

**AMPLIACIÓN DE LOS MEDIOS DE TUTELA DE
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
E INDUSTRIAL**

En el Boletín Oficial del Estado del pasado día 6 de junio se publicó 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.

Con esta Ley, España cumple con la obligación de armonización de su legislación a la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, que tenía por objetivo aproximar las distintas legislaciones nacionales en lo relativo a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, todo ello para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

Teniendo en cuenta que en España la regulación legal de las medidas, procedimientos y recursos que garantizan el respeto a la propiedad intelectual e industrial se encuentra dispersa en distintas leyes (Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial), para conseguir la aproximación anteriormente citada y dar efectividad a la Directiva 2004/48/CE, se hacía necesaria la modificación parcial de las anteriores leyes en aquello que fuese necesario, que es lo que se ha llevado a cabo con esta nueva Ley 19/2006, cuyos aspectos más relevantes con relación a la Propiedad Industrial vamos a comentar a continuación.

I).- Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

En primer lugar, y con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a las llamadas diligencias preliminares (que es todo aquello que se puede solicitar con carácter anticipado de un órgano judicial para preparar un juicio posterior), se prevé la posibilidad de solicitar por aquél que pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial la **práctica de diligencias de obtención de datos sobre el**

origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen su derecho y, en particular, de los siguientes datos:

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 hubieran 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.

Se podrá interrogar, además de al que se considere autor de la violación, a todo aquel que resulte haber tenido relación o intervención en la comercialización, pudiendo además solicitarse la exhibición de todos aquellos documentos sobre los que verse el interrogatorio.

Con la misma finalidad y en el mismo sentido, **se podrá también solicitar la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros** que se presuman en poder de quién sería demandado como responsable.

Será Juez competente para la resolución de estas peticiones el que lo sea de acuerdo con el domicilio de la persona que hubiera de declarar en las actuaciones o exhibir los documentos que se le requieran. Para garantizar la confidencialidad de la información requerida, el tribunal podrá acordar que la práctica del interrogatorio se celebre a puerta cerrada. La información obtenida mediante estas diligencias se utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial e intelectual del solicitante de las medidas, con prohibición de divulgarse o comunicarla a terceros.

En el caso de que la persona requerida no atendiese al requerimiento ni formulare oposición, **el tribunal podrá ordenar la entrada y registro en el lugar donde presumiblemente se pudiesen hallar los documentos**; si se hubiera pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener por ciertos las cuentas y datos que presente el solicitante.

Por otra parte, y como medidas de aseguramiento de la prueba antes del inicio de cualquier proceso, se podrá acordar la descripción detallada (con o sin toma de muestras) o la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas.

En cuanto a las pruebas y documentos del procedimiento declarativo de fondo, y en la misma línea que todo lo anterior aplicable a aquellas medidas o diligencias previas al proceso, se establece que la solicitud de exhibición podrá extenderse a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado.

Vemos pues que estas medidas hasta ahora descritas, puramente procesales, tienen como objetivo el reforzar todo lo posible el aseguramiento y la obtención de pruebas para un proceso y, a priori, parecen desde luego que han de ser muy efectivas. De hecho, de alguna manera parece que puedan ser incluso más efectivas en algunos casos que unas medidas cautelares, con las que de alguna manera se pueden llegar a solapar. Y, también y sobre todo, quebrando de alguna manera la tradición jurídico procesal española, siendo una ley de carácter civil y de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen en algunos casos un **carácter “cuasi penal”**, ya que a partir de ahora se podrán conseguir por la vía civil resoluciones o elementos de prueba que anteriormente eran impensables en un proceso civil y, en algunos casos, muy difíciles en un proceso penal.

II).- MODIFICACIONES DE LA LEY DE PATENTES:

Por lo que respecta a la Ley de Patentes, el artículo 63 de la misma, que es el que determina las acciones por violación del derecho de patente y que hasta ahora contaba con seis apartados – de la a) a la f) -, pasa a contar con tres apartados (1, 2 y 3). El apartado 1 viene a reproducir casi literalmente el contenido íntegro del anterior artículo 63 en sus seis apartados, con una matización que tiene su importancia. En efecto, en el subapartado c) del actual apartado 1, se establece que se podrá solicitar el embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho y de los medios **principalmente** destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado; la redacción anterior de este precepto era idéntica a la actual, con la salvedad de que en lugar de “**principalmente**” se indicaba “**exclusivamente**”.

Esta diferencia, aparentemente de matiz, tiene su evidente importancia, ya que es difícil, en la industria actual, que unos medios de producción estén exclusivamente destinados a la producción de un solo objeto, por lo que esta disposición legal quedaba muchas veces sin efecto. Sin embargo, con la redacción actual, se deja un mayor margen de libertad a los tribunales para que se pueda decretar el embargo de los medios de producción, no sólo cuando se dediquen exclusivamente a la producción de los objetos infractores, sino también en otros casos en los que dichos

medios son utilizados, además, para otros fines de la industria, siempre que su utilización principal lo sea a los efectos de producir dichos objetos infractores.

