

VI. PROTECCIÓN CAUTELAR ADMINISTRATIVA

Se remite a lo explicado en el último apartado del comentario al artículo 133.

ARTÍCULO 137

Procedimiento

Las medidas cautelares de protección urgente previstas en el artículo anterior serán de tramitación preferente y se adoptarán con arreglo a lo establecido en las siguientes normas:

1.^a Serán competentes los Jueces de Primera Instancia en cuya jurisdicción tenga efecto la infracción o existan indicios racionales de que ésta va a producirse o en la que se hayan descubierto los ejemplares que se consideren ilícitos, a elección del solicitante de las medidas. No obstante, una vez presentada la demanda principal, será único Juez competente para cuanto se relacione con la medida adoptada, el que conozca de aquélla.

Asimismo, cuando la medida se solicite al tiempo de interponer la demanda en el juicio declarativo correspondiente o durante la sustanciación de éste, será competente para su resolución, respectivamente, el Juez o Tribunal al que corresponda conocer de dicha demanda o el que ya estuviere conociendo del pleito.

⁶ PEÑA admite la idoneidad del interdicto de obra (*Coment. cit. en art. 133*), p. 801.

⁷ Cfr. detalle de esta jurisprudencia en ALBACAR, *Interdicto de obra nueva, LA LEY*, 1983-1, p. 989, 1983-2, p. 1003.

2.^a La medida se solicitará por escrito firmado por el interesado o su representante legal o voluntario, no siendo necesaria la intervención de procurador ni la asistencia de letrado, excepto en los casos previstos en el párrafo segundo de la norma 1.^a

3.^a Dentro de los diez días siguientes al de la presentación del escrito, del que se dará traslado a las partes, el Juez oír a las que concurran a la comparecencia y resolverá, en todo caso, mediante auto al día siguiente de la finalización del plazo anterior. El auto será apelable en un solo efecto.

No obstante lo anterior, en el caso de protección de los programas de ordenador y antes de dar traslado del escrito a las partes, el Juez podrá requerir los informes u ordenar las investigaciones que estime oportunas.

4.^a Cualquiera de las partes podrá solicitar la práctica de la prueba de reconocimiento judicial, y si ésta fuera admitida, se llevará a efecto de inmediato.

5.^a Antes de la resolución o en la misma, el Juez, si lo estima necesario, podrá exigir al solicitante fianza bastante, excluida la personal, para responder de los perjuicios y costas que se puedan ocasionar.

6.^a Si las medidas se hubieran solicitado antes de entablarse la demanda, ésta habrá de interponerse dentro de los ocho días siguientes a la concesión de aquéllas. En todo caso, el solicitante podrá reiterar la petición de medidas cautelares, siempre que aparezcan hechos nuevos relativos a la infracción u obtuviere pruebas de las que hubiese carecido anteriormente.

COMENTARIO*

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. MEDIDAS CAUTELARES.—1. *Las medidas cautelares específicas de la LPI.*—2. *Ámbito de aplicación del artículo 137.*—3. *Requisitos de las medidas cautelares.*—4. *Competencia y partes.*—5. *Procedimiento del artículo 137.*—6. *Revisabilidad de las medidas.*

I. INTRODUCCIÓN

La protección procesal de los derechos de los ciudadanos que el ordenamiento jurídico les reconoce representa sin duda uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, en la medida en que se ha de proporcionar a aquéllos los instrumentos precisos para obtener una tutela efectiva por parte de los Juzgados y Tribunales. De nada sirve un reconocimiento de derechos si no va acompañado de los mecanismos precisos para hacerlos efectivos, para imponer su disfrute cuando son desconocidos, discutidos o vulnerados. Precisamente porque están llamados a dispensar la tutela de los derechos que a los particulares les está vedada, los órganos del Poder Judicial conforman la clave del arco de todo el sistema jurídico. En efecto, el Estado, al mismo tiempo que prohíbe la realización coactiva del propio derecho, asume el monopolio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado a través de sus tribunales.

Pues bien, al lado de los instrumentos procesales previstos con carácter general, las diversas leyes sectoriales han venido tradicionalmente ocupándose de forma apendicular de introducir algunas disposiciones de índole procesal que pretendían dar cuenta de la importancia y singularidad de la materia, lo que ocurre también en la LPI, donde se contienen normas específicas para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

A este propósito debe señalarse, en primer lugar, que estas normas no tienen carácter excluyente de cualesquiera otros medios que el ordenamiento jurídico regula de forma general, según reconoce el artículo 133 (no impiden, *v. gr.*, el planteamiento de un interdicto).

* Por VÍCTOR MORENO CATENA.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que los mecanismos de protección contenidos en la LPI, a pesar de enunciarse como si fueran de aplicación a todos los casos, sólo pueden ser utilizados en relación con algunos derechos, en ciertos ámbitos y por determinados sujetos legitimados; evidentemente, carece de sentido instar en todos los supuestos el cese de la actividad ilícita, la indemnización de los daños materiales y morales, o la adopción de las «medidas cautelares de protección urgente» previstas en la propia Ley¹.

En tercer lugar, debe quedar sentado que, con carácter general, los procesos cuyo objeto sea la tutela de un derecho de propiedad intelectual han de seguir los trámites del juicio declarativo que corresponda, al carecer la LPI de remisión a tipo procesal determinado. Por consiguiente, si se tratara de una pretensión de contenido patrimonial habrá de estarse a su cuantía, cuando ésta pueda determinarse incluso de forma relativa, debiendo sustanciarse por los trámites del juicio de mayor cuantía cuando exceda de 160.000.000 de ptas. (art. 483.1 LEC); del juicio de menor cuantía cuando exceda de 800.000 y no exceda de 160.000.000 de pesetas (art. 484.1 LEC); del juicio de cognición cuando pase de 80.000 ptas. y no exceda de 800.000, y del verbal si no supera las 80.000 ptas. (art. 486 LEC). En otro caso, cuando la cuantía fuera inestimable, deberá acudir al juicio de menor cuantía (art. 484.3 LEC); este tipo procesal habrá de seguirse también cuando se ventilen pretensiones de contenido no patrimonial (art. 484.4 LEC).

