

LAS ACCIONES CIVILES Y EL PROCEDIMIENTO DE TUTELA ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, FERNANDO MORILLO GONZÁLEZ, THOMSON REUTERS ARANZADI, 2020

Por Gemma MINERO ALEJANDRE
Profesora Contratada Doctora interina de Derecho Civil
de la Universidad Autónoma de Madrid

En esta reciente publicación, el Doctor Morillo González aborda un tema procesal de máximo interés para la disciplina de la propiedad intelectual y lo hace desde una perspectiva doble. Por un lado, estudia las acciones civiles de protección de la propiedad intelectual y, por otro lado, analiza el funcionamiento del procedimiento administrativo de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Junto con un marcado componente procesal, el autor añade importantes dosis de naturaleza sustantiva y relata prácticas reales, que van más allá de los estudios teóricos o abstractos. A ello se suma un anexo que goza de una utilidad máxima, pues tiene la virtud de compilar las principales sentencias con las que analizar cada una de las opciones interpretativas y de los presupuestos jurídicos expuestos por el autor en las páginas previas de esta obra. Dicho anexo se divide en dos grandes apartados, uno europeo y otro nacional, dentro del cual se contienen desde resoluciones del Tribunal Supremo hasta sentencias de los juzgados de lo mercantil y de los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo.

La visión práctica de esta obra es indudable y, sin desmerecer la naturaleza doctrinal que también impregna sus páginas, el principal valor de esta publicación se encuentra, en opinión de que quien firma esta recensión, en el componente pragmático, que solamente puede aportar quien ha ejercido como abogado especialista en la materia durante años. Cada afirmación aparentemente teórica, cada opción interpretativa y cada crítica jurídica se complementan o fortalecen con cita de las sentencias que aplican las reglas expuestas o con mención de las interpretaciones jurisprudenciales vigentes de los conceptos estudiados. Esta esencia práctica, qué duda cabe, enriquecerá de forma considerable el contenido de los estudios doctrinales existentes hasta la fecha sobre esta materia.

La primera parte de esta monografía se subdivide en seis grandes apartados. Tras un epígrafe introductorio sobre el marco normativo, el segundo apartado, referido a aspectos procesales de carácter general aplicables a las acciones civiles de protección de la propiedad intelectual, analiza, entre otras cuestiones, la jurisdicción competente, la competencia objetiva y territorial, el procedimiento,

la legitimación activa y pasiva, la posible acumulación de acciones y algunas cuestiones de prueba. De este apartado, destacaré el epígrafe dedicado a la legitimación activa, que presta atención a las diferencias procesales existentes entre el actor titular originario de los derechos, la legitimación de los herederos, la legitimación de quien es cesionario de los derechos y, finalmente, la legitimación de las entidades de gestión, así como a las reglas a aplicar en caso de legitimación concurrente cuando sobre una misma obra o prestación protegida existen diversos derechos de propiedad intelectual. En este caso se parte del principio de legitimación independiente, pero se expone la práctica habitual, frente a la demanda por una entidad de gestión, del uso de la excepción de pago efectuado a otra de las entidades de gestión competentes, sin que este pago parcial sirva para enervar la acción ejercitada por la otra entidad de gestión, pues los derechos reclamados serán diferentes, aunque recaigan sobre un mismo objetivo. Asimismo, tiene especial interés el apartado referido a la legitimación pasiva, en el que se diferencia la legitimación pasiva directa de la indirecta —principalmente de los intermediarios, pero también de los inductores, cooperadores o de quienes tienen interés económico en la infracción—, y se estudia, de forma específica, la legitimación pasiva en los actos de elusión de las medidas tecnológicas y de información para la gestión de derechos, que pocas veces ha sido analizada por la doctrina. El autor hace un recorrido por la evolución de la jurisprudencia que trata la legitimación pasiva indirecta y aporta una visión crítica y constructiva sobre algunas de las conclusiones que se contienen en las principales sentencias dictadas hasta la fecha. Explica, además, la forma en la que el legislador ha puesto al mismo nivel a quien defrauda el derecho que a quien posibilita su defraudación eludiendo las medidas tecnológicas del archivo que contiene la obra o prestación, si bien en el segundo caso se exige el dolo o la negligencia de quien craquea la medida tecnológica.

