

LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL TRAS LA REFORMA OPERADA POR LA LEY 21/2014, DE 4 DE NOVIEMBRE

Por Ana MONTESINOS GARCÍA
Profesora contratada Ramón y Cajal de Derecho Procesal
Universitat de València

Fecha de recepción: 10.06.2015
Fecha de aceptación: 10.07.2015

RESUMEN:

Se analiza en este artículo la reforma operada en materia de diligencias preliminares en el ámbito de la propiedad intelectual por la Ley 21/2014 por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se estudian en primer lugar, los cambios que ha sufrido la diligencia preliminar de obtención de datos sobre el posible infractor; el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual prevista en el artículo 256.1.7º LEC y a continuación, se examinan las dos nuevas diligencias preliminares introducidas por la mencionada Ley dirigidas a la identificación tanto del prestador como del usuario de un servicio de la sociedad de la información que presumiblemente infringe derechos de propiedad intelectual (arts. 256.1 10º y 11º LEC respectivamente). El estudio concluye con una somera referencia a la prohibición de divulgación o culminación de terceros de la información obtenida tras la práctica de estas diligencias.

PALABRAS CLAVE:

Diligencias preliminares, propiedad intelectual, prestador de servicios, usuario, sociedad de la información, protección de datos, redes de pares, Internet.

SUMARIO:

I. INTRODUCCIÓN. II. LA DILIGENCIA PRELIMINAR DE OBTENCIÓN DE DATOS SOBRE EL POSIBLE INFRCTOR, ORIGEN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS, MERCANCÍAS O SERVICIOS QUE INFRINGEN UN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 1. PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 21/2014. 2. LAS PARTES ACTIVA Y PASIVA. 3. COMPETENCIA. 4. PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA. 5. SUPRESIÓN DE LA EXIGENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS. III. LAS DILIGENCIAS PRELIMINAR-

RES DIRIGIDAS A LA IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR Y DEL USUARIO DE UN SERVICIO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN QUE PRESUMIBLEMENTE INFRINGE DE-RECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 1. LA NECESIDAD DE ADAPTARSE AL ENTORNO DIGITAL. 2. ¿A QUIÉN SE PRETENDE IDENTIFICAR? 3. ¿QUIÉN Y FRENTE A QUIÉN SE PUEDE INTERPONER LA DILIGENCIA? 4. LA PROBLEMÁTICA DE LAS REDES P2P. 5. COMPETENCIA. 6. PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA. 7. LA POSIBILIDAD DE OBLIGAR AL PROVEEDOR DE SERVICIOS A REVELAR LA IDENTIDAD DEL USUARIO INFRACOR EN EL ORDENAMIENTO ESTADOUNIDENSE. IV. LA PROHIBICIÓN DE DIVULGACIÓN O COMUNICACIÓN A TERCEROS.

TITLE: PRELIMINARY PROCEEDINGS IN INTELLECTUAL PROPERTY AFTER THE LAST REFORM CARRIED OUT BY THE LAW 21/2014.

ABSTRACT: This article analyzes the reform carried out in the field of preliminary proceedings (within the frame of intellectual property) by the Law 21/2014 by which the Royal Legislative Decree enacting the consolidated text of the Intellectual Property Act and the Civil Procedure Act are modified. The study focuses, first of all, on the changes in the preliminary proceedings intending to obtain details on the possible infringer, the origin and the distribution networks of the goods or services infringing a right of intellectual property mentioned in the article 256.1.7º of the Civil Procedure Act and, secondly, it will be analyzed the two new preliminary proceedings introduced by the above mentioned Law aimed at the identification of the service provider and the user of a service from the society of information that presumably infringes the property rights (articles 256.1.10º y 11º respectively). The study concludes with a brief reference to the prohibition of the divulgation or communication to third parties of the information obtained after the practice of these preliminary proceedings.

KEYWORDS: Preliminary proceedings, intellectual property, service provider, user, information society, data protection, peer to peer networks.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. PRELIMINARY PROCEEDINGS INTENDING TO OBTAIN DETAILS ON THE POSSIBLE INFRINGER, THE ORIGIN AND THE DISTRIBUTION NETWORKS OF THE GOODS OR SERVICES INFRINGING A RIGHT OF INTELLECTUAL PROPERTY. 1. MAIN CHANGES INTRODUCED BY THE LAW 21/2014. 2. THE PARTIES. 3. COMPETENCE. 4. THE PRELIMINARY PROCEEDING'S PRACTICE. 5. DOCUMENT'S EXHIBITION. III. PRELIMI-

NARY PROCEEDINGS AIMED AT THE IDENTIFICATION OF THE SERVICE PROVIDER AND THE USER OF A SERVICE FROM THE SOCIETY OF INFORMATION THAT PRESUMABLY INFRINGES THE PROPERTY RIGHTS. 1. THE NEED TO BE ADAPTED TO THE DIGITAL ENVIRONMENT. 2. WHO SHOULD BE IDENTIFIED? 3. WHO CAN ORDER THE PRELIMINARY PROCEEDING? 4. P2P NETWORKS. 5. COMPETENCE. 6. THE PRELIMINARY PROCEEDING'S PRACTICE. 7. US LEGAL SYSTEM. IV. THE PROHIBITION OF DISCLOSURE OR COMMUNICATION TO THIRD PARTIES.

I. INTRODUCCIÓN

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley 21/2014 por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil¹. Como su propio nombre indica, esta ley no se ha limitado a reformar la Ley de propiedad intelectual, sino que su artículo segundo ha modificado asimismo la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC). Concretamente en lo que al objeto de este estudio se refiere —las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual—, ha modificado el subapartado 7º del apartado 1 del artículo 256 LEC y ha introducido dos nuevos subapartados 10º y 11º a este mismo precepto. A tales novedades vamos a dedicar las líneas que prosiguen.

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (en adelante, TRLPI), reconoce a los titulares de derechos de propiedad intelectual, entre otras, la posibilidad de solicitar medidas cautelares para la protección urgente de sus derechos, de instar el cese definitivo de las actuaciones ilícitas de los infractores así como de reclamar las indemnizaciones de daños y perjuicios que correspondan. Para ejercer tales facultades, resulta imprescindible que se conozca la identidad del infractor. Sin embargo, se ha demostrado en la práctica que una de las principales dificultades con las que se han encontrado los titulares de estos derechos a la hora de iniciar un proceso judicial reside en la imposibilidad de identificar a los presuntos infractores, especialmente en el entorno virtual si no se cuenta con la colaboración de quienes les prestan los servicios de alojamiento o acceso a Internet. Muchos de estos prestadores, hasta el momento, se han mostrado reticentes a la hora de comunicar los datos de sus clientes, convirtiéndose en una complejísima y ardua tarea la averiguación y concreción de los posibles responsables, para cuya determinación deviene fundamental la colaboración de los órganos judiciales.

Esta cuestión no es baladí si tenemos en cuenta la estrecha relación existente entre las diligencias preliminares y el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el

¹ BOE-A-2014-11404, de 5 de noviembre de 2014.

artículo 24.1 de nuestra Constitución. Si ya desde un inicio no se puede preparar debidamente una demanda para interponer una acción civil porque desconocemos la identidad de aquél contra el que pretendemos dirigir la misma, resulta imposible que podamos ejercitar debidamente nuestro derecho de acción. La correcta puesta en marcha de las diligencias preliminares se convierte así en indispensable para el titular de derechos de propiedad intelectual en aras a averiguar y a acceder a la información oportuna, sin la cual no se puede preparar la demanda².

Como señala ALMAGRO NOSETE, las diligencias preliminares constituyen, en principio, una excepción al criterio que impera en el proceso civil, cuya iniciación por demanda presupone que el acopio de los datos fácticos determinantes de la *causa petendi* se realiza bajo la libre investigación y responsabilidad de la parte instante, sin auxilio previo de la autoridad judicial. La excepción explica el carácter tasado de las diligencias preliminares que evitan preceda al proceso civil una especie de investigación oficial, a instancia de parte, a semejanza de lo que acontece en el proceso penal. Sin embargo, se advierte, según los casos y contenidos de las nuevas normas, una tendencia expansiva para la utilización de estas medidas en procesos con objetos difíciles de concretar, sin previas averiguaciones apoyadas por normas procesales³.

En materia de propiedad intelectual, las diligencias preliminares presentan algunas especialidades motivadas, en esencia, por su particular naturaleza y por la necesidad de adaptar la regulación interna a la armonización comunitaria en el ámbito de las acciones de defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Tales particularidades se concretan en la previsión de cuatro diligencias preliminares específicas en nuestra norma procesal civil, que son las recogidas en los apartados 7º, 8º, 10º y 11º del artículo 256.1 LEC⁴. Las dos primeras fueron introducidas 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, mientras que las otras dos diligencias han sido incorporadas a nuestro

² Recordamos que, tal y como señala el artículo 399.1 LEC, en la demanda deben constar los datos y circunstancias de identificación del demandado así como el domicilio o residencia en que pueda ser emplazado.

³ J. ALMAGRO NOSETE, «Nuevas reglas procesales en materia de propiedad intelectual», *Los derechos de la propiedad intelectual en la obra audiovisual* (coord. X. O'CALLAGHAN), Dykinson, Madrid, 2001, p. 85. En este sentido, autores como A. ARMENGOT VILAPLANA, consideran que la regulación de las diligencias contenidas en los artículos 256.1.7º y 8º LEC ha supuesto la inserción en el proceso civil de una suerte de investigación preprocesal más propia de un proceso penal que de un proceso en el que se discuten derechos y otros intereses de naturaleza privada que debería haber ido acompañada de otras disposiciones atinentes a la posición del sujeto pasivo de las diligencias, sobre la base de respetar el principio de igualdad de las partes en el proceso. «La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006», *Revista jurídica de deporte y entretenimiento*, núm. 18, 2006, p. 537.

⁴ C. GARCÍA SANZ, y C. VENDRELL CERVANTES, «Doctrina judicial en torno a las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual», *Diario La Ley* núm. 8128, 17 de julio de 2003, año XXXIV, p. 1.

ordenamiento por la Ley 21/2014 por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Vamos, por tanto, a estudiar con detenimiento en este trabajo las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual que se han visto recientemente reformadas por la Ley 21/2014. Analizaremos en primer lugar, la diligencia preliminar de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios prevista en el artículo 256.1.7º LEC y a continuación, las dos nuevas diligencias preliminares dirigidas a la identificación tanto del prestador como del usuario de un servicio de la sociedad de la información que presumiblemente infringe derechos de propiedad intelectual (arts. 256.1.10º y 11º LEC respectivamente). A modo de conclusión, abordaremos en el último capítulo la prohibición de divulgación o de comunicación a terceros de la información obtenida mediante las diligencias anteriores contemplada en el artículo 259.4 LEC, —igualmente modificado por la Ley 21/2014—. No examinaremos, sin embargo, la diligencia contenida en el artículo 256.1.8º LEC dirigida a la exhibición de documentos bancarios, financieros o aduaneros que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable, porque la misma no ha sufrido modificación alguna con la reforma.

Entendemos que las diligencias contenidas en los subapartados 10º y 11º del artículo 256.1 LEC deben emplearse en aquellos supuestos en los que la infracción de derechos de propiedad intelectual se haya cometido en o a través de la Red relegando la primera de las diligencias que comentamos, es decir, la prevista en el subapartado 7º del artículo 256.1 LEC para aquellas infracciones realizadas por otros medios que vamos a calificar de tradicionales. En todo caso, no quisiéramos dejar de aclarar al lector que, aunque nuestro estudio verse únicamente sobre las diligencias que de manera específica se prevén en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la materia de propiedad intelectual, nada obsta a que el titular de derechos de propiedad intelectual pueda asimismo recurrir al resto de diligencias preliminares que se contemplan en el artículo 256 LEC con carácter general para cualquier proceso civil, algunas de las cuales resultarán más adecuadas que otras — como la contenida en el apartado 2º relativa a la exhibición de la cosa a la que se vaya a referir el juicio—.