Por tanto, la LPI no establece un procedimiento declarativo especial para la tutela de los derechos que en ella se reconocen, sino que contiene algunas normas procesales reguladoras de aspectos muy parciales, que van desde el contenido de la pretensión de cese de la actividad, o la relativa a la indemnización por daños materiales y morales, a la adopción de algunas medidas que pueden instarse en relación con tales procesos.

El título I del Libro III de la Ley (arts. 133 a 138) contiene una regulación evidentemente fragmentaria de las «acciones y procedimientos» para la protección de los derechos en ella reconocidos; en efecto, el artículo 133 ya deja a salvo expresamente otras acciones que puedan corresponder al titular de los derechos, lo que advierte de la complejidad de las relaciones jurídicas y de las situaciones que pueden darse en materia de propiedad intelectual.

En los citados preceptos se parte, de otro lado, de la existencia de una actividad ilícita o una infracción de los derechos, que hacen posible la utilización de los instrumentos que la Ley específicamente previene (SAP de Granada de 20 octubre 1991). Las «acciones» reguladas por la LPI se refieren al cese de la actividad ilícita, y a la indemnización de los daños materiales y morales causados ilícitamente, así como a las medidas cautelares o provisionales que permitan la efectividad de la sentencia que en tal sentido pudiera dictarse (art. 133).

II. MEDIDAS CAUTELARES

I. LAS MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS DE LA LPI

Parece conveniente desde el primer momento destacar que la LPI, y este artículo 137, fue modificado con mejor intención que acierto por la Ley 20/1992, de 7 de julio, e incorporado al Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, cambiando únicamente la numeración.

El precepto pretende, con todos los defectos que habrá ocasión de exponer, invertir la tradicional tendencia de nuestras normas procesales, de dispensar una hiperprotección al demandado, al sujeto pasivo del proceso, hasta el punto de colocar a los demandantes en una posición poco

¹ Son muy numerosas las modalidades que puede revestir el derecho de propiedad intelectual, y múltiples los tipos de infracciones que cabe imaginar en el ámbito de la Ley, tanto del derecho moral de autor (desde la decisión de no divulgar por derechohabientes frente al acceso a la cultura del art. 40; al hecho de no completar injustificadamente una obra audiovisual, con la posibilidad de utilizar lo ya realizado, del art. 91); como del llamado derecho de explotación (incumplimiento por un autor que celebra un contrato de edición, art. 65).

menos que de indefensión (en muchos casos con burla sin paliativos de la efectividad de sus derechos), sin tener en cuenta que normalmente el actor no acude ante un Juzgado por puro entretenimiento o por una suerte de furor litigante; a esto sin duda hay que añadirle el sentido tuitivo de las normas sobre propiedad intelectual (según AAP Sevilla de 19 septiembre de 1995, cuantas medidas se adopten para proteger el «legítimo ejercicio de los derechos de propiedad intelectual son pocas en función de la alta finalidad tuitiva que se persigue»).

En los últimos tiempos somos testigos del interés de la doctrina en la introducción de la tutela provisional en nuestro ordenamiento, lo que supondría dar inmediata respuesta a una situación jurídica determinando las diferentes posiciones hasta tanto cualquiera de los interesados acuda a un proceso declarativo y obtenga una sentencia que decida la cuestión de forma definitiva. Pero también es patente una preocupación del legislador por las medidas cautelares, hasta el punto de asistir a un florecimiento de la justicia cautelar.

En este sentido se han aprobado diversos textos legales con disposiciones específicas sobre medidas cautelares en Derecho privado. Una de ellas ha sido efectivamente la Ley 22/1987, de propiedad intelectual, que partía del modelo establecido en los artículos 133 a 139 de la Ley 11/1986, de patentes.

Tras la LPI se aprobaron otras tres disposiciones generales con normas propias sobre medidas cautelares, encaminadas obviamente a obtener una más adecuada protección de los derechos materiales reconocidos en ellas. En primer lugar, la Ley 32/1988, de marcas, que remite de manera global a la Ley de patentes (art. 40); en segundo término, la Ley 34/1988, general de publicidad, en la que, una vez dispuestas las medidas de cesación y de prohibición temporal de la publicidad, se remite expresamente a las normas del artículo 1.428 de la LEC, donde se regula el procedimiento para adoptar medidas cautelares innominadas (art. 30); finalmente, la Ley 3/1991, de competencia desleal, que utiliza la misma técnica de remisión al artículo 1.428 de la LEC para obtener la cesación de un presunto acto de competencia desleal, o para decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes (art. 25).

Junto con la potenciación de las medidas cautelares, los cuerpos legales a que se ha hecho referencia se han desviado de una de las tradicionales notas que venían caracterizando las medidas cautelares: el demandante no podía obtener a través de una medida cautelar exactamente lo mismo que conseguiría en la sentencia si la resolución judicial reconociera su derecho, porque ello significaría adelantar sin título unos efectos que sólo pueden lograrse tras la oportuna cognición judicial; la medida cautelar ha de asegurar que la sentencia se llegue a cumplir, pero no puede anticipar sus pronunciamientos.

Sin embargo, en las aludidas disposiciones, la homogeneidad de la medida cautelar con la pretensión desaparece, y su contenido se convierte en algunos casos en identidad de la medida con el contenido de la sentencia de condena.

Por este motivo puede decirse que se llegan a aproximar las medidas cautelares y la tutela provisional en su esencia², encontrando como única diferencia válida que las primeras se adoptan en el curso de un proceso o en función de él³, mientras que la tutela provisional tiene vida propia y se agota por sí misma, sin perjuicio de que a través de una ulterior resolución judicial pueda dejarse sin efecto.

Con carácter idéntico u homogéneo, las medidas cautelares previstas en el artículo 136 aluden a las pretensiones específicas de la LPI. Así, para garantizar la pretensión de «suspensión de la explotación infractora», o la «prohibición al infractor de reanudarla» [art. 134.1.a) y b)], se establece la medida de «suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública,

² Sin embargo, para DELGADO PORRAS, *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual*, Madrid, 1988, pp. 96-98, se trataría más bien de una tutela provisional o protección provisoria o, al menos, ésta sería la principal característica, sin perjuicio de que existan otras de naturaleza estrictamente cautelar.

