MEDIDAS CAUTELARES EN PROPIEDAD INTELLECTUAL: REQUISITOS, CUESTIONES PROCESALES Y PARTICULARIDADES EN LA GESTIÓN COLECTIVA

por Javier DE TORRES FUEYO
Abogado

RESUMEN: Este trabajo analiza la regulación de las medidas cautelares de propiedad intelectual y se detiene sobre todo en las siguientes cuestiones: los requisitos de adopción, la legitimación pasiva, los aspectos más relevantes de la tramitación y la caución sustitutoria de las medidas. Se defiende que los requisitos de adopción de medidas establecidos con carácter especial en la Ley de Propiedad Intelectual deben prevalecer sobre los generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que descarta exigir *periculum in mora*, pero no caución. Se analiza desde un punto de vista práctico la regulación de la solicitud de medidas cautelares, la vista, la proposición y práctica de prueba y se ofrecen vías para integrar las lagunas que la regulación presenta en numerosos aspectos. Por último, se aborda la posible sustitución de las medidas cautelares por la prestación de una caución, con atención específica a las medidas típicas más relevantes, y se defiende la imposibilidad de proceder a tal sustitución en las medidas cautelares de carácter anticipatorio. El estudio tiene en cuenta las particularidades que la aplicación de la regulación presenta cuando las medidas cautelares son solicitadas por entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y se detiene igualmente en las medidas contra prestadores de servicios intermediarios de la sociedad de la información.

PALABRAS CLAVE: Propiedad intelectual; medidas cautelares, apariencia de derecho; *periculum in mora*; caución; caución sustitutoria; prestadores de servicios intermediarios; entidades de gestión de derechos.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. LOS REQUISITOS DE ADOPCIÓN. LA BATALLA POR LA ESPECIALIDAD. III. ¿FRENTE A QUIÉN PUEDE DIRIGIRSE LA SOLICITUD? LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN INDIRECTA DE DERECHOS. IV. EXCURSUS: LAS MEDIDAS CAUTELARES FRENTE A PRESTADORES DE SERVICIOS INTERMEDIARIOS. V. EL *FUMUS BONI IURIS*. VI. EL *PERICULUM IN MORA*. VII. EL RETRASO EN LA PETICIÓN Y EL *PERICULUM IN MORA*. VIII. EL RETRASO EN LA PETICIÓN Y LAS ENTIDADES DE GESTIÓN. IX. LA

CAUCIÓN. X. ¿EXISTEN REQUISITOS ADICIONALES DE ADOPCIÓN? LA EXIGENCIA DE PROPORCIONALIDAD. XI. LA TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS. 1. LA SOLICITUD. 2. EL DESARROLLO DE LA VISTA. 3. ¿DEBE APLICARSE SUBSIDIARIAMENTE LA REGULACIÓN DEL JUICIO VERBAL? 4. ¿CABE RECONVENCIÓN? 5. LA PRUEBA. a) *Su proposición.* b) *El interrogatorio de las partes.* c) *La prueba pericial.* XII. LA SUSTITUCIÓN POR CAUCIÓN. 1. LA FINALIDAD DE LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA. 2. CAUCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS. 3. LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA Y LAS ÓRDENES DE CESACIÓN, ABSTENCIÓN Y PROHIBICIÓN. 4. LOS CRITERIOS DE ADOPCIÓN ACERCA DE LA CAUCIÓN. 5. LA SUSTITUCIÓN EN MEDIDAS DE CESACIÓN EJERCIDAS POR ENTIDADES DE GESTIÓN. 6. LA SUSTITUCIÓN EN MEDIDAS CONTRA PRESTADORES DE SERVICIOS INTERMEDIARIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 7. LA SUSTITUCIÓN EN EL EJERCICIO DE DERECHOS DE SIMPLE REMUNERACIÓN.

TITLE:

PRELIMINARY INJUNCTIONS AND COPYRIGHT. REQUIREMENTS, PROCEDURAL ISSUES AND PARTICULARITIES IN COLLECTIVE BARGAINING BODIES

ABSTRACT:

This work addresses and studies the regulation of preliminary injunctions (including temporary restraining orders) in copyright infringement proceedings, paying special attention to the following key issues: (i) the requirements needed for implementation of such measures; (ii) standing to be sued; (iii) the most relevant aspects of the proceeding itself; and (iv) security or bond it may be offered as a substitute for such temporary measures. This study defends that requirements for preliminary injunctions in copyright infringement proceedings, pursuant to the special regime established under the Spanish Copyright Act, should prevail over the general requirements established under the Civil Procedure Act; this would result in the elimination of the requirement of *periculum in mora* (the existence of a danger in the delay), but maintaining the need for security or bond. The issue is analyzed from a practical point of view affecting the actual filing of the preliminary injunction, the court hearing, as well as discovery and probatory stages; furthermore, this study offers alternatives to complete and avoid certain loopholes in the law. Lastly, the study addresses both the possibility to offer security or bond in place of preliminary injunction measures, as well as its specific application to the most relevant and typical measures usually implemented, arguing that preliminary injunctions may not be replaced by security or bond in preliminary injunctions that may be seeking equivalent result as to a final judgement. This study has taken into consideration the special circumstances caused by the seeking of such measures by intellectual property collective bargaining bodies as well as the situation that may ari-

se when such measures are to be taken against information society service providers and intermediaries.

KEY WORDS: Intellectual property; copyright; preliminary injunctions; prima facie case and burden of pleading (*fumus boni iuris*); *periculum in mora*; security or bond; substitute security or bond; information society service providers; collective bargaining bodies

CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. REQUIREMENTS TO GRANT PRELIMINARY INJUNCTION. THE BATTLE FOR SPECIALTY APPLICATION. III. AGAINST WHOME CAN PRELIMINARY MEASURES BE FILED? SITUATIONS OF INDIRECT / DERIVATIVE INFRINGEMENT OF RIGHTS. IV. EXCURSUS: PRELIMINARY INJUNCTIONS AGAINST INFORMATION SOCIETY SERVICE PROVIDERS; V. *FUMUS BONI IURIS* (FACTUAL AND LEGAL GROUNDS FOR ESTABLISHING A PRIMA FACIE CASE); VI. *PERICULUM IN MORA*. VII. DELAYS IN FILING FOR INJUNCTIVE RELIEF AND *PERICULUM IN MORA*. VIII. DELAYS IN FILING FOR INJUNCTIVE RELIEF AND COLLECTIVE BARGAINING BODIES; IX. SECURITY / BOND. X. ARE THERE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS TO IMPLEMENT PRELIMINARY INJUNCTIONS? PROPORTIONALITY REQUIREMENT. XI. PROCESS OF PRELIMINARY MEASURES. 1. FILING. 2. COURT HEARING. 3. SUBSIDIARY APPLICATION OF ORAL COURT PROCEEDINGS? 4. COUNTERCLAIMING IS POSSIBLE? 5. DISCOVERY AND PROBATORY STAGES. a) *Evidence proposal*; b) *Crossexam*; c) *Expert's evidence and probatory issues*. XII. SUBSTITUTION FOR SECURITY / BOND. 1. PURPOSE OF SUBSTITUTE SECURITY / BOND. 2. SECURITY AND EFFECTIVENESS OF RIGHTS. 3. SUBSTITUTE SECURITY / BOND AND CEASE AND DESIST ORDERS. 4. IMPLEMENTATION CRITERIA REGARDING SECURITY / BOND. 5. SUBSTITUTE SECURITY / BOND IN PRELIMINARY INJUNCTION PROCEEDINGS FILED BY COLLECTIVE BARGAINING BODIES. 6. SUBSTITUTE SECURITY / BOND IN PRELIMINARY INJUNCTION PROCEEDINGS FILED AGAINST INFORMATION SOCIETY SERVICE PROVIDERS AND INTERMEDIARIES. 7. SUBSTITUTE SECURITY / BOND IN INJUNCTION PROCEEDINGS REGARDING SIMPLE REMUNERATION RIGHTS.

I. INTRODUCCIÓN

Las medidas cautelares, y ello incluye las destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual, vienen siendo maltratadas con reiteración por el legislador. Rebasada ya la mayoría de edad de la regulación que inició la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, cuyo art. 126 estableció los presupuestos de adopción que aún se mantienen –infracción o te-

mor racional y fundado de que esta se producirá de modo inminente–, continúa siendo una incógnita si los mencionados requisitos regulados por el TRLPI (hoy en su art. 141) deben ser suficientes para la adopción de medidas o si, por el contrario, resulta necesaria la concurrencia de requisitos adicionales. Por otra parte, la ordenación del procedimiento de adopción que establece con carácter general la Ley de Enjuiciamiento Civil presenta lagunas de regulación llamativas, sin que resulte claro hasta qué punto éstas pueden ser colmadas a través de la aplicación subsidiaria de la regulación general de las vistas o la del juicio verbal. Quien acude a una vista de medidas cautelares, por dilatada que pueda resultar su experiencia en este campo, no podrá disponer de un apreciable grado de certidumbre acerca de cómo se desenvolverá la misma (turnos de palabra para cada parte, pruebas admisibles, posibilidad de valorar éstas tras su práctica, etc.). No es exagerado decir que las medidas cautelares presentan aún, pues, cierto componente de auténtica *aventura* procesal.

Este trabajo es obra de un abogado; los abogados son siempre prisioneros de los vencimientos, que además de avinagrar su carácter condicionan notablemente sus posibilidades de estudio. El modesto objetivo de este artículo se limita a incidir en la necesidad de que el legislador resuelva algunas cuestiones de una vez por todas –al no tener acceso las medidas cautelares a la casación, no podrá hacerlo la Jurisprudencia– y, sobre todo, a trazar algunas observaciones con la pretensión de que puedan tener cierta utilidad práctica para los profesionales del derecho que operan en la propiedad intelectual. Conviene por ello advertir de antemano que aquellos que cultiven ésta lejos de los tribunales, harán bien en abandonar cuanto antes la lectura de estas líneas.

II. LOS REQUISITOS DE ADOPCIÓN. LA BATALLA POR LA ESPECIALIDAD

Como ya he apuntado, veinte años después de la promulgación de la Ley de 11 de noviembre de 1987 quien desee instar la adopción de medidas cautelares para la defensa de derechos de propiedad intelectual continuará desconociendo cuáles son los requisitos cuya concurrencia debe justificar para que su solicitud sea estimada. Esta es la consecuencia de la inexistencia de Jurisprudencia acerca de la cuestión –las decisiones que se adoptan en el proceso cautelar no tienen acceso a la casación– así como, quizás, de cierta falta de claridad del legislador a la hora de asentar con decisión la especialidad de los requisitos exigibles en este tipo de medidas cautelares.

Las dudas que continúan planteándose al día de hoy son las siguientes: los requisitos de adopción ¿son únicamente los previstos por el art. 141 TRLPI o son exigibles los establecidos con carácter general por la Ley de Enjuiciamiento Civil? ¿Bastará para la adopción de medidas la concurrencia del *fumus boni iuris* que prevé el art. 728.2 LEC o será preciso probar de modo más riguroso la existencia de infracción o el temor racional y fundado de que ésta va a pro-

ducirse de modo inminente? ¿Será exigible el *periculum in mora*? (es esta la cuestión de mayor relevancia). ¿Debe ofrecerse y en su caso prestarse caución en todo caso? Por otra parte, ¿son extensibles a las medidas cautelares de propiedad intelectual aquellas «características» de las medidas cautelares, como la proporcionalidad, que prevé con carácter general el art. 726 LEC, y que algunas sentencias califican como auténticos requisitos de adopción?

La disputa acerca de los requisitos es tan vieja como la promulgación de la LPI de 1987. Probablemente el legislador de 1987 quiso ya distanciarse de los requisitos generales que para las de medidas cautelares innominadas preveía el art. 1428 de la vieja LEC de 1881. Por eso estableció presupuestos de adopción específicos (infracción o temor racional y fundado de que ésta se producirá de modo inminente), cuando bien pudo, sin más, haberse remitido a los requisitos generales. La Exposición de Motivos de la Ley 22/87 se hacía eco de esta intención al destacar, en primer término, que «las reglas procesales de carácter cautelar tienen por finalidad que se pueda obtener, con la urgencia debida, la protección solicitada». Ello implicaba un alejamiento de la tradicional exigencia de asegurar la efectividad de la sentencia que se dictase en el procedimiento principal (teniendo en cuenta, particularmente, que las medidas de suspensión de la actividad ilícita estaban destinadas a tener un destacable protagonismo). Pero esta intención del legislador no fue suficiente ante la poderosa inercia tendente a la aplicación de los requisitos generales. Así quedó reflejado en las discrepancias patentes tanto en numerosos autos de las Audiencias Provinciales –particularmente entre distintas secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona¹– como en la doctrina académica².

La Ley 20/1992, de 7 de julio, suprimió la aplicación subsidiaria del art. 1428 LEC a las medidas cautelares de propiedad intelectual, lo cual se justificó, según estableció su Exposición de Motivos, por haber quedado demostrada «la inadecuación de la norma procesal civil a las exigencias específicas de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual». Sin embargo, tampoco ello sirvió para aclarar definitivamente la cuestión.

Las dudas de interpretación, a mi juicio, deberían haberse entendido por fin zanjadas definitivamente en favor de la especialidad de los requisitos del actual art. 141 TRLPI con la promulgación de la vigente Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. Su disposición derogatoria única, núm. 2, aptdo 13, vino a derogar el art.

¹ En favor de la naturaleza especial de las medidas y la consiguiente falta de necesidad del *periculum in mora* cabe citar entre otros el Auto de la Sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de septiembre de 1989, Revista General del Derecho, p. 1727; igualmente la sentencia de la sección 13.ª de 24 de julio de 1990, RGD^o, p. 1785 y ss.

² Ésta se inclinó mayoritariamente por la exigencia de *periculum in mora*. Así, A. CARRASCO PERERA en el comentario del art. 126 de la Ley 22/87 (*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos 1.ª ed. 1989, p. 1.701 y ss). También A. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, si bien en este segundo caso con matices, que se orientan a entender que la LPI «ofrece una *formulación legal especial* del mismo con el fin de adaptar los elementos que lo integran en atención a la naturaleza peculiar de los derechos de propiedad intelectual y a la función que cumplen las medidas cautelares en esta materia» (*Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, Tomo V, Vol. 4-B, p. 698 y ss.; EDERSA 1995).

142 TRLPI, regulador del procedimiento a seguir en la tramitación de las medidas cautelares, pero mantuvo la vigencia del art. 141, regulador de los requisitos de adopción: es evidente que si el legislador se hubiese decantado por unificar éstos, y no sólo el procedimiento, habría sido suficiente con derogar igualmente el art. 141 TRLPI (como hizo por ejemplo al derogar el art. 25 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal) o con hacer una remisión expresa a los requisitos generales. Pero ni siquiera el mantenimiento de los requisitos específicos, pese a la unificación del procedimiento, ha sido suficiente para decantar la batalla por la especialidad en favor de quienes vienen sosteniendo ésta.

