

LA TUTELA CAUTELAR DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL TRAS LAS ÚLTIMAS REFORMAS LEGISLATIVAS

por Alicia ARMENGOT VILAPLANA
Profesora Contratada Doctora
Universidad de Valencia

RESUMEN: Sobre la base de los principales problemas que se han suscitado en los Tribunales a la hora de interpretar las normas sobre la tutela cautelar en materia de propiedad intelectual, se abordan en este trabajo las novedades que en esa modalidad de tutela ha introducido la ley 23/2006, de 7 de julio, en el TRLPI. Los problemas que se han planteado en la jurisprudencia se centran en la exigibilidad o no del presupuesto del peligro en la demora para la adopción de las medidas cautelares específicas de esta materia. De otro lado, las novedades que se han incorporado al TRLPI han consistido en contemplar la medida cautelar de prohibición de iniciar una actividad, en ampliar otros bienes sobre los que puede recaer la medida cautelar del secuestro, y en permitir que la medida cautelar de suspensión de una actividad pueda imponerse al prestador de servicios de intermediación.

PALABRAS CLAVE: Medidas cautelares. Propiedad Intelectual. Cesación provisional. Secuestro de ejemplares. Embargo preventivo. Depósito.

SUMARIO: I. LAS REFORMAS INTRODUCIDAS POR LAS LEYES 19/2006 Y 23/2006 EN LAS NORMAS REGULADORAS DE LA TUTELA JUDICIAL CIVIL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL. II. LA ACTUAL REGULACIÓN DE LA TUTELA CAUTELAR EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELLECTUAL: 1. ¿ERA NECESARIA UNA REFORMA EN LA TUTELA CAUTELAR DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL? 2. EL MANTENIMIENTO DE UNA DOBLE REGULACIÓN EN LA LEC Y EN EL TRLPI. 3. LA DISPOSICIONES DEL TRLPI SOBRE LA NATURALEZA CAUTELAR DE ESTAS MEDIDAS. III. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE ESTAS MEDIDAS CAUTELARES: 1. LA SITUACIÓN JURÍDICA CAUTELABLE Y SU ACREDITAMIENTO. 2. EL PRESUPUESTO DEL PELIGRO POR LA MORA PROCESAL. 3. LA PRESTACIÓN DE CAUCIÓN POR EL SOLICITANTE DE LAS MEDIDAS. IV. LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL ART. 141 TRLPI: 1. LA INTERVENCIÓN Y EL DEPÓSITO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD ILÍCITA DE QUE SE TRATE O, EN SU CASO, LA CONSIGNACIÓN O DEPÓSITO DE LAS CANTIDADES DEBIDAS EN CONCEPTO DE REMUNERACIÓN (ART.

141.1 TRLPI). 2. LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA, SEGÚN PROCEDA, O DE CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE CONSTITUYA UNA INFRACCIÓN A LOS EFECTOS DE ESTA LEY, ASÍ COMO LA PROHIBICIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES SI TODAVÍA NO SE HAN PUESTO EN PRÁCTICA (ART. 141.2 TRLPI). 3. EL SECUESTRO DE LOS EJEMPLARES PRODUCIDOS O UTILIZADOS Y EL DEL MATERIAL EMPLEADO PRINCIPALMENTE PARA LA REPRODUCCIÓN O COMUNICACIÓN PÚBLICA (ART. 141.3 TRLPI). 4. EL SECUESTRO DE LOS INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, PRODUCTOS Y COMPONENTES REFERIDOS EN LOS ARTÍCULOS 102.C) Y 160.2 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. (ART. 141.4 TRLPI). 5. EL EMBARGO DE LOS EQUIPOS, APARATOS Y SOPORTES MATERIALES A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25, QUE QUEDARÁN AFECTOS AL PAGO DE LA COMPENSACIÓN RECLAMADA Y A LA OPORTUNA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS (ART. 141.5 TRLPI). 6. LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR INTERMEDIARIOS A TERCEROS QUE SE VALGAN DE ELLOS PARA INFRINGIR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (ART. 141.6 TRLPI).

TITLE: PRELIMINARY INJUNCTIONS IN COPYRIGHT AFTER THE LAST REFORMS OF SPANISH COPYRIGHT ACT

ABSTRACT: Taking as a reference the main problems arisen when Courts interpreting the rules on preliminary injunctions on copyright, this work addresses the innovations that the 23/2006 Act has introduced in Spanish Copyright Act. The problems that Courts have had to deal with are essentially those related to the requirement of *periculum in mora* for the adoption of specific preliminary injunctions on copyright. Apart from that, innovations introduced in the Spanish Copyright Act consist in including the preliminary injunction of not allowing the starting of an activity (i), increasing the assets upon which a garnishment preliminary injunction may be imposed (ii), and allowing that the suspension of an activity may be imposed to the information society service providers (iii).

KEY WORDS: Intellectual property; copyright; preliminary injunctions; *periculum in mora*; information society service providers;

CONTENTS: THE REFORMS INTRODUCED BY 19/2006 AND 23/2006 ACTS ON CIVIL JUDICIAL PROTECTION REGULATIONS OF COPYRIGHT II. THE CURRENT REGULATION OF THE PRELIMINARY INJUNCTIONS ON COPYRIGHT. 1. ¿WAS IT NECESSARY A REFORM ON PRELIMINARY INJUNCTIONS ON COPYRIGHT?. 2. THE DOUBLE REGULATION ON THE CIVIL PROCEDURE ACT AND THE COPYRIGHT ACT. 3. RULES OF THE COPYRIGHT ACT ON THE PRELIMINARY NATURE OF THESE INJUNCTIONS. III. SOME QUESTIONS UPON

THE REQUIREMENTS OF THESE PRELIMINARY INJUNCTIONS: 1. THE LEGAL SITUATION TO PROTECT AND THE WAY TO GIVE PROOF OF IT. 2. THE EXISTENCE OF A DANGER IN THE DELAY. 3. THE PROVISION OF SECURITY BY THE PERSON APPLYING FOR THE PRELIMINARY INJUNCTIONS. IV. PRELIMINARY INJUNCTIONS INCLUDED IN ARTICLE 141 SPANISH COPYRIGHT ACT: 1. INTERVENTION AND DEPOSIT OF REVENUES FROM THE ILLICIT ACTIVITY OR AMOUNTS DUE IN CONCEPT OF REMUNERATION (ART. 141.1 TRLPI). 2. SUSPENSION OF THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND PUBLIC COMMUNICATION ACTIVITY, OR ANY OTHER ACTIVITY THAT CONSTITUTES AN INFRACTION AND PROHIBITION OF THOSE ACTIVITIES IF NOT ALREADY INITIATED (ART. 141.2 TRLPI). 3. GARNISHMENT OF SAMPLES PRODUCED OR COMUNICATED AND THE MATERIAL USED FOR REPRODUCTION OR PUBLIC COMMUNICATION (ART. 141.3 TRLPI). 4. GARNISHMENT OF TOOLS, PRODUCTS AND COMPONETS INCLUDED IN ARTS. 102.c) Y 160.2 AND THE ONES USED FOR SUPRESION OR ALTERATION OF THE INFORMATION FOR THE DIGITAL MANAGEMENT OF RIGHTS MENTIONED IN ART. 162.2. (ART. 141.4 TRLPI). 5. SEIZURE OF EQUIPMENT, MECHANISMS AND MATERIAL SUPPORT MENTIONED IN ARTICLE 25 (ART. 141.5 TRLPI). 6. SUSPENSION OF SERVICES PROVIDED BY INTERMEDIARIES TO THIRD PARTIES THAT USE THEM TO VIOLATE COPYRIGHT (ART. 141.6 TRLPI).

I. LAS REFORMAS INTRODUCIDAS POR LAS LEYES 19/2006 Y 23/2006 EN LAS NORMAS REGULADORAS DE LA TUTELA JUDICIAL CIVIL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La incorporación a nuestro Ordenamiento de dos normas comunitarias (la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información —incorporada por la ley 23/2006, de 7 de julio, de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996¹, y la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, incorporada a nuestro ordenamiento por la ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios), ha supuesto la revisión y ampliación de las normas procesales existentes para la tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual.

Las citadas reformas han afectado a diversos aspectos de los procesos civiles en los que se pretenda la tutela judicial de derechos de propiedad intelectual

¹ A partir de ahora, TRLPI

infringidos a escala comercial². Y así, se han incorporado a la LEC unas diligencias preliminares (art. 256 apartados 7º y 8º LEC) dirigidas a que el futuro y eventual demandante en ese tipo de procesos pueda obtener el auxilio judicial para conocer ciertos datos imprescindibles para formular la pretensión procesal (alcance del perjuicio producido por la infracción, sujetos que hayan podido participar en la misma, datos contenidos en documentos bancarios). En segundo lugar, se han contemplado también en la LEC unas medidas de aseguramiento de la prueba a través de las cuales el titular de estos derechos podrá obtener una descripción detallada –con o sin toma de muestras– o la incautación efectiva de ejemplares y mercancías ilícitamente obtenidas y de instrumentos empleados para la infracción (art. 297.2 II LEC). En tercer lugar, y en el contexto de la prueba documental, se ha incluido una previsión particular del deber de exhibición de documentos –que se regula con carácter general en el art. 328 LEC–, y en virtud de la cual la solicitud de exhibición de documentos podrá extenderse a los bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado (art. 328.3 LEC).

Por otra parte, y ya en el TRLPI, la incorporación de las disposiciones comunitarias a nuestro Ordenamiento ha supuesto una mayor especificación de las medidas que pueden ser impuestas por el Tribunal para lograr la paralización y, en su caso, reintegración del perjuicio ocasionado al titular de derechos (art. 139 TRLPI). En este sentido, y como consecuencia del progreso tecnológico, el presupuesto necesario para poder acordar el cese de la actividad ilícita ya no consiste exclusivamente en una infracción de derechos de propiedad intelectual, sino que se adelanta desde la efectiva infracción de los mismos a unas actividades previas y necesarias para la efectiva infracción: la supresión de las medidas tecnológicas de protección; la fabricación y distribución de dispositivos y componentes adecuados para neutralizar la protección tecnológica; la supresión de la información para la gestión electrónica de derechos (arts. 160 y 162 TRLPI). En segundo lugar, se han especificado otros bienes sobre los que puede recaer la condena a la remoción de los resultados materiales de la infracción: si con anterioridad esa condena recaía sobre los ejemplares ilícitos y sobre los instrumentos empleados para la infracción, con las últimas reformas, podrá recaer también sobre los dispositivos adecuados para neutralizar la protección tecnológica y sobre los destinados a eludir la información para la gestión electrónica de derechos. En tercer lugar, se ha previsto una modalidad de tutela de condena específica consistente en la publicación o difusión de la re-

² Sobre los problemas de interpretación de esta expresión, BERENGUER FUSTER, L., «Análisis crítico de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de Propiedad Intelectual», en *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, núm. 231, mayo-junio 2004, pp. 21-22; RODRÍGUEZ MORO, L., «La propuesta corregida de Directiva relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual de 26 de abril de 2006», en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 26, 2005?2006, p. 548; GONZÁLEZ GOZALO, A., «La propuesta de Directiva relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual», en *Pe. I., Revista de Propiedad Intelectual*, 2003, núm. 14, p. 45.

solución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor (art. 138 TRLPI). En fin, se ha previsto asimismo que la suspensión de la actividad ilícita (tanto como medida provisional cuanto como condena definitiva) puede ser impuesta al prestador de servicios de intermediación³.

En consonancia con las reformas introducidas en las medidas que pueden ser impuestas por el Tribunal en sentencia, han sido también objeto de modificación las medidas cautelares dirigidas a garantizar la efectividad del pronunciamiento principal. En este punto, la reforma ha consistido en la previsión expresa de una medida cautelar que podía entenderse implícita en la regulación anterior y que fue tipificada por la LEC (art. 727.7º LEC): la prohibición de iniciar una determinada actividad (art. 141.2 TRLPI); se han especificado también otros bienes y objetos sobre los que puede recaer la medida cautelar del secuestro, pudiendo ser objeto del mismo los dispositivos e instrumentos adecuados para neutralizar la protección tecnológica y para eliminar la información para la gestión electrónica (art. 141.4 TRLPI); además, y debido a la instrumentalidad de las medidas cautelares, se ha contemplado también la suspensión cautelar de la actividad realizada por quienes prestan los servicios necesarios para que pueda efectuarse la infracción del derecho de propiedad intelectual (art. 141.6 TRLPI).

El presente estudio tiene como principal finalidad incidir sobre las modificaciones introducidas por la reforma de 2006 en la regulación de la tutela cautelar de estos derechos. No obstante, nos detendremos también en el modo en que los Tribunales han interpretado y aplicado algunas de las normas reguladoras de la tutela cautelar para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

II. LA ACTUAL REGULACIÓN DE LA TUTELA CAUTELAR EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. ¿ERA NECESARIA UNA REFORMA EN LA TUTELA CAUTELAR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

Como hemos anticipado, la reforma de la tutela cautelar por virtud de la ley de 2006 ha implicado una mayor especificación de los efectos cautelares que pueden ser impuestos por el Tribunal para garantizar la efectividad de la sentencia. Tal especificación puede parecer necesaria atendiendo a la mayor concreción que se ha producido también en las pretensiones que pueden ser for-

³ Para todas estas cuestiones pueden verse mis dos artículos: «La tutela judicial 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 Entretenimiento*, núm. 18, año 2006-3, pp. 535-575, y «Las nuevas diligencias preliminares y las especialidades en materia probatoria introducidas por la Ley 19/2006 en la LEC», en *Revista General de Derecho Procesal*, Iustel, núm. 13, www.iustel.com, (en prensa). Véase también, LÓPEZ SÁNCHEZ, J., «Las nuevas diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial: el denominado «derecho de información» y la exhibición de documentos comerciales», en *Diario La Ley*, (www.laley.net), num., 6429, viernes, 24 de febrero de 2006.

muladas en el proceso principal (art. 139 TRLPI), y a la instrumentalidad de las medidas cautelares con esas pretensiones. No obstante, cabe recordar que la LEC estableció una regulación de la tutela cautelar que permitía adoptar cualquier medida que se estimara necesaria para asegurar la efectividad de la tutela judicial solicitada en el proceso principal (art. 727.11 LEC), siendo las medidas cautelares que la propia LEC o cualquier otra norma (*v. gr.* TRLPI) contempla, medidas fijadas por el legislador a modo ejemplificativo. Atendiendo a ello, la nueva regulación de la tutela cautelar puede entenderse hoy como una regulación adecuada en atención al estado de la técnica con la que se produce una parte importante de las infracciones a estos derechos; pero puede ser nuevamente una regulación desfasada atendiendo al espectacular progreso que esos medios tecnológicos experimentan.

