



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

**CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL,**

**CERTIFICO: QUE EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EN SU REUNIÓN DEL DÍA DE LA FECHA, HA APROBADO EL INFORME AL ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AMPLÍAN LOS MEDIOS DE TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y SE ESTABLECEN NORMAS PROCESALES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DE DIVERSOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS, SIENDO DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL:**

**I**

### **ANTECEDENTES**

Con fecha 25 de abril de 2005 tuvo entrada en el Registro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el texto del Anteproyecto de Ley por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales complementarias para la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, con su memoria justificativa, a los efectos de la emisión del preceptivo informe.

La Comisión de Estudios e Informes, en su sesión del día 4 de mayo de 2005, designó Ponente al Excmo. Señor D. Javier Laorden Ferrero, y en su reunión de fecha 16 de mayo de 2005, aprobó el presente informe, acordando su remisión al Pleno del Consejo General del Poder Judicial.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

## II

### **CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

La norma que expresamente atribuye al Consejo General del Poder Judicial el ejercicio de la función consultiva es el 108.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en concreto su apartado e) se refiere a la facultad de informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el resto del artículo 108.1 de esta Ley, a *“normas procesales o que afecten a aspectos jurídico constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de Derechos Fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales”*.

A la luz de esta disposición legal, en una correcta interpretación del alcance y sentido de la potestad de informe que en ella se reconoce al Consejo General del Poder Judicial, el parecer que le corresponde emitir al Anteproyecto remitido deberá limitarse a las normas sustantivas o procesales que en él se incluyen específicamente, evitando cualquier consideración sobre cuestiones ajenas al Poder Judicial o al ejercicio de la función jurisdiccional que éste tiene encomendada.

El Consejo General del Poder Judicial ha venido delimitando el ámbito de su potestad de informe partiendo de la distinción entre un ámbito estricto, que coincide en términos literales con el ámbito material definido en el citado artículo 108.1.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y un ámbito ampliado que se deriva de la posición del Consejo como órgano constitucional del gobierno del Poder Judicial. Por tanto, dentro del primer ámbito, el informe que debe emitirse habrá de referirse, de manera



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

principal, a las materias previstas en el precepto citado, eludiendo, con carácter general al menos, la formulación de consideraciones relativas al contenido del Anteproyecto en todos las cuestiones no incluidas en citado artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cuanto al ámbito ampliado, cabe decir que el Consejo General del Poder Judicial debe expresar su parecer también sobre los aspectos del Anteproyecto que afecten derechos y libertades fundamentales, en razón de la posición prevalente y de eficacia inmediata de que gozan por disposición expresa del artículo 53 de la Constitución. En este punto debe partirse especialmente de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, cuyas resoluciones dictadas en todo tipo de procesos constituyen la fuente directa de interpretación de los preceptos y principios constitucionales, vinculando a todos los jueces y tribunales. Además de lo anterior, de acuerdo con el principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones, relativas tanto a cuestiones de pura técnica legislativa, o terminológicas, con el ánimo de contribuir tanto a mejorar la corrección de los textos normativos, como a su efectiva aplicabilidad e incidencia sobre los procesos jurisdiccionales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes han de aplicar posteriormente en la práctica las normas correspondientes.

En consecuencia con lo anterior, en atención al objeto del Anteproyecto que se somete a informe, éste se ceñirá a lo que atañe a las materias que han de ser informadas por el Consejo General del Poder Judicial, desde la perspectiva del mencionado ámbito estricto, sin perjuicio de que, en su caso, puedan hacerse otras consideraciones en aras a la mejora técnica del texto.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

### III

#### **ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO**

El Anteproyecto sometido a informe consta de exposición de motivos, cinco artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

En la exposición de motivos se justifica la reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en la necesidad de completar la transposición al Derecho español de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que tiene por objetivo aproximar las legislaciones sobre los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior, recogiendo bajo la denominación de propiedad intelectual los derechos que en el ordenamiento jurídico español se agrupan bajo la denominación de propiedad industrial. Asimismo, se hace una detallada exposición del contenido y alcance de la modificación que se introduce en las leyes objeto de modificación.