Y la cuestión es sin duda de extrema relevancia: de cuáles sean los requisitos a considerar dependerá en muchos casos la estimación o desestimación de una solicitud. Pero debe ponerse de relieve que, con todo, no parecen ser muchos los casos en los que los solicitantes de medidas cautelares alegan la suficiencia de los criterios de adopción del art. 141 TRLPI. En otras palabras, es frecuente que los propios solicitantes renuncien por anticipado a librar la batalla de la especialidad y procedan a razonar en su solicitud la concurrencia de los requisitos generales, incluido el *periculum in mora*³. Esta inercia en los propios solicitantes es quizá una de las razones por las que la disputa sobre esta cuestión rara vez se plantea de forma frontal ante los tribunales. Cuando así se hace, sin embargo, la respuesta de estos dista mucho de ser unívoca.

Un supuesto en el que la cuestión fue planteada con claridad, al constituir incluso un motivo de impugnación del recurrente, fue el resuelto por el Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya (sección 4.^a) de 13 de mayo de 2005 (AC 2005/1341). El motivo de impugnación «*basado en que las medidas cautelares ex art. 141 de la LPI se otorgan sin mayores requisitos que comprobar la infracción de los derechos reconocidos en la mencionada Ley especial, no es acogido por este Tribunal, al considerar que el fumus boni iuris, periculum in mora, proporcionalidad y eventualmente caución son presupuestos imprescindibles de todas las medidas cautelares*», puesto que –señala el tribunal, fundamento jurídico 2º de la resolución– la constatación de la infracción o el temor nacional de su producción no significa la posibilidad de un proceso cautelar que abandone la necesidad de concurrencia de los requisitos mencionados.

Puede afirmarse que en la mayor parte de los autos sobre medidas cautelares, tanto de las Audiencias Provinciales como los Juzgados de lo Mercantil, en los que la cuestión de los requisitos aplicables ni siquiera se plantea de modo expreso, la exigibilidad de los requisitos generales de la LEC⁴ se da por

³ Es comprensible que, por cautela y en previsión de un escenario en el que el Juez pueda entender que son exigibles los requisitos generales de la LEC, se razone en la solicitud la concurrencia de peligro en la demora. Pero ello puede (y a mi entender debe) hacerse con carácter subsidiario, sin renunciar a sostener la suficiencia de los requisitos del art. 141 TRLPI: si esta tesis es estimada, no será preciso dar la batalla por el *periculum in mora*.

⁴ Cabe citar el Auto de la Audiencia Provincial de Castellón (sección 3.^a), de 28 de junio de 2005 (AC 2005/1367), en un supuesto en el que se abordaba la petición de suspensión de comunicación

hecha. Pero, con ser aún poco frecuentes, no faltan resoluciones que se decantan con decisión por la especialidad de los requisitos del art. 141 TRLPI. Cabe citar entre las mismas el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 21.^a, de 21 de febrero de 2005 (AC 2005/262), que ha entendido que las medidas cautelares del art. 141 TRLPI «responden a una finalidad propia y específica que hace que los presupuestos de su concesión sean únicamente los que tal precepto contempla sin que quepa aplicar por analogía o extensión los exigidos para la adopción de otras medidas genéricas previstas en la LECiv». Tras argumentar que el legislador derogó exclusivamente el art. 142 TRLPI, regulador del procedimiento, pero no la regulación de los requisitos específicos contenida en el artículo anterior, concluye que «la discrecionalidad conferida a los tribunales viene sujeta «tan sólo a la solicitud del titular de un derecho reconocido en la Ley de Propiedad Intelectual y a la aparente existencia de la infracción o temor fundado de que ha de producirse inminentemente». Sigue de esta manera la línea trazada por el anterior Auto de la sección 25^o de la misma Audiencia, de 4 de junio de 2003 (AC 2003/2065), que había destacado cómo el art. 141 TRLPI «permite adoptar las medidas cautelares cuando se detecte la infracción o exista temor fundado e inminente de producirse, sin exigir otro tipo de requisitos», puesto que –añade la resolución– el TRLPI «ni siquiera se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil para integrar las condiciones de su adopción».

A mi entender la tesis mantenida por estas últimas resoluciones es sin lugar a dudas la correcta⁵. La subsistencia del art. 141 TRLPI pese a la unificación del procedimiento de tramitación sólo puede tener el significado de hacer primar la especialidad de los requisitos exigidos por el TRLPI. Y sencillamente no parece que exista base, a mi juicio, para sostener otra cosa con fundamento su-

pública de fonogramas de AGEDI en el Festival Internacional de Benicassim. Su fundamento de derecho segundo estima concurrente el requisito del peligro en la demora, sin cuestionar su exigibilidad, dado el riesgo de lesión de los derechos de la actora por haber sido anunciada la próxima celebración del Festival. También cabe citar el Auto de la Audiencia Provincial de Girona de 29 de noviembre de 2002 (AC 2002/131); el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid de 24 de noviembre de 2004 (AC 2004/2054), que exige incluso un «*periculum reforzado o una particular intensidad en la presencia de dicho elemento*» por haberse solicitado las medidas con anterioridad a la interposición de la demanda principal, consecuencia ésta que la resolución deduce de la aplicación del art. 730.2 LEC; el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Vizcaya, de 18 de mayo de 2005 (AC 2005/1540), cuyo fundamento de derecho tercero estima concurrente el peligro en la demora razonando que la entidad de gestión demandante, de nuevo AGEDI, perseguía no únicamente el pago de un derecho remuneración, sino evitar una vulneración de sus derechos a través del cese de la actividad ilícita, por lo que de no adoptarse la medida de suspensión de la comunicación pública solicitada se haría ineficaz la tutela judicial de la cesación solicitada, porque aquélla ya se habría perpetrado; el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Cádiz de 28 de diciembre de 2004 (AC 2004/2075), cuyo fundamento de derecho tercero entiende precisa la concurrencia del peligro por la mora procesal, con cita de los requisitos aludidos en la STJCE de 26 de marzo de 1992.

⁵ En contra, ARMENGOT VILLAPLANA, A., para quien la separación de los presupuestos de las medidas cautelares en dos preceptos distintos conduce a entender que el legislador ha querido generalizar un cierto régimen de los presupuestos de las medidas cautelares, por lo que su adopción requerirá tanto los presupuestos previstos por el art. 728 LEC como los específicos del art. 141 TRLPI («La tutela judicial civil de la propiedad intelectual», *LA LEY* 2003, p. 403; también p.429 y ss.).

ficiente: por mucho que continúe siendo poderosa la inercia tendente a la aplicar los requisitos generales a todo tipo de medidas cautelares, el art. 141 TRLPI tiene el claro sentido de establecer presupuestos específicos de adopción sin que, por otra parte y dada la falta de acceso a la casación de los procedimientos de medidas cautelares, exista una Jurisprudencia correctora (abiertamente correctora, habría que decir, cuando no *contra legem*) que permita la extensión de los requisitos generales a la propiedad intelectual.

Ello no obstante y así las cosas, me detendré más adelante en el examen de los presupuestos exigibles sin excluir el peligro por la mora procesal, dado que, como ha quedado dicho, la práctica más generalizada no ha orillado, al menos aún, su exigencia.

III. ¿FRENTE A QUIÉN PUEDE DIRIGIRSE LA SOLICITUD? LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN INDIRECTA DE DERECHOS

Puesto que la situación jurídica cautelable es definida simplemente como «infracción», sin ulterior distinción, será irrelevante a mi entender si la misma viene dada por un incumplimiento contractual relativo a la explotación de derechos de propiedad intelectual o si deriva de una lesión extracontractual de los mismos⁶.

Las medidas cautelares del TRLPI podrán plantearse ante los Juzgados de lo Mercantil no solamente frente a quienes llevan a cabo una infracción directa de los derechos de propiedad intelectual, esto es, frente a quienes (simplificando y en esencia) reproduzcan, comuniquen al público o distribuyan obras o prestaciones (en definitiva, frente a quienes exploten las mismas), sino igualmente contra aquellas personas que, sin venir propiamente a explotar las obras o prestaciones, cooperen de forma causalmente relevante en la infracción. Este puede ser el caso de los prestadores de servicios en la sociedad de la información⁷, quienes podrán ser considerados infractores incluso si no son responsables a efectos de acciones indemnizatorias conforme a la aplicación de los criterios de los arts. 14 a 17 LSSI, cuestión en la que me detendré más adelante⁸. También de quienes explotan sitios web a través de los cuales se distribuyen programas

⁶ En contra, ARMENGOT VILLAPLANA, A., para quien el incumplimiento de las estipulaciones pactadas en un contrato que regule la explotación de derechos de propiedad intelectual no implicará una «infracción» de los derechos a efectos del art. 141 TRLPI. Conclusión distinta habrá que alcanzar, en opinión de dicha autora, cuando no nos encontremos ante un incumplimiento propiamente dicho, sino ante una actuación que exceda los límites establecidos por el contrato, en cuyo caso sí quedara integrado el presupuesto de «infracción» establecido por la norma («La tutela judicial civil...», *LA LEY*, 2003, p.418 y ss.).

⁷ O quizá de manera más amplia de cualquier persona que pueda ser considerada intermediaria para la infracción de derechos de propiedad intelectual, incluso fuera del ámbito de la sociedad de la información (idea apuntada verbalmente por I. GARROTE, Bar El Torito, 16 de mayo de 2007). No es claro que la mención de la ley (arts. 139.1. h) y 141.6 TRLPI) hace de los intermediarios que de limitada a la prestación de servicios intermediarios de la LSSI. No hay una remisión clara al concepto de «servicio de intermediación» definido en el apartado b) del Anexo de la LSSI.

⁸ El art 138 TRLPI contempla medidas de cesación tanto definitivas como cautelares «contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual».

de intercambio de archivos P2P⁹. La cuestión de la aplicabilidad de la normativa de propiedad intelectual a las conductas de infracción indirecta¹⁰ se había planteado ya –aunque nunca tratada con profundidad– con ocasión de la comunicación pública de obras o grabaciones musicales en lugares accesibles al público. Así, se ha condenado por infracción de la propiedad intelectual a quienes se lucran proporcionando el espacio donde tiene lugar un acto de comunicación pública no consentido (vid. sentencias de la Audiencia Provincial de Cantabria de 27 de abril de 2001, JUR 149649/2001, de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 27 de marzo de 2002, AC 115/2002, y la más reciente de la sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid¹¹, que abordó un supuesto de comunicación pública de fonogramas en el Círculo de Bellas Artes¹²).

En favor de la posibilidad de dirigir medidas cautelares de propiedad intelectual contra los infractores indirectos habla la modificación introducida por la Ley 23/2006, de 7 de julio, que tipifica como medida cautelar «la suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual» (art. 141.6 TRLPI¹³); tanto más si tenemos en cuenta que este supuesto –prestación de servicios por intermediarios– no es el único caso de infracción indirecta que la ley prevé¹⁴.

tual reconocidos en esta ley, *aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción*, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico».

⁹ Sobre los criterios empleados por el Tribunal Supremo de los EEUU para estimar la existencia de infracción indirecta en el caso Grokster puede verse el trabajo de R. CASAS VALLÉS, «La lucha por el derecho en las redes peer to peer. El caso Grokster ante el Tribunal Supremo de los EEUU», en *Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento*, Thompson Aranzadi, núm. 3, 2005.

¹⁰ Cabe definir la infracción indirecta como lo hace MASSAGUER: la realización de ciertos actos que no tienen por objeto la creación protegida en cada caso y no comportan propiamente su explotación o uso, sino que están encaminados a permitir que un tercero pueda realizar tales actos de explotación o uso directo e inmediato no autorizados por el titular («La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital», en *pe. i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 13, 2003, p. 25).

¹¹ *Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento*, núm. 18, 2006, p. 627 y ss.

¹² La sentencia considera responsable al Círculo de Bellas Artes por la comunicación pública que tuvo lugar, organizada por una entidad distinta, en las instalaciones de las que el Círculo era arrendadora, y condena al Círculo al pago solidario de las tarifas generales de la entidad de gestión demandante, AGEDI. El fundamento jurídico sexto de la sentencia basa la estimación de responsabilidad del Círculo (a efectos del art. 140 TRLPI) en el hecho de que éste conociera y consintiera la actividad infractora en sus instalaciones, obteniendo incluso un rendimiento pecuniario derivado de la actividad de la organizadora de las fiestas, pese al hecho de no haber asumido el Círculo el riesgo económico de los eventos.

¹³ Ello en correspondencia con la acción de cesación prevista por el art. 138 TRLPI, que cabe dirigir «contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta Ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico». El hecho de que la ley prevea específicamente medidas tanto cautelares como definitivas contra los prestadores de servicios intermediarios de la sociedad de la información no obsta, a mi juicio, para que deba entenderse que cabe instar la aplicación del TRLPI frente a otro tipo de conductas de cooperación en la infracción que tengan relevancia causal suficiente.

¹⁴ Un supuesto de infracción indirecta es el previsto por el art. 102 TRLPI, que en materia de programas de ordenador tipifica como infracción de derechos de autor poner en circulación o tener, con

La solicitud de medidas podrá, en consecuencia, dirigirse tanto frente a quien explote las obras o prestaciones como frente a aquellas personas que cooperen de manera causalmente relevante en dichas conductas, como puede ser facilitando las mismas, conforme abordaré con mayor detenimiento al tratar la posición de los prestadores de servicios intermediarios en la sociedad de la información. Ante la falta de regulación de la legitimación pasiva en el TRLPI, será preciso acudir, en virtud de lo dispuesto por el art. 4.3 CCiv, a la doctrina y Jurisprudencia (teorías sobre causalidad) sobre el art. 1902 CCiv¹⁵. Las infracciones indirectas de los derechos de propiedad intelectual no quedan, pues, fuera del ámbito de aplicación de las medidas cautelares del TRLPI.

IV. EXCURSUS: LAS MEDIDAS CAUTELARES FRENTE A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS INTERMEDIARIOS

Como he apuntado, la Ley 23/2006, de 7 de julio, ha introducido como medida cautelar «la suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico». A mi entender esta previsión legal ha supuesto más una loable clarificación de la ley que una auténtica ampliación de la legitimación pasiva en las medidas cautelares de propiedad intelectual¹⁶, pues cabe sostener que con anterioridad a la misma cabía ya igualmente instar medidas cautelares del TRLPI contra infractores no directos, como pueden serlo –infractores, que no (como regla general) responsables– los prestadores de servicios intermediarios. Alguna resolución judicial, sin embargo, lo entendió de otro modo¹⁷.

finés comerciales, cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador. Y aunque no referido propiamente a los derechos de propiedad intelectual en sí mismos, sino a las medidas tecnológicas para su protección, el art. 160 TRLPI permite a los titulares de derechos de propiedad intelectual ejercer las acciones previstas en el Título I del Libro III no sólo contra quienes, a sabiendas o teniendo motivos razonables para saberlo, eludan cualquier medida tecnológica eficaz, sino también, en virtud del número 2 de dicho precepto, contra quienes sin propiamente llevar a cabo tal elusión desarrollen ciertas conductas que el legislador considera particularmente relevantes.