Además, y como podremos comprobar al analizar cada una de las medidas, el establecimiento de unas normas jurídicas que especifican los efectos cautelares y que los vinculan con unos presupuestos también especificados, puede conducir al riesgo de imposibilitar la adopción de esos efectos cautelares si no concurren los específicos presupuestos (*v. gr.* 141.4 TRLPI). De ahí que quepa resaltar la importancia de normas que permiten adoptar cualquier medida cautelar que, según las circunstancias, fuese necesaria para la protección urgente de tales derechos (art. 141 TRLPI; o también arts. 726 y 727.11 LEC), no estando obligado el solicitante a pedir las medidas cautelares que la ley específicamente contempla.

2. EL MANTENIMIENTO DE UNA DOBLE REGULACIÓN EN LA LEC Y EN EL TRLPI.

De otro lado, puede resultar curioso que el legislador de 2006 haya seguido manteniendo una doble regulación para referirse no tanto a los presupuestos necesarios para la adopción de estas medidas cautelares –que se regulan con carácter general por la LEC (art. 728) y por lo que específicamente prevé el art. 141 TRLPI– cuanto para la previsión de los efectos cautelares que podrá imponer el Tribunal. Como es sabido, la LEC incluyó en su art. 727 algunas medidas cautelares adecuadas para la tutela de los derechos de propiedad intelectual, y ello no sólo porque la generalidad de los términos empleados por la norma procesal civil permitía la aplicación de esas medidas para la tutela de estos derechos (art. 727.7º LEC), sino porque la propia LEC especificó que se trataba de medidas adecuadas para la protección de los mismos (art. 727.8º y 9º LEC). Tal situación no planteó problemas de colisión sino, en unos casos, un innecesario solapamiento de algunos efectos cautelares (arts. 141.1 TRLPI y 727.8º LEC, en cuanto a la intervención y depósito de cantidades; arts. 141.2 TRLPI y 727.7º LEC, en cuanto al cese provisional de una actividad ilícita; arts. 141.3 TRLPI y 727.9º LEC en cuanto al depósito temporal de ejemplares y material) y, en otros, una correcta concreción de una medida cautelar no prevista expresamente por el TRLPI aunque deducible de su regulación (art. 727.7º LEC en cuanto contempló la prohibición de llevar a cabo una conducta). Y, salvo esta última medida no prevista expresamente por el TRLPI, la existencia de

esa doble regulación llevaba a la conclusión de que siendo la del TRLPI una regulación especial, debía prevalecer sobre la más general de la LEC⁴.

La reforma del art. 141 TRLPI por la ley 23/2006 ha modificado la redacción de algunas medidas cautelares para introducir en ellas los cambios exigidos por las nuevas tecnologías, y, de otro lado, ha previsto expresamente la medida cautelar de prohibición de iniciar una determinada actividad. Con ello, la regulación de la tutela cautelar en el TRLPI no sólo se presenta como más específica en relación con la prevista, para los mismos derechos, por la LEC; también parece, por lo que a la determinación de las medidas cautelares se refiere, una regulación autosuficiente. En este sentido, no resulta criticable la introducción de esas novedades sobre la tutela cautelar en el TRLPI; lo cuestionable será el mantenimiento de estas mismas medidas en la LEC, pues de seguir así, algunos de los preceptos de esta última norma carecerán por completo de utilidad.

3. LA DISPOSICIONES DEL TRLPI SOBRE LA NATURALEZA CAUTELAR DE ESTAS MEDIDAS

Otra de las consideraciones que deben efectuarse en relación con la tutela cautelar reside en la naturaleza de las medidas que contempla el art. 141 TRLPI. Hoy parece fuera de discusión que las medidas que se regulan en ese art. 141 TRLPI son medidas cautelares, es decir, instrumentales de otro proceso principal y destinadas a garantizar la efectividad práctica de la sentencia que en ese proceso se dicte. La característica de instrumentalidad que define a las medidas cautelares exige que éstas se soliciten, de ordinario, con la demanda por la que se inicie el proceso principal. Pero si concurren razones de urgencia o necesidad, podrán solicitarse también con carácter previo a la demanda, siempre que en este último caso, el proceso se inicie en el plazo de veinte días desde la concesión de la medida (art. 730.2 II LEC).

Dos disposiciones –una ya existente con anterioridad y otra introducida por la reforma de 2006– pretenden advertir y recordar esa naturaleza cautelar de las medidas que contempla el TRLPI. Me refiero, de un lado, al art. 138 TRLPI que, en cuanto disposición general e introductoria, contempla la posibilidad de que el titular de los derechos solicite, con carácter previo, la adopción de las *medidas cautelares de protección urgente* reguladas en el artículo 141. De otro lado, el art. 141 TRLPI en su último párrafo ha recordado que las medidas cautelares adoptadas quedarán sin efecto si no se presentara la correspondiente demanda en los términos previstos en la LEC. Se trata de dos normas correctas desde el punto de vista técnico que además no establecen una regulación distinta a la que prevé con carácter general la LEC. Pero cabe dudar de la necesidad de su inclusión en el TRLPI, o más aún, de la razón a la que obedece ese recordatorio.

⁴ Sobre este tema puede verse mi obra *La tutela judicial civil de la Propiedad Intelectual*, Madrid, 2003, pp. 398 y ss., también, ORTELLS RAMOS, M., *Las medidas cautelares*, Madrid, 2000, p. 207, y MONTALBÁN AVILÉS, A., «Propiedad Intelectual y Medidas Cautelares», en *Medidas cautelares en el ámbito de los juzgados de lo mercantil*, *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 18, 2004, pp. 257-298, apartado III.2.

En cuanto a la disposición del art. 138 TRLPI, es cierto que uno de los presupuestos para que puedan acordarse medidas cautelares *ante demanda* consiste en que concurren y se acrediten razones de urgencia (art. 730.2 LEC). Pero ello no quiere decir que siempre que se soliciten medidas cautelares para la protección de estos derechos deban pedirse con carácter previo. Podrán, efectivamente, solicitarse medidas cautelares previas si concurren razones de urgencia o necesidad⁵, pero también podrán solicitarse con la demanda del proceso principal, e incluso después de la iniciación del proceso (art. 730.4 LEC)⁶. Otra cosa es que en la materia que nos ocupa, la posibilidad de obtener tutela judicial cautelar previamente a la demanda aparezca como el medio más adecuado para la efectividad de la sentencia solicitada en el proceso principal; pero ello no excluirá el resto de posibilidades de solicitar y obtener tutela judicial cautelar.

Por otra parte, el último párrafo del art. 141 TRLPI –incorporado por la ley 23/2006– ha establecido que la adopción de las medidas cautelares –se entiende: las solicitadas con carácter previo a la demanda– quedará sin efecto si no se presentara la correspondiente demanda en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Como decía antes, nos encontramos ante una norma que parece recordar que las medidas que se regulan en ese precepto son medidas cautelares y que por tanto no tienen entidad consideradas de manera autónoma. Tal vez con ello, la norma haya querido salir al paso de una práctica usual y consistente en obtener una tutela provisional –que satisface en cierta medida el interés del titular de derechos– y no iniciar después el proceso principal. Desde ese punto de vista, resulta correcta la remisión que el art. 141 TRLPI efectúa a la LEC, pues esa remisión implicará la aplicación de las normas que en esta última se contemplan no sólo para determinar el mantenimiento de los efectos cautelares si se inicia el proceso principal, sino también, las consecuencias aplicables en caso de que éste no llegue a iniciarse (art. 730.2 II: alzamiento de oficio de los efectos ya producidos, condena en costas al solicitante y declaración de que es responsable de los daños y perjuicios).

En todo caso, no está de más recordar que la no iniciación del proceso principal tras la concesión de una medida cautelar previa no implicará alterar la naturaleza de esta clase de tutela para convertirla en una aparente tutela sumaria. Si se adoptan unas medidas cautelares previas y no se inicia después el proceso principal, esas medidas cautelares se extinguirán, y no habrán cumplido la finalidad a la que obedecen. El aparente infractor de derechos de propiedad intelectual podrá seguir realizando la conducta anterior a esas medidas

⁵ Así el AJMER de Cádiz, de 28 diciembre 2004 (AC 2004\2075), que acuerda la suspensión de la actividad de reproducción y comunicación pública, así como el precinto de los instrumentos empleados para tales actividades que iban a efectuarse en la fiesta de fin de año. Las medidas se adoptan el 28 de diciembre, con carácter previo y sin audiencia del demandado, porque concurrían y se acreditaron razones de urgencia.

⁶ Así, el AAP Castellón núm. 351/2005 (Sección 3.^a), de 28 junio (AC 2005\1367), resuelve el recurso de apelación contra un auto que acuerda medidas cautelares una vez iniciado el proceso principal (art. 730.4 LEC).

en tanto no existirá pronunciamiento judicial que le imponga unos efectos jurídicos. Es más, si el titular de derechos de propiedad intelectual ha obtenido la satisfacción de su derecho merced a una medida cautelar previa y no tiene interés en iniciar el proceso principal, existen otras posibilidades para provocar la finalización de éste (desistimiento, caducidad de la instancia, transacción, auto del art. 22 LEC). Pero en todo caso, la medida cautelar que se adoptó seguirá siendo una medida cautelar que fuealzada por no cumplir el requisito de la instrumentalidad.

III. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE ESTAS MEDIDAS CAUTELARES

La adopción por el Tribunal de una medida cautelar –o la imposición al sujeto demandado de los efectos en que consiste esa medida– va a depender de la concurrencia de unos presupuestos previstos por la ley. En concreto, la adopción de toda medida cautelar depende de tres presupuestos que se regulan en el art. 728 LEC y que se conocen como el acreditamiento de la situación jurídica cautelable (art. 728.2 LEC), el peligro por la mora procesal (art. 728.1 LEC) y la prestación de caución por el solicitante de las medidas (art. 728.3 LEC).

1. LA SITUACIÓN JURÍDICA CAUTELABLE Y SU ACREDITAMIENTO

La situación jurídica cautelable consiste en el derecho o la situación jurídica a la que se refiere la pretensión del proceso principal y para la cual se considera necesaria la medida cautelar que se solicita. En las medidas cautelares para la tutela de los derechos de propiedad intelectual este presupuesto estaba integrado –hasta antes de la reforma de 2006– por el concreto derecho de propiedad intelectual que se estaba infringiendo o que podía ser objeto de usurpación (derecho de reproducción, distribución o comunicación pública). Con la reforma de 2006, además de lo anterior, el presupuesto de la situación jurídica cautelable puede estar integrado por otras situaciones jurídicas que no consistiendo propiamente en infracciones a los derechos de propiedad intelectual permiten solicitar la cesación de cierta actividad: elusión de las medidas tecnológicas de protección; alteración de la información para la gestión electrónica; fabricación y distribución de componentes y dispositivos adecuados para neutralizar la protección tecnológica o para eliminar la información electrónica (arts. 160 y 162 TRLPI). En definitiva, la situación jurídica cautelable hace referencia al derecho o a la situación jurídica que constituirá objeto del proceso principal; a aquello que se discutirá en el proceso y que deberá ser declarado por el Tribunal en la sentencia.

Respecto de este primer presupuesto, además de identificarlo en cada caso, importa determinar el modo en que debe ser acreditado. Y es que, el solicitante de la medida cautelar no sólo debe alegar la existencia o la inminente infracción de un derecho de propiedad intelectual. Debe también justificarlo de modo que el ór-

gano jurisdiccional pueda formarse un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión (art. 728.2 I LEC). El solicitante de la medida cautelar deberá justificar la probabilidad del éxito de la pretensión principal; la verosimilitud del derecho o situación jurídica que hace valer en el proceso principal, o la apariencia jurídica favorable del derecho al que se refiere la pretensión que plantea en el proceso principal. Y cabe en este punto recordar que dicho acreditamiento no necesariamente debe efectuarse con medios documentales, sino que podrá acreditarse por otros medios de carácter no documental (art. 728.2 LEC)⁷.

En el supuesto resuelto por el AAP de Baleares núm. 104/1999 (Sección 3.^a), de 28 abril⁸, se desestima la petición de la medida cautelar de suspensión en la reproducción y distribución de una guía turística de Ibiza por la falta de acreditamiento del derecho del actor. Como declara la citada resolución: «el demandante no ha acreditado, «prima facie», ser el autor de los mapas y planos que dice que han sido copiados por los demandados, por el contrario existen indicios suficientes «in limine litis» para mantener lo contrario desde el momento que se trata de diseños efectuados por ordenador y el demandante no lo adquirió hasta el año 1996, limitándose posteriormente a introducir variaciones sobre los confeccionados por los demandados en el año 1993, y así debió entenderlo la propia parte recurrente cuando condiciona la adopción de las medidas a un requerimiento previo a la parte demandada para que aporte la preceptiva autorización para realizar las actividades de reproducción y distribución, y, comprobado que carece de la misma, se decreta la suspensión y secuestro, requerimiento del que no existe constancia en el testimonio de particulares aportados al recurso y del que cabe colegir la propia inseguridad del derecho de autor que dice vulnerado. Pero es que, además, para la convicción de que los mapas y planos reproducidos y distribuidos por la parte demandada son copia de los que dice realizados el demandante se precisaba la prueba de reconocimiento judicial, ciertamente interesada por la recurrente y rechazada sin motivación por el órgano judicial «a quo» sin protesta de la proponente, por lo que este Tribunal carece igualmente de elementos de juicio suficientes para resolver sobre la presunta identidad de las obras alegada [...]».

⁷ En el AJMER Bizkaia, Bilbao, de 30 mayo 2005 (AC 2005\906), se acuerda, según el art. 732.2 LEC, que con carácter urgente y sin dar traslado del escrito de solicitud, se requieran los informes y se ordenen las investigaciones que resulten necesarias para resolver sobre la solicitud. «En este caso se pretende la entrada en una empresa, detener su actividad, comprobar si se usan copias ilegales de los programas de los demandantes, hacerlo en cada uno de los al parecer catorce ordenadores de los que dispone, reclamar la exhibición de las licencias oportunas y recabar los datos precisos para permitir que en el futuro proceso se disponga de un dictamen pericial que verifique sobre éste y otros puntos relacionados».