El artículo primero contiene, en ocho apartados, las modificaciones que se introducen en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el apartado Uno se da nueva redacción al artículo 256.1 de dicha Ley, en el que se introducen dos nuevos párrafos que vienen a ampliar el elenco de diligencias preliminares previstas en dicho artículo. En el apartado Dos se modifica el



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

apartado 1 del artículo 257, cuya redacción se modifica para adecuar la referencia que se hace al artículo 256 a la nueva redacción de dicho artículo. El apartado Tres dispone la adición de dos nuevos apartados al artículo 259, en los que se establecen medidas de protección de la información obtenida mediante las nuevas diligencias preliminares que se introducen en el artículo 256. El apartado Cuatro da nueva redacción a la medida 5ª del artículo 261, introduciendo la referencia a los nuevos apartados 7º y 8º del artículo 256.1. En el apartado Cinco, la única modificación que se introduce en la redacción del artículo 263 consiste en sustituir la referencia al art. 256.1.7º por el artículo 266.1.9º. En el apartado Seis se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 297 y se añade un nuevo apartado 4, ampliando la regulación de las medidas de aseguramiento de la prueba y estableciendo el plazo de 20 días para la presentación de la demanda, en caso de que las medidas de aseguramiento se hubieren acordado antes del inicio del proceso. El apartado Siete introduce una importante modificación en el artículo 298, cuya rúbrica *“Requisitos de las medidas de aseguramiento. Contracautelas”* sustituye por *“Requisitos. Procedimiento para la adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba. Contracautelas.”*, y al que añade los apartados 4, 5, 6, 7 y 8, que regula el procedimiento de adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba. El apartado Ocho introduce una modificación en el apartado 2 del artículo 733, exclusivamente para disponer que el auto que acuerde las medidas cautelares sin previa audiencia del demandado será notificado a las partes sin demora o, de no ser posible, inmediatamente después de la ejecución de las medidas.

El artículo segundo contiene cuatro puntos en los que se recoge las modificaciones al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en sus artículos 132,138, 140 y 141. En el apartado Uno se modifica el



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

artículo 132 en el único sentido de hacer extensiva al artículo 6.1 la aplicación subsidiaria de determinadas disposiciones del Libro I. El apartado Dos da nueva redacción al apartado primero del artículo 138, al que añade la posibilidad de que el titular de los derechos de propiedad intelectual, además de instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización por los daños causados, inste la publicación o difusión, total o parcial, de la sentencia en medios de comunicación a costa del infractor. En el apartado Tres se da nueva redacción al artículo 140, que regula el contenido y alcance de la indemnización al titular del derecho infringido. Y en el apartado Cuatro se añade un párrafo al apartado 2 del artículo 141, incluyendo como medida cautelar la prohibición de actividades que constituyan infracción de los derechos de propiedad intelectual que no hayan llegado a ponerse en práctica.

El artículo tercero modifica los artículos 63 c), 129.1, 134 y 139.1 de la Ley de Patentes. La modificación del artículo 63, contenida en el apartado Uno, consiste en sustituir la referencia a *“los medios exclusivamente destinados...”* por *“los medios principalmente destinados...”* En el apartado Dos se modifica la redacción del artículo 129.1, para otorgar a la persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente, además de la posibilidad de pedir al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, la posibilidad de solicitar las diligencias previstas en el artículo 256.1 de la LEC. El apartado Tres modifica la redacción de la medida cautelar 1ª del artículo 134 añadiendo, junto a la cesación de los actos que violen el derecho del peticionario, su prohibición cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos. En el apartado Cuatro se modifica el artículo 139.1 sustituyendo el plazo de dos meses en él



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

establecido para el ejercicio de la acción principal, por el establecido en el artículo 730.2 de la LEC.

El artículo cuarto recoge la modificación que se introducen en la Ley de Marcas, que se refiere exclusivamente al párrafo c) del apartado 1 del artículo 41, que regula las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca, cuya redacción se modifica añadiendo, entre las medidas que puede reclamar el titular del derecho, *“el embargo de los medios principalmente destinados a cometer la infracción”*.

El artículo quinto introduce modificaciones en los artículos 53.1 c) y 55.4 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. En el primero de dichos artículos, dedicado a las acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado, en idéntico sentido que la modificación introducida en la Ley de Marcas, se añade como medida a solicitar por el titular del derecho *“el embargo de los medios principalmente destinados a cometer la infracción”*. La modificación que se introduce en el apartado 4 del artículo 55, respecto al cálculo de los daños y perjuicios e indemnizaciones coercitivas, consiste en sustituir la referencia al párrafo 7 del artículo 256 de la LEC por el artículo 256.1.9 de la misma Ley.

La disposición transitoria establece la aplicación de las normas procesales vigentes antes de la entrada en vigor de esta ley a los procesos jurisdiccionales incoados con anterioridad de su entrada en vigor.

La disposición derogatoria contiene una cláusula general derogatoria de cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley y una cláusula particular respecto del artículo 128 de la Ley de Patentes.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La disposición final primera hace referencia al título competencial exclusivo del Estado para regular la materia.

