas por la PDA a proporcionar estos datos a la autoridad judicial son quienes han sido descubiertos en posesión de las mercancías litigiosas con fines comerciales, o utilizando servicios litigiosos, también con fines comerciales, y quienes han sido identificados por los anteriores como la fuente de esas mercancías o servicios litigiosos o un eslabón dentro de la cadena de distribución o suministro de los mismos. Se pretende con ello (al menos ésta es la teoría) que la captura de cualquier miembro de la cadena de comercialización de los ejemplares ilícitos conduzca a la identificación de los eslabones inmediatamente anteriores o posteriores, los cuales, una vez hallados, estarán sujetos a idéntico deber de información, por lo que deberán delatar a otros miembros de la cadena, y así sucesivamente hasta llegar al origen. Lógicamente, y como manifestación del derecho a no declarar contra uno mis-

⁵⁷ Establece este artículo, en lo que aquí nos interesa: «1. Cualquier persona que infringe el derecho de autor o cualquier otro derecho protegido por esta Ley con fines comerciales a través de la fabricación o distribución de copias podrá ser requerido por el perjudicado para proporcionar información sobre el origen y los canales de distribución de tales copias, sin demora, salvo cuando fuera desproporcionado en el caso concreto.

»2. La persona requerida para proporcionar información conforme al apartado 1 deberá facilitar los datos relativos al nombre y la dirección del fabricante, del suministrador y de los anteriores poseedores de las copias, del comerciante o del autor del pedido, así como los relacionados con la cantidad de copias realizadas, enviadas, recibidas o pedidas. (...)

»4. Dicha información podrá ser únicamente utilizada en causas criminales, o en los procedimientos de la Ley de Delitos Menores (*Gesetz über Ordnungswidrigkeiten*), contra la persona requerida para suministrar tal información, o contra una persona dependiente conforme al parágrafo 52.1 del Código de Enjuiciamiento Criminal (*Strafprozeßordnung*), con relación a un acto cometido antes de que se comunicara la información, con el consentimiento de la persona requerida para suministrarla» [traducción propia].

⁵⁸ Esa información la constituyen los nombres y las direcciones de los productores, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o de los servicios, así como de los mayoristas y de los minoristas, y los datos relativos a las cantidades producidas, entregadas, recibidas o encargadas, y sobre el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate, según establece el apartado 2 de este artículo 9.

mo (cfr. art. 24.2 CE), el interrogado podrá negarse a comunicar datos que le obliguen a admitir que ha cometido una infracción de los derechos de propiedad intelectual (cfr. art. 9.3 d) PDA⁵⁹.

Junto al derecho anteriormente descrito, el apartado 4 de este mismo artículo dispone que los Estados miembros establecerán que las autoridades competentes, cuando estén en posesión de la información a que se refiere este artículo, puedan (no es imperativo) dar conocimiento de ello al titular de los derechos supuestamente infringidos, siempre que éste sea conocido (respetando las normas de protección de los datos confidenciales), para que pueda emprender las acciones legales pertinentes⁶⁰.

VI. MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES

La sección cuarta de este capítulo II versa sobre las medidas provisionales y cautelares para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Ambas tienen en común el tener que ser adoptadas por la autoridad judicial y el perseguir hacer posible la efectividad de una eventual sentencia estimatoria, de tal forma que no pueda verse dificultada por lo que ocurra mientras se sustancia el proceso. Difieren, sin embargo, en cuanto a su objeto. A través de las primeras se pretende evitar que, mientras se decide sobre el fondo, se produzca una infracción inminente o continúe una infracción que ya se está cometiendo. Se trata, en definitiva, de medidas provisionales de cesación de una conducta supuestamente ilícita que se adoptan a solicitud del titular de los derechos con el fin de proporcionarle una protección efectiva durante el tiempo necesario para que el órgano judicial resuelva sobre el fondo del asunto. Tienen, pues, *carácter anticipatorio*, y se basan en la idea de que normalmente sólo una actuación rápida que impida la consumación o prolongación de una infracción satisface plenamente los intereses del titular de los derechos. Mediante las medidas cautelares, en cambio, se busca asegurar, mientras la autoridad judicial dicta sentencia sobre el fondo, el cobro por parte del titular de los derechos de la eventual indemnización de daños y perjuicios que, en su caso, pueda fijarse. Su carácter es, entonces, *asegurativo*.

Las medidas provisionales son mandamientos que el órgano judicial, a instancia de parte⁶¹, puede dirigir al presunto infractor o al intermediario que le facilita los medios para cometer la infracción (por ejemplo, el proveedor de ser-

⁵⁹ La regulación del derecho de información del artículo 9 tampoco impedirá la aplicación de aquellas otras normas especiales que concedan al titular de los derechos de propiedad intelectual derechos de información más amplios, que regulen cómo se han de utilizar los datos obtenidos al amparo de este precepto, o que regulen la responsabilidad por abuso del derecho de información.

⁶⁰ Por ejemplo, si la policía detiene a un vendedor ambulante de productos pirata o con usurpación de marca y obtiene de él información sobre la persona que le proporciona la mercancía, podrá comunicarle al titular de los derechos supuestamente infringidos esta circunstancia, para que actúe como estime pertinente.

⁶¹ No lo dice expresamente el artículo 10, pero no puede ser de otra manera. Así lo establecen los artículos 721 LEC, 141 LPI y 133 LP.

vicios en línea que alberga en su servidor una página *web* ajena que permite la descarga ilícita de canciones reproducidas en formato Mp3), con el fin de prevenir cualquier infracción inminente, impedir, provisionalmente y bajo multa coercitiva, que continúe una supuesta infracción que ya se está produciendo, o supeditar la continuación de la conducta supuestamente ilícita a la aportación de garantías destinadas a asegurar la indemnización de la que, en su caso, podría el titular de los derechos resultar acreedor (cfr. art. 10.1 PDA). El precepto está pensando fundamentalmente en medidas de suspensión de la conducta ilícita proyectada o que ya se está produciendo, pero es posible subsumir en él otras medidas que, por un lado, son anticipatorias de las medidas de remoción previstas en la sección V PDA y, por otro, aseguran la efectividad de las medidas de suspensión. Tal es el caso del secuestro de las mercancías litigiosas o el precinto de los aparatos empleados para la fabricación, distribución o comunicación de dichas mercancías. Entre las medidas posibles para asegurar el cese de la conducta supuestamente ilícita el artículo 10.1 prevé específicamente la imposición de multas coercitivas. Se trata de penas pecuniarias que los órganos judiciales pueden fijar para desincentivar el incumplimiento de un mandamiento de hacer o no hacer⁶². Si se trata de mandamientos de hacer, consiste en la obligación de abonar una cantidad de dinero por cada día que transcurra sin que se realice lo ordenado. En el caso de mandamientos de no hacer, la multa coercitiva será la obligación de pagar una suma de dinero si se hace lo que aquél prohíbe⁶³.

La legislación española contempla medidas cautelares de protección urgente de los derechos de propiedad intelectual que tienen carácter anticipatorio y que, en su caso, satisfarían las exigencias de la Directiva Antipiratería. Así, el artículo 141 LPI permite al órgano judicial, en caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta se va a producir inminentemente, decretar, a instancia del titular de los derechos afectados, las medidas cautelares necesarias para su protección urgente, enumerando a continuación las más importantes de las medidas que pueden adoptarse, entre las que se encuentran la suspensión de la actividad supuestamente ilícita y el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y del material empleado exclusivamente para cometer la infracción. Medidas similares contempla el artículo 134 LP, aplicable también a las marcas por la remisión de la Disposición Adicional Primera LM. También pueden dictarse las medidas recogidas por el artículo 727 LEC

El artículo 10.1 PDA permite también que, como medida provisional, se supedite la continuación de la conducta que supuestamente viola los derechos de

⁶² Frente a la multa sancionadora, que cumple una función punitiva. Así, una conducta ilícita se puede castigar con una multa sancionadora. Además, si se ordena al multado que se abstenga de repetir esa conducta en el futuro, ese mandamiento se puede acompañar con una multa coercitiva, que únicamente tendrá que ser pagada en el caso de que lo incumpla.

⁶³ Ni qué decir tiene que el incumplimiento doloso de una medida cautelar de suspensión por parte del sujeto pasivo puede constituir un delito o una falta de desobediencia a la autoridad (cfr. arts. 556 y 634 CP). Así lo declaró, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 25 de julio de 2002 (JUR 2002\257080).

propiedad intelectual a la aportación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular. Esta medida cumpliría las veces de la caución sustitutoria de la medida cautelar prevista, con carácter general, por el artículo 746 LEC⁶⁴ y, con carácter específico, por el artículo 137.2 LP⁶⁵. Estos artículos permiten al sujeto pasivo de una medida cautelar ya adoptada instar su sustitución por una garantía que cubra los daños que la consumación o la prolongación de la supuesta infracción durante la sustanciación del proceso pudiera causarle el titular de los derechos.

Frente a las medidas provisionales, las medidas cautelares del artículo 11 PDA buscan, como decía anteriormente, asegurar el cobro por parte del titular del derecho de propiedad intelectual supuestamente infringido de la indemnización que eventualmente le corresponda por los daños y perjuicios derivados de la infracción. Estas medidas pueden consistir en el embargo de bienes del supuesto infractor (incluido el bloqueo de cuentas bancarias y otros activos financieros) o, a estos efectos, en la transmisión o incautación de expedientes bancarios, financieros o comerciales⁶⁶.

El artículo 11 PDA se inspira fundamentalmente en la *freezing injunction* o *Mareva injunction* británica, dictada por primera vez por la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales en el caso *Mareva Compania Naviera S.A. contra International Bulkcarriers S.A.*⁶⁷. A través de esta medida cautelar se pretende asegurar el cumplimiento de una hipotética condena a indemnizar los daños y perjuicios causados al demandante por la infracción de sus derechos de propiedad intelectual mediante la imposición al demandado de una prohibición de disponer de su patrimonio, que suele traducirse en el bloqueo de cuentas banca-

⁶⁴ Cuya aplicación sin más a los procesos por supuesta infracción de la propiedad intelectual en sentido estricto no está clara. Piénsese que, aunque la redacción originaria de la LPI de 1987, por la remisión que hacía al artículo 1428 de la LEC de 1881, permitía esta posibilidad, la reforma operada por la Ley 20/1992, de 7 de julio, la suprimió, lo que genera dudas sobre si el citado precepto de la nueva LEC, la cual regula con carácter general las medidas cautelares, pero que mantiene ciertas especialidades en materias tales como la propiedad intelectual o industrial, es aplicable a estos efectos.

⁶⁵ Su aplicación en materia de marcas, pese a la remisión que realiza la Disposición Adicional Primera de la nueva LM (y que antes contenía el artículo 40 de la LM de 1988), se discute. El auto de la Audiencia Provincial de Albacete de 21 de octubre de 2002 (JUR 2002\284717), por ejemplo, declaró que el artículo 137.2 LP no es aplicable a las marcas, porque mientras que ante una infracción de patente el único perjudicado es su titular, a quien se podrá indemnizar por los daños que le cause la continuación de la infracción, ante una usurpación de marca son también perjudicados terceros (los consumidores que hayan adquirido por confusión el bien ilícitamente marcado), que, por no estar identificados, no van a poder cobrar indemnización ninguna. En cambio la Audiencia Provincial de Vizcaya, en auto de 12 de junio de 2000 (Ar. Civ. 2000\3352), estimó lo contrario, aunque en el caso concreto denegó la sustitución por inferir que el demandado había renunciado a tal posibilidad.

⁶⁶ Lo que resulta un tanto redundante, pues ya lo establece el artículo 7.2 PDA, aunque con una finalidad aparentemente distinta. El artículo 7.2 pretende identificar al beneficiario de la infracción. El artículo 11.1.II, en cambio, va encaminado a averiguar qué cuentas y activos financieros tiene el supuesto infractor a los efectos de garantizar el cumplimiento de una eventual obligación de indemnizar daños y perjuicios.

⁶⁷ [1980] 1 All E.R. 213.

rias y otros activos financieros⁶⁸. Tradicionalmente se ha exigido para su adopción la certeza de que se obtendrá una sentencia sobre el fondo del asunto condenando a abonar una suma de dinero, la identificación de los bienes del demandado y la existencia de un riesgo real de que el demandado pueda alzar tales bienes en perjuicio de sus acreedores. La práctica judicial, sin embargo, ha ido relajando paulatinamente estos requisitos, lo que es criticable, dada la gravedad de la medida y los daños que puede causar al sujeto pasivo⁶⁹.