El AJMER de Sevilla, de 6 octubre 2006 (AC 2007\412), al resolver la solicitud de medidas cautelares instadas por SGAE frente a una discoteca por la realización de actos de comunicación pública declara que concurre el requisito de la apariencia de buen derecho «ya que ha quedado acreditada, al menos de forma indiciaria, y suficiente en sede de medidas cautelares, la comunicación pública no autorizada en el local de la actora, mediante la documental aportada con la demanda, y la testifical del detective privado autor del informe que obra en los autos principales; sin que dicha actividad probatoria haya quedado desvirtuada por el demandado que no compareció al acto de la vista».

⁸ AAP de Baleares núm. 104/1999 (Sección 3.^a), de 28 abril (AC 1999\6585).

Importa apuntar también que con la solicitud de medidas cautelares deberán acompañarse los documentos que fundamenten esa solicitud, o bien deberán proponerse en esa solicitud otros medios de acreditamiento, siendo ese acto de la solicitud el momento en el que precluye para el actor la posibilidad de proponerlos (art. 732.2 III LEC). En principio, el art. 732 LEC no contempla excepciones a esa preclusión, pero entendemos que si concurre alguno de los supuestos previstos por el art. 270 LEC, deberían también admitirse excepciones a la preclusión, pudiendo aportarse medios de acreditamiento en el acto de la vista que, de acuerdo con ese último precepto, no pudieron ser propuestos con anterioridad⁹. El AAP Madrid núm. 57/2005 (Sección 11.ª), de 20 abril¹⁰ resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante frente al auto que había desestimado su solicitud de medidas cautelares con base en la falta de acreditamiento de la situación jurídica cautelable. El litigio versaba sobre la utilización por diversas productoras audiovisuales de ciertas obras musicales creadas por el compositor D. Gabriel –y cuyos derechos de explotación habían sido cedidos a la demandante– sin que se mencionaran en los soportes audiovisuales DVD de las películas, el verdadero autor de la música. En lo que ahora interesa, la recurrente alegó la indebida inadmisión de los medios de acreditamiento propuestos y consistentes en la audición de las diversas películas en las que se habían sincronizado las obras musicales titularidad de la actora, así como las certificaciones del Registro General de la Propiedad Intelectual, en las que se acreditaba que la demandante era la única titular de los derechos de explotación de las obras¹¹. Al respecto, la Audiencia declaró que no procedía la admisión de tales medios de acreditamiento por cuanto los mismos habían sido aportados en el acto de la vista de las medidas cautelares (art. 734.2 LEC) y no en el de la solicitud (art. 732.2 III LEC), no pudiendo ampararse tales medios de acreditamiento en ninguno de los supuestos legales que permiten excepciones a la preclusión (art. 270 LEC)¹².

⁹ Entiende ORTELLS RAMOS, M., que serían también admisibles las excepciones referidas a documentos o medios asimilados cuya relevancia sólo se pueda apreciar a la vista de la contestación del demandado (art. 265.3 LEC).

¹⁰ AAP Madrid núm. 57/2005 (Sección 11.ª), de 20 abril (JUR 2005\114263).

¹¹ En concreto la actora había solicitado «la incorporación de tres actas atinentes al contenido sonoro y visual de la película «Luces de la Ciudad» de Charles Chaplin, objeto de la medida cautelar, en la que se escucha de música de fondo «La Violetera», mientras que se dice que el autor de la misma y banda sonora, es el anterior, en vez del maestro Gabriel. Asimismo se interesaba la unión del acta relativa de la audición de dicho tema musical en escenas de las películas «Tiempos Modernos», «El gran dictador» y «Candilejas», y la correspondiente a los certificados del Registro General de Propiedad Intelectual, en los que se acredita que la demandante es la única titular de los derechos de explotación de la obra del anterior».

¹² Como declara el AAP Madrid núm. 57/2005 (Sección 11.ª), de 20 abril (JUR 2005\114263): «La pretendida incorporación de las actas presentadas en el acto de la vista oral celebrada, dentro de la tramitación de las medidas cautelares solicitadas, considerando la apelante que es de aplicación el artículo 734 de la LEC, en donde se establece taxativamente que actor y demandado podrán exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán, si fueran pertinentes en razón de los presupuestos de medidas cautelares, no puede aceptarse porque constituye precisamente presupuesto expreso de las mismas, la obligación procesal del demandante de acompañar con su solicitud los documentos que las apoyen, ofreciendo, en su caso, la práctica de otros medios para la acreditación de los presupuestos que las justifican, según el apartado 2º del artículo 732, con la expresa mención en el último párrafo

2. EL PRESUPUESTO DEL PELIGRO POR LA MORA PROCESAL

El presupuesto del peligro por la mora procesal es el principal eje sobre el que descansa la regulación de las medidas cautelares pues sólo podrán acordarse éstas si quien las solicita justifica que, de no adoptarse, podrían producirse durante la pendencia del proceso situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que puede otorgarse en la eventual sentencia estimatoria (art. 728.1 LEC). Este presupuesto está integrado por las concretas circunstancias que ponen en peligro la efectividad de la sentencia que en su momento pueda dictarse en el proceso principal. El solicitante de las medidas cautelares deberá pues justificar que, atendiendo a la pretensión planteada en el proceso principal, la necesaria demora en obtener la sentencia que eventualmente estime esa pretensión, unido a la previsible o actual conducta del sujeto demandado, pueden hacer que esa eventual sentencia carezca por completo de utilidad o no tenga la misma utilidad que tendría si se dictara inmediatamente después de haber sido solicitada¹³.

En relación con este presupuesto no podemos dejar de apuntar cierta jurisprudencia que ha afirmado la no necesidad del mismo para las medidas cautelares de protección urgente de los derechos de propiedad intelectual, ello atendiendo a la aplicación específica del art. 141 TRLPI, y no a la más general del art. 728 LEC¹⁴. Sorprenden en este sentido ciertas resoluciones que al mismo tiempo que declaran la no exigencia de *periculum in mora* para la adop-

de precluir para el actor con dicha solicitud, la posibilidad de proponer prueba, cuando, además no concurrían los requisitos del artículo 270 de la Ley Rituaria, al haberlas podido obtener con anterioridad a la interposición de la demanda, como puso de manifiesto esta Sala en la resolución del recurso planteado, de fecha 11 de marzo de 2005, frente a la denegación en esta segunda instancia de dicha prueba, al amparo del artículo 460 del mismo Cuerpo legal».

¹³ El AAP Madrid núm. 247/2004 (Sección 12.ª), de 31 marzo (JUR 2004\248287), concede las medidas cautelares solicitadas por uno de los coautores de la obra «Incertidumbres» contra el otro coautor que había procedido a la reproducción y distribución de la misma sin el reconocimiento de la autoría del primero. En lo que se refiere a la concurrencia del peligro en la demora, la AP declara: «la Ley prevé la posibilidad de restringir el derecho de difusión de obras de propiedad intelectual si con tal difusión se puede vulnerar el derecho de propiedad intelectual, y así frente a la suspensión de la publicación de la obra, que caso de desestimarse la demanda podrá ser promulgada, siendo indemnizados los perjuicios que ello irrogase mediante la correspondiente compensación económica, frente a ello, se decía, el que en el mundo especializado al que va dirigido la publicación, pero en el que desenvuelve su actividad tanto el actor como el demandado, se tuviese al demandado por único autor de lo que resultaría ser obra de ambas partes, supondría un perjuicio de difícil reparación mediante la correspondiente indemnización, ni tampoco mediante la publicación que en su demanda insta, ya que con ello no se llegaría a restaurar plenamente el derecho a ser tenido en la consideración pública como coautor y que asistiría al actor de prosperar su demanda, de tal manera que desde tal punto de vista la adopción de las medidas presentes está, a juicio de la Sala, plenamente justificado».

¹⁴ Así, el AAP Madrid, núm. 34/2005 (Sección 21.ª), de 21 febrero (AC 2005\262) que resuelve la solicitud de medidas cautelares planteada por AGEDI frente a Tele 5 por la explotación de fonogramas: «(...) las medidas cautelares que ampara el art. 141 de la LPI, en la redacción dada por la Ley 5/98, de 6 de marzo, 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 de los exigidos para la adopción de otras medidas genéricas previstas en la LEC (actualmente arts. 726 y siguientes), pues si así hubiera sido al legislador le hubiera bastado con su remisión a esta Ley. Téngase en cuenta, además, a estos efectos que la Disposición

ción de estas medidas cautelares, siendo suficiente el acreditamiento de la infracción o del temor racional y fundado de infracción (art. 141 TRLPI), continúan expresando la concurrencia de circunstancias (*v. gr.* la continuidad en la actividad de reproducción y distribución de ejemplares de una obra durante la pendencia del proceso principal) que podrían frustrar la efectividad del derecho de exclusiva que se hace valer en el proceso principal¹⁵. Es, precisamente, esa circunstancia –la continuidad de la actividad aparentemente ilícita durante la pendencia del proceso principal– el peligro que amenaza la efectividad de la sentencia; la razón que justifica que, en el momento en que la sentencia se dicte, o bien no pueda ejecutarse en forma específica (los ejemplares habrán sido completamente distribuidos y estarán en posesión de terceros adquirentes de buena fe) o bien, si la sentencia puede ejecutarse en forma específica, no tendrá la misma efectividad que si se hubiera dictado inmediatamente después de haber sido solicitada (parte de los ejemplares reproducidos ya se habrán distribuido). En nuestra opinión, la adopción de toda medida cautelar exige por definición la concurrencia de peligro por la mora procesal pues es éste el motivo que justifica la concesión de esta tutela. Cosa distinta es que en atención a la naturaleza de estos derechos y para determinadas medidas (suspensión de la actividad ilícita, *v. gr.*) sea muy probable la concurrencia de esas situaciones de peligro; pero que en esta particular materia sean frecuentes las situaciones de peligro, no significará que las mismas no sean exigibles.

Derogatoria 2, 13^o, derogó exclusivamente el art. 142 de la Ley de Propiedad Intelectual (de carácter procedimental), pero sin embargo dejó vigente el art. 141 de dicho texto legal que es el específico sobre las medidas cautelares a adoptar en el ámbito de dicha Ley. Por tanto 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».

¹⁵ Así, el AAP Madrid núm. 96/2006 (Sección 13), de 5 junio (JUR 2007/33356), resuelve el recurso de apelación planteado por una empresa editorial contra el auto que había acordado la medida cautelar de suspensión de la actividad de reproducción y distribución de la obra de «El principito» en edición de bolsillo, así como el secuestro de los ejemplares producidos. La AP confirma el auto, y en lo que ahora interesa declara: «Cuestiona también la parte recurrente que concurra el requisito de peligro de mora procesal, aduciendo que la resolución contra la que se recurre no recoge ninguna circunstancia que haga prever el riesgo de ejecutar el fallo de la sentencia. Ello es cierto, pero silencia la parte recurrente que el auto contra el que apela aplica, por su especialidad, el artículo 141 de la Ley de Propiedad Intelectual frente al genérico artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; siendo así, aquel precepto omite la exigencia del periculum in mora limitándose a precisar, para la adopción de las medidas cautelares, que sean solicitadas a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en dicha Ley, cuestión ya tratada, y que se produzca su infracción o exista temor racional y fundado de que esta va a producirse de modo inminente. Pues bien, en el caso que nos ocupa es claro que la edición de 105.000 ejemplares de la obra precitada, incluyendo ilustraciones en color y con formato de bolsillo, similar al comercializado por Publicaciones y Ediciones Salamandra S.A., vulnera, siempre indiciariamente, el derecho en exclusiva que ostenta dicha sociedad. No en vano la misma parte apelante reconoció durante el juicio que en los cinco años anteriores la tirada de ejemplares que había realizado había sido, aproximadamente, de 230.000; por lo que, de no adoptarse las medidas cautelares que se solicitan, la edición actual de 105.000 ejemplares frustraría la efectividad del derecho de explotación exclusiva de que indiciariamente disfrutaba Publicaciones y Ediciones Salamandra S.A. y tan sólo le permitiría aspirar a una posterior indemnización de daños y perjuicios sustitutoria de aquel; por ello se rechaza también este motivo impugnatorio» (cursivas mías).

Siguiendo en esta línea, el AAP de Madrid núm. 144/2004 (Sección 25.^a), de 21 octubre¹⁶, al resolver un supuesto en el que uno de los coautores de una obra literaria solicitaba la suspensión cautelar en la explotación de la obra frente al otro coautor, declaró: «La especialidad de las medidas cautelares solicitadas, en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual, exigen cumplida prueba y acreditación de la infracción cometida a los derechos de autor, posibilitando así poner fin a la infracción que vulnera el derecho cuya tutela se pretende. Lo anteriormente expresado, recogido en Auto de esta Sección de fecha 4 de junio de 2003, que expresó la especialidad del artículo 141 de la Ley de Propiedad Intelectual, en relación a la adopción de medidas cautelares, sin necesidad de concurrir las exigencias previstas en la LEC para su adopción, basando así la infracción de los derechos de propiedad intelectual o temor fundado de su posible aparición, fue correctamente recogido en la resolución recurrida». En concreto, las medidas solicitadas se denegaron porque no había quedado suficientemente acreditado el derecho de autor del demandante, al no justificar éste la aportación de la obra que había realizado. Ahora bien, si esa situación jurídica hubiera quedado acreditada a juicio del Tribunal, el peligro en la demora estaría integrado por la circunstancia de que la obra se siguiera explotando (*rectius*, distribuyendo) durante el proceso principal, de manera que cuando en él se dictara sentencia, ésta no pudiera ejecutarse en forma específica al haberse distribuido gran parte o la totalidad de los ejemplares¹⁷.

Resulta también significativa de esta línea jurisprudencial la resolución de la AP de Madrid (Sección 13.^a), de 30 octubre de 2000 que estimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto que había denegado la adopción de algunas de las medidas cautelares solicitadas por dos productoras audiovisuales contra otras productoras y una entidad de radiodifusión¹⁸. Las demandantes habían instado la suspensión de la difusión por TV de diversas obras audiovisuales, el depósito del material empleado para la difusión, y otras medidas aseguradoras de la eventual condena pecuniaria. La resolución de instancia dene-

¹⁶ AAP de Madrid núm. 144/2004 (Sección 25.^a), de 21 octubre (JUR 2004\299898).