La disposición final segunda establece que la ley incorpora al derecho español las disposiciones de la Directiva 2004/48/CE del parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

La disposición final tercera, que establece normas de cooperación judicial en materia civil, introduce modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, así introduce una nueva disposición final vigésima primera, con normas complementarias para la aplicación en España del Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados; una nueva disposición final vigésima segunda, con normas complementarias para la aplicación en España del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000.

La disposición final cuarta establece la entrada en vigor de la ley el día siguiente al de su publicación en el BOE.

#### IV

### **MARCO NORMATIVO COMUNITARIO Y NACIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL**

En el seno de la Comunidad Europea se han abordado numerosas iniciativas tendentes a armonizar el derecho sustantivo nacional en materia



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

de propiedad intelectual. En este sentido, son de destacar la Directiva 91/250, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, la Directiva 92/100, de 19 de noviembre, sobre los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, la Directiva 93/83, de 27 de septiembre, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y a los derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y la distribución por cable, la Directiva 93/98, de 29 de octubre, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, la Directiva 96/9, de 11 de marzo, sobre la protección jurídica de las bases de datos, el Libro Verde sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información, de 19 de julio de 1995, que se viene considerando como el inicio de un proceso de abierto reconocimiento de la importancia de la protección jurídica de la propiedad intelectual como fundamento del desarrollo cultural de la Unión Europea, la Directiva 2000/31, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, la Directiva 2001/29, de 22 de mayo, 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, la Directiva 2001/84, de 27 de septiembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, y la Directiva 2004/48, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Todas las iniciativas normativas impulsadas gravitan sobre la evidente necesidad de protección en diversos ámbitos y desde diversas perspectivas del derecho a la propiedad intelectual, la cual, pese a su naturaleza privada, se viene considerando como una propiedad especial que justifica la intervención pública en su regulación, tanto en relación con



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

la determinación, alcance, límites y excepciones de los derechos, como, lógicamente, en la interpretación y aplicación de las normas por los tribunales. La indiscutible importancia de la propiedad intelectual en la sociedad actual, que da lugar a su específico reconocimiento como derecho fundamental de la Unión, en el artículo II-77.2 de la Parte II, Título II “*Libertades*”, del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, determina que se avance en el camino de garantizar de manera decidida y armonizada la protección de ese derecho por los poderes públicos y, muy especialmente, en la esfera de la tutela judicial.

En España, el artículo 149.1.9ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial. En ejercicio de la cual se promulgó la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. La necesidad de ir incorporando al ordenamiento interno las diversas directivas comunitarias determinó que, con posterioridad, se aprobasen diversas leyes especiales, hasta que en la Ley 27/1995, de 11 de octubre, por la que se incorporaba la Directiva 93/98/CEE, se habilitó al Gobierno para dictar un texto refundido, lo que dio lugar al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, actualmente en vigor, modificado por Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva comunitaria 96/9, sobre protección jurídica de las bases de datos, por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Recientemente ha sido informado por este Consejo el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, cuyo fundamento era la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, conocida como Directiva de la Sociedad de la Información, y que se valoró como un avance en la tutela cautelar para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

## V

### **CONSIDERACIONES GENERALES AL ANTEPROYECTO**

#### **Primero.- Contenido esencial de la Directiva 2004/48/CE**

Habida cuenta que el Anteproyecto de Ley objeto de informe responde a la transposición al derecho interno de la citada Directiva comunitaria, parece conveniente comenzar el examen del texto a informar haciendo una somera consideración del contenido y alcance de la misma.

En su preámbulo se establecen las pautas y criterios que se desarrollan en el articulado. Se razona sobre la importancia capital que los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen para el éxito del mercado interior, así como la necesidad de eliminar las disparidades existentes entre los regímenes de los Estados miembros sobre dicha materia, que conducen a la debilitación del derecho sustantivo de propiedad intelectual y a la fragmentación del mercado interior en este ámbito. Con el objetivo de aproximar las legislaciones de los Estados miembros, para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior, se dispone una serie de medidas, procedimientos y recursos a determinar en cada caso, teniendo en cuenta sus características específicas, los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, en su caso, la naturaleza intencionada o no de la infracción. Se plantea la conveniencia



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

de ampliar la legitimación para solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos, además de los titulares de derechos, a las personas que tengan un interés directo y legítimo, de incorporar la presunción de que el autor de una obra literaria o artística se considera tal cuando su nombre aparece estampado en la misma y ampliarla a los propietarios de derechos afines, facilitar a las partes la presentación, obtención y protección de pruebas. Se declara imprescindible establecer medidas provisionales que permitan la cesación inmediata de la infracción sin esperar una decisión sobre el fondo, que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen por terceros para infringir el derecho de propiedad industrial del titular.