³ Por eso no tiene razón la SAP de Barcelona de 24 de julio de 1990, cuando entiende que las medidas del artículo 126 no tienden a asegurar la ejecución de un fallo posterior, sino a proteger de forma anticipada los derechos infringidos.

según proceda» (art. 136.2). Para asegurar la «retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción» (art. 134.1.c), se previene el «secuestro de los ejemplares producidos» (art. 136.3). Para garantizar la «inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la destrucción de tales instrumentos», y para la «remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada» [art. 134.1.d) y e)], se dispone el «secuestro del material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública» (art. 136.3).

Finalmente, con una correspondencia tal vez menor que respecto de las anteriores medidas, para garantizar cualquier tipo de reclamación de cantidad o indemnización a que tuviera derecho, incluida la indemnización en función del beneficio que presumiblemente hubiera obtenido (art. 135), se establece la medida de «intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate» (art. 136.1); y si el perjudicado opta por la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación (art. 135), se podrá acordar la «consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración» (art. 136.1).

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 137

El artículo 137 de la LPI contiene algunas normas de procedimiento, que resultan claramente insuficientes para la adopción de las específicas medidas cautelares establecidas en el artículo 136⁴, dejando a un lado el procedimiento que deba seguirse para la ejecución de cada una de las medidas que se hubieran adoptado⁵.

La primitiva redacción de la LPI, de 11 de noviembre de 1987, remitía al artículo 1.428 de la LEC como el procedimiento a seguir para acordar las medidas cautelares. Al propio tiempo, introducía unos mecanismos novedosos, si bien de menor intensidad y fuerza que los previstos en relación con los derechos de propiedad industrial, especialmente respecto de las patentes y modelos de utilidad en la Ley de patentes. La Ley 20/1992 ha venido a dar nueva redacción al artículo 127 de la LPI —hoy, 137—, aunque la modificación normativa no introduce ningún cambio sustancial, limitándose prácticamente a suprimir la remisión al artículo 1.428 de la LEC, y entendiendo como suficientes las normas de procedimiento que el precepto contiene.

El ámbito de aplicación del artículo 137 no se extiende, desde luego, a cualquier medida que pueda solicitarse y decretarse en relación con los derechos de propiedad intelectual, sino que se circunscribe estrictamente a las llamadas «medidas cautelares de protección urgente» previstas en el artículo 136 de la Ley⁶. Precisamente la «urgencia» en la protección que tales medidas dispensa a los derechos de propiedad intelectual ha llevado al legislador a establecer la preferencia en su tramitación (art. 137)⁷.

Así pues, la LPI pretende crear un procedimiento especial que se aplica únicamente para la adopción de ciertas medidas cautelares en supuestos de demandas en que se ejerciten alguno de los derechos reconocidos en la propia Ley. Por consiguiente, cuando se trate de otro tipo de medidas cautelares, reguladas en la LEC o en leyes especiales, tanto la competencia, como los presupuestos, como el procedimiento, deben regirse por lo dispuesto en sus normas propias.

⁴ Son muchos los aspectos que se echan de menos en la regulación del artículo 137 LPI; cfr. LORCA NAVARRETE, «Acciones y procedimientos en la Ley de Propiedad Intelectual», en *Revista General de Derecho*, 1989, núm. 534, p. 1033.

⁵ En efecto, para llevar a término tanto el secuestro, como la intervención, depósito y consignación, como las medidas de cesación habrá que acudir a normas ajenas a la LPI. Cfr. CORTÉS DOMÍNGUEZ, *Derecho Procesal civil* (con Gimeno y Moreno), Madrid, 1996, pp. 535 y 547 a 550. Cfr. también el Comentario al artículo 136 de la LPI de CARRASCO PERERA, *supra*.

⁶ Apunta VEGA VEGA, *Derecho de autor*, Madrid, 1990, p. 266, entre otras medidas no reguladas especialmente por la LPI el precinto de los aparatos o del material.

⁷ En realidad, la proclamación de la preferencia se ha convertido en la regla general, comenzando por la propia LEC, que declara preferentes «las cuestiones de alimentos provisionales, de competencia, acumulaciones, recusaciones, desahucios, interdictos, depósitos de personas, juicios de menor cuantía y ejecutivos, denegaciones de justicia o prueba» (art. 321), y siguiendo por un buen número de leyes especiales. Por esta razón, la preferencia se ha convertido en una declaración vacía de contenido.

3. REQUISITOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

A) «*Periculum in mora*»

El peligro en que se puedan poner los derechos discutidos por el retraso en la decisión del proceso principal, desde su inicio hasta la sentencia que resuelva definitivamente la cuestión litigiosa, es el primero de los presupuestos de las medidas cautelares, pues si tal peligro circunstiera carecerían éstas de todo sentido y justificación (por esta razón la SAP Badajoz de 10 de febrero de 1994 entiende que «el nudo gordiano para la concesión o denegación de las medidas cautelares específicas solicitadas reside en detectar esa infracción o ese peligro fundado de inminente infracción», para lo que debe especificarse el tiempo en que se ha producido esa infracción o el espacio temporal en que tuvo o tendrá lugar, así como los autores y composiciones que se reproducen o se van a reproducir sin autorización).

Aun cuando pudiera parecer que la adopción de las medidas cautelares del artículo 136 de la LPI deriva automáticamente de la infracción, producida o temida, parece claro que de no ponerse en riesgo los derechos vulnerados por razón de la demora en la tramitación del proceso la cautela resultaría indebida.