El tercer apartado de la primera parte se dedica a las diligencias específicas en materia de propiedad intelectual. A saber, diligencias para la obtención de datos sobre el origen de la infracción, diligencias de exhibición de documentos, diligencias de identificación del prestador de servicios de la sociedad de la información y diligencias de identificación del usuario de servicios de la sociedad de la información. Se acompaña de una interesante reflexión sobre las limitaciones del uso de la información obtenida. Como quiera que los datos obtenidos mediante el ejercicio de estas diligencias es información ciertamente sensible, el legislador limita el uso para la tutela de los derechos de propiedad intelectual del solicitante, con prohibición de cesión a terceros, pero nada impide que el titular de los derechos de propiedad intelectual que obtuvo esa información la utilice en un procedimiento distinto a aquel para el cual obtuvo esos datos.

El cuarto apartado de la primera parte se centra en las medidas de aseguramiento de la prueba, reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que buscan evitar que el tiempo transcurrido entre el inicio del proceso y la fecha de la

práctica de la prueba impidan que ésta se pueda practicar en su plenitud. El autor estudia los tipos de medidas de aseguramiento y llama la atención sobre la necesidad de que la solicitud no se realice de forma genérica, sino identificando la concreta medida de aseguramiento que se requiere. Se hace hincapié en el hecho de que, aunque lo habitual es que la solicitud se presente junto con la demanda, nada impide que se efectúe con carácter previo a la interposición de aquella cuando concurren circunstancias que no puedan esperar a la presentación de la demanda, porque exista un riesgo inminente de destrucción de pruebas.

Tras ello, en el apartado quinto de la parte primera se estudian las medidas cautelares específicas en materia de propiedad intelectual y se examinan los requisitos procesales para la adopción de estas medidas. El autor hace un análisis muy acertado de los problemas que plantean estas medidas. Así, por ejemplo, en relación con el embargo preventivo de bienes —de los ingresos obtenidos con la actividad ilícita—, que se suele solicitar junto con la medida cautelar de suspensión de la actividad ilícita, la dificultad radica en el hecho de que, junto con la solicitud de la medida cautelar, se deberá instar también, de forma subsidiaria, una prueba pericial contable para verificar el importe de las cantidades a depositar a partir del examen de los libros de contabilidad del demandado. Esta consistirá en la revisión periódica de los libros de contabilidad del sujeto demandado por el perito o en la rendición de cuentas periódica por parte del demandado, para posterior revisión por el perito.

Acertadamente, el autor expone su opinión sobre los requisitos generales para la adopción de las medidas cautelares. A saber, atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares específicas que se ejercitan en materia de propiedad intelectual, no se debería exigir la concurrencia de peligro de mora procesal —*periculum in mora*—, dado que estas medidas cautelares, con carácter general, buscan poner fin de forma urgente a la infracción de los derechos que se está produciendo. El objetivo, por tanto, no es propiamente tratar de asegurar la efectividad de una futura sentencia estimatoria. Sin embargo, atendiendo al carácter esencialmente práctico con el que se ha dotado a esta obra, su autor hace un llamamiento a la necesidad de que en la redacción de la solicitud de medidas cautelares se explique de manera motivada que el *periculum in mora* concurre en el caso en cuestión, identificando las razones por las que la misma se ha presentado en el momento preciso que se solicita, pudiendo alegar entre los motivos la extrema dificultad de acreditar y cuantificar los daños sufridos por los titulares de no adoptarse la medida cautelar. Teniendo en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil determina la no adopción de medidas cautelares cuando el propio actor ha demorado en exceso la solicitud de la medida, es aconsejable que el actor justifique especialmente el posible retraso en la presentación de la solicitud. Asimismo, el autor ofrece un interesante consejo para cumplir el requisito de la medida eficaz menos gravosa. Dado que los

tribunales españoles vienen aplicando esta exigencia a toda medida cautelar que se solicite, es importante justificar en la solicitud que se trata de la única medida cautelar eficaz para el objeto propuesto, sobre todo cuando lo que se solicita es la suspensión de la actividad infractora.