La Directiva impone una obligación general a los Estados miembros de establecer las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, que han de ser justos y equitativos, efectivos, proporcionados y disuasorios, no han de ser inútilmente complejos o gravosos ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios.

**Segundo.- Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.**

Mediante la introducción en el **artículo 256 de la LEC** de dos nuevos párrafos 7º y 8º, y la consiguiente reenumeración del actual párrafo 7º como 9º, se incorporan al derecho interno la medida preliminar consistente en *la solicitud, formulada con carácter urgente por quien pretenda ejercitar una acción por violación de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de diligencias de obtención de*



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

*datos sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se materialice la violación.* Estas diligencias consisten en el interrogatorio de quien se considere autor de la violación; de quien, con fines comerciales, haya utilizado el servicio o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual; de aquel a quien los anteriores hubieran atribuido intervención en los procesos de producción, fabricación, distribución o prestación de aquellas mercancías y servicios. Pudiendo consistir también en la exhibición de documentos acreditativos de los datos sobre los que verse el interrogatorio. Asimismo, se incorpora la medida preliminar consistente en la petición, en los mismos supuestos de la anterior medida, *de la exhibición de documentos bancarios, financieros o comerciales producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable.*

De la memoria justificativa se infiere que estas medidas responden, respectivamente, a lo establecido en el artículo 8 y 6.2 de la Directiva, el primero de los cuales, bajo la rúbrica “*derecho de información*”, impone a los Estados miembros el deber de garantizar, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada del demandante, que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual el infractor o cualquier persona que haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial; haya sido hallada utilizando servicios litigiosos a escala comercial; haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras o haya sido designada por las personas antes mencionadas como implicada en al producción, fabricación o distribución de dichas mercancías o en la prestación de dichos servicios.



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Y el segundo, dedicado a *Pruebas* para el supuesto de infracción cometida a escala comercial, impone a los Estados miembros el deber de permitir que las autoridades judiciales puedan, a petición de parte, ordenar la transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales que se encuentren bajo control de la parte contraria.

Esta facilitación de datos se articula en la reforma del art. 256 de la LEC mediante el interrogatorio de las personas indicadas o mediante la exhibición de documentos bancarios, financieros o comerciales producidos en determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado. Ello supone la incorporación al derecho interno de los preceptos comunitarios, adaptándolos a la naturaleza y características que configuran las diligencias preliminares en la regulación que de ellas hace el precitado artículo 256. Sin embargo, se ha de llamar la atención sobre la distinta naturaleza con la que se incorpora la diligencia prevista en el art. 6.2 de la Directiva como diligencia de prueba, consistente en la “transmisión de documentos...”, mientras que en el artículo 256.8º se incorpora como diligencia preliminar, consistente en la “exhibición de documentos...”. No obstante esa exhibición de documentos, como diligencia preliminar, puede encontrar encaje en el derecho de información del artículo 8 de la Directiva, que no establece mecanismos concretos para hacer efectivo tal derecho. Máxime cuando entre los datos a facilitar se incluye “las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate”, pues la manera adecuada de facilitar esos datos es, sin duda, la exhibición de los documentos en los que se consignan cantidades y precio.

En lo que respecta a la competencia para resolver sobre las peticiones de diligencias preliminares, se da nueva redacción al párrafo 1



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

del **artículo 257 LEC**, atribuyendo la competencia para resolver las peticiones de las diligencias previstas en los apartados 6º, 7º, 8º y 9º del art. 256.1 al Tribunal ante el que haya de presentarse la demanda.

Si bien la Directiva no establece norma alguna al respecto, la debida concordancia entre la ley procesal civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 86 ter. 2 a) atribuye a los Juzgados de lo Mercantil la competencia para conocer de las demandas relativas a propiedad intelectual e industrial, avalan esta modificación, evitando que el Juez de Primera Instancia del domicilio de la persona que vaya a ser sometida a la diligencia preliminar haya de resolver sobre ésta, cuando se refiere a una materia cuyo conocimiento ya está excluido de su competencia.

Se introducen dos nuevos párrafos en el **artículo 259 LEC**, en relación con la práctica de diligencias preliminares, que establecen garantías de confidencialidad y protección de datos. Así, para la diligencia de interrogatorio introducida en el art. 256.7º, se dispone que el tribunal podrá ordenar que se celebre a puerta cerrada, a solicitud de quien tenga interés legítimo. Tanto para esta diligencia como para la de exhibición de documentos, prevista en el nuevo párrafo 8º del mencionado artículo, se dispone que la información obtenida se utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con prohibición de divulgarla o comunicarla a tercero, y que, a instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuviere carácter confidencial.