¹⁷ También considera que no es necesario *periculum in mora*, ni tampoco el presupuesto de la caución, el AAP Madrid núm. 98/2003 (Sección 25.^a), de 4 junio (AC 2003\2065), que en supuesto de medidas cautelares solicitadas por la entidad CEDRO, declara: «Si analizamos el artículo 141 LPI vemos que estamos ante un derecho de pedir atribuido a personas muy concretas: «los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley»; donde el propio precepto define la apariencia de buen derecho precisada: «En caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente»; especifica sus características: «las medidas cautelares que, según las circunstancias fueran necesarias para la protección urgente de tales derechos»; y concreta el tipo de medidas a adoptar: «y, en especial: 1. La intervención...». No hay más exigencias. De esa lectura comparada puede extraerse que la norma del artículo 141 LPI continúa siendo un precepto especial en cuanto a los presupuestos para la adopción de la medida, sobre todo si tenemos en cuenta que tras la entrada posterior en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil la disposición final segunda L 2/2000 no introdujo variación alguna en su texto, y sí en otras normas donde se atribuía la posibilidad de adoptar medidas cautelares, como el ya indicado ordinal 20 del artículo 25. Por eso, si bien a falta de un proceso específico ha de recurrirse al previsto en la Ley de ritos, no ocurre lo mismo en cuanto al tipo de medidas y las condiciones legales para proceder, de modo que tampoco resulta exigible la caución, ya que no se impone en la normativa especial. Debemos, por tanto, concluir, que en el presente caso se dan las condiciones legales para estimar la pretensión de la demandante».

¹⁸ AP de Madrid (Sección 13.^a), de 30 octubre 2000 (JUR 2001\72747); también en EDJ 2000/76380.

gó estas últimas medidas sobre la base de la ausencia de peligro por la mora procesal (esto es, la ausencia de riesgo de insolvencia de las demandadas). La Audiencia estima el recurso y concede estas últimas medidas sobre el argumento de no ser exigible en esta materia el presupuesto del peligro en la demora. Como declara la AP, las medidas previstas por el TRLPI «responden a una finalidad propia y específica lo que hace que los presupuestos de su concesión sean únicamente los que tales preceptos contemplan sin que quepa aplicar por analogía o extensión los exigidos para la adopción de otras medidas genéricas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues si así hubiera sido al legislador le hubiera bastado con su remisión a esta Ley. En consecuencia, la discrecionalidad conferida a la autoridad judicial viene tan solo sujeta 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 (...). Ahora bien, una vez acreditados tales presupuestos deben adoptarse todas las medidas solicitadas, pues todas tienden a la salvaguardia del mismo derecho perturbado o desconocido por unos mismos hechos, mas no una o algunas con exclusión de otras, salvo que motivadamente se razone por concurrir circunstancias especiales. En el presente caso se han excluido del auto de 31 de julio de 1995 las de un marcado carácter económico pues, en la libre apreciación de la Juzgadora de Instancia, falta el requisito del *periculum in mora*, *argumento que ya solamente la dilatada andadura procesal –aún no ha recaído sentencia en primera instancia– basta para reputar concurrente tal requisito* (cursivas mías), mas esa no es la razón que preside nuestra discrepante decisión, sino la falta de cobertura legal de tal exigencia, no se olvide que la ley valora como criterio determinante la infracción del derecho o el temor racional y fundado de que va a serlo, así como la coincidencia de razón en la solicitud con las restantes medidas acordadas».

Pues bien, en nuestra modesta opinión, la concurrencia de peligro en la demora es un requisito exigible para la adopción de toda medida cautelar, siendo perfectamente posible que dicho presupuesto concorra en algunas de las medidas instadas (así, en la de suspensión de la difusión de las obras, tal presupuesto consistirá en que durante la pendencia del proceso principal la infracción de derechos puede iniciarse, consumarse, o continuar, lo cual determinará que la sentencia que se dicte en su momento sea inútil o no tenga plena efectividad), y que no concorra ese presupuesto para las medidas aseguradoras de la eventual condena pecuniaria (no existe riesgo de insolvencia de la demandada), resultando por ello ajustada la resolución de primera instancia. Adviértase además que, en este supuesto, el peligro por la mora procesal no consiste sólo –como parece deducirse del auto de apelación– en la demora en obtener una sentencia en el proceso principal; consiste en que, durante esa necesaria demora, el demandado puede adoptar una conducta o realizar un comportamiento que dificulte o haga imposible la efectividad de la sentencia (*v. gr.* que consuma la infracción; que se coloque en una situación de insolvencia). Téngase en cuenta también, que de seguir la interpretación efectuada por el Tribunal de apelación, medidas cautelares clásicas como la consignación de cantidades dinerarias –que no deja de ser un embargo preventivo cuya espe-

cialidad estriba en los bienes sobre los que recae la traba– podrán ser acordadas sin necesidad de justificar el peligro por la mora procesal. En fin, de seguir esa interpretación mantenida por ciertas Audiencias, se llegaría al absurdo de entender que si las medidas cautelares para la protección de estos derechos se solicitan de acuerdo con la LEC (*v. gr.* arts. 727.8 LEC, 103 y 25.21 TRLPI) serán exigibles todos los presupuestos (art. 728 LEC), mientras que si se solicitan esas mismas medidas al amparo del TRLPI (*v. gr.* art. 141.4 TRLPI), no serían necesarios todos los presupuestos¹⁹.

De otro lado, tampoco nos parecen correctas ciertas afirmaciones que entienden que el requisito de la infracción o del temor racional y fundado de infracción sería presupuesto suficiente para la adopción de estas medidas cautelares en tanto en esas expresiones confluirían el presupuesto de la situación jurídica cautelable y el del peligro por la mora procesal²⁰. En mi opinión, la infracción del derecho –o la inminente infracción del mismo– constituye uno de los presupuestos que justifica la adopción de tutela cautelar (el *fumus boni iuris*) y que consiste en la existencia de un derecho de propiedad intelectual que ya se está usurpando o del cual existe una probabilidad de inminente infracción. Esa situación jurídica –la de la infracción– es la misma que justificará el planteamiento en el proceso principal de una pretensión de condena al cese de la actividad consistente en usurpar el derecho de propiedad intelectual (art. 139.1 TRLPI); y la situación consistente en el «temor racional y fundado de infracción» será la misma situación jurídica que justificará el planteamiento en el proceso principal de una pretensión de condena a la prohibición de iniciar esa actividad. Pero, en todo caso, estaremos ante uno de los presupuestos que el Tribunal deberá valorar indiciariamente para resolver sobre la tutela cautelar solicitada.

A ese presupuesto deberá sumarse otro que es el de las concretas circunstancias –objetivas o subjetivas– que ya existen o que pueden surgir durante la pendencia del proceso principal, y que pueden determinar que la sentencia que en ese proceso se dicte no tenga plena utilidad. En este sentido, cabría recordar que el peligro en la demora no puede concebirse si no es en atención a la necesaria realización del proceso principal; no puede apreciarse considerando exclusivamente la infracción de derechos, ni considerando de manera aislada la mera dilación en la realización del proceso. El presupuesto del peligro en la demora estará integrado por las concretas situaciones de peligro que pueden surgir como consecuencia de la necesaria realización del proceso principal, situaciones que, en atención a la pretensión planteada en el proceso principal, pueden derivar del mero retraso (*periculum objetivo*) o pueden ser consecuen-

¹⁹ Véase a este respecto la SAP La Coruña núm. 73/2006 (Sección 4.ª), de 11 mayo (AC 2006\800) que tras exponer las dos tesis que se mantienen en las Audiencias Provinciales (la que sostiene la aplicación de todos los presupuestos a estas medidas cautelares, y la que sostiene la aplicación específica del TRLPI y no de la LEC), declara la aplicación al caso del art. 103 TRLPI y con él los presupuestos de la LEC.

²⁰ Argumento que sostiene una de las partes en el asunto resuelto por la SAP de La Coruña núm. 73/2006 (Sección 4.ª), de 11 mayo (AC 2006\800).

cia de la conducta del demandado (*periculum subjeti*vo). Si la obtención de una tutela provisional se hace depender exclusivamente del presupuesto de la infracción, o del que consiste en el temor racional y fundado de infracción –sin referencia alguna al proceso principal y a los riesgos que amenazan la efectividad de la sentencia que en él pueda dictarse–, no estaremos ante las medidas cautelares a las que se refiere el art. 138 TRLPI, sino ante una tutela provisional carente de respaldo legal (art. 447.2 LEC).

En consonancia con lo anterior, nos parecen adecuadas otras resoluciones en las que se declara la exigibilidad, a las medidas cautelares de protección urgente de los derechos de propiedad intelectual, de los presupuestos necesarios para la concesión de toda medida cautelar. Como declara el AAP de Vizcaya núm. 367/2005 (Sección 4.^a), de 13 mayo²¹: «El primer 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». Y en el mismo sentido, el AAP de Madrid núm. 57/2005 (Sección 11.^a), de 20 abril²², en un supuesto en el que se solicita la tutela del derecho moral de un autor fallecido, se declara que «para su adopción, es preciso que concurren los requisitos generales de las medidas cautelares del artículo 728 de la Ley Rituaria, en relación con el artículo 141 y concordantes de la LPI, como se viene sosteniendo reiteradamente por la doctrina y jurisprudencia de las AAPP, [...], esto es la apariencia de buen derecho y el peligro de mora procesal, que en modo alguno se han acreditado con ese carácter provisional [...]»²³.

²¹ AAP Bizkaia núm. 367/2005 (Sección 4.^a), de 13 mayo (AC 2005\1341).

²² AAP Madrid núm. 57/2005 (Sección 11.^a), de 20 abril (JUR 2005\114263).

²³ También el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, de 28 diciembre de 2004 (AC 2004\2075), que, repárese en la fecha del auto, acuerda la suspensión de la actividad de explotación de música en la fiesta de fin de año, reconoce la existencia de peligro por la mora procesal: «el art. 141 LPI permite la adopción de medidas cautelares no sólo en los casos de infracción, sino también cuando exista el temor racional y fundado de que ésta va a producirse. En el presente supuesto, de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas, no podrá evitarse que se produzca la infracción, con los consiguientes perjuicios que se pueden acarrear a la parte actora, pues de esperar al resultado del proceso principal, la infracción ya se habrá consumado, pudiendo hacer ilusorio incluso el derecho a la contraprestación correspondiente, caso de que resulten insolventes los infractores».

Asimismo afirma el AAP de Girona núm. 169/2001, (Sección 2.^a), de 29 noviembre (AC 2002\131): «A diferencia de la tutela declarativa, en el proceso cautelar no basta con la mera afirmación del derecho sino que la adopción de medidas requiere la concurrencia de los presupuestos del «*fumus boni iuris* y el *periculum in mora*», lo que es exigido expresamente en el art. 728 LEC. Al carácter instrumental, provisorio y urgente de las cautelas y el riesgo que estas generan, abogan por una interpretación restrictiva ya que implican un grado de agresión al derecho del demandado y por ello ha de analizarse la existencia de una infracción o el temor racional y fundado de que ésta se producirá de modo inminente, contemplando el art. 136 de la Ley de Propiedad Intelectual, la posibilidad de solicitarlas con carácter previo a la iniciación del procedimiento, lo que también contempla el art. 730.2 LECiv, requiriéndose en todo caso los presupuestos legales exigidos: la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora».

Y también el AAP Madrid (Sección 11.^a) de 10 abril 2001 (JUR 2001\191669), al afirmar: «excusa a la Sala de más consideraciones sobre la concurrencia de los requisitos referentes a la aparien-

Respecto a este presupuesto deben destacarse además otros puntos importantes. De un lado que la LEC no identifica las concretas clases de riesgos ni establece qué medidas cautelares pueden ser adecuadas para cada clase de riesgos. Sin embargo, las características que deben regir la potestad de concreción de las medidas cautelares (art. 726 LEC) exigen que la medida que se acuerde sea la más adecuada cualitativa y cuantitativamente para evitar ese tipo de riesgos. Las clases de riesgos que pueden surgir en esta materia de la propiedad intelectual se apuntarán más adelante al abordar cada una de las medidas.

De otro lado, es importante observar que el peligro en la demora se concibe en términos objetivos como la probabilidad de que se produzcan situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela pretendida en el proceso principal. No requiere, pues, de una especial conducta subjetiva del demandado que sea demostrativa de ese riesgo. Ahora bien, si esa conducta existe, será más fácil la justificación del peligro y la concesión por ello de la tutela cautelar.

No obstante, a pesar de esa configuración objetiva del *periculum in mora*, el párrafo segundo del art. 728.1 LEC atribuye a una conducta del solicitante de la medida cautelar consistente en haber consentido durante largo tiempo situaciones que, en cierto momento, pretenden alterarse con la medida cautelar, el efecto de denegar la concesión de la medida solicitada, ello salvo que se justifiquen cumplidamente las razones por las que omitió una solicitud más temprana de las medidas. De este modo «a una conducta significativa (omisión de la solicitud de la medida) incoherente con la conciencia de una situación de peligro, se le vincula un efecto de disposición sobre la tutela judicial cautelar, como una renuncia presunta a la misma» (ORTELLS RAMOS).

En aplicación de esa norma, los Tribunales han rechazado la solicitud de medidas cautelares en supuestos en los que el solicitante de las mismas ha consentido durante cierto tiempo una situación que conocía era contraria a su derecho y no ha justificado la razón por la que no solicitó, durante ese tiempo, la tutela cautelar. En el supuesto resuelto por el AAP de Vizcaya de 13 de mayo de 2005, el solicitante de las medidas cautelares había participado en la elaboración de diversos materiales que fueron después utilizados para la publicación de una obra por el Gobierno Vasco. La solicitud fue rechazada al no justificar el solicitante de las medidas el peligro por la mora procesal y al no alegar las razones por las que tal solicitud se presentaba dos años después de la publicación del libro²⁴.

cia de buen derecho que asiste a la apelante y de peligro en el retraso, al dar por acreditadas sin duda la Juez a quo tales circunstancias básicas de toda medida cautelar».