¹⁵ Ver I. GARROTE, «La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual», Comares 2005, p. 281 y ss. Es posible, no obstante, que sea exagerado hablar de falta de regulación (de la legitimación pasiva). Tal vez sea más apropiado hablar de una regulación insuficiente o defectuosa. Por otra parte, es obvio que el art 1902 CCiv. se limita a prever con carácter general la responsabilidad (extracontractual), y no los sujetos agentes del daño, pero las teorías de causalidad surgidas en su aplicación pueden resultar de interés para determinar los sujetos a quienes cabe considerar infractores, en nuestro caso de los derechos de propiedad intelectual.

¹⁶ En contra A. ARMENGOT («La tutela civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006», en *Revista Jurídica de Deporte y de Entretenimiento*, Aranzadi, p. 565. También, con anterioridad a la modificación legislativa, MAS-SAGUER, para quien la falta de previsión del TRLPI obligaba a acudir a la más amplia legitimación del art. 20 de la Ley de Competencia Desleal («La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones a los derechos de autor y los derechos conexos en el ámbito digital.», en *pe i* núm 13, 2003, p. 27 y ss).

¹⁷ Es el caso del auto del Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid (JUR 2005, 28893), dictado en el asunto BITMAILER. BITMAILER prestaba servicios de *housing* a la entidad WEBLISTEN, S.A.

No hay duda de que esta modificación ha supuesto un destacable avance al aclarar completamente la legitimación pasiva de los prestadores de servicios intermediarios en las medidas cautelares de propiedad intelectual; además –y ello es de gran trascendencia práctica– despeja igualmente cualquier duda acerca de la competencia de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de este tipo de infracciones¹⁸. Conviene destacar que se trata de una medida que puede resultar esencial para la efectividad en la tutela de los derechos. Como es sabido, son frecuentes los casos en los que los infractores principales (piénsese por ejemplo en el operador de una plataforma P2P) son personas o entidades *deslocalizadas* frente a las cuales el ejercicio acciones puede suponer un auténtico calvario. La adopción de medidas urgentes contra los intermediarios es en muchas ocasiones la única vía de tutela eficaz de los derechos. Entre estas medidas cabe destacar la interrupción del servicio de acceso a Internet o la suspensión de la actividad de reproducción y comunicación pública mediante la clausura o bloqueo de las páginas web y servidores, todo ello con amparo en el apartado h) del art. 139.1 TRLPI (como medida definitiva) y, si de medidas cautelares se trata, del núm. 6 el art. 141 TRLPI¹⁹.

La medida cautelar de suspensión de los servicios de los prestadores intermediarios es ya, pues, indiscutiblemente posible como medida de propiedad intelectual. Pero, ¿cabrá considerar infractores a los prestadores intermediarios? ¿Tendrá ello trascendencia de cara a poder instar frente a los mismos otras medidas cautelares distintas de la suspensión del servicio?

En principio, una lectura poco detenida del último párrafo del art. 138 TRLPI dificultaría sostener que la conducta de los prestadores intermediarios pueda calificarse como infracción a efectos del TRLPI. El precepto citado establece la posibilidad de instar medidas de cesación contra aquellos, así como medidas cautelares, «aunque los actos de dichos intermediarios *no constituyan en sí mismos un infracción*, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico». Sin embargo, puede suceder que los actos de los intermediarios no constituyan *en sí mismos* una infracción, pero sí serlo, en cambio, si están conectados de manera causalmente relevante con los actos del infractor principal. Adviértase

infractora a través de Internet de derechos de propiedad intelectual de productores de fonogramas, según declaraban numerosas sentencias. El auto rechaza la petición cautelar de cesación, formulada sobre la base del art. 139 TRLPI y del art. 18.2 LCD por entender que sin responsabilidad del prestador intermediario no cabía solicitar la cesación de su conducta (fundamento jurídico 3º del auto). Véase la crítica a dicha resolución de J. J. MARÍN LÓPEZ en «La comercialización de música a través de Internet y los derechos del producto de fonogramas: los casos WEBLISTEN y BITMAILER», en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, núm. 8, 2005, pp. 363-386.

¹⁸ Por aplicación de lo dispuesto en el apartado 2, letra a), del art. 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 julio, para la Reforma Concursal, que atribuye competencia a los Juzgados de lo Mercantil para conocer de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial y propiedad intelectual

¹⁹ Vid. I. GARROTE, *Acciones civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P*, en *pe.i.* núm. 16, 2004).

además que el art. 139 TLPI, al regular la acción de cesación, se refiere simplemente al cese de la «actividad» ilícita (no dice «explotación»), y tanto el apartado a) como el b) de dicho precepto mencionan tanto a la explotación infractora como a la «actividad» infractora. Incluso el precedente art. 138 prevé el cese de la «*actividad* ilícita del infractor». Esta dualidad en la terminología (explotación/actividad) no debe entenderse casual. Los prestadores de servicios intermediarios no llevarán a cabo, en principio, una explotación infractora de los derechos de propiedad intelectual que resulten lesionados, pero cabe que realicen una actividad infractora, la cual podrá ser atacada mediante las acciones de cesación reguladas por el TRLPI. Ello obviamente será así independientemente de que, actuando con o sin culpa, puedan haber incurrido o no en responsabilidad a efectos indemnizatorios, en función de la concurrencia en cada caso de las circunstancias previstas para cada tipo de prestador en los arts. 14 a 17 LSSI.

Abandonando ya la acción de cesación, el hecho de que la ley prevea específicamente ésta frente a los prestadores intermediarios no significa que éstos no deban ser considerados infractores a otros efectos de la aplicación del TRLPI. La cuestión no está exenta de relevancia práctica, porque la consideración de los prestadores intermediarios como infractores a efectos del TRLPI abriría la puerta a la aplicar a los mismos tanto los criterios indemnizatorios del art. 140 TRLPI como las medidas cautelares que puedan tender a asegurar el pago de la indemnización que corresponda conforme a los criterios de dicha norma (como puede serlo la de consignación o depósito del art. 141.1 TRLPI). Ello siempre y cuando concurren las circunstancias previstas por los artículos 14 a 17 LSSI para cada tipo de prestador cooperador en la infracción (a grandes rasgos, si conocían o provocaron el contenido ilícito de la información). Con I. GARROTE, entiendo que el art. 140 TRLPI podrá, en principio, tener aplicación. Sin embargo, lo cierto es que los dos criterios indemnizatorios del art. 140 TRLPI parecen pensados únicamente para el infractor principal: ¿cabría, por ejemplo, hacer responsable al prestador intermediario que coopera en la infracción, solidariamente con el infractor principal, del pago de las tarifas generales de una entidad de gestión? En consecuencia, ¿cabría ejercer frente al mismo la medida cautelar de consignación o depósito de las cantidades debidas por el infractor principal en concepto de remuneración? En la medida en que se entienda procedente aplicar al prestador intermediario el art. 140 TRLPI, ello no podrá descartarse por completo, si bien será necesario (y harto difícil) encontrar en cada supuesto un apoyo suficiente para la solidaridad. Como ha puesto de relieve A. CARRASCO, cada lesión de derechos debe reputarse en principio independiente y, salvo que exista una unidad de acción, difícilmente podrá *sancionarse* al intermediario como si hubiera realizado la explotación ilícita²⁰. El prestador intermediario tenderá, lógicamente, a *huir* de la aplicación a su actividad del TRLPI, y tenderá asimismo a pretender limitar su responsabilidad a su propia ganancia. No resultará nunca sencillo, en consecuencia, obtener frente al prestador de servicios intermediario una medida cautelar del art.

²⁰ *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanc, 2006, p. 297.

141.1 TRLPI, consistente en la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración por la explotación de la propiedad intelectual.

Por último y contra lo sostenido por algunas voces en la doctrina, debe señalarse que la resolución judicial que acuerde la medida cautelar tendente a la cesación no necesariamente tendrá que concretar las obras o prestaciones a que se refiera la infracción, a efectos de que la suspensión del servicio concierna de manera precisa las obras o prestaciones determinadas²¹. Son muchos los casos en los que se producen infracciones tan masivas como continuadas (cabe pensar, por ejemplo, en la prestación de un servicio a quien sube grabaciones protegidas a una plataforma P2P, o al operador de la plataforma que distribuye el programa), de modo que la identificación de obras o prestaciones en la solicitud de medidas cautelares resultará imposible. Además, debe tenerse en cuenta que la finalidad misma de las medidas cautelares de suspensión de actividad consiste precisamente en evitar la reiteración de infracciones futuras.

V. EL FUMUS BONI IURIS

¿Hasta qué punto puede continuar hablándose de la exigencia de este requisito en las medidas cautelares de propiedad intelectual si se acepta la tesis de la especialidad de los requisitos de adopción del art. 141 TRLPI? Porque éste no se limita, a diferencia de lo que sucede con carácter general en virtud de la previsión del art. 728.2 LEC, a exigir un «juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión», esto es, una mera apariencia de derecho. Exige en primer término la acreditación de una infracción, y podría tal vez sostenerse que, teniendo en cuenta que algunas de las medidas cautelares previstas por el TRLPI, como la cesación, pueden resultar particularmente gravosas para el demandado, para su adopción debe exigirse algo más que una mera apariencia favorable en la posición jurídica del solicitante.

Sin embargo, a mi entender en este caso la letra de la ley no debe ser obstáculo para estimar que no cabrá requerir al solicitante cosa distinta de la acreditación de una mera apariencia favorable. Sin olvidar que las medidas cautelares pueden adoptarse incluso sin la aportación de prueba sobre una infracción actual y real, puesto que será suficiente el temor racional y fundado de que ésta se producirá de forma inminente, y también que la LEC ya prevé con carácter general medidas anticipatorias (particularmente gravosas, pues) sobre la base de la aportación de una mera apariencia de derecho (art. 726.2 LEC), parece claro que no tiene sentido exigir un grado de probanza superior al que se requiere con carácter general cuando el procedimiento (sumario y de cognición limitada) no es diverso del seguido en las medidas cautelares con carácter general, sin que el solicitante, en consecuencia, tenga margen para presentar en

²¹ En contra, ARMENGOT VILLAPLANA, «La tutela...», p. 574.

el proceso medios de prueba que pudieran justificar esa exigencia de un grado de probanza superior.

Debe señalarse, sin embargo, que en la práctica los tribunales aplican con frecuencia la regla no escrita conforme a la cual el grado de apariencia de buen derecho requerido para la adopción de medidas será tanto mayor cuanto más gravosa sea la medida que se solicita. Algunas resoluciones judiciales proclaman este principio con claridad («con relación a las cautelas anticipatorias deberá exigirse una especial acreditación del presupuesto del *fumus boni iuris*»²²). Ciertamente, se trata de un principio que la ley procesal no recoge, pero que puede razonablemente tener acomodo en el grado de discrecionalidad tan inevitable como (en algunos aspectos) recomendable en los procesos cautelares. Otra posibilidad en manos del Juez para hacer un correcto balance de las posiciones de las partes, seguramente preferible aun, consistirá en modular la caución prevista por el art. 728.3 LEC: en función del carácter más o menos gravoso de la medida solicitada y de la valoración que se realice «sobre el fundamento de la solicitud de la medida» (art. 728. 3. II LEC), previsión legal que da cabida a enjuiciar el espesor del *fumus* para cuantificar la contracautela a prestar por el solicitante, cabrá conceder medidas anticipatorias sin exigir para su adopción (pues la ley no lo hace) un grado de apariencia de derecho particularmente elevado, pero requiriendo, eso sí, una caución que garantice adecuadamente la posibilidad de responder de manera rápida y efectiva de los daños que una medida gravosa pueda causar al demandado.

VI. EL PERICULUM IN MORA

La exigencia del *periculum in mora* en las medidas cautelares de propiedad intelectual puede y debe ser, a mi juicio, descartada. Y ello no únicamente en virtud de la aplicación del principio de especialidad –pues el art. 141 TRLPI, como he dicho, no prevé tal requisito– sino igualmente y en muchos de los casos atendiendo a la propia naturaleza de las medidas que se solicitan. La propia definición del *periculum in mora* que contiene el art. 728.1.I LEC hace que su exigencia sea imposible en gran parte de los supuestos en los que se ventila la adopción de medidas cautelares.

De acuerdo con la definición del requisito contenida en el precepto mencionado, por *periculum in mora* debe entenderse la posible producción durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, de situaciones que puedan impedir o dificultar la efectividad de la tutela que pueda otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Pues bien, de acuerdo con semejante definición no parece que el *periculum* pueda razonablemente exigirse en aquellas medidas cautelares destinadas a poner fin urgentemente a la actividad ilícita. Es el caso de las medidas previstas en los números 2, 3, 4 y 6 el art. 141

²² Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya (sección cuarta), de 13 de mayo de 2005, fundamento de derecho segundo (AC 2005/1341).

TRLPI (suspensión de la actividad infractora o prohibición de la misma si aún no se ha puesto en práctica; secuestro de ejemplares y del material empleado para la reproducción o comunicación pública; secuestro de los instrumentos referidos en los artículos 102.c) y 160.2 TRLPI y de los utilizados para la supresión o alteración de la información para la gestión electrónica de los derechos referidos en el artículo 162.2 TRLPI; por último, suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual). Y ello porque a través de estas medidas no se pretende propiamente asegurar la efectividad de una futura sentencia estimatoria, sino sencillamente poner fin cuanto antes a la infracción; si ello es así, carece de sentido exigir la concurrencia de un requisito previsto para un fin diverso (asegurar la efectividad de la sentencia). La exigibilidad del *periculum in mora* sólo podrá plantearse, a mi entender, en las medidas cautelares previstas en los números 1 y 5 del art. 141 TRLPI (intervención y depósito de ingresos obtenidos por la actividad ilícita o consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración; embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales previstos por el art. 25 TRLPI, que quedarán afectos al pago de la compensación que se reclame y a la eventual indemnización de daños y perjuicios), así como a otras análogas no tipificadas.

En realidad, puede decirse que la tensión por ubicar el *periculum in mora* como requisito exigible a toda clase de medidas cautelares deriva del amplio concepto de tutela cautelar –probablemente amplio en exceso, aunque definitivamente positivizado (art. 726.2 LEC)–, por el cual el legislador finalmente ha optado con carácter general. Para el profano en Derecho, dictar una orden de cesación de actividad tras un procedimiento sumario de cognición limitada, ¿no tendrá más de osadía que de cautela o precaución? Pero lo cierto es que legislador, ya definitivamente en la nueva ley procesal, agrupa bajo una misma rúbrica aquellas medidas tendentes a asegurar la efectividad del fallo (esto es, las cautelares *strictu sensu*) y aquellas otras órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenderá con carácter principal en el proceso (art. 726.2 LEC; órdenes de cesación anticipada, principalmente). Y ello con el contrasentido, que genera perplejidad, de no hacer distingo alguno acerca de los requisitos aplicables a uno y otro tipo de medidas, cuando éstos y como en su momento puso de relieve A. BERCOVITZ, deben por lógica ser diversos²³. El resultado de esta falta de trazo fino al legislar consiste en que, lamentablemente, los tribunales exigen con frecuencia la concurrencia en bloque de todos los requisitos que la ley prevé, sin distinguir en la aplicación de la ley procesal dónde el legislador tampoco ha distinguido con la claridad que habría sido deseable.