Sin duda las anteriores medidas se han de valorar como positivas, pues más allá de la estricta garantía de la tutela judicial de los derechos del



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

solicitante, las diligencias preliminares no pueden comportar para quien ha de soportarlas cargas o perjuicios innecesarios y ajenos al buen fin del procedimiento que se pretende iniciar mediante la oportuna demanda.

Estas medidas se enmarcan en la previsión contenida en el artículo 8.3 de la Directiva, que dispone que los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones legales que: *b) regulen la utilización de los datos que se comuniquen con arreglo al presente artículo en procedimientos civiles o penales; e) rijan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales.*

La modificación que se introduce en el **artículo 261 LEC** se concreta únicamente en añadir a la medida prevista en el apartado 5º, para el supuesto de negativa a llevar a cabo la diligencia del art. 256.1.6º, la referencia a las diligencias del artículo 256.1.7º y 8º, a las que hace extensiva la posibilidad de adopción de la medida, consistente en la adopción de medidas de intervención necesarias, incluida la de entrada y registro, para encontrar los documentos o datos precisos.

Este Consejo, en el informe emitido al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobado por el Pleno en su reunión de 11 de mayo de 1998, ya alertó sobre el riesgo de que la dificultad de determinar el lugar en que se hallen los documentos lleve a que se autoricen entradas y registros en lugares o domicilios sin garantía de encontrar lo buscado, pudiendo generarse situaciones de conflicto con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, por lo que se consideraba más razonable anudar a la negativa del requerido consecuencias semejantes a la no presentación de documentos, teniendo por ciertas las manifestaciones efectuadas sobre su contenido por el solicitante. Además de reiterar ahora



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

tales observaciones, se ha de llamar la atención sobre la posible inadecuación de la medida a la diligencia preliminar que se introduce en el artículo 256.1.7º, que consiste principalmente en el interrogatorio de quien se considere autor de la violación, de quien, con fines comerciales, haya utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual, o de aquel a quien los anteriores hubieren atribuido intervención en los procesos de producción, fabricación, distribución o prestación de aquellas mercancías y servicios, mientras que la extensión de la diligencia al requerimiento de exhibición de documentos es subsidiaria del interrogatorio y se concreta a los datos sobre los que éste verse. Por ello, en todo caso, sería conveniente que la medida de entrada y registro, en su caso, se concretase en cuanto a su procedencia y alcance.

En el enunciado del apartado 4 del artículo primero del anteproyecto, que contiene esta modificación del artículo 261 LEC, hace referencia a la “*diligencia 5ª*”, cuando, en realidad, lo que contiene dicho artículo son *medidas* a acordar por el tribunal en caso de negativa a llevar a cabo las diligencias previstas en el artículo 256, por lo parece conveniente que se sustituya el término “diligencia” por “medida”.

La modificación que se introduce en el **artículo 263 LEC** se limita a la adaptación de la referencia a las diligencias del artículo 256.1.7º a la nueva numeración de las mismas, que pasan al ordinal 9º.

En el **artículo 297 LEC**, que establece medidas de aseguramiento de prueba, se modifica la redacción del apartado 2 y se añade un nuevo apartado 4. En el apartado 2 se precisa que las medidas consistentes en las disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan conservar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y características,



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

en casos de infracción de derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, podrán consistir en la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas. En el nuevo apartado 4 se dispone que las medidas de aseguramiento de la prueba acordadas con anterioridad al inicio del proceso, quedarán sin efecto si el solicitante no presenta demanda en el plazo de 20 días, lo que se hará de oficio y conllevará la condena en costas al solicitante, además de su responsabilidad por los daños y perjuicios producidos al sujeto afectado por la medida.

Las anteriores disposiciones vienen a transponer al derecho interno las contenidas en el artículo 7 de la Directiva, que en su apartado 1 impone a los Estados miembros el deber de garantizar que, incluso antes de iniciarse un procedimiento, las autoridades judiciales puedan dictar medidas provisionales rápidas y eficaces para proteger pruebas pertinentes con respecto a la infracción o posible infracción de los derechos de propiedad intelectual, medidas que pueden incluir la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías litigiosas y, en los casos en que proceda, de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de dichas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas. En el apartado 3 se dispone que los Estados miembros garantizarán que las medidas de protección de las pruebas se revoquen o, cuando menos, se suspendan sus efectos a petición del demandado, sin perjuicio de los daños o perjuicios que puedan reclamarse, si el solicitante no interpone en un plazo razonable una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente, plazo que determinará la autoridad judicial que ordene las medidas cuando la legislación de un Estado miembro así lo permita, o, en



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ausencia de dicha determinación, en un plazo que no supere los 20 días hábiles o 31 naturales si este fuera mayor.