II. LA DILIGENCIA PRELIMINAR DE OBTENCIÓN DE DATOS SOBRE EL POSIBLE INFRCTOR, ORIGEN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS, MERCANCÍAS O SERVICIOS QUE INFRINGEN UN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La primera diligencia preliminar que vamos a comentar opera no solo en el ámbito de la propiedad intelectual sino también en el de la propiedad industrial. Al centrar nuestro estudio únicamente en el primero de ellos, no vamos

a hacer referencia a la propiedad industrial, pero hacemos extensible lo dicho respecto de esta diligencia a tal materia.

La diligencia preliminar contenida en el subapartado 7º del artículo 256.1 LEC⁵, que se ha visto recientemente modificada por la Ley 21/2014, es la relativa a la obtención de datos sobre el posible infractor, origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen presumiblemente derechos de propiedad intelectual. A diferencia de las otras dos diligencias que vamos a estudiar en los epígrafes siguientes, no se dirige únicamente a identificar a quienes son los posibles responsables de la infracción, sino también a aclarar, antes de interponer la demanda, algunas cuestiones que puedan suscitarse relativas al fondo del asunto, o dicho con otras palabras, a determinar el alcance de la conducta infractora⁶.

Bajo la denominación de Derecho de información, la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en su artículo 8º, impone a los Estados miembros la misión de poder ofrecer, en el ámbito del proceso civil —en concreto, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual—, cauces para obtener información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios en los que se concrete la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial⁷. En cumplimiento de dicha tarea, 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

⁵ Artículo 256.1.7º LEC: «7.º Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual cometida mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, de diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes:

a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías.

b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios.

c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías».

⁶ En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Granada en su Auto núm. 61/2007 de 27 abril, (JUR 2007/201206), en donde señala que la finalidad de la diligencia contemplada en el apartado 7º reside en la averiguación de quienes hayan intervenido en una conducta infractora de los derechos sobre propiedad intelectual e industrial y en la determinación del alcance de la conducta infractora.

⁷ Este derecho a la información ya venía contemplado en el artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio).

reglamentos comunitarios, encauzó la posibilidad de instar de un órgano jurisdiccional civil el requerimiento de esta información a través de una nueva diligencia preliminar, incorporando al artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el párrafo séptimo.

Nos encontramos ante una diligencia preliminar mediante la cual se pretende la obtención de datos sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y, en particular, los siguientes⁸:

- a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías.
- b) Los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios. Entendemos que la mención a estos sujetos (mayoristas y minoristas) refleja la intención del legislador de perseguir redes de profesionales de piratería o de comercio ilegal con material protegido⁹.
- c) Las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías.

Por tanto, como ya hemos mencionado, se dirige esta medida a la obtención de información no sólo sobre los posibles sujetos pasivos de la pretensión (art. 256.1.7º a y b LEC), sino además sobre la cuantía del perjuicio o sobre la modalidad de la infracción cometida.

1. PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 21/2014

No cualquier infracción de derechos de propiedad intelectual permite el acceso a la solicitud de esta diligencia preliminar, sino que únicamente lo harán aquellas que sean consecuencia de actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales. Sobre este particular reside la primera novedad a resaltar de la reforma.

⁸ La enumeración de las cuestiones objeto del interrogatorio se hace a título ejemplificativo, por eso se dice «en particular», pudiendo por tanto extenderse a otros datos relativos, por ejemplo, a la manera de cómo se llevó a cabo la distribución de las obras, mercancías o servicios.

⁹ J. C. ERDOZAIN LÓPEZ, «La protección jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas de 2006», *Noticias de la Unión Europea* núm. 286, noviembre 2008, p. 90.

La Ley 21/2014 ha suprimido el calificativo «desarrollados a escala comercial» de los actos por medio de los cuales se comete la infracción de un derecho de propiedad intelectual (o propiedad industrial) y frente a los que se puede interponer la diligencia preliminar. En su lugar, el precepto reformado hace referencia a los actos «que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales»¹⁰.

En un principio, parece desprenderse que se ha pretendido suprimir el requisito de que la infracción se haya cometido mediante actos desarrollados a escala comercial, lo cual podría solventar los inconvenientes con los que en ocasiones se han topado los titulares de propiedad intelectual a la hora de solicitar esta medida¹¹. Sin embargo, si bien aplaudimos la mayor claridad que arroja la nueva versión de la norma, no consideramos que se haya producido un cambio sustancial en la misma pues en poco difiere la definición que proporciona la LEC de actos desarrollados a escala comercial en su artículo 256.1.8º LEC como «aquellos que son realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos», de la nueva versión aportada por la reforma como «actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales». En definitiva, la diferencia básica entre una versión y otra radica en la aclaración de que tales actos no pueden haberse realizado por consumidores finales¹².

Instituida la reforma, cabe cuestionarse ahora que sucederá en el supuesto, tan habitual en la práctica, en el que un consumidor final adquiere un producto protegido por derechos de propiedad intelectual con mala fe, por ejemplo, a sabiendas de su contenido pirata pero sin intención de obtener un lucro con

¹⁰ Llama la atención, sin embargo, que la expresión «actos desarrollados a escala comercial» no se haya suprimido de la diligencia preliminar contemplada en el artículo 256.1.8º LEC que se dirige a la exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presumen en poder de quien sería demandado como responsable. Esta diligencia no ha sufrido ninguna modificación por la Ley 21/2014, de manera que el mencionado precepto ha permanecido intacto. Esta diligencia fue introducida asimismo por el apartado uno del artículo 1 de 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.

¹¹ En este sentido, *vid.* el Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley de Modificación del texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996 y de la Ley 1/2000.

¹² La presencia del concepto jurídico «a escala comercial» sugería una consideración meramente objetiva, al margen del carácter de comerciante o consumidor del infractor, determinada por la magnitud significativa, en términos económicos, o importancia cuantitativa o cualitativa de la infracción. J. ALMAGRO NOSETE, «Nuevas reglas procesales en materia de propiedad intelectual», *cit.*, p. 86. Esta apreciación provocó que la práctica judicial fuera particularmente estricta en la aplicación de este requisito. Así, su falta de concurrencia fue invocada en determinadas resoluciones para excluir la proyección de esas diligencias preliminares a diversos supuestos. C. GARCÍA SANZ, y C. VENDRELL CERVANTES, «Doctrina judicial en torno a las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual», *cit.*, p. 5.

ello. En este caso, ¿podrá también practicarse esta diligencia? Entendemos que el espíritu de la ley no es éste, y la diligencia únicamente podrá adoptarse cuando concurran los dos factores que prevé la ley, es decir, el consumidor final actúe de mala fe y a su vez, pretenda obtener un beneficio económico o comercial. En todo caso, resta por recordar las dificultades que conlleva en ocasiones probar tanto la mala fe de un sujeto como la circunstancia de si se obtienen o no beneficios económicos o comerciales¹³.

La segunda novedad incorporada por la Ley 21/2014 en la regulación de esta diligencia preliminar —la contenida en el artículo 256.1.7º LEC— ha sido la ampliación del objeto acerca del cual puede solicitarse información. A lo que ya venía previsto en la versión previa a la reforma, es decir, a los datos sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual, se añade la obtención de datos sobre el posible infractor de derechos de propiedad intelectual y sobre el origen y redes de distribución de las obras. De nuevo consideramos que resulta plausible la incorporación de tales datos en el elenco de datos acerca de los cuales se puede interrogar al sujeto requerido, pues se echaban en falta dichos extremos en la regulación anterior, especialmente el del posible infractor. Recordamos pues, la vital importancia que supone conocer la identidad del posible infractor y, por tanto, poder determinar a quién va a ir dirigida la acción judicial civil.

Por último, la Ley 21/2014 ha suprimido, como veremos a continuación, tanto el elenco de sujetos que pueden ser interrogados, como la exigencia de que la práctica de la diligencia deba realizarse mediante el mecanismo del interrogatorio y, en su caso, mediante la exhibición de los documentos que acrediten los datos sobre los que versa el interrogatorio. A este último aspecto nos referiremos en el último epígrafe de este apartado.

¹³ L.A. SOLER PASCUAL, se refiere a la hipótesis de si lanzar por la red copias privadas para que sean utilizadas por terceros de manera gratuita, es un hecho económico o comercial, demostrando así que la exégesis de la terminología legal empleada resultaba problemática. «Las diligencias preliminares. Notas sobre la reforma acaecida por la Ley 19/2006, de 5 de junio con relación a los derechos de autor e inventor», *Práctica de Tribunales* núm. 40, julio—agosto de 2007, La Ley 2227/2007, p. 13. Apunta al respecto J.C. ERDOZAIN LÓPEZ, que la cuestión de cuando se obtienen tales beneficios es difícil de precisar. Está claro que si se venden o se ponen a disposición del público copias de obras o de prestaciones a cambio de un precio, existe lucro comercial. Pero ¿existe también este beneficio en el caso de particulares que simplemente intercambian ficheros sin exigirse cantidad de dinero alguna por ello? En este caso, muy habitual en la práctica, puede asumirse que existe beneficio económico o comercial no tanto por el hecho de incluir *banners* o publicidad en la propia página utilizada de la plataforma para el intercambio, sino en el ahorro que supone para el usuario no adquirir legalmente el derecho de uso sobre la obra o prestación de que se trate. El beneficio viene representado por el hecho de no abonar el precio establecido de acceso a la obra. Nótese que el concepto de escala comercial comprende asimismo el beneficio económico indirecto por lo que no es preciso necesariamente para cumplir el requisito legal que la persona obtenga directamente un lucro por la actividad ilícita desarrollada. J.C. ERDOZAIN LÓPEZ, «La protección jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas de 2006», *cit.*, p. 90.

2. LAS PARTES ACTIVA Y PASIVA

Nuestra norma procesal no establece limitación alguna de índole subjetiva para solicitar la presente diligencia preliminar. De este modo, la parte activa corresponde a cualquier potencial litigante que pretenda iniciar con posterioridad un proceso civil por infracción de derechos de propiedad intelectual¹⁴. Por tanto, estará legitimado quien así lo esté para ejercitar la acción judicial en un proceso civil, en este caso, para la tutela de derechos de propiedad intelectual; teniendo en cuenta las particularidades que presenta la legitimación de las entidades de gestión prevista en el artículo 150 TRLPI. Podrán así instarla, tanto los titulares originarios de los derechos de propiedad intelectual como los titulares derivativos o licenciarios de los mismos¹⁵. A título de ejemplo, si la actividad infractora ha consistido en la reproducción y distribución de fonogramas o videogramas en los que se han explotado ilícitamente un gran número de obras musicales y audiovisuales, pueden estar legitimados para solicitar esta diligencia los productores fonográficos y audiovisuales —titulares originarios de ciertos derechos de propiedad intelectual sobre esos fonogramas y videogramas, y titulares derivativos de otros derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas—¹⁶.