Finalmente, el último apartado de la parte primera se dedica a las acciones civiles de protección de los derechos de autor y afines específicamente reguladas en la Ley de Propiedad Intelectual. Esto es, la acción de cese de la actividad ilícita y la acción de indemnización por daños y perjuicios, así como la medida adicional que se puede solicitar junto a ellas: la publicación de la resolución, con la que se consigue un importante efecto disuasorio de terceros que pretendan realizar actos ilícitos similares. A ello se suma el posible ejercicio de las acciones de cumplimiento del contrato o de resolución contractual, cuando entre el actor y quien infringe el derecho de propiedad intelectual existe una relación contractual. En realidad, con la primera de estas acciones, el titular de derechos de propiedad intelectual puede solicitar el cese de la actividad ilícita de forma definitiva, la imposibilidad de que continúe y la evitación de su repetición futura, sin que se exija la concurrencia de dolo o culpa por parte del infractor. El Doctor Morillo González identifica en detalle los contornos del supuesto excepcional de buena fe en el que se exceptúa la aplicación de estas acciones: cuando los ejemplares se hayan adquirido de buena fe para uso personal, lo que va más allá de su utilización en el ámbito doméstico. Asimismo, hace hincapié en la exigencia de culpa o negligencia en la conducta infractora cuando la acción se dirige contra quien elude medidas tecnológicas o suprime información para la gestión de derechos. La acción de cesación habitualmente se ejercita acompañada de acciones de remoción, con las que se busca imposibilitar o dificultar que el infractor continúe llevando a cabo la actividad infractora, y con la acción de destrucción de ejemplares ilícitos o inutilización de materiales a través de los cuales se ha cometido la infracción, identificando las particularidades de cada una de ellas y aportando consejos con los que cumplir con la adecuación y proporcionalidad de la medida solicitada. El autor estudia el plazo de prescripción de la acción de cesación, que no se regula como tal en la Ley de Propiedad Intelectual. Sostiene la aplicación del plazo de 6 años que, con carácter general, el artículo 1962 CC prevé para las acciones sobre bienes muebles, si bien expone la existencia de sentencias que aplicaron el plazo de prescripción de 15 años, establecido en el artículo 1964 CC para las acciones que no tienen un plazo especial de prescripción, advirtiendo que esa interpretación actualmente ha de someterse a la reforma introducida por la Ley 42/2015, de 15 de octubre, tras la cual el citado plazo ha pasado a ser de 5 años.

Este último plazo —5 años— es el regulado en la Ley de Propiedad Intelectual para la acción indemnizatoria. Del análisis de la jurisprudencia española se desprende la exigencia de culpa o negligencia en la producción del daño cau-

sado al titular de derechos para que el mismo sea indemnizado, al aplicarse el criterio general de imputación de responsabilidad del artículo 1902 CC, previsto en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. El autor explica las formas de materialización habituales de la culpa o negligencia en este tipo de acciones y expone la inversión de la carga de la prueba de la culpa o negligencia prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sobre esta última acción, el autor de esta monografía explica en detalle los dos criterios indemnizatorios previstos en el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual —por un lado, las consecuencias económicas negativas, entendidas como la suma del lucro cesante del actor y el beneficio del infractor, y, por otro lado, la remuneración hipotética, también llamada regalía hipotética—, entre los cuales habrá de elegir el perjudicado, siendo habitual, eso sí, que la propia sentencia sustituya las bases del cálculo por otras más ajustadas a las circunstancias del caso, distintas de las propuestas por el actor. Incluso cuando sea imposible realizar un cálculo objetivo de la indemnización, siempre que se haya acreditado la existencia de la infracción de derechos de propiedad intelectual, procederá la fijación de la indemnización a favor del titular de derechos, siguiendo la jurisprudencia española una tendencia de flexibilidad en la estimación. Eso sí, se advierte de la dificultad de acreditar el lucro cesante del actor, siendo que la determinación del beneficio del infractor tampoco está exenta de complejidad, por lo que el autor aconseja solicitar en la demanda la designación de un perito por el juzgado que lleve a cabo los correspondientes cálculos a partir de la revisión contable de la actividad infractora, aun cuando dicho perito escape del control del actor, que, además, desconocerá de antemano el coste de esta pericial. Por su parte, en lo que respecta al uso del parámetro de la regalía hipotética para el cálculo de la indemnización, el autor advierte de la irrelevancia de la voluntad previa del actor acerca de la concesión de licencias de uso de su obra o prestación protegida, de forma que podrá emplear esta fórmula de estimación de la indemnización incluso cuando no hubiera estado en condiciones materiales de conceder una licencia al infractor. El Doctor Morillo González advierte del rechazo de esta forma de cuantificación por nuestros tribunales cuando quede acreditado el carácter desproporcionado de la cuantía reclamada, en cuyo caso se procederá a su moderación o incluso a su sustitución. Partiendo de la jurisprudencia española vigente, el autor explica que la acción de indemnización por daño moral puede ejercitarse por el actor sea cual sea la base del cálculo de la indemnización del daño patrimonial empleada, con lo que se corrige el error de interpretación en el que la literalidad del artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual —y el propio artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE— puede hacer caer al lector. Asimismo, a pesar del tenor literal de esta norma, el autor explica que el daño moral se podrá reclamar, aunque no existan o se reclamen junto a éstos daños patrimoniales, pudiendo desligar ambas acciones. Expone la mayor facilidad de reconocer un daño moral cuando la infracción lo es de un derecho moral del actor que cuando estamos ante una infracción de derechos de explotación,

si bien no puede descartarse en abstracto la responsabilidad por daño moral de quien infringe un derecho patrimonial. Piénsese, por ejemplo, en titulares de derechos afines que carecen de facultades morales.