Por esa razón el artículo 136 prevé que se acuerden las medidas «necesarias para la protección urgente» de los derechos; esta norma parece reconocer que, prima facie, la infracción de los derechos de propiedad intelectual, por sí misma, produce un daño sostenido que la inevitable duración del proceso no hace más que agravar, hasta el punto de que las medidas cautelares son las que permitan asegurar la sentencia de condena que se llegue a dictar. No obstante, si en el procedimiento se acreditase que las medidas son innecesarias, porque el riesgo es inexistente, resultaría ilegítimo acordarlas, y el demandado podría oponerse con éxito a la solicitud basándose en la falta de *periculum in mora*.

B) «*Fumus boni iuris*»

El segundo de los presupuestos para la adopción de cualquier medida cautelar es la apariencia de buen derecho; el solicitante debe justificar que, en principio, ostenta el derecho tal y como lo reclama en el proceso.

Con anterioridad a la reforma del actual artículo 137 de la LPI por la Ley 20/1992, con la remisión al artículo 1.428 de la LEC se exigía un «principio de prueba por escrito» para la adopción de las medidas cautelares innominadas. En la actualidad ha desaparecido tal remisión a la LEC sin que, al propio tiempo, el artículo 137 imponga acreditación alguna del derecho del solicitante de las medidas. Sin embargo, parece necesario si no una prueba rigurosa y plena cuando menos una justificación que permita dar crédito inicialmente a la pretensión de aseguramiento (SSAP Palma Mallorca de 11 de julio de 1991, Córdoba de 9 de julio de 1993 o AAP Bilbao de 12 de mayo de 1994).

La omisión legislativa no permite sostener, sin embargo, que se ha suprimido el presupuesto del *fumus boni iuris* y que no es necesario justificar el derecho; únicamente debe llevarnos a considerar que la justificación no debe venir en todo caso consignada en un escrito. Por lo tanto, el solicitante de las medidas cautelares del artículo 136 de la LPI ha de acreditar *prima facie* no sólo que es titular de alguno de los derechos reconocidos en la Ley, sino también —y esto es lo más importante— que ha existido una infracción o que existe «temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente»⁸; y cuanto mayor vaya a ser la agresión al patrimonio del deudor, más intensa debe ser la justificación⁹.

⁸ Cfr. CARRASCO PERERA, en esta misma obra, *supra*, Comentario al artículo 136.

⁹ En este sentido cfr. FERNÁNDEZ-RIFÁ-VALS, *Derecho Procesal práctico*, t. II, 2.ª ed., Madrid, 1995, p. 508.

La acreditación de los referidos extremos puede hacerse a través de cualquier medio probatorio. Sin duda ninguna mediante un documento en sentido estricto, sea público (acta notarial), o privado de cualquier tipo; es decir, un impreso, una fotografía, un dibujo o grabado, una película, una partitura musical, etc. Pero además, habiendo desaparecido la exigencia del escrito, es evidente que la acreditación puede hacerse a través de cualquier otro medio, desde las declaraciones de testigos al reconocimiento judicial.

C) C ^{con}
la

Es presupuesto general de las medidas cautelares (aunque la regla admite excepciones) la prestación de contracautela o de garantía suficiente de parte del que las obtiene, con la finalidad de asegurar la reparación de los daños y perjuicios que por ellas se puedan irrogar al demandado. Como han de adoptarse antes de la sentencia, a base de una justificación primera del derecho, puede suceder que a la postre la demanda resulte desestimada y la medida ilegítima.

Así también lo establece, aunque con carácter facultativo, el artículo 137.5.ª de la LPI, que deja libertad al juez para exigir fianza al solicitante en cualquier momento («antes de la resolución o en la misma»), «para responder de los perjuicios y costas que se puedan ocasionar».

Esta norma plantea varios interrogantes, que no vienen directamente respondidos en la LPI: por una parte, si debe ofrecerse previamente la fianza; en segundo lugar, si puede exigirse por el juez desde la admisión de la solicitud; en tercer lugar, el tipo de garantía que puede exigirse; finalmente si, ordenada la contracautela, opera como presupuesto para llevar a efecto la medida.

En primer lugar, parece conveniente destacar que ha desaparecido la exigencia contenida en los párrafos primero y segundo del artículo 1.428 de la LEC, a cuyo tenor el solicitante ha de ofrecer fianza previa y bastante, y la medida se acuerda bajo su responsabilidad. Por ello, y dado que la contracautela según el artículo 137 de la LPI es facultativa, no se precisa hacer formalmente el ofrecimiento previo, pues cabe que el Juez, atendidas las circunstancias, acuerde la medida sin necesidad de prestación de garantía alguna.

El aludido carácter de la contracautela («el Juez, si lo estima necesario, podrá exigir» fianza bastante), le permite exigirla en cualquier tiempo antes de la resolución, lo que comprende también el primer momento del procedimiento de medidas cautelares, es decir, para admitir a trámite la solicitud.

Por ello, y en relación a cuanto se lleva dicho, aunque no sea preceptivo el ofrecimiento de garantía porque no es obligado prestarla, resulta oportuno que se haga con la solicitud, so pena de ver demorada la tramitación si el juez considera necesaria la garantía.

En tercer lugar, el artículo 137.5.ª de la LPI sólo parece prevenir como contracautela la fianza, excluida la personal. Esta fórmula legal, acuñada desde hace algún tiempo por el legislador español, resulta manifiestamente desafortunada; de un lado, porque encierra una contradicción en sus propios términos, ya que la fianza no es sino una garantía personal, de modo que no se puede excluir de la fianza la personal —todas son personales—, a menos que se pretenda aludir a la garantía personal prestada por el propio deudor. De otro lado, porque no parece lógico excluir otro tipo de garantías, señaladamente las garantías reales, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que se pudieran causar con la adopción de las medidas cautelares. De todos modos, las cuestiones que puedan surgir sobre el particular, sea sobre la clase de garantía o sobre la suficiencia de la misma, se resolverán en una comparecencia, que deberá señalarse de modo inmediato —se utilizará, si se hubiera exigido con anterioridad, la comparecencia prevista en el artículo 137.3.ª LPI— oyendo a las partes.