Por su parte, el sujeto pasivo será aquel frente al que se interponga la diligencia preliminar, es decir, aquel que va a ser interrogado acerca de la identidad y origen de los responsables de las actividades de distribución de las mercancías ilícitas. Entendemos que este requerimiento puede ir dirigido tanto a la persona o personas que se estimen autoras de la infracción cometida, como a terceras personas que hayan podido intervenir o posean información acerca de la misma, como pueden ser aquellos sujetos que hayan prestado o utilizado servicios, o hayan estado en posesión de las obras o mercancías que puedan haber infringido derechos de propiedad intelectual.

La Ley 21/2014 ha suprimido el elenco de sujetos que pueden ser interrogados y que venía previsto al final del artículo 256.1.7º LEC. En este precepto se indicaba expresamente que la diligencia consistía en el interrogatorio de: a) Quien el solicitante considere autor de la violación; b) Quien, a escala comercial, haya prestado o utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial o intelectual; c) Quien, a escala comercial, haya utilizado servicios o haya estado en posesión de mercancías que pudieran haber lesionado los derechos de propiedad industrial

¹⁴ J. GARBERÍ LLOBREGAT, *Las diligencias preliminares en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Bosch, Barcelona, 2009, p. 55.

¹⁵ J. LARENA BELDARRAIN, «Las diligencias preliminares en materia de propiedad industrial e intelectual», *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 87-88, 2010, p. 696.

¹⁶ A. ARMENGOT VILAPLANA, «Las nuevas diligencias preliminares y las especialidades en materia probatoria introducidas por la Ley 19/2006 en la LEC», *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 13, octubre 2007, p. 16.

o intelectual y, d) Aquel a quien los anteriores hubieren atribuido intervención en los procesos de producción, fabricación, distribución o prestación de aquellas mercancías y servicios. La referencia a tales sujetos no estaba exenta de dificultades de interpretación. Entre otras, seguimos sin comprender por qué se diferenciaba entre el apartado b) y c). En todo caso, la complejidad que alberga la práctica de esta diligencia no se circunscribe tanto en la concreción de quienes pueden ser legitimados pasivamente para la práctica del interrogatorio, sino en cómo identificarles para que pueda procederse a ello.

Nos cuestionamos qué posición jurídica asume la persona que es requerida para proporcionar la información pertinente. Al respecto, debemos en primer lugar señalar, que no se trata de una parte legitimada del proceso pues éste todavía no se ha iniciado, ni se ha formulado frente a ella la pretensión procesal. Ni siquiera podemos deducir que si posteriormente se iniciara el proceso esta persona sería una de las partes implicadas pues es probable que no sea así. En segundo lugar, tampoco consideramos que nos encontramos ante un testigo, pues la información que proporciona no va dirigida al órgano jurisdiccional para que éste la valore libremente y a partir de la misma forme su convicción sobre los hechos. El destinatario de las declaraciones es únicamente el solicitante de la diligencia que precisa de determinados datos para poder interponer su pretensión; datos que por sí solo tiene dificultades en obtener por lo que necesita que el órgano judicial le auxilie en tal misión.

En suma, el sujeto pasivo de la diligencia preliminar ni es parte legitimada del proceso ni es testigo. Es simplemente un sujeto al que se le requiere por parte del juez para que proporcione cierta información relacionada con una infracción de derechos de propiedad intelectual y que, como veremos a continuación, si no responde a dicha petición puede incurrir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad.

3. COMPETENCIA

Por razón de la materia, el órgano competente objetivamente para resolver sobre las peticiones y solicitudes de esta diligencia preliminar es el Juzgado de lo Mercantil (arts. 86 ter, 2ª LOPJ y 257.1 LEC). Por su parte, en lo que a la competencia territorial se refiere, no se sigue la regulación general prevista en el artículo 257.1 LEC según la cual, será competente el órgano judicial del domicilio de la persona que deba declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones. La LEC establece una regla especial para esta diligencia (y para las contempladas en los apartados 6º, 8º y 9º del art. 256.1 LEC) que atribuye competencia al Tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada (art. 257.1 *in fine* LEC). Este Tribunal, recordamos, será el del lugar en el que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en el que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante (art. 52.1.11 LEC).

Además, se prevé que si en estos casos se solicitasen nuevas diligencias preliminares, a raíz del resultado de las hasta entonces practicadas, podrán instarse del mismo tribunal que estuviera conociéndolas o bien del que, a raíz de los hechos averiguados en la anterior diligencia, resultaría competente para conocer de la misma pretensión o de nuevas pretensiones que pudieran eventualmente acumularse (art. 257.1 *in fine* LEC). Como señala ARMENGOT VILAPLANA, esta última disposición implica que el solicitante de las diligencias preliminares no tiene la carga de solicitar nuevas diligencias —necesarias en atención a los datos obtenidos de la práctica de otras anteriores— del mismo Tribunal que concedió las primeras. Podrá solicitar nuevas diligencias ante otro Tribunal distinto si como resultado de la práctica de las anteriores resulta ser otro el Tribunal territorialmente competente para conocer de la misma pretensión procesal que pensaba formularse, o de nuevas pretensiones procesales que puedan formularse ahora con mayor conocimiento¹⁷.

Por último, hay que señalar que las reglas de competencia objetiva y territorial a las que acabamos de hacer referencia son de carácter indisponible. En este sentido, el artículo 257.2 LEC dispone que no se permitirá al sujeto pasivo promover la declinatoria. Ello no impide, sin embargo, que el Juez al que se soliciten las diligencias revise de oficio su propia competencia y si entendiese que no le corresponde conocer de la solicitud, se abstenga de conocer indicando al solicitante el Juzgado de lo Mercantil al que debe acudir. En el caso en el que este último también se inhibiere en su competencia, se planteará un conflicto negativo de competencia que será decidido por el tribunal inmediato superior común, según lo previsto en el artículo 60 LEC.

4. PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA

La práctica de esta diligencia preliminar, al igual que la del resto de diligencias contempladas en la LEC, exige petición de parte. En la solicitud, que debe hacerse por escrito, se expresarán las razones que justifican el acuerdo de dicha diligencia, con referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio que se quiera preparar. Esto supone acreditar que concurre justa causa e interés legítimo así como la adecuación de la diligencia que se solicita con la finalidad que se persigue. Además, debe constar la identificación —domicilio principalmente— de la persona o personas sobre las que va a dirigirse el requerimiento así como las preguntas o datos sobre los que debe versar el interrogatorio que se pretende realizar. Por último, ha de ofrecerse caución para responder tanto de los gastos que puedan ocasionar a las personas que hubieren de intervenir como de los daños y perjuicios que se les pudieren irrogar (art. 256.2 y 3 LEC). La solicitud debe contar con la intervención

¹⁷ A. ARMENGOT VILAPLANA, «Las nuevas diligencias preliminares y las especialidades en materia probatoria introducidas por la Ley 19/2006 en la LEC», *cit.*, p. 13.

de abogado y procurador salvo que concurren razones de urgencia, en cuyo caso la postulación no será necesaria para la petición inicial —pero sí para las actuaciones posteriores—.

El Tribunal resolverá mediante auto la procedencia o no de la diligencia, en el que ordenará, si así lo considera, su práctica requiriendo a los sujetos indicados en la solicitud. Si bien lo deseable sería que los sujetos requeridos respondan a la petición del órgano judicial y ofrezcan la información solicitada, puede ocurrir que se opongan a la práctica de la diligencia (art. 260 LEC) o se nieguen a su práctica aunque sin formular ninguna oposición (art. 261 LEC)¹⁸.

Como acabamos de mencionar, la persona que ha sido llamada para ser interrogada puede oponerse a la práctica de la diligencia preliminar dentro de los cinco días siguientes a aquel en que reciba la citación. En tal caso, se citará a las partes para una vista, tras la cual el tribunal resolverá, mediante auto, si considera que la oposición es justificada o si, por el contrario, carece de justificación, en cuyo caso condenará al requerido al pago de las costas causadas por el incidente. Por otro lado, también es posible que no atienda el requerimiento ni formule oposición. Si no comparece o lo hace pero no responde a las preguntas que le formulen, puede incurrir en responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad judicial. Si además en la diligencia se solicita la exhibición de ciertos documentos y se niega a exhibirlos, podrán adoptarse medidas de intervención dirigidas a localizar tales documentos, entre las que se incluye la entrada y registro (art. 261.5º LEC). En todo caso, en modo alguno la falta de respuesta por parte del requerido a las cuestiones que se le formulen puede entenderse como una admisión de los hechos a efectos del juicio posterior.

La práctica de esta diligencia consiste en el interrogatorio de la persona conducente al esclarecimiento de los extremos que conformen la perpetración de la infracción de los derechos de propiedad intelectual que será objeto del posterior proceso. En el auto en el que se decida la solicitud de la diligencia, se citará y requerirá a los interesados para que, en la sede de la Oficina judicial o en el lugar y del modo que se consideren oportunos, y dentro de los diez días siguientes, se lleve a cabo la misma. El solicitante podrá acudir asesorado por un experto en la materia —que actuará a su costa— para que le auxilie en el examen de los documentos y títulos.

Para garantizar la confidencialidad de la información, el tribunal podrá ordenar que el interrogatorio se celebre a puerta cerrada —a petición de cualquier

¹⁸ Respecto de la negativa a realizar la diligencia acordada, recomendamos la lectura de S. CALLEJO CARRIÓN, «Las diligencias preliminares de la LEC 1/2000 y consecuencias derivadas de la negativa a realizarlas», *Actualidad Civil* n.º 1, 2006, p. 17.

persona que acredite un interés legítimo— (art. 259.3 LEC). Asimismo, según dispone el artículo 259.4 LEC, la información obtenida mediante esta diligencia se utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial. A este último precepto dedicaremos el último capítulo de este trabajo. Consideramos criticable sin embargo que, en esta línea de protección de los intereses del sujeto pasivo de las diligencias, no se haya incluido ninguna disposición relativa a la posibilidad del sujeto a negarse a facilitar datos que le obliguen a admitir su propia participación o la de sus parientes cercanos en una infracción de un derecho de propiedad intelectual, similar a la contenida en el artículo 8.3.d) de la Directiva 2004/48/CE¹⁹.

En todo caso, la finalidad de esta diligencia preliminar se dirige a la obtención de información por parte del solicitante de la diligencia sobre ciertos datos necesarios para preparar y formular su pretensión procesal y no a convencer al órgano jurisdiccional sobre las alegaciones efectuadas por la parte. Por tanto, no debe considerarse ni como medida de aseguramiento de la prueba ni como prueba practicada de manera anticipada. No estamos ante el aseguramiento de una prueba, pues no se trata de adoptar medidas que aseguren la pervivencia de la fuente de la prueba, sino de preparar y buscar información para poder interponer una demanda con fundamento. Tampoco nos hallamos ante una prueba anticipada porque en la anticipación de la prueba se realiza una actividad que debería desplegarse en el proceso pero, por determinadas circunstancias, no a va poder ser así. Mientras que de la práctica de esta diligencia puede llegar a derivarse la insostenibilidad de la pretensión que se pensaba interponer, lo que determinará la conveniencia de no iniciar el proceso.

5. SUPRESIÓN DE LA EXIGENCIA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

Para finalizar el estudio de esta diligencia debemos hacer referencia, aunque sean unas breves pinceladas, a la supresión por parte de la Ley 21/2014, de la posibilidad que contemplaba el último párrafo del artículo 256.1.7º LEC que decía lo siguiente: «La solicitud de estas diligencias podrá extenderse al requerimiento de exhibición de todos aquellos documentos que acrediten los datos sobre los que el interrogatorio verse». Pensamos que el legislador ha considerado innecesario mantener tal disposición por entender que el requerimiento de obtención de datos por quien pretenda ejercer una acción por infracción de

¹⁹ En este sentido, *vid.* A. ARMENGOT VILAPLANA, «Las nuevas diligencias preliminares y las especialidades en materia probatoria introducidas por la Ley 19/2006 en la LEC», *cit.*, p. 25.

derechos de propiedad intelectual para obtener información sobre el posible infractor, el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios comprende o engloba asimismo la solicitud de exhibición de los documentos oportunos si para recabar la información pertinente resulta necesario acudir a los mismos.