Aunque el artículo 11 se refiere a figuras concretas con función de garantía, entiendo que, en aras al principio de proporcionalidad, el sujeto pasivo podría proponer cualquiera que sirviera a tales propósitos, como la prestación de fianza o aval, o la constitución de una garantía real. En cuanto a la cuantía que cubrirá esta garantía, dado que asegura una futura indemnización de daños y perjuicios, dependerá de cuáles se estime que puedan ser éstos, de acuerdo con los criterios que se establecen en el artículo 17 PDA⁷⁰.

La misma función asegurativa que cumple la medida contenida en el artículo 11 PDA se aprecia en los artículos 141.1 LPI y 727.8.º LEC, que establecen la posibilidad que se intervengan o depositen los ingresos obtenidos a resultas de la supuesta infracción con el fin de asegurar el cumplimiento de una eventual condena a indemnizar daños y perjuicios. También el artículo 134.3.º LP, más genérico, que se limita a prever como medida aseguratoria el afianzamiento de dicha eventual indemnización. No se contempla específicamente la prohibición genérica de disponer de los bienes que integran el patrimonio del supuesto infractor, ni el bloqueo de cuentas bancarias u otros activos financieros, aunque estas medidas pueden entenderse subsumidas en el artículo 727.1.º, párrafo segundo, en cuanto que establece que fuera de los casos del párrafo anterior (embargo preventivo para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero) también será procedente el embargo preventivo cuando resulte medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el demandado.

Tanto las medidas provisionales del artículo 10 como las medidas cautelares del artículo 11 son medidas cautelares en sentido amplio, de donde se extrae que son provisionales e instrumentales⁷¹ y que requieren apariencia de buen derecho y *periculum in mora*⁷².

Como medidas provisionales, no pueden durar indefinidamente. Si son anticipatorias, y la demanda es finalmente estimada, podrán confirmarse como medidas definitivas, desapareciendo su carácter cautelar. Si, por el contrario, la

⁶⁸ Cfr. CORNISH, *Intellectual Property*, cit., p. 71.

⁶⁹ Véase al respecto WILLOUGHBY, T. y CONNALL, S., «The Mareva Injunction: A cruel tyranny», *EIPR*, 1997, pp. 479 y ss.

⁷⁰ Como hizo la Audiencia Provincial de Madrid en auto de 2 de marzo de 2002 (JUR 2003\40867).

⁷¹ Vid. el artículo 726 LEC.

⁷² Vid. el artículo 728 LEC.

demanda no prospera, o lo que es lo mismo, si se resuelve que no se produjo infracción alguna de los derechos de propiedad intelectual, tendrán que ser alzadas. Igual si se trata de medidas asegurativas de una eventual indemnización de daños y perjuicios. Las garantías en que consisten se ejecutarán si la sentencia es condenatoria, extinguiéndose la medida cautelar una vez que el demandante haya cobrado la indemnización debida. Si la sentencia es desestimatoria, la medida dejará de producir efectos.

Como medidas instrumentales, están necesariamente vinculadas al proceso principal, sin el cual no pueden existir. Pueden solicitarse antes de interponer la demanda, junto con la demanda o después de interpuesta la demanda, pero en cualquier caso deberán ir acompañadas de una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente⁷³. Esto puede plantear problemas específicos en el caso de medidas provisionales destinadas a impedir que se produzca una infracción inminente, donde lo que se pretende es, más que el aseguramiento de la ejecución de una ulterior sentencia sobre el fondo, la obtención de una tutela preventiva. En estos casos, si la medida cautelar prospera, no se produce la infracción, y en consecuencia el titular de los derechos no necesita ya ejercitar una posterior acción sobre el fondo del asunto. Pero dado que las medidas cautelares son instrumentales, se le exige emprender dicha acción⁷⁴, que no podrá ser de condena a una indemnización de daños y perjuicios, pues no se han podido causar⁷⁵, sino que tendrá que ser necesariamente bien mero-declarativa, bien de condena de no hacer futuro (o de prohibición)⁷⁶, y cuyo verdadero propósito será confirmar la medida cautelar y otorgar a la resolución efecto de cosa juzgada, del que en caso contrario carecería. Esta complejidad procesal podría salvarse instituyendo un sistema de tutela sumaria de estos derechos⁷⁷. Obtenida tal tutela por su titular, sería el supuesto infractor quien, en su caso, tendría que instar un proceso declarativo para que se afirmara la licitud de su conducta⁷⁸. Aunque la PDA rechaza la tutela sumaria para evitar las infracciones inminentes contra la propiedad intelectual y se decanta por el sis-

⁷³ Precisamente por ello son medidas judiciales: como son instrumentales de un proceso judicial, tienen que ser dictadas por el mismo órgano judicial competente para conocer sobre el fondo del asunto (cfr. art. 723 LEC).

⁷⁴ Cuestión distinta es que, como frecuentemente ocurre cuando se adopta una medida cautelar en este ámbito, no sea necesario ejercitar la acción sobre el fondo porque las partes lleguen a un acuerdo (transacción) para resolver el conflicto.

⁷⁵ Afirma ARMENGOT VILAPLANA, aunque es discutible, que la pretensión de este proceso principal debe referirse a la misma situación jurídica para la que se adoptó la medida cautelar; lo que entiende no ocurre cuando se trata de una medida cautelar de suspensión y la pretensión del proceso principal es exclusivamente la de condena a una indemnización por daños y perjuicios. En su opinión, tendría que ir acompañada por una pretensión de cesación de la conducta ilícita para cuya suspensión se solicitó la medida cautelar (cfr. ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, La Ley, Madrid, 2003, p. 511).

⁷⁶ Vid. ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., «La tutela cautelar de la propiedad intelectual en el proceso civil», *RGD*, n. 619, abril de 1996, pp. 3766-3770.

⁷⁷ Un alto porcentaje de los litigios relativos a la propiedad intelectual en los Estados Unidos se resuelven mediante juicios sumarios, por ejemplo.

⁷⁸ Vid. VALLS GOMBAU, J. F., «Medidas cautelares en la Ley de Protección Intelectual», en *Medidas cautelares por razón de la materia*, dir. Fernández-Ballesteros, CGPJ, Madrid, 1997, p. 190, y los autores que cita.

tema de las medidas cautelares, como el Acuerdo sobre los ADPIC o la vigente legislación española⁷⁹, nada impide a los Estados miembros optar por aquella alternativa. Recordemos que estamos ante una Directiva de mínimos, y que los Estados pueden adoptar medios más favorables para los titulares de protección de sus derechos, como sería acoger un sistema de tutela sumaria para infracciones inminentes⁸⁰.

El carácter instrumental de las medidas contempladas por los artículos 10 y 11 PDA se aprecia en el artículo 10.3 PDA, en relación con las medidas provisionales, cuando establece que quedarán revocadas si el demandante no emprende la acción sobre el fondo en el plazo máximo de 31 días naturales⁸¹ a partir del día en que el titular tuvo conocimiento de los hechos en que se basa la medida⁸². Es criticable, sin embargo, que el artículo 11 PDA no establezca idéntica causa de extinción de las medidas cautelares en sentido estricto. Siendo evidente su naturaleza instrumental, puesto que van destinadas a asegurar la efectividad de una condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de una infracción de los derechos de propiedad intelectual, sólo tienen sentido cuando acompañan a una acción sobre el fondo. Por ello, siguiendo el espíritu de los artículos 8.3 y 10.3 PDA, entiendo que también en este supuesto la medida cautelar ha de ser revo-

⁷⁹ No comparto la opinión de algunos autores que estiman que las medidas cautelares de la LPI no son verdaderamente tales, sino que se aproximan a la tutela sumaria. Tal es el caso de DELGADO PORRAS, para quien buscan efectos análogos a los propios de las acciones posesorias (cfr. DELGADO PORRAS, A., *Panorámica de la protección civil y penal de la propiedad intelectual*, Civitas, Madrid, 1988, pp. 96-98), o de CARRASCO, quien opina que algunas medidas cautelares, como la de suspensión, no dependen necesariamente de la existencia de un proceso principal posterior y son, en este sentido, especies de juicios sumarios (cfr. CARRASCO PERERA, A., «Comentario al artículo 136 LPI», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinados por Rodrigo Bercovitz, 2.ª ed., Tecnos, Madrid, 1997, p. 1802). Para una crítica de la nueva LEC en cuanto que prevé medidas cautelares anticipatorias y no desarrolla suficientemente la tutela sumaria, *vid.* FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, M. A., «Comentario al artículo 726 LEC», en *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, coordinada por Fernández-Ballesteros, Rifá Soler y Valls Gombáu, Iurgium Editores, Barcelona, 2000, vol III, pp. 3265-3270. En su opinión, un sistema general y completo de tutela sumaria conjuraría el peligro de que los demandantes traten de obtener como medida cautelar lo que debería ser objeto de un juicio sumario.

⁸⁰ De hecho, se admite en el ordenamiento español el recurso a las acciones posesorias para obtener una tutela sumaria de los derechos de propiedad intelectual (en concreto a la acción posesoria del artículo 250.1.4.º LEC, antiguo interdicto de retener), si bien frente a las medidas cautelares presentan la desventaja de que son menos rápidas. *Vid.* CARRASCO PERERA, «Comentario al artículo 136 LPI», *cit.*, p. 1808; u ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, «La tutela cautelar de la propiedad intelectual en el proceso civil», *cit.*, pp. 3770 y 3778.

⁸¹ *Vid.* en el mismo sentido el artículo 50.6 del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual este tipo de medidas provisionales quedarán sin efecto, a decisión del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable establecido, cuando la legislación del Estado miembro lo permita, por la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no podrá ser superior a veinte días hábiles o treinta y un días naturales, si este plazo fuera mayor.

⁸² Obsérvese que se toma como *dies a quo* del cómputo de este plazo de 31 días aquel a partir del cual el titular tuvo conocimiento de los hechos en que se basa la medida, mientras que el artículo 8.3 PDA, en relación con la incautación de las mercancías litigiosas como medio para asegurar las pruebas, cuenta el mismo término de 31 días desde aquel en que se ejecutó la incautación. No se entiende esta diversidad de criterios que, en mi opinión, carece de justificación. Me parece preferible la opción del artículo 8.3 porque, al basarse en criterios objetivos, otorga mayor seguridad jurídica a los implicados.

cada si en ese plazo de 31 días no se interpone la demanda sobre el fondo. En cuanto al *dies a quo* del cómputo de ese plazo, dada la injustificada divergencia entre los artículos 8.3 y 10.3, y aunque estimo preferible el criterio objetivo de aquél⁸³, entiendo que sería el día en que el titular tuvo conocimiento de los hechos en que se basa la medida, como dispone el artículo 10.3, por evitar diferencias asistemáticas entre dos figuras que se encuentran tan próximas. En cualquier caso, la armonización del plazo para el ejercicio de la acción principal una vez adoptada una medida como las descritas es de agradecer, dado que cada vez es más habitual que las supuestas infracciones excedan de las fronteras de un único Estado miembro, lo que frecuentemente motivará la incoación de procedimientos en varios Estados a la vez. Además, teniendo en cuenta que los procesos sobre infracciones de derechos de propiedad intelectual suelen requerir una complicada preparación y muchas pruebas, es conveniente que el plazo fijado sea superior a los veinte días que contempla el artículo 730.2.II LEC, que en su caso tendría que ser modificado a estos efectos⁸⁴.

Los presupuestos fundamentales para la adopción de estas medidas son dos, que deben apreciarse desde el prisma de la proporcionalidad que se predica de la tutela cautelar: el *fumus boni iuris* y el *periculum in mora*⁸⁵. El primero es la apariencia de buen derecho en el solicitante o, lo que es lo mismo, una «seguridad suficiente» de que el solicitante es el titular del derecho y que éste se está infringiendo o su infracción es inminente. A fin de acreditar esa apariencia de buen derecho el solicitante tendrá que aportar un principio de prueba (o prueba semiplena) del que derive la previsibilidad de obtener un pronunciamiento favorable sobre el fondo, sin prejuzgarlo. Es en este sentido en el que el artículo 10.1.II PDA, como el artículo 50.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, permite a las autoridades judiciales exigirle al demandante la facilitación de todas las pruebas razonablemente accesibles que justifiquen la adopción de la medida provisional⁸⁶. Aunque el artículo 11 no contiene una previsión similar para las medidas cautelares, ésta debe inferirse de la propia finalidad de la norma.

El segundo de los presupuestos es el peligro en la demora, es decir, que la tardanza en la resolución de la cuestión sobre el fondo genere un riesgo que ame-

⁸³ Cfr. nota n.º 2.