Por último, si el Juez hubiera ordenado la prestación de garantía —como se ha dicho, el demandante la puede ofrecer del tipo y clase que considere oportuna sin sujetarse a la fianza—, parece que el cumplimiento de esta carga debe operar como presupuesto para llevar a efecto la medida cautelar, de tal modo que hasta tanto no se preste efectivamente la garantía no cabe ejecutarla, porque en otro caso se vería frustrada la finalidad misma de la contracautela.

4. COMPETENCIA Y PARTES

A) *Competencia*

Las medidas cautelares del artículo 136 de la LPI han de solicitarse y acordarse siempre en función de un proceso de declaración actual o futuro; por tanto, pueden pedirse al comienzo o durante la tramitación de un proceso, pero también antes de haberlo iniciado, y esta circunstancia puede influir, según el artículo 137, tanto en la competencia funcional como territorial, lo que resulta difícilmente justificable.

Cuando la solicitud se presente con la demanda, o una vez iniciado el procedimiento, la competencia para adoptar alguna de las medidas previstas en el artículo 136 se atribuye, por razón de la conexión, al órgano jurisdiccional al que corresponda conocer de la demanda o esté conociendo de ella (art. 137.1.^a, párrafo segundo), cualquiera que sea la instancia en que el procedimiento se halle; dicho Juzgado o Tribunal vendrá determinado, por tanto, según las reglas generales sobre competencia objetiva, territorial y funcional¹⁰.

Cuando la solicitud se presente con anterioridad a la demanda, se atribuye funcionalmente la competencia a los Juzgados de primera instancia cualquiera que sea la cuantía litigiosa. Territorialmente conocerá de la solicitud el del lugar donde tenga efecto la infracción, o existan indicios racionales de que ésta va a producirse (el temor racional y fundado de que habla el art. 136), o donde se hayan descubierto los ejemplares que se consideren ilícitos, a elección del demandante (art. 137.1.^a, párrafo primero; ver SAP Palencia de 28 de noviembre de 1994).

Los fueros específicos para la adopción de estas medidas cautelares previas suponen una atribución de competencia a los solos efectos de tramitar la solicitud y decidir sobre ella; por tanto, se trata de una competencia interina, que se justifica únicamente por la urgencia y la necesaria cercanía del Juez que decide con el lugar donde la denunciada infracción se produce, y finaliza cuando la medida se ha adoptado y se inicia el proceso principal.

B) *Partes*

No resulta fácil determinar *a priori* las partes legitimadas para instar la adopción de las medidas cautelares, habida cuenta la pluralidad de relaciones jurídicas previstas, así como la cantidad de derechos y deberes que se reconocen a lo largo del articulado de la LPI, lo que da idea de las múltiples infracciones que caben en materia de propiedad intelectual¹¹.

A pesar de ello, parece claro que con estas medidas el legislador se dirige de forma primordial a amparar, por un lado, a los autores frente a todos¹²; por otro lado, y frente a los terceros, a quienes hubieran obtenido el derecho de explotación en exclusiva, bien por transmisión del autor¹³

¹⁰ Aun cuando el legislador lo ha pasado por alto, hubiera sido oportuno, desde luego, establecer un fuero propio para el conocimiento de las demandas relativas a la propiedad intelectual en los casos en que se hubiera producido una infracción de los derechos o existiera el temor racional y fundado de que llegara a producirse: el lugar de la infracción, sin necesidad de acudir entonces a fueros alejados del objeto del proceso.

¹¹ Como se señala en el AAP, Barcelona de 20 enero 1994, aunque las medidas cautelares de propiedad intelectual no diferencian entre «infractor» de origen contractual o no, aparece como evidente que «el titular de los derechos reconocidos», como legitimado activamente, no lo es sólo el puro propietario o autor sino también el cesionario o distribuidor (arts. 48, 56, 57 y otros de la propia ley).

¹² No obstante, el propio AAP, Barcelona de 20 enero 1994, señala que se han de respetar debidamente los respectivos derechos contractuales y la libertad y autonomía de la voluntad cuando la explotación, distribución y comercialización deriva de pacto, evitando una intervención que desvíe la libre iniciativa de los particulares (que asumen en su caso las consecuencias indemnizatorias, de declararse conforme a derecho la resolución contractual).

¹³ Por eso se les reconoce legitimación, con independencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se les hayan concedido.

(art. 48), bien como consecuencia de una relación laboral (art. 51.2), o bien por la edición de una obra inédita que sea de dominio público (art. 129); finalmente, cuando estuvieran autorizadas, las Entidades de gestión, de acuerdo con sus propios Estatutos (art. 145)¹⁴.

En cuanto a la postulación procesal, el artículo 137 de la LPI no exige la representación por Procurador ni la asistencia de Abogado cuando las medidas cautelares se soliciten antes de presentar la demanda. Por el contrario, el precepto parece exigir la postulación técnica si la solicitud de medidas se hace en el propio escrito de demanda o durante la sustanciación del proceso (art. 137, reglas 1.ª y 2.ª)¹⁵. Tal interpretación literal no puede compartirse porque se basa, sin fundamento alguno de derecho positivo, en que, ante el silencio de la LPI, los procedimientos declarativos sobre las «acciones» derivadas de la propiedad intelectual han de seguirse en todo caso por los trámites del juicio de menor cuantía¹⁶; nada permite, según hemos apuntado antes, sostener tal cosa, de donde el tipo de procedimiento derivará de la cuantía de la pretensión que se deduzca. Así pues, de presentarse la solicitud de medidas cautelares en el proceso principal, habrá que estar a las reglas de postulación que en él rijan¹⁷: si la cuantía de demanda resulta inferior a 80.000 pesetas, no será preceptiva la representación por Procurador ni la asistencia de Abogado; si excede de esa cantidad sin llegar a 800.000 pesetas, la parte habrá de comparecer y presentar la solicitud firmada por Abogado, pero sin necesidad de representación causídica; finalmente, si la cantidad fuera superior a esa cantidad, o de cuantía inestimable, la parte debe comparecer representada y asistida por medio de los dos profesionales.

5. PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 137

El procedimiento para la adopción de las tres medidas cautelares de protección urgente del artículo 126 se ha de sustanciar por los trámites previstos en el artículo 137 de la LPI, normas que el legislador considera suficientes a tal efecto (Exposición de Motivos de la Ley 20/1992, de 7 de julio, apdo. 5). Sin embargo, como habrá ocasión de exponer, pueden aparecer problemas de diversa índole y de difícil resolución, que exijan la integración con otras disposiciones, hasta el punto de poder afirmar que la LPI sólo regula algunos aspectos de mero desarrollo procedimental sin resolver ninguna de las cuestiones más importantes.

En lo que respecta al procedimiento, no aparece en el texto de la LPI referencia alguna al modo de tramitar la solicitud de las tres medidas cautelares de protección urgente, cuando se plantee con la demanda o durante el proceso, al haberse suprimido la remisión al artículo 1.428 de la LEC.

Ante el inexplicable silencio del artículo 137, que no permite saber si la tramitación ha de hacerse en la misma pieza de autos, suspendiendo el curso del proceso principal, o en pieza separada (ésta era la solución del art. 1.428 LEC), debe acudirse al criterio —acertado, aunque carente de valor normativo— de la Exposición de Motivos de la Ley 20/1992, que modificó la LPI (apdo. 5), cuando señala que «la tramitación del procedimiento para la adopción de tales medidas se realiza en pieza separada». Otra solución resultaría inviable, entre otras razones porque le impediría materialmente al demandante la reiteración de la petición de medidas cautelares prevista en el artículo 137.6.ª, al haberse de suspender el procedimiento, naturalmente en su perjuicio.

¹⁴ Respecto de la legitimación de las Entidades de gestión y, en concreto de la SGAE, cfr., entre otras muchas, SAP de Barcelona de 17 febrero 1993 y SAP de Madrid de 9 marzo 1993.

¹⁵ En este sentido MUÑOZ ROJAS, «Perfiles de la Ley de Propiedad Intelectual», en *Actualidad Civil*, 1988, núm. 29, p. 1811, y ACOSTA ESTÉVEZ, «Criterios básicos sobre las normas procesales de la Ley de Propiedad Intelectual», en *La Ley*, 1990, p. 1027.

¹⁶ Se dice que por analogía con la Ley de patentes; así, MUÑOZ ROJAS, *op. cit.*, p. 1810.

¹⁷ En contra, FERNÁNDEZ-RIFÁ-VALS, *Derecho Procesal práctico*, t. VIII, 2.ª ed., cit., p. 159.

A) *Solicitud*

La solicitud de medidas cautelares de protección urgente puede presentarse, como ya se ha dicho, bien junto con la demanda, bien durante la sustanciación del proceso declarativo, o bien antes de la demanda.

Cuando la medida cautelar se solicite con la demanda, se hará en el propio escrito o papeleta, por medio de otrosí, y de él se deducirá testimonio para formar la pieza separada (art. 747 LEC).

Cuando la adopción de las medidas se inste durante la sustanciación del proceso, se deberá hacer en un escrito independiente, a través del que se promoverá la resolución judicial y que servirá de cabecera de la pieza separada.

Finalmente, cuando se presente la solicitud con anterioridad a la demanda, se habrá de realizar naturalmente por medio de un escrito, que no precisará la intervención de Procurador ni la firma de Abogado y que podrá presentar tanto el interesado en persona como su representante legal o voluntario (art. 137.2.^a LPI), sin duda en razón de la urgencia con que las medidas cautelares se conciben en la LPI. Esta exención no es óbice, como se dijo, para que en la sustanciación del proceso principal resulte preceptiva la postulación técnica.

B) *Admisión y traslado de la solicitud*

Presentada la solicitud, deberá ser admitida por el Juez si reúne los requisitos exigidos; en otro caso se rechazará la solicitud pero, si incurriera en defectos subsanables, se le habrá de otorgar al solicitante un plazo —cuya duración no está prevista— a fin de que proceda a la subsanación (principio que se enuncia en el art. 243 LOPJ), máxime en casos como éstos en que puede reiterarse la petición. No obstante, contra el rechazo de la solicitud cabrá interponerse recurso de apelación, aun cuando tal actuación carezca de sentido, ya que siempre será más rápido y cómodo la reiteración de la misma.

Admitida la solicitud, se dará traslado de ella al demandado (actual o futuro) a fin de que pueda conocerla y contradecir (art. 137.3.^a LPI).

C) *Comparecencia*

Al propio tiempo que se da traslado de la solicitud al demandado, se cita a todas las partes a una comparecencia, que se habrá de señalar dentro de los diez días siguientes al de la presentación de la misma (art. 137.3.^a). Este plazo, que por la Ley 20/1992 se amplió de tres a diez días, resulta de imposible cumplimiento en la mayoría de los supuestos, no sólo por el previo trámite de admisión de la solicitud, sino también por el tiempo necesario para practicar las citaciones, máxime cuando la del demandado deba hacerse en localidad distinta de donde se esté tramitando el procedimiento cautelar¹⁸.

Precisamente en el acto de comparecencia —y no antes como erróneamente puede dar a entender la LPI— se oirá a las partes que concurren, sin dar lugar a formular una contestación al escrito de solicitud.

Por tanto, el Juez no puede resolver sobre estas medidas cautelares inaudita parte, sino que se deben adoptar contradictoriamente; sin embargo, habida cuenta del carácter de los derechos de propiedad intelectual, tal circunstancia puede hacer ineficaz la protección, como sin duda sucedería en los casos de «piratería», o en los supuestos de comunicación pública no autorizada que supongan actos irrepetibles¹⁹.

¹⁸ Por esta razón la SAP de Badajoz de 1 diciembre 1994, cuando se había sobrepasado en el JPI este plazo, argumenta que el Juzgado era de nueva creación, no se hallaba al completo de su plantilla y ni siquiera contaba aún con Juez titular; de este modo la Audiencia ampara el incumplimiento.

¹⁹ Cfr. DELGADO PORRAS, *op. cit.*, p. 101.