Además, dicha solicitud viene contemplada de forma similar —aunque el destinatario de la medida no sea plenamente coincidente²⁰— en la diligencia prevista en el artículo 256.1.8º LEC, en donde se regula la petición por parte de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable²¹. La solicitud de esta diligencia deberá acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que materialice aquella infracción. El solicitante de esta última medida podrá pedir al Secretario que extienda testimonio de los documentos exhibidos si el requerido no estuviera dispuesto a desprenderse del documento para su incorporación a la diligencia practicada.

Nos atrevemos a decir que la técnica legislativa no ha sido de lo más depurada, pues el artículo 256.1.8º *in fine* LEC —que no se ha visto reformado— sigue proclamando que «Igual solicitud podrá formular en relación con lo establecido en el último párrafo del número anterior»; párrafo que no se ha mantenido con la llegada de la Ley 21/2004. Tampoco se ha reformado el artículo 261.5 LEC que regula la posibilidad de que el Tribunal, ante la negativa del requerido a la exhibición del documento en la práctica de las diligencias de los artículos 256.1.5º bis, 7º y 8º LEC, ordene que se acuerden las medidas de intervención necesarias, incluida la de entrada y registro, para encontrar los documentos o datos precisos. Exhibición de documento que —recordamos— ya no contempla el artículo 256.1.7º. LEC.

Por todas estas razones, consideramos que aunque se haya suprimido del artículo 256.1.7º LEC la posibilidad de exhibición de los documentos que acrediten los datos sobre los que puede versar interrogatorio, nada impide que el sujeto legitimado para interponer la diligencia solicite dicha exhibición y el Tribunal, si así lo considera, acuerde su práctica.

²⁰ La diligencia contenida en el artículo 256.1.7º LEC puede practicarse contra varios sujetos, mientras que la diligencia del artículo 256.1.8º LEC debe dirigirse únicamente a quien sea —o vaya a ser— demandado como responsable.

²¹ No debemos confundir esta diligencia preliminar con el deber de exhibición documental entre partes previsto en el artículo 328.3 LEC.

III. LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DIRIGIDAS A LA IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR Y DEL USUARIO DE UN SERVICIO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN QUE PRESUMIBLEMENTE INFRINGE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Vamos a estudiar en un mismo capítulo las dos nuevas diligencias preliminares contenidas en los apartados 10^{o22} y 11^{o23} del artículo 256.1 LEC por las similitudes que las mismas ostentan. Advertimos, sin embargo, que mientras que la primera de las diligencias opera tanto en el ámbito de la propiedad intelectual como en el de la propiedad industrial, la segunda es exclusiva para acciones de propiedad intelectual. Desconocemos la razón que ha llevado a nuestro legislador a adoptar tal distinción.

1. LA NECESIDAD DE ADAPTARSE AL ENTORNO DIGITAL

La Ley 21/2014 ha considerado prioritario abordar modificaciones legislativas en materia de propiedad intelectual para adaptar el marco legal vigente a las nuevas necesidades. En este sentido, ha introducido dos nuevas diligencias preliminares en el elenco de diligencias previstas en el artículo 256.1 LEC, de

²² Artículo 256.1.10^o LEC: «Por petición, de quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, para que se identifique al prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurren indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual, considerando la existencia de un nivel apreciable de audiencia en España de dicho prestador o un volumen, asimismo apreciable, de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas. La solicitud estará referida a la obtención de los datos necesarios para llevar a cabo la identificación y podrá dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, de pagos electrónicos y de publicidad que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio con el prestador de servicios de la sociedad de la información que se desee identificar. Los citados prestadores proporcionarán la información solicitada, siempre que ésta pueda extraerse de los datos de que dispongan o conserven como resultado de la relación de servicio que mantengan o hayan mantenido con el prestador de servicios objeto de identificación, salvo los datos que exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por un proveedor de servicios de Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones».

²³ Artículo 256.1.11^o LEC: «Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, de que un prestador de servicios de la sociedad de la información aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario de sus servicios, con el que mantengan o hayan mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio, sobre el que concurren indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual, y mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas».

modo que ha añadido a este precepto dos nuevos subapartados, el 10º y el 11º, que se dirigen a la identificación tanto del prestador como del usuario de servicios de la sociedad de la información respectivamente.

La implementación de estas diligencias aborda la problemática de las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas a través de la web y responde a la necesidad de poder obtener información acerca de sus posibles autores, ya sean éstos los prestadores del servicio o los propios usuarios de servicios de la sociedad de la información. Entendemos así que se relega la diligencia contenida en el artículo 256.1.7º LEC y que hemos estudiado en el capítulo anterior; a las infracciones de derechos de propiedad intelectual cometidas «fuera de línea».

La solicitud de la diligencia del artículo 256.1.7º LEC fue rechazada en numerosas ocasiones por nuestros Tribunales en supuestos de infracción de derechos de propiedad intelectual cometidos en la Red que no cumplían las exigencias previstas en el mencionado precepto; generalmente por no considerar que la infracción se había cometido a escala comercial, incluso llegando a alegar el carácter de *numerus clausus* de las diligencias para negar que los prestadores de acceso a internet estuvieran obligados, fuera de los supuestos con cobertura legal expresa, a comunicar los datos personales de los que dispongan y que pudieran ser necesarios para interponer una demanda civil por infracción de derechos de autor²⁴. Se venía, por tanto, reclamando la necesidad de que el propio legislador enmendara su error y clarificara que el derecho de información previsto en el artículo 256.1.7º LEC pudiera ejercitarse frente a las infracciones ocurridas en Internet y que los proveedores de acceso pudieran tratar los datos de sus abonados para cumplir órdenes dictadas por los tribunales civiles²⁵. La necesaria implantación de la regulación de unas diligencias que afrontaran las nuevas vicisitudes del mundo digital se hacía así cada vez más patente. En respuesta a tal realidad, la Ley 21/2014 introdujo las dos diligencias que vamos a analizar en este capítulo.

Con anterioridad a la misma, ya advirtió la necesidad de la regulación de la identificación de los prestadores de servicios de la sociedad de la información —sin embargo, no de los usuarios— la mal denominada Ley Sinde (Número dos de la disposición final cuadragésima tercera de Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible), la cual, en estrecha relación con estas diligencias, introdujo un segundo apartado al artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (en

²⁴ Vid. el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) núm. 202/2009 de 15 de diciembre (JUR\2010\117178).

²⁵ A. GONZÁLEZ GOZALO, «El conflicto entre la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos de carácter personal en las redes peer to peer», *Revista de Propiedad intelectual*, n.º 28, 2008, pp. 67 y 68.

adelante, LSSI). Este precepto contempla la facultad de los órganos competentes —entendemos que se refiere a la Comisión de Propiedad Intelectual— para la adopción de las medidas de restricción contempladas en el artículo 8.1 LSSI (medidas tendentes a que se interrumpa la prestación del servicio o para retirar los datos que los vulneran) de requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, la cesión de los datos que permitan la identificación del responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora a fin de que pueda comparecer en el procedimiento de suspensión del servicio de que se trate. Para realizar dicho requerimiento, resultará necesaria la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación. Con esta regulación, —aunque en el marco de un procedimiento administrativo, no en uno judicial—, ya se permitía pues facilitar la identificación de los responsables de páginas web que se utilizan como plataformas para vulnerar los derechos propiedad intelectual de los creadores, bien alojando directamente los contenidos (páginas web que actúan como repositorios de contenidos de obras y prestaciones protegidas pirateadas), bien suministrando enlaces a otras páginas web que cumplen esta función de «almacén» desde el que los usuarios se descargan los archivos a los efectos de esta ley (es decir, a los efectos de suspender un servicio de alojamiento de páginas web)²⁶.

2. ¿A QUIÉN SE PRETENDE IDENTIFICAR?

Con la primera de estas diligencias, es decir con la diligencia contenida en el artículo 256.1.10º LEC, se pretende la obtención de los datos necesarios para llevar a cabo la identificación del prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurren indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad industrial o de propiedad intelectual, considerando la existencia de un nivel apreciable de audiencia en España de dicho prestador o un volumen, asimismo apreciable, de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas.

A título aclaratorio, recordamos que la LSSI en su Anexo define al «prestador de servicios» o «prestador», como aquella persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información. Por su parte, define «servicios de la

²⁶ I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, «Protección de datos vs tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual», *Revista de Propiedad Intelectual*, nº 38, mayo-agosto de 2011, pp. 16 y 17.

sociedad de la información» como todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.

Como podemos observar, el legislador, asumiendo los problemas que supuso la expresión «a escala comercial» en la diligencia preliminar contenida en el artículo 256.1.7º LEC, ha optado esta vez por exigir de los actos vulneradores de la propiedad intelectual que permiten la práctica de esta diligencia, un nivel apreciable de audiencia en nuestro país de dicho prestador o un volumen, también apreciable, de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas. La práctica de nuestros tribunales nos aclarará que debe entenderse por «apreciable». Dada la juventud de la norma, todavía nuestra jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto. En todo caso, hasta que se establezca algún criterio que ayude a determinar dicho concepto, consideramos que a mayor número de obras y prestaciones o, a mayor volumen de audiencia, mayor probabilidad existirá de que el juez estime pertinente la petición y por tanto, adopte la diligencia.

Como señala MINERO ALEJANDRE, el supuesto infractor de derechos de propiedad intelectual debe poder incluirse en la categoría de prestadores de servicios de la sociedad de la información. En la inmensa mayoría de las ocasiones, este sujeto será el webmaster o titular de una página web de descargas y/o de visualización *on line* ilícita de obras y prestaciones protegidas, aunque este concepto también podrá incluir a los gestores de las plataformas P2P, así como cualquier otro servicio infractor que pudiera desarrollarse o gozar de cierto éxito en el futuro²⁷.

La segunda de las diligencias, la prevista en el apartado 11º del artículo 256.1 LEC, se dirige a la identificación del usuario de servicios de la sociedad de la información sobre el que concurren indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación de propiedad intelectual, y mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas.

Las conductas más frecuentemente realizadas por los usuarios de la red y cuyo denominador común reside en tener por objeto obras o contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual son las siguientes: a) El intercambio de archivos que contienen obras protegidas a través de redes P2P; b) El *streaming* o audición o visionado directo de la obra protegida por derechos de propiedad

²⁷ G. MINERO ALEJANDRE, «Medios de tutela de la propiedad intelectual», *La reforma de la Ley de Propiedad intelectual* (dir. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 382.

intelectual; c) La descarga directa, es decir, la copia o reproducción del archivo que contiene la obra protegida desde una página web en la que se ofrece esa posibilidad desde un servidor propio y, d) El suministro de enlaces o vínculos a páginas o servicios de la sociedad de la información mediante los que se realizan cualquiera de las conductas anteriores²⁸.

Por el abrumador número de supuestos en los que se ha pretendido identificar al usuario que infringe derechos de propiedad intelectual a través de las redes P2P y las dificultades con las que los titulares de estos derechos se han encontrado, vamos a dedicar un epígrafe específico a estudiar esta materia. En todo caso, debemos tener presente que la LEC no se refiere a cualquier usuario de redes P2P, sino únicamente a aquellos que con el ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales infringen los derechos de propiedad intelectual y además, el número o volumen de obras o prestaciones que difunde o pone a disposición del público es considerable, o como dice la ley «apreciable».