⁸⁴ Cfr. «Synthesis of issues concerning difficulties and practices in the field of enforcement», documento preparado por el Secretariado para el *Consultation Meeting on Enforcement*, organizado por la OMPI en Ginebra, 11 a 13 de septiembre de 2002, p. 7.

⁸⁵ Sobre los presupuestos de las medidas cautelares en el ordenamiento español puede verse, además del artículo 728 LEC, la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de abril de 1993 (RTC 1993/148), que señala: «Aunque el incidente cautelar entraña un juicio de cognición limitada en el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal, sí ha de verificar la concurrencia de un peligro de daño jurídico para el derecho cuya protección se impetra derivado de la pendencia del proceso, del retraso en la emisión del fallo definitivo (*periculum in mora*) y la apariencia de que el demandante ostenta el derecho invocado con la consiguiente probable o verosímil ilegalidad de la actuación administrativa (*fumus boni iuris*) y, de otro lado, valorar el perjuicio que para el interés general (en este caso asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales) acarrearía la adopción de la medida cautelar solicitada».

⁸⁶ Vid. el artículo 728.2 LEC.

nace la efectividad del proceso y la sentencia. En el caso de las medidas provisionales, este riesgo es el de que la consumación o la prolongación de la infracción ocasione perjuicios graves para el titular de los derechos (cfr. art. 10.1.I PDA). En el caso de las medidas cautelares, es el de que el transcurso del tiempo ponga en peligro el cobro de la indemnización de daños y perjuicios, porque el demandado pueda alzar entretanto los bienes que conforman su patrimonio (cfr. art. 11.1.I PDA). Este requisito explica que no tenga sentido adoptar estas medidas cuando lleva tiempo produciéndose la infracción sin que el titular de los derechos, conociendo tal circunstancia, haya reaccionado⁸⁷.

Tanto la apariencia de buen derecho como el peligro en la demora son conceptos jurídicos indeterminados cuya concurrencia deberá apreciarse en el caso concreto a la luz del principio de proporcionalidad que caracteriza este tipo de medidas. No lo dicen expresamente los artículos 10 y 11 PDA, pero así se desprende del artículo 3 PDA y, más específicamente, de su Exposición de Motivos, según la cual al establecer estas medidas se velará «por la proporcionalidad de las medidas provisionales respecto a las particularidades de cada caso». Ello obligará a ponderar los distintos intereses en conflicto y a conceder la medida provisional o cautelar únicamente cuando sea estrictamente necesario, de acuerdo con las circunstancias del caso, y de la forma menos lesiva para el sujeto pasivo⁸⁸. Téngase en cuenta que con estas medidas no se pretende sancionar una conducta ilícita (entre otros motivos, porque en este estadio todavía no existe certeza de que exista una conducta ilícita que sancionar), sino únicamente asegurar que si la sentencia definitiva concluye que se han infringido los derechos de propiedad intelectual, tal pronunciamiento sea efectivo⁸⁹. En el análisis de

⁸⁷ Vid. en este sentido el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de enero de 2003 (JUR 2003\128457). En contra, sin embargo, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de abril de 2001 (JUR 2001\191669), entre otros.

⁸⁸ Algo que dejaba entrever la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de abril de 1993 (RTC 1993\148) citada y que clarifica la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.^a) de 20 de mayo de 1999 (RJA 1999\6150) cuando explica el *modus operandi* que ha de seguir el juzgador en los incidentes cautelares, y que es el siguiente: «a) Determinará, por lo pronto, si «*ictu oculi*», es decir, a simple golpe de vista, «*prima facie*», esto es: en una primera aproximación al problema de fondo, y sin prejuzgar la solución definitiva que en su día deba dictarse, es razonable presumir que asiste la razón en cuanto al fondo a quien solicita la cautela («*fumus boni iuris*»), y que, en consecuencia, el tiempo que necesariamente ha de transcurrir hasta dictar la sentencia (relativamente fácil de calcular conociendo el número de asuntos pendientes y que por orden cronológico tienen que ser despachados antes), puede traducirse en un daño para el que, por llevar razón presumiblemente acabará obteniéndola («*periculum in mora*»).

»b) Verificado que esos presupuestos concurren, todavía ha de llevar a cabo otra operación antes de otorgar la medida cautelar: ponderar los intereses en conflicto, bien sea conflicto entre el interés general y el interés particular, o se plantee entre dos intereses generales distintos, o incluso entre dos intereses particulares».

⁸⁹ Se ha afirmado que para las medidas anticipatorias tanto el grado de certeza del *fumus boni iuris* como el riesgo del *periculum in mora* han de ser mayores que para las medidas asegurativas (cfr. VALLS GOMBAU, J. F., «Medidas cautelares en la Ley de Protección Intelectual», en *Medidas cautelares por razón de la materia*, dir. Fernández-Ballesteros, CGPJ, Madrid, 1997, p. 188). Es cierto que las medidas anticipatorias, en cuanto que adelantan las medidas que puede establecer la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto, pueden requerir una mayor apariencia de buen derecho. Sin embargo, la mayor diferencia entre uno y otro tipo de medidas cautelares reside en el *periculum in mora*. El peligro que pretenden atajar las medidas asegurativas es el riesgo de ejecu-

los presupuestos a través del prisma de la proporcionalidad deben tomarse en consideración los siguientes criterios. En primer lugar, cuanto mayor sea la apariencia de buen derecho, menor será el peligro en la demora necesario para que se conceda la medida cautelar, y viceversa⁹⁰. En segundo lugar, si se trata de una medida anticipatoria, hay que analizar si una indemnización de los daños causados por la consumación o prolongación de la infracción es o no apta para satisfacer plenamente los intereses del titular de los derechos⁹¹. Si lo es, difícilmente procederá otra medida provisional que no sea la prestación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular por los daños que pueda causarle la continuación de la conducta supuestamente ilícita durante la sustanciación del proceso. Si la indemnización de daños no fuera suficiente para satisfacer al titular de los derechos, o lo que es lo mismo, si la consumación o prolongación de la infracción le pudiera causar al titular de los derechos daños irreparables, entonces procedería la ponderación de intereses, teniendo muy presente el grado de apariencia de buen derecho del demandante: los daños que la consumación o prolongación de la supuesta infracción causen al titular de los derechos son argumentos a favor de la adopción de la medida cautelar; los daños que la medida cautelar pudiera ocasionar a su sujeto pasivo operarían en contra⁹². Un criterio más en el ámbito de la propiedad intelectual en sentido es-

ción infructuosa de la sentencia. El que conjuran las medidas anticipatorias es el riesgo de que se produzca el daño que la sentencia definitiva habría evitado si se hubiera podido dictar inmediatamente. Al respecto puede verse ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., «La tutela cautelar de la propiedad intelectual en el proceso civil», *RGD*, n. 619, abril de 1996, pp. 3777-3778.

⁹⁰ Así se afirma en los Estados Unidos. Los órganos judiciales estadounidenses adoptan medidas cautelares en dos casos: bien cuando el solicitante prueba su apariencia de buen derecho (*likelihood of success on the merits*) y la posibilidad de que, de no adoptarse la medida, sufra un daño irreparable, que se suele presumir si se acredita aquélla; bien cuando el solicitante demuestra que existen serias dudas sobre la cuestión de fondo, pero que los daños que sufriría si no se dictase la medida serían superiores a los que padecería el demandado si se dictara. En realidad, como explican NIMMER, M. B. y NIMMER, D., *Nimmer on Copyright*, vol. 4, Matthew Bender, Nueva York, San Francisco, 2001, § 14.06[A], son los dos extremos de un mismo segmento. Cuanto más clara esté la apariencia de buen derecho, menos necesidad hay de tener que probar el riesgo de sufrir daños. Por el contrario, cuando es más dudosa la cuestión sobre el fondo, la cautelar sólo se concederá cuando el demandante tenga mucho que perder si no se adopta.

⁹¹ En el ámbito de la propiedad intelectual debe tenerse en cuenta que tanto la dificultad de valorar el daño producido por una infracción como su carácter irreparable en algunos casos (daños morales, pérdida de *goodwill*...) pueden ser argumentos a favor de la concesión de la medida cautelar.

⁹² En el Reino Unido se ha evolucionado hacia una solución similar a esta propuesta que atiende fundamentalmente a la ponderación de intereses. Hasta 1975, para conceder una medida cautelar se aplicaba un doble criterio. Primero se determinaba si el demandante había demostrado la existencia de una alta probabilidad de obtener una sentencia favorable sobre el fondo, teniendo en cuenta las posibles vías de defensa que pudiera oponer el demandado. A tal efecto las partes se servían normalmente de pruebas documentales para hacer valer su posición. Si el demandante conseguía probar esa alta probabilidad de obtener sentencia favorable, entonces la Corte tenía que ponderar los intereses en juego para determinar si era más conveniente impedir que el demandado prosiguiera con su conducta supuestamente ilícita o si, por el contrario, era preferible permitirle proseguir con su conducta y concederle al demandante una indemnización por los daños sufridos por tal motivo durante la sustanciación del proceso en caso de que la sentencia sobre el fondo fuera estimatoria. La Cámara de los Lores varió esta doctrina en el caso *American Cyanamid contra Ethicon* ([1975] RPC 513), sobre una supuesta infracción de patentes. Desde esta resolución al demandante le basta con probar que existe una cuestión seria para ser juzgada, y ya no necesi-

tricto es el de si el ejercicio de los derechos supuestamente vulnerados corresponde a su titular o si, por el contrario, está atribuido a una entidad de gestión. En el primer caso, denegar la medida cautelar es obligar al titular a una explotación de sus derechos que, de no mediar la infracción, podrían no haber consentido, resarcíendole, eso sí, con una indemnización de daños y perjuicios. En cierto modo, y durante el tiempo que durara el proceso, se le estaría imponiendo una «cesión» de sus derechos a cambio de una compensación económica. Tal circunstancia supone un daño irreparable que puede servir como argumento a favor de la concesión de la medida. En cambio, en el segundo caso, estando las entidades de gestión obligadas a otorgar las autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados que se le soliciten⁹³, al infractor le habría bastado con pedir permiso a la entidad correspondiente y pagar la remuneración oportuna para que su conducta fuera lícita, sin que la entidad pudiera denegárselo. Aquí el daño causado por la infracción es exclusivamente patrimonial, y la indemnización lo repara íntegramente, lo que es un argumento en contra de la medida cautelar. Por ello, por ejemplo, siendo una entidad de gestión la que solicita la medida cautelar anticipatoria, no debe proceder cuando el demandado consigna la cantidad reclamada como consecuencia de supuesta la infracción.

A los requisitos anteriores puede añadirse un tercero que la PDA establece como facultativo para los órganos judiciales. Éstos pueden supeditar la concesión de la medida provisional o cautelar a la prestación de garantías adecuadas por quien la pretenda para responder de los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionársele al demandado si con posterioridad se revoca por ponerse de manifiesto que carecía de fundamento (cfr. arts. 10.4 y 11.2 PDA)⁹⁴. En efecto, como establecen los artículos 10.5 y 11.3 PDA, inspirados en el artículo 50.7 del Acuerdo sobre los ADPIC, el solicitante de medidas provisionales o cautelares que sean derogadas o dejen de ser aplicables por una acción u omisión propia, o porque se compruebe que no ha habido infracción del derecho de propiedad intelectual, es responsable de los daños y perjuicios que la medida le haya causado al sujeto pasivo, quien está legitimado para reclamárselos⁹⁵. Pues bien, para garantizar la seriedad de la solicitud de medidas provisionales o cautelares, evitar su uso torticero y proteger al demandado, la PDA permite a los órganos judiciales competentes condicionar su concesión a la aportación

ta demostrar que tiene una alta probabilidad de obtener una sentencia favorable sobre el fondo del asunto. Se pasa entonces a la subsiguiente ponderación de intereses. Si la indemnización de daños y perjuicios que en su caso se concediera al demandante en la sentencia sobre el fondo puede compensarle adecuadamente, y el demandado está en condiciones de pagarla, se denegará normalmente la medida cautelar. Si, por el contrario, la indemnización no es bastante para compensar al demandante, habrá que analizar si el demandado, por su parte, se vería suficientemente compensado por la indemnización de daños que le tuviera que pagar el demandante si se le impusiera una medida cautelar y luego se desestimara la demanda. Si esta indemnización puede ser satisfactoria, se concederá la medida cautelar; si no, será rechazada. En caso de duda, cualquier otra circunstancia podrá servir para inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

⁹³ *Vid.* el artículo 156.1 a) LPI.