El nuevo apartado 2 de este artículo dispone que las medidas comprendidas en los apartados c) y e) del apartado 1 (embargo de objetos y medios de producción tal y como se expone en el párrafo anterior, y medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente) serán ejecutadas a cargo del infractor. Este añadido a la anterior redacción nos parece un tanto superfluo, ya que, evidentemente, y si existe una infracción, es el infractor condenado el que tendrá que correr con todas las consecuencias negativas de su actuación, sin que esta precisión de la actual reforma añada nada nuevo o sustancialmente diferente de la redacción anterior.

El nuevo apartado 3 de este artículo 63 sí tiene importancia, en tanto en cuanto **se dispone que tanto la cesación de los actos de violación como la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga dicha violación se podrán solicitar también contra los intermediarios** a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción. Esta nueva disposición lo que hace de alguna manera es **ampliar el ámbito subjetivo de aplicación de la ley**, ya que no sólo el infractor (fabricante o importador) puede ser sujeto pasivo de la acción de

infracción, sino también otros terceros intermediarios que intervengan en la cadena comercial.

Los apartados 1 y 2 del artículo 66 de la Ley de Patentes, precepto dedicado a la cuantificación de los daños y perjuicios, se modifican de forma sustancial. En efecto, en el apartado 1 se mantiene como hasta ahora que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido el titular de la patente, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener como consecuencia de la violación de su derecho; pero se añade, como **concepto indemnizatorio nuevo, que también se podrán incluir los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción**, concepto éste que hasta ahora no estaba recogido expresamente y que no todos los tribunales aceptaban como parte de la indemnización o de las costas judiciales, cuando lo cierto es que estos gastos, en determinados casos, pueden llegar a ser importantes.

En el apartado 2 de este artículo 66, en su redacción anterior a la presente reforma, para fijar la ganancia dejada de obtener se fijaban tres criterios alternativos posibles, de los que el perjudicado debía escoger sólo uno de ellos: a).- los beneficios que hubiera obtenido el titular de la patente si no hubiera mediado la infracción; b).- los beneficios que haya obtenido el infractor; c).- el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia. Sin embargo, la nueva redacción de este **apartado 2 del artículo 66 fija únicamente dos**

critérios alternativos distintos (en vez de tres) entre los que el perjudicado debe de escoger uno de ellos, siendo el nuevo subapartado b) idéntico al anterior subapartado c), es decir, consistente en el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia.

Pero, lo realmente importante es que el nuevo criterio a) supone en la práctica la acumulación de los criterios a) y b) anteriores, lo que implica que las indemnizaciones pueden pasar a tener una mayor importancia económica. En efecto, este nuevo subapartado a), en su nueva redacción, establece que para la fijación de la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta <<las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que éste último haya obtenido de la explotación del invento patentado; además, en el caso de daño moral, procederá también su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico>>.

Vemos, por lo tanto, que a partir de ahora se podrán acumular distintos conceptos en las indemnizaciones de daños y perjuicios, que hasta el momento no eran acumulables, lo que incrementará sensiblemente el importe de las mismas, todo ello en beneficio del titular del derecho y en perjuicio del infractor que deberá, en

consecuencia, asumir mayores responsabilidades económicas por sus actos de infracción.

Con respecto a este artículo 66 de la Ley de Patentes, y como crítica a su nueva redacción, hay que señalar lo que entendemos como un simple error, ya que en esta nueva Ley que estamos comentando se indica que se da una nueva redacción a los apartados 1 y 2 de este precepto, por lo que, en buena lógica, hay que entender que el apartado 3 del artículo 66 no sufre modificación. Sin embargo, el apartado 3 dispone que cuando el Juez estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente, la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en la letra c) del apartado anterior, cuando, como hemos visto, este apartado c) deja de existir, pasando a ser apartado b); habrá que entender pues, y suponemos que así lo harán los Tribunales, que se trata de un simple error u omisión de la Ley y que lo correcto sería decir apartado b) en lugar de c).

En otro orden de cosas, se deroga el artículo 128 de la Ley de Patentes que establecía que cuando se impugnase judicialmente la validez de una patente, el Juez debía recabar un informe a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta derogación viene dada, en nuestra opinión, por dos causas fundamentales; en primer lugar, por la filosofía de la Ley de Enjuiciamiento Civil de libertad de las partes para la presentación de dictámenes periciales y, por otra, por el hecho de que, al haberse instaurado el sistema de concesión de las patentes con examen previo, esta disposición pierde virtualidad efectiva, en tanto en cuanto la citada Oficina de Patentes

se supone que ya ha podido emitir un informe sobre la novedad y actividad inventiva de la patente impugnada.