La identificación del usuario, como veremos en las siguientes páginas, implica despejar dos incógnitas: en primer lugar, desde qué ordenador se produce la infracción de derechos de propiedad intelectual y en segundo lugar, quién ha utilizado ese ordenador para cometer el acto ilícito. Una vez que el titular de los derechos obtiene la dirección IP (*Internet Protocol*) del ordenador desde el cual se ha cometido la conducta infractora debe ponerle nombre y apellidos, es decir, debe averiguar quién lo está utilizando. Para ello debe localizar al proveedor de acceso que ha asignado esa dirección IP, lo que es realmente simple, y a continuación debe solicitar a dicho proveedor que revele la identidad del usuario que tenía asignada la dirección IP en el momento en que se realizó el ilícito²⁹. Identificado este usuario, habrá de comprobarse si efectivamente es ese mismo usuario el que ha cometido la infracción, o si por el contrario, ha sido otra persona.

En ambas diligencias, consideramos que la información que se debe proporcionar será la relativa a los datos suficientes para proceder a la identificación requerida, y muy especialmente el nombre y el domicilio del presunto infractor de derechos de propiedad intelectual.

3. ¿QUIÉN Y FRENTE A QUIÉN SE PUEDE INTERPONER LA DILIGENCIA?

Puede solicitar la diligencia preliminar dirigida a la identificación del prestador del servicio del artículo 256.1.10º LEC, quien pretenda ejercitar una acción por

²⁸ M. RODRÍGUEZ PORTUGUÉS, *La tutela administrativa de la propiedad intelectual en la sociedad de la información*, Iustel, Madrid, 2013, p. 81.

²⁹ J.J. GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, «La lucha de los titulares de Derechos de autor contra las redes «Peer to peer» (P2P)», *Revista de propiedad intelectual* nº 18, 2004, pp. 59 y 61.

infracción de un derecho de propiedad intelectual, al igual que sucede con la diligencia prevista en el artículo 256.1.7º LEC. Sin embargo, cuando ante la diligencia de identificación del usuario contenida en el artículo 256.1.11º LEC nos encontremos, la LEC restringe dicha facultad al titular del derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar la acción, lo que a primera vista parece excluir la legitimación extraordinaria de las entidades de gestión prevista en el artículo 150 TRLPI. Tal apreciación es errónea pues a pesar del tenor literal de la ley, debemos entender que en ambos casos podrá solicitar la diligencia tanto el titular originario del derecho de propiedad intelectual como el titular derivativo o licenciatarario del mismo.

Para obtener los datos del presunto prestador de servicios o del usuario autor de la conducta infractora, resulta necesario contar con la ayuda de las empresas proveedoras de servicios de Internet, pues son ellas quienes disponen de la información necesaria para proceder a tal identificación. Por ello, el sujeto pasivo de esta diligencia, es decir, quien debe soportar la medida, es el intermediario que presta al infractor los servicios de los que éste se nutre para cometer la infracción. En concreto, dice la ley, será el prestador de servicios de la sociedad de la información que mantenga o haya mantenido en los últimos doce meses relaciones de prestación de un servicio con el prestador de servicios o usuario de la sociedad de la información que se desee identificar. En el caso de la diligencia prevista en el apartado 10º, se especifica además que podrá dirigirse a los prestadores de pagos electrónicos y de publicidad.

Cuando hablamos de prestadores de servicios de la sociedad de la información nos referimos a una amplia variedad de sujetos, como pueden ser los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas, los motores de búsqueda, los portales y páginas web, los titulares de servicios de gestión de pagos (por ejemplo, *Paypal* o las empresas de tarjetas de crédito) y los proveedores de servicios y ventanas de publicidad incrustadas en diversos sitios de Internet. Todo ellos juegan un papel que no puede ser desdeñado con relación al normal funcionamiento de la comunicación en red. Estos intermediarios se encuentran al alcance de la intervención de los poderes públicos con mucha más facilidad que quienes son los directos responsables de un contenido ilegal³⁰. Por ejemplo, en el supuesto de un intercambio de archivos P2P entre varios usuarios, será el prestador de acceso el que revele la identidad de las personas que han contratado el servicio de conexión a Internet desde el que se han intercambiado los archivos. Dado que los servidores en la Red ofrecen como dato identificativo

³⁰ Sujetos que no intervienen de forma directa en la elaboración y puesta a disposición de terceros de los contenidos correspondientes, sino que llevan a cabo una tarea de intermediación a diversos niveles, la cual sin embargo no por ello dejará de resultar en la mayor parte de casos de gran importancia al permitir que las comunicaciones correspondientes tengan lugar. J. BARATA MIR, «La libertad de expresión de los intermediarios en Internet. La Ley Sinde como ejemplo de una problemática global», *Cuestiones de actualidad sobre propiedad intelectual* (coord. A. Esteve Pardo), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 81.

el IP, sólo el suministrador del servicio es quien conoce qué hay detrás de ese número; a ellos es a quien cabrá dirigirse en reclamación del nombre y dirección del identificado a través del IP correspondiente.

Aunque la LEC señale literalmente que los destinatarios de dicho requerimiento son en general los «prestadores de servicios de la sociedad de la información», sin hacer mayores distinguos, seguramente habrá que entender que la norma se está refiriendo específicamente a quienes poseen la información que se pretende obtener; esto es, a los «prestadores de servicios de intermediación», y en especial, a los prestadores de acceso y de alojamiento de página web³¹. En este sentido, como ya señaló en su día el Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de la Ley 21/2014, hubiera sido conveniente que se especificara que los prestadores de servicios de la sociedad de la información, son los prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información. Estos servicios, es decir los servicios de intermediación, vienen definidos en el Anexo b) de la LSSI como los servicios de la sociedad de la información por los que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información. Se concreta a continuación, que son servicios de intermediación: la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.

La obligación de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación cesa a los doce meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación, tal y como dispone el artículo 5 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Es ésta la razón por la que únicamente se podrá acudir a los prestadores que puedan proporcionar la información oportuna durante este periodo, lo que deviene un problema añadido que puede dificultar seriamente la obtención de datos y que puede hacer necesario combinar el procedimiento preparatorio con acciones de naturaleza cautelar para asegurar la presencia de los datos necesarios³².

Como indica el artículo 256.1.10º LEC, los citados prestadores proporcionarán la información solicitada, siempre que ésta pueda extraerse de los datos de que dispongan o conserven como resultado de la relación de servicio que mantengan

³¹ I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, «Protección de datos vs tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual», *cit.*, pp. 16 y 17.

³² L.A. SOLER PASCUAL, «Las diligencias preliminares. Notas sobre la reforma acaecida por la Ley 19/2006, de 5 de junio con relación a los derechos de autor e inventor», *cit.*, p. 11.

o hayan mantenido con el prestador de servicios objeto de identificación, salvo los datos que exclusivamente estuvieran siendo objeto de tratamiento por un proveedor de servicios de Internet en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Aunque nada diga al respecto el apartado 11º del artículo 256.1 LEC, entendemos que dicha previsión también resulta aplicable a la diligencia dirigida a la obtención de datos que identifiquen al usuario.

4. LA PROBLEMÁTICA DE LAS REDES P2P

Una de las modalidades de piratería más extendidas en la Red, a la que vamos a dedicar este epígrafe, es la generada a través de las redes *peer to peer* (en adelante, P2P), en donde los usuarios llevan a cabo su actividad de manera aparentemente anónima gracias al empleo de apodos (*nicknames*); lo que ha provocado serios problemas de identificación de los mismos.

Como ha indicado la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, no se considera delito el intercambio no autorizado de obras protegidas por la propiedad intelectual a través de las redes P2P. Si debemos entender, sin embargo, que estamos antes ilícitos civiles que infringen derechos de propiedad intelectual, principalmente, el derecho de reproducción (art. 18 TRLPI) y el derecho de comunicación pública (art. 20 TRLPI).

En los sistemas de intercambio de archivos a través de estas redes, los usuarios reproducen y ponen a disposición del público contenidos protegidos en la mayoría de ocasiones sin la correspondiente autorización a través de sus ordenadores; los cuales, pueden identificarse a través de direcciones IP. Una vez se han obtenido las IP correspondientes³³, se puede ya proceder a la revelación de la identidad de las personas que se encuentran detrás de cada una de las IP y de este modo tratar de averiguar quiénes han llevado a cabo la actividad de intercambio. Estos datos únicamente los pueden proporcionar los prestadores de acceso al servicio. Por tanto, el titular de un derecho de propiedad intelectual que pretenda ejercitar una acción por infracción del mismo, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 256.1.11º LEC, podrá solicitar una diligencia preliminar del Juez de lo Mercantil para que éste ordene a los prestadores de acceso que revelen la identidad de la persona a la que corresponde dicha IP, siempre y cuando claro está se cumplan las exigencias contenidas en dicho precepto.

³³ No vamos a detenernos en la cuestión de cómo pueden obtenerse las IP por exceder del objeto de este trabajo.

Sin embargo, el panorama legislativo antes de la aprobación de la Ley 21/2014 y, por tanto, antes de que existiera la diligencia preliminar contenida en el artículo 256.1.11º LEC, era muy diferente. Desvelar la identidad de los usuarios de las redes P2P, supone que el prestador de servicios de la sociedad de la información ofrezca datos sobre sus clientes que pueden llegar a considerarse invasores de su intimidad. Por lo que hasta el momento, muchos de los proveedores de servicios de la sociedad de la información se ampararon en las normas protectoras del secreto relativo a los datos personales a la hora de proporcionar información sobre sus clientes o usuarios.

Recordamos que en nuestro ordenamiento jurídico el proveedor de acceso no puede proceder a la entrega voluntaria de los datos de carácter personal de un usuario, como es la IP³⁴, sin el consentimiento expreso del interesado, salvo que el destinatario sea un Juez o Tribunal en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas (artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal). Al no permitir la normativa de protección de datos el acceso a los datos de los usuarios si no se contaba con la autorización de los mismos, llevó a algunos autores a defender la idea de que una dirección IP no debe ser considerada como un «dato de carácter personal», sino como un mero «dato de tráfico» de los regulados en la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Lo que implicaba que fuera posible solicitar al juez civil una autorización para recoger y almacenar direcciones IP en casos de presunta vulneración de derechos de propiedad intelectual sin necesidad de sujetarse a las reglas y casos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 y en su normativa de desarrollo³⁵.

Por su parte, ni la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico ni la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación preveían la cesión de tales datos por parte de los operadores de servicios de la sociedad de la información a los titulares de los derechos de propiedad infringidos. Concretamente el artículo 12 LSSI (hoy derogado)³⁶ imponía a los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, los proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamiento de datos, el deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas, para su utilización en el marco de una

³⁴ La Agencia Española de Protección de Datos en su Informe nº 327/2003, julio 2004 ha calificado la dirección IP como dato personal:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/otras_cuestiones/common/pdfs/2003-0327_Car-aa-cter-de-dato-personal-de-la-direcci-oo-n-IP.pdf

³⁵ I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, «Protección de datos vs tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual», *cit.*, p. 22.

³⁶ Este precepto ha sido derogado por la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional pero no para el caso de los ilícitos civiles —recordamos que las actividades P2P en el ordenamiento español no son consideradas actos delictivos—.