El prelegislador nacional ha optado por el plazo de 20 días, que han de entenderse días hábiles conforme a los arts. 185.1 Ley Orgánica del Poder Judicial y 133.2 LEC, plazo idéntico al establecido en el artículo 730.2 LEC para las medidas cautelares. Esta opción merece un juicio favorable, pues la actual regulación de las medidas de aseguramiento de la prueba adolece de la ausencia de plazo para la interposición de la demanda, lo que supone para el posible demandado el gravamen de verse sometido a las medidas de aseguramiento y a un posible proceso judicial sin límite de tiempo, si bien puede entenderse de aplicación lo dispuesto para las medidas cautelares en el citado artículo 730.2.

Se añaden los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 al **artículo 298 LEC**, cuya rúbrica se modifica para hacer referencia al *procedimiento para la adopción de las medidas de aseguramiento de la prueba*. En dichos apartados se regula el procedimiento para la adopción de las medidas, en el que destaca, como regla general, la preceptiva audiencia de quien haya de soportar las medidas o del demandado, en su caso, si bien, siguiendo la pauta establecida en el artículo 7.1 de la Directiva, se establece la posibilidad de que, a petición del solicitante y previa acreditación de que el retraso derivado del trámite de audiencia le ocasionará daños irreparables en su derecho o comportará riesgo de destrucción de pruebas o imposibilitará su práctica, el tribunal acuerde la medida sin audiencia, mediante providencia motivada, la cual se notificará sin demora a las partes y a quien haya de soportar las medidas o, de no ser posible, inmediatamente después de la ejecución de las medidas. En este caso, quien haya sido o vaya a ser demandado o quien haya de soportar la medida podrán formular oposición, en el plazo de 20 días. Del escrito de



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

oposición se dará traslado al solicitante y, en su caso, al ya demandado o a quien hubiere de soportar la medida, y serán citados a una vista, en el plazo de cinco días, tras la cual se decidirá sobre la oposición, mediante auto, en el plazo de tres días.

El procedimiento establecido es similar al previsto para la adopción de medidas cautelares en los artículos 730 y siguientes de la misma Ley y garantiza los derechos de contradicción, audiencia y defensa de las partes, por lo que no merece ninguna objeción.

El procedimiento de adopción de medidas cautelares sufre una mínima modificación con la nueva redacción que se da al **artículo 733 LEC**, consistente en el añadido a su apartado 2 de la obligación de notificar a las partes sin demora y, de no ser posible antes, inmediatamente después de la ejecución de las medidas, el auto en que se hubieren acordado dichas medidas sin previa audiencia del demandado. Con ello se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Directiva, que junto a la posibilidad de que se adopten medidas provisionales sin que sea oída la otra parte, en los casos que proceda, impone la obligación de que, en tal caso, las partes sean informadas sin dilación y a más tardar tras la ejecución de las medidas.

**Tercero.- Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.**

Recientemente se ha informado por este Consejo el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el Texto refundido de Ley de Propiedad intelectual, texto de 20/12/04, en el que se introducía una importante modificación de dicha Ley, con el fin de incorporar al derecho española



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

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. Concretamente, en el Libro III *“De la Protección de los Derechos Reconocidos en esta Ley”*, se modificaban los artículos 138 *“acciones y medidas cautelares urgente”*, el artículo 139 *“cese de la actividad ilícita”* y el artículo 141 *“medidas cautelares”*.

La modificación que ahora se proyecta afecta a los artículos 132, 138, 140 y 141.

Se modifica la redacción del **artículo 132**, únicamente para ampliar la aplicación subsidiaria de disposiciones del Título I, ya establecida, al artículo 6.1, con lo cual se hace extensiva a los derechos afines a los derechos de autor la presunción de autoría que establece dicho precepto a favor de quien aparezca como autor en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. Con ello se incorpora al derecho español la presunción de derecho de autor establecida en el artículo 5 de la Directiva comunitaria, a los fines de aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en ella.