⁹⁴ *Vid.* en el mismo sentido los artículos 50.3 del Acuerdo sobre los ADPIC y 728 LEC. Un ejemplo lo encontramos en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de marzo de 2002 (JUR 2003\40867).

⁹⁵ Como es lógico, esta indemnización de daños sólo puede concederse a instancia del perjudicado.

de garantías adecuadas, que podrán ser reales (consignación, prenda, hipoteca) o personales (fianza, aval). En cualquier caso, tienen que ser garantías proporcionadas y no disuasorias⁹⁶. En España, la obligación de prestar caución aparece en el artículo 728.3 LEC⁹⁷, no pudiendo darse cumplimiento a la cautela mientras el solicitante no satisfaga la caución impuesta (art. 737 LEC).

Tanto las medidas provisionales como las cautelares pueden ser adoptadas sin oír a la otra parte, tal y como prevén los artículos 10.2 y 11.1.I PDA, que desarrollan lo dispuesto por el artículo 50.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Según el artículo 10.2, las medidas provisionales pueden adoptarse, cuando proceda, sin oír a la otra parte, y en particular cuando el retraso pueda ocasionar un perjuicio irreparable al titular del derecho. Piénsese que la eficacia de estas medidas, sobre todo de aquellas tendentes a evitar la consumación de una infracción, está condicionada a la rapidez con que se adopten y al factor sorpresa, y las exigencias de celeridad no siempre pueden conciliarse con el principio de contradicción⁹⁸. Ello no obstante, el derecho de defensa queda a salvo por dos razones. Primero, porque la adopción de medidas provisionales sin oír a la persona que resultará afectada por las mismas es, al menos teóricamente, excepcional, y sólo procederá cuando, de lo contrario, la medida pueda resultar inefectiva. Segundo, porque el demandado debe ser informado inmediatamente después de la ejecución de estas medidas, y se le faculta para solicitar su revisión, trámite en el que tendrá derecho a ser oído. En tal caso el órgano judicial tendrá que decidir dentro de un plazo razonable si confirma, revoca o modifica las medidas adoptadas⁹⁹. A diferencia de lo dispuesto por el artículo 10.2 en relación con las medidas provisionales, el artículo 11 no establece expresamente para las medidas cautelares adoptadas sin audiencia del demandado la obligación de comunicarle sin dilación la ejecución de la medida, ni la posibilidad de éste de solicitar su revisión. El derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de contradicción imponen, ello no obstante, la concesión de idéntico medio de defensa al sujeto pasivo.

VII. MEDIDAS DEFINITIVAS QUE SE PUEDEN ADOPTAR EN UNA SENTENCIA RELATIVA AL FONDO

Si la sección IV del capítulo II de la PDA se refiere a las medidas provisionales o cautelares que puede adoptar la autoridad judicial para asegurar la efec-

⁹⁶ Téngase en cuenta que la exigencia de garantías desproporcionadas puede desincentivar la solitud de este tipo de medidas por los titulares de los derechos, como pone de manifiesto el Secretariado de la OMPI en «Synthesis of issues concerning difficulties and practices in the field of enforcement», *cit.*, p. 7.

⁹⁷ Y procederá cuando no se disponga otra cosa, según establece este precepto.

⁹⁸ En el mismo sentido, el artículo 733.2 LEC le permite al órgano judicial acordar las medidas cautelares solicitadas por el demandante sin oír al sujeto pasivo de las mismas, siempre que lo justifiquen razones de urgencia o que la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar.

⁹⁹ Los artículos 733.2.II y 739 y siguientes LEC permiten al sujeto pasivo de la medida cautelar adoptada sin su audiencia formular su oposición a la misma. En este trámite de impugnación de la medida cautelar podrá esgrimir cualquier motivo que se oponga a su procedencia.

tividad de una eventual sentencia estimatoria y evitarle daños al demandante durante la fase de litispendencia, las secciones V, VI y VII aluden a las medidas definitivas que pueden contenerse en la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto estimando probada la infracción. La Propuesta distingue tres tipos de medidas definitivas, que son compatibles entre sí y, en consecuencia, acumulables. En primer lugar, aquellas que buscan la cesación de la conducta ilícita y la remoción de sus efectos (sección V). En segundo lugar, las que pretenden el resarcimiento del titular de los derechos infringidos (sección VI). Por último, las que dan publicidad de la sentencia condenatoria (sección VII). Todas ellas tienen en común el que para que puedan adoptarse es necesario que el demandante pruebe que es titular de los derechos y que el demandado los ha infringido. También el estar presididas por el principio del menor coste, que se deduce del principio de proporcionalidad consagrado por los artículos 3 y 4 PDA, y que se traduce en la adopción de la menos gravosa de las medidas que satisfagan los intereses del titular de los derechos infringidos. Vamos a verlas con más detalle.

1. MEDIDAS DE CESACIÓN Y REMOCIÓN

Las medidas que pertenecen al primero de los grupos citados están destinadas a poner fin a esa conducta que se ha probado vulnera los derechos de propiedad intelectual, y entre ellas se incluyen la retirada de las mercancías ya comercializadas en que se concreta la infracción, la exclusión de los circuitos comerciales tanto de las mercancías ilícitas como de los materiales e instrumentos que han servido principalmente para su confección, la destrucción de dichas mercancías, medidas preventivas destinadas a impedir que la infracción siga produciéndose y medidas alternativas para el caso de que el infractor hubiera actuado sin culpa alguna. En puridad, podría distinguirse entre medidas de cesación propiamente dichas, que pretenden poner fin a la conducta ilícita y se califican en la PDA como preventivas, y medidas de remoción, que buscan devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de que se produjera la infracción.

La mayoría de las medidas previstas por la PDA se encuentran ya, de una u otra manera, en nuestras Leyes de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas. En concreto, se contemplan específicamente la suspensión de la conducta infractora (arts. 139.1 a) LPI, 63 a) LP y 41.1 a) LM)¹⁰⁰, la prohibición de reanudar la infracción (arts. 139.1 b) LPI, 63 e) LP y 41.1 c) LM)¹⁰¹, la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos (arts. 139.1 c) LPI, 63 c) LP¹⁰² y 41.1 c) LM), su destrucción (arts. 139.1 c) LPI, 63 e) LP y 41.1 d) LM), la inutilización y, en su caso, destrucción de los elementos destinados exclusivamente a realizar la

¹⁰⁰ Estos dos últimos aluden a la cesación de los actos infractores, con el mismo sentido que el artículo 139.1 a) LPI.

¹⁰¹ Aunque los dos últimos no aluden expresamente a esta medida, puede considerarse incluida entre las necesarias para evitar que prosiga la violación a las que se refieren estos preceptos.

¹⁰² Que se refiere al embargo de los bienes producidos o importados con infracción de patente.

infracción (arts. 139.1 d) LPI, 63 c), d) y e) LP y 41.1 c) LM)¹⁰³ y su comiso (arts. 139.3 LPI y 63 d) LP)¹⁰⁴. Estas últimas medidas tienen naturaleza real y carácter accesorio respecto de la pretensión principal, que es la de cesación propiamente dicha. En cualquier caso, se debe entender que el listado de medidas contempladas por estos artículos no constituye un *numerus clausus*.

La primera medida contenida en la sección V del capítulo II de la PDA es la retirada por cuenta del infractor de las mercancías que se han probado ilícitas¹⁰⁵. Aunque el texto del artículo no lo precisa, de la Exposición de Motivos se extrae que se refiere a ejemplares «comercializados», es decir, ya distribuidos en el mercado¹⁰⁶, permitiendo al titular de los derechos instar su retirada a costa del patrimonio del infractor, quien tendrá que abonar no sólo los gastos derivados de esta operación, sino también las indemnizaciones que haya que satisfacer a sus propietarios¹⁰⁷. Se trata de una medida propia de la práctica judicial holandesa, que no se contempla en otros ordenamientos nacionales de nuestro entorno, como tampoco en el Acuerdo sobre los ADPIC, y de muy difícil ejecución práctica. Su aprobación requeriría la modificación del artículo 139.4 LPI, del que se desprende que no pueden retirarse aquellos ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal¹⁰⁸.

Distinta de la anterior es la medida contenida en el artículo 13 PDA bajo la rúbrica «[r]etirada de los circuitos comerciales», que viene a reproducir lo dispuesto por

¹⁰³ La Ley de Marcas no lo establece expresamente, pero esta medida debe entenderse incluida entre las encaminadas a evitar que prosiga la violación, y siempre dentro de los márgenes del principio de proporcionalidad. En cuanto a la Ley de Patentes, permite el embargo de estos bienes, así como su incautación, su *transformación* y, como último recurso para evitar la infracción, su destrucción.

¹⁰⁴ Ambos preceptos permiten al titular del derecho infringido pedir la entrega de los bienes ilícitos a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios. El artículo 139.3 especifica que estos bienes se valorarán a precio de coste, mientras que el artículo 63 d) precisa que si el valor de estos bienes excede de la indemnización debida, el titular de los derechos deberá abonar a la otra parte la diferencia. Este tipo de medidas no se prevé en la Ley de Marcas, seguramente porque mientras que en el caso de las patentes y los derechos de propiedad intelectual la infracción se concreta en el propio producto, en el caso del derecho de marca la violación afecta al signo que identifica al producto, pero no al producto en sí. De ahí también que la destrucción del mismo tenga un carácter residual frente a la cesión con fines humanitarios.

¹⁰⁵ Medida sugerida ya en el § 29 de la Resolución del Parlamento Europeo de 4 de mayo de 2000 relativa al Libro Verde de la Comisión sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior (A5-0096/2000).

¹⁰⁶ *Vid.* el texto explicativo de la PDA, pp. 12 y 21. Sólo esta interpretación, por otra parte, distingue esta medida de la prevista por el artículo 13.

¹⁰⁷ Como excepción a la regla de que las sentencia afectan a quienes fueron parte en el proceso (cfr. art. 222.3 LEC), entiendo que no será preciso demandar a todos cuantos puedan verse afectados por esta medida de remoción, pues si así fuera sería procesalmente inviable.

¹⁰⁸ *Vid.* en el mismo sentido el artículo 159.V de la Ley italiana sobre el derecho de autor y los derechos conexos a su ejercicio. Téngase en cuenta, sin embargo, que quien compra a un vendedor ambulante una copia pirata de una obra o prestación protegida por la propiedad intelectual o un producto con usurpación de marca a precio muy inferior al normal de mercado, normalmente conocerá (o debería haber conocido empleando una diligencia media) que se trata de un ejemplar ilícito, y carecerá de la buena fe que exige el precepto. Ahora bien, parece poco probable que el titular de los derechos infringidos vaya a ejercitar frente a él esta facultad de retirada.

el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. Ante una infracción de los derechos de propiedad intelectual ya constatada, la autoridad judicial podrá ordenar que se aparten de los circuitos comerciales, sin ningún tipo de indemnización, tanto las mercancías infractoras como los materiales e instrumentos que hayan servido principalmente a su creación o fabricación. Significa que esos bienes no podrán ser comercializados, lo que se conseguirá a través de su incautación o confiscación¹⁰⁹. Con ello se pretende evitar que la venta de esas mercancías ilícitas pueda causar daños al titular de los derechos infringidos y que los bienes utilizados para fabricarlas puedan servir en el futuro para consumir nuevas infracciones similares.

Esta medida encuentra sus equivalentes en la legislación española. Los artículos 139.1, letras c) LPI, 63 c) LP y 41 c) LM se refieren a la remoción de los ejemplares ilícitos¹¹⁰ y tienen el mismo alcance que el apartamiento de los circuitos comerciales de las mercancías que se ha comprobado infringen un derecho de propiedad intelectual del artículo 13 PDA. En cuanto a la medida consistente en la retirada del comercio de los materiales e instrumentos que hayan servido *principalmente* para la creación o fabricación de las mercancías ilícitas contenida también por el artículo 13 PDA, coincide en lo fundamental con la de embargo de los medios *exclusivamente* destinados a la producción de objetos o realización de procedimientos con violación de patente, salvo en el matiz subrayado. Sin embargo, presenta mayores diferencias con relación a la medida prevista por el artículo 139.1 d) LPI, que alude a la inutilización y, en caso necesario, destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos¹¹¹. Para empezar, dispone aquél la retirada del comercio de los materiales y aparatos a través de los cuales se comete la infracción, mientras que el artículo 139.1 d) prevé su inutilización, procediendo su destrucción sólo en caso necesario¹¹². Además, confirmando el carácter preventivo (no sancionador) de este tipo de normas, y con el fin de evitar enriquecimientos injustos por parte del titular de los derechos infringidos a costa del patrimonio del infractor, el artículo 139.3 LPI permite a aquél optar por quedarse con esos materiales, pero pagando su precio de coste, que se compensará con la indemnización de daños y perjuicios de la que pueda ser acreedor¹¹³, en lo que constituye una for-

¹⁰⁹ En el mismo sentido, el artículo 8.2 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DDA-SI), establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que los titulares de los derechos de propiedad intelectual perjudicados por una infracción puedan solicitar la incautación del material ilícito.