Cuando 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 introdujo la diligencia preliminar específica para la infracción de derechos de propiedad intelectual (e industrial) contenida en el artículo 256.1.7º de la LEC —a la que hemos hecho referencia en el segundo capítulo de este artículo—, con la finalidad de obtener información sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios, y en particular, sobre la identidad del infractor, pareció que se abría el camino para poder identificar a los usuarios de la Red que cometían infracciones por este medio, de modo que se permitiera a los prestadores de acceso la revelación de la identidad de los usuarios que utilizaban sus servicios para cometer tales infracciones.

Sin embargo, el artículo 256.1.7º LEC exigía que la infracción se cometiera mediante actos desarrollados a escala comercial, lo que desembocó en que fueran numerosas las ocasiones en las que las Audiencias Provinciales denegaron las peticiones de diligencias preliminares basadas en este precepto cuando lo que se trataba era de obtener la identificación de los usuarios de redes P2P. Tal fue el caso de la Audiencia Provincial de Barcelona en cuyo Auto núm. 202/2009 de 15 diciembre de 2009, se declaró la improcedencia de la diligencia al considerar que la infracción consistente en el intercambio de archivos en redes P2P no consta que sea realizada a escala comercial sino más bien lo que existen son intercambios de archivos entre particulares³⁷. Nos topábamos así con serios obstáculos para obtener la identificación de los usuarios que infringen derechos de propiedad intelectual a través de las redes P2P, al no contar con ninguna habilitación legal expresa al respecto. Con este panorama, los perjudicados por tales infracciones se encontraban en una situación de desamparo que les impedía preparar debidamente el proceso que deseaban iniciar.

En este contexto, debemos resaltar el Asunto Promusicae, por la relevancia que ha adquirido en este campo. Se trató de un supuesto en el que Productores de Música de España (Promusicae)³⁸, promovió diligencias preliminares ante el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid contra Telefónica de España S.A, por medio de las cuales solicitaba que se ordenase a Telefónica a revelar la identidad y dirección de determinadas personas a las que ésta prestaba un servicio de acceso a Internet y de las que, por tanto, conoce tanto su IP como

³⁷ JUR 2010\117178.

³⁸ Asociación sin ánimo de lucro que agrupa a productores y editores de grabaciones musicales y audiovisuales.

la fecha de conexión³⁹. Estas personas, según Promusicae, utilizan el programa de intercambio P2P denominado «KaZaA» para permitir el acceso en una carpeta compartida de su ordenador personal a fonogramas cuyos derechos de explotación corresponden a Promusicae, vulnerando así los derechos de propiedad intelectual.

El 21 de diciembre de 2005 el Juzgado de lo Mercantil estimó la solicitud mediante auto, contra el que Telefónica formuló oposición alegando que conforme al artículo 12 de la LSSI la comunicación de tales datos únicamente debe autorizarse en el marco de una investigación criminal y no en el de un procedimiento civil. Ante dicha oposición, el Juzgado decidió suspender el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial en la que principalmente se cuestionaba si limitar la obligación de transmitir datos de conexión a las investigaciones criminales (lo que hace el artículo 12 LSSI) y excluir los procesos civiles de dicha obligación es incompatible con lo dispuesto en el Derecho Comunitario y especialmente, en las Directivas 2000/31/CE sobre comercio electrónico, 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines y 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual⁴⁰.

El 29 de enero de 2008 el TJCE, en respuesta a dicha cuestión, dictó la Sentencia C-275/06, en la que sostuvo que las normas comunitarias sobre protección de datos de carácter personal no excluyen la posibilidad de que los Estados Miembros impongan el deber de divulgar datos personales en un procedimiento judicial civil⁴¹. Ahora bien, a la luz de las Directivas mencionadas, es compatible con

³⁹ F. PORCUNA DE LA ROSA, «Comentario a la Sentencia C-275/06 del TJCE, de 29 de enero de 2008 Productores de Música de España (Promusicae) y Telefónica de España, S.A.U.», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, 2008, n.º 5, pp. 137-153. *Id.*, asimismo, M. SOTO GARCÍA, «TJCE —Sentencia de 29.01.2008, Promusicae C-275/06— Sociedad de la Información, Protección de datos personales, Deber de divulgación de proveedores de servicios, protección de los derechos de autor», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n.º 31, 2008, pp. 867-883.

⁴⁰ *Id.*, L. GONZÁLEZ VAQUÉ, «El TJCE se pronuncia sobre la obligación de comunicar datos personales a fin de garantizar la protección de los derechos de autor en un procedimiento civil: la sentencia Promusicae», *Unión Europea Aranzadi*, vol. 35, n.º 5, 2008. La cuestión prejudicial que se planteó fue la siguiente: «El Derecho comunitario y, concretamente, los artículos 15, apartado 2, y 18 de la Directiva [2000/31], el artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva [2001/29], el artículo 8 de la Directiva [2004/48], y los artículos 17, apartado 2, y 47 de la Carta [...], ¿permiten a los Estados miembros restringir al marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y de la defensa nacional, con exclusión, por tanto, de los procesos civiles, el deber de retención y puesta a disposición de datos de conexión y tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la prestación de un servicio de la sociedad de la información, que recae sobre los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, proveedores de acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamientos de datos?».

⁴¹ El Tribunal de Justicia declaró: «Las Directivas 2000/31/CE..., 2001/29/CE..., 2004/48/CE..., y 2002/58/CE..., no obligan a los Estados miembros a imponer, en una situación como la del asunto principal, el deber de comunicar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil. Sin embargo, el Derecho comunitario exige que dichos Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a

el Derecho Comunitario que los Estados miembros excluyan la comunicación de datos de tráfico personales para la persecución por vía civil de infracciones de derechos de autor. Dicho de otro modo, si bien no existe la obligación de establecer fórmulas imperativas que permitan la restricción del secreto de las comunicaciones y los datos personales en el marco de los procedimientos civiles por infracción de los derechos de autor, tampoco se impide, por lo que dependerá de cada Estado miembro la toma de tal decisión⁴².

En aplicación de la doctrina del TJCE, se permite al legislador español establecer normas legales que prevean la posibilidad de obtener datos de carácter personal generados en el marco de las comunicaciones electrónicas a la hora de iniciar un procedimiento judicial civil por infracción de derechos de autor. Y en este sentido se ha pronunciado la Ley 21/2014 al incorporar las dos nuevas diligencias preliminares de los apartados 10º y 11º del artículo 256.1 LEC.

En definitiva, hasta la promulgación de la Ley 21/2014 nuestro legislador al adoptar las Directivas comunitarias optó por no limitar la protección de datos en beneficio de la propiedad intelectual. Sin embargo, con la llegada de la misma la situación ha cambiado considerablemente, pues se han introducido estas dos nuevas diligencias preliminares que tanto se echaban en falta en el ámbito de la persecución civil de las acciones ilícitas de la propiedad intelectual, en donde se hacía evidente cada vez con mayor intensidad la necesidad de impulsar modificaciones legislativas, amparadas en el Derecho comunitario, que permitieran a los titulares de derechos de propiedad intelectual ejercer su derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, aunque para ello se viera afectado el derecho de los usuarios a la intimidad y a la protección de sus datos personales. Y ello, sin obviar estos derechos sino estableciendo

estas Directivas, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. A continuación, en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a dichas Directivas, corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad». *Vid.*, las Conclusiones de la abogada general Sra. Juliane Kokott presentadas el 18 de julio de 2007 y disponibles en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62008CC0116>. Conclusiones que sin embargo, el TJCE no asume en su integridad. La Abogada se decanta por la prevalencia de las Directivas sobre protección de datos y propone al TJCE que responda inclinándose por la compatibilidad del Derecho comunitario con las exclusiones de los Estados miembros de la comunicación de datos de tráfico personales para la persecución civil de las infracciones de propiedad intelectual.

⁴² *Vid.*, R. DURÁN RIVACOBA y V. GARCÍA LLERENA, «Protección de datos personales y del derecho de la intimidad vs. Protección de la propiedad privada de carácter intelectual: consecuencias del caso Promusicae», *Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual*, (coord. X. O'CALLAGHAN), Dykinson, Madrid, 2011, pp. 205-240. En este estudio los autores analizan con profundidad el principio de proporción exigido en la sentencia del TSJE desde la perspectiva del Tribunal Constitucional español.

mecanismos que garanticen un equilibrio⁴³. Es cierto que podemos encontrarnos ante un posible conflicto entre el derecho a la protección de datos personales y la propiedad intelectual, por lo que deben encontrarse soluciones equilibradas que traten de respetar al máximo ambos derechos. En todo caso, el derecho a la protección de datos personales no puede erigirse en un obstáculo insalvable que garantice la impunidad de los infractores de derechos de propiedad intelectual.

5. COMPETENCIA

En lo que a la competencia objetiva se refiere, en nada difiere de la atribuida para la adopción de la diligencia preliminar del artículo 256.1.7º LEC. De modo que, en virtud de los artículos 86 ter.2 de la LOPJ y 257.1 LEC, será competente objetivamente para resolver las peticiones de las dos diligencias preliminares que estamos comentando —es decir las diligencias contenidas en el artículo 256.1, apartados 10º y 11º LEC— el Juzgado de lo Mercantil.

Sin embargo, la LEC sí que establece una diferenciación a la hora de determinar la competencia territorial de unas diligencias y otras. La regla general, a la que se acogen las diligencias del artículo 256.1.10º y 11º LEC, será la de otorgar dicha competencia al Juzgado del Mercantil en cuya circunscripción tenga su domicilio el sujeto pasivo de la diligencia preliminar; es decir, el de la persona que, en su caso, hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones que se acordaran para preparar el juicio. No podrá, por tanto, tener competencia territorial el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción el demandado no tenga su domicilio. Por esta razón y como veremos a continuación, en caso de que se solicite la práctica de más de una diligencia, cuando lo sujetos pasivos de las mismas no tengan todos ellos sus domicilios en la misma circunscripción, el Juez de lo Mercantil ante el que se haya presentado la correspondiente solicitud sólo podrá acordar aquella que afecte al sujeto que tenga su domicilio en su circunscripción, debiendo rechazar aquella otra u otras que deban cumplimentarse por sujetos pasivos con domicilio en diferentes circunscripciones⁴⁴.

Recordamos la regla especial existente para las diligencias preliminares contenidas en los apartados 6º a 9º del artículo 256.1 LEC, por medio de la cual se atribuye competencia territorial al Tribunal ante el que haya de presentarse la demanda determinada (art. 257.1 *in fine*). Este Tribunal será el del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante (art. 52.1.11 LEC). Este fuero competencial planteaba serias dudas cuando las infracciones

⁴³ En este sentido se pronunció J. LEDESMA IBÁÑEZ, en *Piratería Digital en la propiedad intelectual*, Bosch, Barcelona, 2011, p. 107.

⁴⁴ J. GARBERÍ LLOBREGAT, *Las diligencias preliminares en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 62.

de derechos de propiedad intelectual se cometían a través de Internet, pues determinar el lugar de comisión de la actividad infractora resultaba en ocasiones extremadamente dificultoso⁴⁵. Por ello ha sido acertado que la Ley 21/2014 no haya modificado el artículo 257 LEC y, por tanto, no se hayan añadido las dos diligencias preliminares del artículo 256.1.10º y 11º LEC al elenco de diligencias que ostentan esta competencia especial. De modo que el Tribunal competente para resolver sobre tales peticiones y solicitudes será el competente según la regulación general, sin atenerse a la regla competencial especial que acabamos de mencionar.