²³ Destaca A. BERCOVITZ cómo es erróneo denominar medidas «cautelares» a aquéllas cuya finalidad es obtener una protección urgente del perjudicado a través de un procedimiento sumarial («Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y derecho de la competencia», en *Estudios Sobre Derecho Industrial (Homenaje a H. Baylos)*, Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 1.992). También cómo «mientras el *periculum in mora* es relevante para las medidas cautelares que tratan de asegurar la efectividad del fallo, no debiera ser tomado en consideración cuando se trata de poner fin con carácter urgente a la actividad ilícita» (op. cit. p. 68).

Así las cosas, quien desee tutelar con urgencia sus derechos de propiedad intelectual a través de una solicitud de medidas cautelares –a quien cabrá suponer interesado por principio en restringir al máximo los requisitos de adopción– tendrá en su mano:

En primer término, alegar que el *periculum in mora* no es un requisito exigible en las medidas de propiedad intelectual por no preverlo como tal el art. 141 TRLPI (primacía del principio de especialidad).

Subsidiariamente, para el caso en que el riesgo por la mora procesal se entendiera exigible en todo caso y con carácter general, si se solicitan medidas de suspensión de actividad, secuestro de ejemplares o similares, esto es, de las previstas por el art. 141 TRLPI en sus números 2, 3, 4, 6 y análogas, cabrá alegar que dada la configuración legal del requisito, éste resulta de exigencia imposible a esta clase de medidas, al estar pensado únicamente para aquellas previstas por el número primero del art. 726.1 (medidas conducentes «a hacer posible la efectividad de la tutela judicial pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria»), pero no para las previstas en el número segundo del art. 726 LEC («órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso»).

Existe finalmente un argumento adicional que cabe utilizar en supuestos en los que se ejercen derechos patrimoniales exclusivos (aunque también cuando se trata de poner fin a la infracción de derechos morales) y que presenta la ventaja de poder desplegar eficacia incluso si se considera que el riesgo por la mora procesal es requisito insoslayable en todo tipo de medidas amparadas por la Ley de Propiedad Intelectual. Se trata de evitar la aplicación del requisito del *periculum* en su acepción más estricta. Consiste en sostener que, en realidad, en todos los supuestos en los que el titular de derechos ejerza legítimamente un derecho exclusivo, el *periculum in mora* concurrirá en todo caso²⁴, puesto que si no se dicta anticipadamente la orden de suspensión de la actividad ilícita se estará causando entonces al titular del derecho un grave daño de imposible reparación *a posteriori* (o si se prefiere y utilizando la vigente terminología del art. 728.1 LEC, se producirá una situación que impedirá la efectividad de la tutela que se pretende), al venir a desnaturalizarse por completo un derecho exclusivo que, entonces, quedaría mutado en una mera expectativa de un derecho de

²⁴ Ya a través de la Sentencia de 24 de julio de 1990, la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 13.^a), destacó cómo en ocasiones el debate sobre el *periculum in mora* podía tener en determinados supuestos un carácter estéril, puesto que en muchos supuestos el requisito debería estimarse concurrente en todo caso: «Pero aún en el supuesto de que se considere como presupuesto para la adopción de tales medidas como para todas las medidas cautelares el *periculum in mora*, entendido como peligro de que con el transcurso del tiempo se dificulte la ejecución de la sentencia del ulterior proceso o de grave daño por el retraso en su ejecución, es evidente que en el presente caso el transcurso del tiempo no dificultaría la ejecución de la sentencia que pudiera dictarse, pero sí se produciría grave daño por el retraso en su ejecución, pues de no adoptarse medidas impeditivas de la comunicación pública sin autorización, se seguirían vulnerando los derechos del autor sobre su obra hasta tanto recayera sentencia firme, dejando sin contenido el núcleo del derecho de propiedad intelectual» (Revista General del Derecho 1990, p. 1785)

crédito²⁵. En efecto, es casi tautológico decir que la facultad de excluir a personas no autorizadas de la explotación de los bienes inmateriales sobre los que recae un derecho de exclusiva constituye la esencia misma del derecho en cuestión. De manera que si la medida cautelar tendente a poner fin a la actividad ilícita no se adopta, el derecho exclusivo, por efecto de la aplicación (mal entendida) del requisito del *periculum in mora*, pasará a convertirse en una suerte de atípico derecho de remuneración o en una mera expectativa de tal. En manos de personas o entidades que aleguen su solvencia para oponerse a la adopción de las medidas de cesación anticipada, los derechos de exclusión que el TRLPI protege quedarían grave e irrazonablemente desvirtuados.

VII. EL RETRASO EN LA PETICIÓN Y EL *PERICULUM IN MORA*

El párrafo segundo del art. 728.1 LEC establece que «no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces». El art. 1428 de la vieja ley procesal no contenía una previsión semejante.

Sin embargo, debe ponerse de relieve que la norma transcrita se encuentra ubicada en la regulación del *periculum in mora*; en consecuencia, si se acepta que los requisitos de adopción son únicamente los previstos por el art. 141 TRLPI, como aquí vengo manteniendo, la norma no tendrá aplicación en las medidas cautelares de propiedad intelectual.

Podría sostenerse, con todo, que incluso si se entiende que la norma no es aplicable en medidas de propiedad intelectual, el principio debe serlo en todo caso, por existencia de identidad de razón que aconseje la aplicación analógica. Tesis que difícilmente puede ser, a mi entender, refutada con éxito, por mucho que la razonabilidad de la norma pueda a mi modo de ver ser seriamente cuestionada²⁶. Me referiré a continuación a la aplicación de la norma en las peticiones de medidas cursadas por entidades de gestión.

VIII. EL RETRASO EN LA PETICIÓN Y LAS ENTIDADES DE GESTIÓN

La aplicación del párrafo segundo del art. 728.1 LEC presenta una problemática particular en su posible aplicación a las entidades de gestión que soliciten

²⁵ A. BERCOVITZ, op. cit., p. 54.

²⁶ La norma parte de apreciar la concurrencia del *periculum in mora* atendiendo a un criterio de carácter subjetivo: si el titular del derecho infringido no formula su petición con celeridad, deberá entenderse que no precisa entonces de una tutela urgente. Pues bien, con ser cierto que la disposición pretende la loable finalidad de promover el uso diligente de los instrumentos procesales, la privación de la tutela cautelar al titular no diligente producirá el efecto nada deseable de favorecer al infractor; que podrá llevar a cabo su conducta ilícita durante un tiempo mayor. No es descabellado sostener que la mayor dilación en solicitar la tutela cautelar traerá consigo que la necesidad de protección urgente sea incluso más acuciante.

medidas cautelares para hacer valer los derechos de propiedad intelectual que administran, tanto si éstos son exclusivos como si se trata de derechos de simple remuneración.

En efecto y como hemos visto, la demora en la solicitud puede tener un efecto fatal para el instante de la tutela cautelar salvo que éste «justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces». ¿Debe entenderse que gozan las entidades de gestión de una suerte de estatus privilegiado en la aplicación de la norma o estarán sometidas a idénticos rigores que el resto de los titulares de derechos de propiedad intelectual? La problemática que plantea la aplicación de la norma en la gestión colectiva de derechos es la siguiente. Con frecuencia, un usuario (o más bien infractor) de derechos de propiedad intelectual inicia la explotación de los mismos sin proveerse de la preceptiva licencia o sin satisfacer la remuneración correspondiente, o bien prosigue dicha explotación una vez extinguida la licencia en cuestión o finalizado el acuerdo regulador del pago de los derechos de remuneración de que se trate. En este tipo de situaciones, ¿qué debe hacer la entidad de gestión? Si no insta con prontitud la adopción de medidas, correrá el riesgo de verse privada del instrumento procesal más eficaz para la defensa de sus derechos. Pero, de otro lado, las entidades de gestión tienen la obligación de negociar²⁷ con el usuario la concesión de la correspondiente licencia o la cuantía y condiciones de pago de los derechos de remuneración (art. 157 TRLPI, en sus apartados 1. a) y 4 respectivamente); y si no emprende semejante negociación, facilitará considerablemente al usuario la formulación de una denuncia ante los órganos de defensa de la competencia por abuso de posición de dominio²⁸, conducta ésta prácticamente usual cada vez que una entidad de gestión, normalmente en situación de monopolio de hecho, reclama ante los tribunales a fin de hacer valer los derechos que administra.

A mi entender es claro que la aplicación de la norma contenida por el párrafo segundo del art. 728. 1 LEC –en el supuesto, claro está, de que pese a estar ubicado el precepto en la regulación del *periculum in mora*, éste se estime exigible– debe tener lugar todo lo más con particular cautela. Algunos pronunciamientos judiciales de interés inciden en la línea apuntada.

Cabe citar el Auto de 10 de abril del 2001, dictado por la sección 11.^a de la Audiencia Provincial de Madrid (JUR 2001/191669), en un supuesto en el que la entidad de gestión que administraba los derechos sobre videos musicales, AGEDI, solicitó la suspensión de la comunicación pública de los mismos que

²⁷ La obligación de negociar, no obstante, no aparece recogida expresamente en la ley, que se limita a recoger la obligación de «contratar». Sin embargo, al menos con claridad en los casos en los que la entidad tenga frente a sí a una asociación representativa del sector (art.157.1.c) TRLPI), dicha obligación puede estimarse implícita, particularmente si la entidad de gestión ostenta una posición de dominio en el mercado en el que actúa.

²⁸ Habitualmente se imputa a la entidad la conducta consistente en imponer precios no equitativos o incurrir en discriminación.

venía efectuando una plataforma de televisión digital. También el Auto de la sección 21.^a de la misma Audiencia de 21 de febrero de 2005 (AC 2005/262), en la que de nuevo AGEDI solicitaba la cesación en la comunicación pública (y la consignación mensual de las tarifas), esta vez de fonogramas, por su uso no autorizado en televisión.

La primera de las resoluciones dictadas parte de no aceptar la especialidad de los requisitos propios de las medidas cautelares de propiedad intelectual, pero resuelve que no cabe «estimar producido un consentimiento impeditivo», a efectos de la norma del art. 728.1, p.2º LEC, dado que, en aplicación del art. 157.1 a) TRLPI (que el auto cita expresamente), la entidad de gestión, que no había promovido con rapidez la suspensión de la actividad, había dado cumplimiento a su obligación legal de negociar²⁹ con el usuario de su repertorio.

El segundo de los autos citados tiene la particularidad de entrar a conocer sobre el eventual aquietamiento de la entidad solicitante de las medidas a efectos de la aplicación del art. 728.1 II LEC –norma está contenida, como es sabido, en la regulación del *periculum in mora*– pese a haber aceptado previamente la especialidad de los requisitos del art. 141 TRLPI (lo cual, de por sí, podría haber bastado por sí solo para zanjar la cuestión). Con todo, y a mi juicio de forma plenamente acertada, viene a ratificar la doctrina asentada por la sección 11º de la misma Audiencia, al razonar finalmente que la entidad de gestión reclamante no había consentido la situación de hecho infractora, pese a no haber instado con prontitud la adopción de cautelas, al haber venido negociando de manera continuada.

IX. LA CAUCIÓN

La tesis en favor de la especialidad de los requisitos del art. 141 TRLPI podría llevar a sostener la no obligatoriedad de prestar caución en las medidas cautelares de propiedad intelectual; es más, llevando dicha tesis hasta sus últimas consecuencias, habría que concluir que el Juez de lo Mercantil que conozca de la solicitud no tendría en ningún caso la posibilidad de exigir caución al solicitante, puesto que la ley no prevé esta posibilidad³⁰.

²⁹ Literalmente en estos términos: «la no inmediata solicitud de medidas estuvo motivada por la lícita negociación de las condiciones de explotación del material fonográfico y de vídeo gestionado por la apelantes que se atuvo a las indicaciones legales al respecto sin consentir en momento alguno una situación de hecho por su falta de actividad en tal sentido, ni haber incurrido en la inmediata promoción de medidas legales contrarias a las disposiciones legales sobre la imperatividad de la negociación».

³⁰ La falta de previsión de la caución por el art. 141 TRLPI termina por convertirse en un poderoso argumento en manos de los detractores de la tesis de la especialidad, puesto que resulta obvio que atenta contra la prudencia entender que puedan dictarse medidas cautelares particularmente gravosas para el demandado, como las anticipativas de los efectos de la sentencia (suspensión de la actividad ilícita prevista por el artículo 141.2 TRLPI, por ejemplo) sin la prestación de caución.

En la práctica, el solicitante rara vez da la batalla por la caución (su preocupación se orienta en mayor medida, como es lógico, al resto de los presupuestos de adopción que puedan desembocar en la estimación de la petición), aunque la letra de la ley claramente permite disputar este requisito³¹.

El art. 142.5º TRLPI, derogado por la vigente LEC (art. 127.5º LPI en la numeración de la Ley 22/87) establecía que la caución tenía carácter facultativo. Su derogación, sin embargo, no permite ya defender este carácter facultativo; la regulación actual llevará necesariamente a sostener que o bien la caución debe exigirse en todo caso –también en las medidas de propiedad intelectual–, por exigirlo así la regulación general de la LEC, o bien se trata de un requisito de exigencia imposible, al no quedar previsto por la regulación especial del art. 141 TRLPI.

Ciertamente la letra de la ley permite entender que, acreditada la infracción o el temor racional y fundado de que ésta se producirá, las medidas solicitadas deberán acordarse sin ulteriores requisitos. Sin embargo, existen razones de peso para descartar la conclusión más afín a la literalidad de la norma.

En primer lugar, siendo aplicable el procedimiento general previsto por la LEC, éste prevé en distintos momentos, al regular la tramitación de las medidas, la prestación de caución. El núm. 3 del art. 728 LEC establece que el solicitante de la medida cautelar deberá prestar la misma «salvo que expresamente se disponga otra cosa», y si bien es cierto que la art. 141 TRLPI no prevé la caución como requisito específico, también lo es que no dispone expresamente su no prestación. También requiere el ofrecimiento de caución el núm. 3 del art. 732 LEC, regulador de la solicitud de las medidas, al establecer que «en el escrito de petición habrá de ofrecerse la prestación de caución, especificando de qué tipo o tipos se ofrece constituir la y con justificación del importe que se propone». Por último, la regulación de la vista de que efectúa el art. 734 LEC prevé igualmente en su número 2.ª que en la misma se formulen «alegaciones relativas al tipo y cuantía de la caución».

Pero existen también razones de fondo. Como ha sostenido A. ARMENGOT, siendo las medidas de propiedad intelectual frecuentemente de las que anticipan con cierta intensidad los efectos de la sentencia principal, parece razonable compensar el otorgamiento de una posición privilegiada al beneficiado por la medida con la protección simultánea de la posición jurídica en la que se halla el sujeto que debe soportar la cautela³².

Así las cosas, y aunque probablemente lo deseable habría sido mantener el carácter facultativo de la caución (habida cuenta de que en muchos supuestos

³¹ Alguna resolución judicial refleja oscuridad de la ley. Cabe citar el auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Vizcaya de 18 de mayo de 2005 (AC 2005/1540), cuyo fundamento de derecho quinto muestra cómo la parte actora sostuvo la falta de necesidad de la caución, alegación está desestimada por el Juzgado sin mayores razonamientos.