¹¹⁰ «Retirada del comercio», «embargo» y «retirada del tráfico económico», respectivamente.

¹¹¹ Similar a las que pueden encontrarse en el artículo 159 de la Ley italiana sobre el derecho de autor y los derechos conexos a su ejercicio, en el artículo L. 335-1 CPI francés, en el párrafo 99 UrhG o en el artículo 201 del Código del derecho de autor y los derechos conexos portugués.

¹¹² La destrucción de estos materiales e instrumentos no está prevista, sin embargo, por la PDA.

¹¹³ Igual el artículo 159.IV de la Ley italiana sobre el derecho de autor y los derechos conexos a su ejercicio, y similares el párrafo 99 UrhG alemana, en relación con su párrafo 98.2, y el artículo 87.2 de la Ley belga sobre el derecho de autor y los derechos conexos (que requiere mala fe del demandado para que proceda la confiscación, pues de lo contrario se compensará el valor de estos bienes con la indemnización de daños y perjuicios debida al titular de los derechos infringidos).

ma de comiso no prevista por la PDA. Por último, la PDA muestra una mayor severidad desde el punto de vista de los materiales y aparatos a los que puede afectar esa medida. Mientras que el artículo 139.1 d) es aplicable a los bienes destinados *exclusivamente* a la reproducción de ejemplares ilícitos¹¹⁴, lo que significa que no pueden tener otra función¹¹⁵, la medida del artículo 13 PDA se aplicará a los materiales e instrumentos que hayan servido *principalmente* a la creación o fabricación de ejemplares ilícitos¹¹⁶, aunque puedan servir también a otros propósitos. La razón de que la Comisión Europea haya optado por esta alternativa es que hoy en día la mayoría de las infracciones se cometen con instrumentos de reproducción digital que pueden servir para múltiples fines, y no todos ellos ilícitos. En este sentido, tanto la LPI, como la LP, están anticuadas y, en su caso, tendrán que ser revisadas.

Como un paso más dentro de las medidas de cesación previstas por la PDA, su artículo 14 faculta a las autoridades judiciales competentes para destruir las mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual o industrial, sin que el infractor tenga derecho a indemnización alguna. Esta medida es idéntica a la contemplada por el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC y, como ésta, se refiere exclusivamente a las mercancías en que se concreta la infracción, y no a los materiales e instrumentos con los que se hayan fabricado. El artículo 139.1 c) LPI ya contempla esta posibilidad, que la letra d) del mismo artículo extiende también, como sabemos, a los elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos. Aparece también en los artículos 63 e) LP y 41.1 d) LM, aunque en ambos casos como último recurso. El artículo 63 e) LP sólo permite la destrucción de las mercancías litigiosas (también de los medios destinados a su producción) cuando sea indispensable para impedir la violación de la patente, y en ningún caso cuando baste su transformación para que cese la vulneración. Por su parte, el artículo 41.1 d) LM es-

¹¹⁴ *Vid.* en el mismo sentido el artículo 159.I de la Ley italiana sobre el derecho de autor y los derechos conexos a su ejercicio (el párrafo II del mismo artículo establece que si una parte separable de ese bien puede usarse para otros fines, el interesado podrá solicitar su separación, a sus expensas). El parágrafo 99 de la UrhG alemana se refiere a instrumentos destinados exclusiva o casi exclusivamente a la fabricación de copias ilícitas.

¹¹⁵ Lo que plantea importantes problemas de interpretación, como pone de manifiesto CARRASCO PERERA, «Comentario al artículo 134 LPI», *cit.*, p. 1779. Téngase en cuenta que si los instrumentos en cuestión tienen que estar destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos, su inutilización los convertiría en objetos inútiles y, en la práctica, equivaldría a su destrucción. De igual forma, la facultad que el artículo 139.2 le concede al infractor de solicitar que su inutilización o destrucción se efectúe en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita cuando sean susceptibles de otras utilidades matiza la norma anterior (*vid.* § 98.3 UrhG). Una posibilidad es interpretar que cuando el artículo 139.1 d) alude a los elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos se refiere a aquellos que, con independencia de que admitan otros usos, se han utilizado únicamente con la finalidad de infringir los derechos de propiedad intelectual. Otra alternativa, que me parece más adecuada, es entender que le incumbe al infractor la prueba de que los instrumentos con los que cometió la infracción admiten utilidades neutras, es decir, no infractoras. Si así lo hace, podrá servirse de la facultad que le confiere el artículo 139.2. Si no, se aplicará con todo su rigor el artículo 139.1 d).

¹¹⁶ Siguiendo la misma línea del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere a los materiales e instrumentos que se hayan utilizado *predominantemente* para la producción de bienes infractores.

tablece que no cabrá la destrucción de los productos ilícitamente identificados con una marca ajena cuando su naturaleza permita la eliminación del signo distintivo sin afectarlos, ni cuando la destrucción produzca al infractor un perjuicio desproporcionado. En los demás casos, y siempre que esos bienes ilícitamente marcados se encuentren en poder del demandado, podrá el actor optar, cuando ello sea posible, entre su destrucción y su cesión con fines humanitarios. Entiendo que ambos preceptos son conformes con el artículo 14 PDA, en la medida en que se limita a enunciar, entre las medidas de remoción, la de destrucción de las mercancías ilícitas, dejando libertad a los Estados miembros para establecer las condiciones en que procede y alternativas a la misma.

El artículo 15 PDA se refiere a las que denomina «medidas preventivas», y contiene dos disposiciones bien diferenciadas. Por un lado, contempla medidas propiamente de cesación y de prohibición. Por otro, faculta a los titulares de derechos para ejercitar acciones contra los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por terceros para infringir su propiedad intelectual.

La acción de cesación en sentido estricto aparece en el artículo 15.1 PDA¹¹⁷, y va dirigida a que se le prohíba al infractor continuar la infracción, lo que se refuerza con la posibilidad de imponer multas en caso de incumplimiento de esta resolución judicial. Requiere, por lo tanto, la prueba no sólo de la titularidad de los derechos y de la infracción, sino también de que dicha infracción se prolonga en el tiempo o existe peligro de que se repita¹¹⁸. Como vemos, se trata de una acción encaminada a impedir que la infracción continúe, pero no a prevenir que se cometa. La prohibición de cometer una infracción inminente está prevista como medida cautelar, según vimos, que, como tal, requerirá en todo caso el ejercicio de una acción sobre el fondo del asunto, lo mismo que sucede en nuestra legislación actual.

En cuanto al incumplimiento por parte del infractor de esta resolución judicial, se sancionará con el pago de una multa, que podrá combinarse, en su caso, con una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. El precepto alude a dos tipos de multas. Una primera sancionadora, que cumple una función punitiva ante una conducta ilícita por parte del infractor, y una segunda coercitiva (*astreinte*), con función disuasoria, y no ya castigadora: pretende garantizar el cumplimiento de la resolución judicial¹¹⁹. En cualquier

¹¹⁷ Lo que no deja de resultar curioso, dado que, ante una infracción que se prolonga en el tiempo o que existe el riesgo de que se repita, la acción principal es la de cesación, siendo las medidas de remoción que hemos visto hasta ahora accesorias.

¹¹⁸ Cfr. FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 2001, p. 393.

¹¹⁹ La posibilidad de imponer penas coercitivas que aseguren la ejecución de condenas de abstención como la que dimana de la acción de cesación está prevista en el ordenamiento español por el artículo 699 LEC, el cual, en relación con la ejecución no dineraria, dispone que cuando el título ejecutivo contuviere condena a hacer o no hacer o a entregar cosa distinta de una cantidad de dinero, el auto por el que se despache la ejecución requerirá al ejecutado para que cumpla lo dispuesto en el título ejecutivo, pudiendo aperebirse al ejecutado con el empleo de apremios perso-

caso, el incumplimiento de esta condena de abstención supondrá una nueva infracción consumada, frente a la cual podrá reaccionar el titular de los derechos solicitando las medidas de remoción que ya conocemos (retirada de las mercancías comercializadas, apartamiento de los circuitos de comercialización y, en su caso, destrucción) y el abono de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios¹²⁰.

La segunda clase de medidas preventivas que puede solicitar el titular de los derechos infringidos conforme al artículo 15.2 PDA es que se dirija una resolución judicial a los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por terceros para violar un derecho de propiedad intelectual. Este precepto se relaciona lógicamente con el artículo 10.1 PDA, que permite que se adopten medidas cautelares contra tales intermediarios. Se trata, en definitiva, de que las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual puedan dirigirse no sólo contra el infractor directo, sino también contra el indirecto, es decir, quien proporciona los medios para que se cometa la infracción¹²¹.

Por último, el artículo 16 PDA prevé medidas alternativas a las de cesación y remoción recién estudiadas para el caso de que el infractor haya actuado sin culpa o negligencia (y sin dolo, habría que añadir). Este precepto permite la sustitución de tales medidas por una compensación económica cuando su aplicación le causara un perjuicio desproporcionado al demandado y el titular de los derechos pudiera resarcirse razonablemente con una reparación pecuniaria, siempre que medie acuerdo. Se inspira en el parágrafo 101.1 UrhG alemana, que no exige, sin embargo, acuerdo de las partes¹²². El espíritu del artículo 16 PDA, como el del parágrafo 101.1 UrhG, es el de que con la compensación

nales o multas pecuniarias. El artículo 710 alude expresamente a multas coercitivas en el caso de incumplimiento de las obligaciones de no hacer, pero no pretenden garantizar una conducta de abstención, sino que el condenado deshaga lo mal hecho. De ahí que sólo tengan sentido cuando ello requiera un hacer personalísimo por parte del condenado, lo que no ocurre en el ámbito de la propiedad intelectual, donde la legislación especial contempla formas específicas de devolver el estado de las cosas a su situación anterior que no necesitan su cooperación. Aunque no lo establece explícitamente el artículo 710 LEC, así se desprende del artículo 1099, en relación con el artículo 1098, ambos del Código Civil.

¹²⁰ Obsérvese que éstas son las consecuencias que derivan del incumplimiento de una condena de no hacer. Efectivamente, de acuerdo con el artículo 710 LEC, en tal caso quedará el condenado obligado a deshacer lo mal hecho (lo que se consigue con las medidas de remoción) y a abonar los daños y perjuicios irrogados al demandante. La persistencia en la infracción podría subsumirse, además, como advierte el artículo 710 LEC, en el tipo penal de desobediencia a la autoridad judicial (cfr. arts. 556 y 634 CP). En un sentido similar (aunque partiendo del artículo 925 de la LEC de 1881), afirmaba CARRASCO que la condena de omisión que deriva de las letras a) y b) del artículo 139.1 LPI (entonces era el artículo 134.1) no es en sí misma ejecutable, y que la remoción de los efectos resultantes de su incumplimiento son consecuencia, realmente, de que se ha producido una nueva infracción (cfr. CARRASCO PERERA, A., «Comentario al artículo 134 LPI», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinados por Rodrigo Bercovitz, Tecnos, Madrid, 1997, pp. 1777-1778).

¹²¹ Vid. el artículo 51 LP.

¹²² La norma germana condiciona la sustitución de las medidas de cesación y remoción por la indemnización de daños y perjuicios a que la ejecución de aquéllas produzca daños graves y desproporcionados al infractor que ha actuado sin dolo o culpa y a que se pueda exigir razonablemente al titular de los derechos que admita una reparación pecuniaria.

el infractor regulariza su situación, de modo que puede continuar realizando la actividad que, hasta ese momento, se consideraba ilícita¹²³. En cierto modo, se trata de una cesión de derechos que tiene lugar *a posteriori*, y de ahí que se exija el consentimiento del titular. Por ello mismo, el criterio esencial para valorar la indemnización será el de la remuneración que se habría tenido que pagar para explotar el derecho infringido¹²⁴.

2. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y COSTAS PROCESALES

El titular de los derechos infringidos no sólo está facultado para instar la cesación de la conducta ilícita y la remoción de sus efectos, sino también para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan irrogado —cfr. art. 17 PDA—. La responsabilidad del infractor por los daños causados al titular de los derechos es subjetiva, o lo que es lo mismo, se basa en la culpa. Quiere ello decir que si la infracción no ha sido cometida con dolo o culpa del infractor («a sabiendas o con motivos razonables para saberlo», reza el primer párrafo del artículo 17.1 PDA), no procederá la condena a indemnizar, aunque sí será posible, en su caso, la adopción de las medidas de cesación y remoción que ya conocemos, las cuales, si se dan las condiciones del artículo 16 PDA, podrán ser sustituidas por la compensación económica a la que éste se refiere, según hemos estudiado¹²⁵. Se puede concluir, en consecuencia, que la acción de indemnización es independiente de la acción de cesación, y que mientras que para el éxito de aquélla se requiere el dolo o la culpa del infractor, para el de ésta basta con probar que se ha producido el hecho antijurídico de la infracción¹²⁶.

Según el artículo 17.1 PDA, el titular de los derechos infringidos tiene derecho a percibir una indemnización adecuada para reparar los daños y perjuicios su-

¹²³ Cfr. WILD, G, «Kommentar zu § 101 UrhG», en *Urheberrecht Kommentar*, dirigido por Schrickler, 2.^a ed., C.H. Beck, Munich, 1999, pp. 1560-1561.

¹²⁴ Así lo establece el parágrafo 101.1 UrhG alemana, según el cual la indemnización representará la cuantía que habría constituido la remuneración equitativa si el derecho infringido hubiera sido cedido contractualmente. El pago de esta cuantía (y su aceptación por parte del titular de los derechos), concluye, equivaldrá al consentimiento del perjudicado al ejercicio de su derecho dentro de los límites usuales.

¹²⁵ Fuera de este supuesto, que tampoco presenta mayor particularidad, ya que requiere el consentimiento de ambas partes, la PDA no contempla ninguna compensación al titular de los derechos infringidos que no se base en la culpa del infractor. No hace uso, en consecuencia, de la facultad que el artículo 45.2 del Acuerdo sobre los ADPIC concede a los Estados miembros para que permitan a los órganos judiciales conceder reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente en los casos en que el infractor no sabía ni tenía motivos razonables para saber que estaba vulnerando derechos ajenos. Dado que la Directiva es de mínimos, nada impide a los Estados comunitarios prever compensaciones para los titulares de los derechos infringidos que no se basen en la culpa del infractor. En Austria, por ejemplo, el parágrafo 86 de la Ley de Propiedad Intelectual obliga al infractor no culpable a abonar al titular de los derechos infringidos una remuneración equitativa. En España, tanto la LM como la LP prevén supuestos de responsabilidad objetiva.

¹²⁶ *Vid.* al respecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 4 de noviembre de 1996 (RJA 1996\8077).

fridos a resultas de la infracción cuando ésta haya sido cometida por el infractor a sabiendas o con motivos razonables para saberlo¹²⁷. La indemnización puede consistir en una de estas dos partidas, a elección del perjudicado¹²⁸:

a) Una indemnización por daños y perjuicios que represente el doble del importe de los cánones o derechos (regalías) que se le adeudarían si el infractor hubiere pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión —cfr. art. 17.1 a) PDA—. Según explica la propia Comisión en su Propuesta, «el objetivo de esta disposición es prever la compensación íntegra del perjuicio sufrido, en algunos casos difícil de establecer por el titular del derecho; la disposición no instaura daños y perjuicios punitivos, sino que se trata de permitir una indemnización fundamentada en una base objetiva para la que se tengan en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, tales como los gastos administrativos destinados a identificar la infracción y la búsqueda del origen de la misma»¹²⁹. Esta forma de fijar la indemnización cumple fundamentalmente dos funciones. Por un lado, facilita la prueba del daño, al servirse de criterios objetivos para su fijación. Por otro lado, y por más que la Comisión niegue su carácter punitivo, cumple una función preventiva o disuasoria. En efecto, el principal problema derivado de la utilización de la regalía dejada de percibir como criterio para determinar la indemnización de daños es que carece de poder disuasorio, ya que en caso de que el infractor sea condenado no tendrá que pagar más de aquello que habría tenido que abonar si hubiera solicitado la autorización para explotar lícitamente los derechos de propiedad intelectual vulnerados. Siendo así, le merece la pena correr el riesgo de resultar finalmente condenado. Al desaparecer esa equivalencia con el criterio contemplado por el artículo 17.1 a) PDA se desincentiva la comisión de infracciones: ahora el potencial infractor se expone a tener que pagar el doble de lo que sería la remuneración debida si actuara lícitamente¹³⁰.

No todo demandante está legitimado para optar por esta alternativa. En concreto no lo estará quien carezca de la facultad para ceder los derechos infringidos u otorgar licencias de explotación a cambio de una remuneración. Por ejemplo,

¹²⁷ Este primer párrafo del artículo 17.1 PDA reproduce el tenor del artículo 45.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹²⁸ Opción que, entiendo, deberá hacerse constar en la demanda (tal y como se desprende en nuestro ordenamiento del artículo 219 LEC), no pudiendo alterarse posteriormente —cfr. art. 412 LEC—. *Vid.*, no obstante, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1998 (RJA 1998/5852), en relación con la infracción de un modelo de utilidad, que admite que la elección del criterio para calcular la indemnización se efectúe en la fase de ejecución de la sentencia.

¹²⁹ Cfr. Texto Explicativo de la PDA, p. 22.

¹³⁰ *Vid.* en este mismo sentido el artículo 65.2 de la Ley griega sobre derecho de autor, derechos conexos y asuntos culturales, según el cual si una persona, a sabiendas o por negligencia, infringe los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a otra persona tendrá que abonarle tanto los daños morales causados como una indemnización nunca inferior al doble de la remuneración que requiere la ley o se paga normalmente por la modalidad de explotación emprendida por el infractor sin licencia. En la misma línea, dispone el párrafo 87.3 de la Ley de Propiedad Intelectual austriaca que, cuando no se pueda probar un daño mayor, el perjudicado por una infracción dolosa o culposa podrá reclamar en concepto de indemnización el doble de la remuneración equitativa que se le debería haber pagado.

según el artículo 5 PDA una persona autorizada por el autor para ejercitar el derecho de propiedad intelectual infringido está legitimada para solicitar la adopción de las medidas de carácter civil previstas por la Directiva. Podrá por lo tanto instar la adopción de medidas provisionales o cautelares, ejercitar las acciones de cesación y remoción que conocemos e incluso reclamar una indemnización de daños y perjuicios. Ahora bien, como lo normal será que esta persona sea un mero cesionario no exclusivo o licenciataria no facultado para conceder licencias o autorizaciones de explotación a terceros, a la hora de cuantificar el importe de tal indemnización, no podrá servirse del criterio del artículo 17.1 a) PDA, dado que se refiere a un lucro cesante que él nunca podría tener¹³¹.

b) Una indemnización por daños y perjuicios compensatorios que corresponda al perjuicio ocasionado por la infracción, incluido el lucro cesante —cfr. art. 17.1 b) PDA—. Frente al criterio anterior, plantea problemas probatorios, pero permite el resarcimiento no sólo del lucro cesante, sino también del daño emergente¹³². Piénsese, por ejemplo, en el daño que puede causar a la reputación de una marca (*goodwill*) su utilización ilícita en relación con productos de mala calidad, que no es propiamente un daño moral, en la medida en que produce innegables perjuicios patrimoniales. Además, y como elemento disuasorio contra las infracciones intencionadas, más que propiamente resarcitorio¹³³, el apartado 2 de este mismo artículo 17 permite a los Estados miembros (aunque no se lo impone) establecer que, si se opta por este criterio de los daños compensatorios (no si se opta por el doble de la regalía), el titular pueda recuperar todos los beneficios realizados por el infractor imputables a la infracción que no se hayan tenido en cuenta al calcular el importe de los daños y perjuicios¹³⁴. Además, dada la dificultad de acreditar qué ingresos de los obtenidos por el infractor se deben a la infracción, el párrafo segundo del artículo 17.2 PDA dispone que, para calcular su cuantía, el titular del derecho únicamente estará obligado a presentar pruebas en relación con el importe de los ingresos brutos obtenidos por el infractor, incumbiéndole a éste la prueba de sus gastos deducibles y de las ganancias imputables a factores distintos de la infracción. De donde se desprende que son únicamente los beneficios netos derivados de la infracción los que puede recuperar el titular¹³⁵.

¹³¹ Así lo entiendo, en relación con el actual artículo 140 LPI, CARRASCO PERERA, A., «Comentario al artículo 135 LPI», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinados por Rodrigo Berco-vitz, 2.^a ed., Tecnos, Madrid, 1997, p. 1792.

¹³² Se entiende que, de optarse por la otra alternativa, el daño emergente se encuentra incluido en la cuantía representada por el doble de la regalía.

¹³³ No cumple una función resarcitoria porque no repara un daño efectivo (daño emergente o lucro cesante) sufrido por el titular de los derechos, sino que pretende disuadir a potenciales infractores de cometer una infracción, privándoles de los beneficios derivados de ella —cfr. art. 3 PDA—.

¹³⁴ Al excluir los beneficios tenidos en cuenta para calcular los daños compensatorios se evita que se computen doblemente. Está pensando fundamentalmente en que cada venta que hace el infractor incrementa tanto sus beneficios como las ganancias dejadas de obtener por el titular (quien compra un CD pirata difícilmente comprará el original).

¹³⁵ El sistema de indemnización de daños compensatorios previsto por la PDA se asemeja al contemplado por la *Copyright Act* estadounidense. En Estados Unidos, ante una infracción del *copyright*, la sección 504(c)(1) faculta a su titular (cuando cumple ciertos requisitos formales) para optar entre una indemnización de los daños legales (*statutory damages*) y la indemnización de los daños efectivos más los beneficios obtenidos por el infractor. La sección 504(b) de la *Copyright Act*

El último párrafo del apartado 1 del artículo 17 PDA permite que la indemnización comprenda los daños que no tengan que ver con factores económicos, como los daños morales. Al respecto se plantea la duda de si el resarcimiento del daño moral procede sólo cuando se opta por los daños compensatorios o si, por el contrario, es también compatible con la indemnización consistente en el doble de la regalía. En mi opinión es preferible esta segunda alternativa por varios motivos. Primero, porque los dos criterios de fijación de la indemnización previstos por la PDA, tal y como aparecen expresados en su artículo 17.1, atienden a factores meramente económicos. De ahí que no parezca oportuno considerar incluidos dentro de la cuantía que represente el doble del importe de la regalía los daños extrapatrimoniales. Segundo, porque en el texto del artículo 17.1, la disposición relativa a los daños morales aparece separada tanto del criterio de la regalía como del de los daños compensatorios, de tal modo que se le dota de un carácter general. Por último, porque igual que el apartado 2 de este artículo, en relación con la recuperación de los beneficios derivados de la infracción, ciñe expresamente su ámbito de aplicación al supuesto en que se ha optado por los daños compensatorios, podía hacerlo el último párrafo del artículo 17.1, al que ahora hacemos referencia, y sin embargo no lo hace.

La regulación de la indemnización de daños contenida en la PDA difiere en algunos aspectos importantes de la que encontramos en la regulación española, donde, por otra parte, no hay uniformidad entre las distintas Leyes.

En el ámbito de la propiedad intelectual en sentido estricto, el artículo 140 LPI permite al perjudicado optar entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente de no haber mediado la utilización ilícita¹³⁶ y la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, dos formas de valoración del lucro cesante (ganancia presumible dejada de obtener y regalía dejada de percibir) que no excluyen, pese al silencio de la Ley, el resarcimiento del daño emergente¹³⁷, tanto patrimonial como moral —cfr. art. 140.II LPI—. En cambio, la LPI, a diferencia de la LP y la LM, no faculta al titular para reclamar el abono de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación. Tampoco puede el titular invocar la doctrina del enriquecimiento injusto, pues si bien es cierto que el infractor obtiene un lucro al que no tiene derecho, también lo es que el titular no padece el correlativo empobrecimiento que exige la aplicación de esta teoría¹³⁸. Para su adecuación a la

establece que el titular del *copyright* infringido tiene derecho a que se le abonen tanto los daños efectivos (*actual damages*) que haya sufrido como consecuencia de la infracción como cualquier beneficio que el infractor haya obtenido a resultas de la violación (*profits*). Eso sí, sólo tendrá derecho a los beneficios obtenidos por el infractor en la medida en que no hayan sido computados en el cálculo de los daños efectivos. ¿Cuáles son exactamente los beneficios del infractor? Se trata de los beneficios netos. Ahora bien, de acuerdo con la sección 504(b) de la *Copyright Act*, el titular de los derechos infringidos sólo tiene que probar los ingresos brutos obtenidos por el infractor, correspondiéndole a éste acreditar los gastos deducibles.