Asimismo debemos traer a colación, la opción prevista en el artículo 257.1 *in fine* LEC, para las diligencias reguladas en los apartados 6.º a 9.º del artículo 256.1 LEC, relativa a la posible solicitud de nuevas diligencias, a raíz del resultado de las hasta entonces practicadas ante el mismo tribunal o bien ante el que, a raíz de los hechos averiguados en la anterior diligencia, resultaría competente para conocer de la misma pretensión o de nuevas pretensiones que pudieran eventualmente acumularse. Tengamos en cuenta que puede suceder que la información que proporcione el prestador de servicios no sea suficiente para averiguar la identidad del supuesto infractor porque nos lleve hasta la puerta de entrada a una red de área local o una Intranet. En este supuesto, pueden resultar necesarias nuevas diligencias preliminares, dirigidas ahora contra quien controla esa red de área local integrada por múltiples usuarios que acceden a Internet a través de una IP pública⁴⁶. De nuevo debemos aquí manifestar que la Ley 21/2014 no ha modificado el artículo 257.1 LEC en el sentido de incluir las diligencias del artículo 256.1.10º y 11º LEC entre las diligencias que se benefician de esta disposición normativa. Tal afirmación nos lleva a cuestionarnos si en el supuesto en el que el solicitante pretendiera otras diligencias deberá necesariamente hacerlo ante el Juzgado de lo Mercantil que resulte competente, aunque difiera del inicial, porque el sujeto pasivo de la nueva diligencia se encuentra en otra circunscripción o si por el contrario, también se permite que pueda solicitarlas del mismo Juzgado que ya ha adop-

⁴⁵ Al respecto, A. GONZÁLEZ GOZALO consideró que podía entenderse que es el lugar desde el que se pone ilícitamente en línea la obra o prestación protegida, o también que es el lugar desde el que la obra o prestación puede descargarse. La segunda alternativa hace competente a cualquier tribunal de España, en la medida en que un archivo puesto a disposición del público a través de redes P2P puede descargarse, en principio, desde cualquier ordenador no sólo desde España, sino del mundo. Por ello, a efectos de acotar la competencia territorial de alguna manera en el ámbito que nos ocupa, sería preferible la primera opción, que por otra parte es respetuosa con el segundo inciso del artículo 52.1.11, ya que el ordenador-servidor a través del cual se pone una obra o prestación protegida a disposición del público puede asimilarse al «lugar donde se encuentren ejemplares ilícitos». Ahora bien, sin conocer la identidad del supuesto infractor, tampoco podemos precisar desde dónde se comete la infracción. Lo más cercano al lugar de comisión de la infracción es el lugar donde esté establecido el PSL que proporciona acceso a Internet al supuesto infractor, que no tiene por qué coincidir con aquél. Por ello este auto concluía que habría sido preferible mantener como criterio de competencia territorial el del domicilio del interrogado, que no presenta dudas. «La obligación de los prestadores...», *cit.*, p. 133.

⁴⁶ A. GONZÁLEZ GOZALO, «La obligación de los prestadores...», *cit.*, p. 133.

tado las primeras diligencias. La respuesta que parece proporcionar nuestro legislador se inclina por la pertinencia de dirigir tal petición únicamente al órgano jurisdiccional que sea competente, el cual como hemos ya mencionado, será aquél en cuya circunscripción tenga su domicilio el sujeto pasivo de la nueva diligencia preliminar.

6. PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA

La práctica de las dos diligencias preliminares que estamos estudiando, es decir las contenidas en los apartados 10.º y 11.º del artículo 256.1 LEC, consiste en el interrogatorio al prestador de servicios de la sociedad de la información acerca de los datos —principalmente nombre y dirección— que puedan identificar bien al prestador de servicios bien al usuario que se considera ha infringido derechos de propiedad intelectual en el sentido que prevé la LEC. Estas diligencias se llevan a cabo de manera similar a lo descrito en el capítulo anterior respecto de la práctica de la diligencia preliminar del artículo 256.1.7º LEC, al que nos remitimos, por lo que no vamos a detenernos en aspectos tales como la solicitud, caución, decisión, citación para la práctica, oposición o negativa a llevar a cabo las diligencias. Vamos, por tanto, únicamente a limitarnos a hacer referencia a dos aspectos que consideramos sí conviene resaltar.

En primer lugar y para que se pueda proceder a la adopción de las dos diligencias preliminares, el Juez de lo Mercantil tendrá que comprobar que se cumplen los requisitos generales previstos en el artículo 258.1 LEC, es decir, que concurre justa causa e interés legítimo. Asimismo deberá cerciorarse de que la medida resulta adecuada a la finalidad perseguida. Valorará si deviene imprescindible desvelar la identidad del sujeto en cuestión para la protección del interés legítimo perseguido, en definitiva, si existen indicios suficientes que justifiquen la pertinencia de la diligencia preliminar. Para ello, por ejemplo en el supuesto de la redes P2P, podrá tener en cuenta, entre otros, el número de archivos que han sido intercambiados y la correlación entre dichos archivos y las obras o prestaciones protegidas respecto de los cuales se reclama la protección. A mayor número de archivos intercambiados y mayor número de archivos que aparentemente contienen obras y prestaciones protegidas, mayor posibilidad de que se estime pertinente la práctica de la diligencia preliminar⁴⁷. A todo ello debemos añadir, que el juez tendrá que ser consciente de que no hay ningún medio alternativo para descubrir la identidad del prestador o usuario de los servicios de la sociedad de la información y que, por tanto, de su decisión dependerá que el titular del derecho de propiedad intelectual pueda preparar debidamente su demanda.

⁴⁷ I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, «Protección de datos vs tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual», *cit.*, p. 59.

El segundo de los aspectos al que queremos hacer referencia es el relativo a la dificultad añadida que supone la identificación de quienes se encuentran detrás del ordenador cuando las transgresiones de derechos de propiedad intelectual se cometen a través de la Red. Al respecto, debemos recordar que aunque se haya logrado identificar una dirección IP de un ordenador desde el que se ha cometido la infracción, puede suceder que el titular de la misma no se corresponda con el usuario que la ha llevado a cabo.

Es cierto que, por ejemplo, con la implementación de la nueva diligencia preliminar contenida en el artículo 256.1.11º LEC, los prestadores de acceso que suministran el servicio de conexión a Internet al usuario podrán identificar sin especial dificultad los datos del abonado a través de cuyo ordenador se realizan las vulneraciones. De modo que el proveedor de acceso a Internet, que es quien asigna la dirección IP al usuario que se conecta a Internet, podrá facilitar el nombre del titular de la cuenta a través de la cual se ha realizado una determinada conexión. Pero debemos ser conscientes de que nada obsta a que haya sido un usuario distinto al titular de la cuenta el que haya realizado dicha conexión. Tengamos en cuenta que en numerosos supuestos pueden ser varios los usuarios de un mismo ordenador (tal es el caso de los miembros de una familia o el de los cibercafés).

Además, en otras ocasiones ni siquiera se asegura la identificación del ordenador desde el que presuntamente se ha cometido la violación. Así sucede cuando varios equipos informáticos se conectan a Internet por medio de una única cuenta de acceso [por ejemplo, una red de área local (LAN) o Intranet] en donde lo habitual será que todos los ordenadores de esa red accedan al exterior a través de un único *router* dotado de su propia dirección IP. En estos supuestos, el proveedor de acceso podrá únicamente identificar al titular de la red de área local (por ejemplo, una empresa), pero no podrá saber desde que dirección privada dentro de esa red se ha cometido la infracción; algo que solo podrá conocer, en su caso, el titular de dicha red local⁴⁸.

Nos cuestionamos así qué sucedería en el hipotético caso en el que el autor de la infracción de derechos de propiedad intelectual no sea el titular abonado a la Red, y de qué modo se podría identificar al verdadero autor. Como señala LEDESMA IBÁÑEZ, realmente se trata de una cuestión complicada que necesitará de imaginación por parte del legislador para superarla. Quizás una posible solución sería la aplicación de una solución similar a la que se prevé en los supuestos de infracciones de tráfico, cuando el titular del vehículo está obligado a identificar al conductor en un plazo determinado y, de no hacerlo, aquél se hace responsable de la infracción⁴⁹.

⁴⁸ A. GONZÁLEZ GOZALO, «La obligación de los prestadores...», *cit.*, p. 82.

⁴⁹ J. LEDESMA IBÁÑEZ, en *Piratería Digital en la propiedad intelectual*, *cit.*, p. 156. En relación con esta cuestión, la Administración francesa ha dictado un decreto por el cual el titular de la

Entendemos que en el supuesto en el que nos encontremos ante una red de área local, al igual que podemos practicar la diligencia preliminar prevista en el artículo 256.1.11º LEC dirigida al prestador de acceso, también será posible solicitarla contra el administrador de la red de área local (por ejemplo, una empresa o una universidad). Esto es, una vez el prestador de acceso nos ha facilitado la identidad del administrador de dicha LAN, será éste —el administrador— el que deba comunicar al Juez quién es la persona titular del terminal a la que se asignó una IP privada en un momento dado. A partir de ahí, como señala GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, parece que podremos utilizar una presunción razonable de que la persona que usa habitualmente el terminal es la misma que se ha conectado a Internet para llevar a cabo los actos de infracción de derechos de propiedad intelectual. Naturalmente, estamos ante una presunción *iuris tantum* que el utilizador habitual del terminal podrá vencer, identificando en su caso a otras personas que tienen acceso al ordenador o al infractor concreto, si es que lo conoce⁵⁰.

A una solución similar podemos llegar en el supuesto en el que sean diversas personas las que utilizan un mismo ordenador y el titular de la cuenta de acceso a Internet niega haber cometido la infracción. Si este último pretende eximirse de la responsabilidad que deriva de tal infracción, entendemos que deberá tratar de identificar al que considere que ha sido responsable.

7. LA POSIBILIDAD DE OBLIGAR AL PROVEEDOR DE SERVICIOS A REVELAR LA IDENTIDAD DEL USUARIO INFRACOR EN EL ORDENAMIENTO ESTADOUNIDENSE

Para concluir este capítulo y hacernos una idea aproximada del estado de la cuestión en otros países, vamos a exponer en las líneas que prosiguen, aunque sean unas breves pinceladas, cómo se ha abordado en Estados Unidos la obligación de los proveedores de servicios de Internet de revelar la identidad de los usuarios que infringen derechos de propiedad intelectual.

La legislación estadounidense regula un procedimiento de identificación del infractor de derechos de propiedad intelectual en la *Digital Millenium Copyright Act* (DMCA) de 1998, en su sección 512 (h), por medio del cual el titular de un

conexión, tanto persona física como jurídica, será culpable de «negligencia caracterizada» si un tercero a través de dicha conexión ha llevado a cabo actos de piratería digital y el titular no ha puesto las barreras necesarias para controlar los accesos y usos de ésta. Para que le pueda considerar responsable debe haber desatendido un primer aviso por correo electrónico, una segunda alerta mediante carta certificada y la comunicación final de que su caso se envía al juez. La conducta negligente tiene un castigo específico que puede consistir en una multa de 1500 euros y, máximo, un mes sin Internet. Para profundizar sobre el ejemplo francés, recomendamos la lectura de A. LUCAS-SCHLOETTER, «Iniciativas legales para luchas contra las descargas ilegales en Internet: el ejemplo francés», *Cuestiones de actualidad sobre propiedad intelectual* (coord. A. ESTEVE PARDO), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 21- 31.

⁵⁰ I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, «Protección de datos vs tutela judicial efectiva en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual», *cit.*, p. 61.

derecho de propiedad intelectual puede obtener una orden judicial para requerir al prestador de servicios de Internet que revele la identidad del presunto infractor (*Subpoena to Identify Infringer*).