³² Op. cit, p.435 y ss.

ésta no será precisa, al estar claramente acreditada la infracción), el estado de la regulación actual lleva a mi modo de ver a concluir que la caución debe ser obligatoriamente prestada en todo caso. Eso sí, el Juez dispondrá de margen suficiente para convertir la caución en simbólica, si ello es preciso, y a mi juicio deberá hacer uso de esta posibilidad en los supuestos en los que más que una apariencia de derecho se presente verdaderamente una prueba contundente de la infracción. Porque la ley ordena al Tribunal estar, a la hora de fijar la cuantía de la contracautela, «a la naturaleza y el contenido de la pretensión y a la *valoración* que realice, según el apartado anterior, *sobre el fundamento de la solicitud* de la medida». En la situación inversa, esto es, en caso de presentar el solicitante una apariencia de derecho poco sólida, cabría entender que lo procedente no sería entonces otorgar la medida solicitada con exigencia de una caución elevada, sino simplemente desestimar la petición (y más teniendo en cuenta que al exigir el art. 141 TRLPI la acreditación de una «infracción», el *fumus* –puede sostenerse– debe ser espeso). Pero en definitiva la llamada al «fundamento de la solicitud» confiere al Juez un amplio margen de discrecionalidad, a mi juicio conveniente, para determinar cómo resolver el equilibrio entre las posiciones jurídicas del solicitante y el demandado, jugando con el espesor del *fumus* y con la caución.

Por otra parte, es obvio que siendo la finalidad de la caución responder de los daños y perjuicios que la ejecución de la medida pueda ocasionar demandado, será determinante a la hora de fijar la cuantía de aquella el tipo de pretensión que esgrima el solicitante (la «naturaleza de la pretensión», dice la ley). Medidas como la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita (art. 141.1 TRLPI) requerirán de ordinario cauciones más bajas que medidas como las reguladas por los apartados 2 al 6 del art. 142 TRLPI, que incluyen la suspensión de la actividad ilícita y el secuestro de ejemplares o de los instrumentos utilizados para la infracción.

X. ¿EXISTEN REQUISITOS ADICIONALES DE ADOPCIÓN? LA EXIGENCIA DE PROPORCIONALIDAD

El procedimiento de adopción de medidas cautelares se rige por la regulación general contenida en el Capítulo II del Título VI (*De las medidas cautelares*) del Libro III de la LEC. En cuanto a los requisitos de adopción, de acuerdo con cuanto aquí se defiende, su regulación se encuentra exclusivamente en el art. 141 TRLPI, sin que quepa exigir requisitos adicionales no previstos por la norma especial. Pues bien, ¿qué sucede con las *Disposiciones generales* del Capítulo Primero del Título VI de la LEC? Y en concreto ¿son aplicables a las medidas cautelares de propiedad intelectual las «*características*» que con carácter general para las medidas cautelares establece el art. 726 LEC, y cuál será su valor?

En principio, no parece discutible la aplicabilidad a la propiedad intelectual de las disposiciones generales reguladas en el mencionado Capítulo Primero, que incluyen entre otras previsiones la necesaria instancia de parte para la adop-

ción de las medidas y normas acerca de la asignación de competencia. Plantea sin embargo dudas la aplicabilidad de las «*características de las medidas cautelares*», de las cuales el principio de medida menos gravosa o de *menor gravamen*, contenido en la regla segunda del art. 726.1 LEC, es susceptible de desplegar efectos de consideración y, en ocasiones, incluso perversos.

Debe advertirse en primer lugar que pese a la titulación empleada por el art. 726 LEC («*características*»), el precepto no tiene un carácter meramente descriptivo. Estamos, en realidad, ante criterios legales orientados a modular el amplio margen de discrecionalidad con que el Juez cuenta a la hora de decidir sobre la petición de cautelas.

Por otra parte, y aunque englobada en la denominación que el precepto emplea, debe señalarse también que el número 2º del citado art. 726 LEC no contiene propiamente una característica de ningún tipo, sino la previsión de la posibilidad de dictar medidas cautelares (órdenes y prohibiciones) de contenido similar a la pretensión a esgrimir posteriormente en el proceso principal.

No estamos tampoco propiamente ante requisitos de adopción adicionales a los del art. 728 LEC. La advertencia no es ociosa, pues existen resoluciones de las Audiencias Provinciales que vienen a elevar la proporcionalidad a la categoría de auténtico requisito de adopción³³.

Pues bien, ¿tiene sentido predicar de las medidas de propiedad intelectual idénticas características que las atribuidas a las medidas cautelares con carácter general, cuando los requisitos de adopción de unas y otras medidas pueden o deben estimarse diversos?

A mi entender no existen razones de peso suficiente para descartar la aplicabilidad de las «*características*» generales previstas por la LEC a las medidas cautelares de propiedad intelectual, pero su traslación a las medidas especiales debe hacerse con particular cautela.

En efecto, una exigencia de proporcionalidad mal entendida, en aplicación de cualquiera de las dos reglas del art. 726.1 LEC, puede convertirse en un instrumento de defensa en manos del infractor que deberá ser examinado con prevención, pues puede inclinar a los tribunales a descartar con demasiada facilidad, en aplicación de criterios de teórica prudencia, la concesión de medidas de tutela anticipada (art. 726.2 LEC; art. 141.2, 3, 4 y 6 TRLPI). La casuística muestra cómo el principio de proporcionalidad se convierte en ocasiones en una auténtica vía de escape para desestimar solicitudes de suspensión de la actividad infractora, particularmente en los supuestos en los que la instante de las medidas es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual

³³ Es el caso del Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya (sección cuarta) de 13 de mayo de 2005 (AC 2005/1341). Como recoge su fundamento de derecho segundo, el Tribunal considera «que el *fumus boni iuris*, *periculum in mora*, proporcionalidad y eventualmente caución son presupuestos imprescindibles de todas las medidas cautelares».

(hasta el punto de haberse considerado como medida «prioritaria» a la suspensión de la actividad ilícita, en aplicación del principio de aplicación de la medida menos gravosa, la consistente en consignar o depositar las cantidades debidas en concepto de remuneración³⁴).

Pero la propia formulación legal del principio de proporcionalidad confiere margen para conjurar una aplicación excesiva del mismo. Dice la ley que la medida debe «no ser susceptible de sustitución por otra medida *igualmente eficaz*, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado». De este modo, la posibilidad de desestimar, en virtud de la aplicación del principio, medidas gravosas, como las de anticipación de tutela, queda condicionada a la circunstancia de que otras medidas menos gravosas para el demandado tengan la misma eficacia en la protección de los derechos del instante. Pues bien, en los supuestos en los que el solicitante ejerce un derecho de carácter exclusivo, de cuya esencia forma parte la facultad de hacer cesar a otros en la explotación del bien objeto del derecho, no cabe duda de que no existirá otra medida igualmente eficaz para hacer valer su derecho que la suspensión inmediata de la actividad ilícita, y así podrá hacerse valer cuando las circunstancias lo requieran.

XI. LA TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS

1. LA SOLICITUD

Establece el art. 730.1 LEC que las medidas cautelares se solicitarán de ordinario junto con la demanda principal, aunque excepcionalmente podrán también solicitarse antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita «razones de urgencia o necesidad» (art. 730.2 LEC). Por último, las medidas podrán solicitarse después de presentada la demanda si concurren hechos o circunstancias que sobrevengan después de la misma (art. 730.4 LEC).

Hay que señalar, sin embargo, que la práctica suele ser inversa a la regla general de petición simultánea a la demanda que prevé la ley³⁵. La protección an-

³⁴ Es el caso del Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Madrid de 24 de noviembre de 2004 (AC 2004/2054). Aborda la petición de medidas cautelares de suspensión de comunicación pública de obras musicales instada por SGAE contra Amigos Calle 54, S.A En aplicación del principio «*de necesidad y de no sustituibilidad que consagra el art. 726.1.2.ª LECiv*», el Auto desestima la petición al entender que la petición de suspensión escondía una pretensión de naturaleza pecuniaria, afirmando que el TRLPI «*contempla como medida alternativa a la suspensión –y en cierto modo como prioritaria a ella a la vista de su ubicación sistemática– la consistente en la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración*». Concluye el Auto que, dada la pretensión pecuniaria latente, la suspensión pretendida constituiría una vía «*indirecta, y por ello espuria, de propiciar una injustificada situación de superioridad capaz de compeler a la demandada a la inmediata claudicación respecto de sus actuales y legítimos posicionamientos*». Si se mira bien, semejante posición de superioridad derivaba sin embargo justa y lógicamente de la titularidad de un derecho exclusivo, que la desestimación de la solicitud viene a transformar en una mera expectativa de derecho de crédito por aplicación (a mi modo de ver claramente incorrecta) del principio de proporcionalidad.

³⁵ Y dado que la adopción de medidas cautelares en ocasiones es suficiente para proteger los derechos que se hacen valer, es absurdo, como ha señalado A. CARRASCO, que la ley obligue a quien

tipada resulta, como es sabido, fundamental en la protección de los derechos de propiedad intelectual, y ello provoca muy frecuentemente que el solicitante de las medidas las pida por anticipado para conferirles un mayor realce. Se entiende con frecuencia que si las medidas se solicitan junto con la demanda principal mediante otrosí, el Juez podrá más fácilmente verse tentado a no tomar decisiones relevantes, particularmente si las medidas que se solicitan son de carácter anticipativo o particularmente gravosas para el demandado, hasta resolver la controversia en la sentencia sobre el fondo del asunto. Por otra parte, si las medidas se solicitan junto con la demanda, es frecuente que el Juez demore su resolución hasta recibir el escrito de contestación a la demanda. Estas razones traen consigo que, como hemos dicho, la excepción –petición previa a la demanda– se convierta prácticamente en la regla general, teniendo en cuenta, por otra parte, que apartarse de la regla que la ley define como general no parece que pueda acarrear ninguna consecuencia procesal adversa para el solicitante³⁶.

Si la solicitud es previa a la demanda no es necesario que intervenga abogado en el escrito de petición, pues el artículo 31.2.2º LEC establece como excepción a la regla general de intervención de abogado «los escritos que tengan por objeto (...) solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio». Ello tiene su trascendencia en materia de costas, pues al no ser preceptiva la intervención del letrado los honorarios de éste no podrán incluirse para la práctica de la correspondiente tasación. Siendo ésta la única excepción a la regla general que impone la intervención de letrado, habrá que entender que la asistencia del mismo sí será preceptiva, en cambio, en la vista que prevé el art. 734 LEC. También será preceptiva esta intervención, puesto que no se establece otra cosa, en la contestación verbal a la solicitud, que tendrá lugar en la vista, de nuevo de acuerdo con la regla general.

Obligada resulta siempre, sin embargo, la intervención del procurador en la solicitud de medidas cautelares previas, por mucho que ello resulte llamativo

ha obtenido una medida cautelar a presentar en todo caso la demanda principal en el plazo de veinte días tras la adopción, como prevé el último párrafo del art. 141 TRLPI, que se remite al 730.2 LEC. Más razonable sería probablemente contar el plazo desde la ejecución de las medidas, si ésta tiene finalmente lugar. Vid. CARRASCO PERERA, *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant Lo Blanch 2006, p. 307.

³⁶ Aunque el art. 730.2 LEC exija «razones de urgencia o necesidad» para que la petición sea previa a la demanda, son requisitos a mi entender prácticamente vacíos de contenido. Parece difícil sostener que la necesidad deba interpretarse como obligación de justificar el carácter previo de la presentación de la solicitud (en la práctica los tribunales no requieren dicha justificación). Y si la necesidad se predica respecto de la adopción misma de las medidas, se trata de un requisito de la ley prevé con carácter general con independencia de cuándo se efectúe la petición (conforme al art. 721.1 LEC deben ser todas ellas «necesarias para asegurar la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare»). Por lo que se refiere a la urgencia, de nuevo es un requisito predicable de todas las medidas cautelares con independencia de si se solicitan o no previamente, hasta el punto de que la dilación no justificada en la petición puede dar al traste con el éxito de la misma, de acuerdo con lo previsto por el art. 728. 1.II LEC (previsión normativa esta última que, no obstante y como ya he dicho, no resulta aplicable de modo indudable a las medidas de propiedad intelectual, al integrarse en la regulación del peligro por la mora procesal).

(dado que no se requiere la intervención de letrado en este trámite). El art. 23.2 LEC no contiene entre las excepciones que prevé sobre la regla general de postulación la relativa a la solicitud anticipada de medidas cautelares. Igualmente será precisa la intervención del procurador, conforme a la regla general del artículo 23.1 LEC, en la intervención del demandado en la vista de las medidas cautelares.

No es preciso que la solicitud adopte la forma que para la demanda prevé el art. 399 LEC, aunque parece claro la solicitud debe incluir, expresándolo con claridad, aquello que se pide, y también las circunstancias pertinentes de identificación de las partes que prevé el art. 155 LEC, al igual que sucede en la demanda de juicio verbal (art. 437 LEC). Ni siquiera es estrictamente necesario que la solicitud contenga fundamentos de derecho, máxime si se tiene en cuenta que no es preciso que intervenga un abogado en su presentación. Nada impide, por otra parte, que estos sean expuestos en la vista del art. 734 LEC. El único requisito previsto por la ley consiste en que la solicitud se formule con claridad y precisión, justificando cumplidamente la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción. Se entiende, puesto que la intervención del letrado en la solicitud previa a la demanda no es perceptiva, que esta justificación de los requisitos de adopción no está sometida a criterios de rigor técnico-jurídico.

Cuestión que se presenta dudosa es la relativa a la obligación de acompañar con la solicitud los documentos que apoyen la petición de medidas. En principio, la regla general parece ser la prevista por el número 2 del art. 732 LEC, de acuerdo con la cual «se acompañará a la solicitud los documentos que la apoyen o se ofrecerá la práctica de otros medios para el acreditamiento de los presupuestos que autorizan la adopción de medidas cautelares». Ello tenderá a evitar, en principio, que el solicitante de las medidas pueda maliciosamente esperar al momento de la vista para presentar en ésta los documentos fundamentales en los que asiente su pretensión, pese a que inevitablemente se verá en situación de cierta inferioridad al tener conocimiento en la vista, y no anticipadamente, de los documentos que respalden la posición del demandado. Se plantea sin embargo la duda de si la no presentación de documentos en este momento inicial deberá traer consigo la consecuencia prevista por el art. 269 LEC, que veda al demandante la presentación posterior. En mi opinión –aunque la cuestión dista de ser clara–, pese a lo dispuesto por el art. 732.2 LEC es muy dudoso que dicha regla, a todas luces restrictiva de la posibilidad de practicar prueba en medidas cautelares, pueda ser aplicada por analogía a la tramitación de éstas.