²⁴ Como declara el AAP Bizkaia (Sección 4.^a), de 13 mayo de 2005 (AC 2005\1341): «Téngase en consideración que con relación al libro Historia del Gobierno Vasco contada por sus Consejeros, se dice que las entrevistas con los personajes de la obra finalizaron en 1998, entregándose las grabaciones de las entrevistas en febrero de 1999 al Gobierno Vasco, quien ha realizado una única edición del libro mencionado en mayo de año 2001, de 458 ejemplares de dos tomos, distribuyendo gratuitamente unos 200 libros y habiéndose vendido 35 ejemplares. La parte demandante no ha justificado cumplidamente las razones por las que la adopción de las medidas cautelares fueron instadas en el año 2003, y no con anterioridad».

Especial incidencia ha tenido ese art. 728.1 II LEC en supuestos en los que las entidades de gestión no solicitan la adopción de medidas cautelares, pese a conocer la ilicitud de la conducta del explotador de las obras, ello en atención al deber de negociación para la determinación de las cantidades a abonar por los usuarios. En estos casos, la incidencia del art. 728.1 II LEC ha exigido la justificación de esas negociaciones o intentos de arreglo extrajudicial durante el tiempo en el que se conoce la utilización ilícita de los derechos²⁵. Como declara el AAP de Madrid (Sección 21.^a) de 21 de febrero de 2005 en un supuesto en el que AGEDI reclama el abono de las cantidades correspondientes por la explotación de fonogramas y videogramas utilizados por una entidad de radiodifusión: «el lapso de tiempo transcurrido en negociaciones infructuosas entre las partes y a las que venían obligadas, pese a la actividad de la demandada, de medidas en atención a lo prevenido en los arts. 122.3 y 157.1 a) de la LPI, 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 apelante 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 previa negociación»²⁶.

²⁵ El AJMER núm. 2 de Madrid de 24 de noviembre de 2004 (EDJ 2004/246380) desestima la medida cautelar de suspensión de los actos de comunicación pública que se efectuaban en un establecimiento público, y acuerda la medida cautelar de consignación y depósito de cantidades debidas en concepto de remuneración por entender el Tribunal que esta última medida era menos perjudicial para el sujeto pasivo y podía garantizar la efectividad del pronunciamiento principal –a juicio del tribunal, de contenido meramente indemnizatorio– (art. 726 LEC). Por lo que ahora importa, el Juzgado declara: «la referida entidad argumentó que la razón de no haber solicitado la medida cautelar con anterioridad no fue otra que la existencia de conversaciones o negociaciones con la demandada tendentes a concretar la retribución o compensación que esta debería satisfacer en razón al tipo de actividad desarrollada. Sin embargo, siendo ello así y consistiendo la violación denunciada –como más adelante veremos– no tanto en la comunicación pública de obras musicales cuanto, indirectamente, en la falta de pago de la retribución correspondiente a dicha actividad, no se comprende la razón de que, resultando para la actora asumible esa falta de pago durante unas –al parecer prolongadas– negociaciones, comience a ser absolutamente intolerable tal situación en el concreto y preciso momento en que ella ha decidido, por razones de oportunidad que solo a dicha entidad incumben, dejar de tolerarla. Pero ello entronca de lleno con la naturaleza esencialmente pecuniaria de la pretensión ejercitada y con las notas de necesidad y no sustituibilidad que deben poder predicarse de toda medida cautelar (Art. 726-1, 2.^a LEC), cuestiones ambas que abordamos en el siguiente numeral».

Por otra parte, el AAP Barcelona, (Sección 15.^a), de 1 de junio de 2004 (EDJ 2004/79417), declara: «No se aprecia, por lo demás, la neutralización del periculum por alterar la pretensión cautelar una situación de hecho consentida por el solicitante durante largo tiempo (art. 728.1.2^o) ya que la constatación del supuesto de hecho que justifica la demanda debe situarse en mayo de 2002 (acta notarial aportada de documento 9), sigue el requerimiento extrajudicial de la actora en ese mismo mes, la contestación de la demandada en julio siguiente y, finalmente, la presentación de la demanda a finales de enero de 2003 (f. 19), lapso este último de seis meses que no integra el supuesto de la norma, la cual exige una tolerancia prolongada durante largo tiempo».

²⁶ Como sigue declarando el AAP Madrid núm. 34/2005 (Sección 21.^a), de 21 febrero (AC 2005\262): «(...) después de la Sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2001, que reconoce la subsistencia del derecho exclusivo del productor para la autorización de la comunicación pública de sus fonogramas, AGEDI retomó sus pretensiones y ofreció el sometimiento a arbitraje previsto en la propia LPI a la contraparte, arbitraje frustrado y no por la decisión de la

En el mismo sentido el AAP de Madrid (Sección 11.^a) de 10 abril 2001²⁷.

3. LA PRESTACIÓN DE CAUCIÓN POR EL SOLICITANTE DE LAS MEDIDAS

En tercer lugar, la concesión de una medida cautelar va a depender de la prestación de una caución por el solicitante de la medida suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado (art. 728.3 LEC). En el escrito de solicitud de la medida cautelar, el solicitante deberá especificar el importe de la caución que ofrece, justificando las razones por las que fija tal cantidad, así como el tipo de caución que se ofrece para constituirla (art. 732.3 LEC). A este respecto, conviene apuntar la existencia de cierta jurisprudencia que ha admitido la subsanación de este último requisito permitiendo la concreción de la cuantía de la caución en el acto de la vista de las medidas cautelares (art. 734 LEC), con la posible indefensión que, en nuestra opinión, ello puede ocasionar al sujeto pasivo de las medidas²⁸. Si de acuerdo con el art. 732.2.III LEC, la solicitud de medidas cautelares es el momento preclusivo para que el actor aporte los medios de acreditamiento documentales o proponga otros medios de acreditamiento, también será ese momento de la solicitud el preclusivo para la alegación de los hechos y circunstancias que integran los presupuestos determinantes de las medidas cautelares (art. 732.1 LEC), sin que pueda entenderse admisible como excepción a la preclusión (arts. 265 y 270 LEC) el ofrecimiento inicial de caución²⁹. Téngase en cuenta que si el so-

demandante, hoy apelante. No ha habido, por tanto, falta de actividad, ni consentimiento con una situación que se trate de modificar con la adopción de las medidas cautelares solicitadas». No obstante, este auto desestima el recurso de apelación planteado por AGEDI frente al auto que había denegado las medidas cautelares solicitadas argumentando que la medida cautelar de suspensión de la actividad ilícita, debe dilucidarse en el proceso principal, del mismo modo que el abono de cantidades correspondientes para cuyo aseguramiento se había solicitado la consignación de cantidades.

²⁷ A diferencia del supuesto anterior, en este asunto, el AAP de Madrid (Sección 11.^a) de 10 abril 2001 (JUR 2001\191669) estima el recurso de apelación contra el auto que había denegado las medidas cautelares instadas por AGEDI contra Vía Digital por la explotación inconsentida de videogramas musicales. La estimación del recurso es debida a que la Sala estima que, además de concurrir los presupuestos de las medidas cautelares, había quedado justificado que la dilación en la solicitud de medidas cautelares por la parte actora era debida a las negociaciones entre ambas partes. En consecuencia, el Auto impone a la entidad Vía Digital la suspensión de la actividad de comunicación pública de los videos musicales del repertorio de AGEDI en sus canales Sol Música (canal núm.45) y Ritmoson (canal núm. 47), previa prestación de fianza o caución por la apelante de trescientos cincuenta millones de pesetas.

²⁸ Así ha ocurrido en las siguientes resoluciones que no versan sobre el tema de la propiedad intelectual: AAP Madrid núm. 137/2004 (Sección 20.^a), de 30 junio (AC 2004\1089); AAP Murcia núm. 44/2004 (Sección 5.^a), de 24 marzo (JUR 2004\146220); AAP Almería núm. 21/2004 (Sección 1.^a), de 13 febrero (AC 2004\571); AAP Vizcaya núm. 232/2004 (Sección 4.^a), de 16 marzo (JUR 2004\283926); AAP Córdoba, Sección 3.^a, de 12 de abril (AC 2002\697); AAP de Madrid núm. 14/2005 (Sección 20.^a), de 19 enero (JUR 2005\110413).

²⁹ Existe otra línea jurisprudencial que ha entendido que la concreción de la cuantía de la caución y de la forma en que va a constituirse son requisitos subsanables siempre que en la solicitud se haya efectuado el ofrecimiento de caución; así, en el AAP de Toledo núm. 19/2005 (Sección 1.^a), de 15 marzo (AC 2005\757); AAP de Cádiz, Ceuta, núm. 22/2003 (Sección 6.^a), de 8 mayo (JUR 2003\188783).

licitante no fijara en su solicitud de medidas cautelares la cuantía que ofrece para constituir la caución, remitiéndose a la que el Tribunal determine atendiendo a las alegaciones efectuadas en la solicitud, carecerá de gravamen para recurrir cualquiera que sea la cantidad fijada por el Tribunal.

IV. LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL ART. 141 TRLPI

1. LA INTERVENCIÓN Y EL DEPÓSITO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD ILÍCITA DE QUE SE TRATE O, EN SU CASO, LA CONSIGNACIÓN O DEPÓSITO DE LAS CANTIDADES DEBIDAS EN CONCEPTO DE REMUNERACIÓN (ART. 141.1 TRLPI).

El apartado primero del art. 141 TRLPI contempla dos medidas cautelares distintas. De un lado, la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate; de otro, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración. La reforma del año 2006 no ha introducido modificación alguna en estas medidas, por lo que nos limitaremos a apuntar los aspectos más importantes de las mismas.

Nos encontramos ante unas medidas cautelares de efectos meramente asegurativos con las que se pretende garantizar la ejecución de la sentencia de condena indemnizatoria. Estas medidas serán pues instrumentales de una pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios consecuencia de una infracción de derechos de propiedad intelectual. Es cierto que el art. 727.8º LEC contempla estas mismas medidas pero vinculándolas con la pretensión de prohibición o cesación de la actividad ilícita. Pero como es sabido, la LEC no establece un sistema cerrado de medidas cautelares (art. 726) ni obliga a solicitar las medidas que el art. 727 LEC contempla para garantizar la efectividad de las pretensiones con las que se relacionan esas medidas.

La *situación jurídica cautelable* para la adopción de estas medidas cautelares estará integrada por un derecho de propiedad intelectual que se está infringiendo o que va a ser objeto de inminente infracción. Es importante observar que esta situación jurídica requiere que la infracción de estos derechos permanezca vigente durante la pendencia del proceso principal, o bien que exista una infracción de derechos proyectada que esté generando ya al explotador unos ingresos (p. ej. la recaudación de taquilla de una representación teatral o de un concierto que todavía no se ha estrenado). Esta última matización, esto es, la exigencia de que la actividad ilícita se haya iniciado o sea inminente, es importante porque si la actividad ilícita hubiera finalizado, no cabe negar la existencia de una situación jurídica necesitada de protección cautelar, pero ya no resultarían adecuadas estas concretas medidas cautelares. Cuando la actividad ilícita haya finalizado, podrá acordarse, p. ej., el embargo preventivo para garantizar la eventual condena pecuniaria; pero no será necesario que dicho embargo recaiga sobre las cantidades obtenidas por la actividad ilícita.

Por su parte, el *peligro en la demora* consistirá en este tipo de medidas en el riesgo de insolvencia del demandado. El actor deberá justificar que la necesaria realización del proceso principal y la previsible o actual conducta del sujeto demandado pueden hacer que en el momento en que se dicte la sentencia de condena pecuniaria ésta no pueda ejecutarse debido a la situación de insolvencia del deudor (*v. gr.* porque los ingresos procedentes de la explotación de las obras han desaparecido o han sido empleados por el explotador para satisfacer otros derechos de crédito). Además, en el concreto caso de la medida cautelar de intervención, el peligro en la demora puede estar integrado también por el riesgo de indeterminación del *quantum* indemnizatorio, en tanto éste dependerá de los ingresos obtenidos por la explotación, y éstos pueden ser desconocidos para el titular de derechos.

En cuanto a los efectos en que consisten estas medidas, cabe diferenciar entre las dos que se incluyen en este art. 141.1 TRLPI. La intervención y el depósito de los ingresos procedentes de la actividad ilícita es una medida cautelar dirigida a fiscalizar o efectuar un control sobre los ingresos procedentes de la explotación de derechos, así como el posterior depósito de los ingresos obtenidos –o de los que determine el tribunal– para garantizar la condena pecuniaria. Por su parte, la consignación consiste en el depósito por el sujeto pasivo de la medida cautelar de las cantidades debidas en concepto de remuneración, a la espera del destino que para esas cantidades decida el Tribunal.

En principio, la medida cautelar consistente en la intervención y el posterior depósito de los ingresos obtenidos por la explotación ilícita parece adecuada para aquellas explotaciones cuyos ingresos constituyen la base para el cálculo de las cantidades correspondientes al titular de derechos (*v. gr.* la exhibición de obras cinematográficas, la representación teatral o ejecución musical), mientras que el depósito de cantidades debidas en concepto de remuneración parece adecuado para aquellas otras explotaciones en las que la cantidad debida al titular de los derechos es una cantidad fijada por ambas partes o por las entidades de gestión. Es además posible que el Tribunal no acuerde la medida cautelar del depósito –por estimar que no concurre el peligro de insolvencia del deudor– pero sí acuerde la medida de intervención (arts. 721.2, 726.1 LEC) en tanto puede resultar útil para conocer las cantidades obtenidas por el explotador que servirán de criterio para el cálculo de la indemnización.

Estas medidas pueden resultar adecuadas en aquellos supuestos en los que el titular de derechos o el Tribunal no consideran necesaria la medida cautelar de suspensión de la actividad ilícita –así, p. ej. el explotador de las obras cuenta con la autorización o licencia necesaria para tal actividad– pero sí resulta adecuado garantizar la eventual sentencia de condena pecuniaria. En el asunto resuelto por el AAP de Madrid núm. 34/2005 (Sección 21.^a), de 21 febrero³⁰ se solicita la suspensión de la actividad de explotación de fonogramas frente a una entidad de radiodifusión y, en acumulación eventual, la consignación «en los

³⁰ AAP de Madrid núm. 34/2005 (Sección 21.^a), de 21 febrero (AC 2005\262).

meses sucesivos para su entrega a AGEDI, ante el Juzgado y durante los primeros quince días de cada mes, [de] las cantidades que resulten de aplicar las tarifas generales de AGEDI a cada mes inmediatamente anterior», medidas que se desestiman por el Tribunal. En cambio, el AJMER núm. 2 de Madrid de 24 de noviembre de 2004³¹, desestima la medida cautelar de suspensión de los actos de comunicación pública solicitada por la actora, y, en su lugar, acuerda la medida cautelar de consignación y depósito de cantidades debidas en concepto de remuneración *ex art. 721.2 in fine* LEC, por entender el Tribunal que esta última medida era menos perjudicial para el sujeto pasivo y podía garantizar la efectividad del pronunciamiento principal (art. 726.1.2º LEC).