La segunda parte de esta monografía se dedica al estudio del procedimiento administrativo de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Se explica de forma sencilla y didáctica el complejo marco normativo con el que se articula este procedimiento administrativo especial para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, que tiene por objetivo el restablecimiento de la legalidad, cuando se constate que se están vulnerando derechos de propiedad intelectual por los responsables de servicios de la sociedad de la información. Este procedimiento no puede iniciarse para perseguir infracciones que se lleven a cabo fuera lo que se conoce como servicios de la sociedad de la información.

El autor analiza las características del procedimiento introducido por la Ley 2/2011, de 5 de marzo, de Economía Sostenible, con el que se atribuye a los Juzgados Centrales de la Contencioso-Administrativo la competencia para la autorización previa al requerimiento que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual puede efectuar a los prestadores de servicios de la sociedad de la información para la cesión por parte de éstos de datos que permitan la identificación del responsable del servicio que está realizando la conducta presuntamente vulneradora de los derechos de propiedad intelectual, así como la competencia para la ejecución de las resoluciones adoptadas por la citada Sección Segunda para que se interrumpa la prestación de los servicios infractores o para que se retiren los contenidos que vulneran los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, la reforma atribuyó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en única instancia y de forma directa, la competencia para resolver los recursos contencioso-administrativos presentados frente a los actos administrativos dictados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Tras ello, la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, elimina la atribución de la competencia a la Audiencia Nacional como única instancia y abre la posibilidad de recurrir en casación las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional en esta materia. Por tanto, las decisiones que pongan fin al procedimiento dictadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual están bajo la salvaguarda de los tribunales. Como quiera que el objetivo de este procedimiento es el restablecimiento de la legalidad, el mismo no permite el ejercicio de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que habrá de reclamarse en la jurisdicción ordinaria. El incumplimiento de la resolución administrativa que ponga fin a este procedimiento podrá dar lugar a sanciones administrativas —multa, publicación de la resolución sancionadora a costa del sujeto sancionado y cese de actividades declaradas infractoras durante un período máximo de un año—, que son analizadas por el Doctor

Morillo González, con el fin de aportar una mayor claridad interpretativa al tenor literal poco claro de los preceptos reguladores.

En particular, el autor explica la forma de cumplir los principios de celeridad, proporcionalidad y defensa en este procedimiento administrativo —caracterizado por contar con plazos sumamente perentorios— e identifica la legitimación pasiva mediante la exposición de los principales supuestos reales en los que se ha aplicado este procedimiento en los últimos años. Asimismo, identifica cada uno de los datos que deben aportarse con la solicitud telemática de inicio del procedimiento, indicando el objetivo que se pretende con cada tipo de información exigida y la forma de satisfacer cada una de esas exigencias. En particular, se detiene en el análisis de la posibilidad de requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información intermediarios la cesión de datos que permitan la identificación del responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora. Requerimiento que es indispensable en la mayoría de los supuestos, pues en las páginas web infractoras no se suele ofrecer información sobre la identidad del titular y la información que se publica en buscadores sobre titularidad de nombres de dominio no se suele corresponder con personas o domicilios reales. Finalmente, el autor se adentra en las formas de ejecución forzosa de la resolución, mediante la suspensión del servicio por los prestadores de servicios intermediarios, de pago y de publicidad, para lo que la Sección Segunda habrá de contar con autorización judicial.

Como comentario final, me gustaría reiterar que estamos ante una obra que, a buen seguro, se convertirá en referencia de las generaciones actuales y futuras de abogados especialistas en propiedad intelectual. Se trata de una publicación muy completa, que abarca la vía civil y el procedimiento administrativo especial de tutela de los derechos de autor y afines y se caracteriza por contener multitud de consejos de redacción de documentos jurídicos y estrategias de defensa de los titulares de derechos de propiedad intelectual, junto con un cuidadoso análisis de las sentencias más relevantes dictadas en los últimos años sobre la materia que nos ocupa, en las que se tratan cuestiones estudiadas en esta monografía. Es una publicación que resultaba necesaria y que se singulariza por aunar el estudio en una única obra las vertientes sustantiva y procesal de la defensa frente a vulneraciones de derechos de autor y afines.