Al omitirse desde 1992 la remisión al artículo 1.428 de la LEC, no aparece previsto trámite alguno de prueba para la adopción de las medidas cautelares, salvo en lo que se refiere a la prueba de reconocimiento judicial, disponiéndose que cualquiera de las partes podrá solicitar su práctica y, de ser admitida, se llevará a efecto de inmediato (art. 137.4.^a); por tanto, es posible sostener que la proposición del reconocimiento tanto puede hacerse en la solicitud inicial como en la comparecencia.

A falta de una disposición general sobre la prueba, es preciso tener presente la salvaguarda de los derechos fundamentales a la tutela efectiva y a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24 CE), lo que exige, cuando menos, que el Juez deba admitir las pruebas que sean pertinentes y puedan practicarse en el acto, ya que la celeridad que la LPI imprime al procedimiento sería contraria a la suspensión de la comparecencia, señalando otro momento para la práctica de las pruebas.

D) *Resolución y recurso*

La LPI, con una precisión fuera de lugar y un voluntarismo inexplicable, establece que, en todo caso, sin prever excepciones que lo acorten o lo extiendan, al undécimo día de haberse presentado la solicitud el Juez deberá resolver lo que proceda por medio de auto (art. 137.3.^a), término impropio, puesto que su incumplimiento no acarrea consecuencia alguna.

Dicho auto, por el que se adopte o se deniegue la medida cautelar solicitada, es apelable en un solo efecto (art. 137.3.^a).

Si la resolución fundada fuese denegatoria no parece que el recurso tenga virtualidad —como antes se decía de la inadmisión—, siendo preferible plantear de nuevo la petición una vez superado el obstáculo que impidió la adopción de la medida. Si la resolución estimara la solicitud, sería el demandado quien podría apelar, pero en este caso, al admitirse el recurso en un solo efecto, se llevaría adelante la medida acordada no obstante la impugnación.

La competencia funcional para conocer del recurso de apelación viene atribuida a la Audiencia Provincial a donde pertenezca el Juzgado de Primera Instancia que tramitó el procedimiento de medidas, sea donde se esté siguiendo el proceso principal, sea el que con anterioridad a la demanda hubiera sustanciado la solicitud²⁰.

E) *Oposición*

La oposición a las medidas solicitadas por el demandante habrá de formularse por el demandado en el acto de la comparecencia alegando los motivos que tenga para impedir un pronunciamiento favorable a la petición, incluida la oposición por estimar que la medida solicitada no es la procedente.

Sin embargo, la Ley 20/1992 hizo desaparecer, con acierto, la posibilidad de pedir el alzamiento de la medida por comprometerse el demandado a indemnizar los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al actor, tal y como prevé el artículo 1.428 de la LEC, de modo que la medida cautelar se sustituyera por una fianza. La tutela de los derechos de propiedad intelectual, como derechos débiles, no permite la sustitución por el equivalente pecuniario en todos aquellos casos en que la infracción se ha producido, o es inminente, y va a permanecer a lo largo de todo el procedimiento²¹.

²⁰ Salvo que se pidiera la medida cautelar durante un juicio verbal de cuantía inferior a 8.000 pesetas y en el municipio donde deba presentarse o se hubiera presentado la papeleta no existiera Juzgado de Primera Instancia, sino Juzgado de Paz. En este caso, puede decirse que de laboratorio, la competencia para la apelación se atribuiría al Juzgado de Primera Instancia del Partido al que pertenezca el de Paz que esté conociendo del proceso.

²¹ Admiten la posibilidad de la sustitución en las acciones indemnizatorias FERNÁNDEZ-RIFA-VALS, *op. cit.*, t. VIII, p. 170.

F) *La posterior presentación de la demanda*

Cuando las medidas cautelares se han solicitado con anterioridad al proceso principal, resulta imprescindible presentar luego la demanda, puesto que por su propia naturaleza las medidas cautelares son instrumentales de un proceso de declaración, carecen fuero atractivo del Juez de la demanda principal (art. 137.1.ª, párrafo primero), no debe entenderse la norma como de privación de competencia al que estuviera sustanciando las medidas cautelares, con inmediata remisión de las actuaciones al Juez del proceso principal (el precepto dice que será único Juez competente para cuanto se relacione con la medida «adoptada»); la naturaleza urgente de la protección cautelar que dispensan las medidas, y el escaso tiempo previsto para su adopción, parecen abonar la idea de que el competente para tramitar las medidas cautelares debe finalizar el procedimiento y resolver sobre la solicitud, sin perjuicio de que se hubiera presentado la demanda principal estando en curso aquél.

En segundo lugar, puede presentarse con la demanda una petición de medidas cautelares sin que concurren los requisitos del artículo 137.6.ª de la LPI y omitiendo haberse dictado con anterioridad auto desestimatorio de la solicitud. El supuesto no plantearía excesivas dificultades puesto que, salvo una inadmisión *ad limine*, el demandado habrá intervenido en el procedimiento cautelar y podrá ahora alegar la indebida reiteración.

En tercer lugar, sería conveniente exponer las consecuencias de la falta de presentación de la demanda después de la previa adopción de las medidas. El artículo 137.6.ª de la LPI exige presentarla dentro de los ocho días siguientes a la concesión de aquéllas; este momento a quo debe entenderse como el día en que se notifica el auto del Juez de primera instancia, con independencia del recurso de apelación que pudiera haber interpuesto el demandado, ya que se admite en un solo efecto. Si la demanda no se presentara en dicho plazo, la medida cautelar que se hubiera concedido quedará nula de pleno derecho y se dejará sin efecto a instancia de demandado (por analogía con el embargo preventivo, art. 1.411 LEC); además, el actor será responsable de las costas y de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado al demandado (art. 1.413 LEC).

6. REVISABILIDAD DE LAS MEDIDAS

Termina disponiendo el artículo 137 de la LPI que el solicitante podrá en todo caso reiterar la petición de medidas cautelares, siempre que aparezcan hechos nuevos relativos a la infracción, u obtuviere pruebas de las que hubiese carecido anteriormente.