¹³⁶ *Vid.*, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2001 (RJA 2001\8660).

¹³⁷ Cfr. CARRASCO PERERA, «Comentario al artículo 135 LPI», *cit.*, p.1793.

¹³⁸ Lo que no quiere decir que no sufra ningún tipo de empobrecimiento. Éste consistirá en la regalía no percibida o en la ganancia dejada de obtener, que no tiene por qué coincidir (y así será

PDA bastaría con una leve modificación de modo que, en caso de optar el titular por el criterio de la regalía, tuviera derecho a percibir una cantidad que representara el doble de la remuneración que habría percibido de haber autorizado la explotación en que consiste la infracción. No sería imprescindible, aunque sí aconsejable, establecer la posibilidad de que el titular recupere los beneficios netos obtenidos por el infractor a resultas de la infracción pues, como sabemos, su incorporación a las legislaciones nacionales es facultativa.

En cuanto a la Ley de Patentes, el derecho del titular de la patente infringida a percibir una indemnización de daños y perjuicios aparece enunciado en el artículo 63 b), que desarrollan los artículos siguientes. Comienza por determinar los sujetos responsables de la obligación de indemnizar. Establece la responsabilidad objetiva de quienes, sin el consentimiento del titular de la patente, fabriquen o importen objetos protegidos por la patente o utilicen el procedimiento patentado —cfr. art. 64.1 LP—. En cambio, la responsabilidad de cualquier otro infractor de la patente es por culpa, tal y como se desprende del artículo 64.2, según el cual los que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto patentado sólo estarán obligados a indemnizar si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta (convenientemente identificada) y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o si en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia. El que en el primer caso la responsabilidad del infractor sea objetiva supone una ventaja para el titular de la patente en relación con lo dispuesto por el artículo 17 PDA, por lo que no hay ningún tipo de incompatibilidad.

Según el artículo 66.1 LP, la indemnización comprenderá tanto las pérdidas efectivas que el titular de la patente haya sufrido¹³⁹ como la ganancia que haya dejado de obtener como consecuencia de la infracción¹⁴⁰. Esta última se fijará, a elección del titular, conforme a uno de los siguientes criterios¹⁴¹:

lo normal) con el beneficio derivado de la infracción para el infractor. La doctrina del enriquecimiento injusto puede servir, sin embargo, para que el titular de los derechos obtenga una compensación cuando la infracción ha sido inocente.

¹³⁹ Puede incluirse, como daño emergente, el desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla al mercado —cfr. art. 68 LP—.

¹⁴⁰ Para la fijación de la indemnización se tendrán en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento —cfr. art. 66.2 *in fine*—.

¹⁴¹ El sistema presenta rasgos comunes con el método triple de cómputo del daño propio de la jurisprudencia Alemana en relación con la infracción de derechos exclusivos. Consiste en concederle a su titular un derecho de opción que le permite elegir entre el lucro cesante tradicional, la regalía o remuneración que habría obtenido de haber autorizado la explotación ilícita (*Lizenzgebühr*) y el lucro de intervención (*Verletzervorteil*), es decir, las cantidades obtenidas por el infractor derivadas de la actividad ilícita. Además, parece que también puede exigir, en todo caso, el daño emergente (cfr. BASOZABAL, X., «Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual», *ADC*, T. 50-III, julio-septiembre de 1997, pp. 1264-1268).

- a) Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor¹⁴².
- b) Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.
- c) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho¹⁴³.

Estos tres criterios aparecen en el artículo 17 PDA, aunque con alguna variación. En primer lugar, el criterio de la regalía previsto por la PDA es más beneficioso, por lo que debería modificarse la LP para adecuarla a aquella, de tal forma que la indemnización, si el titular opta por esta alternativa, no pueda ser inferior al doble de la remuneración que el infractor tendría que haber pagado para obtener la preceptiva licencia de explotación de la patente. En segundo lugar, la PDA permite aparentemente acumular la indemnización de daños compensatorios (que incluyen tanto el daño emergente como las ganancias dejadas de obtener, lo que compondría el segundo de los criterios de la LP) con la recuperación de los beneficios obtenidos por el infractor (que sería el tercer criterio alternativo de la LP), lo que supondría una medida más ventajosa para el titular de los derechos que la prevista por la LP. En la práctica, sin embargo, no hay mucha diferencia entre el sistema de la PDA y el de la LP, puesto que, como decía anteriormente, el artículo 17.2.I PDA establece que no se computarán entre los beneficios del infractor aquellos que ya se hubieran tenido en cuenta al calcular el importe de los daños y perjuicios compensatorios. Tratándose de vasos comunicantes¹⁴⁴, si el actor consigue probar unas cuantiosas ganancias dejadas de percibir será a costa de reducir la partida correspondiente a los beneficios obtenidos por el infractor acumulables a la indemnización, y viceversa, de modo que, al final, la suma de ambas partidas no superará excesivamente la cantidad que resultaría si escogiéramos una u otra y no hiciéramos los descuentos que exige el artículo 17.2.I PDA (que es el sistema de la LP). En cualquier caso, la PDA configura la posibilidad de que el titular recupere los beneficios derivados de la infracción como algo facultativo, por lo que no puede existir incompatibilidad con la LP.

Por su parte la Ley de Marcas de 2001 ha introducido interesantes novedades en materia de derecho de daños. El derecho a percibir una indemnización por la lesión de la marca aparece genéricamente recogido en el artículo 41.1 b) LM, el cual es posteriormente desarrollado por los artículos 42 a 45.

¹⁴² Cfr. art. 140.1, primer inciso, LPI.

¹⁴³ Cfr. 140.1, segundo inciso, LPI.

¹⁴⁴ Las ganancias dejadas de obtener dependerán del volumen de venta de las mercancías ilícitas, que a su vez determina los beneficios del infractor.

El artículo 42 contempla los presupuestos para que proceda la indemnización, es decir, determina cuándo nace la obligación de indemnizar, y lo hace de forma similar a la Ley de Patentes. Para empezar, está en todo caso obligado a indemnizar los daños causados quien, sin consentimiento del titular de una marca, la utiliza en sus productos o en su presentación, envoltorios, medios de identificación u ornamentación; o fabrica, comercializa o almacena cualquier medio de identificación u ornamentación de productos que incorpore esa marca; o es responsable de la primera comercialización de productos o servicios ilícitamente marcados —cfr. art. 42.1 LM—. La responsabilidad de cualquiera de estos sujetos es objetiva, no exigiéndose culpa o dolo algunos para que nazca la obligación de indemnizar, lo que no supone incompatibilidad alguna con la PDA, dado que se trata de una medida más beneficiosa que las establecidas por ésta. También responden de los perjuicios causados al titular de la marca registrada quienes realicen cualquier otro acto de violación de la misma, siempre que hubieran sido advertidos suficientemente por aquél o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción de cesación, hubiera mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada —cfr. art. 42.2 LM—. Es decir, para todos los demás infractores distintos de los del apartado 1, la responsabilidad es por culpa¹⁴⁵.

Como la LPI y la LP, la LM establece criterios para determinar la cuantía de la indemnización. Lo hace en el artículo 43, que en buena parte reproduce lo dispuesto por la LP. Según su apartado 1, la indemnización comprenderá no sólo las pérdidas sufridas¹⁴⁶, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca a causa de la infracción¹⁴⁷. Para fijar la cuantía de estas últimas, el artículo 43.2 le permite elegir entre los beneficios que habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación¹⁴⁸, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción¹⁴⁹ y el precio que el infractor hubiera debido pagarle por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho¹⁵⁰. Con independencia de la alternativa escogida, la indemnización será fijada atendiendo a la notoriedad, el renombre y el prestigio de la marca y el

¹⁴⁵ Necesariamente concurre dolo o culpa en quien comete la infracción pese al apercebimiento del titular de los derechos infringidos o del legitimado para ejercitar la acción de cesación, o en quien, por utilizar una marca notoria o renombrada, debía haber sabido que estaba infringiendo un derecho de propiedad industrial.

¹⁴⁶ Se refiere al daño emergente, dentro del cual se incluirá el perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado, supuesto al que alude expresamente este precepto (cfr. art. 68 LP). Para la valoración del daño en este específico caso se valorarán las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión en el mercado, según dispone el artículo 43.3, segundo inciso, que se inspira en los artículos 140.2 LPI, 66.2 LP y 9.3 LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

¹⁴⁷ Cfr. art. 66.1 LP.

¹⁴⁸ Cfr. arts. 140.I, primer inciso, LPI y 66.2 a) LP.

¹⁴⁹ Cfr. art. 66.2 b) LP.

¹⁵⁰ Cfr. arts. 140.I, segundo inciso, LPI y 66.2 c) LP.

número y clase de licencias concedidas en el momento de comenzar la violación —cfr. art. 43.3 LM—. En relación con todo ello vale lo dicho anteriormente con respecto a la Ley de Patentes.

Una de las novedades más importantes de la Ley de Marcas es el derecho que su artículo 43.5 otorga al titular de la marca vulnerada a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, facultad que ostenta en todo caso y sin necesidad de prueba alguna¹⁵¹. Lógicamente, la indemnización prevista por este artículo 43.5 es incompatible con la que pueda resultar de los artículos anteriores, y asegura una indemnización mínima para el caso en que no se puedan probar daños mayores. Viene así a resolver los problemas probatorios que en estos ámbitos suelen existir¹⁵² e incluso puede cumplir una función preventiva, en la medida en que, al prescindir por completo del daño efectivo (presume *iusuris et de iure* que se ha producido), puede llegar a sancionar infracciones inocuas¹⁵³. Esta medida, no prevista por la PDA, podrá ser mantenida por resultar más beneficiosa para el titular de los derechos.

Además de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la infracción que acabamos de ver, el artículo 44 LM prevé otro tipo de indemnización asociada a la infracción de marcas: la indemnización coercitiva. Según establece este artículo, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada superior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. Aunque a simple vista pudiera parecer que la medida es la misma prevista por el artículo 15 PDA, nos encontramos ante figuras distintas. El artículo 15 PDA se refiere a multas coercitivas, que, como tales, deberán ser pagadas a la Administración Pública. En cambio, la indemnización coercitiva, aunque cumple idéntica función, se pagará al perjudicado por la infracción, y únicamente si la reclama. Como indemnización que es, resarce de los daños que la prolongación de la conducta ilícita le ocasione al titular de la marca. Pero tiene también un cierto carácter punitivo, pues sanciona (y de ahí el mínimo legal) el que la infracción no cese inmediatamente. Tratándose de una norma más beneficiosa que la prevista por el artículo 15 PDA, puede también ser mantenida.

En todos los supuestos que hemos visto en relación tanto con la propiedad intelectual como con la propiedad industrial, la jurisprudencia suele exigir, con independencia del criterio de cuantificación del daño por el que se opte, la prueba de la existencia del mismo (salvo en el caso del artículo 43.5 LM)¹⁵⁴. Ello re-

¹⁵¹ Prueba del daño, se entiende, porque sí tendrá que probar los demás presupuestos de la responsabilidad.

¹⁵² Vid. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002, p. 704.

¹⁵³ Cfr. NAVEIRA ZARRA, M. M.^a, «La Ley de marcas de 2001: un punto de inflexión en el análisis funcional del derecho de daños», *RDP*, mayo-junio 2003, p. 400.

¹⁵⁴ Vid. las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1992 (RJA 1992\3316) —semejanza de denominación que induce a confusión—, 14 de octubre de 1992 (RJA 1992\7554)

sultará especialmente complicado en el caso de que se elija el beneficio obtenido por el infractor (normalmente el infractor no guardará registro de sus operaciones en libros cuya exhibición pueda posteriormente ordenarse) o, sobre todo, la ganancia presumible dejada de obtener por el titular de los derechos infringidos¹⁵⁵, pero puede llegar a serlo también cuando se opta por la regalía, por ejemplo cuando el perjudicado no hubiera cedido nunca el derecho con anterioridad o tuviera como política comercial la no concesión de licencias¹⁵⁶. Se permite, sin embargo, y es frecuente, dejar su cuantificación para la fase de ejecución de la sentencia, lo que, conforme al artículo 219 LEC, constituirá una irregularidad si en la sentencia no se han fijado claramente las bases con arreglo a las cuales deba calcularse¹⁵⁷.