En aras de que el secretario del Tribunal expida la orden, el requerimiento debe contener los requisitos que se exponen a continuación: a) Una copia de la notificación de la infracción del derecho de autor. Ésta a su vez debe contemplar los siguientes extremos: la firma del titular de los derechos, la identificación de la obra presuntamente infringida y del material que vulnera el derecho de autor y que desea sea retirado junto a la información suficiente para que pueda ser localizado, una declaración de creencia de buena fe de que el material en cuestión no es lícito y, por último, una declaración de que la notificación es correcta y que el que solicita la petición se encuentra autorizado para actuar en nombre del titular de derechos de autor [art. 512 c), 3, A]; b) El contenido de la petición y, c) Una declaración jurada en la que conste que el objetivo del requerimiento reside en obtener la identidad de un presunto infractor de derechos de propiedad intelectual y que la información que, en su caso, se obtenga, únicamente se utilizará con la finalidad de proteger los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, el *subpoena* contemplado en la DMCA ha quedado prácticamente obsoleto por la interpretación que del mismo han hecho los tribunales estadounidenses en diversos supuestos en los que se ha pretendido la identificación de los usuarios de redes P2P. En este sentido, marcó un hito el caso *Verizon*, en donde la Corte de Apelación del Circuito del Distrito de Columbia en sentencia firme concluyó que la sección 512 (h) DCMA únicamente debe aplicarse a los prestadores de servicios de alojamiento, copia temporal (*caching*) y enlaces a materiales ilícitos o instrumentos de búsqueda, pero no a los proveedores de acceso a Internet, como es el caso de *Verizon*⁵¹. La Corte, sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la citada norma.

Sí que se cuestiona la constitucionalidad del precepto en otras sentencias, tales como *RIAA contra Charter Communications, Inc.*⁵², en donde en un sentido similar

⁵¹ *Recording Industry Association of America, Inc. contra Verizon Internet Services, Inc.*, 351 F. 3d 1229 (District of Columbia Circuit. 2003), 9 de diciembre de 2003.

El 24 de julio de 2002 la *Recording Industry Association of America* (RIAA) requirió a Verizon, con base en la sección 512 (h) DMCA que proporcionara información que revelara la identidad de quienes infringían derechos de autor mediante el intercambio de archivos a través de redes P2P. Verizon se negó a otorgar la información que se le solicitaba, fundado su argumento en que únicamente se había limitado a prestar el servicio de acceso a Internet y que no le era aplicable dicha disposición legal. RIAA procedió así a instar la ejecución forzosa de dicho requerimiento; pretensión que fue estimada por la Corte de Distrito de Columbia el 21 de enero de 2003 (*In re Verizon Internet Services, Inc.*, 240 F. Supp. 2d 23, D.D.C. 2003). Con anterioridad a la resolución por parte de la Corte, la RIAA envió un segundo requerimiento a Verizon, al que ésta última se opuso planteando a su vez la posible inconstitucionalidad de la sección 512 (h) DMCA; oposición que fue desestimada por la Corte del Distrito de Columbia en abril de 2003 (*In re Verizon Internet Services, Inc.*, 257 F. Supp. 2d 244, D.D.C 2003). Verizon recurrió de manera acumulada las dos resoluciones de la Corte, que se resolvieron finalmente a favor de Verizon.

⁵² *In re Charter Communications, Inc.*, 393 F. 3d 771.

al de *Verizon*, se llegó a manifestar que lo dispuesto en la sección 512 (h) puede invadir inconstitucionalmente las competencias del poder judicial, al ser un mero oficial de un Tribunal quien emite el requerimiento y no un juez. Y es que es aquí donde realmente radica el problema, pues la disposición normativa en cuestión permite a los titulares de derechos de propiedad intelectual requerir de los pres-tadores de servicios de Internet que revelen información sobre la identidad de los presuntos infractores, lo que puede colisionar con distintos derechos fundamen-tales, especialmente con el derecho a la libertad de expresión y en concreto, con el derecho a expresarse de manera anónima regulado en la Primera Enmienda. El único control es el que realiza el secretario judicial al constatar los requisitos puestos en la ley, mientras que el juez no interviene en ningún momento.

Estos derechos, sin embargo, no son considerados absolutos. Por ello, diferentes Tribunales estadounidenses se han pronunciado al respecto, ponderando los intereses en juego y estableciendo una serie de pautas orientativas («*a balancing test*») que ayudan a determinar cuándo procede la revelación de dicha infor-mación y cuando no. Aborda esta cuestión, entre otras, la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el caso de *Sony Music*⁵³, que establece cinco criterios que deben tenerse en cuenta: a) La identificación *prima facie* del daño causado; b) La petición específica de revelación de información que se solicita; c) La ausencia de otras alternativas (menos invasivas); d) La necesidad de obtener la información requerida para poder continuar con la demanda y, e) Las expecta-tivas de privacidad de la otra parte; para lo que se tendrá presente el servicio y contrato que han podido establecer con sus proveedores de servicios.

Ante las dificultades que se han encontrado los titulares de derechos de pro-piedad intelectual a la hora de solicitar la revelación de la identidad de los infractores a través del requerimiento contemplado en la sección 512 (h) DCMA, la tónica común que se ha seguido en los últimos años ha sido la de interpo-ner demandas individuales contra infractores (usuarios) desconocidos, que se denomina en el sistema estadounidense *John Do Lawsuits*. En el seno de estos procesos podrán instarse órdenes judiciales de requerimiento a los prestadores de servicios para que revelen las identidades deseadas, lo que viene previsto en la regla 45 de las *Federal Rules of Civil Procedure*. Con esta estrategia se han logrado numerosas condenas contra usuarios de redes P2P⁵⁴.

IV. LA PROHIBICIÓN DE DIVULGACIÓN O COMUNICACIÓN A TERCEROS

Dada la especial sensibilidad de los datos que se pueden obtener mediante las diligencias preliminares, la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían

⁵³ 326 F. Supp. 2d 556.

⁵⁴ *Elektra Entertainment Group versus Does* 1- 6 (ED Pa 2004).

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, adicionó un nuevo apartado, el cuarto, al artículo 259 LEC, en el que estableció una serie de garantías orientadas a preservar la confidencialidad y evitar el mal uso dado por la información adquirida.

Este precepto, que es coherente con lo previsto en el artículo 8.3 e) de la Directiva 2004/48/CE relativa a la protección de la confidencialidad de las fuentes de información, se ha visto reformado por la Ley 21/2014, que se ha limitado a incluir dentro del mismo las dos nuevas diligencias preliminares de los apartados 10º y 11º del artículo 256.1 LEC. El artículo ha pasado a tener la siguiente redacción: «4. *La información obtenida mediante las diligencias de los números 7, 8, 10 y 11 del apartado 1 del artículo 256 se utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial*».

El empleo de la información obtenida a través de las diligencias contenidas en los apartados 7º a 11º del artículo 256.1 LEC es reservada y debe, por tanto, ser restringido, recayendo sobre las mismas una prohibición de divulgación o comunicación pública a terceros no autorizados⁵⁵.

Debemos tener en cuenta que el objeto propio de las diligencias preliminares específicas en materia de propiedad intelectual e industrial puede afectar a elementos especialmente sensibles para la actividad empresarial, tales como la identidad de productores o clientes o incluso a las cantidades facturadas. Ese carácter sensible no puede invocarse sin más para negar una diligencia ajustada a la Ley. Precisamente por su carácter sensible y para evitar su difusión y utilización para fines distintos de la preparación de la acción, el artículo 259 LEC prevé medidas especiales de preservación del resultado de las diligencias preliminares, como la posibilidad de que el interrogatorio se practique a puerta cerrada (art. 259.3 LEC) o la declaración del carácter reservado de las actuaciones y la imposición de una prohibición de divulgación del resultado de las diligencias (art. 259.4 LEC)⁵⁶.

⁵⁵ Al respecto, señala J. DAMIÁN MORENO, que la aplicación de estas medidas debe llevarse a cabo con cierta cautela con el fin de no traspasar los cánones de proporcionalidad que impone la jurisprudencia constitucional en el ejercicio de este derecho, pues podría permitir que al cobijo de este tipo de diligencias se faculte a un sujeto no demandante para hacerse con los datos que puedan afectar a la privacidad de los presuntos infractores, empleando la diligencia simplemente con la finalidad de ver qué es lo que se averigua. «El derecho de información en la legislación antipiratería: ¿una cuestión de orden público?», *Diario La Ley*, núm. 6529, Sección Tribuna, 19 de julio de 2006.

⁵⁶ C. GARCÍA SANZ, y C. VENDRELL CERVANTES, «Doctrina judicial en torno a las diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual», *cit.*, p. 8.

En consecuencia con lo dicho en los párrafos anteriores, los datos que se obtengan de la práctica de estas diligencias preliminares no podrán servir para iniciar un procedimiento donde se diluciden cuestiones ajenas a la propiedad intelectual, ni comunicarse a otros titulares de derechos de propiedad intelectual afectados por la infracción para que entablen sus propios litigios⁵⁷. De lo que se trata es de vincular el uso de la información que se ha obtenido preparando el proceso, al objeto que sirve de fundamento a la petición que es, precisamente, el ejercicio de una acción jurisdiccional⁵⁸. Nada obsta, sin embargo, a que tras los conocimientos adquiridos se opte por no interponer la demanda.

La prohibición del artículo 259.4 LEC no rige en aquellos supuestos en los que, en virtud de los artículos 71 y siguientes LEC, se proceda a la acumulación de acciones interpuestas por el titular de derechos de propiedad intelectual que hubiera solicitado y obtenido la práctica de alguna de las diligencias preliminares específicas en materia de propiedad intelectual —como podría ser la acumulación de una acción en defensa de un derecho de propiedad intelectual y de una pretensión fundada en un acto de competencia desleal—⁵⁹.

A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial. Consideramos al respecto, que esta medida afecta al tercero *stricto sensu*, es decir, al que no es titular del derecho afectado o a quien no está debidamente autorizado por éste para actuar en su nombre⁶⁰. Por su parte, la petición de establecer el carácter reservado puede provenir, como dice la LEC, de «cualquier interesado». Entendemos que este último puede ser cualquier tercero que mantenga relaciones comerciales o profesionales con el sujeto cuyo interrogatorio preliminar se ha solicitado, y a quien la publicidad de la información que se va a suministrar pudiera ocasionar perjuicios principalmente de carácter comercial⁶¹.

⁵⁷ F. MORILLO GONZÁLEZ, *Manual de Propiedad Intelectual* (coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 312.

⁵⁸ L.A. SOLER PASCUAL, «Las diligencias preliminares. Notas sobre la reforma acaecida por la Ley 19/2006, de 5 de junio con relación a los derechos de autor e inventor», *cit.*, p. 13.

⁵⁹ G. MINERO ALEJANDRE, «Medios de tutela de la propiedad intelectual», *cit.*, p. 386. La autora considera que tampoco la utilización en el seno del procedimiento de establecimiento de la legalidad, conducido por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, de la información obtenida a través del ejercicio de alguna de estas diligencias preliminares puede entenderse impedida por la aplicación del artículo 259.4 LEC.

⁶⁰ J.C. ERDOZAIN LÓPEZ, «La protección jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual tras las reformas de 2006», *cit.*, p. 92.

⁶¹ J. LÓPEZ SÁNCHEZ, «Las nuevas diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial: el denominado «derecho de información» y la exhibición de documentos comerciales», *Diario La Ley* núm. 6429, 24 Feb. 2006, Año XXVII, p. 5.