En todo caso, conviene tener en cuenta que las cantidades garantizadas con estas medidas cautelares no agotarán el contenido de la eventual condena indemnizatoria. Con estas medidas se podrá garantizar la condena al pago de la remuneración debida (el *lucrum cesans*), el cual integrará uno de los contenidos de la eventual condena indemnizatoria; a él deberá sumarse la cantidad debida por los daños ocasionados como consecuencia de la infracción (*damnum emergens*), partida ésta que no quedaría garantizada con la medida cautelar.

2. LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA, SEGÚN PROCEDA, O DE CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE CONSTITUYA UNA INFRACCIÓN A LOS EFECTOS DE ESTA LEY, ASÍ COMO LA PROHIBICIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES SI TODAVÍA NO SE HAN PUESTO EN PRÁCTICA (ART. 141.2 TRLPI)

Se comprenden en este apartado dos medidas cautelares distintas: la suspensión de una actividad ilícita que haya comenzado y, de otro, la prohibición de una actividad si todavía no se ha puesto en práctica. Respecto a la primera de ellas, la modificación introducida por la reforma de 2006 ha consistido en ampliar el presupuesto de la situación jurídica cautelable a otras actividades ilícitas no consistentes propiamente en infringir un derecho de propiedad intelectual. En cuanto a la segunda, si bien estaba implícita en la regulación de los presupuestos que establecía el art. 141 TRLPI, se contempló expresamente por la LEC (art. 727.7º), y se recoge ahora en el art. 141.2 TRLPI.

La medida cautelar consistente en la *suspensión* de una actividad ilícita está dirigida a evitar el perjuicio que se deriva de la permanencia de la actividad infractora durante la dilación del proceso declarativo, y constituye el eje fundamental sobre el que gravitan las restantes medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual. En efecto, el carácter continuado de las actividades de explotación de los derechos de autor propicia el establecimiento de una modalidad de tutela declarativa que logre paralizar la infracción, e impida que la misma se reanude en lo sucesivo. Para tales fines regula el TRLPI la acción de cesación, que se resuelve en la suspensión de la actividad ilícita (art. 139.1.a) y en la prohibición al infractor de reanudarla (art. 139.1.b). La

³¹ AJMER núm. 2 de Madrid de 24 de noviembre de 2004 (EDJ 2004/246380).

medida cautelar de suspensión de una actividad ilícita es medida instrumental de esta acción de cesación, y estará destinada a posibilitar que la sentencia que en su momento estime esta pretensión pueda ejecutarse en condiciones de plena utilidad³².

La *situación jurídica* a la que se refiere la pretensión del proceso principal y para la cual se considera necesaria esta medida (esto es, el *fumus boni iuris*) aparece determinado parcialmente en el art. 141.2 TRLPI cuando alude a la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública. Con ello, quedaría delimitado un primer componente de la situación jurídica cautelable: la existencia probable de uno de aquellos derechos de propiedad intelectual. Es necesario, en segundo lugar, que estos derechos sean objeto de una modalidad de explotación incontestada y que esa actividad se prolongue en el tiempo. En definitiva, la medida de suspensión resultará apropiada ante la existencia de una actividad infractora de derechos de propiedad intelectual, iniciada y continuada.

La necesidad de extender las actuaciones que pueden ser objeto de la acción de cesación a otras actividades dirigidas a posibilitar la verdadera infracción de estos derechos aconsejaba modificar uno de los presupuestos necesarios para adoptar la medida cautelar de suspensión. Y así, se deduce del art. 141.2 TRLPI que esta medida de suspensión podrá acordarse no sólo cuando se aprecie una probable infracción de esos derechos de reproducción, distribución o comunicación pública, sino también cuando se acredite *cualquier otra actividad que constituya infracción a los efectos de esta Ley*. La norma debe pues relacionarse con el art. 139 TRLPI en el que se regula la pretensión de condena a la cesación de la actividad ilícita y en el que se incluyen como presupuestos de esa condena las actuaciones relacionadas con las medidas tecnológicas de protección (art. 160 TRLPI) y con la información para la gestión electrónica de derechos (art. 162 TRLPI). De este modo, la medida cautelar de suspensión podrá acordarse también ante una actividad de supresión de las medidas tecnológicas de protección; o ante una actividad de supresión de la información para la gestión electrónica; o ante una actividad consistente en fabricar y distribuir productos adecuados para neutralizar la protección tecnológica o la información electrónica.

³² Repárese en que la medida cautelar de suspensión no trata sólo de posibilitar la ejecución en forma específica de la sentencia de condena a la cesación –evitando con la medida cautelar que en el momento en el que se dicte esa sentencia, la actividad ilícita haya finalizado–; se trata también de procurar que la ejecución de esa sentencia se efectúe de manera que sea útil para el titular de derechos. Es posible que en el momento en el que se ejecute la sentencia de condena la actividad ilícita siga desarrollándose y pueda procederse a la ejecución en forma específica. Pero la no adopción de la medida cautelar durante la tramitación del proceso de declaración habrá supuesto unos perjuicios al titular de derechos que harán que esa ejecución en forma específica no tenga la misma utilidad que si la sentencia se hubiera dictado inmediatamente después de haberla solicitado. La medida cautelar de suspensión pretende pues garantizar, la ejecución en forma específica de la condena, pero también que no se incremente el perjuicio del titular del derecho por la continuidad de la actividad ilícita durante la tramitación del proceso.

El presupuesto del *peligro por la mora procesal* estará integrado en esta medida de suspensión por los riesgos que amenazan la efectividad de la sentencia que, en su caso, condene a la cesación de la respectiva actividad ilícita. Cuando la actividad ilícita tiene una duración determinada (explotación de una obra durante un cierto tiempo) o bien es una actividad puntual (explotación que se agota en un solo acto) el presupuesto del peligro en la demora estará integrado por los riesgos que amenazan la ejecución en forma específica de la sentencia, pues en el momento en que la condena a la cesación se dicte, dicha condena no podrá ya ejecutarse al haber finalizado la actividad ilícita, debiendo acudir a la ejecución genérica o al equivalente pecuniario. Otras veces, el presupuesto del peligro en la demora estará integrado por los riesgos que amenazan la efectividad de la sentencia, pues en atención al momento en que ésta se dicta, podrá todavía ejecutarse (actividad ilícita que está todavía pendiente), pero dicha sentencia no tendrá la misma utilidad que si se hubiera dictado inmediatamente después de haberla solicitado; la necesaria demora en la realización del proceso y la continuidad de la actividad infractora durante la pendencia del mismo habrá ocasionado ya unos perjuicios al titular de derechos. En cualquier caso, el solicitante de esta medida cautelar de suspensión deberá justificar que, en atención a la situación jurídica objeto del proceso principal (es decir al derecho de propiedad intelectual infringido), concurren unas específicas situaciones de peligro que amenazan la efectividad de la sentencia que se pretende en el proceso principal, situaciones de peligro para cuya neutralización resulta adecuada la medida cautelar que se solicita.

De otro lado, contempla este art. 141.2 TRLPI la medida cautelar de prohibición de esas actividades si todavía no se han puesto en práctica³³. Acabamos de ver que la medida cautelar de suspensión precisa para su adopción del acreditamiento de un presupuesto consistente en la existencia de una actividad ilícita de derechos de propiedad intelectual que haya comenzado y de la que se advierte su reiteración. Pero el primer párrafo del art. 141 TRLPI permite la adopción de medidas cautelares no sólo en caso de infracción, sino también cuando existe temor racional y fundado de que ésta vaya a producirse. En este caso, si la actividad ilícita no ha comenzado pero puede acreditarse el inminente comienzo de la misma, la medida cautelar adecuada será la de prohibir la iniciación de esa actividad, medida que además deberá ser instrumental de una pretensión de condena a la prohibición de iniciar esa actividad, o de una pretensión mero declarativa de la titularidad de los derechos³⁴. En cualquier

³³ MALDONADO RAMOS, J., «Propiedad Intelectual: algunos aspectos sobre los que se han pronunciado los Tribunales», en *Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento*, 2006, núm. 16, p. 531; GARCÍA VIDAL, A., Notas sobre la ley 19/2006, de 5 de junio..., cit., p. 2.

³⁴ Sobre esto último véase en *La tutela judicial civil...*, cit., p. 335.

El AJMER núm. 1 de Cádiz de 5 de mayo de 2005 (EDJ 2005/114203) acuerda las siguientes medidas cautelares, sin previa audiencia del demandado, por estimar que concurre el presupuesto del temor racional y fundado de inminente infracción, al estar programados los actos de comunicación pública para dos días después de la fecha de la resolución: «Requerir al demandado, en cuanto organizador de la Fiesta de la Primavera prevista para su celebración el 7 de mayo de 2005,

caso, las actividades ilícitas que pueden ser objeto de esta medida de prohibición coincidirán con las que pueden ser objeto de la de suspensión, incluyéndose también en la medida de prohibición las conductas a las que se refieren los arts. 160 y 162 TRLPI.

3. EL SECUESTRO DE LOS EJEMPLARES PRODUCIDOS O UTILIZADOS Y EL DEL MATERIAL EMPLEADO PRINCIPALMENTE PARA LA REPRODUCCIÓN O COMUNICACIÓN PÚBLICA (ART. 141.3 TRLPI)

La primera cuestión que debe destacarse en la redacción de este apartado se centra en la sustitución del término «exclusivamente», que utilizaba la redacción anterior, por la de «principalmente». La razón de ello estriba en que el material con el que puede procederse a una actividad de reproducción o comunicación pública (equipos técnicos, ordenadores u otros instrumentos) no es por regla general un medio destinado exclusivamente a una actuación ilícita, sino que es susceptible de otros usos lícitos. De ahí que sea más correcta la expresión «principalmente». Con todo, el criterio para determinar si cierto material puede ser objeto de la medida cautelar del secuestro no debería ser el del empleo que en abstracto –y, en mayor o menor medida– se haga de ese material, sino el que tales bienes o instrumentos hayan sido utilizados de manera efectiva por el infractor.

La segunda novedad en la redacción de este apartado ha consistido en eliminar de él la medida cautelar del secuestro que recaía sobre los instrumentos adecuados para facilitar la neutralización no autorizada de los dispositivos técnicos utilizados para proteger programas de ordenador; supresión que aparece justificada por la inclusión de esa medida en un nuevo apartado 4 del art. 141 TRLPI.

La medida cautelar del secuestro que se contempla en este apartado 3 puede ser una medida instrumental de la pretensión de condena a cesar en la actividad de reproducir ilícitamente los ejemplares de una obra (art. 139.1.a TRLPI) y de la pretensión accesoria de condena a destruir los ejemplares ilícitamente reproducidos (art. 139.1.c TRLPI). Y desde este punto de vista, el secuestro de los *ejemplares producidos* será una medida adecuada para garantizar tanto la ejecución de la sentencia de condena al cese de la actividad ilícita, cuanto la condena a la destrucción de los ejemplares producidos³⁵. La reforma de este

en Algeciras, para que proceda a la suspensión de los espectáculos musicales que tenga previsto realizar sin autorización de la SGAE, en los casos en que resulte necesaria conforme a la Ley de Propiedad Intelectual. Segunda.–Prohibir al demandado la comunicación pública de obras musicales, sin la preceptiva autorización autoral, en los casos en que proceda. Tercera.–El precinto y/o remoción de todo tipo de aparatos que se puedan utilizar o sean utilizados en dicha comunicación pública no autorizada, y que se encuentren instalados en el referido lugar».

³⁵ En el asunto resuelto por el AAP Madrid núm. 96/2006 (Sección 13), de 5 junio (JUR 200733356) se desestima el recurso de apelación interpuesto frente al auto que había acordado: «1.–La suspensión de la actividad de reproducción y distribución de los ejemplares en formato de bolsillo, inclu-

apartado (art. 141.3 TRLPI) por la ley de 2006 no ha especificado –tampoco era necesario– que esos ejemplares sobre los que puede recaer la medida del secuestro no serán sólo los ejemplares que han sido reproducidos o distribuidos sin consentimiento de sus titulares, sino también aquellos que fueron lícitamente reproducidos o distribuidos pero han sido objeto de alteración inconsciente al suprimir de ellos las medidas tecnológicas de protección o la información para la gestión electrónica de derechos. La instrumentalidad de esta medida cautelar con la pretensión dirigida a que se destruyan los ejemplares ilícitos exige que el término «ejemplar producido» al que se refiere el art. 141.3 TRLPI incluya también esos otros ejemplares a los que se refiere el art. 139.1.c TRLPI.

En segundo lugar, la medida del secuestro de los *ejemplares utilizados* puede ser una medida instrumental de la pretensión de condena a cesar en la actividad ilícita de comunicación pública (art. 139.1.a TRLPI) y de la pretensión accesorio que pueda, en su caso, condenar a la remoción de los aparatos utilizados en esa comunicación (art. 139.1.e TRLPI)³⁶. Y del mismo modo que en el supuesto anterior, los ejemplares utilizados para la actividad de comunicación pública –y sobre los que podrá recaer la medida cautelar del secuestro– serán no sólo los que fueron lícitamente reproducidos o distribuidos y están siendo objeto de comunicación pública, sino también aquellos en los que se haya eliminado la información para la gestión electrónica de derechos o que puedan ser explotados o utilizados eludiendo para ello su protección tecnológica (art. 139.1.e TRLPI).

En tercer lugar, esta medida cautelar del secuestro puede también recaer sobre el *material empleado principalmente para la reproducción de ejemplares* de una obra. Esta medida cautelar será instrumental de la pretensión de

yendo ilustraciones en color; de la obra «El Principito», de Antoine de Saint Exupery, lleva a cabo por Alianza Editoria, S.A. 2.–El secuestro de los ejemplares producidos de la precitada edición». Por su parte, el AAP Madrid núm. 247/2004 (Sección 12.^a), de 31 marzo (JUR 2004\248287), citado antes, concede las medidas cautelares solicitadas por uno de los coautores de la obra «Incertidumbres» contra el otro coautor y en concreto acuerda: «1.–La intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita consistente en la venta del libro «Incertidumbres». 2.–La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública del libro «Incertidumbres» 3.–El secuestro de ejemplares producidos, esto es, de los ejemplares del libro que se encuentren en las librerías en el territorio español para lo que será necesario requerir al demandado para que proporcione al juzgado la información detallada de los establecimientos en los que se vende el libro, así como poner a disposición del juzgado los ejemplares que se encuentren en su poder».