El artículo 129.1, que recoge la posibilidad de solicitar las llamadas diligencias de comprobación de hechos, se modifica en el sentido de que ahora estas diligencias se podrán también pedir al amparo de lo previsto en el artículo 256.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción modificada que anteriormente hemos comentado. En efecto, esto parece absolutamente lógico en tanto en cuanto las medidas previstas en el artículo 256.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no son más, en su espíritu, que unas diligencias de comprobación de hechos que amplían su extensión con relación a las anteriormente previstas en la Ley de Patentes.

Con relación a las medidas cautelares de la Ley de Patentes, el artículo 134.1 de la misma se amplía para incluir no sólo la cesación de los actos de violación como hasta ahora, sino también, y esto supone **una novedad de gran importancia práctica, la prohibición de dichos actos cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de los mismos**. De esta manera, la prohibición “de presente” pasa también a poder ser una prohibición “de futuro”, por lo que el perjudicado no tendrá que esperar a que se materialice la infracción en el mercado para actuar cuando le conste que la infracción va a producirse de forma más o menos inmediata.

Otra modificación se produce con relación al artículo 135 de la Ley de Patentes; hay que decir que, en la redacción original e inicial de esta Ley (en el año 1986), este artículo establecía el procedimiento y tramitación procesal de una petición de medidas cautelares, siendo derogado posteriormente por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 que reformaba totalmente la regulación de las medidas cautelares, no sólo para temas de patentes o propiedad industrial, sino para cualquier materia. Esta regulación, llamémosla general, de la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue perfectamente en vigor, pero **se añade la posibilidad de solicitarlas también contra los intermediarios a cuyos servicios recurra el infractor, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción.**

Se modifica finalmente el apartado 1 del artículo 139 que establece el plazo en el que se deberá ejercitar la acción principal si las medidas cautelares se formularon antes de dicha acción principal y fuesen acordadas, pasando de los dos meses que figuraban en este artículo antes de su modificación, a sólo 20 días en la actualidad, todo ello para armonizarlo con la regulación general de las medidas cautelares de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En resumen, se puede decir que las reformas introducidas en la Ley de Patentes vienen a reforzar la posición del titular de los derechos, aumentando los conceptos indemnizables por daños y perjuicios, incluyéndose la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra actos

inminentes y no sólo actuales, ampliándose la posibilidad de actuaciones contra los que la Ley denomina como intermediarios, y adecuando la normativa procesal a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

III).- MODIFICACIONES DE LA LEY DE MARCAS:

Las modificaciones introducidas en la Ley de Marcas siguen la misma línea que las de la Ley de Patentes y, de hecho, son una práctica reproducción de las mismas.

Así, el artículo 41.1, que determina las acciones civiles al alcance del titular de la marca, se amplía al prever la posibilidad de embargo o destrucción de los medios **principalmente** destinados a cometer la infracción, todo ello a costa del infractor, en el mismo sentido que también se establece en la modificación de la Ley de Patentes anteriormente comentada.

También se añade un apartado 3 a este artículo 41 de la Ley de Marcas, **pudiendo pedirse, igual que en el caso de las patentes, la cesación y la adopción de medidas para evitar que prosiga la violación también contra los intermediarios a cuyos servicios recurra el infractor para infringir los derechos de marca**, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción.

Con relación a la indemnización de daños y perjuicios, se traslada al artículo 43 de la Ley de Marcas la modificación realizada a este respecto en el artículo 66 de la Ley de Patentes. Por lo tanto, se introduce la posibilidad de reclamar los gastos previos de investigación necesarios para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción, y se incluye también la **acumulación** de los dos conceptos que anteriormente eran alternativos (los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la infracción y, **además**, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación).

IV).- MODIFICACIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL:

Las modificaciones introducidas en esta Ley son en todo punto idénticas o equivalentes a las de la Ley de Marcas, por lo que no vamos a entrar en detalles sobre las mismas para evitar reiteraciones.

Únicamente señalar brevemente que el artículo 53 relativo a las acciones a disposición del titular es equivalente al artículo 41 de la Ley de Marcas, y que el artículo 55, relativo a la indemnización de daños y perjuicios, es equivalente al artículo 43 de la Ley de Marcas y 66 de la Ley de Patentes.

V).- CONCLUSIONES:

La importancia de estas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de las leyes de propiedad intelectual e industrial (patentes, marcas y diseño industrial) nos parece evidente. En efecto, no sólo se refuerza muchísimo la protección del titular de los derechos poniendo los medios jurídicos (tanto procesales como de fondo) necesarios para ello, sino que, además y lo que nos parece más importante, estas modificaciones deben de crear una corriente de opinión en los jueces y tribunales que hará que tomen mayor conciencia todavía de la trascendencia jurídica y económica de este tipo de derechos en la economía actual.

PROPI, S.L.

Enrique Astiz.

Abogado.