A mi modo de ver también es muy dudosa la aplicabilidad a las medidas cautelares del art. 265 LEC, regulador de los «documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto» que deben acompañarse a toda demanda o contestación. No hay en la ley previsión específica que establezca su aplicación al proceso cautelar y, por otra parte, la mención que la titulación del citado art. 265 LEC efectúa al fondo del asunto puede desaconsejar su aplicación a unas medidas que,

por su propia naturaleza, no resuelven sobre éste. Ayuda por último a esta conclusión el hecho de que deba estimarse excesiva la carga procesal de obligar al solicitante a aportar, con la petición inicial de protección urgente, dictámenes periciales o informes elaborados por profesionales de la asociación privada legalmente habilitados, previstos en los números 4º y 5º del citado art. 265 LEC.

2. EL DESARROLLO DE LA VISTA

La regulación que la ley procesal efectúa de la vista es considerablemente escueta y abre muchos interrogantes. Dice el 2 del art. 734 LEC que el actor y demandado podrán «exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan». Prevé en consecuencia un trámite de alegaciones, seguido de la proposición y práctica de prueba («se admitirán y practicarán si fueran pertinentes en razón de los presupuestos de las medidas cautelares»). Por último, cabrá formular alegaciones sobre el tipo y cuantía de la caución ofrecida por el solicitante y, asimismo, el demandado podrá pedir que en sustitución de la medida se acuerde la prestación de una caución, conforme lo previsto por el art. 746 LEC.

La parquedad de la regulación plantea si el Juez deberá gozar de un amplio margen de discrecionalidad a la hora de ordenar el desarrollo de la vista, decidiendo en el acto el número de turnos de palabra para cada parte y si concede o no turno para valorar la prueba, o resultará en cambio aplicable la regulación general de ordenación de las vistas prevista por el art. 185 LEC. En mi opinión habrá que inclinarse por la segunda de las posibilidades apuntadas. Y es que nada hay en la regulación de las medidas cautelares que invite a entender que la regulación establecida con carácter general para las vistas no debe ser aplicada en el proceso cautelar: no se advierte en dicha regulación vocación de exhaustividad.

Así las cosas y conforme a la mencionada regulación general, deberán informar por su orden el solicitante y el demandado; a continuación, se procederá a la práctica de la prueba que haya sido admitida y, por último, se deberá conceder de nuevo la palabra a las partes para rectificar hechos o conceptos y formular concisamente las alegaciones que su derecho convengan sobre el resultado de las pruebas practicadas (art. 185.4 LEC). Este último trámite tiene sin duda especial importancia. A mi entender, no cabe aceptar en modo alguno que la vista de las medidas cautelares se vea privada del mismo, que en gran medida es análogo al de las conclusiones del juicio ordinario (art. 433.2 y 3 LEC)³⁷,

³⁷ El art. 185.4 LEC limita el trámite a «rectificar hechos o conceptos y, en su caso, formular concisamente las alegaciones que a su derecho convengan sobre el resultado de las pruebas practicadas». La regulación del trámite de conclusiones que el art. 433 LEC efectúa para el juicio ordinario es más extensa e incluye expresamente la posibilidad para las partes de «informar sobre los argumentos jurídicos en que se apoye en sus pretensiones». Pero no es del todo claro, a mi entender, que el trámite del art. 185.4 LEC vede a los letrados de las partes la argumentación jurídica, pues ésta puede entenderse posible o incluso necesaria (al menos la subsunción sucinta de cada hecho probado en la correspondiente norma) dentro de la valoración del «resultado» de las pruebas practicadas.

pese a que en la práctica es frecuente que el Juez deniegue esta posibilidad³⁸ so pretexto de que la misma no aparece específicamente prevista en la regulación de las medidas cautelares (conviene en este caso a la parte privada del trámite en cuestión formular la correspondiente protesta –pues no cabe recurso– de acuerdo con el art. 734.3 LEC, ya que de otro modo no podrá alegarse la infracción en el recurso contra el auto que resuelva sobre las medidas cautelares). Por último y como argumento fundamental, la privación del trámite de valoración de prueba en el proceso cautelar puede resultar auténticamente atroz si se tiene en cuenta que el solicitante debe enfrentarse por primera vez en la vista a una aportación documental del demandado que puede ser voluminosa y que no ha tenido momento de valorar en ningún momento procesal anterior (a diferencia de lo que sucede con el demandado, que ha gozado de la posibilidad de valorar en su intervención al menos los documentos aportados con la solicitud de medidas).

Resulta de interés el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15.^a) de 14 de julio de 2004 (AC 2004/1131), que aborda un supuesto en el que el recurrente solicitó la nulidad de actuaciones por haberse omitido en primera instancia el turno de palabra final para las *miniconclusiones* que prevé del art. 185.4 LEC. La Audiencia entendió que el trámite resultaba procedente y que el mismo había sido denegado «con criterio que, ciertamente, peca de riguroso e innecesariamente restrictivo», pero no lleva sin embargo esta conclusión a sus últimas (y a mi juicio obligadas) consecuencias: establece que la obligatoriedad del trámite, sin embargo, «no es conclusión indubitada», y destaca asimismo que el regulado por el art. 185.4 LEC no es «un trámite de conclusiones con el alcance que prevé el art. 433.2 y 3 LECiv para la vista del juicio en el proceso ordinario, sino de una concisa valoración de las pruebas practicadas», por lo que no se trataría de un «trámite esencial ... determinante de la sanción de nulidad, sino a lo más un trámite que puede quedar subsanado con la oportunidad del recurso de apelación, en el que la parte puede fundamentar y valorar sin restricción todo lo actuado en el proceso».

Por último, y aunque la ley no lo prevea expresamente, parece lógico que tenga lugar una breve suspensión de la vista –el abogado del actor deberá solicitarlo– en aquellos casos en los que la documentación que el demandado aporte sea particularmente voluminosa, con el fin de poder examinarla. Y parece sensato que dicha suspensión tenga lugar incluso antes de los interrogatorios, con el fin de que estos puedan versar sobre algún extremo de la documentación aportada por el demandado. Sin dicha suspensión es claro que el abogado del actor se verá privado de la posibilidad de alegar con cierto fundamento en el trámite del art. 185.4 LEC sobre la prueba documental que el demandado aporte a la vista.

³⁸ Puede en consecuencia, de convenir al letrado del solicitante, al comienzo del acto de la vista, solicitar expresamente el trámite del art. 185.4 LEC (pues de otro modo el Juez probablemente no lo concederá), invocando dicho precepto, con el fin de poder valorar de forma sucinta la prueba que se practique. De este modo podrá adaptarse la exposición en función de los turnos de palabra de los que se dispondrá.

3. ¿DEBE APLICARSE SUBSIDIARIAMENTE LA REGULACIÓN DEL JUICIO VERBAL?

A diferencia de lo que sucede con la regulación general de las vistas del art. 185 LEC, a mi entender no existe base para aplicar subsidiariamente al proceso de medidas cautelares la regulación del juicio verbal. Ni la regulación de medidas cautelares prevé esta posibilidad, ni la regulación del juicio verbal pretende constituirse en una suerte de regulación general de aplicación subsidiaria para otros supuestos. Sin embargo, es obvio que la regulación del juicio verbal es la más idónea para suplir los vacíos de la regulación del proceso cautelar que no queden colmados por la aplicación de la ordenación general de las vistas, y es ésta la razón por la que en la práctica son muchos los Juzgados que aplican algunas de las disposiciones de dicha regulación. Es el caso de algunas de las previsiones del art. 440.1 LEC, como la posibilidad para el instante de las medidas, en el plazo de los tres días siguientes a la recepción de la citación para la vista, de pedir que sean citadas personas para declarar como testigos o partes; o de la posible advertencia a los litigantes del hecho de que su no asistencia, si se propone y admite su interrogatorio, podrá tener el efecto de tenerles por conformes con los hechos del interrogatorio, conforme al art. 304 LEC; o de las consecuencias de la inasistencia de las partes al acto de la vista.

4. ¿CABE RECONVENCIÓN?

Si la persona contra la cual se dirigen las medidas cautelares desea a su vez solicitar la adopción de una medida cautelar, ¿dispone de la posibilidad procesal de hacerlo?

La respuesta, a mi juicio, debe ser negativa, al menos en lo que se refiere a la posibilidad de plantear propiamente como reconvencción en un mismo proceso una petición de medidas cautelares contra el solicitante inicial.

En efecto, es cierto que el art. 406 LEC prevé con carácter general para el demandado la posibilidad de formular pretensiones respecto del demandante, siempre que dichas pretensiones guarden conexión con aquellas objeto de la demanda principal. Sin embargo, lo cierto es que las posibilidades de actuación procesal que el art. 734 LEC ofrece al demandado no incluyen la posibilidad de reconvenir, por mucho que el 2 de dicho precepto permita al demandado «exponer lo que convenga a su derecho». Adviértase además que puede ser razonable aplicar por analogía lo dispuesto por la art. 438.1 LEC para los juicios verbales, de acuerdo con el cual «en ningún caso se admitirá reconvencción en los juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada».

Con todo, es obvio que no existe precepto alguno que impida que la persona contra quien se dirigen las medidas cautelares pueda formular a su vez una petición independiente frente al solicitante, que puede ser contradictoria respecto de la primera petición. Y no cabe duda de que esta posibilidad puede pro-

vocar la división de la continencia de la causa en fase cautelar. Pero el remedio a esta situación procesal, que cabe calificar de anómala –cuando no patológica– no se presenta sencillo. Porque no cabe proceder a la acumulación de los autos de los dos procesos cautelares, dado que la acumulación sólo es posible respecto de procesos declarativos, por disponerlo así el art. 77.1 LEC. Tampoco es posible suspender el segundo procedimiento por prejudicialidad civil, por más que la aplicación analógica del art. 43 LEC fuese deseable: la suspensión por prejudicialidad requiere que para resolver sobre el objeto de un litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el «objeto principal» de otro, y es sabido que la resolución de unas medidas cautelares nunca decide el objeto principal de un procedimiento.

Así las cosas, tal vez el remedio a esta situación pudiera venir únicamente a través de la aplicación del art. 247.2 LEC, en virtud del cual los tribunales deben rechazar fundadamente las peticiones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal. Cabe sostener que la buena fe procesal obliga a aguardar la conclusión del primer procedimiento de medidas cautelares antes de formular una petición contradictoria de análoga naturaleza. Sin embargo, la aplicación de dicha solución no resulta sencilla: es claro que el recurso al art. 247.2 LEC tiene carácter extraordinario y exige en todo caso el carácter manifiesto de la conducta procesalmente ilícita. No cabe descartar que se presenten supuestos en los cuales precisamente el infractor pueda pretender utilizar una primera petición de medidas cautelares, tal vez desprovistas de todo fundamento, para vedar así a la contraparte la posibilidad de contar con el instrumento procesal idóneo para la defensa de sus derechos.

5. LA PRUEBA

a) Su proposición

Dice el art. 732.2 LEC que «para el actor precluirá la posibilidad de proponer prueba con la solicitud de las medidas cautelares». No se trata únicamente de solicitar el recibimiento del procedimiento a prueba y de detallar más adelante ésta en el acto de la vista, sino propiamente de efectuar ya en el escrito iniciador una proposición de prueba articulada, al modo en el que se hace en la audiencia previa en un procedimiento ordinario (art. 429 LEC).

La dicción literal de la norma debe ser interpretada sin embargo con cautela, por no decir de forma abiertamente correctora. Tiene sentido que el solicitante proponga en su escrito de petición aquellos medios de prueba tendentes a acreditar la veracidad de cuanto afirma en aquel, pero parece obvio que no cabrá impedirle proponer en la vista la práctica de aquellos medios de prueba que guarden relación con las alegaciones de hecho que efectúe la persona contra quien se dirigen las medidas, alegaciones éstas que el solicitante no ha podido conocer con anterioridad a la vista. Apenas es preciso recordar que en el procedimiento ordinario el demandante goza de la posibilidad procesal de pro-

poner en la audiencia previa aquellos medios que juzgue idóneos para refutar las alegaciones de hecho que el demandado realice en el escrito de contestación (art. 429 LEC). Una interpretación rigurosa de la norma quebraría sin duda el principio de igualdad de armas y, por ende, el derecho a la tutela judicial efectiva del actor, pues la persona contra quien se dirige la solicitud ha tenido la oportunidad de proponer prueba para refutar los alegatos de hecho del solicitante.

Naturalmente, la norma en cuestión tampoco debe impedir la presentación de documentos posteriores a la solicitud o relativos a hechos nuevos posteriores a su presentación.

b) El interrogatorio de las partes

Apenas presenta especialidades destacables. El actor que solicite medidas cautelares previas a la demanda deberá proponer el interrogatorio en su solicitud, conforme establece el art. 732.2 LEC, y el Juez resolverá en la vista sobre su procedencia (art. 734.2 LEC), aunque conviene que en la citación para la misma ordene ya, en previsión, la comparecencia del demandado. Y otro tanto debe decirse respecto de la comparecencia del solicitante de las medidas: la persona frente a quien se dirige la solicitud podrá solicitar el interrogatorio del actor en el acto de la vista, de acuerdo con el art. 734.2 LEC, pero, ¿qué sucederá si este no ha comparecido? No existe ninguna norma que prevea el efecto de tenerlo por confeso. Por esta razón, y como ya he apuntado más arriba, conviene (aunque ciertamente sin base legal) aplicar por analogía alguna de las previsiones del art. 440.1 LEC para el juicio verbal, como la posible advertencia a los litigantes del hecho de que su no asistencia, si se propone y admite su interrogatorio, podrá tener el efecto de tenerles por conformes con los hechos del interrogatorio, conforme al art. 304 LEC.

c) La prueba pericial

La primera duda que se suscita es ¿cabe practicar prueba pericial en el procedimiento de medidas cautelares?

A mi juicio la respuesta debe ser afirmativa, habida cuenta de que la ley no establece una restricción expresa. El número 2 del art. 732.2 LEC faculta al solicitante para ofrecer «la práctica de otros medios de prueba (más allá de los documentos) para el acreditamiento de los presupuestos que autorizan la adopción de medidas cautelares» y, puesto que no se dice otra cosa, ello puede incluir la prueba pericial. Antes de la unificación de la regulación procesal de las medidas operada por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, la mención que el art. 142 TRLPI hacía de la posibilidad de practicar la prueba de reconocimiento judicial llevó a que, en la práctica, algunos jueces interpretasen que la posibilidad de practicar prueba pericial en el proceso cautelar quedaba vedada. La

regulación actual, derogadas ya las especialidades procesales del viejo art. 142 TRLPI, abre la puerta a la práctica de prueba pericial en medidas cautelares.

Sin embargo, la lectura de la escueta regulación del proceso cautelar produce la impresión de que la implícita admisión de la pericial en este ámbito se ha hecho a regañadientes, pues no se prevén soluciones para las muchas adaptaciones que la regulación general debe sufrir en el proceso cautelar. Es como si se continuase partiendo del erróneo presupuesto de que la acreditación del *fumus boni iuris* no debe requerir la complejidad que puede conllevar para el proceso el concurso de expertos; de esta manera, la pericial no quedaría prohibida (y debe entenderse, pues, posible), pero al mismo tiempo la regulación, por su parquedad, se presenta como auténticamente disuasoria de su práctica. Disuasión en realidad poco efectiva, pues de ordinario la pericial es, de hecho, admitida y practicada en los procesos cautelares, dado que quien precisa de la misma para la mejor defensa de sus derechos no se arredra ante las deficiencias de la regulación.