—infracción de marca—, 19 de mayo de 1993 (RJA 1993\3804) —infracción de marca—, 25 de noviembre de 1994 (RJA 1994\9162) —infracción de marca—, 5 de abril de 2000 (RJA 2000\2497) —infracción de patente—, 20 de julio de 2000 (RJA 2000\6186) —infracción de marca—, 31 de mayo de 2002 (RJA 2002\6753) —infracción de marca—. Ello no obstante, en algunos supuestos singulares el Tribunal supremo ha entendido que, probada la infracción, se presume el daño, por ser evidente el impacto negativo que la aquélla ha tenido sobre la actividad comercial del demandante. *Vid.*, por ejemplo, las sentencias de 15 de julio de 1994 (RJA 1994\6440) —infracción de marca—, ó 23 de febrero de 1998 (RJA 1998\1164) —infracción de marca—.

¹⁵⁵ Como demuestra la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1998 (RJA 1998\5019). No faltan autores, sin embargo, que proponen aproximar, cuando no asimilar, el beneficio que presumiblemente habría obtenido el titular de los derechos de no mediar la infracción con el beneficio neto obtenido por el infractor a resultas de la infracción, tesis ciertamente criticable (*vid.* DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., «Comentario al artículo 125 de la LPI», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinados por Rodrigo Bercovitz, 1.^a ed., Tecnos, Madrid, 1989, p. 1696; CARRASCO PERERA, A., «Comentario al artículo 135 LPI», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, coordinados por Rodrigo Bercovitz, 2.^a ed., Tecnos, Madrid, 1997, p. 1796, PEDEMONTE FEU, J., *Comentarios a la Ley de Patentes*, Bosch, Barcelona, 1988, p. 146...). En realidad, como pone de manifiesto NIMMER, se trata de conceptos distintos que no tienen por qué coincidir. Diferentes técnicas y costes de producción y distribución, así como la distinta reputación de las partes, pueden hacer que los beneficios netos obtenidos por el infractor difieran enormemente de los que presumiblemente habría obtenido el titular (cfr. NIMMER, M. B. y NIMMER, D., *Nimmer on Copyright*, vol. 4, Matthew Bender, Nueva York, San Francisco, 2001, § 14.02[A]).

¹⁵⁶ *Vid.* la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2002 (RJA 2002\6753). El problema probatorio no se plantea cuando el demandante es una entidad de gestión y la infracción se refiere al uso ilícito de su repertorio. En este caso la regalía se calculará de acuerdo con las tarifas de la entidad. *Vid.* por ejemplo las sentencias de la Audiencia Provincial de Orense de 16 de abril de 2002 (JUR 2002\155172) y de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 21 de noviembre de 2002 (JUR 2003\24037).

¹⁵⁷ *Vid.* la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2001 (RJA 2001\9497), permitiendo que la cuantía de la indemnización se fije en fase de ejecución de la sentencia conforme a las tarifas de la SGAE, o, en idénticos términos, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de enero de 2002 (JUR 2002\98945). Como ejemplo de una sentencia criticable por incumplir la regla del artículo 219 LEC, *vid.* la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 20 de marzo de 2002 (JUR 2002\151868), que admite, en relación con una infracción de marca, la posposición de la cuantificación de la indemnización a la fase de ejecución de la sentencia cuando el titular opta por la remuneración que habría percibido por la licencia de uso de la marca, limitándose a establecer en términos generales los criterios que deberán ser tenidos en cuenta a tal fin: la notoriedad y el prestigio de la marca, su ámbito, el número y clase de licencias otorgadas en el momento en que comenzó la violación, y lo que genéricamente se conoce como *goodwill*.

En cuanto a las costas procesales (costas judiciales, honorarios de abogado y otros gastos en que la parte vencedora haya incurrido, como por ejemplo gastos de investigación o peritaje, como señala la Comisión¹⁵⁸), el artículo 18 PDA impone a la parte vencida en juicio la obligación de abonarlas en la cuantía que fije el órgano judicial, salvo que la equidad o la situación económica de la parte perdedora no lo permita¹⁵⁹.

3. MEDIDAS DE PUBLICIDAD

El último tipo de medidas definitivas que puede adoptar el órgano judicial al resolver sobre el fondo del asunto es la difusión y publicación de la sentencia, de forma total o parcial, a petición del titular, en los periódicos que determine, a costa del infractor y respetando, eso sí, la regulación sobre tratamiento de datos confidenciales —cfr. art. 19 PDA—. Con ello se persigue un doble propósito: informar al público de la infracción (en este sentido, nos encontramos ante una medida de remoción, pues la confusión del público es uno de los efectos perniciosos que puede producir la infracción) y disuadir a potenciales infractores de violar derechos de propiedad intelectual. Además de la publicación o comunicación pública de la sentencia serán admisibles también otras formas de publicidad apropiadas a las circunstancias del caso —cfr. art. 19.2—, mencionándose como ejemplo en el análisis de las disposiciones que hace la Comisión la información por correo a los clientes¹⁶⁰. Previén esta posibilidad los artículos 63 f) LP y 41.1 e) LM, no así la LPI. Actualmente, en el ámbito de la propiedad intelectual en sentido estricto sólo se prevé la publicación de la sentencia en el artículo 288 CP, para aquellos casos en que la infracción constituye un delito.

VIII. DISPOSICIONES DE DERECHO PENAL

El artículo 20 PDA, único integrante del Capítulo III de la Propuesta, desarrolla el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y armoniza el tratamiento penal de las conductas de piratería y usurpación de marca desde un doble plano: el de la tipificación penal de las infracciones graves y el de las sanciones. No se pronuncia sobre la legitimación para perseguir estos delitos, por lo que los Estados miembros tienen plena libertad para regularla como estimen pertinente.

El artículo 20.1 PDA pretende que se tipifique penalmente en todos los países miembros toda vulneración grave de un derecho de propiedad intelectual, así como la tentativa, complicidad o incitación a una infracción de este tipo¹⁶¹. Ello

¹⁵⁸ Cfr. Texto Explicativo de la PDA, p. 22.

¹⁵⁹ En la práctica no difiere demasiado del artículo 45.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que permite a los Estados miembros disponer que sus tribunales estén facultados para imponerle al infractor el pago de los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de abogados. Lógicamente, así será si queda probada la infracción en juicio.

¹⁶⁰ Cfr. Texto Explicativo de la PDA, p. 23.

¹⁶¹ Se sancionará penalmente cualquier grado de ejecución (incluida la frustración, no prevista por la PDA) y de participación en la infracción grave.

no quiere decir que no puedan sancionarse penalmente otras infracciones de estos derechos, sino que necesariamente han de penarse las que sean graves. Por infracción grave entiende el artículo 20 la que se comete de manera intencionada y con fines comerciales. La gravedad deriva, pues, de elementos subjetivos o intencionales, y no de elementos objetivos o cuantitativos. Lo mismo ocurre en nuestro ordenamiento. Así, el artículo 270 CP establece como tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual la explotación in consentida, total o parcial, de una obra o prestación protegida *con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero*. Aunque aparentemente los requisitos del artículo 270 CP difieren de los del artículo 20 PDA, en realidad vienen a coincidir, ya que en ambos casos se exige dolo (se infiere de los dos requisitos expresamente señalados¹⁶²) y ánimo de lucro, que se manifiesta en la finalidad comercial. Igualmente, los artículos 273, 274 y 275 CP tipifican como delitos las infracciones de los derechos de propiedad industrial que se cometan con fines comerciales o industriales y a sabiendas.

Por otro lado, los apartados 2 a 4 de este artículo 20 buscan una cierta armonización en los tipos de sanciones penales que pueden imponerse a quien comete estas infracciones graves de los derechos de propiedad intelectual. Con dicho propósito, contiene una enumeración de sanciones que necesariamente tienen que estar a disposición de los órganos judiciales de los Estados miembros. Entre ellas figuran en primer lugar las penas privativas de libertad, aptas sólo, como es lógico, para los infractores que sean personas físicas. A continuación, y válidas tanto para personas físicas como jurídicas, se encuentran las sanciones pecuniarias (multas con función sancionadora) y la confiscación de la mercancía, los instrumentos y los productos procedentes de las infracciones, o la de bienes cuyo valor corresponda a dichos productos. Con ello se consigue no sólo la remoción de los efectos de la infracción, sino también la privación al infractor de los beneficios derivados de la misma. Además, cuando proceda (por ejemplo, para las infracciones más graves, o en caso de reincidencia), podrán imponerse sanciones tales como la destrucción de las mercancías ilícitas, la clausura total o parcial, definitiva o temporal, del establecimiento que haya servido principalmente para cometer la infracción de que se trate, la prohibición permanente o temporal del ejercicio de actividades comerciales¹⁶³, la puesta bajo control judicial o la disolución judicial de la empresa infractora, la prohibición del acceso a las ayudas y subvenciones públicas y la publicación de las decisiones judiciales¹⁶⁴. Algunas de estas sanciones, como se ve, coinciden con las medidas civiles ya estudiadas.

IX. MEDIDAS TÉCNICAS

La Comisión quiere aprovechar también la Directiva Antipiratería para generalizar en el ámbito de la propiedad intelectual unas disposiciones que se en-

¹⁶² Cfr. BARREIRO, J. M., «Comentario al artículo 270 CP», en *Comentarios al Código Penal*, dirigidos por Rodríguez Mourullo, Civitas, Madrid, 1997, p. 773.

¹⁶³ Sanciones, estas dos, ya previstas por los artículos 271 y 276 CP.

¹⁶⁴ *Vid.* el artículo 288 CP.

cuentran ya en Directivas que regulan cuestiones más específicas y que tienen que ver con el empleo de medios técnicos para proteger los derechos que aquí nos ocupan.

En esta línea, el artículo 21 PDA impone a los Estados miembros la obligación genérica de dispensar una protección jurídica adecuada contra la fabricación, importación, distribución y utilización de dispositivos técnicos ilegítimos, entendiéndose por tales todos aquellos que estén destinados a eludir los dispositivos técnicos que protegen o autentifican productos o servicios¹⁶⁵ y que permitan fabricar mercancías que conculquen derechos de propiedad industrial que incorporen dichos dispositivos técnicos.

Medidas como la que el artículo 21 prevé para los derechos de propiedad industrial, aunque más detalladas, aparecen ya, en relación con los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto, en los artículos 6 DDASI, 4 de la Directiva 98/84/CE sobre los servicios de acceso condicional y 7.1 c) de la Directiva 91/250/CEE, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador.

El artículo 22, por su parte, que tiene un cierto carácter programático, continúa una línea ya iniciada por el artículo 16 de la Directiva sobre Comercio Electrónico. Obliga a los Estados miembros a fomentar que las asociaciones y organizaciones profesionales o empresariales elaboren códigos de conducta a nivel comunitario que contribuyan a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. También deberán fomentar la elaboración de códigos de conducta por los fabricantes de los discos ópticos y las organizaciones profesionales correspondientes, destinados a ayudar a los fabricantes a combatir las infracciones objeto de la PDA, fundamentalmente a través de la utilización en estos discos ópticos de un código fuente que permita identificar el origen de su fabricación. Todo ello bajo el control de la Comisión, y respetando siempre el derecho comunitario.

La Comisión Europea es consciente de que es más fácil atajar la piratería y la usurpación de marca a través de medidas tecnológicas consensuadas entre los distintos profesionales del sector que mediante medidas jurídicas. Por ello impone a los Estados miembros que fomenten el diálogo entre dichos profesionales con el fin de encontrar soluciones que se plasmen en esos códigos de conducta.

X. COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y DISPOSICIONES FINALES

Los dos últimos capítulos se destinan a las disposiciones sobre cooperación administrativa y las disposiciones finales, respectivamente. Las primeras estable-

¹⁶⁵ Etiquetas microscópicas, hologramas de seguridad y otros medios ópticos, microchips, tintas especiales y, en general, cualquier tecnología o dispositivo que permita incorporar en los productos o servicios del titular de los derechos elementos visibles e identificables por los consumidores y que les faciliten el comprobar la autenticidad del producto.

cen mecanismos de cooperación entre los Estados miembros, por un lado, y entre éstos y la Comunidad, por el otro, que comprenden la creación de una red de interlocutores nacionales y la elaboración de informes sobre la aplicación de la Directiva. Las segundas están conformadas por los clásicos artículos sobre condiciones de transposición, entrada en vigor y destinatarios de la Directiva. Lo más significativo es que prevé un plazo de dieciocho meses para su transposición.