Se da nueva redacción al párrafo primero del **artículo 138**, al que se añade la posibilidad de que el titular de los derechos reconocidos en esa ley insten la publicación o difusión, total o parcial, de la sentencia en medios de comunicación, a costa del infractor. Incorporando así al derecho interno la medida de publicidad establecida en el artículo 15 de la Directiva, que dispone que *“los Estados miembros garantizarán que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del solicitante y a expensas del infractor, las medidas necesarias para difundir*



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

*la información relativa a la decisión, incluida la divulgación de la decisión y su publicación total o parcial...”*

La nueva redacción del **artículo 140** sustituye el criterio de fijación de la indemnización al perjudicado ahora establecido, que permite al perjudicado optar entre el beneficio que presumiblemente hubiere obtenido de no mediar utilización ilícita o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación, por la determinación de la indemnización teniendo en cuenta no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener como consecuencia de la violación de su derecho. Y para la determinación de este segundo concepto –ganancia dejada de obtener- se establecen criterios alternativos, entre los que podrá optar el perjudicado, como son:

- a) Por los beneficios que el titular habría obtenido presumiblemente de no mediar la utilización ilícita.*
- b) Por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.*
- c) Por los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.*

Así pues, se incorpora como criterio para la fijación de la indemnización el beneficio obtenido por el infractor, criterio recogido en el artículo 13.1 a) de la Directiva.

En el Anteproyecto se da nueva redacción al artículo 141.2, al que se añade, junto a la medida cautelar de <<suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda>>, “o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta ley, así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

*puesto en práctica*". Con ello se permite evitar infracciones contra los derechos de propiedad intelectual, suspendiendo cualquier tipo de actividad que la ocasione o pueda ocasionarla, o bien prohibiendo esa actividad antes de su inicio. Previsión legislativa que sigue responde al deber que a los Estados miembros impone el artículo 9.1 a) de la Directiva, de garantizar que las autoridades judiciales puedan, a petición del solicitante, dictar mandamiento judicial contra el presunto infractor o contra el intermediario cuyos servicios sean utilizados para realizar la infracción, destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual.

No obstante, como ya se dijo en el informe al Anteproyecto de Ley por la que se modifica el Texto refundido de Ley de Propiedad intelectual, al que se ha hecho referencia anteriormente, la relación de medidas cautelares recogida en el artículo 141 ha de entenderse como no exhaustiva, pues en el primer párrafo de dicho precepto se prevé la posibilidad de que la autoridad judicial adopte *"las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, y en especial..."*, por lo que las medidas expresamente recogidas en el texto han de entenderse complementadas con las previstas en la LEC.

En este sentido, entienden algunos sectores de la doctrina que en la hipótesis de que la situación que dé lugar a la adopción de la medida sea la existencia de un temor racional y fundado de infracción la medida adecuada sería la prevista en el artículo 727.7º de la LEC, consistente en la orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad, la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta, o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Asimismo, se decía en el referido informe: *“de las medidas previstas en el artículo 141 ha planteado discusión en la Jurisprudencia y en la doctrina, en cuanto a su naturaleza cautelar, la recogida en el 141.2, por cuanto la suspensión de la actividad infractora, según cual fuese la pretensión deducida en el procedimiento, podría no responder a la finalidad de asegurar la efectividad de los pronunciamientos de una eventual sentencia condenatoria, sino a la de proteger anticipadamente los derechos amenazados o vulnerados. Por ello, esta medida debería conectarse necesariamente a un proceso en el que se plantee una pretensión de cesación o prohibición de la actividad de explotación que se considera infractora de los derechos de propiedad intelectual.”*

#### **Cuarto.- Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.**

Como primera observación, se ha de mencionar el error material en que se incurre en el texto del Anteproyecto al citar la ley de patentes como 11/1996, en lugar de Ley 11/1986.

Las modificaciones introducidas en esta ley afectan a los artículos 63, en su párrafo c), 129, apartado 1, 134 1ª y 139.1.

En el **artículo 63** se modifica la redacción del párrafo c), que entre las medidas que puede solicitar el titular del derecho de patente, prevé *“el embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado”*. La modificación introducida se limita a sustituir el término “exclusivamente”, por “principalmente”, como ya se hacía en el anterior Anteproyecto informado respecto del artículo 141.3



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

de la Ley de Propiedad Intelectual, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva.