La posibilidad de practicar prueba pericial debe quedar sin embargo considerablemente restringida o matizada, como ya hemos apuntado, por efecto de las limitaciones que entraña la celeridad del proceso cautelar. Ello implica a mi entender la imposibilidad de que se solicite la designación judicial del perito que tanto para el actor como para el demandado prevé el art. 339 LEC: el momento procesal que el demandado tendría para cursar la solicitud correspondiente sería la contestación verbal a la solicitud regulada en el art. 734 LEC, y su admisión y posterior práctica harían quebrar la concentración de la práctica de la prueba en un único acto que ha previsto con claridad el legislador (el único supuesto previsto a la suspensión de la vista es el regulado por el art. 734.2 LEC, para la práctica del reconocimiento judicial que no pueda llevarse a cabo en la vista). Tampoco cabrá para el solicitante, por la misma razón, aportar dictámenes «cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a la demanda», de acuerdo con el art. 338.2 LEC, pues no habrá trámite procesal en que pueda hacerlo, dado que la contestación tiene lugar de forma verbal en la vista. Por último, difícilmente podrá tener lugar la crítica por el perito designado por cada parte del informe del designado por la contraria, trámite previsto por el art. 346.5º LEC, puesto que el solicitante de las medidas tomará conocimiento de los informes de la contraparte en la misma vista, sin tiempo en consecuencia para su estudio.

Restringida la pericial, pues, a la aportación de los informes de los expertos designados por las partes (y a la posterior actuación de los peritos en la vista conforme prevé el art. 347 LEC, con la matización apuntada sobre su crítica), se plantea la duda de cuándo deberá aportar el solicitante de las medidas los informes periciales: ¿con la solicitud, con anterioridad a la vista o en el desarrollo de ésta?

A mi juicio, no resulta preceptivo para el solicitante aportar los informes periciales con la solicitud inicial de medidas (si ésta es previa a la demanda prin-

cial), por mucho que ello suponga una desviación sobre la regla general prevista para los procesos ordinarios. En favor de esta tesis puede esgrimirse un primer argumento de literalidad: el núm. 2 del art. 732 LEC sólo obliga a acompañar con la solicitud «los documentos que la apoyen», permitiendo a continuación el ofrecimiento de «la práctica de otros medios para el acreditamiento de los presupuestos que autorizan la adopción de medidas cautelares». Ello supone una diferencia clara con la regulación general del art. 265 LEC, regulador de los «documentos y otros escritos relativos al fondo del asunto» en el juicio ordinario, que distingue con claridad entre «documentos» (núm. 1º) y «dictámenes periciales» (núm. 4). A ello puede añadirse una razón de fondo: no parece lógico aplicar al proceso cautelar la presunción contenida en el art. 336.3 LEC, de acuerdo con la cual «se entenderá que al demandante le es posible aportar con la demanda dictámenes escritos elaborados por perito por él designado, si no justifica cumplidamente que la defensa de su derecho no ha permitido demorar la interposición de aquella hasta la obtención del dictamen». En las medidas de protección urgente subyace precisamente la lógica inversa: con carácter general la solicitud no puede ni debe demorarse (art. 728.1. II), de manera que cobra sentido entender que quien insta las medidas puede legítimamente pretender *ganar tiempo* para la confección del informe pericial hasta la celebración de la vista del art. 734 LEC.

Con todo, es evidente que para el actor no deja de entrañar cierto riesgo reservar para la vista del art. 734 LEC la aportación de sus dictámenes, pues no puede descartarse que el Juez pueda entender precluido el trámite de aportación por aplicación analógica del art. 269.1 LEC (por mucho que semejante consecuencia procesal, extremadamente dura, no cuente con respaldo legal expreso). Y no le exonera, claro está, de la obligación de proponer la práctica de prueba pericial en la solicitud, tal y como obliga el art. 732.2 LEC. Esta solución –proposición en la solicitud, aportación en la vista– será a mi juicio no sólo la más respetuosa con la oscura regulación legal, sino igualmente –y amén de la más conveniente estratégicamente para el solicitante, pues este no mostrará sus cartas con anticipación al demandado– la que mejor se adapta al principio de igualdad de armas en el desarrollo de la pericial (cierto que roto por el legislador, sin embargo, en lo relativo a la documental). De entenderse de otro modo, el demandado contará con la ventaja de conocer con anticipación el informe del solicitante pudiendo, sin embargo, reservar el propio para el acto de la vista y sorprender así con su aportación al solicitante, que no contará con posibilidades reales de proceder a su estudio y crítica.

En la práctica algunos Juzgados de lo Mercantil, ante el anuncio de la aportación del dictamen pericial en el acto de la vista, requieren que dicha aportación se realice con antelación al menos de cinco días a la fecha señalada para el juicio, en aplicación del criterio del art. 338.2 LEC, previsto en el procedimiento ordinario para la aportación de dictámenes cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a la demanda o por lo alegado y pretendido en la audiencia previa. Se trataría de una especie de *vía intermedia* entre la obligación (como hemos visto excesiva) de aportar los dictámenes con

la solicitud inicial y la presentación en el acto del juicio. La solución, con ser salomónica, carece manifiestamente de respaldo legal; sin embargo, tendrá indudablemente efecto, por mucho que el solicitante de las medidas la estime inadecuada. No tendrá otro remedio que aceptarla, pues de ordinario no habrá tiempo suficiente para la interposición y resolución de un recurso de reposición.

En cuanto a la pericial a practicar por el demandado, el momento procesal para su proposición y práctica será la vista regulada por el art. 734 LEC, como prevé (sin mención específica a la pericial) el número 2 de dicho precepto. Ello colocará al solicitante en la difícil situación de verse frente a informes a cuya lectura, crítica y posterior valoración debe proceder en la propia vista (ya hemos dicho más arriba que el trámite de *miniconclusiones* debe ser preceptivo). Será por este motivo aconsejable para el actor solicitar una breve suspensión del desarrollo de la vista con el fin de tener oportunidad de examinar la prueba contraria (razonamiento extensible a los supuestos en que el demandado aporte una documental voluminosa). A mi juicio, los supuestos tasados de suspensión de las vistas que prevé el art. 188 LEC no deben constituir un obstáculo a esta posibilidad (se refieren únicamente a la suspensión por imposibilidad de celebración «en el día señalado»). El arbitrio judicial debe dar cancha a la posibilidad descrita, pues de otro modo la efectividad de la contradicción se verá injustificadamente mermada en perjuicio del solicitante.

XII. LA SUSTITUCIÓN POR CAUCIÓN

1. LA FINALIDAD DE LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA

La aplicabilidad del art. 746 LEC a las medidas cautelares de propiedad intelectual faculta al demandado para solicitar, en la vista regulada por el art. 734 LEC, la prestación de una caución destinada a evitar la adopción de la medida cautelar específica que haya sido solicitada; asimismo, faculta al sujeto pasivo de la solicitud para tratar de enervar una medida cautelar ya acordada ofreciendo la prestación de caución.

¿Que función debe cumplir la caución del art. 746 LEC? De acuerdo con lo previsto por el número 1º de dicho precepto, debe ser idónea «para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare». Ello se conecta con la *característica* de las medidas cautelares que prevé la primera regla del art. 726.1 LEC («ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente»). De ahí la adjetivación como sustitutoria que emplea el legislador: tanto la medida cautelar como la caución que podrá sustituirla están destinadas a hacer posible la efectividad de la tutela a otorgar a través de una posible sentencia estimatoria.

Como ha señalado A. ARMEGOT³⁹, esta finalidad se presenta en principio diversa de aquella que previó el art. 1428 de la LEC de 1881, de aplicación a las medidas cautelares de propiedad intelectual hasta la promulgación de la Ley 20/1992, de 20 de julio, que suprimió la aplicación subsidiaria del art. 1428 LEC en lo no previsto por la regulación especial de la LPI (así lo preveía el art. 127 LPI en su redacción inicial derivada de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre). En aquel caso se trataba de garantizar los daños y perjuicios que podían ser causados al actor a consecuencia del alzamiento de la medida cautelar, alzamiento que podía traer consigo la imposibilidad de ejecutar en forma específica la sentencia principal futura. De acuerdo con la redacción actualmente vigente del art. 734 LEC, la finalidad pasa a ser el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria.

2. CAUCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS

La posibilidad de plantear la sustitución por caución de medidas cautelares de propiedad intelectual, al amparo de la regulación general del procedimiento contenida en la LEC, supone a mi entender un criticable paso atrás en la protección eficaz de esta clase de derechos, al venir a desandarse el avance –a mi modo de ver indudable– que supuso la derogación, a través de la Ley 20/92, de 7 de julio, de la aplicación subsidiaria del art. 1428 ALEC. La Exposición de Motivos de la Ley 20/1992 puso en su día de relieve cómo la práctica había llevado a «demostrar la inadecuación de la norma procesal civil a las exigencias específicas de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual». La unificación del procedimiento a seguir para la tramitación de medidas cautelares cualquiera que sea el fundamento de estas, objetivo perseguido por la vigente LEC, resultaba sin duda deseable, amén de despejar los obstáculos que la diversidad de regulaciones ofrecía a la acumulación de acciones que ciertos supuestos demandan (así por ejemplo, acciones de propiedad intelectual y la acciones de competencia desleal). Pero el legislador tuvo en su mano la posibilidad de excluir en algunas medidas reguladas por leyes especiales, como es el caso de la LPI, la aplicación del Capítulo V del Título VI del Libro II de la ley procesal, sin que ello perjudicase de manera grave o sustancial la unidad en el tratamiento procedimental de las medidas. Como ha señalado A. GONZÁLEZ GOZALO, la Directiva 48/2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, y más concretamente su art. 9, no suponía un obstáculo para que nuestro legislador hubiese eliminado la caución sustitutoria: al tratarse de una Directiva que establece mínimos de protección para los titulares de derechos, habría sido posible suprimir la posibilidad de sustituir las medidas cautelares por la prestación de una caución, puesto que semejante supresión habría sido sin duda más beneficiosa para los titulares de derechos⁴⁰.

³⁹ Obra citada, p.438 y ss.

⁴⁰ *Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, 2006, p.248.

Cierto es, con todo, que el número 2º del art. 746 LEC confiere a los tribunales un apreciable margen para rechazar la sustitución por caución cuando el solicitante de la medida ejerza un derecho de propiedad intelectual –particularmente si se ejercen derechos exclusivos y se reclama una orden de cesación provisional (art. 727.7.ª LEC)–. Así sucede al prever que para decidir sobre la aceptación de la caución sustitutoria el Tribunal deberá examinar «el fundamento de la solicitud de medidas cautelares, la naturaleza y contenido de la pretensión de condena y la apariencia jurídica favorable que pueda presentar la posición del demandado». Pero lo hace sobre la base de conceptos jurídicos indeterminados que permiten al demandado, de entrada, plantear la sustitución, y que además confieren un margen a la discrecionalidad judicial en la aplicación de la norma que a mi juicio debe reputarse excesivo, entre otras razones porque, como veremos, en ocasiones este margen se utiliza para desnaturalizar derechos exclusivos merced a una valoración incorrecta de los criterios legales apuntados.

3. LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA Y LAS ÓRDENES DE CESACIÓN, ABSTENCIÓN Y PROHIBICIÓN

Es importante en todo caso destacar que para desestimar la sustitución por caución cuando se insten medidas de cesación anticipada o prohibiciones de actividad, ni siquiera resultará preciso, a mi entender, recurrir a los criterios del número 2º del art. 726 LEC, esto es, al fundamento de la solicitud y a la naturaleza de la pretensión de condena. Para rechazar la sustitución bastará con atender a la propia literalidad del número 1º del art. 746 LEC y a la finalidad de la caución que dicha norma establece, así como a la interpretación sistemática de la misma en conexión con las dos clases o tipos generales de medidas cautelares que el art. 726 LEC prevé.

En efecto, la finalidad de la caución sustitutoria no puede ser otra que «asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare». Son éstos los términos literales del art. 746.1 LEC. Pues bien, la sustitución por caución sólo podrá tener cabida en los casos en los que, por su naturaleza, la medida cautelar que se solicite sea en verdad «conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria» (art. 726.1.1.ª LEC), pero no en aquellos otros en los que no se pretenda asegurar los efectos de la sentencia futura, sino propiamente anticipar éstos; esto es, la sustitución no tendrá cabida cuando a través de las medidas cautelares se persigan «órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso» (art. 726.2 LEC).

Esta tesis cuenta a mi entender con apoyo en la dicción literal de la norma. Obsérvese que los términos empleados por el art. 746.1 LEC al regular la caución son prácticamente coincidentes con los empleados por la regla primera del art. 726.1 LEC («asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia» en el primer caso, y conducir «a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia», en el segundo de los casos). Por

otra parte, no cabe sostener, a mi juicio, que la última de las finalidades citadas –hacer posible la efectividad de la sentencia, que la ley denomina erróneamente «característica»– concorra también en las órdenes de cesación o de prohibición anticipadas previstas por el número 2 del precepto. Resulta en extremo forzado pretender que la anticipación de efectos constituya una especie dentro de un más amplio género de aseguramiento, y la distinción entre ambas finalidades puede a mi modo de ver trazarse con claridad. Como he apuntado ya más arriba, el art. 726 LEC no establece en realidad características comunes a todas las medidas cautelares, sino dos clases o tipos generales de las mismas (las medidas cautelares en su acepción más restringida y tradicional, tendentes a asegurar la efectividad de la sentencia futura, y las órdenes de cesación anticipada)⁴¹. La caución sustitutoria no aparece prevista, en definitiva, para las medidas de fin diverso al aseguramiento del efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria.

Pues bien, si la dicción literal del art. 746.1 LEC sostiene esta posición, más aún lo hacen razones de fondo conectadas con la necesaria efectividad en la protección de derechos exclusivos. Y es que el derecho procesal no puede servir para mermar las facultades propias de este tipo de derechos. Al igual que el titular de un derecho de propiedad intelectual de simple remuneración no podrá obtener una medida de cesación (al menos con claridad una medida definitiva⁴²), por mucho que tanto la ley procesal general (art. 727.7º LEC) como el TRLPI (art 139.1.a) como medida definitiva) prevean con carácter indiscriminado la posibilidad de instar la suspensión de la actividad ilícita, carece de sentido que la aplicación de las normas procesales venga auténticamente a producir el efecto de mutar los derechos de exclusiva en derechos de crédito, o más propiamente en expectativas de derechos de crédito (a materializarse en la eventual condena final a una indemnización de daños y perjuicios con arreglo a los criterios del art. 140 TRLPI). Hacer cesar a los infractores en la explotación no autorizada de los bienes objeto de la propiedad intelectual constituye la esencia misma de los derechos exclusivos. Si admitimos que la explotación no autorizada pueda continuar teniendo lugar en tanto se tramita el proceso estaremos debilitando gravemente, merced a una aplicación del derecho procesal que me atrevo calificar de perversa, derechos cuya fortaleza el legislador ha considerado esencial para el progreso de la colectividad. No cabe, en suma, aceptar ninguna suerte de intervención invasiva del derecho procesal que haga perder a los derechos de propiedad su auténtica naturaleza.