Las medidas cautelares son, por naturaleza, de carácter temporal, puesto que terminan cuando termina el proceso principal; y, además, son esencialmente revocables cuando se modifiquen las circunstancias que dieron lugar a su adopción, al no producir efecto de cosa juzgada. Por consiguiente, pueden revisarse no sólo a instancia del actor, sino también a iniciativa del demandado.

El actor podrá efectivamente no sólo reiterar pura y simplemente la petición en los casos a que se refiere el artículo 137, sino también instar la modificación de las medidas adoptadas, o su sustitución por otras que puedan resultar más idóneas, con independencia del momento en que la primera resolución se hubiera dictado.

Del mismo modo, el demandado podrá pedir al Juez que acuerde la adecuación de las medidas cautelares ya adoptadas si las circunstancias que se tuvieron en cuenta hubieran cambiado. La adecuación puede venir tanto de una reducción del ámbito o de los efectos de la medida, como de la sustitución por otra, como, finalmente, por instar el alzamiento de la que se hubiere adoptado.

ARTÍCULO 138

Causas criminales

Las medidas cautelares previstas en el artículo 136 podrán ser acordadas en las causas criminales que se sigan por infracción de los derechos reconocidos en esta Ley.

En su tramitación se observarán las reglas del artículo 137, en lo que fuera pertinente. Las mencionadas medidas no impedirán la adopción de cualesquiera otras establecidas en la legislación procesal penal.

COMENTARIO*

Desde todo punto de vista, resulta difícil la inteligencia del último de los preceptos relativos a acciones y procedimientos que se contienen en la LPI. Este artículo 138 permite adoptar en el curso de un proceso penal las medidas previstas en el artículo 136 de la LPI, y remite para ello a los trámites establecidos en el artículo 137.

Aun cuando a primera vista pudiera parecer abonada la operatividad de estas normas en los procesos penales, precisamente porque son contempladas en la LPI como respuesta a una «infracción» de los derechos de propiedad intelectual, los problemas aparecen desde el momento en que se pretende la aplicación de unas medidas cautelares, previstas para un proceso civil dispositivo, en un proceso penal por delitos semipúblicos¹, perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales (art. 287 CP), pero una vez iniciado seguirá su sustanciación de oficio por todos sus trámites, lo que implica una distorsión de este último².

En efecto, las denominadas en el artículo 136 de la LPI «medidas cautelares de protección urgente», que consisten en la intervención y depósito de ingresos, suspensión de actividades, y secuestro de ejemplares y material, se convierten en el marco de un proceso penal por delitos contra la propiedad intelectual en unas medidas instructoras que deben acordarse de oficio; pero, además, tienen acogida en la LECRIM con una finalidad *prima facie* distinta de la perseguida en el proceso civil, y con un destino último también diferente: el comiso (art. 127 CP).

En el proceso penal el órgano instructor viene obligado, como primeras diligencias, a dar protección a los perjudicados por los hechos delictivos, conservando las pruebas que puedan desaparecer, y haciendo constar y poniendo en custodia cuanto conduzca a su comprobación (art. 13 LECRIM). Además, deberá el Juez recoger los instrumentos y efectos de cualquier clase que puedan tener relación con el delito, sellándolos, si fuese posible, y acordando su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito (art. 338 LECRIM).

Por otra parte, el órgano competente para adoptar estas medidas no será en ningún caso el Juez civil, sino el Juez de instrucción o, antes de su intervención, el Ministerio Fiscal.

El procedimiento ha de ser, por fuerza, diferente del previsto en el artículo 137 de la LPI: en primer término, no será precisa la instancia de parte para decretar las medidas cautelares, sino que habrán de decretarse de oficio, de donde todas las normas relativas a los requisitos de la solicitud, y a su admisión y traslado al demandado, carecen de toda aplicabilidad en el proceso penal.

En segundo lugar, no se sostendría una comparecencia contradictoria para adoptarlas. El Juez efectivamente deberá oír a todos los sujetos concernidos por los hechos delictivos, incluido el perjudicado, y podrá ordenar, en su caso, una diligencia de careo, pero decretará la medida fuera de toda obligatoria comparecencia donde cada parte en conflicto exprese sus posiciones, según previene el artículo 137.

Finalmente, tampoco en el proceso penal cabría en puridad exigir el afianzamiento del perjudicado para la adopción de las medidas.

Por todo ello, en cuanto de aplicación solamente en el proceso penal, el artículo 138 se ha insertado con un pie forzado en una ley civil, como la LPI, con evidente falta de sistemática legislativa.

* Por VÍCTOR MORENO CATENA.

¹ Para JUFRESA-MARTELL, «La protección judicial y extrajudicial de los derechos de autor», en *Revista Jurídica de Cataluña*, 1988, núm. 2, p. 422, se trata de un injerto en la Ley Procesal Penal de unas medidas claramente civiles.

² Cfr. V. LATORRE, *Protección penal del derecho de autor*, Valencia, 1994, p. 386.

De otro lado, si no se pueden aplicar las normas de competencia (art. 137.1.^a); ni las relativas a la solicitud (art. 137.2.^a); ni las del traslado de ésta a las partes y citación de comparecencia (art. 137.3.^a); ni la exigencia de fianza bastante al perjudicado (art. 137.5.^a), o la obligada interposición de la demanda tras la concesión de las medidas (art. 137.6.^a)³, es obvio que el precepto carece de toda justificación.

Si bien se mira, el artículo 138 de la LPI tiene como única virtualidad proporcionar al Juez penal, con técnica poco depurada, una relación de las medidas que podría adoptar para la protección de los perjudicados en el curso de un proceso donde se persiga un delito contra la propiedad intelectual⁴, a pesar de que ya dispone en la LECRIM de los mecanismos procesales necesarios.

³ Sin embargo, para F. J. GÓMEZ DE LIAÑO BOTELLA, «Infracciones y sanciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. La aplicación de la nueva normativa penal en Derecho español», en *I Congreso iberoamericano de propiedad intelectual*, t. II, Madrid, 1991, p. 850, las reglas del artículo 137 en ningún caso son incompatibles con las de la legislación procesal penal.

⁴ Vid. JUFRESA-MARTEL, *op. cit.*, p. 422.