La modificación del **artículo 129**, que regula las diligencias de comprobación de hechos, consiste en añadir a la posibilidad de que la persona legitimada para ejercitar las acciones derivadas de la patente pida al Juez que con carácter urgente acuerde la práctica de diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, *“sin perjuicio de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.”*

Se modifica la redacción de la medida cautelar 1ª del **artículo 134** de manera que a la medida cautelar de “cesación de los actos que violen el derecho del peticionario” se añade *“o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos”*, en el mismo sentido y con el mismo fundamento en el artículo 9.1 de la Directiva ya comentado respecto del artículo 141.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 9.5 de la Directiva y en 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto al plazo máximo de vigencia de las medidas cautelares acordadas con anterioridad a la interposición de la demanda, se modifica el apartado 1 del **artículo 139** para sustituir el plazo de dos meses que ahora se concede al solicitante de las medidas para interponer la demanda por el establecido en el art. 730.2 de la LEC, es decir, el de veinte días, coincidente con el establecido en el citado art. 9.5 de la Directiva.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

**Quinto.- Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.**

En esta Ley se modifica exclusivamente el párrafo c) del apartado 1 del artículo 41, dedicado a las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca, para añadir a la medida prevista en dicho párrafo *“el embargo de los medios principalmente destinados a cometer la infracción”*, en igual sentido que la modificación introducida en la Ley de Patentes, ya comentada, en relación con el artículo 10 de la Directiva.

**Sexto.- Modificación de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Derecho Industrial.**

En la misma línea de las modificaciones comentadas anteriormente, se modifica la redacción del **artículo 53.1 c)** para añadir a las acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado *“el embargo de los medios principalmente destinados a cometer la infracción”*.

En el **artículo 55** se modifica el apartado 4, al que se da nueva redacción exclusivamente para actualizar la referencia a la diligencia 7º del artículo 256 .1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que pasa a ser la 9ª.

**Séptimo.- Otras disposiciones.**

Es de destacar únicamente la derogación por la **Disposición derogatoria única** del artículo 128 de la Ley de Patentes, cuya razón se expone en la Memoria Justificativa, por haber quedado desfasadas las previsiones de dicho precepto, al ser en la actualidad de carácter europeo la gran mayoría de las Patentes con efectos en España y contar las españolas con informes previos sobre el estado de la técnica y con



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

examen de novedad. Por otra parte, se considera más correcto que los informes periciales sobre cuestiones técnicas se incardinan en el contexto general de la prueba en el proceso civil.

La **Disposición final tercera modifica** la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de cooperación judicial, introduciendo una nueva disposición final vigésima primera y una nueva disposición final vigésima segunda, pasando la actual disposición final vigésimo primera a ser vigésima tercera.

Con las nuevas disposiciones se establecen normas complementarias para la aplicación en España del Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, y del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

En la primera de ellas se establecen normas relativas a la adopción de la certificación judicial de un título ejecutivo europeo por parte del tribunal que dictó la resolución; el procedimiento para la rectificación de errores en un título ejecutivo europeo, con remisión a la Ley Orgánica del Poder Judicial; el procedimiento para la revocación de la emisión de un certificado de un título ejecutivo europeo; la denegación de emisión del certificado; el procedimiento a observar por el notario autorizante de documentos públicos con fuerza ejecutiva para la expedición del certificado de título ejecutivo europeo; la competencia territorial para la ejecución de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos certificados como título ejecutivo europeo.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

La segunda disposición recoge normas reguladoras de los procedimientos para la emisión de la certificación judicial relativa a las resoluciones judiciales en materia matrimonial y en materia de responsabilidad parental, sobre el derecho de visita y sobre la restitución del menor, a la rectificación de errores de la certificación, con remisión a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y a la denegación de la expedición de la certificación de títulos ejecutivos o de las correspondientes resoluciones judiciales se ajustan a lo previsto en los anexos del correspondiente Reglamento, para los procedimientos de rectificación de errores se hace expresa remisión al artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para la revocación y denegación de la emisión de las certificaciones de título ejecutivo europeo o relativas a resoluciones judiciales se acude al recurso de reposición regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

**Octavo.- Modificación introducida en el artículo 256.1 de la LEC, ajena a los derechos de propiedad intelectual e industrial.**

Con fecha 24 de mayo de 2005 se remitió a este Consejo, por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, propuesta de modificación del artículo 256.1 de la LEC, que se adicionaría al Anteproyecto objeto de este informe. Tal modificación consiste en añadir un segundo párrafo al número 7º del artículo 256.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el siguiente texto:

“Así como por petición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie, en las condiciones y con el contenido que establece la Ley”.

A tenor del contenido del nuevo párrafo, al que no se hace ninguna objeción por parte del Consejo General del Poder Judicial, ha de entenderse que la referencia al número 7º del mencionado artículo se hace



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

en su redacción vigente, pues dicho número pasará a ser el 9º conforme al artículo primero Uno del Anteproyecto.

Es todo cuanto tiene que informar el Consejo General del Poder Judicial.

**Y para que conste, expido la presente en Madrid, a veinticinco de mayo del año dos mil cinco.**