³⁶ En el AJMER de Cádiz (Núm. 1), de 28 diciembre 2004 (AC 2004\2075), acuerda: «Primera.–Requerir a los demandados, en cuanto organizadores de la fiesta cotillón 2005, que se celebrará en la Finca «El...» de Chipiona, el próximo 31 de diciembre de 2004 y 1º de enero de 2005, para que se abstengan de reproducir y/o comunicar, o en su caso, procedan a la suspensión de las actividades de reproducción y comunicación pública de obras musicales, mediante ejecución mecánica y/o humana de dichas obras, por cualquier medio o procedimiento, en la citada fiesta, hasta tanto obtengan la preceptiva autorización autoral. Segunda.–El secuestro del material que en dicho local se esté preparando para llevar a cabo las actividades infractoras, así como el precinto del material que, igualmente para llevar a cabo dicha reproducción y comunicación pública, resulte inseparable de la estructura del establecimiento».

condena a cesar en la actividad ilícita de reproducción (art. 139.1.a TRLPI) y de la pretensión de condena a inutilizar o destruir los instrumentos empleados para tal reproducción (art. 139.1.d TRLPI). Ahora bien, por exclusión con la medida cautelar que contempla el apartado 4 del art. 141 TRLPI, la medida que se regula en este apartado 3 quedará limitada al secuestro de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, creación o fabricación de ejemplares ilícitos (art. 139.1.d TRLPI). La norma parece referirse a los medios e instrumentos utilizados tradicionalmente para la reproducción gráfica, fonográfica o audiovisual de ejemplares. De manera que los instrumentos, dispositivos, productos y componentes destinados a suprimir la protección tecnológica de las obras o la información para la gestión electrónica de derechos, no podrían ser objeto de esta medida cautelar del apartado 3, sino más bien de la que prevé el apartado 4 del art. 141 TRLPI.

Ciertamente, la medida cautelar que puede acordarse en relación con todos esos bienes –tanto los que se prevén en el art. 139.1.d como los que se contemplan en el art. 139.1.f TRLPI– es la misma. Pero la diferencia entre ellas residirá en la pretensión del proceso principal para la cual se considerará necesaria la medida, o, en otros términos, en la diferente situación jurídica para la que será adecuada la medida del secuestro. En el caso del núm. 3 del art. 141 TRLPI, el secuestro del material empleado principalmente para la reproducción de ejemplares de una obra será una medida instrumental de la pretensión de condena a cesar en la actividad de reproducción, y de la condena a la inutilización o destrucción de ese material (art. 139.1.d TRLPI), de manera que la pretensión del proceso principal hará referencia a una actividad ilícita de reproducción de ejemplares de una obra. En el caso del núm. 4 del art. 141 TRLPI, el secuestro de los bienes a los que se refiere esa norma será una medida instrumental de la pretensión de condena a cesar en una actividad, así como de la pretensión de condena a inutilizar o destruir esos elementos (art. 139.1.f TRLPI), de manera que la situación jurídica a la que se referirá esa pretensión estará integrada por esas actividades consistentes en eludir las medidas tecnológicas de protección o la información para la gestión electrónica de derechos, así como fabricar o distribuir los dispositivos y componentes adecuados para lograr esa supresión (arts. 160 y 162 TRLPI).

En fin, es posible también que la medida cautelar del secuestro (art. 141.3 TRLPI) se acuerde en relación con el *material empleado principalmente para la comunicación pública*, medida que estará destinada a garantizar la efectividad de la sentencia que condene a cesar en esa actividad ilícita de comunicación pública (art. 139.1.a TRLPI), así como la condena a la remoción de los aparatos utilizados para tal comunicación (art. 139.1.e TRLPI). A este respecto cabe recordar que el precinto al que se refiere el art. 139.1.e TRLPI participaría también de la naturaleza cautelar, siendo una medida adecuada para ejecutar la propia medida cautelar del secuestro, o bien una medida suficiente para lograr

el efecto cautelar de garantizar el pronunciamiento de condena a la cesación de la actividad ilícita de comunicación³⁷.

Apúntese finalmente que el carácter específico de esta regulación (TRLPI) en relación con la que se prevé, de manera más general, en el art. 727.9º LEC conducirá a la aplicación preferente de la primera, ello a pesar de que una interpretación correcta de este último precepto permitiría acordar los mismos efectos previstos por el TRLPI.

4. EL SECUESTRO DE LOS INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, PRODUCTOS Y COMPONENTES REFERIDOS EN LOS ARTÍCULOS 102.c) Y 160.2 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 (ART. 141.4 TRLPI)

La reforma de 2006 ha creado este nuevo apartado 4 en el art. 141 TRLPI incluyendo en él una medida cautelar que ya se prevenía en la anterior regulación y añadiendo otra medida cautelar apropiada en atención a la ampliación de los presupuestos que pueden posibilitar la estimación de la condena a la cesación (art. 139.1.a TRLPI en relación con los arts. 160 y 162 TRLPI). De este modo, contempla este apartado la medida cautelar del secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes adecuados para neutralizar o suprimir cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador (art. 102.c TRLPI). En segundo lugar, se contempla la medida del secuestro que puede recaer sobre los dispositivos, productos y componentes adecuados para neutralizar o suprimir las medidas tecnológicas de protección de cualquier obra o prestación que no sea un programa de ordenador (art. 160.2 TRLPI). Y en tercer lugar, se prevé la medida cautelar del secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes adecuados para suprimir la información para la gestión electrónica de derechos, ello a pesar de que el art. 162.2 TRLPI al que se remite el art. 141.4 no haga referencia a esos dispositivos y componentes³⁸. Aunque ya hemos anticipado la diferente situación jurídica a la que se refiere el secuestro que se regula en este apartado con el secuestro que se contempla en el apartado anterior (art. 141.3 TRLPI), trataremos de establecer nuevamente la adecuación del secuestro que se regula en este apartado cuarto con la pretensión a interponer en el proceso principal.

El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes adecuados para neutralizar la protección de un programa de ordenador será me-

³⁷ En el AJMER de Sevilla, de 6 octubre 2006 (AC 2007/412), en un supuesto en el que la SGAE solicita medidas cautelares frente a una Discoteca, se acuerda además de la medida cautelar de suspensión de los actos de comunicación pública y de abstenerse de realizar esos actos durante la pendencia del proceso principal, «el precinto y/o remoción de todo tipo de aparatos que se puedan utilizar o sean utilizados en dicha comunicación pública no autorizada, y que se encuentren instalados en el referido lugar»

³⁸ Efectivamente, el art. 162.2 TRLPI establece qué debe entenderse por información para la gestión electrónica de derechos pero sin que se especifique que para la actuación consistente en eludir esa información sean necesarios instrumentos, dispositivos, productos o componentes.

dida instrumental de la pretensión de condena a cesar en la actividad ilícita de distribuir esos instrumentos y dispositivos –o de la condena a prohibir que esa actividad ilícita comience– (arts. 102.c y 139.1.a TRLPI), así como de la pretensión de condena a inutilizar o destruir esos instrumentos (art. 139.1 f TRLPI). El peligro en la demora estará integrado en estos casos por el riesgo de que la sentencia que en su momento condene a cesar en esa actividad de distribuir productos adecuados para neutralizar la protección de un programa de ordenador, y la sentencia que condene a la destrucción de esos bienes, no puedan ejecutarse en forma específica o con plena utilidad al haber finalizado la actividad o al haberse distribuido por completo todos los productos o componentes.

En términos similares, la medida cautelar del secuestro de los dispositivos, productos y componentes adecuados para eludir las medidas tecnológicas de protección de cualquier obra será una medida instrumental de la pretensión de condena a cesar en las actividades ilícitas que se describen en el art. 160.2 TRLPI, así como de la pretensión accesoria de la anterior y dirigida a la inutilización o destrucción de tales dispositivos y componentes (art. 139.1.f TRLPI). La expresa remisión que el art. 141.4 TRLPI efectúa al art. 160.2 TRLPI obligaría a mantener esta interpretación del precepto. Para la actividad prevista en el art. 160.1 TRLPI y consistente en eludir cualquier medida tecnológica eficaz, la medida cautelar adecuada –además de la de suspensión (art. 141.2 TRLPI)– dependerá de los medios empleados para tal elusión. Si se utilizaron instrumentos, podrá solicitarse el precinto de los mismos (art. 139.1.g TRLPI) o el secuestro (art. 141.4 TRLPI) ello a pesar de que tales instrumentos no se prevén en el art. 160.2 TRLPI al que se remite expresamente el art. 141.4 TRLPI. Si, de otro lado, para la actividad descrita en el art. 160.1 TRLPI se utilizaron dispositivos, productos y componentes, podrá adoptarse como medida cautelar el secuestro de tales elementos (art. 141.4 TRLPI), ello a pesar de que la actividad realizada en este caso no consiste en distribuir o fabricar esos dispositivos o componentes (art. 160.2 TRLPI al que se remite expresamente el art. 141.4 TRLPI) sino en utilizarlos, posiblemente, para realizar la actividad que se describe en el art. 160.1 TRLPI (eludir las medidas tecnológicas de protección).

En tercer lugar, la medida cautelar del secuestro de los dispositivos, productos y componentes adecuados para suprimir o alterar la información para la gestión electrónica de derechos será una medida instrumental de la pretensión de condena a la cesación de la actividad ilícita consistente en suprimir esa información (art. 162.1.a TRLPI) y de la pretensión accesoria de la anterior y dirigida a la inutilización o destrucción de esos instrumentos, componentes y dispositivos (art. 139.1.f TRLPI).

Téngase en cuenta, finalmente, que los derechos implicados en las actividades ilícitas que se describen en el art. 162.1 b TRLPI y consistentes en explotar de diversos modos una obra en la que se ha suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos podrán garantizarse mediante la suspensión provisional de la respectiva actividad y median-

te otras medidas cautelares adecuadas en función del tipo de explotación que se esté efectuando. Si la actividad consiste en distribuir (o importar para distribuir) obras –se entiende ejemplares– en las que se ha suprimido o alterado la información para la gestión electrónica de derechos, ya se ha dicho que la medida cautelar adecuada sería, además de la suspensión (art. 141.2 TRLPI), el secuestro de tales ejemplares al amparo del art. 141.3 TRLPI, medida ésta instrumental de la pretensión de condena del art. 139.1 c TRLPI. Si la actividad consiste en comunicar públicamente obras o prestaciones en las que se ha suprimido aquella información (emisión por radiodifusión, comunicación o puesta a disposición del público) la medida cautelar adecuada será la suspensión de tal actividad (art. 141.2 TRLPI) y el precinto de los aparatos utilizados para la misma (art. 139.1.e TRLPI) o el secuestro de los mismos, secuestro que habrá que entender incluido en el apartado 3 del art. 141 TRLPI –al referirse al material empleado principalmente para la comunicación pública– y no en el apartado 4 del mismo por cuanto éste remite expresamente al art. 162.2 TRLPI en el que no se contemplan los aparatos para la comunicación pública.

Tal vez convenga insistir en esta última idea. Cuando se acude al art. 162.2 TRLPI al que remite expresamente el art. 141.4 TRLPI se observa que en él no se contemplan instrumentos, dispositivos, productos y componentes adecuados para suprimir o alterar la información para la gestión electrónica de derechos, sino que en aquél se define sólo lo que debe entenderse por esa información. Olvidándonos por un momento de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes a los que se refiere el art. 141.4 TRLPI, el único modo de interpretar ese art. 141.4 TRLPI en relación con el art. 162.2 TRLPI consistiría en entender que el secuestro recaerá sobre los ejemplares de una obra en los que se haya suprimido la información para la gestión electrónica de derechos, o bien sobre los aparatos necesarios para la comunicación pública de obras en las que se ha eliminado tal información. Ahora bien, para el secuestro de tales ejemplares, ya existiría la medida cautelar del secuestro de ejemplares producidos que prevé el art. 141.3 TRLPI y que será instrumental de la pretensión de condena que contempla el art. 139.1.c TRLPI. Y para el secuestro de los aparatos con los que se efectúan los actos de comunicación pública de obras en las que se ha suprimido aquella información, ya existiría la medida cautelar del secuestro del material empleado para esa comunicación (art. 141.3 TRLPI), además del precinto del art. 139.1.e TRLPI que expresamente contempla este tipo de actividad ilícita.

En definitiva, si el art. 141.4 TRLPI no hiciera esa remisión expresa al art. 162.2 TRLPI no habría problema en interpretar ese secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes adecuados para suprimir o alterar la información para la gestión electrónica de derechos. La remisión que el art. 141.4 TRLPI podría efectuar al artículo 162 TRLPI debería ser pues a su primer apartado letra a), y además para hacer referencia a las actividades que en él se describen, no tanto a los elementos –instrumentos, dispositivos, productos y componentes– con los que tal actividad puede realizarse.

5. EL EMBARGO DE LOS EQUIPOS, APARATOS Y SOPORTES MATERIALES A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25, QUE QUEDARÁN AFECTOS AL PAGO DE LA COMPENSACIÓN RECLAMADA Y A LA OPORTUNA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS (ART. 141.5 TRLPI)

La situación jurídica sobre la que se proyectará esta específica medida cautelar aconseja apuntar, siquiera brevemente, unas nociones sobre este derecho especial. La compensación equitativa por copia privada que regula el art. 25 TRLPI es una obligación legal (art. 25.4 TRLPI) que pretende compensar las pérdidas ocasionadas a los autores como consecuencia de las copias privadas que de sus obras se realizan (art. 31.2 TRLPI)³⁹. Se trata de una obligación establecida por el TRLPI para tres concretas modalidades de explotación: la reproducción de obras divulgadas en forma de libros y publicaciones asimiladas, la reproducción de fonogramas, y la reproducción de grabaciones audiovisuales (art. 25.1 TRLPI). Los sujetos obligados al pago de esta compensación son los fabricantes en España, en tanto actúen como distribuidores comerciales, así como los adquirentes fuera del territorio español, para su distribución comercial o utilización dentro de éste, de equipos, aparatos y soportes materiales aptos para la realización de esas reproducciones (art. 25.4 a TRLPI). Y de otro lado, serán acreedores de la misma, tanto los autores de las obras explotadas públicamente en alguna de las formas antes mencionadas, cuanto los editores, los productores de fonogramas y videogramas, y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas (art. 25.4 b TRLPI).