⁴¹ Es obvio que el número segundo del precepto, que prevé las órdenes de cesación provisional y las prohibiciones de actividad no constituye una característica común de las medidas cautelares. Tampoco el principio de menor gravamen, contenido en la regla 2.ª del art. 746.1 LEC, constituye una característica o requisito común exigible a todas las medidas cautelares, puesto que las órdenes de cesación anticipada son extremadamente gravosas por su propia naturaleza.

⁴² El art. 141.2 TRLPI, al referirse en la regulación de medidas cautelares a «cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta ley» puede permitir a las entidades gestoras de derechos de remuneración de plantear la suspensión de actividad como medida cautelar en caso de impago de la remuneración.

4. LOS CRITERIOS DE DECISIÓN ACERCA DE LA CAUCIÓN

Sin perjuicio de que los argumentos anteriores deban ser suficientes, a mi entender, para desestimar la petición de caución sustitutoria cuando las medidas solicitadas sean medidas de anticipación de efectos, y no de aseguramiento de la tutela a otorgar en la sentencia futura, análogas conclusiones pueden obtenerse mediante la aplicación de los criterios de decisión sobre la caución que establece el número segundo del art. 746 LEC. Éste ordena tener en cuenta hasta qué punto la medida tenderá a perjudicar la actividad patrimonial o económica del demandado, así como estar al fundamento de la solicitud de las medidas, la naturaleza y contenido de la pretensión de condena y la apariencia jurídica favorable que pueda presentar la posición del demandado⁴³.

La llamada al fundamento de la solicitud, así como a la naturaleza y contenido de la pretensión de condena⁴⁴, permiten descartar la sustitución por caución cuando la solicitud tiene por fundamento el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual de carácter exclusivo, así como cuando la naturaleza de la pretensión (acorde con la naturaleza del derecho) tienda al ejercicio de las facultades de exclusión al perseguir una orden judicial de las previstas por la regla 7.ª del art. 727 LEC (cesación de actividad, abstención temporal de una conducta o prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo). Los criterios de decisión pueden y deben operar como una llamada a la desestimación de las pretensiones de sustitución por caución cuando la petición se fundamente en el ejercicio de un derecho de cuya esencia forme parte la facultad de excluir a terceros del uso y disfrute del bien objeto del derecho. De otro modo, y como ya se ha dicho, la sustitución por caución vendrá a desnaturalizar por completo derechos exclusivos, que por obra de la sustitución por una posible condena futura a indemnizar daños y perjuicios quedarían privados de su carácter jurídico-real y convertidos en una mera expectativa de derechos de crédito.

Algunos pronunciamientos judiciales atienden a esta circunstancia y rechazan la sustitución cuando se ejercen en vía cautelar acciones de cesación provisional con fundamento en el ejercicio de derechos de naturaleza exclusiva⁴⁵. Otros

⁴³ Este último criterio resulta en mi opinión de difícil explicación. Si el demandado ofrece una apariencia jurídica favorable sucederá en realidad que el actor no cuenta con apariencia de derecho suficiente para que la medida que reclama sea otorgada.

⁴⁴ Esta circunstancia parece estar configurada atendiendo a la regla, teóricamente general, de solicitud de medidas de forma simultánea a la demanda principal. Pero si las medidas se solicitan con carácter previo, tal y como es frecuente, cabe que a la hora de decidir sobre su concesión no se conozca aún cual será la pretensión que su instante vaya a esgrimir finalmente en la demanda principal. Con todo, la previsión legal da juego para valorar la naturaleza de la pretensión que se esgrime en vía cautelar cuando la solicitud de medidas es previa a la demanda.

⁴⁵ Es el caso del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 12.ª) de 9 de junio de 2004 (AC 2004/433), en el que la petición de sustitución por caución de la orden de cesación dictada contra un establecimiento de hostelería se rechaza atendiendo a que a través de la medida, solicitada por SGAE en relación con la comunicación pública de obras musicales, «se pretende evitar la perpetuación de una actividad que se reputa ilícita», por entenderse que «la forma de garantizar la efectividad del derecho de tutela judicial efectiva es evitar la continuación de tal actividad»(fundamento de derecho 6.º).

en cambio, a mi juicio de forma inadecuada, admiten la sustitución en supuestos en los que el solicitante de las medidas es una entidad de gestión que ejerce derechos patrimoniales exclusivos, como es el caso del Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Vizcaya de 18 de mayo de 2005⁴⁶ (AC 2005/1540).

5. LA SUSTITUCIÓN EN MEDIDAS DE CESACIÓN EJERCIDAS POR ENTIDADES DE GESTIÓN

De acuerdo con el número 3º del art. 746 LEC, quien inste la sustitución de una medida cautelar podrá optar por ofrecer la prestación de la caución «en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529». Conforme a este último precepto, la caución podrá constituirse mediante dinero efectivo, pero también mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca (así como por cualquier otro medio que a juicio del el tribunal garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate). Los infractores de derechos, como es lógico, acuden normalmente como posibilidad más ventajosa al ofrecimiento de aval solidario, para evitar así el pago de cualquier cantidad. Ello plantea la cuestión de la compatibilidad de la sustitución por caución, prevista como hemos visto con carácter general, con lo dispuesto por el art. 157.2 TRLPI, en virtud del cual «en tanto las partes no lleguen a un acuerdo, la autorización correspondiente se entenderá concedida si el solicitante hace efectiva bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo con las tarifas generales». Es claro que quien infrinja derechos exclusivos de gestión colectiva puede pretender obviar, a través de la mera prestación de un aval solidario, la aplicación de la norma transcrita, cuya *blandura*, por cierto, ha sido criticada incluso por alguna voz de la doctrina al estimar que disminuye sin justificación suficiente la protección eficaz de derechos exclusivos⁴⁷.

A mi entender, la norma del art. 157.2 TRLPI deberá aplicarse de forma prevalente sobre la sustitución por caución, y ello en virtud del principio de especialidad, además de por razones de fondo análogas a las expuestas al tratar con carácter general la caución sustitutoria cuando se solicitan medidas de ce-

⁴⁶ El Juzgado admitió la sustitución por caución de la medida cautelar de suspensión de la comunicación pública de fonogramas instada por AGEDI. Lo hace entre otras razones, «atendiendo además a que se ha manifestado en la vista que no habría oposición a la autorización si se solicitara». Una argumentación de estas características puede llevar a los usuarios de derechos exclusivos a prescindir por completo de la solicitud previa de autorización al titular o gestor de los derechos, pues siempre tendrían la posibilidad de abonar la cantidad que corresponda de acuerdo con las tarifas generales de la entidad de gestión, conforme lo dispuesto por el art. 140 TRLPI en conexión con el art. 157 del mismo texto legal, en el curso de un proceso judicial. Por otra parte, la resolución desconoce que de acuerdo con el art. 157.2 TRLPI, norma especial y a mi juicio prevalente, sólo cabe explotar el repertorio de la entidad de gestión si se hace efectiva bajo reserva o se consigne judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo con sus tarifas generales, lo cual es bien distinto de la prestación de aval solidario a primer requerimiento de acuerdo con el art. 529.3.II LEC.

⁴⁷ J.M. RODRÍGUEZ TAPIA, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas 1997, págs. 567 y 568.

sación anticipada en el ejercicio de derechos exclusivos. Es claro que el art. 157.2 TRLPI contiene una norma que regula con carácter específico las condiciones en las que puede procederse a explotar, sin autorización de la entidad de gestión⁴⁸, los derechos integrantes del repertorio de la misma, y que el precepto exige que el usuario que no haya recabado la correspondiente licencia de la entidad efectúe un desplazamiento patrimonial. La posibilidad prevista por el art.157.2 TRLPI supone ya de por sí una considerable fractura en el ejercicio de derechos exclusivos cuando éstos son administrados por una entidad de gestión, puesto que al margen del régimen general se permite la explotación sin una licencia concedida por el titular o el gestor de los derechos. Pues bien, ir aún más allá y permitir la explotación de derechos exclusivos única y simplemente mediante la prestación de un aval supondría una merma a todas luces sin justificación suficiente.

La única vía de encuentro posible entre la caución sustitutoria y la previsión especial del art. 157.2 TRLPI consiste probablemente⁴⁹ en entender que, de las formas que la caución puede revestir de acuerdo con art. 529.2.III LEC, sólo será admisible el ingreso de dinero efectivo a modo de consignación judicial. Cabrá que el tribunal ordene el ingreso periódico en efectivo (habitualmente mes a mes, conforme a la práctica tarifaria de las entidades de gestión) de las cantidades que resulten de la aplicación de las tarifas de la entidad de gestión que resulten aplicables al caso.

6. LA SUSTITUCIÓN EN MEDIDAS CONTRA PRESTADORES DE SERVICIOS INTERMEDIARIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

No cabrá a mi juicio sustituir por caución la medida cautelar consistente en la suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, medida ésta prevista por el art. 141.6 TRLPI (que podrá consistir, por ejemplo, en la interrupción del acceso a Internet o en el bloqueo de servidores o páginas web). Y ello por razones análogas a las expuestas al tratar con carácter general la posible sustitución de medidas cautelares de carácter anticipatorio. De acuerdo con el art. 746 LEC, la finalidad de la caución sustitutoria no puede ser otra que «asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare». Pues bien, es obvio que la medida prevista en el art. 141.6 TRLPI no tendrá por objeto asegurar la efectiva ejecución de la futura sentencia, sino evitar que la infracción a los derechos de propiedad intelectual continúe teniendo lugar con

⁴⁸ Previsión que debe entenderse que sólo podrá operar con carácter provisional en tanto tiene lugar una negociación («en tanto las partes no lleguen a un acuerdo»). Otra cosa implicaría, a mi entender, incurrir en abuso de derecho. La norma no puede servir para dar cobertura a situaciones de desencuentro de carácter permanente entre la entidad de gestión y los usuarios del repertorio de ésta.

⁴⁹ Idea sugerida por ALFONSO GONZÁLEZ GOZALO en un debate en el seno del Máster de Propiedad Intelectual de la UAM el día 8 de marzo de 2007, sobre los medios de tutela de la propiedad intelectual.

la cooperación de los prestadores intermediarios. Así las cosas, de nuevo es la finalidad misma de la caución sustitutoria la que debe conducir a desestimar su posible aplicación a este tipo de medida cautelar.

Por otra parte, no se alcanza a ver qué criterios habrían de adoptarse a la hora de cuantificar la caución a prestar por un prestador intermediario. Como he explicado al tratar la legitimación pasiva en las medidas cautelares, el prestador intermediario tenderá a deslindar su conducta de la del infractor principal, así como a evitar (salvo que se acredite con éxito unidad de acción entre ambos y un fundamento suficiente para la solidaridad) responder con el mismo alcance del infractor principal que lleva a cabo la explotación ilícita de las obras o prestaciones protegidas. Si semejante posición del prestador intermediario es acogida (y ello sucederá probablemente en la mayor parte de los casos), la caución a prestar por aquel sería a todas luces insuficiente para cubrir los daños que su cooperación en la infracción ocasionaría al titular de los derechos lesionados.

7. LA SUSTITUCIÓN EN EL EJERCICIO DE DERECHOS DE SIMPLE REMUNERACIÓN

El infractor de derechos de propiedad intelectual podrá plantear la sustitución por caución cuando una entidad de gestión solicite medidas cautelares tendentes a hacer efectivos derechos de remuneración cuya gestión tenga confiada. La medida típica más habitual a solicitar por la entidad de gestión será en estos casos la prevista por el número 1 del art. 141 TRLPI, consistente en «la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración», cuya configuración no presenta diferencias destacables con la medida prevista en el art. 727.8º LEC («consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual»). Medida la mencionada que, como es obvio, podrán instar también los titulares de derechos exclusivos a la hora de reclamar la remuneración que se les adeude por la explotación no autorizada de obras o prestaciones; sin embargo, el papel estelar de la medida de consignación o depósito queda probablemente reservado a los derechos de simple remuneración (pues el titular de derechos exclusivos dispone de la acción de cesación), a falta de otra medida típica más eficaz para la defensa de esta clase de derechos.

A mi entender, si la entidad de gestión reclama una medida de estas características en el ejercicio de derechos de simple remuneración cabe estimar que estaremos, al igual que ocurre cuando se solicita la suspensión provisional de una actividad, ante una medida de anticipación⁵⁰, esto es, de las contempladas por el núm. 2 del art. 726 LEC: nos encontraremos ante «órdenes y prohibi-

⁵⁰ La cuestión, no obstante, plantea dudas. La consignación de las cantidades resultantes de las tarifas de la entidad de gestión para su pago a ésta tiene carácter anticipativo indudablemente. Pero parcial o relativo será el mismo si se procede al depósito judicial, en la medida en que la entidad de gestión no percibirá las cantidades objeto de depósito en tanto en cuanto se tramitan las medidas cautelares.

ciones de contenido similar⁵¹ a lo que se pretenda en el proceso». Así las cosas, al no ser la finalidad de las medidas conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiese otorgarse en una eventual sentencia estimatoria futura (art. 726.1.1.^a LEC) y teniendo en cuenta que la sustitución por caución nunca podría cumplir la finalidad prevista por el art. 746.1 LEC («asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare»), la sustitución por caución resultará improcedente.

A ello puede añadirse otro argumento a mi modo de ver más sólido, de nuevo conectado con el principio de especialidad. Y es que no parece que tenga sentido admitir la sustitución por caución (normalmente la mera prestación de un aval solidario a primer requerimiento), en aplicación de la previsión recogida por la LEC con carácter general, cuando la ley ha previsto como medida cautelar especial que lo debido como remuneración se consigne o deposite. Invocando el principio de menor gravamen que recoge el art. 726.1.2.^a LEC, el sujeto pasivo de una solicitud de medidas cautelares de estas características siempre tendría en su mano que el ofrecimiento de la sustitución por caución fuese estimado, lo que vendría a vaciar de contenido –a provocar que nunca se adoptase– una medida típica que el legislador ha estimado idónea para hacer frente a la infracción de derechos propiedad intelectual⁵².

⁵¹ En el proceso propiamente se pretenderá el pago al demandante de las cantidades debidas en concepto de remuneración, y como medida cautelar únicamente su consignación. No hay pues identidad entre medida cautelar y medida definitiva, pero la ley no exige la misma, al requerir únicamente que el contenido sea similar.

⁵² Así las cosas, no cabrá, como hemos visto, la sustitución por caución cuando la entidad de gestión ejerce un derecho exclusivo, y ello por aplicación como norma especial del art. 157.2 TRLPI, que obliga a la consignación o pago bajo reserva de la cantidad que derive de la aplicación de las tarifas generales en el caso de que un usuario pretenda explotar el repertorio de la entidad. Y tampoco cuando la entidad ejerce un derecho de remuneración, puesto que el establecimiento por el legislador de una medida típica de consignación de las cantidades que deriven de la aplicación de las tarifas sólo puede entenderse, a mi entender, como voluntad arrumbar la sustitución por caución también en este ámbito.