Situados en ese contexto, el art. 141.5 TRLPI contiene una norma especial aplicable en el momento de hacer efectiva la medida cautelar del embargo preventivo, y en virtud de la misma, ese embargo podrá recaer directamente sobre los equipos, aparatos y soportes materiales del deudor, sin necesidad de seguir el orden de bienes a embargar que establece el art. 592 LEC. No obstante, para la efectividad de esta compensación equitativa por copia privada, las entidades de gestión legitimadas podrán solicitar las medidas cautelares que procedan de acuerdo con la LEC (art. 25.21 TRLPI), no siendo este embargo preventivo excluyente de las demás.

La situación jurídica necesitada de protección cautelar consistirá por tanto en el impago de la compensación equitativa por copia privada. Además de ello, la adopción de esta medida cautelar quedará supeditada a la concurrencia del riesgo de insolvencia del deudor que dificulte la ejecución de la sentencia de condena pecuniaria (art. 728 LEC).

Por otra parte, debe advertirse que los bienes embargables a los que se refiere el art. 141.5 TRLPI no son el resultado de una actividad ilícita de explotación

³⁹ La nueva redacción del art. 31.2 TRLPI ha clarificado que la copia privada es la que realiza una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa. Tales reproducciones no precisan pues la autorización del titular del derecho de exclusiva, si bien, para compensar al autor por la pérdida que esa copia supone se establece esta compensación equitativa del art. 25. Además, el art. 31.2 ha establecido que el establecimiento de esta compensación deberá tener en cuenta si la obra divulgada ha sido protegida con una medida tecnológica eficaz (art. 161 TRLPI).

de derechos de propiedad intelectual ni se pretenderá respecto de los mismos su destrucción o inutilización (art. 139.1.d TRLPI). Por la misma razón, este embargo de los equipos no podrá afectar a aquellos que ya han sido transmitidos por el deudor a un tercero adquirente de buena fe, que no queda obligado al pago de esta compensación. Se tratará de un embargo especial por cuanto el TRLPI permite que la traba se efectúe sobre unos específicos bienes del deudor que no han sido todavía objeto de enajenación⁴⁰.

El embargo preventivo del art. 141.5 TRLPI es una medida cautelar instrumental de la pretensión de condena al pago de la compensación equitativa, así como, en su caso, al de los daños y perjuicios ocasionados. Es por tanto una medida de efectos meramente asegurativos, en tanto no se anticipa con ella la satisfacción de la pretensión principal, sino que se constituye con ella una situación adecuada para asegurar la futura ejecución de la sentencia de condena. La finalidad de este embargo es proceder, una vez obtenida sentencia estimatoria, a la realización forzosa de los bienes embargados para satisfacer con las cantidades obtenidas el derecho del ejecutante. En ningún caso, resultará admisible la posibilidad, prevista por el art. 139.3 TRLPI, y consistente en entregar al ejecutante los bienes embargados, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización. Téngase en cuenta que las entidades de gestión (únicas legitimadas para la efectividad de este derecho –art. 25.8 TRLPI–) están obligadas a recaudar las cantidades correspondientes por la compensación equitativa y a proceder posteriormente al reparto de las cantidades recaudadas entre los diversos grupos de acreedores, lo que hace inviable la adjudicación de los bienes embargados para satisfacer el derecho del ejecutante.

6. LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR INTERMEDIARIOS A TERCEROS QUE SE VALGAN DE ELLOS PARA INFRINGIR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (ART. 141.6 TRLPI)

Se concreta en este apartado una nueva medida cautelar consistente en la orden judicial de suspender los servicios prestados por intermediarios a terceros

⁴⁰ Ello no impide que para garantizar la remuneración que corresponde al autor por la reproducción de su obra una vez ha sido autorizada dicha reproducción (arts. 17 y 18 TRLPI), esto es, el derecho de reproducción por la copia licenciada, la entidad de gestión correspondiente pueda solicitar las medidas cautelares que estime adecuadas. El AAP de Barcelona núm. 72/2004 (Sección 15.^a), de 1 junio (JUR 2004\204845) resuelve el recurso de apelación interpuesto frente al auto que había acordado las siguientes medidas cautelares instadas por CEDRO: «El cese de la actividad de reproducción, mediante fotocopia, de obras impresas y su posterior venta, realizada en el establecimiento de la demandada, la empresa «Copistería El Punt...» (...). La prohibición de reanudar tal actividad hasta la obtención por la demandada para su establecimiento de la autorización de la actora para reproducir parcialmente mediante fotocopia obras impresas. La reseña, consistente en marca y modelo, de todas y cada una de las máquinas y equipos reproductores que se encuentren en el establecimiento. El embargo sin pre-cinto de las máquinas fotocopadoras, equipos, aparatos y materiales utilizados en la reproducción referida, quedando el administrador de la demandada como depositario de los mismos». La AP declara el alzamiento de esta última medida por cuanto la actora había renunciado a ella en el acto de la vista de las medidas cautelares, siendo su imposición en el auto de instancia una vulneración del principio dispositivo. De otro lado, declara también el alzamiento de la tercera (reseña de las máquinas) por cuanto había sido solicitada como prueba anticipada y no debía acordarse como medida cautelar.

que se valgan de tales servicios para infringir derechos de propiedad intelectual (art. 141.6 TRLPI). Esta medida será instrumental de la pretensión de condena que se contempla en el art. 139.1.h TRLPI y dirigida a que determinadas personas cesen en la actividad de prestar servicios técnicos a otros sujetos para que éstos puedan efectuar una actividad de explotación de derechos de propiedad intelectual.

En efecto, el nuevo art. 138 III TRLPI ha permitido que el titular de los derechos de propiedad intelectual solicite de los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual dos efectos de diverso alcance: la medida cautelar de suspensión de la actividad consistente en facilitar los medios técnicos que permitan los actos de explotación (art. 141.6 TRLPI), y, de otro lado, la pretensión de condena a la suspensión de esa misma actividad (art. 139.1.h TRLPI). Todo ello, especifica el precepto, 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, esto es, teniendo en cuenta las disposiciones que sobre exoneración de responsabilidad u otras materias pueda contemplar esa última norma (arts. 14 a 16 LSSI)⁴¹.

Ante todo importa apuntar que la pretensión que se dirija contra el prestador de servicios de intermediación no estará dirigida a poner fin a una infracción de derechos de propiedad intelectual, sino a una actividad técnica que permitirá, en su caso, esa infracción. Consecuentemente, la pretensión de cesación que pueda dirigirse contra el infractor de derechos (el proveedor de contenidos) y la pretensión de cesación que pueda dirigirse contra el prestador de servicios de intermediación serán distintas. El presupuesto para estimar la primera de ellas estará integrado por una infracción de derechos de propiedad intelectual o por cualquier otra actividad que se considere ilícita según el TRLPI; el presupuesto que permitirá estimar la segunda estará integrado por una actividad consistente en prestar los medios técnicos necesarios para que pueda efectuarse la anterior infracción. De este modo, no estaremos ante una pretensión única (la condena a la cesación) con pluralidad de legitimados pasivos (el proveedor de contenidos y el prestador de servicios de intermediación), sino ante dos pretensiones procesales distintas. La medida cautelar que pueda imponerse al prestador de servicios de intermediación (art. 141.6 TRLPI) será ins-

⁴¹ Sobre este tema, MASSAGUER, J., «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, enero-abril 2003, pp. 25-26; BUSTO LAGO, J. M., «La responsabilidad civil de los «Internet Service Providers» (ISPs) por la infracción en la red de los derechos de propiedad intelectual», en *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 2004, núm. 5, pp. 39 y ss.; por el mismo autor, «La responsabilidad civil de los prestadores de servicios de intermediación en la sociedad de la información», en *Revista Jurídica Aranzadi*, núm. 542, 2002; APARICIO VAQUERO, J. P., «El nuevo régimen de prestación de servicios de la sociedad de la información», en *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías*, 2003, núm. 2, pp. 98 y ss.; GAY FUENTES, C., «La propiedad intelectual en el entorno digital», Documento de trabajo 82/2006, en Laboratorio de Alternativas, (<http://www.falternativas.org>); XALABARDER PLANTADA, R., «La responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet (ISP) por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios», en *Revista de Internet, Derecho y Política*, núm. 2, 2006.

trumental de la pretensión de condena que se dirija contra ese mismo sujeto y con la que se pretenderá el cese definitivo de la actividad técnica de prestar servicios a determinado proveedor de contenidos (art. 139.1. h TRLPI). En cambio, la medida cautelar que pueda imponerse al proveedor de contenidos y eventual infractor (art. 141.2 TRLPI) será instrumental de la pretensión de condena dirigida contra éste y por la que se pretenderá el cese de la actividad ilícita de explotación de derechos de propiedad intelectual (art. 139.1 a TRLPI), ello sin olvidar que en relación con este último sujeto podrán solicitarse también otras medidas cautelares distintas a la de suspensión (art. 141 TRLPI). En definitiva, estaremos ante dos pretensiones (procesos) distintas que podrán acumularse en un mismo procedimiento (acumulación objetiva-subjetiva –art. 72 LEC–: las acciones que uno tenga contra varios) o podrán tramitarse en procedimientos distintos.

En cuanto a la determinación del prestador de servicios de intermediación que podrá ser *legitimado pasivo* de esta medida cautelar de suspensión (art. 141.6 TRLPI), habría que estar a la concreta función que desempeña ese intermediario en el proceso técnico de transmisión de contenidos y no tanto a la categoría de intermediario en la que se incluye. Asimismo, habrá que tener en cuenta si en atención al proceso tecnológico de transmisión de contenidos (en nuestro caso, de las obras protegidas por el derecho de propiedad intelectual), al tipo de infracción que se persigue, y al momento en que se solicita la medida cautelar de suspensión, ésta puede solicitarse contra uno sólo de los prestadores de servicios de intermediación o contra más de uno. De este modo, es posible que la medida cautelar se dirija únicamente contra el prestador de servicios de almacenamiento (art. 16 LSSI) o contra el prestador de servicios de *caching* (art. 15 LSSI) si se entiende que de ese modo puede lograrse la paralización de la infracción de derechos de propiedad intelectual. Otras veces, en cambio, puede ser conveniente solicitar la medida cautelar de suspensión frente a distintos intermediarios (el operador de red, el proveedor de acceso, el proveedor de almacenamiento). En todo caso, no creo que quepa hablar de una situación de litisconsorcio pasivo necesario de manera que deba dirigirse la pretensión de cesación –y su instrumental medida cautelar de suspensión– contra todos los prestadores de servicios de intermediación que puedan intervenir en el proceso técnico de transmisión de datos. Más bien entiendo que si el servicio prestado por cada uno de ellos es distinto y son distintos también los sujetos encargados de cada una de las funciones técnicas, habrá que hablar de distintas pretensiones procesales de cesación contra distintos intermediarios –acumulación de pretensiones– y no de pretensión única contra pluralidad de legitimados.

La *situación jurídica* para la que resultará adecuada la medida cautelar que se contempla en el art. 141.6 TRLPI estará integrada por una actividad consistente en prestar los servicios técnicos necesarios a determinadas personas para que éstas puedan efectuar una explotación de derechos de propiedad intelectual, actividad de prestación de servicios que, como es sabido, puede presentar diversas modalidades (arts. 14 a 17 LSSI). Esa situación jurídica coincidirá con

la que se alegará en el proceso principal para que sea estimada la pretensión de condena a la suspensión que prevé el art. 139.1.h TRLPI. Ahora bien, esa situación jurídica no puede consistir en alegar que el prestador de servicios de intermediación realiza una actividad técnica que posibilita la infracción de derechos de propiedad intelectual en abstracto; la situación jurídica consistirá, específicamente, en prestar cierta clase de servicios técnicos a determinados proveedores de contenidos o en relación con ciertos contenidos con los que se están infringiendo derechos de propiedad intelectual.

Por su parte, el *peligro en la demora* estará integrado en este caso por los riesgos que pueden poner en peligro esa específica sentencia de condena a suspender la actividad de prestar servicios técnicos a determinado proveedor de contenidos. Esos riesgos estarán en función y dependerán de las características de la infracción de derechos de propiedad intelectual. Es posible que la sentencia que finalmente condene al prestador de servicios de intermediación a suspender su actividad en relación con determinada persona carezca por completo de utilidad en tanto esa prestación de servicios, en relación con esa persona, ya ha finalizado. En tales casos, cabrá por tanto alegar la existencia de riesgos que amenazan la posibilidad práctica de la ejecución considerada en absoluto. Otras veces, ese riesgo consistirá en que la sentencia de condena podrá todavía ejecutarse, pero la dilación del proceso principal habrá ocasionado ya unos perjuicios que hacen que esa sentencia no tenga la misma utilidad que si se hubiera dictado más prontamente (riesgos que amenazan la plena efectividad de la sentencia).

Dos consideraciones más cabe efectuar en relación con esta medida cautelar. De un lado, que el TRLPI sólo ha permitido que se imponga al prestador de servicios de intermediación el efecto cautelar de suspensión de su actividad técnica, no siendo posible la imposición al mismo de alguna medida cautelar de remoción de los medios empleados para esa actividad. No obstante, si acordada esa medida cautelar, el prestador de servicios de intermediación no cumpliera los efectos impuestos cautelarmente, cabrá solicitar del Tribunal las medidas necesarias para la ejecución de esa medida cautelar, pudiendo en tal caso acudir a cualquier medida ejecutiva que contemple nuestro ordenamiento (art. 738.1 LEC) y entre las cuales no habría que descartar alguna de las medidas de remoción que contempla el propio art. 139.1 TRLPI (art. 139.1 e TRLPI). De otro lado, importa observar que la orden judicial por la que se hará efectiva la medida cautelar de suspensión y que podrá acordarse una vez prestada la caución exigida por el Tribunal (art. 738 LEC) deberá concretar qué contenidos, esto es, qué obras y prestaciones protegidas por el derecho de propiedad intelectual, están siendo objeto de una explotación aparentemente ilícita para que el prestador de servicios de intermediación –y sujeto pasivo de la medida– no posibilite la explotación de los mismos, reteniendo los contenidos facilitados por el probable infractor, o retirándolos de la puesta a disposición que había posibilitado.